

## **RESUMÉ:**

### **AN 2016 00015 – VA 2016 00175 FRILAND <fig> - manglende særpræg**

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket FRILAND <fig> for nogle af de ansøgte varer i klasse 29 og 30 med den begrundelse, at mærket mangler særpræg. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde afgørelsen og tillod registrering for samtlige de af ansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser.

## **KENDELSE:**

År 2017, den 15. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Knud Wallberg og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen **AN 2016 00015**

### **Klage fra**

Friland A/S  
v/Bech-Bruun Advokatfirma

### **over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 11. august 2016 vedr. VA 2016  
00175

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

### **Ankenævnet udtaler:**

Patent- og Varemærkestyrelsen udsendte den 2. oktober 2015 en "Orientering om præcisering af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker", hvori det blev oplyst, at styrelsens praksis for vurdering af varemærkers særpræg ville blive ændret for ansøgninger, der er indgivet eller har prioritetsdato fra den 1. januar 2016 eller senere. De varslede ændringer blev begrundet med og blev nærmere beskrevet i den "Fælles meddelelse om den fælles praksis for særpræg - figurmærker, der

omfatter beskrivende ord/ord uden distinktivitet", som er udarbejdet varemærkemyndighederne i EU og som ligeledes er dateret 2. oktober 2015.

Det er et almindeligt forvaltningsretligt princip, at en myndighed kan beslutte at foretage generelle ændringer af sin hidtidige praksis inden for rammerne af den relevante lovgivning. Det er i den forbindelse ikke et krav, som anført af klager, at sådanne ændringer skal være begrundet i "ny viden, retspraksis eller lovgivning". I den foreliggende situation hvor der, som styrelsen selv beskriver det, er tale om "en opstramning af styrelsens praksis", må det dog tillige kræves, at ændringerne indføres med et passende varsel og kun for fremtidige ansøgninger, hvilke betingelser efter Ankenævnet for Patenter og Varemærkers opfattelse også er opfyldt i den foreliggende situation.

Idet ankenævnet således kan tiltræde det af styrelsen anførte om grundlaget for bedømmelsen af, om mærket har særpræg, skal ankenævnet bemærke følgende om den konkrete bedømmelse.

Det ansøgte mærke består af flere elementer. Ankenævnet kan i den forbindelse tilslutte sig styrelsens vurdering af, at ordet FRILAND er en ikke-særpræget betegnelse, og at selve den kvadratiske udformning af mærket er en geometrisk grundform, der ikke i sig selv har særpræg.

Mærket benytter en sammensat geometrisk figur i form af to sammensatte firkanter med runde hjørner, som efterlader et komplekst udtryk. Mærket indeholder dertil et yderligere figurligt element i form af en baggrund, der dels består af to tydeligt adskilte dele, dels skaber en ekstra "ramme" i kvadratet. Efter ankenavnets opfattelse består det ansøgte mærke således ikke udelukkende af en kombination af almindelige elementer, der er sat sammen på en for den omhandlede branche sædvanlig måde. Mærket findes ud fra en helhedsvurdering herefter at have det til registrering fornødne særpræg.

**Herefter bestemmes:**

Den påklagede afgørelse omgøres, således at det ansøgte mærke registreres for samtlige de af ansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser.

**Sagens baggrund:**

Den 21. januar 2016 indleverede Bech Bruun Advokatfirma på vegne Friland A/S en ansøgning om registrering af figurmærket:



For:

Klasse 29: Kød, pølser, charcuterivarer, fjerkræ, vildt, kødekstrakter, spiselige olier og fedtstoffer, færdigretter hovedsageligt bestående af kød og æg, supper, fødevarer fremstillet på basis af kød, kødsky, præparater til fremstilling af supper.

Klasse 30: Færdigretter bestående hovedsageligt af pasta, ris, saucer (krydrede), tærter, toast og hamburgere; salatdressinger, forårsruller, kødmørnere til husholdningsbrug, kødpier, pizzaer, kødpostejer, og sandwiches.

Klasse 42

Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; caféer, catering, restauranter, diner transportable, kantiner, snackbarer, pølsevogne.

Med brev af 11. august 2016 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen delvist at registrere mærket med følgende begrundelse:

”... I brev af 19. maj 2016 skrev vi, at dit varemærke ikke kan registreres. Du har den 4. august 2016 bedt styrelsen om, at afsige en endelig afgørelse.

Styrelsen afslår herpå din ansøgning for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 29:

*Kød, pølser, charcuterivarer, fjerkræ, vildt, kødekstrakter, fedtstoffer, færdigretter hovedsageligt bestående af kød og æg, supper, fødevarer fremstillet på basis af kød, kødsky.*

Klasse 30:

*Færdigretter bestående hovedsageligt af tærter, toast og hamburgere; forårsruller, kødpier, pizzaer, kødpostejer, og sandwiches.*

Det ansøgte varemærke har ikke det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres for disse varer og tjenesteydelser.

### **Begrundelsen for at varemærket mangler særpræg**

Figurmærket består af en grundform i sort/hvid med teksten ”Friland” midt i mærket.

Ordet friland defineres på sproget.dk som et ”jordområde under åben himmel, især brugt som landbrugsjord”. Betegnelsen friland er fundet, at blive brugt markedsføringsmæssigt på lige linje med f.eks. angivelsen ”økologisk”, og er til dels også, som for økologi, underlagt lovkrav. Se f.eks. *Bekendtgørelse om hold af svin på friland*. Det kan nævnes, at der ved vores undersøgelse bl.a. er fundet eksempler på salg af frilands-æg og frilands-svin, hvilket illustrerer almindeligheden af betegnelsen brug. Ved benyttelsen af betegnelsen ”friland” angives en egenskab ved et produkt, nemlig at varen kommer fra dyr fra friland. Endvidere kan friland forstås som en anprisning ved varen, nemlig om en vis grad af velfærd ved produktionen og en bedre smag sammenlignet med konventionelt opdræt af landbrugsdyr. På baggrund heraf findes mærketeksten, at være beskrivende for ovennævnte varer. Dette eftersom at der angives en beskaffenhed og anprisning herved. Af disse årsager tilfører teksten ikke mærket særpræg.

For så vidt angår selve figuren findes denne at udgøre en almindelig grundform. Figuren fremstår som et almindeligt mærke eller etiket af oplysende karakter, som for forbrugeren er sædvanlige at aflæse. For grundformer er der et særligt friholdelsesbehov, hvilket medfører at de i udgangspunktet anses for at være uden særpræg. Dette gælder tilsvarende for mærker som efter deres udformning opfattes som almindelige mærkater, skilte eller etiketter. På baggrund af disse retningslinjer anses det figurlige udtryk i mærket ikke at have særpræg. Det forhold at mærket er omkranset af en kant findes ikke at tilføjede mærket en tilstrækkelig grad af særpræg.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13, stk. 1, jf. § 2, stk. 1.

Vi vil registrere mærket for de varer og tjenesteydelser som dit mærke har særpræg for, medmindre du har klaget over styrelsens afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker inden for den fastsatte klagefrist.

Klasse 29:

*Spiselige olier; præparater til fremstilling af supper.*

Klasse 30:

*Færdigretter bestående hovedsageligt af pasta, ris, saucer(krydrede); salatdressinger; kødmørnere til husholdningsbrug.*

Klasse 43:

*Tilvebringelse af mad og drikke; cafeer, catering, restauranter, diner transportable, kantiner, snackbarer, pølsevogne...”*

Denne afgørelse blev med brev af 30. august 2016 fra Bech Bruun Advokatfirma på vegne klager, Friland A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... På vegne af min klient, Friland A/S, skal jeg hermed indbringe Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 11. august 2016 vedrørende ovennævnte varemærkeansøgning for Ankenævnet. Afgørelsen er vedlagt som **bilag 1**.

### **Påstand**

Patent- og Varemærkestyrelsen skal godkende klagers ansøgning om registrering af mærket med ansøgningsnummer VA 2016 00175 for alle de ansøgte varer i klasse 29, 30 og 43.

### **Sagsfremstilling**


Klager indleverede en ansøgning om registrering af figurmærket FRILAND den 29. januar 2016 i klasse 29, 30 og 43. Mærket har følgende udseende:





Styrelsen meddelte klager ved brev af 1. april 2016, at mærket ikke umiddelbart kunne registreres for størsteparten af varerne i klasse 29 og 30 som følge af manglende særpræg. I den forbindelse lagde styrelsen især vægt på, at det ansøgte mærke består af en grundform i sort/hvid med teksten ”Friland” i midten, hvorfor figuren vil blive opfattet som en etiket af oplysende karakter. Styrelsen tilføjede samtidig, at der gælder et generelt friholdelsesbehov for grundformer, hvilket betyder, at disse i udgangspunktet anses for at være uden særpræg.

Klageren fastholdt i et skriftligt indlæg af 15. april 2016, at mærket havde tilstrækkeligt særpræg og henviste i den forbindelse til en lang række eksisterende registreringer, der alle havde samme grundform, nemlig de følgende:

Varemærke	Registreringsdato	Registrerings nr.	Klasser
	19. juni 2013	VR 2013 01417	29, 30, 35, 43
	17. juni 2014	VR 2013 01392	29, 30, 35, 43
	3. oktober 2013	VR 2013 02256	29, 30, 35, 43
	19. juni 2013	VR 2013 01418	29, 35, 43
	2. oktober 2013	VR 2013 02240	29, 30, 35, 43

	28. juni 2013	VR 2013 01514	29, 30, 35

Derudover henviste klager til, at klager selv er indehaver af en stort set identisk registrering (VR 2001 05038), som også omfatter klasse 29. Her ses de to mærker side om side:

VR 2001 05038	Ansøgt mærke
	

Klageren konkluderede på denne baggrund, at det ansøgte mærke også med henvisning til styrelsens egen tidligere praksis havde det fornødne særpræg og derfor skulle registreres.

Ved brev af 19. maj 2016 erkender styrelsen, at de tidligere registreringer har stor lighed med det ansøgte mærke, men afviser, at det har nogen betydning grundet de nye fælleseuropæiske retningslinjer, der trådte i kraft den 1. januar 2016. Styrelsen beskriver det på følgende måde:

*” - Styrelsen medgiver, at de tidligere registrerede mærker har en stor lighed med det ansøgte mærke. I samme ombæring må styrelsen dog igen påpege, at vi pr. 1. januar 2016 har ændret vores figurmærkepraksis således, at visse typer af mærker vil blive bedømt mere restriktivt. Denne praksis er ikke begrundet i retspraksis, men i en harmonisering med de øvrige europæiske varemærkemyndigheder. Du kan læse mere herom i brugerbrev af den 2. oktober 2015. Styrelsens vurdering af varemærker vil følge denne nye praksis til der eventuelt ved domstolenes afgørelse ændres heri.*

*- Af ovenstående grund ville vurderingen af de tidligere mærker have været anderledes i dag. Den tidligere praksis har derfor ikke betydning for den vurdering som er lagt til grund for ansøgningen.”*

Klageren anmodede herefter om en endelig afgørelse, der blev afsagt den 11. august 2016.

### Anbringender

Ifølge varemærkelovens § 2, stk. 1 kan et varemærke bestå af alle arter tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Det er dette grundlæggende krav om adskillelseevne og særpræg, der er afgørende for, om en ansøgning skal tillades eller ej. Derudover fastslår samme lovs § 13, stk. 2, nr. 1, at et mærke er udelukket fra registrering, hvis det består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art og beskaffenhed mv.

Vurderingen af et mærkes særpræg er ifølge fast praksis baseret på en *konkret* helhedsbedømmelse, hvor alle relevante elementer inddrages. Alligevel er det dog sædvanligt, at styrelsen og andre

europæiske varemærkemyndigheder foretager vurderingen på baggrund af interne retningslinjer og egen tidligere praksis, hvilket er med til at sikre kvalitet, ensartet og forudsigelighed i sagsbehandlingen. Der er intet usædvanligt heri, forudsat at retningslinjerne er udformet (og fortolkes) i overensstemmelse med lovgivningen og relevant retspraksis. Nærværende sag er dog usædvanlig, idet parterne tilsyneladende er enige om, at det ansøgte mærke har stor lighed med en række eksisterende (og gyldige) registreringer, men er uenige om, hvordan mærket skal bedømmes efter vedtagelsen af de nye fælleseuropæiske retningslinjer, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Styrelsens brev af 19. maj 2016 må således forstås på den måde, at ansøgningen ville være blevet godkendt, såfremt den var indleveret dagen forinden den 31. december 2015.

Klager gør gældende, at de nye fælleseuropæiske retningslinjer ikke kan have den betydning, at figurmærker skal bedømmes mere restriktivt end tidligere. Baggrunden for dette er, at den juridiske standard for vurdering af særpræg både før og efter 1. januar 2016 er den samme, nemlig om mærket er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, jf. varemærkelovens § 2, stk. 1. Udgangspunktet for bedømmelsen må endvidere fortsat være *danske* forbrugere og/eller erhvervsdrivende, hvorimod det ikke har nogen betydning, om man har andre forudsætninger eller antagelser på andre markeder inden for EU.

Medmindre ændringen af praksis for bedømmelse af figurmærker er begrundet i ny viden, retspraksis eller lovgivning, hvilket ikke synes at være tilfældet, skal figurmærker derfor bedømmes på samme måde som hidtil, hvorfor styrelsens tidligere praksis fortsat udgør et relevant sammenligningsgrundlag.

Det kan ikke føre til et andet resultat, at der ifølge styrelsen består et særligt friholdelsesbehov for grundformer. Tværtimod beviser de mange eksisterende registreringer, at *danske* forbrugere og erhvervsdrivende er vant til figurer af den type, som klager har ansøgt om, og derfor er i stand til at afkode disse som angivelser om kommerciel oprindelse. Til sammenligning er der intet juridisk eller empirisk belæg for styrelsens antagelse om, at det ansøgte mærke vil blive opfattet som en simpel etiket af oplysende karakter.

Hvis ankenævnet mod forventning måtte finde, at praksis for bedømmelse af figurmærke som følge af retningslinjerne *er* blevet mere restriktiv, gør klager gældende, at det ansøgte mærke fortsat har tilstrækkelig særpræg ud fra en *konkret* bedømmelse. Klager henviser således til, at det ansøgte mærke har det fornødne særpræg,

- idet** der er benyttet en sammensat geometrisk figur i form af to sammensatte firkanter med runde hjørner, som efterlader et komplekst udtryk,
- idet** det ansøgte mærkes udformning *ikke* korresponderer til varens eller emballagens sædvanlige form, og
- idet** firkanternes adskillelse af den hvide streg, samt anvendelsen af farvekombinationerne i den inderste firkant, giver en selvstændig visuel virkning. Disse elementer kombineret med ordet ”FRILAND” giver mærket det fornødne særpræg.

Hertil kommer, at det ansøgte mærke bør registreres som følge af princippet om ligebehandling og forudsigelighed i den offentlige forvaltning.

Grundet sagens principielle karakter, nemlig fortolkningen af den nye praksis for bedømmelse af figurmærker, anmoder klager om, at sagen afgøres efter mundtlig forhandling...”

Med brev af 16. september 2016 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 30. august 2016 skal styrelsen udtale følgende:

Klager henviser bl.a. til, at styrelsen tidligere har registreret en række lignende mærker, og at styrelsens praksisændring pr. 1. januar 2016 ikke i sig selv kan begrunde, at nærværende mærke skal afslås.

Styrelsen skal hertil bemærke, at styrelsens praksisændring af 1. januar 2016 vedrørende styrelsens vurdering af figurlige mærkers særpræg, ikke blot er udtryk for en vilkårlig ændring af praksis, men er resultatet af et flerårigt samarbejde med alle øvrige varemærkemyndigheder i EU, herunder EUIPO.

I dette arbejde er lagt vægt på det harmoniseringshensyn, der ligger bag såvel varemærkedirektivet og varemærkeforordningen, ligesom den fastlagte fælles praksis tager sit udgangspunkt i både nationale domstolsafgørelser og afgørelser fra EU-domstolen og Retten.

I denne forbindelse skal særligt henvises til EU-domstolens afgørelse i sagen C-92/10, i hvilken EU-domstolen fandt, at det nedenfor viste mærke er uden særpræg:



Endvidere skal bemærkes, at såvel styrelsen som EUIPO sendte udkast til den fælles praksis i høring flere gange forud for dens enstemmige vedtagelse i EUIPO's Administrative Board i 2015, jf. hertil bl.a. styrelsens høringsbrev og tilhørende notat af 25. januar 2015, der vedlægges som bilag A og B.

Praksisændringen i endelig form blev endvidere annonceret ved styrelsens cirkulæreskrivelse af 2. oktober 2015, jf. hertil bilag C, ligesom styrelsen den 18. december 2015 annoncerede de ændringer, som styrelsens Varemærkeguidelines kom til at indeholde pr. 1. januar 2016. Dette blev annonceret på styrelsens hjemmeside, og kan findes her: <http://www.dkpto.dk/information/nyheder-og-kurser/2015/ny-praksis-for-figurmaerker/>

Styrelsen har således i god tid forud for implementeringen af den for varemærkekontorerne i EU fælles praksis såvel foretaget høringer og informeret om denne praksis, ligesom styrelsen i fastlæggelsen af den fælles praksis har sikret sig, at den fælles praksis ikke er i direkte modstrid med dansk retspraksis.

Styrelsen skal i den forbindelse tillade sig at henvise til Sø- og Handelsrettens høringssvar af 18. marts 2015, der vedlægges som bilag D, hvori det bl.a. udtales:

”Sø- og Handelsretten finder det overordnet set fornuftigt, at der med denne ændring vil blive taget et skridt hen mod en harmonisering af en fælles europæisk særprægspraksis. Der ses ikke at være modstrid mellem dansk retspraksis og de foreslåede tilpasninger af praksis.”

At den foretagne praksisændring indebærer, at varemærker, der er ansøgt henholdsvis før og efter praksisændringen, kan blive og er blevet behandlet forskelligt, er, når der henses til ovenfor beskrevne omstændigheder for praksisændringens tilblivelse og gennemførelse, efter styrelsens opfattelse heller ikke et brud med principperne om ligebehandling og forudsigelighed i den offentlige forvaltning.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt styrelsens afgørelse om, at klagers mærke er uden særpræg, når dette vurderes efter de principper, der er beskrevet i den fælles praksis for varemærkemyndighederne, jf. hertil bilag C, skal styrelsen endvidere bemærke følgende:



Som anført i styrelsens afgørelse af 11. august 2016 er ordet ”friland” i sig selv beskrivende i forhold til de omhandlede varer. Mærkets registrerbarhed er således afhængigt af, at mærkets figurlige udformning forlener mærket særpræg i sin helhed.

De figurlige elementer i det ansøgte mærke er domineret af en geometrisk grundform, nemlig et kvadrat, der fremstår som formen på en etiket, og som blot omkranser det beskrivende ord ”friland”. Det forhold, at kvadratet har afrundede hjørner og langs kanten indeholder en tynd hvid streg må anses for sædvanlige form- og figurelementer på skilte, mærkater o. lign., hvorfor disse ikke i sig selv kan forlene mærket med det til registrering fornødne særpræg. Heller ikke den i mærkets midte anvendte ”farvekombination” kan efter styrelsens opfattelse i sig selv forlene mærket det fornødne særpræg.

Endelig finder styrelsen, at kombinationen af de beskrevne elementer heller ikke giver mærket særpræg i dets helhed, idet der blot er tale om en sammenstilling af almindelige elementer, der er kombineret på en for etiketter og mærkater sædvanlig måde. Mærket indeholder således ikke sådanne karakteristika, der vil gøre det muligt for omsætningskredsen alene ud fra etiketten eller mærkaten, at adskille klagers varer fra varer med en anden kommerciel oprindelse, hvorfor mærket i sin helhed mangler særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 11. august 2016 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 12. oktober 2016 kommenterede Bech Bruun Advokatfirma på vegne klager, Friland A/S, styrelsens udtalelse med følgende:

”... På vegne af klager, Friland A/S, har jeg modtaget kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar i ovennævnte sag. Høringssvaret giver anledning til nedenstående bemærkninger.

Styrelsen anfører til støtte for afslaget på registrering, at afgørelsen er begrundet i praksisændringen af 1. januar 2016, der er vedtaget af harmoniseringshensyn, ligesom forslaget har været i høring forud for vedtagelsen. Styrelsen henviser samtidig til, at praksisændringen er vedtaget under hensyn til nationale domsafgørelser og afgørelser fra EU-domstolen og Retten, herunder særligt afgørelsen C-92/10, hvor følgende mærke blev afslået grundet manglende særpræg:



Som kommentar hertil bemærker klager indledningsvist, at det er uden betydning for nærværende sag, at praksisændringen har været i høring, og at den i øvrigt er begrundet i harmoniseringshensyn. Bedømmelsen af figurmærkers særpræg skal således fortsat tage udgangspunkt i danske forhold, lovgivning og retspraksis. Dette princip understreges direkte i høringssvaret fra Sø- og Handelsretten (bilag D), hvor retspræsidenten Henrik Rothe udtrykker det på følgende måde:

*“Der ses ikke at være modstrid mellem dansk retspraksis og de foreslåede tilpasninger af praksis. Det skal dog bemærkes, at det er vigtigt, at den til enhver tid gældende lovgivning, herunder Retten og de nationale domstoles praksis, overholdes i styrelsens praksis for registrering af figurmærker.”* (min fremhævning)

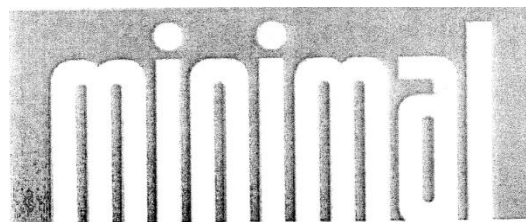
Praksisændringen kan således ikke i sig selv medføre en mere restriktiv praksis for bedømmelse af figurmærkers særpræg end hidtil.

I relation til afgørelsen C-92/10 (BEST BUY) påpeger klager, at det ansøgte mærke i nærværende sag har et langt mere komplekst udtryk, hvilket fremgår af følgende sammenligning:

Best Buy	Det ansøgte mærke
	

BEST BUY logoet består således af almindelige sorte bogstaver på en hvid baggrund omkranset af en sort rektangel med runde hjørner. Det eneste usædvanlige element er det delte B, hvilket ifølge Retten var utilstrækkeligt til at give det samlede mærke særpræg. Det ansøgte mærke består derimod af en farvet firkant sat på spidsen omkranset af en hvid kant og yderligere en sort streg. I midten ses ordet FRILAND med hvid skrift. Hertil kommer farvekombinationen, som er placeret decentralt i den øverste tredjedel af mærket. Det må på denne baggrund antages, at den gennemsnitlige forbruger i højere grad vil opfatte det ansøgte mærke som en angivelse af kommerciel oprindelse i stedet for en neutral oplysende etiket om varens egenskaber. Afgørelsen i sagen C-92/10 kan således ikke begrunde, at det ansøgte mærke skal afslås grundet manglende særpræg.

Derudover skal klager henvise til gældende dansk retspraksis, som fortsat finder anvendelse, og hvor standarden for bedømmelse af figurmærkets særpræg er mere lempelig end den, som styrelsen har lagt til grund for afgørelsen i nærværende sag. Den væsentligste afgørelse i denne forbindelse er sagen U.2009.754 H, hvor Højesteret tog stilling til følgende figurmærke i klasse 29, 30 og 31:



Det bemærkes, at ordelementet MINIMAL i sig selv var beskrivende, og at figurmærkets særpræg derfor udelukkende blev bedømt på baggrund af de figurlige elementer. Ikke desto mindre fandt Højesteret, at bogstavernes aflange form på en ”rektangulær baggrund” med farve var tilstrækkeligt. På samme baggrund må det konkluderes, at det ansøgte mærke kan registreres på trods af den rektangulære baggrund, idet mærkets øvrige elementer i kombination med rektanglet giver et tilstrækkeligt særpræget udtryk.

Hvis ankenævnet mod forventning måtte finde, at praksisændringen har medført en mere restriktiv bedømmelse af figurmærkers særpræg end tidligere, gør klager gældende, at det ansøgte mærke fortsat skal godkendes til registrering. I styrelsens nye vejledning under afsnittet vedrørende simple geometriske figurer<sup>1</sup> fastslås det således, at det fortrinsvis er mærker, hvor figuren blot anvendes til at

<sup>1</sup> Se bilag B, side 7-8.

afgrænse ordelementet, der skal afslås, herunder særligt hvis figuren har samme form som en sædvanlig etiket. Herefter gives følgende eksempler:



Til sammenligning er det ansøgte mærke i nærværende sag utvivlsomt mere komplekst, ligesom der ikke er grundlag for at antage, at formen svarer til en sædvanlig etiket for varer af den type, som ansøgningen omfatter. Dette understreges af de mange ældre registreringer, som viser, at *danske* forbrugere i højere grad er vant til at opfatte mærker af denne karakter som angivelser af kommerciel oprindelse. Der er derfor ikke grundlag for at bedømme det ansøgte mærke på samme måde som de viste eksempler, og ansøgningen skal derfor tillades.

Til slut skal klager *gentage* sin anmodning om mundtlig forhandling. Baggrunden for anmodningen er, at sagen har principiel karakter, idet fortolkningen af den nye praksis for bedømmelse af figurmærker har væsentlig betydning...”

Med brev af 15. november 2016 kommenterede Bech Bruun Advokatfirma på vegne klager, Friland A/S, yderligere styrelsens udtalelse med følgende:

”... På vegne af klager, Friland A/S, skal vi hermed som varslet fremsætte følgende supplerende kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens høringsvar.

Som tidligere anført er nærværende ansøgning blevet afslået under direkte henvisning til styrelsens nye praksis for bedømmelse af figurmærkers særpræg, der trådte i kraft den 1. januar 2016. Styrelsen har med samme begrundelse afvist, at en række ældre men fortsat gyldige registreringer udgør et relevant sammenligningsgrundlag. Siden klagers bemærkninger af 12. oktober 2016 er vi dog blevet opmærksomme på flere nye ansøgninger om registrering af figurmærker, der har ansøgningsdato *efter* 31. december 2015. Disse ansøgninger udgør uafviseligt et relevant sammenligningsgrundlag, da de er underlagt samme nye praksis, og da de også består af simple geometriske former kombineret med beskrivende ordelementer, der ikke i sig selv har adskillelsesevne, jf. nærmere herom nedenfor.

Ankenævnet bedes bemærke, at styrelsen i alle tilfælde har vurderet, at figurene har tilstrækkeligt iboende særpræg og derfor kan registreres i medfør af varemærkelovens § 13, stk. 1 uden indarbejdelse. Klager gør derfor gældende, at det ansøgte mærke tillige skal registreres på baggrund af styrelsens egen praksis efter 1. januar 2016.

Til orientering omfatter ansøgningerne blandt andet følgende mærker:

**VR 2016 01348 – accepteret og registreret for blandt andet mineralvande.**



**VR 2016 02016 – accepteret og registreret for blandt andet spiseis og ismaskiner.**

**VR 2016 01885 – accepteret og registreret for blandt andet detailhandel med dametøj**

pigernes  
verden



**VR 2016 00508 – accepteret og registreret for blandt andet computerskærme.**

**A**Display

De mest påfaldende nye ansøgninger, som styrelsen har accepteret uden anmærkninger, vedrører figurmærket WOODNORDIC (VR 2016 00508), der nu er registreret for blandt andet træimprægneringsmidler, samt MESTERGULVE (VR 2016 00591) der er registreret for lægning af gulve mv. I disse ansøgninger er der en klar sammenhæng mellem ordelementet i mærket og de beskyttede varer/services. WOODNORDIC benytter derudover to sammensatte trekanter i forskellige farvenuancer, hvilket har stor lighed med det ansøgte mærkes to sammensatte firkanter, mens MESTERGULVE bruger på samme vis bruger en firkant sat på spidsen. Se hertil denne sammenligning:



Der er ikke grundlag for at bedømme det ansøgte mærke i nærværende sag anderledes end de ovennævnte ansøgninger, og konklusionen skal derfor være den samme, nemlig at mærket har tilstrækkelig iboende særpræg og kan registreres uden dokumentation for indarbejdelse.

Klager fastholder fuldt ud de synspunkter, som er fremsat i de første indlæg. På baggrund af ovenstående gør klager supplerende gældende, at ansøgningen tillige skal tillades som følge af styrelsens egen praksis efter 1. januar 2016 samt som følge af det grundlæggende princip om ligebehandling i den offentlige forvaltning.

Vi ser frem til at modtage den endelige afgørelse...”

*Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.*

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 15. februar 2017.*