

Aalborg Universitet
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Bevisbedømmelsen for tredimensi- onelle varemærker

En analyse af retstilstanden for hvorvidt markedspo-
sitionen kan spille en rolle for vurderingen af indar-
bejdelse

Opgaven udarbejdet af:
Hanin Darweesh

Vejleder:
Søren Sandfeld Jakobsen

Studienummer: 20103417
Kandidatspeciale, Juridisk Institut,
Aalborg Universitet.

Indholdsfortegnelse

<u>Abstract</u>	1
1. <u>Indledning</u>	3
1.1. <u>Problemformulering</u>	5
2. <u>Afgrænsning</u>	6
3. <u>Metode</u>	8
3.1. <u>Retskilder</u>	9
4. <u>Redegørelse</u>	13
4.1. <u>Redegørelse for varemærkeretten</u>	13
4.2. <u>Grundbetingelser for varemærker</u>	13
4.3. <u>Varemærkets grundlæggende funktion</u>	13
4.4. <u>Særpræg</u>	15
4.5. <u>Indarbejdelse</u>	15
5. <u>Afgrænsning i forhold til de øvrige immaterielle rettigheder</u>	17
6. <u>Den historiske udvikling for den varemærke rettlige beskyttelse af 3D varemærker</u>	19
7. <u>Tredimensionelle varemærker</u>	21
7.1. <u>Emballage</u>	21
7.2. <u>Vareudstyrmærker</u>	21
7.3. <u>Varens form</u>	21
7.4. <u>Begrænsning</u>	22
7.4.1. <u>En udformning, som følger af varens egen karakter</u>	23
7.4.2. <u>En udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat</u>	23
7.4.3. <u>En udformning hvorved varen for en væsentlig værdi</u>	24
8. <u>Analyse</u>	26
8.1. <u>Krav om særpræg</u>	26
8.1.1. <u>Særprægsbedømmelsen – en strengere målestok?</u>	26
8.1.2. <u>Forbrugeropfattelse</u>	27
8.1.3. <u>Forbrugernes opmærksomhedsniveau</u>	30
9. <u>Indarbejdelse</u>	33
9.1. <u>Indarbejdelse ved brug</u>	35
9.1.1. <u>Sammenfatning</u>	36
9.2. <u>Faktisk monopol</u>	37
9.2.1. <u>Registrering af Bounty chokolade-bar</u>	38
9.2.2. <u>Bodum stempelkaffekander</u>	40
9.3. <u>Sammenfatning</u>	41
10. <u>De absolutte registreringsforhindringer</u>	43
10.1. <u>Egen karakter</u>	43
10.2. <u>Teknisk resultat</u>	45
10.2.1. <u>Alternative former</u>	45
10.3. <u>Dommens resultater</u>	47
10.4. <u>Væsentlig værdi</u>	51
10.5. <u>Sammenfatning</u>	54
11. <u>Et varemærke og ikke et designfeature</u>	56
12. <u>Striden om de firkantede chips</u>	59
12.1. <u>Sagsfremstilling</u>	60
12.2. <u>Indarbejdelse som følge af markedsdominans</u>	61
13. <u>Konklusion</u>	65
14. <u>Kildefortegnelse</u>	68
15. <u>Bilag 1</u>	73
16. <u>Bilag 2</u>	74
17. <u>Bilag 3</u>	75
18. <u>Bilag 4</u>	76

Abstract

In light of the industrial market in which consumer demand gets more sophisticated, an increasing number of companies and manufacturers are no longer solely focusing on the brands under which their respective products are sold. Traditionally, words, symbols, numbers, and phrases are all signs that consist of a trademark. More so, Danish Trademark Law has come to recognize the shape of products or their packaging as three-dimensional trademarks. Nonetheless, despite the Danish Trademark Act containing a provision that accepts the registrability of a three-dimensional trademark, the Danish and European jurisprudence has increasingly discussed this issue. The court's argument is that three-dimensional trademarks are not perceived by the public as a guarantee of origin, but more as products themselves and thus are wholly devoid of any distinctive character.

However, this paper will analyze whether a three dimensional trademark can earn its distinctiveness, if it acquires secondary meaning through substantiated substantial use even, if the trademark was not initially distinctive. In addition, this paper presumes that a trademark coming from a well-known and famous company has most likely not acquired distinctiveness through use of the applied trademark, but rather from the use of the well-known brand in which the trademark is from. In fact this assertion arises from a Danish case held at the Danish Patent and Trademark office concerning a trademark registration composed of a square-shaped crisps by the Danish snack manufacturer Kims. Moreover, a German snack manufacturer has opposed the registrability of the applied trademark, claiming that no one should own an exclusive right to sell something that is so generic as a square crisps. Therefore, this paper has questioned Kims' registration of the trademark based on the fact that it has not acquired distinctiveness through use but rather through the use of the famous brand.

By analyzing Danish case law discussing, several judgments from the European Court of Justice this paper has demonstrated that having a monopoly in the marketplace, and the trademark having a reputation amongst the public, are all criteria that affect a court's decision of whether or not to accept the registration. Nonetheless, the question of whether a de facto monopoly of the marketplace is sufficient evidence for an applicant to show its sign has a distinctive character has not been fully demonstrated. This is because market share

is only one factor amongst many to be taken into consideration, when assessing distinctive character. In contrast, this paper has demonstrated that it is apparent from the case law that the acquisition of distinctive character through use requires that the average consumer perceives the product as a sign indicating the commercial origin. As a reference to the *Kims* case, the main problem is how consumers perceive the applied trademark. Does the trademark enable consumer to distinguish and identify the origin of a mark, because of the use made of it? Or is the trademark recognizable due to the well-known manufacturer and brand, which the trademark is from? As for the latter question, it must be pointed out that a trademark coming from a well-known manufacturer can affect the perception of the trademark. However, whether this factor is sufficient for the assessment of distinctive character has unfortunately not been demonstrated.

1. Indledning

Dette speciale bygger på en formodning om, at det immaterialretlige område er blevet væsentligt udfordret i forbindelse med samfundets erhvervsmæssige udvikling. Som følge af denne udvikling, er virksomheder begyndt at anvende og udvikle nye former for varemærker med det formål er, at skærpe forbrugernes opmærksomhed og dermed opnå den bedste markedsposition. Udover at varemærker kan bestå af alle arter af tegn som blandt andet figur- og ordmærker, har retspraksis vist, at en del virksomheder forsøger at registrere varemærker, med tredimensionelle udformninger. Disse varemærker betegnes 3D varemærker.

Den øgede konkurrence mellem erhvervsdrivende har blandt andet resulteret i, at virksomheder forsøger at registrere varer som sit eget varemærke. Producenterne er i stigende grad blevet opmærksomme på, at produkternes design samt fremtoning kan udgøre både et fordelagtigt individualiseringsmiddel og et fordelagtigt markedsføringsværktøj.¹ Ligeledes bruger virksomheder stadig flere ressourcer på, at skabe og indarbejde varemærker, der virker lukrativt på forbrugerne i forbindelse med at oparbejde et velrenommerede varemærke samt goodwill. Registreringen af 3D varemærker har været med til at afføde nye problemstillinger både indenfor dansk- og europæisk ret.² Dette begrundes i at beskyttelsesområdet for 3D varemærker har principielt været et område, som traditionelt set er blevet afvist fra dansk praksis.³ Juridiske forfattere har postuleret, at varer ikke kan være sit eget varemærke, ud fra den betragtning, at beskyttelsen burde søges i den øvrige immaterialret.⁴ Den traditionelle opfattelse for 3D varemærker har været, at varemærket skal være adskilleligt fra selve produktet.⁵ Spørgsmål om, hvorvidt særprægskravet og indarbejdelsevurderingen for 3D varemærker, skal bedømmes i forhold til andre traditionelle ord- eller figurmærker, har medført til vanskelige afgrænsningsproblemer.⁶ Herudover har der været en række diskussioner, både i praksis og i den juridiske litteratur, om et 3D varemærke reelt fungerer som et varemærke og dermed angive den kommercielle oprindelse.

¹ Schovsbo: NIR 1996.53 s. 53

² Andreasen: NIR 2001.209 s. 178

³ Andreasen: NIR 2001.209 s. 177

⁴ Schovsbo: NIR 1996.53 s. 56

⁵ Schovsbo: NIR 1996.527 s. 540

⁶ Schovsbo og Wallberg: NIR 2004.01 s. 84

Specialet bygger på en formodning om, at varemærker fra et velkendt og renommeret brand, har nemmere ved at dokumentere indarbejdelse i forhold til andre varemærker. Det kan skyldes den betydelige markedsposition virksomheden har på de pågældende varer, der bidrager til varemærkets kendskab blandt forbrugerkredsen.

De efterfølgende afsnit vil omhandle ovenstående formodning. Dette vil uddybes og konkretiseres med en problemformulering, der søges besvaret gennem en juridisk analyse med inddragelse af relevante teorier fra den juridiske litteratur.

De efterfølgende afsnit vil yderligere centrere sig om hvilke kriterier, henholdsvis EU-Domstolen og dansk ret, bør se opfyldt, når der skal dokumenteres indarbejdelse. Formålet er at undersøge, om der kan udledes tendenser eller retningslinjer for, hvordan retten eller EU-Domstolen bedømmer indarbejdelse, når det ansøgte varemærke stammer fra en virksomhed, som er kendt blandt forbrugerkredsen.

Ovenstående formodning kan eksempelvis ses i lyset af den verserende sag hos Patent og Varemærkestyrelsen vedrørende eneretten til firkantede chips. Sagen mellem Kims og Taffel⁷ berører netop specialets essentielle problemstilling, hvorvidt et varemærke er indarbejdet gennem brug, når markedspositionen og virksomhedens renommé kan have effekt på dokumentation for indarbejdelse. Kims' varemærkereгистраering sætter imidlertid et spørgsmålstegn ved, hvorvidt Kims de facto har indarbejdet varemærket gennem brug, når størstedelen af de danske forbruger forbinder alle chips med Kims. Specialet vil i den forbindelse fokusere på, hvorledes markedspositionen kan spille en rolle for dokumentation af indarbejdelse, og hvordan et varemærke kan indarbejdes gennem brug, såfremt varemærket stammer fra et velkendt brand.

⁷ Kims A/S herefter benævnt som Kims og Estrella Maarud Holding A/S herefter benævnt som Taffel. Sidstnævnte virksomhed fremstiller og markedsfører saltede snacks i de nordiske og baltiske lande under mærker af; Estrella og Taffel.

1.1. Problemformulering

Ovenstående kan sammenfattes til følgende problemformulering, der vil danne grundlag for dette speciale:

Hvordan er særprægsbedømmelsen i forhold til 3D varemærker? Hvilke momenter og faktorer spiller ind for at indarbejde et varemærke?

2. Afgrænsning

For at besvare problemformuleringen vil specialet fokusere på varemærkeretten. Til forskel fra de øvrige immaterielle rettigheder, hvor rettighedshaver opnår eneret til selve produktet eller tjenesteydelsen, gives der ved varemærker eneret til et kendetegn for varer eller tjenesteydelser. Varemærkeretten differentierer sig fra den øvrige immaterialret ved at beskyttelsen, som udgangspunkt er evigtvarende, i modsætning til de øvrige rettigheder, som er underkastet begrænsninger og tidsfrister.⁸

Specialet vil fokusere på problemstillinger, der udledes i forbindelse med registrering af 3D varemærker. Hertil vil det essentielle diskussionsfelt være, hvorledes registreringsmyndigheden og EU-Domstolen bedømmer indarbejdelse samt særprægskravet for de pågældende varer. Ligeledes vil momenter, såsom forbrugeropfattelsen, betydning af virksomhedens markedsposition, samt forholdet ved at varemærket stammer fra et velkendt brand, blive diskuteret. Disse kriterier vil være med til at belyse specialets problemstilling. Imidlertid vil specialet ikke behandle de betingelser, der skal opfyldes for at erhverve et velkendt varemærke efter varemærkeloven § 4, stk. 2.

Da dette speciale alene afgrænses til 3D varemærker, vil specialet ikke behandle andre varemærkeretlige problemstillinger, der rejser sig i kølvandet ved registrering af 3D varemærker. Varemærkekrænkelser vil derfor ikke blive behandlet. Det skal dog bemærkes, at de afgørelser som specialet benytter, vedrører fortrinsvist krænkelsspørgsmålet, men det er kun præmisserne vedrørende indarbejdelse eller særprægskravet, der vil blive belyst.

Selvom varemærkeretten utvivlsomt berører andre lovreguleringer, såsom markedsføringsloven ved beskyttelse og håndhævelse af varemærker, vil der kun benyttes retskilder som varemærkedirektivet⁹ (VMD), varemærkeloven¹⁰ (VML) og varemærkeforordningen¹¹ (VMF). Derfor vil specialet kun vurdere spørgsmål af varemærkeretlig karakter. Anden supplerende

⁸ Skovbo: ”varen som sit eget varemærke” s. 2

⁹ Rådets Første Direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker. Direktivet er sidenhen blevet ændret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95 EF af 22.10.2008

¹⁰ L. 2012 24.01 nr. 109

¹¹ Rådets forordning (EF) kodificeret version nr. 207/2009 af 26.02.2009

særregulering, i forhold til den øvrige immaterialret eller konkurrenceretlige forhold, vil ikke diskuteres.

Ydermere vil specialet afgrænse sig til den danske og europæiske retspraksis. Retskilder, som VMF, VMD og VML, vil sammen med EU-Domstolens og dansk retspraksis belyse hvad gældende ret er på området. Specialet er opmærksom på, at der eksisterer supplerende internationale regler, samt aftaler der regulerer varemærkeretten, men disse vil ikke blive behandlet. Der vil således kun fokuseres på det indre fællesmarked indenfor EU. Sanktioner og håndhævelsesmuligheder behandles ikke, da dette ikke har relevans for problemstillingen.

3. Metode

Specialets problemformulering vil blive løst ud fra den retsdogmatiske metode, hvis formål er, at beskrive, analysere, og fortolke gældende ret. Anvendelsens formål er et ønske om at klarlægge gældende ret, samt belyse og afdække de adskillige problemstillinger, der måtte eksistere ved registrering af 3D varemærker. Analysen heraf vil undersøge hvilke kriterier, der anvendes i forhold til indarbejdelsesbedømmelsen.

Som hovedregel har den juridiske fortolkning til formål at fastlægge gældende ret. Det er derfor fundamentalt at forstå hvilke intentioner og formål de forskellige love har, før der kan fortolkes på retsreglerne. Som følge heraf, er det i dansk ret vigtigt, at undersøge lovens forarbejder ved en given lovbestemmelse ved at analysere og fortolke retsreglerne. Lovforarbejderne vil bidrage med en forståelse til, hvilke hensigter lovgiverne har og ikke mindst, hvad de enkelte regler har til formål. De primære retskilder, som vil blive benyttet, er love, direktiver og afgørelser fra både dansk ret og EU-Domstolen. Foruden retskilder, inddrages juridisk litteratur, hvilket ikke betragtes som en retskilde, men hermed et værktøj, der skal beskrive og analysere de øvrige retskilder samt beskrive den teoretiske opfattelse af gældende ret.¹²

Afgørelser fra EU-Domstolen og dansk retspraksis indtager en væsentlig betydning for besvarelsen af specialets problemformulering. Her skal de belyse de forskellige problemstillinger, som kan opstå eller måtte opstå ved registrering af 3D varemærker - særligt med fokus på særprægskravet og indarbejdelse. Afgørelser vedtaget af EU-Domstolen hjælper med at analysere og fortolke varemærkeforordningens samt varemærkedirektivets bestemmelser.¹³

¹² Sørensen og Nielsen: EU-retten s. 124

¹³ Sørensen og Nielsen: EU-retten s. 125

3.1. Retskilder

Specialets problemstilling skal søges løst gennem en grundig undersøgelse af den varemærkeretlige regulering samt retspraksis fra EU-Domstolen. For at forstå formålet med lovens bestemmelser, er det vigtigt at få et overblik over den historiske udvikling - navnlig i forhold til varemærkeretlig beskyttelse af 3D varemærker.

Varemærkeretten, som først blev til i 1880 og senere ændret i 1890 på baggrund af et nordisk samarbejde, er en af de ældste discipliner i forhold til den øvrige immaterialret. Endvidere blev der med varemærkeloven i 1959 foretaget en del ændringer, som blandt andet resulterede i muligheden for at beskytte varens udstyr, eller indpakning som et varemærke.¹⁴ Samtidig med varemærkeloven i 1959, blev der ligeledes udarbejdet et vigtigt baggrundsdokument for varemærkeloven - Betænkning 199/1958. Dette vil løbende blive inddraget i forbindelse med forståelsen og fortolkningen af den varemærkeretlige regulering. I 1990 blev varemærkedirektivet implementeret i den nugældende danske varemærkelov. Direktivet¹⁵ er et harmoniseringsdirektiv som tilsigter at skabe en sammenhængende og ensartet lovgivning blandt medlemslandene.¹⁶ Varemærkedirektivet har forrang for den nationale varemærkelov jf. Traktatens art. 189.¹⁷ Fortolkningen af VMD og den endelige fastlæggelse af reglernes materielle indhold, er således pålagt EU-Domstolen jf. Traktatens art. 177.¹⁸ Princippet om EU-rettens forrang for nationalret blev første gang fastslået i Domstolens afgørelse i C- 6/64 *Costa mod ENEL*. Her fastslog Domstolen at EU-retten:

”[...] skulle gå forud for en hvilken som helt national bestemmelse, idet den ellers ville miste sin fællesskabskarakter [...]”

Afgørelsen udtrykker ønsket om at sikre EU-rettens effektivitet ved at sikre ensartede anvendelse i medlemsstaterne.¹⁹

¹⁴ Schovsbo: NIR 2001.209 s 183

¹⁵ Direktiv 2008/95 EF af 22.10.2008

¹⁶ Bøggild og Staunstrup: EU-varemærkeret s. 23

¹⁷ Sørensen og Nielsen: EU retten s. 169-170

¹⁸ Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

¹⁹ Sørensen og Nielsen: EU-retten s. 169

Rådets forordning nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF varemærker – den kodificerede udgave – omhandler regulering af EU varemærker. Ved registrering af et EU varemærke, kan varemærkeretten håndhæves og benyttes i hele EU jf. VMF betragtning 7. Dette betyder, at med et EU varemærke, skal der ikke og kan der ikke designeres i hvert enkelt medlemsland. Varemærkeforordningen er derfor grundloven for registrering af EU varemærker, hvorfor afgørelser og administrative ansøgninger skal baseres på VMF.²⁰

VMF trådte først i kraft i 1994 samtidig med åbningen af den europæiske varemærkemyndighed også benævnt - Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM). Varemærker udstedt af KHIM benyttes og påberåbes med virkning for hele EU.²¹ Formålet med forordningen er, at skabe et effektivt og velfungerende fællesmarked ved registrering af et EU varemærke. Med et EU varemærke opnår rettighedshaveren beskyttelse i alle EU medlemsstater jf. VMF betragtning 2. Det skal dog holdes for øje, at såfremt et varemærke ikke kan registreres i et medlemsland på baggrund af en registreringshindring, såsom manglende særpræg, kan det ikke registreres som et EU varemærke efter varemærkeforordningen.²²

Der gælder derfor et totalitetsprincip, hvor et EU varemærke har enhedskarakter jf. VMF betragtning 2.²³ Til forskel fra VML, hvor et varemærke kan erhverves ved ibrugtagning, kan retserhvervelsen for et EU varemærke kun opnås ved registrering jf. VMF art. 6.

Registreringsmyndigheden KHIM skal betragtes som et selvstændigt og uafhængigt varemærkesystem. Fortolkningen af varemærkeforordningen skal ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med den tilsvarende bestemmelse i varemærkedirektivet. De nationale varemærkesystemer, i forhold til dansk lovgivning og EU varemærkesystemet, eksisterer som udgangspunkt parallelt med hinanden, til gengæld har Retten har i henhold til T-24/00 (The Sunrider) gjort gældende, at KHIM skal betragtes som et selvstændigt og uafhængigt system.²⁴ VMF kan supplere VMD og medlemsstaternes egne varemærkeretlige regler og systemer. Hensigten med VMF skal ikke betyde, at EU varemærker erstatter de nationale regler og systemer. Til gengæld skal de nationale registreringsmyndigheder fortolke og anvende

²⁰ Rosenmeier: Immaterialret s. 471

²¹ KHIM er den europæiske myndighed som registrerer varemærker og designs med gyldighed for hele EU.

²² jf. VMF betragtning 2 og 3

²³ Bøgild og Staunstrup: EU-varemærkeret s. 23

²⁴ Wallberg: NIR 2002.356 s. 334

lovreglerne i lyset af varemærkedirektivet, hvilket forklares med at VML er harmoniseret med VMD.²⁵

Før vedtagelsen af VMD, afviste dansk ret at registrere 3D varemærker. Lovens primære udgangspunkt var, at et varemærke kan bestå af alle typer af tegn, som er egnet til at adskille varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Bestemmelsen i VML § 2, stk. 1, nr. 4 om beskyttelse af 3D varemærker blev indført i forbindelse med den europæiske harmonisering af varemærkeretten i 1959. Lovbestemmelsen har samme ordlyd som varemærkedirektivets art. 2 og forordningens art. 4. I henhold til formuleringen af disse bestemmelser, nyder 3D varemærker beskyttelse på lige fod med andre varemærker.²⁶ Beskyttelsen begrænses dog af undtagelsesbestemmelsen i VML § 2, stk. 2, som også harmonerer med varemærkedirektivets art. 3, stk. 1, litra e, og VMF art. 7, stk. 1, litra e.²⁷ Reglen er bredt formuleret og varemærkelovens forarbejder giver ikke megen vejledning i forhold til hvordan bestemmelsen skal fortolkes.²⁸ Blot at:

*”[...] stk. 2 omhandler samme forhold, som den gældende lovs § 5, men er udformet i overensstemmelse med direktivets art. 3, stk. 1, litra e [...]”*²⁹

Det samme gøres gældende med præamblen til VMD og VMF, som også er tavs vedrørende bestemmelsen.³⁰ Fortolkningsbidrag og fastlæggelsen af gældende ret i henhold til bestemmelsens indhold er derfor overladt til EU-Domstolen.³¹ Undtagelsesbestemmelsen jf. VML § 2, stk. 2, er en inkorporering af VMD art. 3, stk. 1, litra e, hvorved bestemmelsens indhold skal fortolkes direktivkonformt, og dermed i overensstemmelse med VMD.³² Den europæiske varemærkeretlige regulering og VML udtrykker den harmonisering, som VMD og VMF tilsigter at opnå - en fælleseuropæisk lovgivning på området, men som stadig er overladt til de enkelte medlemsstater at lovgive på nogle områder.³³

²⁵ Bøgild og Staunstrup: EU- varemærkeret s. 22

²⁶ Schovsbo: NIR 1996.527 s. 535

²⁷ Se afsnit 7.4.

²⁸ Skovbo: ”varen som sit eget varemærke” s. 1

²⁹ L 83 af 23. 01.1991

³⁰ Schovsbo: NIR 1996.527 s. 534

³¹ Andreasen: NIR 2001.177 s. 183

³² Schovsbo: NIR 1996.577 s. 527

³³ Rosenmeier: Immaterialret s. 471

Endvidere vil VMD og VML som udgangspunkt være de centrale retskilder i specialet. Der vil dog stadig henvises til VMF, når de belyste domme vedrører et EU varemærke. Ligeledes vil de enkelte led i henhold til de absolutte registreringshindringer jf. VMD art. 3, stk. 1, litra e, samt VML § 2, stk. 2 behandles, når der skal vurderes, hvorvidt varemærket bestående af en produktudformning er til hinder for en varemærkeretlig registrering.

4. Redegørelse

4.1. Redegørelse for varemærkeretten

Varemærkelovens § 2 beskytter som udgangspunkt alle arter af tegn, som er egnet til at adskille varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser fra konkurrenternes. Varemærket skal ikke være deskriptivt, men distinktivt, og dermed have adskillelsesevne. Den varemærkeretlig beskyttelse skal derfor være egnet til at angive den kommercielle oprindelse. Det følger af VML § 2, stk. 1, nr. 4, at et varemærke kan bestå af varens form, udstyr eller emballage. Disse varemærker vil i afhandlingen benævnes som 3D varemærker. Forud for gennemgangen af 3D varemærker, er det vigtigt at berøre de centrale betingelser, for de krav der skal opfyldes ved erhvervelse af varemærker, samt hvilke funktioner der er tilknyttet varemærker.

4.2. Grundbetingelser for varemærker

De almindelige bestemmelser, om hvem der kan erhverve eneret til et varemærke samt definitionen på et varemærke, findes i VML § 1. Herudover er der i VML § 2 stillet en række eksempler på hvilke tegn og symboler, der kan udgøre et varemærke. Af VML § 2, stk. 1, fremgår det blandt andet, at et varemærke kan bestå af; ”[...] *alle arter af tegn, der er egnet til at adskille* [...]” Som udgangspunkt kan alle former for tegn nyde beskyttelse efter VML § 2, forudsat at disse tegn har adskillelsesevne, og kan gengives grafisk. Forekommer der symboler, som ikke kan findes i bestemmelsen, kan disse principielt nyde beskyttelse som varemærker idet VML § 2, stk. 1, nr. 1-4 ikke er udtømmende.³⁴

4.3. Varemærkets grundlæggende funktion

Der gælder et grundlæggende krav om, at et varemærke skal være distinktivt og have kendetegnsfunktion jf. VML § 2, stk. 1. Dette begrundes i at varemærket skal være egnet til at adskille sig fra andre konkurrerende virksomheder.³⁵ En sådan funktion hjælper rettighedshaveren med at individualisere sine varer og tjenesteydelser overfor andre virksomheder. Varemærket skal som udgangspunkt fungere som et bindeled mellem kundekredsen og erhvervsvirksomheden. Dette er dog ikke ensbetydende med at varemærket skal angive producentens eller virksomhedens identitet og hjemsted, men blot at varemærket skal associeres med virk-

³⁴ Rosenmeier: Immaterialret s. 493

³⁵ Schovsbo: NIR 1996.527 s. 528

somheden, når forbrugerne ser varemærket.³⁶ Den individualisering som varemærkeretten muliggør, danner grundlag for varemærkets klassiske funktion - nemlig at angive den handelsmæssige oprindelse af de tjenesteydelser eller varer ansøgningen omfatter.³⁷

Når forudsætningen for erhvervelse af et varemærke beror på oprindelsesfunktion og dermed adskillelsesevne, ligger det i hensynet til risikoen for forveksling af virksomheder. Såfremt varemærker ikke var egnede til at adskille sig fra andre konkurrerende virksomheder, ville aftagerne ikke kunne angive varernes kommercielle oprindelse, og dermed ville der jævnligt ske forveksling af varer og virksomheder.³⁸ En konsekvens af dette vil betyde, at det varemærkeretlige system overflødiggøres idet alle udbydere og producenter muligvis vil anvende de samme produkter i afsætningsfunktionen.³⁹ Uden oprindelsesfunktion eller adskillelsesevne vil der ikke være et grundlag, eller et incitament til, at registrere et varemærke, da varemærket ikke længere vil tjene som et differentieringsmiddel for en virksomhed og dens varer. Varemærkets funktion, som er at angive den kommercielle oprindelse, er derfor grundstenen for varemærkeretten.⁴⁰ Dette ses også i betragtningerne til VMD punkt 11, hvorved formålet med et registeret varemærke er ”[...] navnlig at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse.”

EU-Domstolen har i en række sager afvist registrering af varemærker med den begrundelse, at varemærket manglede adskillelsesevne og ikke tjente som en kommerciel oprindelse - se eksempelvis C-39/97 Canon. Her udtalte Domstolen i præmis 28 følgende:

”Varemærkets hovedfunktion er at indestå for mærkevarens oprindelsesægthed over for forbrugeren eller den endelig bruger, idet denne sætter i stand til at adskille varen fra varer af anden oprindelse uden risiko for forveksling [...]”

Domstolens præmis angiver netop, at varemærkets afgørende funktion er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen overfor omsætningskredsen, der er tilknyttet varemærket.

³⁶ Riis: NIR 2000.53 s. 19

³⁷ Rosenmeier: Immaterialret s. 492

³⁸ Hansen, Riis og Trazaskowski: Markedsføringsretten s. 295

³⁹ Andreassen: NIR 2001.177 s. 203

⁴⁰ Rosenmeier: Immaterialret s. 504

Forudsætningen for en varemærkeregistrering er derfor at varemærket skal være distinktivt, og dermed have det fornødne særpræg.⁴¹

4.4. Særpræg

Ud over betingelserne om, at et varemærke skal være distinktivt og have adskillelsesevne, gælder der også et krav om, at varemærket skal have særpræg. Særprægskravet indebærer, at et varemærke må have en særegenhed for at kunne adskille sig fra andre konkurrerende virksomheder.⁴² Manglende særpræg vil resultere i, at varemærket ikke er egnet til at adskille sig fra andre konkurrerende eller lignende produkter. Dette vil medføre at varemærket ikke kan skabe et bindeled mellem selve varen og virksomheden, hvorfor varemærket ikke kan opfylde oprindelsesfunktionen.⁴³ Imidlertid kan varemærker, der ikke har oprindeligt særpræg, stadig registreres såfremt de senere opnår det fornødne særpræg gennem indarbejdelse jf. VML § 3, stk. 3 og § 13, stk. 3.⁴⁴

4.5. Indarbejdelse

Princippet om indarbejdelse dækker over det forhold, at selv almindelige symboler og ord, som ikke besidder oprindelig særpræg, vil tegnet når det anvendes over en længere periode erhverve det fornødne særpræg gennem indarbejdelse. Dette karakteriseres som, at varemærket har fået en overført betydning som på juridisk engelsk benævnes *secondary meaning*.⁴⁵ Synspunktet artikuleres i UfR 2010.1979H vedrørende varemærkeregistrering af ordet Lotto. Her nåede Højesteret frem til, at indarbejdelse først kan statuere når det godtgøres, at ordmærket overfor forbrugerkredsen ikke længere opfattes som en artsbetegnelse, men som et kendetegn af virksomheden Dansk Spil A/S. Den fremlagte dokumentation var således ikke tilstrækkelig til at bevise, at *Lotto* tjente som et tegn der angav den kommercielle oprindelse, hvorfor Dansk Spil ikke ved indarbejdelse kunne opnå varemærkeret til ordet *Lotto*.⁴⁶

Det skal forstås således, at såfremt et varemærke ikke kan angive den kommercielle oprindelse, og dermed ikke har adskillelsesevne, kan varemærket ikke registreres, da det ikke har er-

⁴¹ Riis: NIR 2000.52 s. 22

⁴² Hansen, Riis og Trzaskowski: Markedsføringsretten s. 321

⁴³ Rosenmeier: Immaterialret s. 502

⁴⁴ Schovsbo: NIR 1996.527 s. 528

⁴⁵ Hansen Riis og Trzaskowski: markedsføringsretten s. 328

⁴⁶ Rosenmeier: Immaterialret s. 508

hvervet det fornødne særpræg. I denne situation var det ikke muligt gennem indarbejdelse at få registreret et varemærke jf. VML § 3, stk. 3, da det ikke fandtes godtgjort, at *Lotto* havde ændret karakter fra artsbetegnelse til forretningskendetegn. Anderledes forholder det sig i UfR 1987.230S, hvor Faxe Bryggeri ville registrere *Kondi* som sit varemærke. Her udtalte Sø- og Handelsretten:

”[...] at ordet *kondi* har gennem en årrække været markedsført som en sodavand med limesmag og druesukkerindhold under betegnelsen *Faxe Kondi* [...]”

De forhold der blev fremlagt for at argumentere, at varemærket var indarbejdet, var blandt andet den intensive markedsføring og de omfattende reklameomkostninger. Formålet var at bevise, at *Kondi* ikke var en artsbetegnelse for læskedriks med limesmag, men derimod tjente som et forretningskendetegn som udviste kommerciel oprindelse, hvilket sagsøger også fik medhold i. Retten konkluderede, at ordmærket havde fået en overført betydning, hvorfor det ansås for at være indarbejdet og dermed kunne beskyttes som et varemærke.

Begge disse domme udtrykker både hvilke krav der stilles, når indarbejdelse vurderes, men også hvordan indarbejdelse skal forstås. Desuden præciserer disse afgørelser, at såfremt tegnet overgår fra at være en betegnelse af bestemte type varer eller tjenesteydelser, til at angive en vare med en bestemt oprindelse, har varemærket gennem indarbejdelse erhvervet det fornødne særpræg. Dokumentation, der beviser store udgifter, som virksomheder har afholdt i forbindelse med deres markedsføring, kan være faktorer som spiller en rolle for indarbejdelse. Dette var også situationen i *Kondi*, hvor retten fandt, at varemærket gennem intensiv markedsføring og annoncering, havde været anvendt alene i så vid udstrækning, at *Kondi* kunne beskyttes som et varemærke gennem indarbejdelse.⁴⁷

Forinden gennemgangen af den nærmere problemstilling i forhold til 3D varemærker, er det essentielt at afklare, hvorvidt varemærkeretten afgrænser sig fra den øvrige immaterialret. Redegørelsen vil bidrage til forståelsen af specialets problemstilling omkring hvilke problemer der udløses ved registrering af 3D varemærker.

⁴⁷ Hansen, Riis og Trazaskowski: Markedsføringsretten s. 328

5. Afgrænsning i forhold til de øvrige immaterielle rettigheder

Det bagvedliggende hensyn ved den immaterialretlige regulering, er at fremme innovation og kreativitet i samfundet ved at tildele eneret til en rettighedshaver. En konsekvens heraf, er en begrænsning af den frie konkurrence i den tidsbegrænsede periode, hvor rettighedshaver har monopol på markedet. I modsætning til de øvrige immaterielle rettigheder, som er underlagt en række tidsfrister, anses varemærkeretten at være evigtvarende.⁴⁸ I forhold til ibrugtagne varemærker, består varemærkeretten så længe den er taget i brug og stadig har det fornødne særpræg.⁴⁹ Ved registrerede varemærker består varemærkeretten i 10 år fra registreringsdagen jf. VML § 26, stk. 1, men kan efter § 26, stk. 2 fornyes for 10 år ad gangen.

I kontrast til de øvrige immaterielle rettigheder, hvor rettighedshaveren får eneret over selve produktet, giver varemærkeretten som udgangspunkt en kendetegnsbeskyttelse. Ophavs- og designretten yder produktet beskyttelse i form af en fremtoningsbeskyttelse. Patent- og brugsmodelretten yder beskyttelse for produktets tekniske funktioner. Således differentieres varemærkeretten ved, at beskyttelsen som udgangspunkt ikke omfattes af selve varen, men mod tegnet eller symbolets markedsmæssige funktion som forretningskendetegn.⁵⁰ Da varemærkeindehaveren ikke får tildelt en produktbeskyttelse eller fremstillingseneret, og dermed ikke kan hindre innovation og videreudvikling på markedet, er eneretten til varemærker tidsubegrænset.⁵¹ Set ud fra en snæver varemærkeretlig optik, er varemærket principielt uafhængigt af produktet, sådan at produktet og varemærket adskiller sig fra hinanden. Dette er ensbetydende med at varemærkeindehaveren ikke kan rette indsigelser mod virksomheder, som fremstiller lignende produkter, idet den varemærkeretlige regulering ikke er en produkt- eller fremstillingsbeskyttelse. Konkurrerende virksomheder kan derfor efterligne og markedsføre identiske varer, såfremt det ikke sker under tegn, der er forvekslelige med varemærkeindehaverens. Afgrænsningen er derfor iøjefaldende.⁵² Er formålet med beskyttelsen en fremstillingseneret eller produktbeskyttelse, skal der som udgangspunkt sigtes efter de øvrige immaterielle rettigheder.⁵³ Modsætningsvis, hvis beskyttelsen rettes mod tegn der skal angive den kom-

⁴⁸ Rosenmeier: Immaterialret s. 509

⁴⁹ Medmindre varemærket degenereres.

⁵⁰ Skovbo: "varen som sit eget varemærke" s. 1

⁵¹ Andreasen: NIR 2001.177 s. 179

⁵² Schovsbo: NIR 1996.523 s. 55

⁵³ Her menes der efter ophavs- design- brugsmodel- og patentretten.

mercielle oprindelse, er det som udgangspunkt varemærkeretten der skal stå til rådighed.⁵⁴ Problemstillingen der således opstår, er i forhold til erhvervsvirksomheder der forsøger, at registrere deres varer som sit eget varemærke idet beskyttelsen ikke rettes mod mærket, men mod varens udformning. Problematikken behandles af Koktvedgaard:

”[...] jo tættere man kommer på selve varen, og jo mere man nærmer sig til en beskyttelse af det almene helhedsudstyr, desto vanskeligere bliver grænsedragningen overfor de andre dele af immaterialretten.”⁵⁵

Problemet som udtrykkes af Koktvedgaard med 3D varemærker består i forhold til afgrænsningen af den øvrige immaterialret. Den klassiske opfattelse af varemærkeretten der hjemler en kendetegnsbeskyttelse, vil blive overflødig, da det reelt vil føre til, at rettighedshaveren opnår et produktmonopol for de pågældende typer af varer, hvilket utvivlsomt vil indskrænke og fortrænge den frie konkurrence.⁵⁶ Det giver derfor anledning til særlige betænkeligheder, når erhvervsvirksomheder forsøger at registrere produkters form som 3D varemærker, idet varemærkeindehaveren i en række tilfælde vil opnå en evigtvarende fremstillingsmonopol. Virkningen af dette vil medføre en tidsubegrænset produktbeskyttelse, og dermed hindrer andre i at efterligne virksomhedens produkter, hvilket ikke er det umiddelbare formål med varemærkeretten.⁵⁷ Beskyttelse af 3D varemærker giver således anledning til en række problemer idet varemærkeretten overgår fra at yde kendetegns- til produktbeskyttelse.

Spørgsmål om, hvorvidt et 3D varemærke reelt kan tjene som et tegn, der angiver den komercielle oprindelse, vil søges afklaret ud fra en analyse af EU-Domstolens og dansk retspraksis. Forinden den nærmere gennemgang af de forskellige problemstillinger ved 3D varemærke registrering, er det nødvendigt at få afklaret hvilke intentioner og hensyn lovgiverne har haft ved indsættelsen af disse bestemmelser gennem den historiske udvikling.

⁵⁴ Schovsbo: NIR 1996.527 s. 532-534

⁵⁵ Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 422

⁵⁶ Schovsbo: NIR 1996.527 s. 531

⁵⁷ Skovbo: ”varen som sit eget varemærke” s. 4

6. Den historiske udvikling for den varemærkeretlige beskyttelse af 3D varemærker

Før dansk varemærkelovgivning accepterede registrering af 3D varemærker, var den almene danske grundsætning, at en vare ikke kan være sit eget varemærke. Den første varemærkelov fra 1880 beskrev varemærker, som værende navne på personer, virksomheder eller fast ejendom, der var placeret på selve varen, eller dens indpakning. Der var således et forbud mod registrering af 3D varemærker, idet mærket var adskilleligt fra selve produktet. I forbindelse med den industrielle udvikling begyndte producenterne at anvende andre typer af varemærker i kampen om, at skabe den mest fordelagtige markedsføring ved opretholdelsen af markedspositionen blandt forbrugerne. Virksomheder begyndte at anvende udstyrmærker, der virkede attraktivt på forbrugerne, og samtidig adskilte sig fra konkurrenternes varer. Denne udvikling bevirkede at forbuddet mod registrering af 3D varemærker blev ophævet med ikrafttrædelsen af varemærkeloven i 1936.⁵⁸ Spørgsmålet om hvorvidt der kunne ydes beskyttelse til 3D varemærker voldte en del problemer i forbindelse med afgrænsningen af den øvrige del af immaterialretten.⁵⁹ Registrering af 3D varemærker blev ikke gjort udtrykkelig i loven, men den nærmere fortolkning af beskyttelsesområdet, var overladt til domstolene og de nationale registreringsmyndigheder.⁶⁰

I takt med den stigende udvikling af de alternative og utraditionelle varemærker, blev 3D varemærker udtrykkeligt angivet i varemærkeloven af 1959 jf. § 1, stk. 2 ”[...] varers udstyr eller indpakning [...]” Med den udtrykkelige bestemmelse for 3D varemærker, var der stadig et behov for at regulere afgrænsningsproblemet.⁶¹ Dette blev præciseret under den dagældende VML jf. § 5

”[...] at retten ikke omfatter sådanne dele af varemærket, som hovedsagelig tilsigter at gøre varen, dens udstyr eller indpakning mere hensigtsmæssig i anvendelse eller i øvrigt har andet formål end at tjene som kendetegn.”⁶²

⁵⁸ L.101.07.04.1936

⁵⁹ L.101.07.04.1936

⁶⁰ Andreasen: NIR 2001. 177 s. 182

⁶¹ Schovsbo: NIR 1996.527 s. 535.

⁶² L.211 06.11.1959

Bestemmelsen gav udtryk for, at registrering af 3D varemærker ikke skulle virke monopol dannende på markedet, da dette ville være uforenelig med den øvrige del af immaterialretten. Varemærkelovens bestemmelse, som blev vedtaget i 1959,⁶³ byggede på et fælles nordisk samarbejde, som opnåede enighed om, at 3D varemærker burde registreres som et varemærke forudsat at de øvrige registreringsbetingelser var opfyldt. Betænkningen, som blev udarbejdet i tilknytning til varemærkeloven af 1959, præciserede:

*”[...] at varemærkeretten ikke ad en omvej må udnyttes til at skabe en uberettiget eneret på tekniske og funktionelle elementer ved indpakning og formgivning.”*⁶⁴

Dette skulle forstås således, at bestemmelsen ikke skulle udnyttes for at skabe en uberettiget evigtvarende eneret på baggrund af de varemærkeretlige principper (Se afsnit 5). Reglen findes nu i undtagelsesbestemmelsen jf. VML § 2, stk. 2, som er udformet i overensstemmelse med VMD art. 3, stk. 1, litra e, og VMF art. 7, stk. 1, litra e.⁶⁵

Området for beskyttelse af 3D varemærker frembyder et godt eksempel på et principielt problem. Læresætningen om, at en vare ikke kan være sit eget varemærke, er fraveget med bestemmelsen i henhold til VML § 2, stk. 1, nr. 4 og VMD art. 2.⁶⁶ Den traditionelle opfattelse, som bestod af en klar adskillelse mellem et varemærke og de produkter, som mærket var registreret for, udvandes når en vare kan registreres som sit eget varemærke.⁶⁷ Kendetegnet er således ikke et mærke, men varen i sig selv. Den harmoniserede varemærkeret har givet anledning til særlige tvivls- og fortolkningspørgsmål, hvorfor disse ”grå zoner” søges afklaret gennem retspraksis.⁶⁸ Det efterfølgende afsnit vil indledningsvist introducere hvilke former for 3D varemærker der kan registreres, samt rækkevidden af undtagelsesbestemmelsens anvendelsesområde.

⁶³ L.211 06.11.1959

⁶⁴ betænkning til VML 199.1958 s. 105

⁶⁵ Skovbo: ”varen som sit eget varemærke” s. 2

⁶⁶ Levin: NIR 1996.297 s. 299

⁶⁷ Schovsbo: NIR 1996.523 s. 61

⁶⁸ Skovbo: ”varen som sit eget varemærke” s. 2

7. Tredimensionelle varemærker

Udover ord og figur, kan et varemærke bestå af varens form, udstyr eller emballage jf. VML § 2, stk. 1, nr. 4.

7.1. Emballage

Beskyttelse af emballage kan f.eks. være i form af æsker, beholdere, speciel indpakning til en vare, flasker o.l. Typisk er disse emballager behæftet med tegn- og ord elementer, hvilket gør særprægskravet nemmere at opfylde.⁶⁹ VML § 2, stk.1, nr. 4 muliggør også beskyttelse af emballager uden, at der er tilknyttet andre former for kendetegn, forudsat at særprægskravet er opfyldt. Et godt eksempel er f.eks. Coca Cola flasken, eller den berømte æske til Läkerol-pastiller.⁷⁰

7.2. Vareudstyrsmærker

Beskyttelse af varens udstyr, kan udgøre en del af selve varen eller enkelte udstyrselementer der er tilknyttet varen. Det kan f.eks. være striber, tryk, eller andre former for elementer, der giver produktet et særligt kendetegn. Et eksempel kan b.la. være de velkendte Adidas striber på beklædningsgenstande.⁷¹ Disse former for varemærketyper, har til en vis grad ikke medført problemer i henhold til retspraksis, da disse udstyrsmærker behandles og vurderes efter de samme principper som figurmærker. Dette forklares med, at der stadig er en adskillelse mellem det der søges registeret og selve produktet. Udstyrsmærket er derfor ikke en integreret del af selve formgivningen på produktet.⁷²

7.3. Varens form

Denne varemærketype betegnes som et 3D varemærke, idet der er tale om beskyttelse af selve formen på en vare. De grundlæggende betingelser for erhvervelsen af et varemærke er ikke fraveget, når der forsøges registreret et 3D varemærke. Produktets form, som et varemærke, skal fortsat have adskillelsesevne og det fornødne særpræg.⁷³ Et eksempel er Tripp Trapp-

⁶⁹ Holmqvist: NIR 1987.01 s.2

⁷⁰ Rosenmeier: Immaterialretten s. 500

⁷¹ Adidas har registreret disse striber som et figurmærke.

⁷² Andreasen: NIR 2001.177 s. 181

⁷³ Holmqvist: NIR 1987.01 s.. 44

stolen, hvilket i Danmark er registreret som et 3D varemærke på baggrund af indarbejdelse. Forbrugerne skal således genkende og opfatte varen som værende et kendetegn der angiver den kommercielle oprindelse. Såfremt disse betingelser er opfyldt, kan et 3D varemærke som udgangspunkt beskyttes efter VML § 2, stk. 1, nr. 4, medmindre situationen er omfattet af VML § 2, stk. 2.

7.4. Begrænsning

Den varemærkeretlig beskyttelse af produktets udformning begrænses af VML § 2, stk. 2, som netop angiver:

”[...] at der ikke kan 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.”

Bestemmelsen er udformet i overensstemmelse med VMD art. 3, stk. 1, litra e og VMF art. 7, stk. 1, litra e, som hjemler en yderligere begrænsning i eneretten for 3D varemærker.⁷⁴ Varemærkelovens forarbejder angiver ikke yderligere hvordan bestemmelsen skal forstås, blot er der i bemærkningen til lovforslaget angivet, at bestemmelsen er udformet i overensstemmelsen med VMD art. 3, stk. 1, litra e. Formålet og hensigten med bestemmelsen er at undgå, at give eneret til rettigheder som ikke burde søges i varemærkeretten, men i den øvrige del af immaterialretten (se afsnit 5).⁷⁵ Dette er især i forhold til 3D varemærker, hvor beskyttelsen vil medføre en monopolisering eller fremstillingseneret for varer eller tjenesteydelser. Princippet i henhold til VML § 2, stk. 1, hvorved alle arter af tegn kan være et varemærke, er således fraveget efter VML § 2, stk. 2.⁷⁶ Bestemmelsen, som omfatter tre led er karakteriseret som en undtagelse til hovedreglen jf. VML § 2, stk. 1,⁷⁷ hvilket belyses i følgende afsnit.

⁷⁴ Rosenmeier: Immaterialret s 508

⁷⁵ Andreasen: NIR 2001.177 s. 183

⁷⁶ Schovsbo: NIR 1996.527 s. 529

⁷⁷ Rosenmeier: Immaterialret s. 508

7.4.1. En udformning, som følger af varens egen karakter

Bestemmelsens 1. led udelukker varemærkeretlig beskyttelse af grundformer såsom flasker, geometriske grundformer, mm. Dette vedrører også produktformer, der udgøres af den almindelige eller naturlige form for en bestemt type af varer. VML § 2, stk. 2, er karakteriseret som en absolut registreringshindring, da bestemmelsen stadig finder anvendelse til trods for at produktformen har erhvervet det fornødne særpræg gennem indarbejdelse jf. VMD art. 3, stk. 3 og VMF art. 7, stk. 3.⁷⁸ Fra dansk retspraksis kan nævnes Højesterets afgørelsen i U.2003.2400H (Smarties), der afviste registrering af et cylindrisk paprør for chokolade pastiller. Her udtalte retten, at der ikke kunne opnås en varemærkeretlig beskyttelse, da varemærket, som udgjorde en geometrisk grundform, ikke havde dekorative eller karakteristiske elementer, hvorfor særprægskravet ikke var opfyldt jf. VML § 2, stk. 2.⁷⁹ Modsætningsvist blev det gjort gældende i T-305/02 (Nestlé Waters France) vedrørende registrering af en vandflaske, at sammensætningen af flaskens udformning "[...] virkelig er specifik og ikke kan anses for ganske almindelig" jf. præmis 41. Her konkluderede Retten, at varemærket havde oprindeligt særpræg, hvorved VMF § 7, stk. 1, litra e, ikke fandt anvendelse.⁸⁰

7.4.2. En udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat

Bestemmelsens 2. led vedrører varer, hvis formelementer og udformning er teknisk og funktionelt betinget. Såfremt produktets udformning er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, anses dette for at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen.⁸¹ Et godt eksempel er slidbanemønsteret på bildækkene. Disse mønstre er begrundet i tekniske overvejelser, og er udarbejdet med henblik på at opfylde en bestemt teknisk nytteeffekt. Dette skal derfor ikke registreres som et varemærke, desuagtet at udformningen er særpræget og opfylder varemærkets oprindelsesfunktion.⁸² Endvidere har retspraksis i en række sager afvist registrering af varemærker hvis former er teknisk betingede.⁸³ Her nævnes blandt andet den toneangivende⁸⁴ Højesterets afgørelse U.1996.848H vedrørende registrering af Ritter Sport-chokoladen som et vareudstyrsmærke. Retten gjorde her gældende, at der ikke kan gives beskyttelse til den del af em-

⁷⁸ Skovbo: "varen som sit eget varemærke" s. 3

⁷⁹ Schovsbo: NIR 2004.84 s. 77

⁸⁰ Kur: Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-17 s. 9-10

⁸¹ Schovsbo: NIR 1996.527 s. 542

⁸² Koktvedgaard: Immaterialretsdispositioner s. 425

⁸³ Se også afgørelsen Phillips C-299/99, som belyses i afsnit 10.

⁸⁴ Skovbo: "vare som sit eget varemærke" s. 4

ballageudformningen, som er betinget af flowpack-teknikken,⁸⁵ og som kan åbnes ved hjælp af en knick-pack-teknik.⁸⁶ Varemærket blev afvist, da den kvadratiske emballage var netop nødvendig for at opnå et teknisk resultat jf. VML § 2, stk. 2.

7.4.3. En udformning hvorved varen får en væsentlig værdi

Denne bestemmelse vedrører en vares udformning, hvor de æstetiske formelementer giver en væsentlig værdi til selve produktet. Det er således ikke varens goodwill der anses for at være ”værdien,” men snarere den relevante værdi der er knyttet til selve formen. Et illustrativt eksempel kan forklares udefra Coca cola flasken. Varemærket har en væsentlig værdi på baggrund af dets goodwill der er tilknyttet flasken. Værdien skyldes således ikke flasken i sig selv, men rettere dens funktion der fungerer som kendetegn for den kommercielle oprindelse.⁸⁷ I sådanne tilfælde vil registreringshindringen ikke finde anvendelse, da værdien skyldes varemærkets goodwill og ikke varemærkets udformning. Bestemmelsen omfatter derfor varer hvis æstetiske udformning og formelementer tilfører en væsentlig værdi til selve produktet jf. afgørelsen T-508/08 Bang Olufsen (B&O) vedrørende registrering af deres trekantede højttaler som et 3D varemærke.⁸⁸ Retten fastslog først, at de omtalte højttalere var særprægede og adskilte sig væsentligt fra branchesædvanen, men den særlige udformning tilførte varen en væsentlig værdi, hvorfor VMF art. 7, stk. 1, litra e, nr. iii) fandt anvendelse og var således afskåret fra registrering jf. præmis 73.

Undtagelsesbestemmelsen har medført en del fortolkningsproblemer hvor flere forfattere og teoretikere er uenige i hvordan bestemmelsen skal anvendes i retspraksis.⁸⁹ Dette har medført, at registrering samt beskyttelse af 3D varemærker er det område indenfor varemærkeretten, der har givet anledning til særlige problemer og tvivlsspørgsmål.⁹⁰ Problematikken stipuleres af Kocktvedgaard:

⁸⁵ Flowpack teknikken er en pakkemetode for chokoladens indpakning.

⁸⁶ Knick pack teknikken er en åbnings og lukkemethode, som indebærer, at indpakningen åbnes ved at man preser to dele af forsiden mod hinanden, hvorved indpakningen åbnes.

⁸⁷ Eksemplet stipuleres af Schovsbo: NIR 1996.53 s. 66

⁸⁸ Skovbo: ”varen som sit eget varemærke” s. 3

⁸⁹ Skovbo: ”varen som sit eget varemærke” s. 3

⁹⁰ Se afsnit 10.

*”[...] Når man kommer frem til det egentlige vareudstyr, navnlig til helhedsudstyrer, tendere den traditionelle opdeling af immaterialretsuniverset mod at bryde sammen [...]”*⁹¹

Som Koktvedgaard også betoner, vil beskyttelse af 3D varemærker give problemer i forhold til den øvrige immaterialret. Registrering af varens form som varemærke vil udstyre rettig-hedshaveren med et produktmonopol, som ikke er hensigten med det varemærkeretlige sy-stem.⁹² Derved vil de grundlæggende immaterialretlige principper blive fraveget jf. EU-Domstolens afgørelse C-299/99 i Phillips præmis 82:

”Borgerne skal ikke have mulighed for at anvende registreringen af et varemærke til at opnå enerettigheder vedrørende tekniske løsninger eller gøre dem evigtvarende”

Det følgende afsnit vil behandle hvorledes Domstolen vurderer særprægskravet i forhold til varer der registreres som sit eget varemærke. Dette vil kaste lys over specialets første del af problemformuleringen ved vurderingen af særprægskravet for 3D varemærker.

⁹¹ Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 428

⁹² Kur: Max Planck institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-17 s. 22

8. Analysen

8.1. Krav om særpræg

De grundlæggende krav for erhvervelse af et varemærke er ikke fraveget i forhold til 3D varemærker. Varemærket skal stadig opfylde særprægskravet og oprindelsesfunktionen.⁹³ Det følgende afsnit vil forsøge, at belyse de faktorer der lægges vægt på, i forbindelse med registrering af 3D varemærker. Dog navnlig når der skal bedømmes, hvorvidt et varemærke angiver den kommercielle oprindelse.

8.1.1. Særprægsbedømmelsen - en strengere målestok?

For hvad angår særprægskravet, belyser VML og VMD ikke om der sondres mellem de forskellige varemærketyper, når særprægskravet skal vurderes. Hvorvidt der er en differentiering i forhold til bedømmelsen af særpræg bliver fastlagt i C-299/99 Phillips Electronics mod Remington Consumer. Her blev der forelagt en række præjudicielle spørgsmål for Domstolen vedrørende fortolkningen af varemærkedirektivets bestemmelser i forhold til 3D varemærker. Domstolen præciserede, at særprægskravet i henhold til VMD art. 2 ikke sondrede mellem forskellige varemærketyper.⁹⁴ Bedømmelsen af hvorvidt et 3D varemærke havde særpræg, var derfor ikke anderledes end dem, der anvendes på andre kategorier af varemærker. Domstolen udtalte, at varemærkets afgørende funktion var, at garantere oprindelsen af varen der var omfattet af varemærket overfor forbrugeren.⁹⁵ Dommen fastlægger at særprægskravet opfyldes, når varemærket tjener som et tegn, der angiver den kommercielle oprindelse. Bedømmelseskriterierne for særprægskravet skal derfor ikke vurderes anderledes. Dette bliver udtrykkeligt fastlagt i de forenede sager C-53-55/01 Linde præmis 42 ”*Alle mærker er lige.*” Tilsvarende gøres gældende i de forenede sager C-456-457/01 (Henkel) vedrørende en varemærkeregistrering af en vasketablet som et 3D varemærke.⁹⁶ I denne afgørelse fastslog Domstolen, at kriterierne for særprægsvurderingen jf. VMF art. 7, stk. 1, litra b i forhold til 3D varemærker ikke var forskellige fra dem, der finder anvendelse på andre varemærketyper.⁹⁷

⁹³ Levin: NIR 1994.4 s. 520

⁹⁴ jf. præmis 48 i Phillips ”*Bedømmelseskriterierne for, om tredimensionale varemærker, som de i tvisten i hovedsagen omhandlede, har fornødent særpræg, er ikke anderledes end dem, der anvendes på andre kategorier af varemærker*”

⁹⁵ Colston og Middleton: Modern Intellectual Property Law s. 54

⁹⁶ Rosenmeier: Immaterialret s. 510

⁹⁷ Jf. Henkel forenede sager (c-456/01 og C-457/01) præmis 38.

3D varemærker afskæres kun fra registrering, såfremt særprægskravet ikke er opfyldt eller er omfattet af den absolutte registreringshindring jf. VML § 2, stk. 2, VMD art. 3, stk. 1, litra e, og VMF art. 7, stk. 1, litra e.

I forhold til den traditionelle opfattelse, var varemærket adskilleligt fra selve produktet.⁹⁸ Det er derfor interessant at undersøge hvordan forbrugerkredsen genkender samt opfatter 3D varemærker. Vil den berørte kundekreds opfatte varens udformning som værende et tegn der angiver den kommercielle oprindelse? Følgende afsnit vil gennemgå hvilke momenter der tillægges ved bevisbedømmelsen af særprægskravet for 3D varemærker.

8.1.2. Forbrugeropfattelse

Retspraksis har i en række afgørelser for registrering af 3D varemærker pointeret, at forbrugernes opfattelse af varemærket også spiller en rolle for særprægsvurderingen. I *Henkel* udtalte Domstolen, at ”[...] *opfattelsen hos den berørte kundekreds ikke nødvendigvis er den samme ved tredimensionale varemærker*” Heri lægger Domstolen vægt på, at forbrugerne er vant til at opfatte varemærker som tegn, der identificerer varer eller tjenesteydelser. Omsætningskredsen er derfor ikke vant til at udlede varens form som en kommerciel oprindelse.⁹⁹ Ved undersøgelsen af om et varemærke har det fornødne særpræg, er det derfor vigtigt, at vurdere hvordan forbrugerkredsen betragter varemærket jf. *Henkel* i præmis 47

”[...] *fornødne særpræg skal således bedømmes under hensyntagen til den formodede forventning hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger.*”

Samtidig uddyber Domstolen, at forbrugernes opmærksomhedsniveau i forbindelse med opfattelsen af varemærket varierer alt efter hvilke typer af varer der er tale om. Der må derfor foretages et helhedsindtryk af mærket ved bedømmelsen af, hvorvidt et varemærke har det fornødne særpræg.¹⁰⁰

⁹⁸ Se afsnit 6. om den historiske udvikling.

⁹⁹ Kur: Planck institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-17 s. 4

¹⁰⁰ C-251/95 Sabel Præmis 23

I forhold til *Henkel*, er der forsøgt registeret firkantede vasketabletter, som et 3D varemærke. Ansøgeren nedlagde påstand om, at varemærket havde det fornødne særpræg grundet de forskellige farver og prikker, som var tilknyttet vasketabletterne. Domstolen lagde dog vægt på, at varemærket, der var forsøgt registreret, hørte til de almindelig geometriske grundformer. Disse former ”[...] er naturlige og typiske for den pågældende vare [...]”¹⁰¹ Domstolens præmisser støtter tilsyneladende op om, at benyttelsen af forskellige kombinationer, der af varens form virker naturlige, ikke er tilstrækkeligt til at opfylde varemærkets funktion - nemlig at angive den kommercielle oprindelse. Det samme gøres gældende i sag C-136/02 (Maglite) vedrørende registrering af 5 lommelygter. Her udtaler Domstolen i præmis 31 at:

”[...] jo mere den form, der søges registreret, ligner den form, som der er størst sandsynlighed for, at den omhandlede vare vil antage, desto mere sandsynligt er det, at den pågældende form mangler fornødent særpræg.”

Begge afgørelser betoner det forhold, at fordi en gennemsnitsforbruger ikke er vant til, at opfatte varer, som en angivelse af den kommercielle oprindelse, så har Domstolen fastslået, at 3D varemærker skal afvige betydeligt fra normen eller sædvanen såfremt særprægskravet skal opfyldes.¹⁰² Det samme udtales i *B&O* vedrørende registrering af deres trekantede højtaler. Her udtalte Retten de samme bemærkninger fra *Henkel* og *Maglite*, men kom frem til, at ”[...] varemærkets form virkelig er særlig, og at den ikke kan opfattes som fuldstændig almindelig.”¹⁰³ Afgørelsen fastslår, at fordi varens udformning adskiller sig væsentligt fra branchesædvanen og fra den almindelige form, så anses varemærket at have adskillelseevne. Dernæst lægges der også vægt på, at det ansøgte varemærke som helhed udgør et bemærkelsesværdigt design, der er nemt at huske for forbrugerne. Yderligere præciseres der også, at former med et særligt udseende opfanger forbrugernes opmærksomhed, og dermed gøre det muligt for forbrugerne, at blive bevidste om det ansøgte varemærke jf. præmis 42. Disse bemærkninger kan sammenlignes med princippet om, at forbrugerne antager ikke i almindelighed, at varens form fremtræder som et kendetegn der angiver den handelsmæssige oprindelse, men opfatter snarere denne form som en almindelig brugsgenstand. Derfor er det også nød-

¹⁰¹ *Henkel*, præmis 54

¹⁰² jf. præmis 36 i *Henkel* og Præmis 31 i *Maglite*.

¹⁰³ Jf. *Bang Olufsen* i præmis 12. Der skal huskes at siges, *Bang Olufsen* tabte sagen i forbindelse med VMF § 7 stk. 1 litra e, som omtales senere i afsnit 10.4

vendigt, at forbrugerne genkender varen som værende et varemærke, såfremt kravet om særpræg skal anses for opfyldt.¹⁰⁴

Afgørelserne ovenfor indikerer, at ud over særpræg, stilles der krav om, at 3D varemærket skal have kendetegnskarakter.¹⁰⁵ Kendetegnsfunktionen er ikke udtrykkeligt hjemlet i VMD eller VML, men kommer ofte til udtryk i forbindelse med varens genkendelighed og forbrugernes opfattelse af varemærket jf. *B&O* i præmis 44:

”[...] i det omfang den relevante kundekreds opfatter tegnet som en angivelse af varens eller tjenesteydelsens handelsmæssige oprindelse [...]”¹⁰⁶

Selvom de citerede afgørelser ikke udtrykkeligt nævner, at varemærket skal have kendetegnsfunktion, anses kriteriet at have indvirkning på særprægsbedømmelsen. Ifølge Wallberg er kravet om kendetegnskarakter til en vis grad stadig uklart, da det ikke har direkte hjemmel i VMD VML eller VMF.¹⁰⁷ Retspraksis har dog i flere sager udtrykt at varemærket, udover opfyldelsen af særprægskravet, skal besidde kendetegnskarakter jf. blandt andet sag R-23/2000 vedrørende registrering af en trykknop på en kuglepen.¹⁰⁸ I denne afgørelse udtalte retten, at selvom en vare havde opfyldt særprægskravet, var det ikke ensbetydende med at forbrugerkredsen opfattede varen som et varemærke. Varemærket skal derfor have kendetegnskarakter hvorfor der skal godtgøres at udformningen anvendes og opfattes som et varemærke.¹⁰⁹ jf. *Henkel* i præmis 8:

”[...] skal en tredimensional form have et tilstrækkeligt originalt kendetegn og præg til, at den let indprenter sig i hukommelsen [...]”

Hertil skal kendetegnsfunktionen forstås således, at det harmonerer med varemærkets adskillelsesevne, hvilket tillige præciserer, at varemærket ikke skal være sandsynlig eller nærliggende for varer af den pågældende art. Varemærket skal derfor være distinktivt.

¹⁰⁴ Kur: Planck institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-17 s. 3

¹⁰⁵ Rosenmeier: Immaterialret s. 506

¹⁰⁶ Skovbo: ”varen som sit eget varemærke” s. 2

¹⁰⁷ Wallberg: NIR 2005.85 s. 94

¹⁰⁸ Sagen var indbragt for KHIMs appelkammer.

¹⁰⁹ Wallberg: NIR 2005.85 s. 94

Domstolen uddyber ikke nærmere hvilke centrale kriterier der lægges vægt på, når der skal vurderes, hvorvidt en vare kan være sit eget varemærke. Som illustreret ovenfor, er det generelle udgangspunkt, at varemærket har det fornødne særpræg, når det opfylder sin grundlæggende oprindelsesfunktion.¹¹⁰ En af de faktorer der benyttes i forhold til særprægskravet, er forbrugernes opmærksomhedsniveau ved vurderingen af forbrugeropfattelsen. Det følgende afsnit vil forsøge at belyse, hvorvidt der kan være en forbindelse mellem forbrugernes opmærksomhedsniveau og varemærkets adskillelsesevne.¹¹¹ Dette vil bidrage til at besvare specialrets problemstilling omkring hvilke momenter der tillægges ved vurderingen af varemærkets særpræg.

8.1.3. Forbrugernes opmærksomhedsniveau

Som argumenteret ovenfor, er forbrugeropfattelsen et grundlæggende og anvendt princip, når der skal vurderes hvorvidt 3D varemærket har opfyldt særprægskravet.¹¹² Domstolen udtalte i *Maglite*, at det ikke var tilstrækkeligt, at varens form var egnet til at adskille sig fra alle de andre vareformer, men at ”[...] *formen skal have en eller anden særegenhed der vækker og skaber opmærksomhed.*”¹¹³ Endvidere anføres det i *Henkel* i præmis 48 at:

”Opfattelsen af varemærket hos den berørte kundekreds påvirkes for det første af gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau [...]”

Her fastlægger Domstolen at forbrugernes opfattelse af varemærket, har en indflydelse på opmærksomhedsniveauet. Domstolen vurderede, at det ansøgte varemærke i form af vasketabletter, ikke krævede det høje opmærksomhedsniveau fra omsætningskredsen, idet der var tale om dagligdags forbrugsvarer. Modsætningsvist i *B&O* kom Domstolen frem til, at forbrugernes opmærksomhedsniveau var højt, da der var tale om varer af større værdi, hvis produktform var specifik og ikke almindeligt jf. præmis 42.

¹¹⁰ Holmqvist: NIR 1987.1 s. 46

¹¹¹ Princippet er første gang fastslået i C-342/97 *Lloyd* hvor Domstolen udtalte, ”at opfattelsen af varemærket afhænger af gennemsnitsforbrugernes opmærksomhed, og denne varierer afhængig af hvilke varetyper, der er tale om” jf. præmis 26

¹¹² Wallberg: NIR 2002.356 s 343

¹¹³ Præmis 27 i *Maglite* dommen.

”[...] *Det drejer sig således ikke om sædvanlige former af varer i den berørte branche [...] men om en form med et særligt udseende, der [...] kan fastholde den berørte kundekreds’ opmærksomhed og gøre det muligt for denne at adskille de varer[...]*”

Afgørelserne illustrerer, at kundekredsens opmærksomhedsniveau er forskellig og kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om. Begge afgørelser understreger at varens værdi og tilsigtede brug, kan have indflydelse på forbrugernes opmærksomhedsniveau, samt af graden af opmærksomhed. Graden af opmærksomhed for dagligdagsvarer er således mindre end ved særlige og specifikke varer. Opmærksomhedsniveauet anses derfor at være højere hvad angår særlige specifikke varer med høj værdi. Rettens præmisser i *B&O* giver udtryk for, at fordi det ansøgte varemærke har kendetegn, der er tilstrækkeligt specifikke og vilkårlige til at skærpe forbrugernes opmærksomhed, må forbrugerne være mere tilbøjelige til at opfatte varemærket som en kommerciel oprindelse. Udformningen opfattes således ikke blot som en vare med et usædvanligt design, men som et særligt kendetegn for den handelsmæssige oprindelse.

Domstolen lægger dog vægt på, at særprægsbedømmelsen for 3D varemærker ikke er anderledes i forhold til andre varemærke kategorier. Derfor skal der principielt ikke anvendes en strengere målestok ved vurderingen af, hvorvidt et 3D varemærke har det fornødne særpræg. De ovennævnte afgørelser udtrykker, at såfremt 3D varemærket skal opfylde særprægskravet, skal varen ikke være nærliggende for varer af samme type med en anden kommerciel oprindelse jf. *Henkel* i præmis 39:

”*Det følger heraf, at jo mere den form, der søges registreres, ligner den form, som der er størst sandsynlighed for, at den omhandlede vare vil antage, desto mere sandsynligt er det, at den pågældende form mangler fornødent særpræg [...]*”

Ved 3D varemærker kan det forhold, at forbrugerne ikke er vant til at udlede varens form, som en kommerciel oprindelse, vanskeliggøre beviset for særprægskravet.¹¹⁴ Derfor skal varens tredimensionelle udformning være egnet til at vække samme grad af genkendelighed,

¹¹⁴ Præmis 83 Maglite

som et traditionelt varemærke hos omsætningskredsen.¹¹⁵ Disse momenter tillægges både vægt i *Henkel* og *B&O*, således når der er tale om dyre og særegne produkter, antages det at skærpe forbrugernes grad af opmærksomhed. Jo højere opmærksomhedsniveau forbrugere har, jo mere sandsynligt er det for kundekredsen, at adskille varen fra andre konkurrerende varer, og dermed opfatte selve varen som en angivelse af den kommercielle oprindelse.

Der gælder et grundlæggende varemærkeretligt princip, hvor et varemærke som ikke har oprindelig særpræg, kan i en række tilfælde erhverves over længere tids brug. Varemærket siges, at have erhvervet det fornødne særpræg gennem indarbejdelse jf. VML § 3, stk. 3, og § 13, stk. 3.¹¹⁶ Hvorvidt dette dokumenteres eller hvilke krav der stilles, vil i det følgende afsnit belyses navnlig i forhold til 3D varemærker. Indarbejdelse vil således medvirke til at besvare specialets anden del af problemformuleringen omkring hvilke faktorer, der kan spille ind ved indarbejdelsesbedømmelsen.

¹¹⁵ Skovbo: ”varen som sit eget varemærke” s. 2

¹¹⁶ Riis: NIR 2000.36 s. 32

9. Indarbejdelse

Retspraksis har påvist, at indarbejdelse ved brug, som minimum kræver, at en betydelig del af den berørte kundekreds identificerer, at varerne der udbydes stammer fra en bestemt producent.¹¹⁷ Dette er ensbetydende med, at varer som fungerer som sit eget varemærke, skal af forbrugerne opfattes som en angivelse af produktets oprindelse. Varemærket skal derfor have kendetegnsvirkning.¹¹⁸ Hensynet bag indarbejdelse udtrykkes således:

”[...] at et mærke der i sig selv ikke er i besiddelse af den distinktive (adskillelses-) evne, som ifølge sagens natur må findes hos et varemærke, kan erhverve en sådan evne gennem den brug, mærkeindehaveren gør af mærket”¹¹⁹

Heraf følger at et varemærke, som ikke har oprindeligt særpræg, ikke skal udelukkes fra registrering, såfremt varemærket gennem brug erhverver det fornødne særpræg. Endvidere nævner betænkningen til VML, at varemærket anses for indarbejdet:

”[...] når det inden for vedkommende omsætningskreds her i landet er almindelig kendt som kendetegn for indehaverens varer”

Dette er et udtryk for varemærkets grundlæggende funktion, nemlig at tegnet skal tjene som en angivelse af den kommercielle oprindelse. Det er en udbredt opfattelse, at der må stilles strenge krav til beviset for indarbejdelse, særlig i forhold til varemærker, der er deskriptive og generiske.¹²⁰ Problematikken behandles endvidere i betænkningen til VML:

”Alt for enkle figurer, generiske eller deskriptive ord, udstyr uden særpræg osv. bliver det selvsagt vanskeligere at indarbejde og få omsætningskredsen til at acceptere som særlige kendetegn, end hvor det drejer sig om mere særprægede mærker.”¹²¹

¹¹⁷ Forenede sager C-108-09/97 Windsurfing Chiemsee i præmis 47

¹¹⁸ Rosenmeier: immaterialret s. 506

¹¹⁹ Varemærkelovens betænkning 199.1958 s. 24

¹²⁰ Hansen Riis og Trzaskowski: markedsføringsretten s. 329

¹²¹ Varemærkelovens betænkning 199.1958 s. 97

Er varemærket blevet indarbejdet som en bestemt erhvervsdrivendes særlige mærke, anses varemærket for at have opnået adskillelsesevne og distinktivitet, idet oprindelsesfunktionen anses for opfyldt.

De gennemgåede afgørelser i specialet viser, at der ikke kan opstilles præcise krav eller betingelser for hvornår indarbejdelse anses for dokumenteret. I de forenede sager C-108/97 og C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) fastslår Domstolen, at der som udgangspunkt skal foretages en samlet vurdering af de elementer, som kan godtgøre, at varemærket har opnået adskillelsesevne og dermed kan anvendes som individualiseringsmiddel.¹²² Der kræves derfor en helhedsvurdering, hvor alt bevismateriale der dokumenterer indarbejdelse, som udgangspunkt tages i betragtning jf. præmis 51 ”[...] *kan der ligeledes tages hensyn til varemærkets markedsandel, intensiteten* [...]” Der opstilles ikke faste betingelser hvad angår dokumentation for indarbejdelse, blot at omsætningskredsen opfatter varemærket som en kommerciel oprindelse. Såfremt forbrugerne opfatter varens tredimensionelle form som et varemærke der angiver varens oprindelse, og ikke blot som de produkter de er, kan indarbejdelse som udgangspunkt statuere og 3D varemærket kan registreres. Varemærket har opnået det såkaldte *secondary meaning*.¹²³ Forbrugerne genkender altså ikke varen som blot værende et produkt, men som et særpræget varemærke, der tjener som en angivelse af det kommercielle ophav.

For hvad angår dokumentation for indarbejdelse er der ikke i lovgivningen angivet, hvordan tegnet skal benyttes for, at statuere indarbejdelse. Dette har givet anledning til en række problemstillinger i forhold til hvordan den erhvervmæssig brug af varemærket skal vurderes samt bedømmes.¹²⁴ Bestemmelserne i VML, VMD og VMF præciserer ikke yderligere hvordan ”*brug*” bør opfattes, hvorfor der er plads til yderligere fortolkning gennem retspraksis.¹²⁵

Problemstillingen er særligt interessant i de situationer, hvor 3D varemærket bliver markedsført eller gengivet ved brug af andre ord- eller figurmærker. Kan det forhold, at varemærket gengives med andre ord eller figurmærker, bevirke at omsætningskredsen er mere tilbøjelige

¹²² Præmis 54

¹²³ Se afsnit 4.4

¹²⁴ Bøggild og Staunstrup: EU-varemærkeret s. 226

¹²⁵ VML § 13, stk. 3 VMD art. 3, stk. 3 og VMF art. 7, stk. 3, angiver blot ”[...] som følge af den brug, der er gjort deraf [...]”

til at genkende varens udformning som et varemærke? Problemet der søges afklaret i næste afsnit er, om indarbejdelsen kan statuere, desuagtet varemærkets brug ledsages med andre registrerede varemærker.

9.1. Indarbejdelse ved brug

Domstolen har i C-24/05 (Storck) gjort gældende, at reklamemateriale eller høje salgstal ikke er de eneste kriterier, der skal dokumenteres, for at bevise indarbejdelse gennem brug. De centrale faktorer er dokumentation for selve brugen af varemærket, som det fremgår af varemærkeansøgningen. Problemstillingen som belyses i Storck, omhandler hvorvidt et varemærke kan anses for indarbejdet, når selve brugen er ledsaget af andre registrerede ord- og figurmærker. Det ansøgte 3D varemærke var i dommen gengivet som et todimensionelt billede i form af en karamel på selve emballagen, hvilket gav anledning til særlige tvivlsspørgsmål i forhold til indarbejdelse. Domstolen udtalte, at det ikke var i overensstemmelse med VMF art. 7, stk. 3 såfremt der stilles krav om, at dokumentationen for indarbejdelse alene skal vedrøre en selvstændig brug af 3D varemærket. Når et billede af varen var anbragt på en emballage, i dette tilfælde en pose, blev forbrugerne ikke konfronteret med selve det ansøgte 3D varemærke. Gengivelsen har i givet fald gjort det lettere for forbrugerne at genkende varemærket ikke mindst når det demonstrerede de væsentligste bestanddele af varens tredimensionale form jf. præmis 60. Imidlertid havde varemærket ikke erhvervet det fornødne særpræg gennem indarbejdelse jf. VMF art. 7, stk. 3 idet gengivelsen ikke var i overensstemmelse med 3D varemærket. Dette begrundede Domstolen med, at gengivelsen blot var et billede af en bunke karameller, som netop ikke fremhævede de særprægede kendetegn, som der var forsøgt registreret jf. præmis 68. Domstolen fastslog til gengæld, at et 3D varemærke stadig kan erhverve det fornødne særpræg gennem indarbejdelse, på trods af, at varemærket anvendes eller markedsføres sammen med andre ord- eller figurmærker jf. præmis 59:

”Et tredimensionalt varemærke kan følgelig i givet fald få fornødent særpræg ved brug, selv om det er anvendt sammen med et ordmærke [...]”

Det samme udtalte Domstolen i C-353/03 (Nestlé mod Mars), hvor indarbejdelse ansås for dokumenteret, til trods for at det ansøgte tegn ikke var blevet brugt som et selvstændigt vare-

mærke, men derimod blev benyttet sammen med, eller som en del af et andet registreret varemærke jf. præmis 30, som siger følgende:

”[...] Udtrykket den brug, der er gjort af varemærket som varemærke, skal derfor forstås således, at det alene henviser en brug af varemærket med henblik på de relevante omsætningskredses identifikation af varen [...] fornødent særpræg kan imidlertid følge af både brugen af en bestanddel af et registreret varemærke [...] og brugen af et særskilt varemærke sammen med et registreret varemærke.”

Præmissen præciserer, at varemærkets væsentlige funktion er at kundekredsen opfatter og identificerer varemærkets oprindelse som følge af den brug der er gjort af det ansøgte varemærke.¹²⁶

9.1.1. Sammenfatning

Det bemærkes, at Domstolen ikke lægger vægt på om varemærket har været gjort til genstand for selvstændig brug eller ledsaget med andre varemærker. Beviset for indarbejdelse forudsætter desuden, at såfremt varemærket anvendes selvstændigt eller med andre registrerede varemærker, kan varemærket stadig opfylde sin grundlæggende oprindelsesfunktion. Begge afgørelser illustrerer, at det essentielle for vurderingen af indarbejdelse er, at varemærket skal fremtræde som et kendetegn for den handelsmæssige oprindelse af de varer, ansøgningen omfatter.

Den i specialet gennemgæede retspraksis viser, at der stilles en række krav for dokumentation af indarbejdelse. Forudsætningen for indarbejdelse, er, at forbrugerne skal opfatte varemærket, som en angivelse af den kommercielle oprindelse. Dette er ensbetydende med, at varemærket skal opnå en grad af genkendelighed blandt forbrugerkredsen, da det har betydning i forhold til forbrugeropfattelsen af varemærket.¹²⁷ I henhold til Windsurfing Chiemsee, skal der foretages en helhedsvurdering, som skal dokumentere varemærkets brug, når indarbejdelse skal bevises. Varemærkets markedsandel, reklameomkostninger og størrelsen af de investeringer, der er benyttet i forbindelse med promovning af varemærket, er alle faktorer som ind-

¹²⁶ præmis 29 og 30

¹²⁷ Se afsnit 8.1.2 om forbrugeropfattelse.

drages i denne henseende. Domstolen har i en række afgørelser gjort gældende, at en betydelig markedsposition samt markedsundersøgelser der illustrerer en høj kendskabsgrad til varemærket, er momenter som tillægges betydning i forhold til, hvorvidt varemærket kan opfylde sin grundlæggende oprindelsesfunktion. Det rejser et interessant spørgsmål om hvorledes et varemærke kan anses for indarbejdet ved brug, såfremt det stammer fra et brand med en betydelig markedsmonopol blandt de pågældende varer og tjenesteydelser.¹²⁸ Er 3D varemærket, de facto indarbejdet på baggrund af dets brug, eller kan virksomhedens renommé spille en rolle for forbrugernes opfattelse af varemærket som en kommerciel oprindelse?

Det følgende afsnit vil diskutere hvorvidt der reelt tales om en indarbejdelse ved brug, når varemærket stammer fra et større brand med en betydelig markedsposition. Dette vil inddrages, da det vil kaste lys over specialets formodning om, at varemærkets kendskabsgrad kan i en række tilfælde skyldes den stærke markedsposition, som virksomheden har på de pågældende varer og tjenesteydelser. Antagelsen er at varemærker hidrørende fra et velkendt og renommeret brand, har nemmere ved at dokumentere indarbejdelse til forskel fra andre varemærker som ikke har en betydelig markedsposition.

9.2. Faktisk monopol

I sag C-299/99 argumenterede *Phillips*, at en grundbetingelse for erhvervelsen af et 3D varemærke gennem indarbejdelse, er, at virksomheden skal have et faktisk monopol på de pågældende varer. Dette ville ifølge *Phillips* skærpe forbrugernes evne til at forbinde de omhandlede varer med virksomheden jf. præmis 52:

"[...] at et faktisk monopol, der har været opretholdt gennem adskillige år for varer, der har den pågældende udformning, udgør et væsentligt bevis, der støtter, at udformningen har fået det fornødne særpræg [...]"

Retten i Storbritannien gjorde gældende, at forbrugernes identifikation af det ansøgte varemærke ikke skyldtes varemærkets adskillelsesevne eller særpræg, men rettere monoopolet på varerne. Det var ikke gennem den erhvervsmæssig brug at varemærket har opnået det fornød-

¹²⁸ Kur: Max Planck Institute and Competition Research Paper No. 14-17 s. 22

ne særpræg. Snarere var det virksomhedens position og faktiske monopol på markedet, der medførte at forbrugerne antog, at de pågældende varer stammede fra *Phillips*. Domstolen fastslog i præmis 65:

”[...] at når en erhvervsdrivende er markedets eneste leverandør af bestemte varer, kan en omfattende brug af et tegn, som består af udformningen af disse varer, være tilstrækkelig til, at dette tegn får fornødent særpræg i direktivets 3. stk. 3's forstand [...].”

Afgørelsen lægger ikke vægt på hvordan indarbejdelsen er opnået, men konkluderer blot, at det fornødne særpræg anses for dokumenteret, når forbrugerne, ved at se varen, associerer sig med varens producent jf. præmis 46:

”[...] kravene i direktivets artikel 3. Stk. 3 er opfyldt, uanset om det fornødne særpræg er opnået gennem et monopol eller på anden måde – når en væsentlig del af den berørte kundekreds antager, at de varer, der er forsynet med varemærket, stammer fra en bestemt virksomhed.”

Afgørelsen er således tvetydig i forhold til hvorvidt faktisk monopol reelt tillægges betydning ved indarbejdelsesvurderingen jf. præmis 65.

Til forskel fra *Phillips*, hvor markedspositionen spiller en tilsyneladende rolle for indarbejdelse, er udfaldet i T-28/08 (*Bounty*) anderledes vedrørende 3D varemærke registrering af en chokolade-bar.

9.2.1. Registrering af *Bounty* chokolade bar

Sagen T-28/08 (*Bounty*) vedrører en varemærkeansøgning af en chokolade bar ved navn *Bounty*, som et 3D varemærke gennem indarbejdelse. Retten vurderede at markedsandel og omsætningstal kun var to blandt mange faktorer, der kunne indgå ved vurderingen af indarbejdelse jf. præmis 60:

”Furthermore, it should be borne in mind that, according to the judgment in Windsurfing Chiemsee, market share is only one factor to be taken into consideration in the context of a more overall assessment in respect of distinctive character acquired through use.”

Retten påpegede endvidere, at de ovale og rillede former på Bounty-baren ikke havde erhvervet det fornødne særpræg, da de ikke ansås for værende usædvanlige, i forhold til andre chokoladebarer. Varens udformning var ikke tilstrækkeligt distinktivt hvilket medførte, at forbrugerne ikke var egnede til at adskille dem fra konkurrenters lignende varer. Ligeledes udtalte Retten, at det var i overensstemmelse med retspraksis, at jo nærmere en form lignede den form, der mest sandsynligt blev valgt for af den pågældende art, jo lettere ville man bedømme, at tegnets udformning ikke havde det fornødne særpræg jf. præmis 28. Varemærket blev således afvist.

Dommens resultat begrundes ud fra at varemærket ikke har oprindeligt særpræg idet varen, ikke afviger betydeligt meget fra andre chokoladearter. Varemærket har ikke erhvervet det fornødne særpræg, til trods for de fremlagte dokumenter, i form af markedsanalyse og spørgeskemaer, hvis formål er at bevise indarbejdelse. Retten lægger vægt på, at forbrugerne ikke vil tilskrive selve formen på Bounty-baren, som et varemærke der er egnede til at garantere varens oprindelse, men mere som en almindelig dagligdags forbrugsvare.

Derimod kan der modsætningsvis slutes, at såfremt omsætningskredsen er i stand til at angive den kommercielle oprindelse på baggrund af Bounty-barens fremtoning, uden på forhånd at have set indpakningen, vil varemærket højst sandsynligt besidde det fornødne særpræg i overensstemmelse med VMF art. 7, stk. 3.

I forbindelse med afgørelserne, er det nødvendigt at disse undersøgelser dokumenterer indarbejdelse for selve brugen af 3D varemærket, således at varens form benyttes som et varemærke, og dermed opfylder sin oprindelsesfunktion.¹²⁹ Domstolen har derfor i en række tilfælde afvist registrering af 3D varemærker, som kun dokumenterer indarbejdelse på baggrund af

¹²⁹ se afsnit 9.1

selve det brand som det ansøgte varemærke stammer fra jf. blandt andet rettens afgørelse om registrering af Bodums stempelkaffekander i U.2003.2166S nedenfor.

Twisten i sagen er særlig relevant i forhold til specialets problemstilling om hvorvidt genkendeligheden af 3D varemærket de facto skyldes indarbejdelse gennem brug eller om kendskabsgraden skyldes det velkendte samt renommerede brand, som varemærket stammer fra. Nedenstående dom analyseres ud fra denne problemstilling.

9.2.2. Bodum stempelkaffekander

Sagen vedrører Bodums forsøg på at registrere 3 stempelkaffekander som 3D varemærker efter VML § 2, stk. 1, nr. 4. Her fik Højesteret anledning til at vurdere hvorledes Bodum havde fremvist tilstrækkelig dokumentation for indarbejdelse af de varer som ansøgningen omfattede. Bodum havde i forbindelse med bevisførelsen fremlagt en række brancheerklæringer samt markedsundersøgelser for at dokumentere, at de ansøgte stempelkaffekander havde erhvervet det fornødne særpræg gennem indarbejdelse og dermed havde kendetegns karakter. Dokumentationen viste blandt andet, at Bodum havde en markedsandel på 80% for stempelkaffekander i Danmark, og var angiveligt et af de mest kendte varemærker indenfor køkkenartikler. Endvidere blev det fastlagt, at Bodum var de første som introducerede stempelkaffekander på det danske marked, og dermed havde en betydelig markedsposition. På den baggrund argumenterede Bodum at de pågældende varer var stærkt indarbejdet i en sådan grad, at forbrugerne opfattede og anvendte kanderne som kendetegn for virksomheden. Retten nåede efter en samlet vurdering frem til, at Bodum ikke havde godtgjort, at kanderne havde opnået det fornødne særpræg gennem indarbejdelse efter VML § 13 stk. 3. De fremlagte markedsanalyser beviste ikke, at stempelkaffekanderne var blevet markedsført alene i kraft af deres udformning. De var snarere markedsført som køkkenartikler under varemærket Bodum. Retten fastslog, at kanderne fremstod som køkkengenstande, og ikke havde erhvervet et sådant særpræg, at de i sig selv var i stand til at fungere som kendetegn, der var egnet til at adskille Bodums produkter fra konkurrenternes. Registreringen blev således afvist.

9.3. Sammenfatning

En betydelig markedsposition med en markedsandel på 80%, har formodentligt ikke en afgørende betydning, når den fremlagte markedsanalyse ikke godtgøre, at stempelkaffekanderne er indarbejdet som varemærke. Tværtimod anser retten, at den foretagne markedsanalyse blot illustrerer, at selve virksomheden, *Bodum*, har en høj kendskabsgrad blandt omsætningskredsen. Dermed beviset, at varemærket *Bodum* var velindarbejdet for stempelkaffekander. Dokumentationen illustrerer derfor ikke, at der er sket indarbejdelse af stempelkaffekandernes udformning således, at de bruges som varemærker. Kanderne fremtræder blot som de brugsgenstande de er og ikke som kendetegn der skal angive den kommercielle oprindelse.

Omvendt viser afgørelsen i *Phillips*, hvordan markedsandel kan have en betydning for indarbejdelse. Her konkluderer Domstolen, at et faktisk monopol kan være tilstrækkeligt til, at 3D varemærket erhverver det fornødne særpræg gennem indarbejdelse. Dokumentation i form af markedsanalyser og omsætningstal, som belyser virksomhedens markedsdominans, kan være med til at klarlægge forbrugernes opfattelse af de pågældende varemærker. Dermed hvor stor en kendskabsgrad varemærket har blandt omsætningskredsen.

Modsætningsvist udtaler Retten i *Bounty*, at markedspositionen kun er én faktor ud af mange faktorer, der inddrages i indarbejdelsesvurderingen. Dokumentation på markedsandel er ligeledes et utilstrækkeligt bevis på, at formen på produktet bruges til at identificere varens oprindelse.

Spørgsmålet om en betydelig markedsposition, kan spille en afgørende rolle for indarbejdelse, kan således ikke besvares, da de nævnte afgørelser er tvetydige i forhold til vurdering af indarbejdelse.¹³⁰ I relation til *Phillips*, kan det diskuteres, hvorledes forbrugerne er mere tilbøjelige til at adskille det ansøgte varemærke, og opfatte varemærket som et kendetegn for virksomheden, når der principielt kun er en producent der laver de pågældende varer. Dommen

¹³⁰ Diskussionen om hvorvidt varemærkes renommé og betydelig markedsandel kan influere bedømmelsen af indarbejdelsesvurderingen belyses i afsnit 12.2

belyser principielt, at forbrugerne lettere antager, at de omhandlede varer stammer fra *Philips*, når der foreligger et faktisk monopol.¹³¹

Domspraksis har i de omtalte afgørelser lagt vægt på, at tegnet har det fornødne særpræg gennem indarbejdelse, når varemærket opfylder oprindelsesfunktionen. Forbrugerne skal sættes i stand til, uden risiko for forveksling, at adskille den tredimensionelle vare fra andre varer med en anden oprindelse. Ligeledes skal selve udformningen af varen være egnet til at vække samme grad af genkendelighed, som andre varemærke-kategorier. Afgørelserne belyser, at dokumentationen for indarbejdelse er hård, og der stilles forholdsvis strenge krav for indarbejdelse hvad angår registrering af 3D varemærker.¹³²

Med udgangspunkt i *Bodum*, synes retten at fastholde princippet om, at en vare ikke kan være sit eget varemærke. Her fremkommer retten med udtalelsen, om at en ophævelse af distinktionen mellem varemærket og produktet, vil give anledning til særlige problemer, navnlig i forhold til afgrænsningen af den øvrige immaterialret. Det faktum at der ydes beskyttelse til produktets udformning, medfører en uhensigtsmæssig udvidelse af varemærkeretten. Dette skyldes, at beskyttelsen udvides fra at være en kendetegnsbeskyttelse, til en produktbeskyttelse.¹³³ Ikke desto mindre anses dommens udfald at være et udtryk for monopol frygten¹³⁴. Dette begrundes med, at såfremt *Bodum* opnår varemærkeret til de ansøgte stempelkaffekander, vil dette medføre en uretmæssig fremstillingseneret samt produktmonopol. Denne form for beskyttelse skal ikke søges i den varemærkeretlig sfære, men søges i den øvrige immaterialret (se afsnit 5).

Det betyder imidlertid ikke, at enhver produktform, der har erhvervet det fornødne særpræg kan registreres som et 3D varemærke. Dette skyldes, at VML § 2, stk. 2, VMD art. 3, stk. 1, litra e, og VMF art. 7, stk. 1, litra e, er karakteriseret som en absolut registreringshindring, som ikke kan overvindes, ej heller ved indarbejdelse jf. VMD art. 3, stk. 3, og VMF art. 7 stk. 3.¹³⁵ Bestemmelsen hjemler en yderligere begrænsning i eneretten i forhold 3D varemærker.

¹³¹ Domstolen afslog registreringen efter VMD art. 3, stk. 1, litra e, ii)

¹³² Skovbo: ”varen som sit eget varemærke” s. 3

¹³³ Schovsbo: NIR 1996.527 s. 537

¹³⁴ Holmqvist: NIR 1987.01 s. 52

¹³⁵ Hansen Riis og Trzaskowski: Markedsføringsretten s. 308

Følgende afsnit vil forsøge at belyse de problemstillinger der udløses når produktformer søges registreret som 3D varemærker. Der inddrages desuden forskellige teorier fra en række relevante juridiske forfattere til fortolkningen af de ovennævnte bestemmelser.

10. De absolutte registreringshindringer

10.1. Egen karakter

Bestemmelsen i VML § 2, stk. 2, 1.led, som redegjort i afsnit 7.4, udelukker varemærkeretlig beskyttelse af grundformer.¹³⁶ Ifølge Schovsbo giver denne bestemmelse anledning til en række fortolkningsproblemer. Han mener principielt, at bestemmelsens ordlyd er et udtryk for det traditionelle varemærkeretlig princip om, at en vare ikke kan være sit eget varemærke. Efter Schovsbos opfattelse, skal bestemmelsen tolkes som en programerklæring vedrørende dette udsagn.¹³⁷ I henhold til betænkningen til VML antages det, at udformningen ikke følger varens karakter, såfremt varens fordelelementer er vilkårligt eller tilfældigt.¹³⁸

Spørgsmålet er dog hvorvidt et kendetegn eller en udformning anses for at være vilkårligt, når den er nødvendig for at opnå et teknisk resultat? Dette udtrykkes blandt andet i *Bodum*, hvor Retten henviste til VML § 2, stk. 2, da stempelkaffekanderne ikke fremtrådte som værende tegn, men blot fremtrådte som ”*de brugsgenstande de er.*” Endvidere konkluderede retten, at udformningen af stempelkaffekanderne var nødvendig for at opfylde den tekniske funktion – at brygge kaffen.¹³⁹ Sammenholdt med betænkningen, er kanderne udelukket fra registrering, da disse væsentlige kendetegn ikke er vilkårlige eller tilfældige, men eksisterer fordi de er nødvendige for at opfylde et formål. Bestemmelsens 1.led kan stilles op således: Hvis varemærkets kendetegn eksisterer på baggrund af ansøgerens frivillige valg, og ikke af produktets funktionalitet, kan varen som udgangspunkt registreres som et varemærke. Dog forudsat at de andre grundlæggende betingelser for varemærker er opfyldt. Dette gøres også gældende i C-205/13 (Stokke) vedrørende registrering af Tripp Trapp barnestolen som et 3D varemærke. Her fastslog Domstolen, at bestemmelsen ikke alene fandt anvendelse på tegn, som udelukkende bestod af en udformning, der var nødvendig for varens funktion. Derudover fandt den anvendelse på tegn, der udelukkende bestod af en udformning af en vare, som havde en

¹³⁶ Se afsnit 7.4.1

¹³⁷ Andreasen: NIR 2001.177 s194

¹³⁸ Betænkning 199.1958 p, 59

¹³⁹ jf. de afsluttende bemærkninger ”[...] varens væsentlige kendetegn – kande, stempel med filter og låg, håndtag og fod – skyldes den tekniske funktion som kanderne skal opfylde”

eller flere brugsegenskaber, der var væsentlige for varens funktion jf. præmis 27. Endvidere fastslog Domstolen, at bestemmelsen ikke fandt anvendelse, såfremt tegnet indeholdte dekorative og kreative formelementer, som ikke var tilknyttet varens funktion jf. præmis 22. Dette harmonerer med Levins opfattelse, hvor grundformer ikke er udelukket fra registrering så længe varen indeholder detaljer og formelementer, som afviger fra den almindelig grundform jf. T-122/99 Procter Gamble vedrørende registrering af et sæbestykke.¹⁴⁰ Her gav Retten ansøger medhold i, at sæbestykket med konkave riller og buer afveg fra de almindelige sæbestykker hvorfor registreringshindringen i henhold til art. 7, stk. 1, litra e, nr. i) ikke fandt anvendelse jf. præmis 55: ”*Det er herved ubestridt, at der findes andre udformninger af sæber i handlen, som ikke har disse kendetegn.*”

Der er således enighed om, at undtagelsesbestemmelsens første led synes at være rettet mod de tilfælde, hvor der søges varemærkeretlig beskyttelse for produktformer, der ikke har andre kendetegn end selve den normale grundform, eller har elementer der er nødvendige for varens funktion.¹⁴¹ Dette er også udtryk for det brede friholdelsesbehov, hvorved sådanne grundformer skal benyttes frit af alle, og dermed ikke skal forbeholdes en bestemt producent, da dette vil medføre et uretmæssigt monopol og fremstillingseneret på selve produktformen. Bestemmelsen skal derfor læses som en stram fortolkning, der udelukker varemærkeretlig beskyttelse for egentlige grundformer.¹⁴²

Schovsbos udsagn om, at en vare ikke kan være sit eget varemærke, forekommer i et vist omfang for ekstrem. Bestemmelsens 1.led udelukker kun varemærkeretlig beskyttelse for varer, som udgør almindelige grundformer, også i situationer hvor grundformen har erhvervet det fornødne særpræg gennem indarbejdelse. Bestemmelsen synes således ikke at være til hinder for at en vare kan være sit eget varemærke, men hindrer blot, at bestemte grundformer ikke kan gøres til genstand for en fremstillingseneret. Dette harmonerer med forbrugerens opfattelse af 3D varemærker. Når de observerer et produkt, hvis udformning anses for at være en almindelig grundform af en given vare, vil forbrugerne blot betragte udformningen som en vare, og ikke som et kendetegn.

¹⁴⁰ Levin: NIR 1996.297 s. 305

¹⁴¹ Kur: Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-17 s. 12

¹⁴² Levin: NIR 1996.297 s. 305

10.2. Teknisk resultat

Bestemmelsens 2.led vedrører de tilfælde, hvor varens udformning er nødvendig for at opnå et teknisk resultat. Ifølge Schovsbo, anses bestemmelsen, at dække over en afgrænsning af varemærkeretten i forhold til patent- og brugsmodelretten.¹⁴³ Baggrunden for registreringshindringen, er et ønske om at sikre, at varemærkeretten ikke skal udvide sig til at yde beskyttelse for rettigheder, som principielt ikke er omfattet af VML. Konsekvensen er en monopolisering af tekniske løsninger, som burde være søgt i den øvrige tidsbegrænsede immaterialret (se afsnit 5).¹⁴⁴ Dette harmonerer også med varemærkelovens forarbejder:

*”Drejer det sig derimod om en særlig Anordning, der har til Hensigt at øge eller [...] paa anden maade opfylder en teknisk Funktion kan den ubegrænsede Varemærkebeskyttelse ikke længer hævdes over for den mere begrænsede Patent- eller Mønsterbeskyttelse, der her maa finde Anvendelse.”*¹⁴⁵

I praksis er der opstået en række problemstillinger, navnlig i forbindelse med at fastlægge, hvad der er ”nødvendigt” for at opnå et teknisk resultat.¹⁴⁶ Dette skyldes, at retspraksis og en række forfattere er uenige i hvordan bestemmelsens 2.led skal opfattes primært, når begrebet ”nødvendig” fortolkes.¹⁴⁷ Eksempelvis udtalte retten i *Bodum*, at de væsentlige kendetegn som kanderne havde alene skyldtes en teknisk funktion. Formelementer eksisterede udelukkende for at opfylde det formål som var, at brygge kaffen, hvilket stemte overens med en teknisk funktion. Afsnittet nedenfor vil inddrage de forskellige teorier i forhold til at afgøre, hvorvidt varemærket udelukkes fra registrering efter bestemmelsens 2.led.

10.2.1. Alternative former

Diskussionen vedrørende læren om alternative former er i en række tilfælde anvendt i vurderingen af, hvorvidt varens udformning er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, når den tekniske funktion kan opnås på andre udformninger. Dette synspunkt kaldes i den juridiske

¹⁴³ Schovsbo: NIR 1996.53 s. 64

¹⁴⁴ Kur: Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-17 s. 17

¹⁴⁵ forarbejder til VML 1936 s. 3538

¹⁴⁶ Skovbo: ”varen som sit eget varemærke” s. 3

¹⁴⁷ Schovsbo: NIR 1996.523 s. 65

teori – læren om alternative former. Tilhængere af denne opfattelse mener, at såfremt varens tekniske resultat kan opnås gennem andre alternative udformninger anses varens udformning ikke, at være nødvendig for, at opnå det tekniske resultat, og derfor ikke burde afskæres fra registrering.¹⁴⁸ Den varemærkeretlige beskyttelse vil således ikke medføre en monopol på en teknisk løsning, da dette kan opnås gennem andre alternativer. Modsætningsvist anses varens udformning for, at være nødvendig, såfremt det tekniske resultat kun kan opnås gennem den bestemte udformning. Her skal registreringshindringen finde anvendelse da rettighedshaveren udstyres med en evigtvarende fremstillingseneret gennem varemærkeretten.¹⁴⁹

Dette synspunkt er blandt andet udtrykt i *Phillips*, hvor Domstolen afviste læren om alternative former. Det forhold, at det tekniske resultat kunne opnås ved brug af andre udformninger havde ikke indflydelse på dommens udfald.¹⁵⁰ Domstolen konkluderede, at såfremt de væsentlige kendetegn, som var tilknyttet varens udformning, udelukkende havde til formål at opfylde en teknisk funktion, ville sådan et varemærke være udelukket fra registrering jf. VMD art. 3, stk. 1, litra e, nr. ii).¹⁵¹

Det kan formentlig udledes, at i henhold til *Phillips* forkaster Domstolen entydigt læren om alternative former, og lægger tilsyneladende vægt på, at såfremt varens udformning er teknisk betinget, skal varemærket afskæres fra registrering. jf. Præmis 84. Imidlertid illustrerer afgørelsen princippet om, at udformningen af varen skal være noget tilfældigt, såfremt registreringshindringen ikke finder anvendelse. Dette stemmer overens med betænkningen til VML, hvor kendetegnet skal være noget tilfældigt eller vilkårligt, der ikke har en nødvendig forbindelse med selve varen.¹⁵² Er der til gengæld tale om et produkt, der udformes fra tekniske overvejelser, skal varen i princippet ikke registreres som et varemærke, idet udformningen ikke anses for at være vilkårligt, men nødvendigt for at opnå et teknisk resultat jf. VMD art. 3, stk. 1, litra e, nr. ii).¹⁵³ Det samme er blevet gjort gældende i *Lego* sagen C-48/09, hvor registreringen af en rød klods, som et 3D varemærke, blev afvist efter VMF art. 7, stk. 1, litra e, nr. ii). Domstolen lagde til grund, at alle formelementer på *Lego* klodsen, som skyldtes et

¹⁴⁸ Skovbo: ”varen som sit eget varemærke s 3

¹⁴⁹ Andreasen: NIR 2001.177 s 202-204

¹⁵⁰ Afgørelsen refereres i afsnit 7.4.2

¹⁵¹ præmis 83

¹⁵² Kur: Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-17 s. 18

¹⁵³ Andreasen: NIR 2001.177 s. 201

teknisk resultat, eksisterede for at sikre klodsens stabilitet og samlingseffekt. Lego klodsens kendetegn tjente kun en teknisk funktion – sammenkoblingsmekanismen. Endvidere blev der ført bevis på, at det tekniske resultat kunne opnås gennem andre udformninger, men dette havde ikke indvirkning på dommens resultat. Domstolen udtalte, at en ændring af klodsens dimensioner resulterede i, at sammenkoblingsmekanismen ville blive væsentlig reduceret, og dermed ville klodsen blive lettere at adskille. Samtidig udtalte Domstolen, at alene det forhold, at varen havde et vilkårligt element som havde en mindre betydning, såsom en farve, ikke var ensbetydende med, at registreringshindringen ikke fandt anvendelse jf. præmis 15:

”[...] at en udformning, hvis væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion, ikke undtages fra registreringsforbuddet, selv om den indeholder et vilkårligt element [...] såsom en farve.”

Modsætningsvist kan det sluttes, at såfremt tegnet omfatter et eller flere væsentlige kreative og dekorative elementer, som har en betydning for tegnets udformning, vil varemærket som udgangspunkt ikke være udelukket fra registrering jf. præmis 72: *”Klodsen er fuldstændig funktionel, idet den ikke indeholder noget vilkårligt eller dekorativt element [...]”* Domstolen konkluderede, at Lego klodsens kendetegn og udformning udelukkende var funktionelt betinget, hvorfor VMF art. 7, stk. 1, litra e, nr. ii) fandt anvendelse.

10.3. Dommens resultater

Ræsonnementet bag læren af alternative former påpeger, at såfremt et tilsvarende teknisk resultat kan opnås ved alternative udformninger, vil varens udformning ikke være nødvendig for at opnå et teknisk resultat. Ifølge Schovsbo er læren om alternative former ikke en egnet løsningsmodel, idet tekniske betingede former ikke burde søges registreret efter VML.¹⁵⁴ Både dansk retspraksis og EU-Domstolen afviser læren om alternative former. Holdningen er, at den varemærkeretlige beskyttelse ikke må medføre en uretmæssig evigtvarende fremstillingseneret på forhold som skal søges gennem patent- og brugsmodelsretten.¹⁵⁵ Opnår varemærkeindehaveren monopol på en teknisk løsning som vil virke markedstrængende, skal varemærkeretten ikke stilles til rådighed.

¹⁵⁴ Schovsbo: NIR 1996.523 s. 64

¹⁵⁵ Andreasen: NIR 2001.177 s. 222

En række juridiske forfattere påpeger, at teknisk betingede udformninger bør principielt afvises fra varemærkeretten. Denne opfattelse underbygges blandt andet af Koktvedgaard og Wallberg, som mener at VML § 2, stk. 2 skal afskære udformninger som er teknisk betinget.¹⁵⁶ Afgørelserne i *Phillips* og *Lego* udtrykker ligeledes den samme holdning - at det afgørende kriterium undersøger ikke om der findes andre alternative former som opnår samme resultat, men om varens væsentlige kendetegn reelt er betinget af tekniske formelementer. Bestemmelsens ordlyd ”udelukkende” jf. VMF art. 7, stk. 1, litra e, nr. ii) fortolkes i lyset af udtrykket ”væsentlige kendetegn som svarer til en funktion.” jf. *Lego* i præmis 38. Til trods for at varens udformning ikke er betinget af tekniske funktioner, vil registreringsforbuddet stadig finde anvendelse, såfremt disse formelementer ikke havde en væsentlig betydning for varens anordning. Princippet i henhold til betænkningen til VML om, at varens udformning skal være noget vilkårligt og tilfældigt, der ikke har en nødvendig forbindelse med selve varen, betragtes stadig for at være et moment ved vurderingen af bestemmelsens anvendelsesområde.

Ifølge Levin skal der tillige lægges vægt på forbrugeropfattelsen, når der skal afgøres hvorvidt bestemmelsens 2.led skal finde anvendelse. Varemærkeretten stilles til rådighed, hvis der tales om en situation, hvor kundekredsen genkender varemærket på baggrund af dets design og ikke dets funktionelle egenskaber.¹⁵⁷ Colston underbygger denne opfattelse og mener, at der også skal fokuseres på hvordan varens udformning er indrettet:

”[...] Thus, the exclusion might be interpreted to mean that, if there is a “design freedom” in choosing a particular shape for a particular function, registration is possible”¹⁵⁸

Endvidere argumentere Kur, at hindringen ikke skal finde anvendelse når:

”The shape of the goods at issue incorporates a major non-functional element, such as a decorative or imaginative element which plays an important role in the shape [...]”¹⁵⁹

¹⁵⁶ Andreasen: NIR 2001.177 s. 201

¹⁵⁷ Levin: NIR 1996.297 s. 306

¹⁵⁸ Colston: Principles of Intellectual Property Law s. 366

¹⁵⁹ Kur: Max Planck institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-17 s. 18

Ovenstående citat fremhæver, at såfremt varens udformning ikke er dikteret af tekniske hensyn således, at formelementerne er tilfældige og vilkårlige, vil tegnet ikke eksistere udelukkende på baggrund af, at opfylde et teknisk resultat. Desuden, hvis varen inkorporerer flere væsentlige dekorative eller kreative formelementer, som har en afgørende rolle for varens udformning, burde varemærkeretten stilles til rådighed. Formelementer er et udtryk for ”*design freedom*”¹⁶⁰ hvilket også harmonerer med betænkningen til VML. Under disse omstændigheder bør den absolutte registreringshindring ikke finde anvendelse.

Ovenstående diskussioner henleder til flere undrende spørgsmål: Hvorfor skal varens udformning besidde tekniske formelementer, såfremt det ikke skal opfylde et teknisk resultat? I henhold til *Phillips* må det konstateres, at varemærkets tiltrækningskraft i høj grad skyldes et ønske om at opfylde et teknisk resultat - nemlig at opnå en effektiv og glat barbering. Ydermere kan det siges, at forbrugerens købsbeslutning ikke var alene baseret på varemærket *Phillips*, men ønsket om et trehovedet barbermaskine. Det tekniske resultat var således afgørende for forbrugerkredsens købsbeslutning, hvorfor varemærkeretten ikke burde stilles til rådighed.

Det kan desuden påpeges, at i *Phillips* er afgørelsen illustreret således, at såfremt en udformning er teknisk betinget, antages den også for at være nødvendig for at opnå et teknisk resultat. Dette besvarer ovenstående spørgsmål. Hvorfor er varens kendetegn ellers teknisk betinget? Schovsbo sammenligner denne tankegang ved følgende:

”[...] varemærkeretten står til rådighed for den udformning, som følger af formgiverens valg og ikke af produktets funktion [...]”¹⁶¹

Schovsbo fastslår, at varens udformning skal have elementer som er vilkårlige, og ikke tekniske. Dette stemmer ligeledes overens med forarbejderne til VML¹⁶² samt Colstons teori om, at formelementer skal være udtryk for ”*design freedom*”¹⁶³

¹⁶⁰ Colston: Principles of Intellectual Property Law s. 366

¹⁶¹ Schovsbo: NIR 1996.527 s. 542

¹⁶² forarbejder til VML 1936 s. 3538

¹⁶³ Colston: Principles of Intellectual Property Law s. 366

På den ene side, kan det vurderes, at det umiddelbare formål som VML § 2, stk. 2, 2.led og VMD art. 3, stk. 1, litra e, nr. ii) og VMF art. 7, stk. 1, litra e, nr. ii) giver, er en hindring for, at rettighedshaveren får udstyret med en eneret og monopol på den pågældende vare gennem den tidsubegrænset varemærkeret.¹⁶⁴ Det kan derfor argumenteres, at såfremt bestemmelsens 2. led ikke fandtes, vil det give anledning til særlige problemer i forhold til afgrænsningen mellem patent- og brugsmodelretten.

På den anden side er det væsentligt at holde sig for øje, at varemærkerettens grundlæggende funktion, er at angive den kommercielle oprindelse. Det kan derfor diskuteres hvorvidt varemærket reelt opfylder sin oprindelsesfunktion, hvis tegnet udelukkende består af en udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat. Er formålet med Phillips' varemærke ikke at opnå et teknisk resultat? Det samme spørgsmål kan stilles med Lego klodsen - er formålet med Lego klodsen ikke at opnå et teknisk resultat i forbindelse med at sammenkoble eller adskille andre klodser?

De ovennævnte afgørelser deler Schovsbos, Wallbergs og Koktvedgaards holdning nemlig at såfremt der er tale om en vare, hvis udformning er teknisk betinget, skal varemærkeretten ikke stilles til rådighed. Dette underbygges ligeledes af Levin og mener, at varemærket skal afskæres fra registrering, hvis varens tiltrækningskraft udelukkende skyldes den tekniske funktion.

¹⁶⁴ Levin: NIR 1996.297 s. 307

10.4. Væsentlig værdi

Undtagelsesbestemmelsen om, at varens udformning ikke må bibringe en væsentlig værdi til selve produktet, har voldt en række fortolkningsproblemer for juridiske forfattere.¹⁶⁵ Ifølge Schovsbo og Skovbo er 3.led den mest uklare og tvetydige bestemmelse i forhold til fastlæggelsen af bestemmelsens anvendelsesområde.¹⁶⁶ Kockvedgaard og Wallberg opfatter 3.led som en ”*motiverklæring*” og anfører, at bestemmelsen skal fortolkes som det grundlæggende princip om, at en vare ikke kan være sit eget varemærke.¹⁶⁷ Hvorledes en sådan opfattelse harmonerer med bestemmelsen vil søges belyst i forhold til specialets foreliggende afgørelser. På trods af, at der blandt forfatterne er enighed om, at bestemmelsen er rettet mod udformningens æstetiske værdi og ikke tegnets værdi i form af goodwill, har dette stadig medført en række tvivlsspørgsmål om at skelne mellem værdien af varens udformning og værdien af varens kendetegnsfunktion.¹⁶⁸ Bestemmelsens formål er derfor at udelukke produktformer, der alene er skabt af æstetiske hensyn der skal skærpe forbrugernes opmærksomhed, frem for at fungere som et varemærke, der angiver den kommercielle oprindelse. Dette synspunkt underbygges af Schovsbo:

*”Er formen behagelig for øjet og virker denne kvalitet i den forstand, at udformningen giver varen en øget afsætning, har formen i sig selv en værdi for sin frembringer.”*¹⁶⁹

Schovsbo mener, at problematikken opstår, når varens udformning oparbejder kendetegns værdi på baggrund af den stærke indarbejdelse og ikke udelukkende af tegnets æstetiske udformning. Spørgsmålet er, hvorvidt bestemmelsen finder anvendelse, såfremt indarbejdelsen har medført, at værdien (som før) var tilknyttet til varen, nu også overgår til varemærkets goodwill, og dermed kendetegnsfunktionen. Problemstillingen stipuleres af Schovsbo ved at eksemplificere med Poul Henningsens velkendte PH lampe. I dette eksempel stilles der spørgsmålstejn ved, hvorvidt lampen kan beskyttes som et 3D varemærke. Schovsbo diskuterer, at lampen utvivlsomt har en værdi, der skyldes dets æstetiske udformninger, men på

¹⁶⁵ Skovbo: ”varen som sit eget varemærke” s. 3

¹⁶⁶ Schovsbo: NIR 1996.527 s. 543

¹⁶⁷ Schovsbo: 1996.523 s. 65

¹⁶⁸ Schovsbo: NIR 1996.527 s. 543

¹⁶⁹ Schovsbo: NIR 1996.523 s. 66

grund af, at tegnet har erhvervet det fornødne særpræg gennem indarbejdelse, anses værdien ikke længere kun at være tilknyttet til selve varen, men også dets oprindelsesfunktion. Schovsbo mener, at det netop er de tilfælde hvor tegnet overgår fra at have selvstændig værdi til at have en værdi der er knyttet til varens oprindelse, der giver bestemmelsen en tvetydighed. Schovsbo argumenterer, at en sådan situation burde reelt lede til at registreringshindringen ikke fandt anvendelse, men ifølge ham burde sådanne situationer undgås ved blot at nægte varemærkeretlige beskyttelse for brugskunst.¹⁷⁰ Kur diskuterer ligeledes problematikken vedrørende bestemmelsens 3.led og fremhæver tilsvarende:

”An absolute and permanent ban against trademark protection for attractive shapes, which excludes any consideration for the fact that the aesthetic appeal may eventually become inferior to the message it conveys about commercial origin – meaning that it is primarily bought for the brand, and not for its design – does not make sense.”¹⁷¹

I modsætning til Schovsbo som mener, at al brugskunst skal undtages fra varemærkeretten, mener Kur, at registreringshindringen burde undtages i de situationer, hvor værdien overgår til kendetegnsfunktionen. Hun mener netop, at bestemmelsen er alt for vidtgående, idet registreringshindringen burde overvindes i den situation, hvor tegnet overgår fra at have selvstændig værdi på baggrund af de æstetiske formenter til den værdi der er tilknyttet virksomhedens goodwill og den oparbejdede renommé.

Endvidere udtrykker Strowel, at forbrugernes bevæggrunde for deres købsbeslutning også er et kriterium, der kan inddrages ved vurderingen af hvorvidt 3.led finder anvendelse. Ifølge Strowel finder bestemmelsen anvendelse såfremt varens udformning har en sådan tiltrækkende effekt, at den udgør det centrale moment for købsbeslutningen – i modsætning til varer der afsættes på baggrund af det goodwill og renommé, som er tilknyttet til varemærket. Den sidstnævnte situation udelukker derfor bestemmelsens anvendelsesområde.¹⁷² Dette kan blandt andet illustreres i henhold til *B&O*, hvor der lægges vægt på, at den afgørende faktor for kundekredsens købsbeslutning skyldtes varemærkets tiltrækningskraft. Dette var som føl-

¹⁷⁰ Schovsbo: NIR 1996.527 s. 543

¹⁷¹ Kur: Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-17 s. 18

¹⁷² Andreasen: NIR 2001/209 s. 207

ge af varens æstetiske udformning, hvilket gav højtalerne et bemærkelsesværdigt design jf. præmis 76. På baggrund af disse oplysninger, kom Retten frem til, at varens udformning var et væsentligt element i selskabets varemærkestrategi og markedsføringsværktøj. Her konkluderede Retten, at tegnet udelukkende bestod af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi jf. VMF art. 7, stk. 1, litra e, nr. iii).

Dommen påpeger, at forbrugernes opfattelse af varen kan have betydning for bestemmelsens anvendelsesområde, hvilket tillige støttes af Strowels opfattelse; at såfremt forbrugernes købsbeslutning skyldes varens æstetiske udformning finder bestemmelsen anvendelse.¹⁷³ Domstolen fastslår yderligere i præmis 72 følgende: "[...] *at designet for den omhandlede vare er et forhold, der er særdeles vigtigt for forbrugernes valg.*"

Denne præmis bekræfter ligeledes Schovsbos teori om, at såfremt varens udformning er afsætningsfremmende, og dette ikke skyldes formgivningens funktion som oprindelsesangivelse, men alene formens æstetiske egenskaber, vil registreringshindringen finde anvendelse.¹⁷⁴ Dommen er ligeledes et udtryk for bestemmelsens uklarhed og tilbageholdenhed omkring dens anvendelsesområde. I *B&O* bliver der ikke taget stilling til, hvorvidt varens udformning reelt har den afgørende faktor for forbrugernes opmærksomhed. Retten konkluderer blot, at udformningen giver varen en væsentlig værdi, idet de omtalte højtalere er et bemærkelsesværdigt design, der opfanger og skærper forbrugernes opmærksomhed.

Hvis Schovsbos teori lægges til grund, kan dette betyde, at bestemmelsen er til hinder for varemærkeregistrering af tegn, hvor tiltrækningskraften dikteres af blandt andet af æstetiske hensyn.¹⁷⁵ Problemstillingen er dog, om dette ikke omfatter alle tegn, som i mindre grad har særprægede og karakteristiske formelementer? En sådan fortolkning kan formodentligt betyde, at en vare ikke kan være sit eget varemærke, som netop harmonerer med Schovsbos, Kockvedgaards, og Wallbergs teori.¹⁷⁶ Andreasen har dog den modsatte holdning og forklarer til gengæld at:

¹⁷³ Se afsnit 8.3

¹⁷⁴ Andreasen: NIR 2001.177 s. 206

¹⁷⁵ Kur: Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 11-16 s. 17

¹⁷⁶ Schovsbo: NIR 1996.527 s. 544

”[...] formen på chokolade, kager, chips o.l. ikke være omfattet af undtagelsesreglen, da disse produkter først og fremmest købes på grund af deres smag og ikke på grund af deres udformning.”¹⁷⁷

Ovenstående citat udtrykker, at såfremt forbrugernes købsbeslutning udelukkende skyldes varens æstetisk udformning finder registreringshindringen anvendelse. Der skal således foretages en helhedsvurdering samt vurdere hvilke centrale faktorer har været bestemmende for købsbeslutningen. Ifølge Andreasen købes kager eller chips ikke udelukkende på baggrund af dets fremtoning, men snarere for deres smag. Varemærkeretten stilles således til rådighed, hvis varen afsættes på grund af dets goodwill og særprægede renommé.

10.5. Sammenfatning

Ud fra ovenstående kan det udledes, at fortolkningen af den absolutte registreringshindring fortsat er uklar, hvilket også illustreres i de ovennævnte afgørelser.¹⁷⁸ På trods af dette, er der i den juridiske teori konsensus om, at ordlyden af bestemmelsen synes at have en stram og restriktiv fortolkning.¹⁷⁹ Grundsætningen om, at alle arter af tegn kan udgøre et varemærke jf. VML § 2 fraviges i henhold til den absolutte registreringshindring. Kravet om særpræg og indarbejdelse synes ikke at spille en rolle, såfremt der er tale om tegn, hvis udformning er omfattet af undtagelsesbestemmelsen. Bestemmelsens 1.led omhandler situationer, hvor grundformer bliver behandlet, og som ikke indeholder elementer eller detaljer, der afviger fra den almindelig grundform. Endvidere er der, i henhold til bestemmelsens 2.led om teknisk resultat, delvist enighed om, at læren om alternative former ikke skal have indvirkning på varemærkets registrering. Reglen er et ønske om at sondre mellem rækkevidden af varemærkebeskyttelsen og af patent- og brugsmodelsretten.¹⁸⁰ De egentlige vanskeligheder, der opstår, er i forbindelse med bestemmelsens 3.led jf. Kur som blandt andet udtaler:

”It follows that the CJEU would be well advised to revisit the issue of how the third indent of the exclusion clause should be understood.”¹⁸¹

¹⁷⁷ Andreasen: NIR 2001.177 s. 207

¹⁷⁸ Skovbo: ”varen som sit eget varemærke” s. 3

¹⁷⁹ Diskuteres af både Levin: NIR 1996.297 s. 308 og Andreasen: NIR 2001.177 s. 208

¹⁸⁰ Bøggild og Staunstrup: EU-varemærkeret s. 184

¹⁸¹ Kur: Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No 11-16 s. 21

Enigheden om, at den udelukkende burde anvendes i situationer, hvor forbrugerne vælger produktet alene på baggrund af varens visuelle og æstetiske fremtoning, er fortsat uklar.¹⁸² Ifølge Schovsbo burde der diskuteres om hvorvidt bestemmelsen reelt burde anvendes. Som udgangspunkt kan det antages, at Schovsbos, Koktvedgaards og Wallbergs formodning om, at en vare ikke kan være sit eget varemærke, som værende uforenelig med undtagelsesbestemmelsen. Dette er med henblik på, at teorien kun finder anvendelse for tegn, hvis udformning i sin helhed, omfatter de enkelte led i undtagelsesbestemmelsen. Ovennævnte antagelser har muligvis stadig fodfæste i dansk retspraksis, set i lyset af den absolutte registreringshindring. Derfor kan Schovsbos synspunkt diskuteres, om hvorvidt man havde været bedre stillet uden bestemmelsens 3.led.¹⁸³

Det er vigtigt at påpege, at varens udformning skal af forbrugerne opfattes som et kendetegn, der angiver den kommercielle oprindelse, og ikke blot et designfeature eller en brugsgenstand. Det er derfor interessant at undersøge, hvor sandsynligt 3D varemærker opfattes som en angivelse af det kommercielle ophav, når forbrugerkredsen første gang stifter bekendtskab med produktet. Der kan således stilles det spørgsmål: Kan varemærket reelt registreres, uden indarbejdelse, når kundekredsen netop ikke er vant til at opfatte en vare som sit eget varemærke?¹⁸⁴

Følgende afsnit vil klarlægge, hvorledes en forudgående indarbejdelse er nødvendig ved registrering af et 3D varemærke. Dernæst vil der undersøges, hvilke centrale kriterier, der lægges vægt på, ved bedømmelsen af indarbejdelse for 3D varemærker. I tilknytning af specialets antagelse om, at varemærker der stammer fra velkendte brands med en betydelig markedsposition har nemmere ved, at dokumentere indarbejdelse, inddrages momenter såsom betydning af varemærkets renommé og markedspostion. Dette inddrages for at vurdere hvorvidt disse kriterier kan have en betydning for indarbejdelsesbedømmelsen.

¹⁸² Skovbo: ”varen som sit eget varemærke” s. 3

¹⁸³ Schovsbo: NIR 1996.523 p 68

¹⁸⁴ Skovbo: ”varen være sit eget varemærke” s 2

11. Et varemærke og ikke et designfeature

Dette speciale har indtil videre påvist, at en oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger ikke udleder varens form som en angivelse af varens oprindelse. jf. *Henkel* i præmis 47. Det er af den grund interessant at undersøge om et 3D varemærkeregistrering forudsætter en forudgående indarbejdelse. Dette skal især ses i lyset af at forbrugerkredsen ikke er vant til at opfatte en vare som sit eget varemærke.

Problematikken belyses i *Bodum*, hvor retten fastslog klart, at varemærkeregistreringen forudsat en dokumenteret indarbejdelse. Dette skyldtes, at forbrugerne ikke opfattede kanderne som værende varemærker, der tjente som en angivelse af den kommercielle oprindelse, men blot som brugsgenstande. Der blev derfor lagt til grund, at kanderne ikke var egnet til at fremtræde som kendetegn og derfor ikke indarbejdet som varemærke. Det samme blev gjort gældende i *Bounty*, hvor Retten påpegede, at varemærket i form af en chokolade-bar ikke blev opfattet som et varemærke, men blot som en forbrugsvare. Dette skyldtes, at formen ikke havde oprindelig særpræg i en sådan grad, at den var egnet til at adskille sig fra andre chokoladebarer. Indarbejdelsen var således nødvendig, for at bevise, at Bounty-baren fremtrådte som et varemærke i aftagernes bevidsthed.

Begge disse afgørelser kan udtrykke nødvendigheden for indarbejdelse. Dette er især for 3D varemærker, som ikke besidder det fornødne særpræg. Derfor kræves disse varemærker at være indarbejdet i en sådan grad, at kundekredsen bliver vant til at opfatte og genkende produktformerne som varemærker. Situationen underbygges også af Kockvedgaard og mener at:

”[...] vareudstyret sjældent er nyt eller særpræget i sig selv, og registreringen lover da ofte en beskyttelse, som i realiteten først og i bedste fald kan opstå pr. Indarbejdelse [...]”¹⁸⁵

Schovsbo understøtter ligeledes dette synspunkt, hvor han udtaler, at indarbejdelse har en særlig betydning for tegn, der består af varens udformning. Han argumenterer, at disse varemærketyper sjældent opnår kendetegnsfunktion ab initio.¹⁸⁶ Modsætningsvist er situationen

¹⁸⁵ Kockvedgaard: Immaterialretspositioner s. 422

¹⁸⁶ Schovsbo: NIR 1996.523 s. 55

anderledes for varemærker, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen.¹⁸⁷ I henhold til *B&O* præmis 40 er det forhold, at ”[...] *varemærkets form virkelig er noget særlig, og at den ikke opfattes som fuldstændig almindelig*” et kriterium der illustrerer, at varemærket afviger væsentlig fra andre normale højtalere på markedet.¹⁸⁸ Dette kriterium spiller også en rolle ved vurderingen af forbrugeropfattelsen af 3D varemærket. Her fastslog Retten, at fordi varens form havde oprindelig særpræg og adskilte sig væsentligt fra de former, der sædvanligvis blev anvendt i handlen, var det ikke nødvendigt, at dokumentere indarbejdelse jf. præmis 42 med følgende bemærkning:

”Følgelig må det fastslås, at det ansøgte varemærke adskiller sig væsentligt fra branchesædvanen. Det har nemlig kendetegn, der er tilstrækkeligt specifikke og vilkårlige til, at det kan fastholde gennemsnitsforbrugerens opmærksomhed [...]”

Det samme bliver fastlagt i *Nestlé Waters France*, hvor Retten fastslog, at vandflaskens udformede elementer adskilte sig fra andre former, der fandtes på markedet og havde derfor opfyldt særprægskravet jf. præmis 42. Ligeledes anføres det i præmis 41, at varemærket ”[...] *i sin helhed udgør et bemærkelsesværdigt design, der er nemt at huske.*”

I relation til ovenstående problematik, kan der ud fra disse afgørelser udledes, at forudgående indarbejdelse ikke er nødvendigt i de tilfælde, hvor varemærket besidder oprindeligt særpræg. Dette er især for varemærker hvis udformning ikke er almindelig eller sædvanlig. jf. *B&O* og *Nestlé Waters France*. Hermed adskiller situationen sig ved produktformer, der ikke er distinktive og ikke har særprægede kendetegn. I disse tilfælde er det nødvendigt med en forudgående indarbejdelse, således at forbrugerne opfatter produktets form som en angivelse af varens oprindelse.

Dommene har således illustreret, at størstedelen af produktformer, som opnår kendetegns-karakter blandt omsætningskredsen sker på baggrund af en veldokumenteret indarbejdelse. Dokumentation for indarbejdelse har vist sig at være forskellige, alt afhængig af hvilke varemærke-kategorier, der er tale om. Det væsentlige er dog, at forbrugerne skal opfatte 3D vare-

¹⁸⁷ Kur: Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-17 s. 26

¹⁸⁸ Det ansøgte varemærke blev dog afvist efter VMF art. 7, stk. 1, litra e.

mærket som en kommerciel oprindelse. Dette stemmer overens med Kockvedgaards og Schovsbos teori om, at 3D varemærker sjældent har særpræg ab initio, hvorfor indarbejdelse anses for påkrævet. Det interessante er, hvordan retstilstanden forholder sig når der søges registrering af 3D varemærker bestående af simple geometriske former. Kan en almindelig geometrisk form i stil med en kvadrat, erhverve det fornødne særpræg gennem indarbejdelse, desuagtet, at selve tegnet har elementer eller detaljer der ikke afviger væsentlig fra en almindelig geometrisk grundform?

Dette fører slutteligt til specialets problemstilling, som netop kan sammenlignes med den verserende tvist mellem Kims og Taffel. For at komme problemstillingen nærmere vil der i nedenstående afsnit diskuteres, hvorvidt det ansøgte varemærke, der er velkendt og har et renommeteret brand, kan influere særprægsbedømmelsen.

12. Striden om de firkantede chips

Kims har i februar 2015 sagsøgt Taffel for varemærke krænkelse i forbindelse med Taffels lancering af deres ”Super Snacks” chips, der angiveligt er forveksleligt med Kims’ ansøgte 3D varemærke – de firkantede ”Snack Chips.” Retten skulle tage stilling til, hvorvidt Kims har et monopol og eneret til at fremstille firkantede chips, samt hvorledes Taffel har brudt VML.¹⁸⁹ Kims har desuden registreret deres firkantede ”Snacks Chips” som et 3D varemærke gennem indarbejdelse den 11. februar 2015.¹⁹⁰ Dette har Taffel, med andre 3 snack producenter, nedlagt indsigelser imod, og er fortsat under behandling hos Patent og Varemærkestyrelsen.¹⁹¹ Parterne har samtidig indgået en foreløbig aftale omkring distributionsstop af Taffels firkantede ”Super Snacks” chips, indtil der afsiges dom for Sø- og Handelsretten. I slutningen af september 2015 besluttede Kims for at trække forbudssagen tilbage hos Sø- og Handelsretten. Hvad baggrunden er for dette er stadig uvis. Kims kan dog betegne sig som værende sejrherre, idet parterne har indgået en aftale om, at Taffel ikke længere må sælge deres ”Super Snacks” i form af firkantede chips på det danske marked. Kims’ administrerende direktør, Kim Munk har udtalt, at Kims har den eksklusive ret til at markedsføre og producere firkantede chips. Han betragter derfor sagen for vundet i henhold til den indgående aftale.¹⁹²

Det er nødvendigt at have de faktuelle oplysninger omkring Kims’ virksomhed på plads, for at kunne analysere og diskutere Kims’ varemærkeretlig problemstilling. For at understøtte diskussionen vil der hertil inddrages beviser, som Kims har benyttet i forbindelse med at dokumentere indarbejdelse af deres 3D varemærke. Følgende sag vil forsøge, at besvare specialrets essentielle spørgsmål, i tilknytning af hvorvidt Kims de facto har indarbejdet det ansøgte varemærke. Hertil fokuseres der på hvilke faktorer der inddrages ved vurderingen af indarbejdelse, særlig i forhold til virksomhedens brand og markedsposition.

¹⁸⁹ <http://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article7805155.ece>

¹⁹⁰ Varemærkets registrerings nummer VR 2015 00323

¹⁹¹ Striden verserer fortsat hos Patent og Varemærkestyrelsen og forventes endelig afgjort den 20 december 2015.

¹⁹² http://www.mx.dk/penge_erhverv/nyheder/story/18928827

12.1. Sagsfremstilling

Kims startede med at lancere og anvende varemærket - deres firkantede chips i 1987. Med en betydelig markedsposition, er Kims blandt Danmarks førende leverandører af chips og snacks på det danske marked. I 2013 fik Kims konstateret en markedsandel på 50% i Danmark og en række undersøgelser illustrerede netop den høje kendskabsgrad blandt de danske forbrugere.¹⁹³ I forbindelse med Kims indlevering af varemærkeansøgningen hos Patent og Varemærkestyrelsen (herefter benævnt som dkpto) er der vedlagt en række beviser, for at dokumentere indarbejdelse af det ansøgte 3D varemærke. Dette indeholder, blandt andet en forbrugerundersøgelse foretaget af A&B i juli 2014¹⁹⁴. Formålet med undersøgelsen er at påvise, kendskabsgraden til det ansøgte varemærke, når den enkelte forbruger ser de firkantede chips. Ligeledes, om varemærket er genkendelig og dermed kan tjene som en angivelse af varens oprindelse. I henhold til den nærværende undersøgelse, illustrerer det, at Kims' varemærke udgør 20% af det totale marked for snacks (se bilag 1). Hertil viser panelundersøgelsen, at genkendeligheden blandt forbruger kredsen er på 90%, når de bliver forevist et billede af varemærket (se bilag 2). Ydermere viser undersøgelsen, at 78,3 % af de adspurgte ikke kender til andre producenter af tilsvarende produkter (se bilag 3). På baggrund af disse oplysninger argumenterer Kims, at det ansøgte varemærke ”[...] må anses for at være et – endda i høj grad – indarbejdet varemærke i Danmark.”

Som modpåstand argumenterer Taffel, at varemærket ikke kan nyde varemærkeretlig beskyttelse, da det ikke opfylder den grundlæggende funktion, nemlig at angive den kommercielle oprindelse. Dernæst hævder Taffel, at varemærket ikke har erhvervet det fornødne særpræg gennem indarbejdelse, da undersøgelserne, efter deres opfattelse, er misvisende og illustrerer ikke, at det tredimensionelle varemærke er indarbejdet som en produktudformning.¹⁹⁵ Taffel argumenterer følgende:

”[...] ansøgerens markedsdominans i Danmark i sig selv vil føre til, at den faktiske produktform kan fremstå som indarbejdet, eftersom de adspurgte ser et chipprodukt og svarer

¹⁹³ <http://www.chipsguiden.dk/?page=producenter>

¹⁹⁴ A&B er en selvstændig analysevirksomhed, som foretager en række markedsundersøgelser for virksomheder med speciale i formidling og indsamling af data og markedsinformationer. Se nærmere på hjemmesiden <http://www.ab-analyse.dk/>

¹⁹⁵ Se mere om indsigelsen her:

<http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=100&sagID=VA%202014%2002591>

”KiMs”, men ikke på samme tid tager stilling til, hvorvidt de anser produktformen for særpræget for KiMs”¹⁹⁶

Taffel indikerer, at 3D varemærket ikke tjener som en angivelse af det kommercielle ophav og stiller spørgsmålstejn ved undersøgelsens kredibilitet. Ligeledes argumenterer Taffel for, at varemærkets kendskabsgrad ikke skyldes brugen af varemærket, men derimod virksomhedens navn som brand og betydelig markedsposition.

Disse ovennævnte indicer kan dokumentere at Kims’ markedsdominans og velkendte brand har reelt en indflydelse på forbrugeropfattelsen. De følgende påstande kan bidrage til specialrets sidste og centrale problemstilling, nemlig hvorvidt Kims’ ansøgte 3D varemærke anses de facto for at være indarbejdet? Er der reelt tale om en indarbejdelse gennem brug, eller kan faktorer, såsom markedsposition og virksomhedens renommé påvirke forbrugeropfattelsen og dermed bevisbedømmelsen for indarbejdelse? Kan Taffel argumentere, at forbrugerne er mere tilbøjelige til at antage, at varemærket hidrører fra Kims, idet varemærket stammer fra en virksomhed der har en væsentlig høj kendskabsgrad blandt forbrugerkredsen? Følgende afsnit vil undersøge, hvorvidt en betydelig markedsposition kan have indflydelse på indarbejdelsesbedømmelsen.

12.2. Indarbejdelse som følge af markedsdominans

Domstolen har i en række afgørelser fastslået, at en betydelig markedsposition og markedsundersøgelser, der illustrerer en høj kendskabsgrad til varemærket, kan tillægges betydning ved vurderingen af varemærkets oprindelsesfunktion. Som tidligere nævnt i dette speciale, fastlægger Domstolen i *Phillips*, at indarbejdelse anses for opfyldt, når der vedlægges dokumentation for virksomhedens markedsmonopol. Der kan dog ikke på baggrund af dommen entydigt udledes, at Phillips’ markedsposition og virksomhedens renommé definitivt spiller en rolle for indarbejdelse. Modpartens påstand, om indarbejdelse af varemærket alene skyldes virksomhedens monopol, kan modsat være med til at understøtte specialrets antagelse om betydningen af markedspositionen jf. *Phillips* i præmis 54 med følgende bemærkning:

¹⁹⁶ jf. de anførte indsigelser

<http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=100&sagID=VA%202014%2002591>

”[...] *Betingelserne i artikel 3, stk. 3, ikke er opfyldt, når identifikationen i omsætningskredsen ikke skyldes varemærket, men monopolet på levering af varerne.*”

Denne form for skepsis udtrykkes ligeledes af Taffel, når der sættes spørgsmålstegn ved Kims' dokumentation af indarbejdelse, navnlig i forhold til markedsundersøgelsens brugbarhed. I den forbindelse er det værd at undersøge hvorvidt kendskabsgraden skyldes selve varemærkets udformning som en kommerciel oprindelse, eller om virksomhedens brand samt renommé har reelt en indflydelse på forbrugeropfattelsen.

I tilknytning af markedsundersøgelsen, hvor forbrugerne bliver tilspurgt om de har kendskab til andre producenter som fremstiller firkantede chips, svarer 78,3 % på, at de kun har kendskab til *Kims* (se bilag 3). Identifikationen af varemærkets kommercielle oprindelse er ligeledes på 89,9 % blandt de adspurgte, ved blot at se på varemærket (se bilag 2). Af den foregående undersøgelse kan det udledes at en væsentlig del af respondenterne, ved blot at se på varemærket kan identificere varemærket som et kendetegn for *Kims*. Det er derfor ubestridt at kendskabsgraden for *Kims* som brand er væsentligt højt blandt den berørte kundekreds. Det kan dog til gengæld betvivles, om forbrugernes svar kan tages til indtægt for, at det ansøgte varemærke tjener som en angivelse af varens oprindelse, ved blot at observere varemærkets udformning - eller om varemærkets identifikation udelukkende skyldes *Kims*' høje kendskabsgrad. Spørgsmålet om hvorvidt varemærkets udformning i form af firkantede chips kan tjene som en angivelse af det kommercielle ophav, er stadig tvetydigt. Undersøgelsen kan indikere at den enkelte forbruger til en vis grad er mere tilbøjelig til at genkende varemærket som værende fra *Kims* - ikke fordi der er kommerciel adskillelse, men fordi 78,3 % af respondenterne ikke kender til andre virksomheder, der producerer lignende varer. Bedømmelsen af indarbejdelsen kan derfor skyldes virksomhedens brand og renommé, som har påvirket forbrugeropfattelsen. Hvis kundekredsen ikke kender til andre snack producenter, hvordan kan der plæderes for, at varemærket har adskillelsesevne, når der reelt set ikke er andre virksomheder, der afskiller sig fra varemærket? Er varemærket de facto indarbejdet gennem brug, eller kan markedsundersøgelsen snarere forstås som en identifikationsfaktor? Følgende spørgsmål understøttes ved at undersøge hvad forbrugerne observerer ved blot at se på det ansøgte varemærke. Her svarer 60 %, at de ser en *Kims* chips (se bilag 4). Dette kan antyde, at varemærkets udformning ikke de facto er indarbejdet som et varemærke, men snarere fordi

Kims, som brand, fylder så meget i forbrugernes bevidsthed, at kundekredsen er mere tilbøjelig til at svare, at varemærket stammer fra *Kims*. Til trods for at varemærket er registreret på baggrund af indarbejdelse, giver dette stadig anledning til diskussioner omkring den reelle indarbejdelse. I relation til *Phillips* jf. ovenstående præmis 54, kan der plæderes for at bedømmelsen for indarbejdelse ikke udelukkende skyldes brugen af selve varens udformning som varemærke, men nærmere virksomhedens penetration på markedet og dets monopol på de pågældende varer. Imidlertid er der ikke tvivl om, at forbrugerne genkender varemærkets udformning som værende fra *Kims*. Markedsundersøgelsen viser, at 89,9 % genkender varemærket som værende fra *Kims* (se bilag 2).

I dette speciale antages det, at genkendeligheden af *Kims*' ansøgte varemærke højst sandsynligt skyldes virksomhedens velkendte brand og dets høje bekendthedsgrad, som får respondenterne til at associere chips med *Kims*. Dette element understreges ligeledes i Højesterets dommen *Lotto*.¹⁹⁷ Her fastslog retten, at varemærket ikke var indarbejdet i sådan en grad, at befolkningen opfattede dette som værende kendetegn for Danske Spil A/S, men blot som en artsbetegnelse for bestemt type af spil. Det samme kan gøres gældende i forhold til *Kims*' varemærke. Den høje kendskabsgrad for *Kims* som virksomhed blandt forbrugerne har resulteret i, at forbrugerne, blot ved at se på en chips, svarer *Kims*, uden der reelt tages stilling til produktformen. Dette kan indikere, at forbrugernes identifikation af varemærket skyldes *Kims*' markedsposition og det renommé som virksomheden har oparbejdet. I relation til denne problematik kan der følgelig henvises til *Bodum*, hvor retten konkluderede, at dokumentationen for indarbejdelse ikke beviste, at det var selve de ansøgte kander som var årsag til varens bekendthedsgrad. Undersøgelsen beviste blot at stempelkaffekander og *Bodum* reelt var synonyme på det danske marked. Det samme resultat blev nået i *Ritter Sport*, hvor Højesteret afviste den varemærkeretlig beskyttelse til trods for den stærke dokumentation for indarbejdelse. Følgende synspunkt kan sammenlignes med *Kims* og specialets dertilhørende antagelse - nemlig at *Kims*' dokumentation for indarbejdelse blot illustrerer, at *Kims* som brand er velindarbejdet for chips. Specialets antagelse bekræftes i henhold til det faktum, at 78,3 % af respondenterne ikke har kendskab til andre snack producenter som fremstiller lignende varer. Ud fra den betragtning, at der generelt kan sættes lighedstegn mellem chips og *Kims*, er der,

¹⁹⁷ Dommen belyses i afsnit 4.4

de facto ikke sket indarbejdelse. Varemærkets udformning fremtræder således ikke som kendetegn for *Kims*, men mere som forbrugsvarer. Det ansøgte varemærke, som består af firkantede chips, anses ligeledes for at udgøre en geometrisk figur. En sådan produktform må karakteriseres som en grundform, der netop ikke skal monopoliseres, ved at yde varemærkeretlig beskyttelse. En varemærkereгистраering af dette vil således ikke kun være uhensigtsmæssig, men også i uoverensstemmelse med det såkaldte friholdelsesbehov og de dertilhørende varemærkeretlige principper.

13. Konklusion

Specialets gennemgåede retspraksis har illustreret en række afklaringer af retstillingen for 3D varemærker. Specialet startede med at undersøge hvordan særprægskravet bedømmes i forhold til 3D varemærker. Her må det konstateres at EU-Domstolen har klarlagt, at særprægskravet ikke vurderes anderledes end dem der anvendes på andre varemærke kategorier. Til trods for denne afklaring har de belyste afgørelser illustreret, at beviskravet for særpræg er underlagt en skærpet bedømmelse. Dette skyldes, at forbrugerne har vanskeligere ved at opfatte produkters form som varemærke, idet omsætningskredsen ikke er vant til udlede en vare som værende tegn, der angiver den kommercielle oprindelse. Ud fra disse afklaringer, kan det konkluderes, at særpræg for 3D varemærker bedømmes i høj grad på hvordan det må forventes, at forbrugerne opfatter varemærket. Det væsentlige er dog at kundekredsen skal opfatte og identificere varens oprindelse, som følge af den brug, der er gjort af det ansøgte varemærke.

I tilknytning til forbrugeropfattelsen har specialet undersøgt hvorvidt registrering af et 3D varemærke kræver en vis form for forudgående indarbejdelse. Dette er især i forhold til spørgsmålet om hvordan varemærket kan fremtræde som et kendetegn, når det første gang introduceres på markedet. Her har EU-Domstolen utvetydigt fastlagt, at varemærker som ikke har oprindelig særpræg, kræver en forudgående indarbejdelse for, at forbrugerkredsen kan opfatte produktformen som et varemærke. Den i specialet gennemgåede retspraksis viser tillige, at bevis- og bedømmelseskriterierne forholdsvis er tungere, og i høj grad strengere, når der skal dokumenteres indarbejdelse for varer, som ikke afviger væsentligt fra normen og branchesædvanen. Til gengæld er det ikke nødvendigt med en forudgående indarbejdelse for varemærker, hvis udformning er særlig og unik. Begrundelsen er, at varemærker, som har oprindelig særpræg skærper forbrugernes opmærksomhed, hvorfor varemærket vil nemmere blive husket i aftagernes bevidsthed.

Dernæst har specialet undersøgt de kriterier der har indflydelse for bedømmelsen af indarbejdelse. Dette er forsøgt afklaret gennem de belyste afgørelser, hvor både dansk ret og EU-Domstolen har fastlagt, at dokumentationen for indarbejdelse kan variere – alt efter hvilke varemærketyper, der er gældende. Der kan derfor ikke stilles præcise krav eller klare retnings-

linjer, når der skal vurderes hvorvidt et varemærke har erhvervet det fornødne særpræg gennem indarbejdelse.

I den tidligere nævnte formodning, om at varemærker fra virksomheder med en betydelig markedsposition, har nemmere ved at dokumentere indarbejdelse i forhold til andre varemærker, kan et entydigt svar ikke udledes af specialets gennemgåede retspraksis. I forhold til *Ritter Sport* kan det udledes, at dokumentation for indarbejdelse ikke med sikkerhed er opfyldt, desuagtet at varemærket har en betydelig markedsposition. Her afviste retten varemærket, selvom en forbrugerundersøgelse viste, at 80 % af de adspurgte associerede sig med *Ritter Sport* ved synet af en kvadratisk chokolade. Ligeledes var det ikke en afgørende faktor for indarbejdelsesvurderingen når markedsundersøgelsen viste, at det ansøgte varemærke havde 63.8 % af det totale salg på kvadratiske chokolade former. Det samme blev gjort gældende i både *Bodum* og *Bounty*, hvor indarbejdelse ikke var tilstrækkelig dokumenteret, til trods for de fremviste markedsundersøgelser. Dette skyldes at dokumentationen ikke beviste, at de ansøgte varer var indarbejdet som varemærker, men snarere som de brugsgenstande de fremtrådte som.

Ydermere har specialet en antagelse om, at markedspositionen kan være med til at forhøje varemærkets kendskab blandt forbruger kredsen, og dermed en indflydelse på forbrugeropfattelsen. Ud fra de belyste domme har specialet påvist, at markedsposition kan være en afledt faktor, der kan influere forbrugeropfattelsen og derved opfylde varemærkets essentielle funktion – at angive den kommercielle oprindelse. Dette illustreres i forbindelse med *Kims*' ansøgte varemærke. Dokumentationen for indarbejdelse beviser, at *Kims* er velindarbejdet for chips, og ikke alene på baggrund af det ansøgte varemærke. Det faktum at den enkelte forbruger genkender varemærket på baggrund af varens udformning kan ikke bevises. Specialet har frembragt en række indicier på, at markedsdominans og virksomhedens renommé kan medføre, at forbrugerne bliver mere tilbøjelig til at angive varens oprindelse, idet virksomheden som brand er velkendt blandt forbruger kredsen. Derudover kan det være svært at bevise, at genkendeligheden af *Kims*' varemærke udelukkende skyldes markedspositionen. Det kan således ikke med sikkerhed konkluderes, at kriterier som markedsdominans og renommé, er de afgørende momenter for bevisbedømmelsen af indarbejdelse.

Patent og Varemærkestyrelsens indarbejdelsesbedømmelse for Kims' varemærke anses at være lempelig, samt ikke i overensstemmelse med de belyste domme. Dette kan for det første begrundes i, at varemærket ikke afviger væsentligt fra en kvadratisk geometrisk grundform set i lyset af den absolutte registreringshindring jf. VML § 2, stk. 2, 2.led og friholdelsesbehovet. Der skal derfor ikke forbeholdes eneret til en geometrisk grundform for en enkelt erhvervsdrivende, da dette skal være tilgængeligt for alle erhvervsvirksomheder. Konsekvensen af den varemærkeretlige registrering vil medføre, at *Kims* vil blive udstyret med en fremstillingseneret samt produktmonopol for andre lignende firkantede chips og dermed indskrænke den frie konkurrence på markedet. For det andet anses varemærket at være en almindelig forbrugsvarer som ikke skærper forbrugernes opmærksomhed. Varemærket kræver derfor ikke den høje opmærksomhedsniveau, hvilket gør det mindre sandsynligt for omsætningskredsen at adskille varen for andre konkurrerende varer og dermed opfatte selve varen som en kommerciel oprindelse. Set i lyset af *Phillips* og *Bodum* kan der således argumenteres for, at forbrugerne lettere vil associere tegnet med en bestemt producent, når der består et monopol på de pågældende varer. Dette begrundes med, at kendskabsgraden for selve virksomheden som et brand, kan til en vis grad have indflydelse på forbrugeropfattelsen og dermed indirekte påvirke bevisbedømmelsen for indarbejdelse. På baggrund af disse antagelser, kan der dog ikke med sikkerhed konkluderes at indarbejdelsen alene skyldes det forhold, at forbrugerne er blevet vant til, at det ansøgte varemærke sælges under virksomhedens brand *Kims*. Hvorvidt registrering af Kims' varemærke skyldes en de facto indarbejdelse gennem brug eller om indarbejdelse alene skyldes forbrugernes bevidsthed af *Kims* velkendte brand, kan ikke bevises.

Afslutningsvist kan det konstateres at både dansk ret og EU-Domstolen bedømmer strengt i forhold til 3D varemærker. Dokumentationen for indarbejdelse er hård. En række kriterier kan inddrages og påvirke bedømmelsen, til gengæld er varens oprindelsesfunktion det væsentlige moment. Varemærket skal benyttes samt opfattes som et kendetegn der angiver den kommercielle oprindelse. Den restriktive retspraksis begrundes med, at beskyttelsen skal undgås i de tilfælde, hvor registrering af 3D varemærker reelt bliver en produktbeskyttelse i modsætning til en kendetegnsbeskyttelse. En vare kan således godt være sit eget varemærke, men dokumentationen for indarbejdelse har demonstreret, at være svær at bevise.

14. Kildefortegnelse

Bøger:

- Bøggild, Frank, og Kolja, Staunstrup: *EU-varemærkeret* (2015), 1. udgave.
- Colston, Catherine: *Principles of Intellectual Property Law* (1999) 1. Udgave
- Colston, Catherine og Middleton, Kirsty: *Modern Intellectual Property Law* (2005) 2. udgave.
- Hansen Møgelvang, Peter, Riis, Thomas og Trazskowski, Jan: *Markedsføringsretten* (2011) 2. udgave.
- Koktvedgaard, Mogens: *Immaterialretspositioner* (1965) 1. Udgave
- Schovsbo, Jens og Rosenmeier, Morten: *Immaterialret* (2013), 3. udgave.
- Sørensen Engsig, Karsten og Nielsen Runge, Poul: *EU-retten* (2010) 5. udgave.

Artikler:

- Andreasen Maribo, Flemming: *Varen som sit eget varemærke. Undtagelsen fra vareudstørsbeskyttelse i varemærkelovens § 2 stk. 2/ Varemærkedirektivets art. 3.1.e* - Nordiskt Immaterialt Rättsskyd 2001 s. 177-209
- Holmqvist, Lars: *Varans form som kännetecken* - Nordiskt Immaterialt Rättsskyd 1987 s. 43-53
- Kur, Annette: *Too pretty to protect. Trademark law and the enigma of aesthetic functionality* - Kur fra Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 11-16
- Kur, Annette: *Too common, too splendid, or "just right?" Trade mark protection for product shapes in the light of CJEU case law* - Kur fra Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-17

- Levin, Marianne: *Varumärkesrättsligt "designskydd" ur ett svenskt Perspektiv* - Nordiskt Immateriellt Rättsskyd 1996 s. 297-309.
- Riis, Thomas: *Forretningskendetegn og varemærker med egenverdi* - Nordiskt Immateriellt Rättsskyd 2000 s. 18-53
- Skovbo Aaen, Eva: *Varen som sit eget varemærke* - ugeskrift for retsvæsen, Årg. 144, nr. 4
- Schovsbo, Jens: *Undtagelse fra vareudstørsbeskyttelse – varemærkelovens § 2 stk. 2 Danmark* - Nordiskt Immateriellt Rättsskyd 1991 s. 527-552.
- Schovsbo, Jens: *Varemærkeretlig beskyttelse af industrielt design?* Nordiskt Immateriellt Rättsskyd 1996 s. 53-68
- Wallberg, Knud: *EF-varemærkeret i praksis* - Nordiskt Immateriellt Rättsskyd 2002 s. 333-356.
- Wallberg Knud: *Varumärken i ljuset av EU-utvecklingen* - Nordiskt Immateriellt Rättsskyd 2005 s. 85-105

Links:

- <http://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article7805155.ecce>
 - *Hjemmesiden informerer sagen mellem Kims og Taffel.*
- http://www.mx.dk/penge_erhverv/nyheder/story/18928827
 - *Hjemmesiden informerer sagen mellem Kims og Taffel.*
- <http://www.chipsguiden.dk/?page=producenter>
 - *Hjemmesiden viser at Kims har en markedsandel 50 %*
- <http://www.ab-analyse.dk/>

- <http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=100&sagID=VA%202014%2002591>
 - *Her kan man se indsigelsessagen hos Patent og Varemærkestyrelsen mellem Kims og Taffel.*

Domsregister

Afgørelser fra EU-Domstolen

C-136/02 - Maglite.

C-299/99 - Phillips.

De forenede sager C-456/01 og C-457/01 – Henkel.

C-353/03 - Mars.

De forenede sager C-108/97 og C-109/97 – Windsurfing Chiemsee

C-24/05 - Storck.

C-205/13 - Stokke

C- 48/09 - Lego

De forende sager C- 53/01 og C-55/01 – Linde.

C- 251/95 – Sabel.

C- 6/64 Costa mod ENEL.

Afgørelser fra Retten i Første Instans

T-508/08 – Bang Olufsen.

T-28/08 - Bounty.

T- 122/99 – Procter Gamble

T- 24/00 – The Sunrider

T-305/02 – Nestlé Water France

Dansk retspraksis.

U.2003.2166 – Sø- Handelsretten - Bodum.

U.2003.2400 – Højesteret - Smarties.

U.1996.848 – Højesteret – Ritter Sport

Afgørelser fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) appelkammer

R-23/2000- kuglepen dommen.

Administrative sager hos Patent og Varemærkestyrelsen

VR 2015 00323 – Kims' varemærkeregistrering.

Love

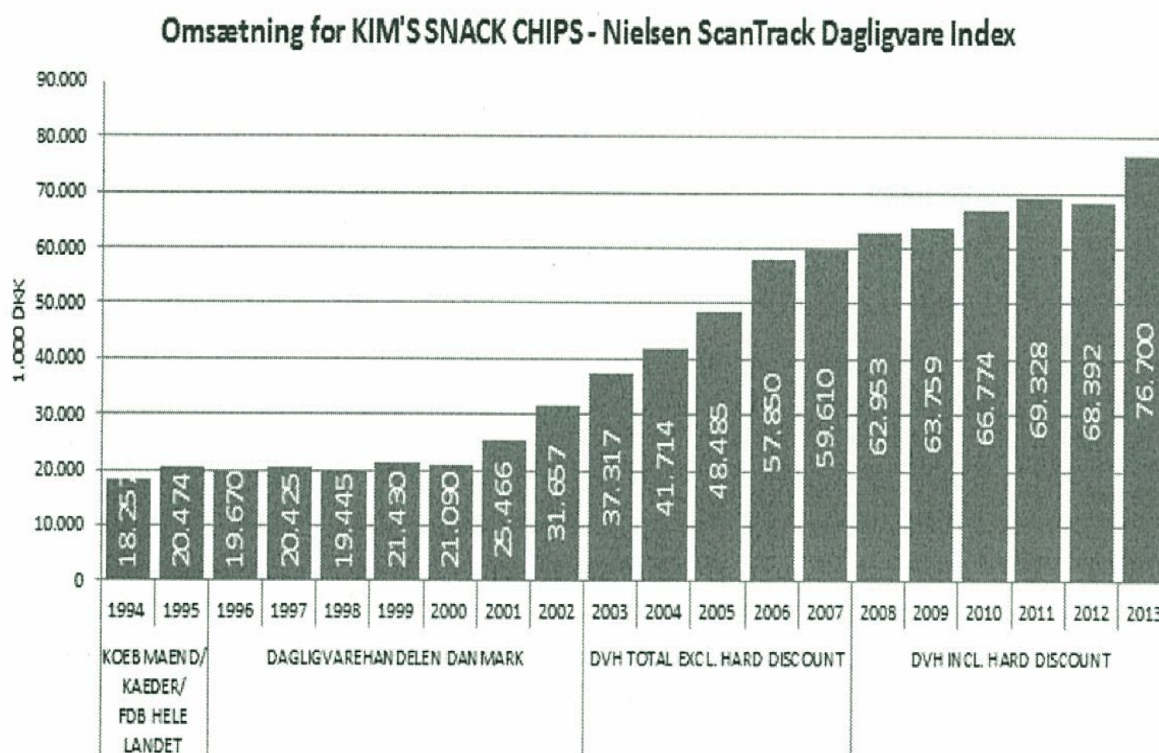
- Varemærkeforordningen (VMF): *Rådets forordning – kodificeret udgave Nr. 207/2009 af 26. februar.*
- Varemærkedirektivet (VMD): *Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2008/95 af 22. oktober.*
- Historisk varemærkeloven: *LBK nr. 101/1936 af 7. april.*
- Gældende Varemærkeloven (VML): *LBK nr. 109/2012 af 24. januar 2012*

Betænkninger og forarbejder til varemærkeloven.

- Betænkning vedrørende en ny dansk varemærkelov: *Betænkning nr. 199/1958*
- Forarbejder til varemærkeloven: *nr. 341/1991 af 6. juni.*
- Lovforslag til varemærkelov: *LFS nr. 83/1991 af 23. februar.*
- Forarbejder til varemærkeloven af 1936: *Tillæg A til Rigsdagstiden 1936.*

15. Bilag 1

Undersøgelsen illustrerer at Kims' har over 20 % af det totale salg for "Snacks"

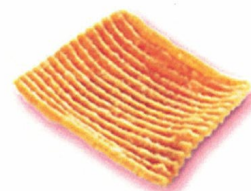
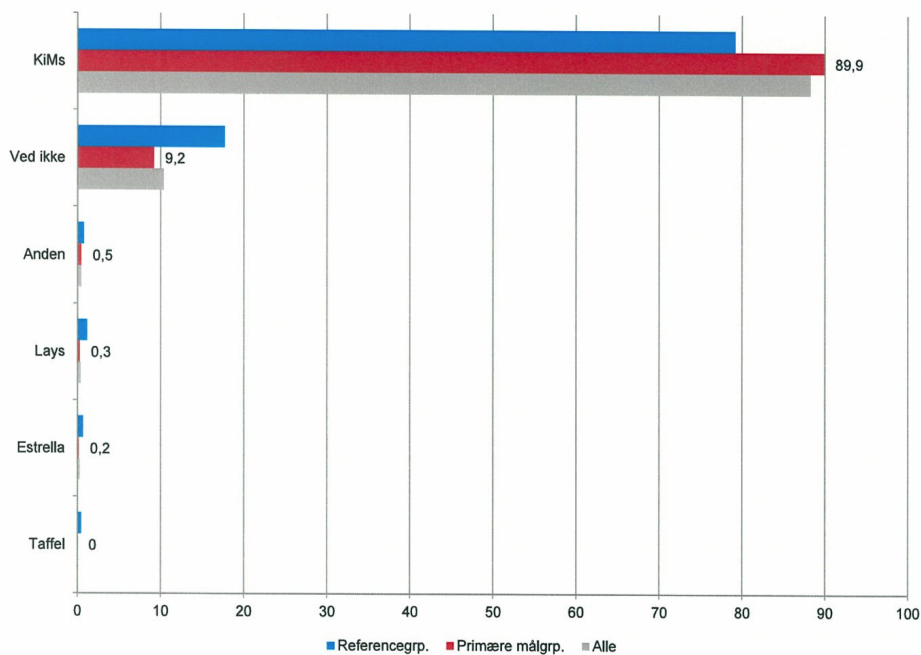


Endvidere udgør salget af KiMs Snack Chips over 20% af det totale salg af varer i kategorien "snacks".

16. Bilag 2

Undersøgelsen illustrerer at 89,9 % af deltagerne, har kendskab til varens producent når produktet fremvises.

Er deltagerne klar over, hvilken virksomhed er producerer/markedsfører produktet?



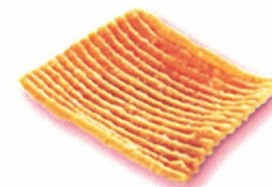
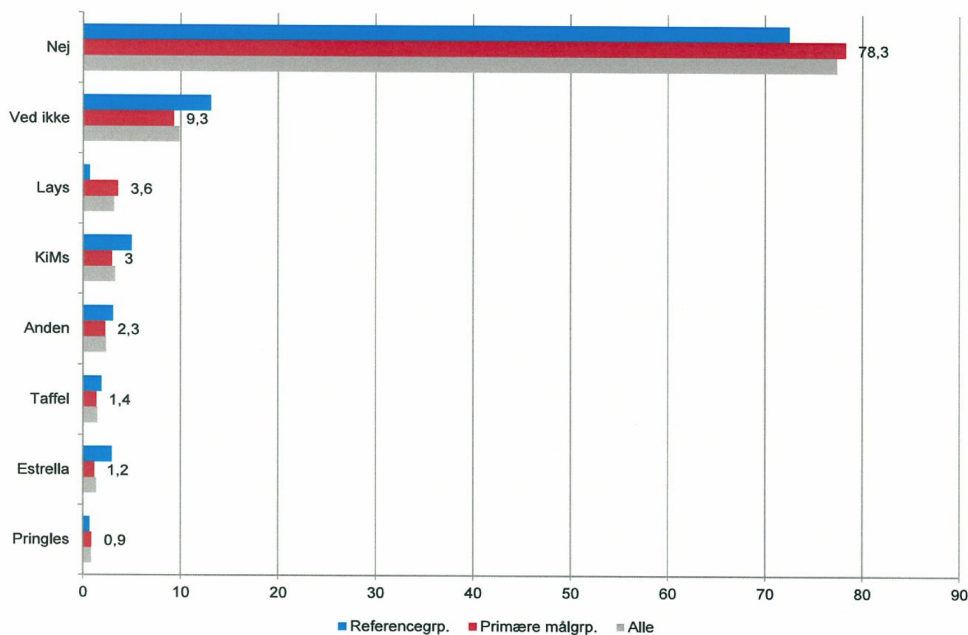
Med udgangspunkt i det benyttede billede og som tredje spørgsmål, blev deltagerne uhjulpent og åbent spurgt om de var klar over, hvilken virksomhed der står bag produktet.

Alle åbne besvarelser blev efterfølgende kategoriseret.

Læsevejledning: Figuren viser om deltagerne ved, hvem der producerer og markedsfører produktet. Af figuren fremgår det, at 89,9% af deltagerne fra den primære målgruppe uhjulpent nævner, at KiMs er virksomheden der står bag produktet. (n=1.270)

Undersøgelsen illustrerer at 78,3 % af deltagerne ikke kender til andre producenter at tilsvarende produkter.

Kender deltagerne eventuelt andre virksomheder der producerer/markedsfører produktet?



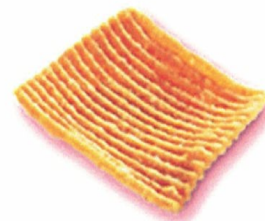
Som afsluttende hovedspørgsmål blev deltagerne uhjulpent og åbent spurgt om de kender til andre virksomheder (udover førnævnte) der producerer/markedsfører produktet.

Alle åbne besvarelser blev efterfølgende objektivt kategoriseret.

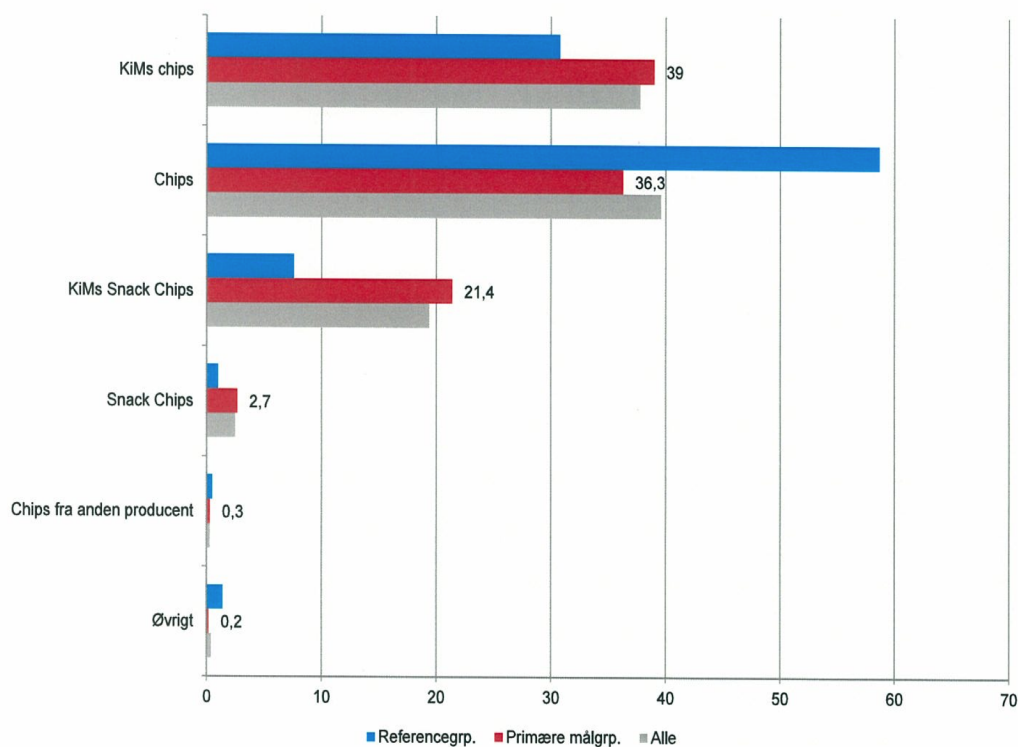
Læsevejledning: Figuren viser om deltagerne kender til andre virksomheder, der producerer og markedsfører produktet. Af figuren fremgår det, at 78,3% af deltagerne fra den primære målgruppe ikke kender til andre virksomheder. (n=1.270)



Undersøgelsen illustrerer at 60 % af deltagerne svarer Kims ved blot at se produktet.



Hvad ser deltagerne på billedet?



Indledningsvis fik deltagerne forevist ovenstående billede, som de med egne ord blev bedt om, at beskrive så specifikt som muligt. Alle åbne besvarelser blev efterfølgende objektivt kategoriseret.

Det skal nævnes, at deltagerne på intet tidspunkt i undersøgelse er blevet orienteret om at billedet forestiller en chips/snack og/eller at det er KiMs der er producenten.