

Specialeafhandling

Titel: Varemærkers degeneration

Studie: Jura (Cand.jur.)

Retsområde: Immaterialret

Uddannelsessted: Aalborg Universitet

Vejleder: Birgitte Krejsager

Emnebeskrivelse: At undersøge hvilke betingelser skal være opfyldt før et varemærke kan fortabes ved degeneration, og hvilke momenter kommer til udtryk i praksis ved vurderingen heraf. I vurderingen indgår spørgsmålet, hvordan bevisbyrden for degeneration i praksis kan løftes, samt hvilke overvejelser og foranstaltninger en varemærkeindehaver skal gøre for at sikre sit varemærke mod degeneration.

Anslag: 142.151

Gruppemedlemmer: 1

Mathias Nygaard Stengaard Andersen

2012-3652

Afleveret den:

ENGLISH SUMMARY

This study examines the requirements for degeneration set by the Community Trade Mark Regulation and the Trade Marks Directive. It also assesses how the burden of proof for degeneration can be lifted and how a trade mark proprietor can avoid degeneration.

Trade marks have the principal purpose of individualizing goods and services from a certain business. A trade mark must have the quality of distinctiveness and if the loss of distinctiveness is the result of the acts or inactivity of the proprietor, consequently, the loss of the trade mark title due to *degeneration*.

The first part of the study contains an introduction to Trade Mark Law, the dualistic national- and community trade mark-system and the principle and importance of trade marks distinctiveness. It is demonstrated that the requirement of distinctiveness is of great significance in trade mark law and that one of the purposes of distinctiveness is to hinder that generic terms and designations can achieve trade mark protection.

The second part of the study examines the requirements for degeneration: The trade mark "has become common in the trade", "by acts or inactivity of the proprietor". It is found that a trade mark has become "common in the trade", if the perception that it is a trade mark is lost by the relevant classes of persons, which is comprised by consumers and end users. "By acts of the proprietor" is to be understood as every misuse of the trade mark which can contribute to the loss of distinctiveness - especially use in a generic sense. A proprietor has been inactive in all situations where his omissions or lack of vigilance has contributed to the loss of distinctiveness. The misuse or inactivity by licensees of a trade mark is identified with the proprietor and can result in the trade mark's degeneration.

The third part of the study assesses how to lift the burden of proof in relation to degeneration. Firstly, it is examined if a Community Trade Mark has to be degenerated in one member state or several. It is enough to prove that degeneration has taken place in one member state. Market surveys and business declarations can contribute

to the understanding of whether a trade mark is perceived as a trade mark or not. However, the burden of proof is an overall assessment and market surveys cannot function as the only evidence.

The last part of the study is an assessment on which measures a trade mark proprietor should consider to avoid degeneration. The proprietor needs to be knowledgeable on how not to misuse a trade mark and be vigilant on infringements. It is possible to "educate" the public on their perception of the trade mark by marketing strategies. An overall trade mark strategy is recommended.

Indholdsfortegnelse

1	INTRODUKTION	6
1.1	INDLEDNING	6
1.2	PROBLEMFORMULERING	7
1.3	AFGRÆNSNING	7
1.4	METODEAFSNIT	8
1.5	OPGAVENS OPBYGNING	10
1.6	TERMINOLOGI	11
2	VAREMÆRKERETTEN	12
2.1	VAREMÆRKERETTENS BETYDNING OG FUNKTION.....	12
2.2	DET DANSKE OG DET EU-RETLIGE VAREMÆRKESYSTEM	13
2.3	RETSEHVERVELSEN, VARIGHED OG OPHÆVELSE	16
2.4	ADSKILLELSESEVNE OG SÆRPRÆG.....	16
2.4.1	Friholdelsesbehovet	18
2.4.2	Sekundær betydning	19
2.5	SÆRPRÆGSSPEKTRUMMET.....	19
2.5.1	Stærkt særpræg	19
2.5.2	Suggestive	20
2.5.3	Deskriptivt	20
2.5.4	Generiske betegnelser.....	21
2.6	VAREMÆRKETS FORTABELSE	21
3	DEGENERATION	22
3.1	HVAD ER DEGENERATION	22
3.2	DEGENERATIONSBESTEMMELSERNE FREM TIL I DAG	23
3.3	ALMINDELIG BETEGNELSE INDEN FOR HANDELEN	25
3.3.1	EU-afgørelser om hvornår et varemærke er blevet en almindelig betegnelse	26
3.3.2	Dansk retspraksis om hvornår et varemærke er blevet en almindelig betegnelse ...	30
3.3.3	Afgørelser fra EUIPO	33

3.3.4	<i>Delkonklusion</i>	36
3.4	<i>INDEHAVERENS VIRKSOMHED</i>	37
3.4.1	<i>Afgørelser om indehaverens virksomhed</i>	37
3.4.2	<i>Delkonklusion</i>	40
3.5	<i>PASSIVITET</i>	41
3.5.1	<i>EU-afgørelser om passivitet</i>	41
3.5.2	<i>Dansk retspraksis om passivitet</i>	43
3.5.3	<i>Afgørelser fra EUIPO</i>	44
3.5.4	<i>VMF art. 10 og VML § 11</i>	45
3.5.5	<i>Delkonklusion</i>	46
4	BEVISBYRDEN FOR DEGENERATION	48
4.1	<i>DET RELEVANTE TERRITORIUM</i>	50
4.1.1	<i>Det relevante territorium for nationale varemærker</i>	50
4.1.2	<i>Det relevante territorium for EU-varemærker</i>	50
4.2	<i>MARKEDSUNDERSØGELSER</i>	52
4.2.1	<i>Kriterier for markedsundersøgelser som bevis</i>	53
4.2.2	<i>Markedsundersøgelser i sager om degeneration</i>	56
4.3	<i>BRANCHEERKLÆRINGER</i>	58
4.4	<i>VURDERING AF KINESIO-SAGEN FOR ØSTRE LANDSRET</i>	59
4.5	<i>DELKONKLUSION</i>	61
5	HVORDAN UNDGÅ DEGENERATION	62
5.1	<i>FORTABELSE AF VAREMÆRKERETTEN VED DEGENERATION</i>	62
5.2	<i>FORANSTALTNINGER OG OVERVEJELSER IMOD DEGENERATION</i>	63
5.2.1	<i>Valg af varemærke</i>	63
5.2.2	<i>Egen brug af varemærket</i>	64
5.2.3	<i>Licenshavers brug af varemærket</i>	64
5.2.4	<i>Brug i reklamer</i>	64
5.2.5	<i>Påtale af uberettiget brug</i>	65
5.2.6	<i>Ordbøger</i>	65
5.2.7	<i>Registrere varemærket for andre produkter og tjenesteydelser</i>	66

5.2.8	<i>Singer Doktrinen</i>	67
5.2.9	<i>Delkonklusion</i>	68
6	KONKLUSION	70
6.1	<i>VURDERING AF RETSTILSTANDEN I DAG</i>	73
7	LITTERATURLISTE	74
7.1	<i>LOVGIVING, FORBEJDER, MV.</i>	74
7.2	<i>BØGER</i>	75
7.3	<i>RETSPRAKSIS</i>	76
7.3.1	<i>Sø- og Handelsretten</i>	76
7.3.2	<i>Vestre -og Østre Landsrets afgørelser</i>	77
7.3.3	<i>Højesteret</i>	77
7.3.4	<i>EU-afgørelser</i>	78
7.4	<i>ADMINISTRATIVE AFGØRELSE</i>	78
7.4.1	<i>EUIPO afgørelser</i>	79
7.4.2	<i>Patent- og Varemærkestyrelsen</i>	79
7.5	<i>HJEMMESIDER</i>	79
7.6	<i>ANDET</i>	80

1 INTRODUCTION

1.1 INDLEDNING

Grammofon og linoleum - ja, vi ved godt i dag, hvad disse ord betyder, men hvad vi måske ikke ved er, at de på et tidspunkt har været varemærker, og nu for længst er gået tabt ved degeneration.¹

Degeneration er ikke et nyt fænomen. Det beskriver den situation, hvor et varemærke over tid udvikler sig til at blive en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse. Det er almindeligt forekommende, at ord og udtryk, som tidligere har været særnavn/egennavn for bestemte varer, gennem en sproglig udvikling er overgået til at blive almindelige betegnelser for varerne.²

Denne udvikling har tidligere ramt meget værdifulde og indarbejdede varemærker. En varemærkeindehaver bør derfor sikre sig, at hans varemærke er stærkt og genkendeligt, men også forbliver opfattet som et varemærke.³

Tidligere har degenerationsreglen været et dansk anliggende, men i dag stammer reglerne fra EU, herunder *Varemærkedirektivet*⁴, herefter VMD, art. 12 stk. 2, litra a og *Varemærkeforordningen*⁵, herefter VMF, art. 51, stk. 1, litra b. Direktivet og forordningen har samme ordlyd. Reglen i VMD blev implementeret ved Lov 1991-06-06 nr. 341, Varemærkelov, og findes i dag i § 28, stk. 2, nr. 2 i Lovbekendtgørelse 2017-02-26 nr. 223, herefter VML.

Fortabelse af varemærkeretten ved degeneration forudsætter efter de nugældende regler⁶, at der skal være noget at bebrejde varemærkeindehaver, og at denne enten aktivt eller passivt har bidraget til, at varemærket er blevet en almindelig betegnelse i handelen for en vare eller tjenesteydelse.

¹ Jens Schovsbo m.fl., *Immaterielret*, 2015, s. 662

² Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 279

³ Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 280

⁴ Rådets første direktiv af 21. december 1988 (89/104/EØF) med senere ændringer, se afsnit 1.4

⁵ Rådets forordning nr. 40/94 af 20. december 1993 med senere ændringer, se afsnit 1.4

⁶ VMF, art. 51, stk. 1, litra b, VMD Arti. 12, stk. 2, litra a og VML § 28, stk. 2, nr. 2.

Siden reglerne blev indført, er det ikke nærmere blevet gennemgået, hvordan disse betingelser skal forstås.

Det findes derfor undersøgelsesværdigt, hvad der skal til for, at betingelserne efter de nugældende regler er opfyldt, og hvilke momenter der i praksis inddrages i vurderingen. I tilknytning hertil er det interessant at drøfte, hvordan bevisbyrden for disse betingelser i praksis kan løftes.

Et varemærke er et værdifuldt aktiv for en virksomhed. Der er derfor knyttet stor interesse til, hvilke foranstaltninger virksomheden kan træffe for, at degeneration undgås og varemærkets og dets tilknyttede værdi bibeholdes.

1.2 *PROBLEMFORMULERING*

Det i indledningen beskrevne giver anledning til at undersøge følgende problemstilling om degeneration af varemærker:

Hvilke betingelser skal være opfyldt før et varemærke kan fortabes ved degeneration, og hvilke momenter kommer til udtryk i praksis ved vurderingen heraf. I vurderingen indgår spørgsmålene, hvordan bevisbyrden for degeneration i praksis kan løftes, samt hvilke overvejelser og foranstaltninger en varemærkeindehaver skal gøre for at sikre sit varemærke mod degeneration.

1.3 *AFGRÆNSNING*

Specialet behandler degenerationsproblematikken, og dette har størst relevans for ordmærker, hvorfor degeneration af de øvrige typer af varemærker ikke vil blive inddraget.⁷ Enkelte retsafgørelser vedrørende de øvrige typer kan inddrages, hvis de findes at bidrage til fortolkning. Der vil blive medtaget de dele af varemærkeretten, som findes at kunne bidrage til besvarelsen af dette speciales problemformulering.

⁷ Det anføres dog i litteraturen, at det ikke kan udelukkes at de øvrige kategorier kan blive udsat for degeneration. Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 281

De semantiske aspekter, herunder hvordan og hvorfor vort sprog udvikler sig i forbindelse med optagelse af nye ord og udtryk, som har betydning i forbindelse med et varemærkers degeneration, holdes uden for specialet. Analysen vil således rette sig alene mod forståelsen af de betingelser, der fremgår af lovgivningen, og hvordan disse vurderes i praksis.

I forbindelse med afsnittet om løftelse af bevisbyrden, vil de processuelle regler for bevisførelse for domstolene blive holdt udenfor, og afsnittet afgrænses til at omhandle, hvordan denne byrde kan forsøges løftet.

1.4 *METODEAFSNIT*

Dette speciale vil gøre brug af retsdogmatisk metode for at afklare retstilstanden for området⁸. Formålet med benyttelsen metoden er at beskrive gældende ret. Dette vil blive gjort ved at udrede eksisterende reglers baggrund gennem relevante retskilder på området. Der vil gennem en redegørelse og analyse af retskilderne angående degeneration blive givet et bud på, hvordan betingelserne skal forstås, samt hvilke momenter der indgår når et varemærke degenererer. Analysen har til formål at undersøge, hvad der er gældende ret.

Idet specialet omhandler både nationale -og EU-varemærker, vil analysen tage udgangspunkt i bestemmelserne om "degeneration" i VMF, VMD og VML. Da disse bestemmelser udgør et samlet lovgivningskompleks hidrørende fra EU, skal de fortolkes i overensstemmelse med hinanden.⁹ I dette speciale vil retskilderne til VMF, VMD og VML derfor blive behandlet samlet.

Varemærkedirektivet af 21. december 1988 (89/104/EØF) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker er blevet ændret flere gange, og den gældende version er nu Rådets direktiv af 16. december 2015 (2015/2436). I denne er degenerationsbestemmelsen flyttet til art. 20, stk. 1, men træder først i kraft d. 15. januar 2019, hvorfor art. 12, stk. 2, litra fortsat er korrekte henvisning. Et EU-

⁸ Peter Blume, *JURIDISK METODELÆRE*, 2009, s. 161 ff.

⁹ Rådets forordning nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker, s. 1
Rådets første direktiv af 21. december 1988 (89/104/EØF), s. 1

direktiv skal implementeres, som hovedregel, ved lov for at få virkning i en medlemsstat¹⁰. Direktivet er implementeret i varemærkeloven.

Varemærkeforordningen er ligeledes blevet ændret efterfølgende, og den nugældende version er Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015. Bestemmelsen er den samme. EU-forordninger er bindende og finder anvendelse for alle medlemslande, de enkelte borgere og virksomheder.¹¹

I analysen af specialets problemstilling vil der blive inddraget retsafgørelser, da disse udgør en væsentlig retskilde. Der vil blive gjort brug af afgørelser fra EU-domstolen i de tilfælde, hvor denne har udtalt sig om fortolkningen af de relevante bestemmelser. Disse afgørelser har præjudikatværdi for de danske domstole, når de skal træffe afgørelse i efterfølgende sager.¹²

Der har ikke været afsagt domme fra Højesteret omkring specialets emne efter de nugældende regler, hvorfor der i stedet vil blive inddraget afgørelser fra Sø- og Handelsretten samt landsretterne. Disse afgørelser benyttes til for at udlede, hvilke momenter der lægges vægt på i praksis ved vurderingen af betingelserne i degenerationsbestemmelserne.¹³

Siden dansk praksis er sparsom med afgørelser efter de nye degenerationsbestemmelser, vil der i specialet også blive inddraget administrative afgørelser fra den europæiske varemærkemyndighed, EUIPO. Selvom disse ikke kan tillægges den samme betydning som retsafgørelser fra domstolene, kan de tjene som retskilde i den juridiske argumentation. De inddragne afgørelser er af nyere dato, efter de gældende regler, og er ikke blevet underkendt af domstolene, og vurderes derfor til at kunne benyttes som retskilde.¹⁴

¹⁰ Ulla Neergaard og Ruth Nielsen, *EU RET*, 2016, s. 259

¹¹ Ulla Neergaard og Ruth Nielsen, *EU RET*, 2016, s. 151

¹² Thomas Riis og Jan Trzaskowski, *SKRIFTLIG JURA*, 2013, s. 38

¹³ Thomas Riis og Jan Trzaskowski, *SKRIFTLIG JURA*, 2013, s. 245 ff.

¹⁴ Thomas Riis og Jan Trzaskowski, *SKRIFTLIG JURA*, 2013, s. 39

Der findes ældre dansk retspraksis omhandlende degenerationsspørgsmålet, men da disse er afsagt forud for ændringen af degenerationsbestemmelserne, må deres præjudikatværdi anses for værende svækket. Disse domme vil derfor ikke blive inddraget i analysen.¹⁵

1.5 OPGAVERNS OPBYGNING

For at besvare dette speciales problemformulering er opgaven opbygget i fire dele. Den første del indeholder en redegørelse af varemærkerettens grundlæggende betydning og funktion, det nationale -og det EU-retslige varemærkesystem, samt reglerne om særpræg og formålet med disse.

I anden del vil det blive beskrevet, hvad der skal forstås ved degeneration, og hvordan lovgivningen på området har udviklet sig. Efterfølgende vil der blive foretaget en analyse af praksis på området for at undersøge, hvad der skal forstås ved betingelserne:

"en almindelig betegnelse inden for handelen", "Indehaverens virksomhed", og "passivitet".

I tredje del af specialet, vil det blive belyst, hvordan bevisbyrden i praksis har været forsøgt løftet, samt hvilke bidrag domstolene er kommet med.

Specialets fjerde del vil på baggrund af analysen i anden del indeholde en vurdering af, hvilke overvejelser og foranstaltninger en varemærkeindehaver bør gøre sig for at sikre sit varemærke mod degeneration.

Afslutningsvis vil der være en konklusion, som opsummerer specialets vigtigste pointer for at besvare specialets problemformulering.

¹⁵ Thomas Riis og Jan Trzaskowski, *SKRIFTLIG JURA*, 2013, s. 255

1.6 *TERMINOLOGI*

Når der i dette speciale benyttes udtrykket "varemærke", menes der reelt et ordmærke, da specialet er afgrænset hertil. Såfremt der benyttes andre typer af varemærker, vil dette blive angivet.

Tidligere er et EU-varemærke blevet omtalt som et "EF-varemærke", men dette er blevet ændret med Rådets forordning (EU) 2015/2424 art. 1, stk. 1, nr. 2.

2 VAREMÆRKERETTEN

Det følgende afsnit vil kort redegøre for de overordnede grundtæk i varemærkeretten for EU-varemærker og de danske nationale varemærker. Indledningsvis beskrives varemærkerettens betydning og funktion, og herefter det bagvedliggende varemærkeretlige system, retserhvervelsen og varighed. Dernæst beskrives de grundlæggende krav for, at et varemærke kan registreres, herunder særligt kravet om adskillelseevne og særpræg, afslutningsvis hvordan et varemærke kan ophøre.

2.1 VAREMÆRKERETTENS BETYDNING OG FUNKTION

Varemærkeretten beskytter varemærker. Et varemærke er et forretningskendetegn, som kan bestå af arter af tegn, som kan tjene til at adskille en virksomheds produkter eller tjenesteydelser fra dets konkurrenters¹⁶. Selvom et varemærke principielt blot er et tegn, hvortil der ikke er knyttet nogen nævneværdig værdi, vil det i tilknytning til en bestemt virksomhed og dennes varer eller tjenesteydelser opnå en enorm værdi¹⁷. Apples varemærke har en værdi i 2017 på op mod 1.236 mia. kr.¹⁸ Et varemærke adskiller sig derved fra andre immaterielle rettigheder, hvor værdien og særpræget ligger i selve produktet - eksempelvis en ophavsretlig beskyttet bog.¹⁹

Varemærkernes potentielle betydelige værdi taget i betragtning nødvendiggør dermed en beskyttelse af disse. Dette betyder ikke, at denne beskyttelse bør være ubegrænset. Der bør foretages en afvejning mellem indehaveren af et varemærkes ønske om en bred beskyttelse, og heroverfor at øvrige erhvervsdrivende ikke bør begrænses i at benytte kendetegn for deres varer eller tjenesteydelser²⁰. Da varemærkeretten er en eneret, og dermed konkurrencebegrænsende, opstilles der i lovgivningen krav til, hvornår et varemærke kan opnå beskyttelse, herunder kravet om særpræg og adskillelseevne, se nedenfor i afsnit 2.4.

¹⁶Jens Schovsbo m.fl., *Immaterielret*, 2015, s. 533

¹⁷Frank Bøggild og Kolja Staunstrup, *EU-VAREMÆRKERET*, 2015, s. 33

¹⁸<http://finans.dk/live/erhverv/ECE9313489/top-10-her-er-verdens-mest-vaerdifulde-varemaerker/?ctxref=ext> - besøgt d. 01-02-2017

¹⁹Frank Bøggild og Kolja Staunstrup, *EU-VAREMÆRKERET*, 2015, s. 33

²⁰Frank Bøggild og Kolja Staunstrup, *EU-VAREMÆRKERET*, 2015, s. 33
Jens Schovsbo m.fl., *Immaterielret*, 2015, s. 533

Varemærker har en stor betydning i vores moderne samfund, og det skyldes især deres funktion, hvorefter de fungerer som bindeled mellem virksomhederne og deres kunder.

Varemærkets væsentligste funktion er *oprindelsesfunktionen*, jf. VMF betragtning 8 og VMD betragtning 11. Dette retter sig mod den essentielle funktion, hvorefter et varemærke tjener som en garanti for oprindelsen at det produkt eller den tjenesteydelse, hvorpå varemærket er påført. Dermed er forbrugeren eller den endelige bruger af varen eller tjenesteydelsen sikret mod, at forveksle varen eller tjenesteydelsen med andre ydelser med anden oprindelse²¹.

Oprindelsesfunktionen behøver ikke at blive tolket, som en betegnelse den endelige bruger skal kunne identificere den eksakte oprindelse af varen eller tjenesteydelsen med, men den tjener til at kunne adskille varen eller tjenesteydelsen fra lignende ydelser hidrørende fra andre virksomheder.²² Dette betegnes som varemærkets *adskillelsesevne*, se nedenfor i 2.4.

2.2 DET DANSKE OG DET EU-RETLIGE VAREMÆRKESYSTEM

Den første danske varemærkelov kom til i 1880, men den formåede ikke at være i kraft særlig længe, idet der blev indgået et nordisk samarbejde omkring de immaterielle retsområder, hvilket førte til en ny lov i 1890, som var gældende, med få modifikationer, indtil 1936. Varemærkeloven af 1936²³ var ligeledes baseret på et nordisk samarbejde, men opdaterede samtidigt vores varemærkeretlige system, så det var tilpasset det internationale system, som var kommet gennem Pariserkonventionen²⁴. I 1949 påbegyndtes endnu et nordisk samarbejde om en ny varemærkelov, som trådte i kraft i 1959²⁵. Denne lov forblev gældende indtil 1991, hvorefter den nugældende varemærkelov blev sat i kraft. Denne er baseret på et EF-direktiv 89/104/EØF.²⁶

²¹Tobias Cohen Jehoram m.fl., *European Trademark Law*, 2010, s. 11

Frank Bøggild og Kolja Staunstrup, *EU-VAREMÆRKERET*, 2015 s. 34

Jens Schovsbo m.fl., *Immaterielret*, 2015, s. 553-554

²² Tobias Cohen Jehoram m.fl., *European Trademark Law*, 2010, s. 11

²³ Lov 1936-04-07 nr. 101, om varemærker (*Varemærkeloven af 1936*)

²⁴ Bekendtgørelse af Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejdomret

²⁵ Lov 1959-06-11, nr. 211, Varemærkelov (*Varemærkeloven af 1959*)

²⁶ Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 15-16

I 1959 startede arbejdet med et fælles EU-varemærkesystem, hvor kommissionen og medlemslandene på daværende tidspunkt ønskede at harmonisere og ensrette deres regler om industrielle ejendomsrettigheder, herunder varemærker²⁷.

Arbejdet resulterede i *varemærkedirektivet*, som Danmark var forpligtet til at implementere senest d. 28 december 1991. Formålet med direktivet var at ensrette medlemslandenes lovgivning vedrørende de nationale varemærker og dermed sikre, at et varemærke ville opnå samme beskyttelse i alle medlemslande. Direktivet tilsigtede ikke en fuldstændig ensretning af medlemslandenes lovgivning på varemærkeområdet, men var derimod hovedsageligt rettet mod de dele af lovgivningen, som fandtes at have indvirkning på det indre markedes funktion²⁸.

På baggrund af direktivet blev der i 1991 vedtaget en ny varemærkelov, som implementerede de bestemmelser der tilsikrede, at varemærker havde samme beskyttelse i alle medlemslande. I forbindelse med loven valgte Danmark, at formulere bestemmelserne i overensstemmelse med direktivet for i videst muligt omfang at undgå fortolkningsstvul.²⁹

Varemærkeforordningen blev vedtaget i 1993 og havde til formål at etablere et fælles EU-retligt varemærkesystem undergivet samme regler i alle medlemslande. Årsagen hertil var, at nationale varemærker var territorielt afgrænset, og derfor var det nødvendigt med varemærker undergivet ensartede unionsregler.³⁰

Hensigten med VMF er at fremme den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser og give virksomheder mulighed for uden hindringer at udøve økonomisk aktivitet på hele det indre marked. Varemærkerne ville gøre det muligt for virksomhederne at identificere sig på tværs af landegrænser ved hjælp af samme fremgangsmåde i hele EU.³¹

²⁷ Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 43

²⁸ Betragtninger i Kommissionens forslag til Rådets første direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende varemærker, forelagt d. 25. november 1990

²⁹ Forslag til Varemærkelov, pkt. 3 – Lovforslagets indhold

³⁰ 4. Betragtning i præambel i VMF

Frank Bøggild og Kolja Staunstrup, *EU-VAREMÆRKERET*, 2015, s. 19

³¹ 2. og 4. Betragtning i præambel i VMF

Hvor der efter de nationale varemærkesystemer kun kan opnås beskyttelse i det pågældende land, muliggør EU-varemærkesystemet derimod, at der med én registrering kan opnås beskyttelse og eneret til et varemærke i hele EU, jf. VMF art. 1, stk. 2. Dette betegnes som at EU-varemærket har "enhedskarakter" og har samme retsvirkning i hele EU, jf. VMF art. 1, stk. 2.

Ved introduktionen af EU-varemærkesystemet var det hensigten, at dette system skulle erstatte varemærkelovgivningen. I dag er realiteten dog en anden, hvor det nationale varemærkesystem og EU-varemærkesystemet fungerer som to parallelle, selvstændige og uafhængige systemer - såvel juridiske som praktiske.³² En undersøgelse konkluderer, at brugere (varemærkeindehavere og varemærkeagenter) af de to varemærkesystemer betragter dem som velfungerende, og det er i alles interesse at bibeholde det sådan.³³

Systemerne fungerer juridisk selvstændige, og en fortolkning gennem retspraksis af bestemmelserne i VMF behøver derfor ikke at være i overensstemmelse med en tilsvarende bestemmelse i VMD og VML. Dette blev eksempelvis slået fast i C-24/00 The Sunrider Corporation mod OHIM, hvorefter domstolen udtalte i præmis 33:

*"Registreringer, der allerede er foretaget i medlemsstaterne, er et forhold, som — **uden at være bestemmende** — alene kan tages i betragtning ved registreringen af et EF-varemærke ... Appellammeret har således ikke begået en retlig fejl alene ved at have afvist at registrere et tegn, selv om det forudgåendes var blevet registreret i visse europæiske stater."*

Dette udelukker imidlertid ikke, at systemernes praksis smitter af på hinanden, hvor en vurdering foretaget efter EU-varemærkeret kan have en afsmittende effekt på national varemærkeret.³⁴

³² Frank Bøggild og Kolja Staunstrup, *EU-VAREMÆRKERET*, 2015, s. 19

Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 45

³³ *Max Planck Rapporten*, s. 255, pkt. 18

³⁴ Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 45

Jens Schovsbo m.fl., *Immaterialret*, 2015, s. 553-554

2.3 RETSERHVERVELSEN, VARIGHED OG OPHÆVELSE

En varemærkeret kan efter VML stiftes på to måder: enten gennem (i) *registrering*, jf. VML § 3, stk. 1, nr. 1 eller ved (ii) *ibrugtagning*, jf. VML § 3, stk. 1 nr. 3. Modsat kan et EU-varemærke kun stiftes ved registrering, jf. VMF art. 6. Princippet om ibrugtagning anføres af forfattere som værende på retur. Dette skyldes, at ved håndtering af varemærker på tværs af landegrænser er det vanskeligt at tage hensyn til uregistrerede varemærker³⁵. Selvom der ikke kan stiftes en varemærkeret gennem ibrugtagning i VMF, tages der hensyn til dette efter VMF art. 8, stk. 4 og art. 53, stk. 1, litra c.

Ved registrering af varemærker, både nationale og EU-varemærker, benyttes Nice-Arrangementet, som er en international konvention, som benyttes til klassificering af varemærker.³⁶ Et varemærke registreres under en klasse, som nærmere angiver en vare eller tjenesteydelse omfattet heraf.

I modsætning til øvrige immaterielle rettigheder er varemærkeretten i princippet evigtvarende. Årsagen hertil er, at varemærkeretten ikke skaber en monopolsituation. Alle kan frit udbyde varer og tjenesteydelser under et konkurrerende varemærke³⁷. Såfremt varemærkeretten er stiftet ved ibrugtagning, gælder beskyttelsen, indtil varemærket ikke længere er i brug. Ved danske nationale varemærker stiftet ved registrering gælder registreringen i 10 år fra registreringsdagen og kan fornyes for 10 år ad gangen, jf. VML §§ 26 og 27. Et EU-varemærke er beskyttet 10 år regnet fra den dag, hvor ansøgningen blev sendt, og kan herefter ligesom nationale varemærker fornyes med 10 år ad gangen, jf. VMF art. 46 og 47.

2.4 ADSKILLELSESEVNE OG SÆRPRÆG

En virksomhed, som opnår varemærkeretlig beskyttelse, får den dertil knyttede eneret, jf. VML § 4 og VMF art. 9. Denne ret indebærer, at indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, som ikke har samtykke hertil, at gøre erhvervsmæssig brug

³⁵ Jens Schovsbo m.fl., *Immaterialret*, 2015, s. 540

Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 45

³⁶ Bekendtgørelse af Nice-arrangementet af 15. juni 1957

³⁷ Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 40 og 41

af sit varemærke eller et som ligner, hvis brugen vedrører lignende varer og tjenesteydelser. Denne beskyttelse udvides for velkendte varemærker, jf. VML § 4, stk. 2 og VMF art. 9, stk. 1, litra c.

At opnå eneret til et varemærke er ikke ubetinget. Såfremt alle ville kunne opnå en varemærkeret til et hvilket som helst udtryk, kunne det medføre en eneret til at benytte almindelige ord og udtryk til at betegne varer og tjenesteydelser - og dermed skabe monopollignende situationer. Dette kommer til udtryk i VML § 2, stk. 1 og VMF art. 4, stk. 1, litra a, hvorefter et varemærke skal have adskillelsesevne.

Som nævnt ovenfor i afsnit 2.1 tjener et varemærke grundlæggende til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andres, og kan det ikke det, vil varemærkeret ikke kunne fungere som bindeled mellem den erhvervsdrivende og dennes kundekreds. Manglende adskillelsesevne vil derfor betyde, at varemærket vil blive nægtet registrering, jf. VML § 13, stk. 1 og VMF art. 7, stk. 1, litra a. Adskillelsesevne benævnes også som at et varemærke skal være distinktivt.³⁸

Udover at et varemærke skal have adskillelsesevne, skal det ligeledes have det fornødne særpræg, jf. VML § 13, stk. 1 og VMF art. 7, stk. 1, litra b. Særprægskravet i varemærkeretten er anderledes end hvad der ses i patentrettens nyhedskrav eller i originalitetskravet i ophavsretten. Særprægskravet er ikke betinget af, at indehaveren selv har skabt varemærket, eller at det er nyt. Et ældgammelt tegn kan således have tilstrækkeligt særpræg til at være et varemærke³⁹. Det kan ikke afgrænses positivt, hvornår kravet er opfyldt, men skal bedømmes ud fra omstændighederne og opfattelsen hos den relevante kundekreds. Et tegn har særpræg hvis:

- (i) det kan identificere den vare eller tjenesteydelse, som det skal registreres for og
- (ii) hvor ydelsen hidrører fra og
- (iii) dermed har adskillelsesevne i forhold til andre virksomheders varer eller tjenesteydelser.⁴⁰

³⁸ Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 72

³⁹ Jens Schovsbo m.fl., *Immaterialret*, 2015, s. 568

⁴⁰ Frank Bøggild og Kolja Staunstrup, *EU-VAREMÆRKERET*, 2015 s. 93

Varemærker kan variere i styrke, og nogle varemærker har et stærkere særpræg end andre.⁴¹

Udover at et varemærke skal have fornødent særpræg, må det heller ikke være beskrivende eller være blevet en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse, jf. VML § 13, stk. 1, nr. 1 og 2 og VMF art. 7, stk. 1, litra c og d⁴².

2.4.1 Friholdelsesbehovet

Som nævnt ovenfor modvirker kravet om særpræg, at der kan skabes monopolliggende situationer. Det varemærkeretlige system ville ikke kunne fungere, hvis øvrige erhvervsdrivende ville være afskåret fra at benytte alment beskrivende betegnelser for deres varer og tjenesteydelser. Beskrivende og almindelige udtryk og ord ville ikke kunne opfylde varemærkets funktion, herunder at være i stand til at individualisere og adskille en erhvervsdrivendes varer eller tjenesteydelse fra andres.⁴³ EU-domstolen har i de forenede sager C-108/97 og C-109/97 (*Windsurfing Chiemsee*) fastslået i præmis 25, at det er en almen interesse, at tegn og angivelser, som kan beskrive kategorier af varer og tjenesteydelser, frit skal kunne benyttes af alle, og at disse ikke skal kunne forbeholdes en enkelt virksomhed. Endvidere udtaltes i præmis 35, at friholdelsesbehovet ikke skulle være konkret, aktuelt og tungtvejende. Derfor er det nok, at et varemærke *kan* angive en artsbetegnelse.

Dette er dog ikke tilfældet med VML § 13, stk. 2, nr. 2 og VMF art. 7, stk. 1, litra d, hvorefter et ord, som *aktuelt* bruges om en vare eller tjenesteydelse i den relevante kundekreds, er udelukket. Dette følger af sag C-517/99 (*Merz & Krell*) præmis 35. I dommens konklusion anføres det ligeledes, at bestemmelsen ikke skal begrænses til beskrivende varemærker, men at ord uden oprindelig mening, og dermed ikke beskrivende, skal afvises for registrering, hvis det er blevet en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse.

⁴¹ Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 170 ff.

⁴² De øvrige registrerings hindringer i VMF, art. 7, stk. 1, litra e-m behandles ikke nærmere i dette speciale

⁴³ Betænkning nr. 199 vedrørende en ny dansk lov om varemærker, 1958, s. 118

Bestemmelserne i VML § 13 og VMF art. 7, stk. litra b-d har en tæt sammenhæng med hinanden, og derved er friholdesbehovet overlappende for bestemmelserne. VML § 13, stk. 2, nr. 1 og 2 samt VMF art. 7, litra c og d angiver begge de tilfælde, hvor et varemærke kan siges ikke at have særpræg.

2.4.2 *Sekundær betydning*

Uanset at varemærket ikke har det fornødne særpræg eller er beskrivende eller en almindelig betegnelse, vil det kunne få det fornødne særpræg som følge af brug, jf. VML § 13, stk. 3 og VMF art. 7, stk. 3. Det betyder, at varemærket har fået sekundær betydning. Dermed kan selv almindelige ord få en overført betydning, hvis de gennem tid anvendes på en sådan måde, som gør, at den relevante kundekreds opfatter ordet som et kendetegn for en virksomhed eller dennes vare eller tjeneydelse - og ikke længere som en artsbetegnelse. Helt almindelige udtryk vil det nærmest være umuligt at opnå varemærkeret til.⁴⁴

2.5 *SÆRPRÆGSSPEKTRUMMET*

Til en synliggørelse af, hvad der skal forstås ved et varemærkes styrke, kan der tages afsæt i det særprægsspektrum, som Lars Holmqvist introducerer i sin afhandling: "*Degeneration of Trade Marks*". I stedet for at bruge terminologien om "stærke" og "svage" varemærker, bruges i stedet "highly distinctive"(stærkt særpræg), "suggestive" og "descriptive"(deskriptivt) om varemærkers særprægsstyrke^{45,46}

2.5.1 *Stærkt særpræg*

Varemærker i denne del af spekteret bærer det stærkeste særpræg. Det er især originale fantasiord, som nyder et stærkt særpræg. Dette skyldes, at ordet ikke har nogen selvstændig betydning og derved af natur ikke kan være beskrivende for en vare eller en tjenesteydelse. Eksempler på sådanne ord kan være Pepsi, Google og

⁴⁴ Jens Schovsbo m.fl., *Immaterialret*, 2015, s. 572

⁴⁵ Lars Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks*, 1971, s. 17 ff.

⁴⁶ Denne terminologi benyttes også i: Knud Wallberg, *Varemærkeret*, Jens Schovsbo m.fl., *Immaterialret* og i Frank Bøggild og Kolja Staunstrup, *EU-VAREMÆRKERET*

Carlsberg⁴⁷. Herudover findes der indenfor denne kategori de varemærker, som indeholder ord fra vort sproglige almeneje, men hvor ordet ikke er beskrivende for den klasse, som varemærket søges registreret for. APPLE er eksempelvis registreret for computere, men ville ikke kunne registreres for klassen for æbler, da det således ville være beskrivende.⁴⁸

2.5.2 *Suggestive*

De suggestive varemærker antyder eller leder tanken hen imod en bestemt vare eller tjenesteydelse, men uden direkte at oplyse herom. De er ofte dannet af sammensætninger af ord eller ændrede versioner af ord. De suggestive varemærker kan registreres.⁴⁹

Et eksempel herpå kunne eksempelvis være BABY-DRY for bleer. Dommen, C-383/99 (BABY-DRY), hvor dette EU-varemærke fandtes at kunne registreret, er dog kritiseret.⁵⁰

2.5.3 *Deskriptivt*

Lars Holmqvist beskriver de deskriptive varemærker som ord, der bliver brugt i en sammenhæng, som kun ligger op ad deres naturlige betydning - men altså ikke i deres egentlige betydning. Han giver eksemplet med "Pets" for dyrefoder⁵¹. De deskriptive varemærker er af deres natur udelukket fra registrering, jf. VML § 13, stk. 2 og VMF art. 7, litra c og d.

Grænsen mellem de deskriptive og suggestive varemærker er ikke tydelig og vil ofte bero på en konkret vurdering. Afgørende for, om et varemærke kan anses for at være suggestivt eller deskriptivt, er om det direkte og umiddelbart oplyser en forbruger om egenskaberne ved varen eller tjenesteydelsen, eller om der blot er tale om

⁴⁷ Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 170
Frank Bøggild og Kolja Staunstrup, *EU-VAREMÆRKERET*, 2015, s. 116
Lars Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks*, 1971, s. 18

⁴⁸ Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 171
Lars Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks*, 1971, s. 18

⁴⁹ Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 171

⁵⁰ Se, Jens Schovsbo m.fl., *Immaterielret*, 2015, s. 559 og 560

⁵¹ Lars Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks*, 1971, s. 18

en hentydning, jf. præmis 24 i sag T-24/00 (Sunrider). Et varemærke, som kun indirekte omtaler en vare eller en tjenesteydelse, og uden umiddelbart at angive beskaffenhed eller egenskaber ved denne, vil derfor blive betragtet som suggestivt.⁵²

2.5.4 *Generiske betegnelser*

Udenfor det opstillede særprægsspektrum ses de generiske betegnelser. Det er almene beskrivelser og ord, der indgår i vores hverdagssprog, som der ikke kan erhverves varemærkeret til. Det er disse ord og udtryk, som der findes at være et friholdelsesbehov for, men som kan opnå særpræg ved indarbejdelse - det findes dog at være meget svært.

2.6 *VAREMÆRKETS FORTABELSE*

Selvom indehaveren af et varemærke sørger for at forny det, vil det stadig kunne ophæves. Dette kan ske på baggrund af oprindelige mangler⁵³, for eksempel at varemærket ikke har det fornødne særpræg, er registret i strid med andres rettigheder, eller ved efterfølgende mangler⁵⁴, herunder (i) manglende brug, (ii) degeneration eller (iii) hvis varemærket er vildledende.

Dette speciale omhandler varemærkers fortabelse gennem degeneration, hvorfor fortabelse ved manglende brug og vildledende varemærker ikke vil blive gennemgået nærmere.

⁵² Frank Bøggild og Kolja Staunstrup, *EU-VAREMÆRKERET*, 2015, s. 116

⁵³ VML § 28, jf. §§ 13-15
VMF art. 52 og 53

⁵⁴ VML § 28, stk. 2, nr. 1-3
VMF art. 51, stk. 1, litra a-c

3 DEGENERATION

I dette afsnit vil det blive beskrevet, hvad der forstås ved degeneration. Endvidere vil degenerationsbestemmelserne i VML, VMD og VMF blive opstillet, og gennem en analyse af praksis på området vil det blive klarlagt, hvilke betingelser der skal være opfyldt før et varemærke degenerer, samt hvilke momenter der ligger til grund i vurderingen heraf.

3.1 HVAD ER DEGENERATION

Varemærker tjener, som nævnt ovenfor, hovedsageligt det formål, at de skal kunne adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders. Et varemærke skal derfor have særlige kvaliteter for at kunne opnå beskyttelse, og helt grundlæggende skal det have adskillelsesevne. Såfremt et varemærke mister sin evne til at adskille og ikke længere kan tjene dets grundlæggende formål, og den relevante kundekreds dermed ikke længere opfatter varemærket som et kendetegn, betegnes det som degeneration⁵⁵. Begrebet dækker derved over den situation, hvor et varemærke har haft adskillelsesevne og det fornødne særpræg, men over tid har udviklet sig til at være en almindelig betegnelse for en vare eller en tjenesteydelse. Degeneration retter sig derfor ikke mod det tilfælde, hvor varemærket *kan* blive en almindelig betegnelse, men i stedet den situation hvor det *aktuelt* er blevet det.

Degeneration skal ses i sammenhæng med særprægsreglerne, idet friholdelsesbehovet, som er baggrunden for disse, også gør sig gældende her. Det vil være konkurrenceforvridende, hvis en varemærkeindehaver fortsat kan have eneret på almindelig ord og udtryk, som benyttes i vores hverdagssprog til at beskrive en vare eller en tjenesteydelse.

Degenerering, som ordet kunne antyde, betyder ikke, at der foreligger en svækkelse af kvaliteten af den pågældende vare eller tjenesteydelse eller virksomheden som

⁵⁵ Betænkning nr. 199 vedrørende en ny dansk lov om varemærker, 1958, s. 73

sådan⁵⁶. Degeneration har ofte ramt de stærkt indarbejdede varemærker, som har en betydelig værdi og varemærker, som oprindeligt har haft et meget stærk særpræg.⁵⁷

3.2 DEGENERATIONSBESTEMMELSERNE FREM TIL I DAG

Degeneration er ikke et nyt fænomen og har været årsag til varemærkers fortabelse i mange år. I dansk ret blev den første bestemmelse omhandlende degeneration implementeret med varemærkeloven af 1936, som havde følgende ordlyd:

*"Hvis nogen uden Indsigelse taaler, at andre bruger et for ham registeret Varemærke, saaledes at det nu skønnes at være blevet en almindelig brugt Betegnelse for Varer af en vis Art, mister han den ved Registreringen opnaaede Eneret til Mærkets Benyttelse."*⁵⁸

Denne varemærkelov hvilede på et nordisk samarbejde, hvor formålet var at opnå enighed om nogle fælles retningslinjer for de nordiske landes varemærkelovgivning. Herunder var der enighed om, at et registeret varemærke skulle kunne ophæves, såfremt det fandtes, at et varemærke havde udviklet sig til at blive en almindelig varebetegnelse.⁵⁹ Bestemmelsen vedrørende degeneration blev ændret med Varemærkeloven af 1959, og fik følgende ordlyd:

*"Registreringen kan ligeledes ophæves ved dom, hvis mærkeindehaveren ikke længere er erhvervsdrivende, eller hvis mærket efter registreringen åbenbart har mistet evnen til at adskille mærkeindehaverens varer fra andres eller er blevet vildledende, stridende mod den offentlige orden eller egnet til at vække forargelse."*⁶⁰

Hvor varemærkeloven af 1936 var baseret på at opnå fælles retningslinjer, havde samarbejdet om varemærkeloven af 1959 til formål at opnå en overensstemmelse i

⁵⁶ Lars Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks*, 1971, s. 13 og 23

⁵⁷ Jens Schovsbo m.fl., *Immaterielret*, 2015, s. 663

⁵⁸ Lov 1936-04-07 nr. 101, om varemærker, § 11

⁵⁹ Lovforslag til varemærkelov af 1936, Rigsdagstidenden, Tillæg A, 1935-36, nr. 2, s. 3533-3534 og 3568

⁶⁰ Lov 1959-06-11, nr. 211, Varemærkelov, § 25, stk. 2

de fire landes (Sverige, Norge, Finland og Danmark) varemærkelovgivning. Landenes lovgivning blev derved opbygget efter et fælles system, og de materielle regler i hvert lovudkast blev tilsvarende⁶¹.

Årsagen til, at ordlyden i den nye bestemmelse blev ændret til *"åbenbart har mistet evnen til at adskille mærkeindehaverens varer fra andres"* var, at den tidligere ordlyd blev vurderet til at være uhensigtsmæssig. Det ansås som værende et subjektivt kriterium, at der skulle være noget at bebrejde indehaveren af varemærket, og forståelsen af dette kriterium ville skulle udfyldes af domstolene. Da degeneration ofte var et resultat af varemærkeindehaverens forhold, var det lettere at benytte det objektive kriterium om adskillelsesevne⁶².

I 1988 kom varemærkedirektivet fra EU, hvilket medførte en ændring af varemærkeloven i 1991, og degenerationsbestemmelsen blev ændret til dens nuværende ordlyd:

*"varemærket som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse inden for branchen for den vare eller tjenesteydelse, som varemærket er registreret for, eller"*⁶³

.

I forlængelse af varemærkedirektivet kom varemærkeforordningen i 1993, som ligesom direktivet indeholdt en bestemmelse om degeneration. Ordlyden i forordningen:

*"når varemærket på grund af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken det er registreret"*⁶⁴

Det fremgår af ovenstående, at lovbestemmelsen for degeneration har ændret sig med årene. Bestemmelsens ordlyd i henholdsvis VML og VMF er nogenlunde identisk,

⁶¹ Betænkning nr. 199 vedrørende en ny dansk lov om varemærker, 1958, s. 14-15

⁶² Betænkning nr. 199 vedrørende en ny dansk lov om varemærker, 1958, s. 76

⁶³ VML, § 28, stk. 2, nr. 2 og VMD art. 12, stk. 2, litra b.

⁶⁴ VMF, art. 51, stk. 1, litra b

og de samme betingelser skal være opfyldt, før et nationalt eller et EU-varemærke kan anses som værende degenereret⁶⁵.

Den grundlæggende betingelse er, at varemærke skal være blevet en almindelig betegnelse. Dette er efter de nye bestemmelser ikke nok, da det tillige kræver, at indehaveren enten aktivt, gennem dennes brug af varemærket, eller passivt har medvirket til degenerationen. Der skal derved være noget at bebrejde indehaveren af varemærket, før det kan ophæves⁶⁶.

Fremadrettet betyder betegnelsen degeneration derfor ikke, at varemærket blot er blevet en almindelig betegnelse, idet det nu kræves, at en af de øvrige betingelser også skal være opfyldt, før et varemærke kan siges at være degenereret.

Det bør nævnes, at degenerationsbestemmelserne kun retter sig mod registrerede varemærker. Dette giver god mening, da det for danske varemærker stiftet igennem ibrugtagning af deres natur ikke bliver prøvet, hvorvidt de kan registreres. I en krænkelsessag vil den part, som antages at have krænket, blot anfægte gyldigheden af det uregistrerede varemærke med begrundelsen, at varemærket er en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse og dermed udelukket fra registrering, jf. VML § 3, stk. 2, jf. § 13, stk. 2. Endvidere kan EU-varemærker kun stiftes ved registrering.

Hvad der skal forstås ved de enkelte betingelser i degenerationsbestemmelserne vil blive gennemgået nedenfor.

3.3 *ALMINDELIG BETEGNELSE INDEN FOR HANDELEN*

Som det fremgår af ovenstående, har terminologien om, at varemærket skal være blevet en almindelig betegnelse, eksisteret siden varemærkeloven af 1936, dog fremgår det af varemærkeloven af 1959, at varemærket åbenbart skulle have mistet sin adskillelsesevne, men terminologien blev herefter genindført med VMD og fremgår ligeledes også af VMF.

⁶⁵ I Forslag til afgørelse fra Generaladvokat P. Cruz Villalón, præmis 29 anføres det, at ved fortolkning af bestemmelsens ordlyd i VMD, så bør praksis ligeledes også inddrages fra VMF.

Det fremgår ikke af VMD eller VMF, herunder forslagene til begge, hvad der præcis skal forstås ved, at en vare eller tjenesteydelse skal være blevet til en almindelig betegnelse. Herudover er der ingen tilgængelige EU-forarbejder, som bidrager til fortolkning af ordlyden - samtidig bør det anføres, at EU-domstolen er restriktiv med at bruge forarbejder som retskilde⁶⁷.

I stedet bør det gennem udvalgt praksis forsøges klarlagt, hvordan betingelsen skal forstås og hvilke momenter, der ligger til grund for vurderingen heraf.

Indledningsvis bør det undersøges, hvem varemærket skal være blevet en almindelig betegnelse for.

3.3.1 *EU-afgørelser om hvornår et varemærke er blevet en almindelig betegnelse*

EU-domstolen fik i sag C-371/02 (*Björnekulla*) og senere i C-409/12 (*Kornspitz*) anledning til at udtale sig om, hvem der er den relevante kundekreds, når det skal vurderes, om et varemærke er blevet en almindelig betegnelse.

C-371/02 (Björnekulla)

Sagen omhandlede varemærket "Bostongurka", som anvendes for konserver med hakkede, syltede agurker. Indehaveren af dette varemærke var Procordia Food AB., modparten, Björnekulla Frugtindustrier AB., nedlagde påstand for den svenske højesteret om, at "Bostongurka" var blevet en artsbetegnelse for hakkede, syltede agurker. Domstolen var dog af den opfattelse, at det ikke fremgik af ordlyden i VMD art. 12, stk. 2, litra a, hvilken kundekreds der var relevant ved vurderingen af, om varemærket var blevet en almindelig betegnelse. Det fremgik af forarbejderne til den

⁶⁷ Ulla Neergaard og Ruth Nielsen, *EU RET*, 2016, s. 145

svenske varemærkelov, at den relevante kundekreds var den, der stod for afsætningen af varerne.⁶⁸⁶⁹ Der var dog usikkerhed om, hvorvidt denne fortolkning var i overensstemmelse med direktivet. Den svenske højesteret fremlagde dermed spørgsmålet:

*"Såfremt en vare går igennem flere led, før den når forbrugeren, hvilke eller hvilken er i så fald i henhold til varemærkedirektivets artikel 12, stk. 2, litra a), den relevante kundekreds ved vurderingen af, om et varemærke er blevet en almindelig betegnelse inden for handelen for den vare, for hvilken det er registreret?"*⁷⁰

Indledningsvis skulle det fastlægges, hvad der efter VMD skulle forstås ved "inden for handelen".⁷¹ En undersøgelse af de forskellige sprogversioner af VMD viste, at de ord, som eksempelvis er brugt i den engelske udgave, "in the trade", kun tager sigte på erhvervskredse. Derimod var formuleringen i en række øvrige lande, herunder Danmark, Tyskland m.fl., rettet mod forbrugere og endelige brugere samt distributionsled af varen eller tjenesteydelsen.⁷² EU-domstolen nåede frem til at begrebet "i handelen", ikke skulle afgrænses til udelukkende at omfatte erhvervskredse, og at dette var foreneligt med VMD's opbygning og formål.⁷³

EU-domstolen præciserede herefter, at ved vurderingen af, hvilken kreds varemærket skulle være blevet en almindelig betegnelse over for, burde der tages afsæt i varemærkets væsentligste funktion - oprindelsesfunktionen.⁷⁴ Denne funktion er den mest relevante for forbrugere og endelige brugere, idet de er de reelle aftagere af varen eller tjenesteydelsen. Dog kan omstændigheder, som kendetegner markedet for den omhandlende vare eller tjenesteydelse begrunde, at der skal tages hensyn til mellemledet, idet denne kan udøve indflydelse på forbrugere og endelige brugeres opfattelse af et varemærke.⁷⁵

⁶⁸ Björnekulla, præmis 10

⁶⁹ Dette var også opfattelsen i forhold til den danske varemærkelov af 1959, hvorefter opfattelsen hos de første distributionsled var af væsentlig betydning, hvorimod forbrugernes opfattelse var mindre afgørende, jf. Betænkning nr. 199 vedrørende en ny dansk lov om varemærker, 1958, s. 77

⁷⁰ Björnekulla, præmis 11

⁷¹ Björnekulla, præmis 14

⁷² Björnekulla, præmis 17

⁷³ Björnekulla, præmis 18 og 19

⁷⁴ Björnekulla, præmis 20

⁷⁵ Björnekulla, præmis 25

Konklusionen blev derfor, at den relevante kundekreds ved vurderingen af degeneration af et varemærke "*udgøres af samtlige forbrugere eller endelige brugere og — alt efter de omstændigheder, der kendetegner markedet for den omhandlede vare — af samtlige erhvervsdrivende, der forhandler den.*"⁷⁶

Sag C-409/12 (Kornspitz)

Sagen handlede om varemærket "KORNSPITZ", som anvendtes for en bageblanding, som selskabet Backaldrin hovedsageligt leverede til bagere. Bagerne bearbejdede herefter denne blanding til nogle små brød (også registeret med varemærket KORNSPITZ), som var kendetegnet ved, at de var aflange og spidse i enderne. Backaldrin havde givet samtykke til, at de bagere og distributører, som bagerne leverede til, kunne sælge brødet under varemærket "KORNSPITZ." Flertallet af bagerne var klar over, at "KORNSPITZ" var et varemærke. Modparten, Pfahnl, anførte, at "KORNSPITZ" for de endelige brugere og forbrugere var blevet en almindelig betegnelse for små bagværk, som var aflange og spidse i enderne. Ved videresalg af de færdigbagte brød blev det ikke oplyst, at "KORNSPITZ" var et varemærke, eller at de små brød blev fremstillet af en særlig bageblanding.⁷⁷

Pfahnl indgav en begæring om fortabelse af varemærket "KORNSPITZ" og fik medhold heri fra det østrigske patentkontor. Denne afgørelse blev appelleret til den øverste patent- og varemærkemyndighed i Østrig, som ønskede at få belyst, om den omstændighed, at de varer, for som "KORNSPITZ" var registeret for, ikke alle rettede sig mod de samme kunder. Varemærkemyndigheden anførte, at de endelige brugere af bageblanding er bagerne og distributørerne, mens de endelige brugere af de små aflange brød er kunder til bagerne og distributørerne⁷⁸.

Det blev derfor ønsket klarlagt, hvorvidt VMD art. 12, stk. 2, litra a skulle fortolkes sådan, at varemærkeretten kunne fortages, hvis varen eller tjenesteydelsen var blevet en almindelig betegnelse efter alene de endelige brugeres synspunkt.⁷⁹

⁷⁶ Björnekulla, præmis 26

⁷⁷ Kornspitz, præmis 9 og 10

⁷⁸ Kornspitz, præmis 11 og 12

⁷⁹ Kornspitz, præmis 17

EU-domstolen anførte, ligesom i *Björnekulla*, at et varemærkes væsentligste funktion var oprindelsesfunktion, og hvis det ikke opfyldte denne, ville det kunne fortabes efter VMD art. 12, stk. 2, litra a. Hvis de små brød således ikke længere kunne opfylde funktionen over for de endelige brugere, ville varemærket være blevet en almindelig betegnelse⁸⁰.

Denne opfattelse stemmer overens med den fortolkning af den relevante kundekreds, som der blev fastsat i *Björnekulla*. Dog anfører EU-domstolen, at opfattelsen hos forbrugerne eller de endelige brugere er den afgørende, og den omstændighed, at mellemliddet er bevidst om varemærkets eksistens og oprindelse, udelukker ikke at det kan anses som værende blevet en almindelig betegnelse.⁸¹

Dommen må skulle forstås sådan, at det er afgørende, at det er de endelige brugere af de færdigbagte "KORNSPITZ"-brød, som det skal være blevet en almindelig betegnelse i handelen. For så vidt angår bageblandingen er bagerne og distributørerne de endelige brugere, og her vil det være afgørende, om de betragter det som en almindelig betegnelse.

Herudover blev domstolen også forelagt et spørgsmål om, hvorvidt det havde betydning, om der fandtes andre alternativer betegnelser for den pågældende vare eller tjenesteydelse, således at varemærket ikke ville være den eneste betegnelse.⁸²

Domstolen konkluderer, at det er uden betydning, at der findes alternative betegnelser for en vare eller tjenesteydelse, da det ikke ændrer noget ved, at varemærket har mistet dets særpræg og er overgået til at være en almindelig betegnelse.

Det må på baggrund af de to ovenstående domme konkluderes, at det er for forbrugerne og de endelige brugere, at et varemærke skal være blevet en almindelig betegnelse. Der kan tages hensyn til mellemliddets opfattelse af varemærket, men dets viden om varemærket og dets oprindelse kan ikke udelukke degenerering, hvis de

⁸⁰ Kornspitz, præmis 26 og 27

⁸¹ Kornspitz, præmis 29 og 30

⁸² Kornspitz, præmis 37

endelige brugere ikke er vidende om, at der er tale om et varemærke.⁸³ Herudover er det uden betydning, at der findes andre almindelig betegnelser for en vare eller tjenesteydelse end varemærket.

3.3.2 *Dansk retspraksis om hvornår et varemærke er blevet en almindelig betegnelse*

Da det ikke præcist kan fastlægges, hvornår et varemærke er blevet en almindelig betegnelse, må det i stedet undersøges, hvilke momenter som ligger til grund i praksis, når det skal vurderes, om et varemærke er blevet en almindelig betegnelse. Det skal bemærkes, at Højesteret endnu ikke har behandlet en sag om degeneration efter de nye lovbestemmelser. Sø- og Handelsretten har i et enkelt tilfælde fastslået, at et varemærke er degenereret.

Adventure-dommen

I Sø- og Handelsrettens dom V-0015-00 (*Adventure*) fandt domstolen, at varemærket "ADVENTURE" var degenereret for transportvirksomhed og arrangering af rejser.

Indehaveren af varemærket "ADVENTURE" var Albatros Travel A/S, som var et rejsebureau, der hovedsageligt solgte ferierejser med et kultur- og oplevelsesindhold, og det adskilte sig dermed fra "normale" charterrejser. Modparten, Nyhavn Rejser A/S, beskæftigede sig tillige med rejser med et lignende indhold. Tvisten i sagen gik på, at Nyhavn Rejser påbegyndte brugen af "ADVENTURE" som et beskrivende element ved nogle af deres rejser, hvilket Albatros Travel anlagde en krænkelssag mod. Nyhavn Rejser nedlagde selvstændig påstand om, at varemærket "ADVENTURE" skulle ophæves som følge af degeneration⁸⁴.

I forbindelse med parternes procedure gjorde Nyhavn Rejser gældende, at "ADVENTURE" i forbindelse med rejser signalerede, at den pågældende rejse vil indeholde noget usædvanligt og specielt. "ADVENTURE" kunne derfor benyttes til at angive en rejsetype. Herudover angav de, at forbrugerne ikke kunne definere præcis, hvad der

⁸³ Denne konklusion findes også at være i overensstemmelse med Frank Bøggild og Kolja Staunstrup, *EU-VAREMÆRKERET*, 2015, s. 425

⁸⁴ *Adventure*, s. 2 og 3

skulle forstås ved "ADVENTURE", men at disse var klar over, at det var en særlig rejsetype⁸⁵.

Omvendt gjorde Albatros Travel gældende, at for at "ADVENTURE" kunne siges at være degenereret, måtte det have en fast betydning og kunne defineres. Det var ikke nok, at definere det som en oplevelsesrejse, da alle rejser kunne betragtes som en oplevelse. Da "ADVENTURE" blev benyttet for en række forskellige rejser, kunne det ikke henføres under en særlig rejsetype.⁸⁶

I afgørelsen anfører Sø- og Handelsretten, at ved vurderingen af, om "ADVENTURE" er blevet en almindelig betegnelse, bør det inddrages, at varemærket består af et almindeligt kendt engelsk ord, som indeholder et beskrivende element i forbindelse med arrangering af rejser.⁸⁷ Det anføres herefter, at "ADVENTURE" er egnet til at fungere som en almindelig betegnelse for en gruppe af rejser med særlige kvaliteter. Det tillægges ikke betydning, at det ikke præcist kan defineres, men anføres, at det er nok til at beskrive en særlig kategori af rejser eller dele af indholdet af en rejse⁸⁸.

Domstolen ses at lægge til grund, at varemærket "ADVENTURE" har en suggestiv betydning på engelsk, og dermed et beskrivende element over sig, hvilket bevirker, at det har lettere ved at overgå til at blive en almindelig betegnelse. I særprægsspektrummet er de suggestive varemærker også kendetegnet ved, at de har en lavere grad af særpræg, hvilket må betyde, at der skal mindre til for miste det.

Dommen er afsagt forud for *Björnekulla* og *Kornspitz*, hvorfor hverken domstolen eller parterne benytter sig af nogle af de fortolkningsbidrag, som EU-dommene kom med. Sø- og Handelsretten kunne have gjort mere ud af, at "ADVENTURE" ikke længere havde nogen oprindelsesfunktion, da varemærket var blevet en betegnelse for en kategori af rejser med et oplevelsesindhold. Albatros Travel formår ikke med deres anbringende selv at angive, at "ADVENTURE" fortsat har en oprindelsesfunktion, men angiver derimod, at det er en rejseform, som er udefinerbar. Nyhavn Rejser anfører

⁸⁵ Adventure, s. 39

⁸⁶ Adventure, s. 38

⁸⁷ Adventure, s. 42

⁸⁸ Adventure, s. 43

derimod korrekt, at forbrugerne, selvom de ikke kunne angive dets præcise indhold, nu betragtede "ADVENTURE" som en betegnelse for særlige typer af rejser. De forbandt ikke "ADVENTURE" med Albatros rejser.

Øvrigt retspraksis

Som nævnt ovenfor er der efter dansk retspraksis kun blevet statueret degeneration i *Adventure*-dommen. Spørgsmålet har dog været behandlet i en række sager.

I Sø- og Handelsrettens dom V-4-97 (*Classic*) fandtes varemærket "CLASSIC" ikke at være en almindelig betegnelse i forbindelse med kaffe. Selvom det blev anført, at udtrykket Classic i forbindelse med en række øvrige varer var en almindelig betegnelse, fandt domstolen ikke, at det var blevet tilstrækkeligt bevist, at "CLASSIC" var blevet en almindelig betegnelse inden for kaffebranchen. Det må bemærkes, at Patent- og Varemærkestyrelsen oprindeligt havde meddelt, at varemærket ikke besad det fornødne særpræg, men kunne blive registreret, hvis det blev begrænset til alene at angå kaffe, hvilket det blev. Selvom varemærket ikke var blevet en almindelig betegnelse, må "CLASSIC" anses som værende i farezonen for at blive det - især når det er blevet en almindelig betegnelse for andre typer af varer. Varemærkeindehaver bør være opmærksom herpå.

I Sø- og Handelsrettens dom V-0116-98 (*Børsen*) fandtes det ikke bevist, at "Børsen" var blevet en almindelig betegnelse i forbindelse med kursusvirksomhed. Det samme fandtes ligeledes i Sø- og Handelsrettens dom V-06-02 (*De Gule Sider*), hvor varemærket "DE GULE SIDER" ikke var blevet en almindelig betegnelse som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet.

I Sø- og Handelsrettens dom V-0030-00 (*Eternit*) blev det gjort gældende, at betegnelsen "ETERNIT" blev brugt for fibercementplader i en række lande, og det dermed var blevet en almindelig betegnelse herfor. Årsagen til, at det blev brugt så meget i udlandet, var en global licensordning, hvor varemærket "ETERNIT" blev benyttet for fibercementplader. Domstolen fandt, at det ikke var degenereret.

Lars Holmqvist diskuterer i sin afhandling, hvorvidt en bred licensordning kan medføre en fare for degeneration. Han konkluderer, at så længe der bliver ført kontrol med

licenshaverne, og ingen uberettiget benytter varemærket, så vil degeneration ikke indtræde.⁸⁹ *Eternit*-dommen stemmer overens med dette, og det anføres også, at licenshaverne af varemærket var opmærksomme på at påtale eventuelle krænkelse.⁹⁰

I en forbudssag for Østre Landsret B-3718-03 (*P5*) blev det gjort gældende, at forbuddet burde ophæves, siden det omstridte varemærke "P5" var en almindelig betegnelse for den femte landsdækkende radiokanal. Landsretten fandt, ligesom Sø- og Handelsretten, at varemærket "P5" ikke var degenereret og stadfæstede det nedlagte forbud.⁹¹

I Sø- og Handelsrettens dom V-1314 (*Kinesio*) og senere Østre Landsretsdom B-2072-15 fandtes det, at EU-varemærkeregistreringerne "KINESIO" og "KINESIO TAPING" ikke var degenereret.

Sø- og Handelsretten fandt i V-6-14 (*Tandrejser*) at bevisbyrden for, at "Tandrejser" skulle være degenereret ikke var løftet.

Fælles for alle disse domme er, at domstolene ikke finder, at bevisbyrden for, at det er blevet en almindelig betegnelse, er løftet. Hvordan bevisbyrden eventuelt vil kunne løftes gennemgås i afsnit 4.

3.3.3 Afgørelser fra EUIPO

Som det fremgår af ovenstående har de danske domstole kun erklæret et varemærke for degenereret, nemlig i *Adventure*-dommen. EUIPO har derimod truffet et par afgørelser, hvor de nåede frem til, at et varemærke var degenereret.

⁸⁹ Lars Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks*, 1971, s. 326

⁹⁰ *Eternit*, s. 7

Stimulation-afgørelsen

Osotspa Co., Ltd begærede i sag 1020 C (*Stimulation*) Red Bull GmbH's EU-varemærket "STIMULATION" for fortabt ved en ugyldighedssag for EUIPO, da de mente, at det var degenereret for energi- og sportsdrikke.

EUIPO anfører i præmis 22 i afgørelsen, at "almindelig betegnelse" betyder, at det pågældende varemærke ikke direkte behøver at beskrive egenskaber og kendetegn ved varen. Det skal i stedet fastslås, hvorvidt varemærket indenfor den relevante kundekreds bliver brugt til at angive det produkt eller de produkter, for hvilket det er registeret. I denne sag skulle det dermed fastslås, hvorvidt "STIMULATION" aktuelt blev brugt som beskrivelse for en kategori af energi- og sportsdrikke. Såfremt dette var tilfældet, ville varemærket have mistet sin adskillelsesevne og være blevet en almindelig betegnelse.

I præmis 33 anføres tillige, at degeneration i højere grad kan indtræde, når der er tale om et varemærke med et suggestivt element. Det sandsynliggør, at andre vil bruge samme betegnelse for at angive samme produkttype.⁹²

Begrebet "Stimulation Drink" fandtes at have fundet fodfæste i industrien som en betegnelse for en type af sportsdrikke, og de endelige brugere betragtede det også som en betegnelse herfor.⁹³ Red Bull havde fået udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, for at bevise at "STIMULATION" blev betragtet som et varemærke. EUIPO fandt ikke, at undersøgelsen understøttede dette. Årsagen var, at kun 38% forbandt "STIMULATION" med en specifik energidrik, og af de 38% angav 74%, at de tænkte på "Red Bull". Forbrugerne forbandt dog også en række andre mærker med "STIMULATION", hvorfor EUIPO lagde dette til grund, da de mente, det var blevet en almindelig betegnelse.⁹⁴

Det ses, at selvom forbrugerne forbinder "STIMULATION" med Red Bull, så tænker de ligeledes også på andre virksomheder som sælger energi -og sportsdrikke. Grundet

⁹² *Stimulation*, præmis 33

⁹³ *Stimulation*, præmis 33

⁹⁴ *Stimulation*, præmis 30, 34 og 36

til, at så mange forbrugere angiver "Red Bull" først, kan formentlig være, at Red Bull sad på 91% af markedet og dermed var den mest kendte "Stimulation Drink"⁹⁵.

Spinning-afgørelsen

Aerospinning Master Franchising, Ltd. anlagde en ugyldighedssag, 6281 C, hvor de mente at Mad Dogg Athletics, Inc.'s EU-varemærke "SPINNING" var degenereret for sportsudstyr og træning. De fik medhold ved ugyldighedsafdelingen, og Mad Dogg Athletics appellerede herefter sagen til det Femte Appellkammer hos EUIPO, som herefter tog stilling til spørgsmålet i sag R 2375/2014-5 (*Spinning*).

Appellkamret nåede frem til, at varemærket "SPINNING" var blevet en almindelig betegnelse for sportsudstyr og træning. De lagde vægt på følgende momenter:

At "SPINNING" i en række ordbøger blev benyttet som et almindeligt begreb uden angivelse af, at det skulle være et varemærke.⁹⁶

At udtrykket "SPINNING" i forvejen var suggestivt og dermed havde en lavere grad af særpræg, da det var et let forståeligt engelsk udtryk, hvilket medførte en større tilbøjelighed til, at det kunne benyttes som angivelse for bestemte varer eller tjenesteydelser.⁹⁷

At den relevante kundekreds generelt opfattede "SPINNING" som en fitnessaktivitet på samme måde som dans, yoga mv. Dette blev understøttet gennem en medieanalyse, hvor det blev undersøgt, hvorvidt "SPINNING" blev brugt som en almindelig betegnelse for fysisk aktivitet. Det gjorde det, og blev ikke brugt som en angivelse af noget hidrørende fra Mad Dogg Athletics.⁹⁸ Begrebet "SPINNING" blev også brugt inden for sportsudstyr, hvor det var muligt at købe "Spinning cykler", "sko til spinning", mv.⁹⁹

⁹⁵ *Stimulation*, præmis 13

⁹⁶ *Spinning*, præmis 34

⁹⁷ *Spinning*, præmis 40

⁹⁸ *Spinning*, præmis 41

⁹⁹ *Spinning*, præmis 44

At konkurrenter generelt anvendte variationer af ordet "SPINNING" såsom: "Spin", "Power Spin", "SPINCORE", m.fl. Dette kunne indikere, at konkurrenter blot benytter sig af deres eget marketingtvist til at ændre på "SPINNING", som de betragter som en almindelig betegnelse.¹⁰⁰

3.3.4 Delkonklusion

Det afgørende for, om et varemærke er blevet en almindelig betegnelse, er, at varemærket skal have mistet sin adskillelsesevne og dermed oprindelsesfunktion, så kundekredsen dermed ikke længere forbinder det med en bestemt virksomhed, jf. *Björnekulla* og *Kornspitz*.

"I handelen" skal forstås som de endelige brugere, forbrugere og eventuelle distributionsled, jf. *Björnekulla*. På baggrund af *Björnekulla*- og *Kornspitz*-dommen skal den relevante kundekreds afgrænses til de endelige brugere og forbrugere af den pågældende vare eller tjenesteydelse. Såfremt varen eller tjenesteydelsen går gennem et mellemlid, kan dette også inddrages efter omstændighederne.

Det er uden betydning, at der kan findes flere betegnelser for den pågældende vare eller tjenesteydelse, idet det væsentlige er, at varemærket er blevet en almindelig betegnelse, jf. *Kornspitz*.

Domstolene og EUIPO har i de gennemgåede afgørelser angivet nogle momenter, som de har lagt vægt på.

I *Adventure*-dommen og i både *Stimulation*- og *Spinning*-afgørelsen anføres det, at suggestive varemærker i højere grad har en chance for at blive almindelige betegnelser. Særligt påpeges det, at varemærker bestående af engelske suggestive ord af de endelige brugere let kan blive tolket som en betegnelse for en kategori af varer eller tjenesteydelser¹⁰¹. Dette må især skyldes, at vi har en tendens til at implementere engelsk ord og udtryk i vort hverdagssprog.

¹⁰⁰ *Spinning*, præmis 45

¹⁰¹ Dette anføres også i Jens Schovsbo m.fl., *Immaterialret*, 2015, s. 663

At forbrugere, medier og andre erhvervsdrivende benytter et varemærke som en almindelig betegnelse er en stærk indikation for, at det faktisk er blevet det.

I *stimulation*-afgørelsen kunne det ses, at kun 38% af de endelige brugere forbandt "STIMULATION" med varemærkeindehaver. Det må derfor antages, at over halvdelen af den relevante kundekreds skal opfatte varemærket som en almindelig betegnelse.¹⁰²

Såfremt varemærket kan findes i ordbøger, men uden angivelse af, at der er tale om et varemærke, kan dette indikere, at det er optaget som et almindeligt begreb i vores sprog.

3.4 INDEHAVERENS VIRKSOMHED

Ligesom ved "almindelig betegnelse" fremgår det ikke, hvad der skal forstås ved ordlyden "indehaverens virksomhed". Det må som udgangspunkt betyde, at der skal være noget at bebrejde indehaveren af varemærket, og at denne skal have benyttet det forkert i forbindelse med udøvelse af sin virksomhed.

I litteraturen anføres det, at degeneration som følge af "*indehaverens virksomhed*" kan skyldes, at indehaveren selv bruger det som artsbetegnelse, benytter det som et adjektiv eller bruger varemærket i reklamer, hvor det ikke fremstår som et varemærke. Indehaveren bør også benytte en særlig typografi, altid skrive varemærket med stort og altid angive varemærket på samme måde¹⁰³.

3.4.1 Afgørelser om indehaverens virksomhed

Adventure-dommen

I Adventure-dommen fandtes varemærket at være blevet en almindelig betegnelse. Dette er som nævnt ovenfor ikke nok til, at varemærke kan erklæres for fortabt ved

¹⁰² Dette behandles yderligere under afsnit 4.2

¹⁰³ Jens Schovsbo m.fl., *Immaterielret*, 2015, s. 663-664

Tobias Cohen Jehoram m.fl., *European Trademark Law*, 2010, s. 435 og 436

Frank Bøggild og Kolja Staunstrup, *EU-VAREMÆRKERET*, 2015, s. 424 og 425

Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 278

degeneration, da det tillige kræves, at det enten er sket ved passivitet eller indehaverens virksomhed. Sø- og Handelsretten anfører i deres afgørelse, at selvom Albatros Rejser havde gjort indsigelser over for mulige krænkelse, havde de ikke anvendt varemærket hensigtsmæssigt. "ADVENTURE" blev brugt som overskrift for en gruppe af rejser og som tilføjelse til en destination. Varemærket var dermed blevet en almindelig betegnelse på baggrund af Albatros Rejsers virksomhed, og betingelserne i VML § 28, stk. 2, nr. 2 var dermed opfyldt. Det fremhæves, at "ADVENTURE" blev brugt som overskrift for en gruppe af rejser eller som en beskrivende betegnelse i forbindelse med en rejse¹⁰⁴. Udvalgte eksempler herpå:

"...i forbindelserne "Peru-adventure", "New Zealand adventure" og som overskrift "ADVENTURE-REJSER" mellem overskrifter som "Mexico" og "Indiske ocean" (annoncer i Berlingske Tidende, Politiken og Jyllandsposten til medio november 1999)"¹⁰⁵

"under overskriften Indonesien og Malaysia som "Alt i rundrejser og adventure", og som overskrift "ADVENTURE REJSER" med teksten "Rejser i små grupper med vægt på oplevelser og aktivitet" (Jyllandsposten 1999 eller 2000)"¹⁰⁶

"Stort program med alt i bilferie, adventure, naturoplevelser og eksotiske ø-ophold..." (Politiken)"¹⁰⁷

Som ovenstående eksempler illustrerer, benyttes "ADVENTURE" ikke konsekvent. Det bliver anvendt for forskellige destinationer og bliver angivet som en kategori af rejser ved at blive nævnt i forbindelse med andre rejsetyper. Hertil bliver "ADVENTURE" ofte stavet med småt, hvilket ikke synliggør, at der er tale om et varemærke.

Stimulation-afgørelsen

"STIMULATION" blev i EUIPO's afgørelse angivet til at være en almindelig betegnelse, og også her fandtes det, at Red Bull gennem deres virksomhed havde medført dette.

¹⁰⁴ Adventure, s. 43

¹⁰⁵ Adventure, s. 4

¹⁰⁶ Adventure, s. 4

¹⁰⁷ Adventure, s. 5

Osotspa Co., Ltd. angav i deres anbringender at Red Bull gennem deres reklamer selv havde medvirket til, at "STIMULATION" blev en almindelig betegnelse for energi- og sportsdrikke - især i deres angivelse af de stimulerende effekter ved Red Bulls drikke.¹⁰⁸ Modsat var Red Bull af den opfattelse, at deres intensive brug af "STIMULATION" i forbindelse med reklamer for forbrugerne skulle have skabt en genkendelighed af, at det skulle være et varemærke. Herudover anførtes det, at det var uden betydning, at "STIMULATION" blev brugt i sammenhæng med deres kendte varemærke "RED BULL".¹⁰⁹

EUIPO påpegede, at den markedsføring som Red Bull benyttede sig af, medførte, at "STIMULATION" blev forbundet med energi- og sportsdrikke, som var kendetegnet ved deres stimulerende effekt.¹¹⁰ EUIPO forholdte sig ikke direkte til Red Bulls anbringende om, at "STIMULATION" blev brugt sammen med "RED BULL". De anførte derimod, at forbrugerne ikke opfattede "STIMULATION" som varemærke, når det blev sat i forbindelse med "RED BULL". De forbandt "STIMULATION" med en virkning af Red Bulls drikke.¹¹¹ Udvalgte eksempler på Red Bulls brug:

*"You don't drink Red Bull. You use it. Red Bull is THE stimulation drink with a unique combination of ingredients and effect."*¹¹²

*"STIMULATION FOR BODY AND MIND"*¹¹³

*"stimulates body and mind"*¹¹⁴

*"stimulates metabolism"*¹¹⁵

¹⁰⁸ Stimulation, præmis 28

¹⁰⁹ Stimulation, præmis 29

¹¹⁰ Stimulation, præmis 33

¹¹¹ Stimulation, præmis 36

¹¹² Stimulation, præmis 28

¹¹³ Stimulation, præmis 31

¹¹⁴ Stimulation, præmis 33

¹¹⁵ Stimulation, præmis 33

"STIMULATION" er et suggestivt varemærke, og dens beskrivende elementer henviser til en form for stimulerende effekt. Eksemplerne ovenover viser, at Red Bull i deres markedsføring bruger deres varemærke som et adjektiv i forbindelse med nogle effekter, som opnås ved indtagelse af energidrikken. Ligeledes er Red Bull ikke konsekvent i deres brug af for varemærket.

Spinning-afgørelsen

I forbindelse med afgørelsen angav EUIPO, at indehaveren af varemærkets licenshaver brugte "SPINNING" som en almindelig betegnelse. Licenshaverne skrev det med små bogstaver og i forskellige varianter, såsom "bodyspinning", "twister spinning" og som navneord i forbindelse med "classic spinning lessons led by an instructor". Herudover henviste licenshaverne sjældent til, at "SPINNING" var et varemærke, og at de havde licens til at bruge det.¹¹⁶

I dette tilfælde er det ikke varemærkeindehaveren direkte, som har brugt sit varemærke forkert, men derimod dennes licenshaver. Dette må betyde, at selvom indehaveren af varemærket selv benytter det korrekt, kan den forkerte brug fra licenshaverne kvalificeres som degeneration ved "indehaverens virksomhed". Der sker således en identifikation imellem varemærkeindehaveren og licenshaverne i forhold til brug af varemærket. Dette stemmer overens med *Kornspitz*-dommen, hvorefter manglende indgriben over for licenshaveres forkerte brug kan kvalificeres som "passivitet", jf. nedenfor i afsnit 3.5.3

3.4.2 Delkonklusion

I litteraturen bliver der givet en række eksempler på, hvordan varemærkeindehaveren gennem sin virksomhed kan være med til at bidrage til varemærkets degeneration. Der kan på baggrund af den gennemgåede praksis udledes en række situationer, hvorefter en virksomheds eget brug af varemærket kan medføre degeneration – disse findes at være i overensstemmelse med eksemplerne i litteraturen.

¹¹⁶ *Spinning*, præmis 53

Varemærkeindehaveren benytter sit varemærke forkert, hvis det bliver brugt som en artsbetegnelse. Det har ligeledes betydning, hvis varemærket ikke bliver skrevet konsekvent på samme måde, herunder ved brug af én bestemt typografi eller altid med store bogstaver. Varemærket må ikke bruges som et adjektiv, navneord eller ud-sagnsord til at beskrive særlige egenskaber ved den vare eller tjenesteydelse, hvortil det benyttes. Ved brug af varemærket i reklamer skal det være synligt, at der er tale om et varemærke.

Herudover kan licenshaveres forkerte brug af et varemærke identificeres med "indehaverens virksomhed".

3.5 *PASSIVITET*

Hverken forarbejder eller litteraturen kommer med bud på, hvornår indehaveren har forholdt sig passivt i forbindelse med, at varemærket er overgået til at blive en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse. Det må forstås som, at varemærkeindehaveren enten har forsømt eller undladt at reagere på et eller andet i forbindelse med varemærket.

3.5.1 *EU-afgørelser om passivitet*

EU-domstolen har i sagerne C-145/05 (*Levi Strauss*) og *Kornspitz* udtalt sig om, hvornår indehaveren af et varemærke kan have forholdt sig passivt i henhold til degenerationsbestemmelsen i VMD.

Levi Strauss-dommen

Sagen omhandlede, hvorvidt der imellem Casucci og Levi Strauss varemærker var risiko for forveksling. Det blev på denne baggrund forelagt for EU-domstolen, med henblik på en afgørelse af hvilket tidspunkt der skulle lægges til grund, når risikoen for forveksling skulle vurderes for den relevante kundekreds. Desuden skulle det også vurderes, om Levi Strauss kunne kræve, at Casucci skulle ophøre med at benytte deres varemærke, hvis Levis varemærke ikke længere havde særpræg.¹¹⁷

¹¹⁷ *Levi Strauss*, præmis 26

I den forbindelse bemærkede EU-domstolen, at passivitet i VMD art. 12, stk. 2, litra a kræver, at indehaveren af et varemærke udviser tilstrækkelig agtpågivenhed med sit varemærke, og at manglende indgriben over for tredjemands varemærker, som kan forveksles med indehaverens, kan udgøre passivitet. Formålet med indgriben er at bevare et varemærkes særpræg.¹¹⁸

Kornspitz-dommen

Problemstillingen i dommen var, at bagerne ikke fik det klargjort over for de endelige brugere, at "KORNSPITZ" var et varemærke. I den forbindelse blev EU-domstolen bedt om at forholde sig til, hvorvidt der forelå passivitet efter VMD art. 12, stk. 2, litra a, hvis varemærkeindehaveren ikke reagerede over for licenshaverne og opfordrede dem til at benytte varemærket korrekt i deres markedsføring for de endelige brugere.¹¹⁹

EU-domstolen udtaler, at passivitet omfatter alle former for undladelser, hvor varemærkeindehaver ikke formår at udvise tilstrækkelig agtpågivenhed med henblik på at bevare varemærkets særpræg. I "KORNSPITZ" situationen indebærer det således, at når et varemærke bliver en almindelig betegnelse, og det blandt andet sker gennem mellemleddene, så kan den manglende indgriben over for licenshaverne kvalificeres som passivitet fra indehaverens side.

I sit forslag til *Kornspitz*-afgørelsen udtaler Generaladvokat P. Cruz Villalón også, at forpligtelsen til at være agtpågivende medfører, at indehaveren af varemærket skal overvåge markedet og indsætte rimelige foranstaltninger for at beskytte varemærket mod at blive en almindelig betegnelse.¹²⁰

Passivitet udgør således alle former for undtagelser, som kan medføre, at varemærket mister sit særpræg - Eksempelvis manglende reaktion på tredjemands krænkelser eller manglende instruktion til licenshavere om, hvordan de korrekt benytter varemærker over for de endelige brugere og forbrugerne.

¹¹⁸ *Levi Strauss*, Præmis 30, 33 og 34

¹¹⁹ *Kornspitz*

¹²⁰ Forslag til afgørelse C-409/12 fra Generaladvokat P. Cruz Villalón, præmis 83

3.5.2 *Dansk retspraksis om passivitet*

I forbindelse med sit forslag til afgørelse udtalte Generaladvokat P. Cruz Villalón, at det måtte påhvile de nationale domstole i de enkelte tilfælde at fastslå, hvilke foranstaltninger varemærkeindehaver passende kunne have iværksat, og at praksis fra EUIPO ligeledes kunne komme med eksempler på passivitet.¹²¹ Der har i nogle enkelte afgørelser omhandlende degeneration været taget stilling til passivitetsspørgsmålet.

De Gule Sider-dommen

I *De Gule Sider*-dommen havde Vipse A/S i 1995 begyndt at benytte sig af betegnelsen "De Gule Sider" for et fagregister i en lokaltelefonbog. Firmaet var af den overbevisning, at "De Gule Sider" var en almindelig betegnelse for angivelse af fagregistre. Det fremgik ikke af telefonbogens forside, at betegnelsen "De Gule Sider" blev benyttet, og oplaget af telefonbogen var ikke særlig stort. TDC A/S blev gjort opmærksom på benyttelsen i 2001 af en konsulent, hvorefter der blev reageret. Selvom Vipse A/S således benyttede "De Gule Sider" fra 1995-2001, fandt Sø- og Handelsretten ud fra sagens omstændigheder, at TDC A/S ikke havde haft mulighed for at opdage brugen tidligere, med begrundelse i det begrænsede oplag, og dermed ikke havde udvist passivitet.¹²²

P5-kendelsen

I *P5*-kendelsen var et af tvistpunkterne, hvorvidt "P5" var en almindelig betegnelse for den femte jordbaserede FM-radio-kanal.

Sø- og Handelsretten fokuserede i dens kendelse på, at DR, indehaveren af varemærket "P5", ikke havde undladt at påtale og forfølge andres brug af betegnelsen, og den henviser til "Bulletin for the European Communities, Supplement 5/80, s. 69", hvorefter et varemærke ikke kunne degenereres, hvis varemærkeindehaver modsatte sig tredjemands brug af varemærket, hvilket DR havde gjort i sagen over for Sky Radio A/S.¹²³

¹²¹ Forslag til afgørelse C-409/12 fra Generaladvokat P. Cruz Villalón, præmis 84

¹²² *De Gule Sider*, s. 11

¹²³ *P5* s. 5

Dette skal dog læses med det forbehold, at bestemmelsen på tidspunktet for Supplement 5/80 ikke havde fået sin endelige ordlyd¹²⁴ og indsat betingelsen "indehaverens virksomhed" - hvis opfyldelse medfører degeneration, uanset om der foreligger passivitet fra varemærkeindehaverens side. Det er lidt bemærkelsesværdigt, at Sø-og Handelsretten angiver ovenstående som begrundelse i deres afgørelse.

I sagen for Østre Landsret påpegede domstolen, at der ikke var udvist passivitet fra DR's side, idet DR ikke fandtes at have undladt at reagere over for krænkelse af deres varemærke "P5". Landsretten giver et eksempel, hvordan DR rettede henvendelse til to ministerier, hvor de anmodede om, at de nye landsdækkende radiokanaler ikke skulle omtales som "P5" og "P6", som det var sket i Radio- og tv-nævnets udbudsmateriale til de nye radiokanaler. Dette medførte en korrektion, hvorefter radiokanalerne i stedet blev omtalt som femte og sjette jordbaserede FM-radiokanal og med en angivelse af, at DR havde varemærkeret til "P5".¹²⁵

3.5.3 *Afgørelser fra EUIPO*

Spinning-afgørelsen

I denne afgørelse fandtes det, at "SPINNING" var blevet en almindelig betegnelse for træningsudstyr og træning, men for at varemærket kunne erklæres for fortabt ved degeneration, tog EUIPO også stilling til, hvorvidt Mad Dogg Athletics havde forholdt sig passivt og lagde en række momenter til grund i deres vurdering:

At både forhandlere og de endelige brugere i en periode på 8 år brugte "SPINNING" som en almindelig betegnelse uden reaktion fra varemærkeindehaveren. De varemærkekrænkelser, som indehaveren havde forfulgt, var først påbegyndt efter anlæggelsen af ugyldighedssagen for EUIPO.¹²⁶

At der i perioden op til sagens anlæggelse var et minimum af aktivitet fra varemærkeindehaveren, og der ikke var reklamer eller andre tiltag med henblik på at styrke "SPINNING" som varemærke, hvilket EUIPO mente kunne være et forhold, som talte

¹²⁴ Bulletin of the European Communities, Supplement 5/80, s. 30

¹²⁵ P5, s. 6

¹²⁶ Spinning, præmis 49 og 56

imod "passivitet".¹²⁷ I denne forbindelse viste en medieanalyse, at kun 1 % af sportsartiklerne i medierne hvor "SPINNING" blev nævnt, henviste til, at det var et varemærke. I en periode på et år var der kun to referencer til Mad Dogg Athletics i forbindelse med omtale af deres varemærke i medierne.¹²⁸

Hertil bemærkes også, at Mad Dogg Athletics anførte, at de i andre lande havde været mere opmærksomme og dermed ikke passive. EUIPO påpeger i denne forbindelse, at en varemærkeindehavers beskyttelse af sit varemærke i ét land ikke kan overføres til et andet land. Dette ville betyde, at de kunne drage fordel af at spare ressourcer og forholde sig passive på de mindre markeder og dermed have flere ressourcer til de større og for varemærkeindehaveren vigtigere markeder.¹²⁹¹³⁰

3.5.4 VMF art. 10 og VML § 11

I både VMF art. 10 og VML § 11 findes der en regel, som tager sigte på at modvirke degeneration. Den retter sig mod forkert gengivelse af varemærker i ordbøger, leksika og lignende. Bestemmelsen tilsigter, at varemærkeindehaver kan påbyde udgiveren af værket at angive, at der er tale om et varemærke. Denne angivelse er ikke formbunden, men kan eksempelvis ske med angivelse af "Reg.VM./TM." eller ved brug af tegnet ® - dette symbol har ingen officiel status i europæisk varemærkeret.¹³¹

Det er farligt for et varemærke, hvis det bliver gengivet i ordbøger uden angivelse af, at det er et varemærke, da ordbøger af deres natur netop forklarer et ords beskaffenhed og almindelige betydning. Reglerne retter sig mod opslagsværker af fagligt indhold og kan derfor ikke håndhæves over for aviser og andre ikke-faglige medier¹³².

¹²⁷ *Spinning*, præmis 51

¹²⁸ *Spinning*, præmis 50

¹²⁹ *Spinning*, præmis 54 og 55

¹³⁰ Hertil særligt interessant, at Patent- og Varemærkestyrelsen i en afgørelse af 15/11-2012 ikke fandt, at det nationale varemærke for "SPINNING" var degenereret med, blandt andet, den begrundelse at varemærkeindehaver ikke havde forholdt sig passivt ved at have gjort indsigelse overfor andres brug, samt rettet henvendelse til danske udbydere af ordbøger om at de skulle angive det som varemærke.

¹³¹ Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 158

¹³² Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 157

Reglen giver varemærkeindehaver mulighed for at sikre, at dens varemærke bliver angivet som sådan i ordbøger og lignende, og dermed ikke kan betragtes som en almindelig betegnelse i vores sprog. Dette må modsat også betyde, at såfremt en varemærkeindehaver ikke formår at udnytte denne regel, vil det kunne betragtes som passivitet efter VMF art. 51, stk. 1, litra b og VML § 28, stk. 2, nr. 2.

I *Spinning*-afgørelsen lagde EUIPO eksempelvis til grund ved vurderingen af, hvorvidt "SPINNING" var blevet en almindelig betegnelse, at "SPINNING" i en række ordbøger ikke var angivet som et varemærke, men fremstod som et almindeligt udtryk for en sportsaktivitet.¹³³

I en EUIPO sag B 1712838 omhandlende forvekslelighed angav den ene af parterne, at "VASELINE" var en almindelig betegnelse for en særlig salve med henvisning til beskrivelsen i et par ordbøger. EUIPO angav derimod, at det netop fremgik af disse ordbøger, at "VASELINE" var et varemærke for den pågældende salve, og dermed ikke var en almindelig betegnelse.

I *Adventure*-dommen gjorde Nyhavn Rejser gældende, at "adventure" fremgik af Gyl-dendals Røde Ordbog, Nye Ord 1995-1998, hvori der var et par referencer, hvor "ad-venture" blev brugt som en artsbetegnelse for en type af rejser.¹³⁴ Sø- og Handels-retten forholdt sig ikke direkte til dette i deres afgørelse, men det kan ikke udeluk-kes, at det har haft betydning.

3.5.5 *Delkonklusion*

Det kan på baggrund af *Kornspitz*- og *Levi Strauss*-dommene konkluderes, at passi-vitet skal fortolkes bredt. Det omfatter alle de situationer, hvorefter en varemærke-indehaver ikke har udvist tilstrækkelig agtpågivenhed i forhold til sit varemærke, og dette har medført, at varemærket er overgået til at blive en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse.

¹³³ *Spinning*, præmis 34

¹³⁴ *Adventure*, s. 25

Der bliver udvist passivitet, såfremt varemærkeindehaver forsømmer at gribe ind over for en tredjemand, som benytter indehaverens varemærke, eller hvis der er tale om et forveksleligt varemærke. Der bliver dog ikke udvist passivitet, såfremt varemærkeindehaver ikke burde være klar over, at en tredjemand benytter sig af varemærket, som det fremgår af *De Gule Sider*-dommen.

Hvis et varemærke bliver benyttet af licenshavere, er indehaveren af det nød til at føre tilsyn med brugen og påtale, hvis det bruges forkert, da det ellers kan udgøre passivitet, som det sås i *Kornspitz* og *Spinning*.

En varemærkeindehaver har ligeledes mulighed for at påtale for udbydere af ordbøger, at deres varemærke skal angives som sådan, og en undladelse af påtale kan betragtes som passivitet.

Der ses at være en generel overvågningsforpligtigelse for en varemærkeindehaver til at overvåge, hvordan markedet opfatter varemærket og indsætte tiltag for at forhindre, at det bliver en almindelig betegnelse.

I de afgørelser, hvor et varemærke er blevet en almindelig betegnelse, har både konkurrenter, forbrugere og medier ikke længere været vidende om, at det var et varemærke. I *Spinning*-afgørelsen, havde varemærkeindehaver ikke selv været aktiv på markedet med reklamer og lignende for at angive, at "SPINNING" var et varemærke.

Passivitet er dermed ikke blot at tåle, at andre benytter varemærket, eller at det benyttes forkert, men det kan også være at undlade at foretage skridt til at styrke dets særpræg, hvis varemærket er i fare for at blive en almindelig betegnelse.

4 BEVISBYRDEN FOR DEGENERATION

Det er et grundlæggende princip, at den som påberåber sig en påstand, eksempelvis at et varemærke er degenereret, har bevisbyrden herfor. Det er derfor op til den part, som ønsker at erklære et varemærke for degenereret at bevise, at varemærket er blevet en almindelig betegnelse inden for handelen, og at dette enten er sket gennem varemærkeindehavers virksomhed eller passivitet. En fortabelse af et varemærke er alvorligt, og der stilles derfor stærke bevismæssige krav.

Et nationalt varemærke kan ophæves, hvis det er degenereret ved dom efter VML § 29 eller ved administrativ ophævelse gennem VML § 30. Sagen anlægges mod indehaveren af varemærket og kan anlægges af alle med retlig interesse heri. Et EU-varemærke kan ophæves ved degeneration gennem begæring herom til EUIPO eller fremsættes som et modkrav under en varemærkekrænkelssag ved en domstol, jf. VMF, art. 51, stk. 1.

I forbindelse med gennemgangen af dommene ovenfor, har Sø- og Handelsretten i sagerne, hvor varemærket fandtes ikke at være degenereret, udtalt, at bevisbyrden herfor ikke er løftet. Det kan af afgørelserne ses, at domstolen først tager stilling til, om varemærket er blevet en almindelig betegnelse og herefter vurderer, om dette skyldes indehaverens virksomhed eller passivitet. Parten, som påberåber sig degeneration i sagerne, har søgt dette belyst gennem internetsøgninger, avisartikler og ord-bøger, hvor varemærket bruges som en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse, samt gennem dokumentation af varemærkeindehavers og konkurrenters almindelig brug af varemærket.

Sø- og Handelsretten har i et flertal af disse sager ikke udtalt sig om, hvorfor det ikke er bevist, at varemærket er blevet til en almindelig betegnelse. I *Kinesio*-dommen kommer Sø- og Handelsretten dog med et par bemærkninger om, hvordan bevisbyrden kunne have været løftet i den pågældende sag.

Kinesio-dommen

I dommen bestod tvisten mellem varemærkeindehaveren Kinesio IP og Group Nordica om, hvorvidt EU-varemærket "KINESIO" var blevet en beskrivende betegnelse for

elastisktape¹³⁵. Sø- og Handelsretten, og senere Østre Landsret, fandt begge, at "KINESIO" ikke var blevet en almindelig betegnelse. Group Nordica fremlagde en del materiale, herunder internetudskrifter fra tredjemænds brug af betegnelserne "kinesio" og "kinesiotape" som beskrivende betegnelse for elastisktape hidrørende fra andre end Kinesio IP - herunder en række danske såvel som udenlandske virksomheders brug af "KINESIO" for elastisktape. Hertil blev også fremlagt udskrifter fra sociale medier, hvor private personer også benyttede sig af "KINESIO" som almindelig betegnelse.¹³⁶ Kinesio IP fremlagde en række udskrifter, hvor betegnelsen "KINESIO" blev brugt som betegnelse for elastisktape, som hidrørte fra Kinesio IP.¹³⁷

I forbindelse med afgørelsen anførte Sø- og Handelsretten, at selvom der var fremlagt meget materiale, hvor "KINESIO" var blevet benyttet som en almindelig betegnelse, kunne det ikke på den baggrund udledes, hvor stor en del af den relevante kundekreds, dette materiale repræsenterede.¹³⁸

Det må hertil bemærkes, at parterne hver især har fremlagt dokumentation, som understøtter deres påstand. Det kan på denne baggrund ikke udledes, om en større del af den relevante kundekreds betragter "KINESIO" som en almindelig betegnelse eller ej, idet parterne hver især frembringer det bevis, som understøtter deres anbringende. En sådan usikkerhed måtte derved også korrekt medføre, at Sø- og Handelsretten ikke kunne finde "KINESIO" degenereret.

I forlængelse heraf anfører Sø- og Handelsretten, at Group Nordica kunne have gjort brug af en markedsundersøgelse eller indhentet relevante brancheudtalelser for at klarlægge, om "KINESIO" blev brugt som en almindelig betegnelse for elastisktape¹³⁹.

I forbindelse med sagen for Sø- og Handelsretten gjorde Kinesio IP gældende, at det relevante territorium, hvor EU-varemærkerne skulle være degenereret, var hele EU, og at det ikke var nok blot at statuere det i ét land.¹⁴⁰ Modsat angav Group Nordica,

¹³⁵ Dommen handlende tillige om tjenesteydelsen "KINESIO TAPING", men begge blev behandlet samlet, hvorfor at der her udelukkende henvises til "KINESIO", som almindelig betegnelse for elastisktape.

¹³⁶ *Kinesio*, s. 12

¹³⁷ *Kinesio*, s. 13

¹³⁸ *Kinesio*, s. 26

¹³⁹ Dette er også Kinesio IP's påstand, *Kinesio*, s. 21

¹⁴⁰ *Kinesio*, s. 21

at såfremt EU-varemærkerne var degenereret i blot ét land, så burde de ophæves.¹⁴¹ Sø- og Handelsretten tager desværre ikke stilling til dette.

Bevisbyrden kan søges løftet på mange måder, men på baggrund af *Kinesio*-dommen findes det undersøgelsesværdigt at se på, hvordan denne kan løftes gennem markedsundersøgelser og brancheerklæringer. Hertil bør det også undersøges, hvad der er det relevante territorium i forbindelse med afgrænsningen af den relevante kundekreds for nationale- og EU-varemærker.

4.1 *DET RELEVANTE TERRITORIUM*

4.1.1 *Det relevante territorium for nationale varemærker*

Når det skal vurderes, om et varemærke er degenereret, skal der tages udgangspunkt i den relevante kundekreds. Da de nationale varemærker kun har virkning i det land, hvori de er registeret, kan den relevante kundekreds således afgrænses til dette land.

4.1.2 *Det relevante territorium for EU-varemærker*

Modsat kan det forholde sig for EU-varemærker, da den relevante kundekreds her kan findes på tværs af landegrænser, da et EU-varemærke kan bruges i flere lande. Det blev som nævnt ovenfor gjort gældende i *Kinesio*-dommen for Sø- og Handelsretten, hvorvidt et EU-varemærke blot skulle være degenereret i Danmark, eller om det skulle være i hele EU, og Sø- og Handelsretten tager ikke stilling hertil.

EUIPO har derimod i både *Stimulation* -og *Spinning*-afgørelsen lagt til grund, at det er nok at statuere degeneration i det land, hvor man mener at degeneration har fundet sted.¹⁴² Dette bliver ikke forklaret yderligere i *Stimulation*-afgørelsen, men i *Spinning*-afgørelsen tages der afsæt i sag C-301/07 *Pago*.

¹⁴¹ *Kinesio*, s. 24

¹⁴² *Stimulation*, præmis 24
Spinning, præmis 30

Sagen handlede ikke om degeneration, men i stedet den geografiske udstrækning i forhold til, hvornår et EU-varemærke kunne anses som værende velkendt inden for EU. PAGO var et EU-varemærke for frugtdrikke og frugtsaft, og der var ingen tvivl om, at EU-varemærket var velkendt i Østrig. Spørgsmålet blev derfor, om et EU-varemærke kunne opfattes som velkendt i EU, når det blot var velkendt i ét medlemsland. EU-domstolen anfører, at en betydelig del af den relevante kundekreds i EU skal opfatte EU-varemærket som velkendt.¹⁴³ Hertil bemærkes, at såfremt et EU-varemærke er velkendt på en hel medlemsstats område, vil dette kunne udgøre en væsentlig del af den relevante kundekreds i EU. Konklusionen var derfor, at PAGO, som var velkendt i Østrig, kunne betragtes som velkendt inden for EU.¹⁴⁴

EUIPO anvender sagen til at sige, at såfremt EU-varemærket er degenereret i ét medlemsland, så udgør dette en væsentlig del af den relevante kundekreds. Det er derfor nok at statuere, at varemærket er degenereret i et medlemsland.¹⁴⁵

EUIPO udbygger deres argumentation ved at henvise til, at EU-varemærket har "enhedskarakter".¹⁴⁶ Dette princip indebærer, at hvis et EU-varemærke erklæres for ugyldigt, har det virkning for hele EU, jf. VMF art. 1, stk. 2.

Et EU-varemærke kan ikke registreres, såfremt en af de nævnte grunde i VMF art. 7, stk. 1 er tilstede, herunder hvis EU-varemærket findes at være beskrivende eller er en almindelig betegnelse, jf. Art. 7, stk. 1, litra c og d. Disse registreringshindringer finder også anvendelse, selvom de kun er tilstedeværende i en del af unionen, jf. VMF art. 7, stk. 2. Dette betyder, at selvom et EU-varemærke i nogle medlemslande har et højt særpræg, vil EU-varemærket ikke kunne registreres, hvis det i blot et medlemsland er en almindelig betegnelse.

Det virker dermed kun logisk at det også gælder i den omvendte situation. Hvis et EU-varemærke bliver en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse i et

¹⁴³ *Pago*, præmis 26

¹⁴⁴ *Pago*, præmis 29 og 30

¹⁴⁵ *Spinning*, præmis 28, 29 og 30

¹⁴⁶ *Spinning*, præmis 31

medlemsland grundet indehaverens virksomhed eller passivitet, vil registreringen dermed heller ikke kunne opretholdes.

Det må ligeledes bemærkes, at det virker meget byrdefuldt, hvis parten, som påberåber sig degeneration, skal kunne dokumentere, at EU-varemærket er blevet en almindelig betegnelse i samtlige EU-lande, hvor det bruges. Dette ville også betyde, som anført af EUIPO i *spinning*-afgørelsen, at varemærkeindehaver derved blot skulle sikre EU-varemærket på de større markeder i lande som eksempelvis Tyskland og ikke sikre sig mod degeneration i mindre lande, herunder Danmark.

Det er selvsagt som varemærkeindehaveren vælger, hvilke markeder denne ønsker at begive sig ind på. At indehaveren ved egen virksomhed eller passivitet formår at bidrage til, at EU-varemærket bliver en almindelig betegnelse i et land, må komme denne til skade. Det virker ikke til at være beskyttelsesværdigt, hvis en indehaver kunne påberåbe sig, at denne ikke kan føre kontrol med sit EU-varemærke, fordi dette benyttes af varemærkeindehaveren i for mange medlemsstater.

4.2 MARKEDSUNDERSØGELSER

I forbindelse med gennemgangen af de benyttede afgørelser i specialet har der i flere tilfælde været henvisninger til, at en af parterne vil eller har gjort brug af en markedsundersøgelse for at understøtte, hvorvidt varemærket er blevet en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse eller ej¹⁴⁷.

En markedsundersøgelse har til formål at klarlægge den forbindelse, som der er imellem forbrugere, brugere og offentligheden, der benytter sig af en given virksomheds varer eller tjenesteydelser og den aktuelle virksomhed. Dette gøres gennem en systematisk indsamling og fortolkning af information på baggrund af de analytiske metoder og teknikker, som stammer fra de sociale studier.¹⁴⁸¹⁴⁹ I forbindelse med varemærker skal en markedsundersøgelse tjene til belyse markedets opfattelse af det.¹⁵⁰

¹⁴⁷ Björnekulla Kornspitz, *Kinesio, Spinning, Stimulation*

¹⁴⁸ Monica Viken, *Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett*, 2012, s. 28

¹⁴⁹ Teori vedrørende markedsundersøgelser vil ikke blive behandlet nærmere i dette speciale

¹⁵⁰ Monica Viken, *Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett*, 2012, s. 28

Et varemærkes effekt på et marked afhænger tillige af, hvordan indehaveren selv benytter det, men også om markedet reelt betragter det som et varemærke. Varemærkets væsentligste funktion er som tidligere nævnt, at det skal kunne adskille varer og tjeneydelser hidrørende fra en virksomhed fra dens konkurrenters. En markedsundersøgelse kan dermed benyttes til at synliggøre, om varemærket har denne funktion.

EU-domstolen har udtalt, at der ikke er noget til hinder for, at nationale domstole benytter sig af markedsundersøgelser, når det skal vurderes, hvorvidt et varemærke har tilstrækkeligt særpræg, jf. *Windsurfing Chiemsee*, præmis 53. Modsat kan det konkluderes, at en markedsundersøgelse også kan benyttes til at vise, at et varemærke ikke længere har noget særpræg. Der foreligger ikke nogen formkrav til, hvordan sådanne markedsundersøgelser skal udarbejdes, og bevisværdien og troværdigheden kan derfor være svingende¹⁵¹.

4.2.1 *Kriterier for markedsundersøgelser som bevis*

Der forligger ikke krav til, hvordan en markedsundersøgelse skal udarbejdes for at tjene som juridisk bevis. EUIPO har i deres retningslinjer opsat en række kriterier for, hvornår en markedsundersøgelse kan siges at være troværdig:

1. *om den er foretaget af et uafhængigt og anerkendt forskningsinstitut eller -selskab med henblik på at bestemme bevisværdiens pålidelighed*
2. *antallet af interviewpersoner og deres profil (køn, alder, beskæftigelse og baggrund) for at vurdere, om resultaterne af undersøgelsen er repræsentative for de forskellige former for potentielle forbrugere af de pågældende varer. I princippet anses stikprøver på 1 000-2 000 interviewpersoner for tilstrækkelige, forudsat at de er repræsentative for den omhandlede forbrugertype*
3. *metode og omstændigheder for udførelse af undersøgelsen og en fuldstændig liste over spørgsmål i spørgeskemaet. Det er også vigtigt at vide, hvordan og i hvilken rækkefølge spørgsmålene blev stillet for at fastslå, om respondenterne fik stillet ledende spørgsmål*

¹⁵¹ Frank Bøggild og Kolja Staunstrup, *EU-VAREMÆRKERET*, 2015, s. 234

4. om procentdelen i undersøgelsen svarer til det samlede antal personer, der fik stillet spørgsmål, eller kun til dem, som faktisk svarede.¹⁵²

Selvom disse retningslinjer er skrevet i forbindelse med undersøgelser af, hvorvidt et varemærke er blevet velkendt, må de kunne anvendes i markedsundersøgelser i forbindelse med varemærker generelt¹⁵³. EUIPO anfører, at en markedsundersøgelse som bevismiddel er særdeles egnet til at indikere kendskabet af et varemærke eller mangel på samme over for markedet. Monica Viken anfører i sin bog, at der ikke i dansk ret ses at være udviklet deciderede kriterier for, hvornår en markedsundersøgelse kan tjene som juridisk bevis, men at markedsundersøgelse bliver brugt for de danske domstole.¹⁵⁴ Dog kan der på baggrund af nogle af de afgørelser, hvor markedsundersøgelser er blevet benyttet, udledes om dansk praksis er overensstemmende med EUIPO retningslinjer.

Efter pkt. 1 skal markedsundersøgelsen udarbejdes af et upartisk og anerkendt selskab eller forskningsinstitut. Dette giver åbenlyst god mening, da det skal tjene som bevis for en domstol. I en Højesteretsdom, 268/2004 (*Fisherman*) lagde retten også til grund, at selvom markedsundersøgelsen var ensidigt indhentet, var den udarbejdet af et selvstændigt markedsanalysebureau uafhængigt af sagens tvist, og dermed måtte den tillægges bevisværdi.¹⁵⁵

I pkt.2 i EUIPO's retningslinjer ses det, at stikprøver hvor der er mellem 1000-2000 respondenter, kan være repræsentativt, hvis afsættet tages i den omhandlende forbrugertype. Dette finder også støtte i dansk retspraksis, hvor markedsundersøgelser har været anvendt og godtaget – her har der i alle sager været over 1000 respondenter¹⁵⁶. Med afsæt i *Kornspitz* og *Björnekulla* må det pågældende antal også kunne

¹⁵² EUIPO, Retningslinjer for undersøgelse af EF-varemærker i kontoret for harmonisering i det indre marked, Del C, Indsigelse, Afsnit 5, s. 35

¹⁵³ Patent og Varemærkestyrelsen anfører også i deres guidelines om indarbejdelse, at en markedsundersøgelse kan benyttes til at vise at varemærket er indarbejdet;
<http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/indarbejdelse.aspx>

¹⁵⁴ Monica Viken, *Markedsundersøgelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett*, 2012, s. 232
Dette anføres også i Schovsbo m.fl., *Immaterielret*, 2015, s. 612

¹⁵⁵ *Fisherman*, U.2007.1896H, s. 7

¹⁵⁶ HR Dom, 354/1998, Miguel Torres, S.A. mod Danisco Distillers A/S, (*Torres*)
Fisherman

HR Dom, 435/2007, Lotto24.dk ApS mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker med bi-intervenient Danske Spil A/S, (*Lotto*)

SH Dom, A-11-16, OK a.m.b.a mod Circle K Danmark A/S

tjene til at repræsentere den relevante kundekreds, herunder forbrugere, endelige brugere og eventuelle mellemlid. I overensstemmelse hermed ses også *Torres*-dommen, hvor domstolen anførte, at det ikke var nok, at den professionelle branche kendte til varemærket "TORRES", men at det kunne udledes af markedsundersøgelsen, at det samme ikke var gældende for forbrugerne – dermed kunne varemærket ikke anses for værende stærkt indarbejdet eller velkendt.¹⁵⁷ Det er nødvendigt, at der gives oplysninger omkring personerne, som har besvaret markedsundersøgelsen for at sikre, at de udgør et udsnit af den relevante kundekreds, så undersøgelsen kan generaliseres til denne.¹⁵⁸

Udformningen og rækkefølgen af spørgsmål har betydning for troværdigheden i en markedsundersøgelse efter pkt. 3 i EUIPO's retningslinjer. I en juridisk kontekst er det vigtigt, at spørgsmålene reelt belyser det, som er tilsigtet med undersøgelsen. I Markedsundersøgelser er det vigtigt, at spørgsmålene er klare og tydelige, og at ledende spørgsmål, implicitte antagelser og dobbeltspørgsmål undgås.¹⁵⁹ At spørgsmålene skal kunne være egnede til at belyse en juridiskproblemstilling ses i *Lotto*-dommen. Her fandtes et spørgsmål som "Hvem producerer og reklamerer for lotto", hvor 75 % henviste til Dansk Tipstjeneste (indehaveren af varemærket). Dette spørgsmål kunne ikke understøtte, at respondenterne opfattede "Lotto" som et varemærke. Herudover angav kun 2 % Dansk tipstjeneste ved spørgsmålene "Hvad forbinder de med ordet Lotto" og "Hvad betyder ordet Lotto".

Højesteret mente på baggrund af undersøgelsen, at respondenterne ikke opfattede "Lotto", som et varemærke.¹⁶⁰

I sag T-262/04 (*BIC*) fandt domstolen, at spørgsmålet i en undersøgelse havde været ledende, idet respondenterne blot havde fået vist et billede af en lighter og herefter blev spurgt, om de forbandt varemærket "BIC" med den viste lighter. Domstolen udtalte, at ved fremvisning af flere forskellige lightere end blot den ene, så kunne dette have vist, at respondenterne spontant og uden påvirkning, havde forbundet den pågældende lighter med BIC.¹⁶¹ Det fremgår ikke direkte af de nævnte domme, men domstolene synes at se på, hvordan markedsundersøgelsen er udformet, og dermed

¹⁵⁷ *Torres*, U.2000.620H, s. 5

¹⁵⁸ Monica Viken, *Markedsundersøgelser som bevis i varemærke- og markedsføringsrett*, 2012, s. 274

¹⁵⁹ Monica Viken, *Markedsundersøgelser som bevis i varemærke- og markedsføringsrett*, 2012, s. 275

¹⁶⁰ *Lotto*, U.2010.1979H, s. 7

¹⁶¹ *BIC*, præmis 84

må der skulle fremvises en vis dokumentation for markedsundersøgelsen og dens udformning.

Det kan ses, at der i praksis benyttes overensstemmende principper i forbindelse med brugen af markedsundersøgelser. De skal udarbejdes af en uafhængig tredjepart, som skal have de rette kompetencer for at udføre en sådan undersøgelse. Over 1000 respondenter, der kan repræsentere den relevante kundekreds, er tilstrækkeligt. Spørgsmålene må ikke være ledende, og domstolene er opmærksomme på, hvorvidt markedsundersøgelsen reelt beviser det, den skal. Herudover skal domstolene have indblik i, hvordan markedsundersøgelsen er udført, hvilke spørgsmål der er benyttet, og i hvilken rækkefølge de er angivet.

4.2.2 *Markedsundersøgelser i sager om degeneration*

Som nævnt ovenfor har der i flere af de gennemgåede afgørelser været henvisninger til en markedsundersøgelse, eller at en sådan vil blive benyttet for at bevise, at varemærket er blevet en almindelig betegnelse.

I *Kornspitz* anførte den øverste østrigske patentmyndighed, at når den havde fået afklaret, hvem der var den relevante kundekreds, ville den overveje nødvendigheden af at benytte en markedsundersøgelse for at klarlægge opfattelsen af varemærket "KORNSPITZ" hos den relevante kundekreds¹⁶². Efter patentmyndighedens opfattelse er en markedsundersøgelse således kun et yderligere bevis, som kan benyttes, hvis det findes nødvendigt, og dermed ikke et væsentligt bevis.

I *Björnekulla* havde parterne ligeledes begge påberåbt sig markedsundersøgelser til støtte for deres påstande for den svenske Højesteret¹⁶³. Disse var rettet mod henholdsvis distributionsleddet og forbrugerne, og den svenske højesteret var usikker på, hvilken kundekreds varemærket skulle være blevet til en almindelig betegnelse for.

¹⁶² *Kornspitz*, præmis 15

¹⁶³ *Björnekulla*, præmis 7 og 8

I *Spinning*-afgørelsen havde parten, som begærede varemærket for degenereret, fået udført en markedsundersøgelse.¹⁶⁴ EUIPO tillagde ikke undersøgelsen særlig høj bevisværdi, idet der var et lavt antal respondenter.¹⁶⁵ EUIPO afskriver den ikke helt, men ser den i sammenhæng med de øvrige beviser, herunder en medieanalyse, som påviste den generelle brug af varemærket "SPINNING" som en almindelig betegnelse for sportsaktivitet og sportsudstyr, der ikke på nogen måde blev benyttet i sammenhæng med varemærkeindehaveren.¹⁶⁶

Red Bull prøvede i *Stimulation*-sagen gennem en markedsundersøgelse at påvise, at deres varemærke "STIMULATION" ikke var degenereret. Formålet med undersøgelsen var at vise, at den relevante kundekreds betragtede "STIMULATION" som et varemærke. EUIPO mente at undersøgelsen faktisk viste, at den relevante kundekreds betragtede "STIMULATION" som en artsbetegnelse.

Undersøgelsen blev kritiseret for ikke at give oplysninger omkring, hvordan respondenterne var udvalgt, og hvor undersøgelsen var foretaget. Der var ligeledes kun 525 respondenter.¹⁶⁷ Selvom markedsundersøgelsen ud fra EUIPO's egne retningslinjer ikke kan anses for værende troværdig, benytter EUIPO sig således stadig af den. Hertil kan det bemærkes, at markedsundersøgelsen viste, at kun 38% forbandt "STIMULATION" med en specifik energidrik. Af de 38% anførte 74% Red Bull som energidrik, men der blev ligeledes anført øvrige mærker.¹⁶⁸ Et flertal af respondenterne forbandt ikke "STIMULATION" med en specifik vare, men derimod en art af varer, hvilket må indikere at varemærket er blevet en almindelig betegnelse.

Markedsundersøgelser kan benyttes som bevis til sager om degeneration, men ofte indgår de i en helhedsvurdering. Dette er også overensstemmende med markedsundersøgelser i sager om indarbejdelse, hvor højesteret i *fischerman*-dommen også lagde vægt på yderligere beviser og dokumentation¹⁶⁹. EU-praksis virker også til at være af samme opfattelse, hvorefter en markedsundersøgelse kan være et redskab i

¹⁶⁴ *Spinning*, præmis 41

¹⁶⁵ Ikke oplyst hvor få respondenter, men det må antages at antallet er under 1000

¹⁶⁶ *Spinning*, præmis 41

¹⁶⁷ *Stimulation*, præmis 30 og 36

¹⁶⁸ *Stimulation*, præmis 30

¹⁶⁹ *Fisherman*, U.2007.1896H, s. 7

de tilfælde, hvor de nationale domstole skal vurdere et varemærkes særpræg eller mangel på samme.¹⁷⁰

Da der ikke findes mange afgørelser vedrørende degeneration, og endnu færre hvor en markedsundersøgelse indgår som bevis, kan der ikke udledes en bestemt procentgrænse for den relevante kundekreds, som skal betragte varemærket som en almindelig betegnelse før betingelsen er opfyldt. EU-domstolen har også udtalt i forbindelse med markedsundersøgelser om indarbejdelse, at betingelsen for dette ikke kan godtgøres alene på procentforhold.¹⁷¹ For at en markedsundersøgelse kan understøtte, at et varemærke er blevet en almindelig betegnelse, må den nødvendigvis påvise, at størstedelen af den relevante kundekreds ikke længere opfatter varemærket som et sådant. Jo højere procentdelen er, jo mere taler den naturligvis for, at varemærket er blevet en almindelig betegnelse, og dermed må markedsundersøgelsen kunne konkluderes at være mere sigende, men den indgår fortsat i en helhedsvurdering.

En markedsundersøgelse er egnet til, at påvise kundekredsens opfattelse af varemærket, hvis der er tvivl heromt. I *kinesio* afgørelsen henviser Sø- og Handelsretten selv til, at en markedsundersøgelse kunne være anvendelig. Det kunne tænkes at være et udtryk for, at dommerne har været usikre i sagen.

4.3 BRANCHEERKLÆRINGER

Brancheerklæringer kan også være en mulighed for, at enten varemærkeindehaver eller dennes modpart kan løfte bevisbyrden for, hvorvidt et varemærke opfattes som den almindelige betegnelse for en vare eller tjenesteydelse eller ej. Selvom disse erklæringer ofte er ensidigt indhentet, bliver de tillagt en bevismæssig værdi i praksis.¹⁷² Dette følger også af EU-praksis, hvor brancheerklæringer kan benyttes i en særprægsvurdering.¹⁷³ Heraf følger, at selvom en erklæring er ensidigt indhentet, må der være en formodning for, at den er upartisk, og ellers må det modsatte bevises.

¹⁷⁰ *Windsurfing Chimsee*, præmis 53

¹⁷¹ *Windsurfing Chimsse*, præmis 52

¹⁷² Frank Bøggild og Kolja Staunstrup, *EU-VAREMÆRKERET*, 2015 s. 232

¹⁷³ *Windsurfing Chimsee*, præmis 51

Det antages, at underskriveren af en brancheerklæring vedstår sig indholdet og har underskrevet den frivilligt¹⁷⁴.

En brancheerklæring bør ikke benyttes til at tage stilling til en varemærkeretlig problemstilling såsom indarbejdelse eller degeneration, men alene tjene det formål at redegøre for den forbindelse, der består mellem den relevante kundekreds, varemærket og varemærkeindehaveren. Den juridiske vurdering bør være op til domstolene.¹⁷⁵

Selvom brancheerklæringer kan tjene som bevis, har domstolene ikke ubetinget godtaget dem i alle tilfælde. I *Lotto*-dommen kommenterede højesteret på, at brancheerklæringerne fra Nærbutikkens Landsforening og De Samvirkende Købmænd ikke kunne godtages, idet forhandlerne kun forhandlede spil fra Dansk Tipstjeneste. Det monopol, som Danske Spil havde på Lotto, kunne derfor ikke give udtryk for den generelle opfattelse af "Lotto".¹⁷⁶ I *Torres*-sagen blev der fremlagt brancheerklæringer på, at varemærket var velkendt for indkøbere og restauratører, men Sø- og Handelsretten fandt her (tiltrådt af Højesteret), at disse ikke kunne give udtryk for, hvorvidt varemærket var velkendt ud over den professionelle kundekreds.¹⁷⁷ En brancheerklæring vedrørende degeneration må derfor tage sit afsæt i den relevante kundekreds, hvor det afgørende er de endelige brugere eller forbrugerne, og ikke nødvendigvis mellemlæddet.

4.4 VURDERING AF KINESIO-SAGEN FOR ØSTRE LANDSRET

Sø- og Handelsretten udtalte i forbindelse med afgørelsen i *Kinesio*-sagen, at bevisbyrden kunne være blevet løftet gennem en markedsundersøgelse og brancheerklæringer.

I sagen for Østre landsret fremlagde begge parter yderligere beviser for, hvorvidt "KINESIO" var blevet en almindelig betegnelse eller ej. Group Nordica fremlagde flere udskrifter fra hjemmesider, hvoraf en del var gengangere af de fremlagte for Sø- og Handelsretten. Desuden blev der fremlagt seks besvarelser af et spørgeskema udar-

¹⁷⁴ Sag T-137/08 (BCS), præmis 50-56

¹⁷⁵ Frank Bøggild og Kolja Staunstrup, *EU-VAREMÆRKERET*, 2015 s. 233

¹⁷⁶ *Lotto*, U.2010.1979H, s. 7

¹⁷⁷ *Torres*, U.2000.620 H, s. 4

bejdet af Group Nordica. Svarene var afgivet af en række danske og engelske brancheorganisationer for fysioterapi, kiropraktorer samt en sportsforhandler. Alle bekræftede, at "KINESIO" var en almindelig betegnelse for elastisktape.

Kinesio IP fremlagde i sagen to danske besvarelser af et spørgeskema udarbejdet af dem selv. Besvarelsene påviste, at "KINESIO" blev opfattet som et varemærke. Desuden fremlagde Kinesio IP en række udskrifter fra de største sportsforhandlerkæder i Danmark, hvor "KINESIO" kun blev brugt i forbindelse med produkter hidrørende fra Kinesio IP.¹⁷⁸

Østre landsret udtalte sig ikke om beviserne, men anførte blot, at det ikke fandtes godtgjort på baggrund af disse, at "KINESIO" var blevet en almindelig betegnelse.¹⁷⁹

Det er påfaldende, at Group Nordica i sagen for Sø- og Handelsretten mente, at det var nok, at EU-varemærket var degenereret i Danmark, hvorimod Kinesio IP mente, at det skulle være for hele EU, men i sagen for Østre Landsret har Kinesio IP udelukkende fremlagt beviser fra Danmark og Group Nordica beviser fra både Danmark og England.

Den relevante kundekreds i sagen er behandlere og forbrugere af elastisk sportstape. Efter *Björnekulla*- og *Kornspitz*-dommen er det afgørende, hvilken opfattelse de endelige brugere og forbrugerne har af produktet. Behandlere, som benytter sig af elastisk sportstape, kan udgøre de endelige brugere, når de benytter tapen til behandling. Forhandleres opfattelse er derimod ikke af afgørende betydning. Ingen af de fremlagte spørgeskemaer siger noget om, hvordan opfattelsen er hos forbrugerne af elastisktape, hvilket er den største del af den relevante kundekreds. Spørgeskemaerne kan derfor ikke tages til udtryk for at repræsentere opfattelsen i hele den relevante kundekreds.

Begge parter spørgekemaer udarbejdet af dem selv, og det oplyses ikke, hvordan de er struktureret, og hvilke spørgsmål der indgår, hvorfor de ikke opfylder EUIPO's retningslinjer. Endvidere er konklusionen på nævnte spørgeskemaer modstridende.

¹⁷⁸ Østre Landsrets dom, B-2072-15, s. 2 og 3

¹⁷⁹ Østre Landsrets dom, B-2072-15, s. 6

Denne usikkerhed og det faktum, at Group Nordica har bevisbyrden for, at "KINESIO" er blevet en almindelig betegnelse, må derfor komme dem til skade. Østre Landsret kunne derfor heller ikke komme frem til andet resultat, end at det ikke fandtes godtgjort, at "KINESIO" var blevet en almindelig betegnelse for elastisktape.

4.5 *DELKONKLUSION*

Bevisbyrden for et varemærkes degeneration kan søges løftet på mange måder. I praksis ses det forsøgt gennem internetsøgninger, avisartikler og ordbøger, hvor varemærket bruges som en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse af enten den relevante kundekreds, varemærkeindehaveren eller dennes konkurrenter.

I *Kinesio*-dommen var parterne uenige om, hvorvidt degeneration af et EU-varemærke skulle bevises for den relevante kundekreds i kun ét medlemsland eller flere. På baggrund af *Pago*-dommen og EU-varemærkets enhedskarakter, må det være tilstrækkeligt at bevise, at et EU-varemærke er degenereret for den relevante kundekreds i ét medlemsland.

Markedsundersøgelser og brancheerklæringer kan være anvendelige til at klarlægge opfattelsen af et varemærke hos den relevante kundekreds, herunder om det opfattes som en almindelig betegnelse eller ej. Selvom der ikke foreligger formkrav for, hvordan markedsundersøgelser skal udarbejdes, kan det på baggrund af praksis konkluderes, at disse skal opfylde visse kriterier for at kunne være anvendelige som bevis for domstolene, jf. afsnit 4.2.1. Markedsundersøgelser og brancheerklæringer indgår dog kun i helhedsvurderingen, og øvrige beviser skal også fremskaffes, hvis bevisbyrden skal løftes.

5 HVORDAN UNDGÅS DEGENERATION

I det følgende afsnit vil de grundlæggende retsvirkninger ved degeneration kort blive gennemgået, og herefter hvilke overvejelser og foranstaltninger en varemærkeindehaver bør gøre sig for at sikre sit varemærke herimod.

5.1 FORTABELSE AF VAREMÆRKERETTEN VED DEGENERATION

Resultatet af, at et varemærke fortages ved degeneration efter VML § 28, stk. 2, nr. 2 og VMF art. 51, stk. 1, litra b, er, at varemærkeindehaveren ikke længere kan påberåbe sig den varemærkeretlige beskyttelse, herunder eneretten, jf. VML § 4 og VMF art. 9. Konkurrerende tredjemænd vil således frit kunne benytte det degenererede varemærke som betegnelse for deres varer og tjenesteydelser.

Såfremt et varemærke degenerer, følger det af *Levi Strauss*-dommen, at varemærkeindehaveren ikke kan afskære andre erhvervsdrivende fra at benytte det, selvom brugen heraf blev påbegyndt, før degeneration indtrådte.¹⁸⁰ Det antages, at varemærkeindehaveren bør være berettiget til erstatning eller vederlag for den uberettigede brug frem til det tidspunkt, hvor varemærket degenererede.¹⁸¹

De nationale varemærker er territorielt afgrænsede til det land, hvori de er registreret, og et degenereret nationalt varemærke vil dermed kun fortages i det pågældende land. Omvendt forholder det sig med EU-varemærker, hvorefter disses enhedskarakter medfører, at hvis de findes at være degenererede, så ophører de i sin helhed, jf. VMF art. 1, stk. 2.

Som gennemgået i afsnit 4.1.2 vil et EU-varemærke anses for værende degenereret i hele EU, hvis det kan påvises, at varemærket er degenereret i blot ét medlemsland. Dette betyder dog ikke, at varemærkeindehaveren behøver at fortabe sin varemærkeret i alle medlemslande, hvor varemærket ikke er blevet en almindelig betegnelse. De nationale varemærkesystemer og det EU-varemærkesystem fungerer nemlig sideløbende, og en varemærkeindehaver kan have et registeret EU-varemærke og et na-

¹⁸⁰ *Levi Strauss*, præmis 26-37

¹⁸¹ Frank Bøggild og Kolja Staunstrup, *EU-VAREMÆRKERET*, 2015 s. 426

tionalt varemærke for det samme. Hvis et EU-varemærke fortabes, kan varemærkeindehaver efter VMF art. 112, stk. 1, litra b indgive en begæring om, at EU-varemærket skal overgå til at blive et registreret nationalt varemærke. Dette kan dog ikke ske, hvis der foreligger en registreringshindring i det pågældende medlemsland.

Eksempelvis er EU-varemærket for "SPINNING" fortabt ved degeneration, jf. *Spinning-sagen*, men "SPINNING" er forsat registreret som et nationalt varemærke her i Danmark.¹⁸²

En varemærkeindehaver kan derved med fordel også registrere et nationalt varemærke udover EU-varemærket på særlig vigtige markeder. I Danmark vil varemærkeretten automatisk blive stiftet gennem ibrugtagning, jf. VML § 3, stk. 1, nr 2.

5.2 FORANSTALTNINGER OG OVERVEJELSER IMOD DEGENERATION

I afsnit 3 blev der set på, hvilke betingelser der skal være opfyldt, før et varemærke degenerer, samt hvilke momenter der indgår i vurderingen heraf. På baggrund af denne analyse vil det kunne udledes, hvilke foranstaltninger og overvejelser en varemærkeindehaver bør foretage for at sikre sit varemærke mod degeneration.

5.2.1 Valg af varemærke

Som gennemgået i afsnit 2.5 kan et varemærkes særpræg variere i styrke. Det ses, at suggestive varemærker har en højere risiko for at degenerer, fordi de i forvejen har et beskrivende element. Desuden ses det, at engelske suggestive varemærker lettere kan optages og implementeres i vort hverdagssprog af de endelige brugere eller forbrugere. En varemærkeindehaver bør derfor i forbindelse med valg af varemærke have med i sine overvejelser, at desto stærkere særpræg desto sikre er varemærket som udgangspunkt mod degeneration.

¹⁸² VR 1995 01058 <w> SPINNING

5.2.2 *Egen brug af varemærket*

Når varemærkeindehaver selv benytter sit varemærke, er det vigtigt, at denne er konsekvent med, hvordan det bliver angivet. Det skal altid staves på samme måde, ved benyttelse af samme typografi, og der må ikke være forskel på, hvornår der bruges store og små bogstaver. Varemærket må ikke bruges som artsbetegnelse, tillægsord, navneord, eller udsagnsord, da det ellers kan blive opfattet enten som en angivelse eller en beskrivelse af en vare eller tjenesteydelse.

5.2.3 *Licenshavers brug af varemærket*

I de tilfælde, hvor en varemærkeindehaver udvider til flere medlemslande og har indgået en licensaftale med en række licenshavere om benyttelse af sit varemærke, er det vigtigt, at varemærkeindehaveren fører kontrol med licenshavernes brug af det. I *Spinning*-afgørelsen benyttede licenshaverne varemærket forkert, og dette var et af de momenter, som EUIPO lagde til grund i deres afgørelse.

En varemærkeindehaver bør derfor både regulere i aftalen med licenshaverne, hvordan de kan og skal benytte varemærket, og samtidigt føre kontrol med at aftalen bliver fulgt, da licenshavernes forkerte brug af varemærket bliver identificeret med varemærkeindehaverens virksomhed.

5.2.4 *Brug i reklamer*

Indehaveren af et varemærke kan ikke påtale medier, forbrugere og offentlighedens forkerte brug eller opfattelse af varemærket. Dette betyder ikke, at varemærkeindehaver er afskåret fra at benytte sig af tiltag for at styrke opfattelsen af varemærket. I *Stimulation*-afgørelsen angav EUIPO, at varemærket var blevet benyttet forkert i forbindelse med Red Bulls reklamer. Det modsatte må derfor også kunne være gældende, altså at reklamer kan bruges til at styrke kendskabet til et varemærke.

Xerox, et amerikansk selskab som sælger kopimaskiner, iværksatte eksempelvis en kampagne med det formål at informere om, at "Xerox" var et varemærke og ikke en betegnelse for kopimaskiner. De benyttede sig af udsagnet: "*When you use 'Xerox'*"

the way you use 'aspirin,' we get a headache." Dette var en henvisning til, at "aspirin" var blevet degenereret i USA og var blevet en almindelig betegnelse for hovedpinetebeletter. Xerox havde succes med denne kampagne og er ikke degenereret i USA.¹⁸³

I *Spinning*-afgørelsen havde varemærkeindehaveren også forsøgt sig med en medie-kampagne for at styrke "SPINNING" som et varemærke, men denne var først iværksat efter sagens anlæggelse og blev ikke tillagt betydning.¹⁸⁴

5.2.5 Påtale af uberettiget brug

En varemærkeindehaver skal være opmærksom på de markeder og lande, hvor varemærket bliver benyttet. Det er vigtigt at reagere og påtale tredjemænds uberettigede brug af varemærket. Det samme gælder, hvis disses varemærker kan forveksles med indehaverens. Selvom en varemærkeindehaver ikke kan påtale ikke-erhvervsdrivendes brug af varemærket, kan der rettes henvendelse til disse med en henstilling om at benytte det korrekt, og dette antages i litteraturen at have en effekt.¹⁸⁵

5.2.6 Ordbøger

I afsnit 3.5.4 er ordbogsreglerne beskrevet, og en varemærkeindehaver bør være opmærksom på, hvorvidt dennes varemærke kan forekomme i ordbøger og lignende uden angivelse af, at der er tale om et varemærke. VMF art. 10 og VML § 11 er netop til for at forhindre degeneration.

Både Google og Twitter har eksempelvis benyttet sig af reglen, hvor der i Dansk Sprognævns Retskrivningsordbog er en angivelse af, at der er tale om et varemærke, eller at ordet betyder brug af varemærkeindehavers vare eller tjenesteydelse.

" **tweet** *sb.*, -en *el.* -et, -s, -ene (*besked på det sociale netværk Twitter*)

tweete (*el. twitte*) *vb.*, -r, -de, -t (*skrive en besked på det sociale netværk Twitter*)"¹⁸⁶

¹⁸³ Donald Treadwell og Jill. B Treadwell, *PUBLIC RELATIONS IN WRITING: Principles in Practices*, 2004

¹⁸⁴ *Spinning*, s. 11

¹⁸⁵ Knud Wallberg, *Varemærkeret*, 2008, s. 158

¹⁸⁶ <https://dsn.dk/?retskriv=tweet®elid=%2Fretskrivning%2Fretskrivningsregler%2F&ae=0>

"google (Google ®) vb., -r, -de, -t (anvende søgemaskinen Google)"¹⁸⁷

Både Google og Twitter har nærmest monopol på deres respektive digitale platforme og er kendt i hele verden. I vort hverdagssprog benytter vi ofte udtryk som "googler du det lige?" eller "har du set hans tweet", og disse varemærker er derfor i farezonen for at blive til almindelige betegnelser på et tidspunkt.

Angivelsen i ordbøger er ikke formbunden, og kan ske på flere måder, herunder ved brug af "Reg.VM/TM" eller benyttelse af symbolet ®, eller som ved "Tweet" med angivelse af, at udtrykket betyder en besked skrevet på Twitter.

® har ikke nogen status i hverken dansk eller europæisk varemærkeret, men kan med fordel benyttes i sammenhæng med varemærket i ordbøger, men eksempelvis også i reklamer eller andre steder, hvor varemærket benyttes, da den relevante kundekreds forbinder symbolet med et varemærke.

5.2.7 *Registrere varemærket for andre produkter og tjenesteydelser*

I Lars Holmqvist afhandling introducerer han muligheden for, at varemærkeindehaveren kan styrke opfattelsen af et varemærke ved at bruge det for andre varer eller tjenesteydelser. Ideen er, at hvis den relevante kundekreds begynder at opfatte varemærket som en almindelig betegnelse, vil dette kunne imødegås ved at påbegynde en intensiv kampagne, hvor varemærket bliver benyttet i forbindelse med andre varer og tjenesteydelser, og det derved ikke længere bliver forbundet med en specifik vare eller tjenesteydelse.¹⁸⁸

Denne ide udledes fra en Amerikansk sag, hvor varemærket "THERMOS" var ved at degenererer og blive en betegnelse for termoflasker i USA. Varemærkeindehaveren forsøgte at imødekomme dette ved at bruge "THERMOS" som varemærke for en række øvrige produkter, som ikke havde noget med termoflasker at gøre – eksempelvis "THERMOS-tallerkner". Dette lykkedes ikke, og varemærket degenererede, men dette

¹⁸⁷ <https://dsn.dk/?retskriv=Google®lid=%2Fretskrivning%2Fretskrivningsregler%2F&ae=0>

¹⁸⁸ Lars Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks*, 1971, s. 373

skyldtes hovedsagligt den lange periode forud for dette tiltag, hvor degenerationen havde fundet sted.¹⁸⁹

Selvom dette tiltag ikke har kunnet udledes fra dette speciales analyse, må det kunne anses som værende en mulighed for at imødekomme degeneration. Det vil kræve, at kampagnen med succes vil kunne overbevise den relevante kundekreds om, at varemærket er et sådant og ikke en betegnelse for en vare eller tjenesteydelse.

5.2.8 *Singer Doktrinen*

Særligt i USA har der været tilfælde, hvor mangel på en almindelig betegnelse for et patenteret produkt har medført, at varemærket er blevet den almindelige betegnelse.¹⁹⁰

Som nævnt tidligere medfører varemærkeretten ikke en monopolsituation, da alle kan sælge en vare eller tjenesteydelse under et andet varemærke. Et patent medfører, at så længe det er i kraft, er patenthaver den eneste, som kan bringe det pågældende produkt i omsætning, og patenthaver har derved et monopol i beskyttelsesperioden.¹⁹¹

Singer Doktrinen beskriver den situation, hvor patentet beskytter et produkt, som er det første på markedet, og hvor varemærkeindehaver benytter et varemærke til at benævne produktet, men fejler ved ikke at tilknytte en almindelig betegnelse for dette. Ved patentets udløb, hvor andre end patenthaver kan begynde at bringe produktet i omsætning, er der derfor ikke nogen anden betegnelse for produktet end det varemærke, som har været benyttet herfor.¹⁹² Varemærker, som er blevet ramt af Singer Doktrinen i USA, er bl.a. Singer, ASPIRIN, Cellophane m.fl.¹⁹³ Det er værd at bemærke, at disse varemærker alle oprindeligt var originale fantasiord og dermed havde et meget stærkt særpræg.

¹⁸⁹ Lars Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks*, 1971, s. 179

¹⁹⁰ Lars Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks*, 1971, s. 264

¹⁹¹ Lars Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks*, 1971, s. 298

¹⁹² Lars Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks*, 1971, s. 297 og 298

¹⁹³ Lars Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks*, 1971, s. 297

Singer Doktrinen har ikke fundet fodfæste i Dansk ret, men i betænkningen til Varemærkeloven af 1959 blev det omtalt, at et varemærke skulle kunne fortabes ved patentets udløb, hvis det var blevet den almindelig betegnelse herfor.¹⁹⁴

Efter nugældende dansk -og EU varemærkeret kan degeneration ikke indtræde, medmindre at varemærkeindehaver ved egen virksomhed eller passivitet har medført, at varemærket er blevet en almindelig betegnelse. Såfremt varemærkeindehaver ikke får tilknyttet en almindelig betegnelse ud over sit varemærke, må dette kunne falde ind under et af de kriterier i degenerationsbestemmelserne, hvorefter der skal være noget at bebrejde indehaver. Det samme må gælde, hvis indehaveren forsømmer at modarbejde, at det bliver en almindelige betegnelse i patentets beskyttelsestid.

Selvom Singer Doktrinen endnu ikke har fundet anvendelse i Danmark, kan det ikke udelukkes, at dette på et tidspunkt kan ske. Det er derfor vigtigt, at en varemærkeindehaver, hvis denne lancerer et patenteret produkt, tilknytter en almindelig betegnelse for produktet, da varemærket ellers er i farezonen for at blive opfattet som den almindelig betegnelse.

5.2.9 *Delkonklusion*

En varemærkeindehaver skal gøre sig en række overvejelser om og foranstaltninger for at sikre sit varemærke mod degeneration.

De suggestive varemærker er i højere grad i risikozonen for at degenere, men originale fantasiord kan også udsættes for degeneration - især hvis de bruges for et patenteret produkt, jf. Singer Doktrinen. Det er vigtigt at være konsekvent i brugen af sit varmemærke i forbindelse med typografi, stavemåde og brug af store og små bogstaver, samt sikre sig at eventuelle licenshavere også benytter varemærket korrekt. Opfattelsen af varemærket kan styrkes gennem reklamer ved korrekt brug. Varemærkeindehaver skal altid påtale og reagere på andres uberettigede brug af varemærket og være opmærksom på, at det ikke bliver anført i ordbøger og lignende som en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse.

¹⁹⁴ Betænkning nr. 199 vedrørende en ny dansk lov om varemærker, 1958, s. 78

Det er således vigtigt, at der foreligger en klar strategi for, hvordan et varemærke beskyttes. Større koncerner som LEGO og Google har også deres egne guidelines for, hvordan deres varemærker skal benyttes korrekt for at imødegå degeneration.¹⁹⁵

¹⁹⁵ <https://www.lego.com/en-us/legal/legal-notice/fair-play>
<https://www.google.com/permissions/trademark/rules.html>

6 KONKLUSION

I specialet er det undersøgt, hvilke betingelser der skal være opfyldt før et varemærke kan fortabes ved degeneration, og hvilke momenter der indgår i vurderingen heraf. Det er endvidere blevet vurderet, hvordan bevisbyrden kan søges løftet, samt hvordan degeneration kan undgås.

For at et varemærke kan fortabes ved degeneration skal to betingelser være opfyldt, jf. VML § 28, stk. 2, nr. 2 og VMF art. 51, stk. 1, litra b. Indledningsvis skal det fastslås, (i) hvorvidt varemærket er blevet en *almindelig betegnelse inden for handelen*, og herefter om dette er sket enten ved (ii) varemærkeindehavers *virksomhed* eller dennes *passivitet*.

Et varemærke er blevet en almindelig betegnelse inden for handelen, hvis det ikke længere har adskillelsesevne og har mistet dets oprindelsesfunktion, jf. *Björnekulla* - og *Kornspitz*-dommen. Ud fra disse domme kan det konkluderes, at det er afgørende, at varemærket opfattes som en almindelig betegnelse af de endelige brugere og forbrugere. Disse udgør den relevante kundekreds, når vurderingen skal foretages. Opfattelsen i distributionsled kan have betydning under de rette omstændigheder, men det kan ikke på baggrund af praksis udledes, hvad disse omstændigheder er. At der findes andre betegnelser for en vare eller tjenesteydelse end varemærket, udelukker ikke at det kan degenerere.

Suggestive varemærker vurderes at have en større tilbøjelighed til at overgå til en almindelig betegnelse - især hvis de består af engelske ord. Dette skyldes, at disse har lettere ved at blive integreret i vort sprog.

Opfattes varemærket af markedet, herunder forbrugere, medier og erhvervsdrivende som en almindelig betegnelse, er det en stærk indikation for, at varemærket enten er blevet det eller er ved at blive det.

Forekommer varemærket i ordbøger uden angivelse af, at der er tale om et varemærke, taler det for, at varemærket er en almindelig betegnelse i vort sprog.

En varemærkeindehaver kan bidrage til degeneration ved egen virksomhed ved at benytte varemærket som artsbetegnelse, som tillægsord, navneord eller udsagnsord, hvilket det blev gjort i *Adventure-*, *Spinning-* og *Stimulation-*sagerne. Såfremt varemærket ikke skrives på samme måde og med samme typografi, kan dette bidrage til at det ikke opfattes som et varemærke. Varemærket bruges således forkert.

Det følger af *Kornspitz*-dommen, at licenshaveres brug af et varemærke identificeres med indehaverens virksomhed, hvorfor den forkerte benyttelse af disse kan medføre degeneration.

Ifølge *Levi Strauss* -og *Kornspitz*-dommen skal passivitet fortolkes bredt. Det omfatter alle de situationer, hvori en varemærkeindehaver ikke har udvist tilstrækkelig agtpågivenhed i forhold til sit varemærke, og det har medført, at varemærket er overgået til at blive en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse.

Der bliver udvist passivitet, såfremt varemærkeindehaver forsømmer at gribe ind over for en tredjemand, som benytter indehaverens varemærke, eller hvis der er tale om et forveksleligt varemærke. Der bliver dog ikke udvist passivitet, hvis varemærkeindehaver ikke burde være klar over, at en tredjemand benytter sig af varemærket, hvilket fremgår af *De Gule Sider*-dommen.

Hvis et varemærke bliver benyttet af licenshavere, er indehaveren af det nødsaget til at føre tilsyn med brugen og påtale, hvis det bruges forkert, da det ellers kan udgøre passivitet, som det sås i *Kornspitz-* og *Spinning-*sagerne.

Det er påvist, at varemærkeindehaveren har en generel forpligtigelse til at overvåge, hvordan markedet opfatter varemærket og indsætte tiltag for at forhindre, at det bliver en almindelig betegnelse. Passivitet er dermed ikke blot at tåle, at andre benytter varemærket, eller at det benyttes forkert, men det kan også være at undlade at foretage skridt til at styrke dets særpræg, hvis varemærket er i fare for at blive en almindelig betegnelse.

Bevisbyrden for et varemærkes degeneration kan søges løftet på mange måder. I praksis ses det ofte gjort gennem internetsøgninger, avisartikler og ordbøger, hvor varemærket bruges som en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse af enten den relevante kundekreds, varemærkeindehaveren eller dennes konkurrenter.

I *Kinesio*-dommen var parterne uenige om, hvorvidt degeneration af et EU-varemærke skulle bevises for den relevante kundekreds i kun ét medlemsland eller flere. På baggrund af *Pago*-dommen og EU-varemærkets enhedskarakter, må det være tilstrækkeligt at bevise, at et EU-varemærke er degenereret for den relevante kundekreds i ét medlemsland.

Markedsundersøgelser og brancheerklæringer kan være anvendelige til at klarlægge opfattelsen af et varemærke hos den relevante kundekreds, herunder om det opfattes som en almindelig betegnelse eller ej. Selvom der ikke foreligger formkrav for, hvordan markedsundersøgelser skal udarbejdes, kan det på baggrund af praksis konkluderes, at disse skal opfylde visse kriterier for at være anvendelige som bevis for domstolene, herunder udarbejdet af uafhængig tredjemand, repræsentativt udsnit af den relevante kundekreds mv. jf. afsnit 4.2.1. Markedsundersøgelser og brancheerklæringer indgår dog kun i helhedsvurderingen, og øvrige beviser skal også frembringes, hvis bevisbyrden skal løftes.

For at undgå degeneration bør en varemærkeindehaver gøre sig overvejelser om, hvordan dette kan undgås.

Ved valg af varemærke bør man være opmærksom på, at de suggestive varemærker i højere grad er i risikozonen for at degenerere. Dette betyder dog ikke, at varemærker baseret på originale fantasiord er udelukket fra degeneration. Et varemærke som benyttes for et patenteret produkt, kan, uanset hvor stærkt et særpræg det har, også blive en almindelig betegnelse, jf. *Singer Doktrinen*. Det er derfor vigtigt altid at tilknytte en almindelig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen udover varemærket, fordi dette vil foranledige den relevante kundekreds til at benytte denne fremfor varemærket.

Det er vigtigt at være konsekvent i brugen af sit varmemærke i forbindelse med typografi, stavemåde og brug af store og små bogstaver. Det skal ligeledes sikres, at eventuelle licenshavere også benytter varemærket korrekt. Opfattelsen af varemærket kan styrkes gennem reklamer ved korrekt brug. Varemærkeindehaver skal altid påtale og reagere på andres uberettigede brug af varemærket og være opmærksom på, at det ikke bliver anført i ordbøger og lignende som en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse.

6.1 *VURDERING AF RETSTILSTANDEN I DAG*

Retstilstanden i dag medfører, at et varemærke ikke vil kunne fortabes, så længe der ikke er noget at bebrejde varemærkeindehaver, selvom det reelt set er overgået til at være en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse. Det er derfor muligt, at der findes varemærker, som har mistet deres adskillelsesevne og oprindelsesfunktion, men fortsat nyder varemærkeretlig beskyttelse. Dette konflikter med det friholdelsesbehov, som der findes at være for ord og udtryk, som indgår i vores hverdagssprog jf. afsnit 2.4.1.

Varemærkeretten indebærer dog ikke, at der skabes en monopolsituation i dette tilfælde, idet øvrige erhvervsdrivende fortsat kan benytte sig af andre betegnelser, når de skal markedsføre deres vare eller tjenesteydelse. Det ville ligeledes være meget byrdefuldt, hvis et varemærke kunne degenerere i den situation, hvor varemærkeindehaver har gjort alt for at sikre det herimod.

Retstilstanden i dag vurderes på den baggrund at tilgodese, at en varemærkeindehaver ikke uberettiget kan fortabe sin varemærkeret, men samtidig sikres det, at varemærker kan overgå til at være fribetegnelser, hvis indehaveren kan bebrejdes noget.

7 LITTERATURLISTE

7.1 LOVGIVING, FORBEJDER, mv.

Bekendtgørelse af Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, revideret i Stockholm den 14. juli 1967

Bekendtgørelse af Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejdomret som revideret, senest i Stockholm den 14. juli 1967

Betænkning nr. 199 vedrørende en ny dansk lov om varemærker, udarbejdet af handelsministeriet, 1958, i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner

Bulletin of the European Communities, Supplement 5/80, New trade-mark system for the Community, Proposed Directive and Regulation

Forslag til lov om varemærker, fremsat den 31. januar 1936 af minister for handel, industri og søfart, Johannes Kjærbøl (*Lovforslag til varemærkelov af 1936*), Rigsdagstidenden, Tillæg A, 1935-36, nr. 2

Forslag til Varemærkelov, fremsat den 23. januar 1991 af industriministeren, Anne Birgitte Lundholdt

Kommissionens forslag til Rådets første direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende varemærker, forelagt d. 25. november 1990

Lov 1936-04-07 nr. 101, om varemærker (*Varemærkeloven af 1936*)

Lov 1959-06-11, nr. 211, Varemærkelov (*Varemærkeloven af 1959*)

Lov 1991-06-06 nr. 341, Varemærkelov

Lovbekendtgørelse 2017-02-26 nr. 223, Varemærkeloven (*Varemærkeloven*)

Rådets forordning nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (kodificeret version nr. 207/2009 af 26. februar 2009) (*Varemærkeforordningen*)

Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre)

Rådets første direktiv af 21. december 1988 (89/104/EØF) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret version 2008/95/EF af 22. oktober 2008) (*Varemærkedirektivet*)

Rådets direktiv af 16. december 2015 (2015/2436) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker

7.2 BØGER

Blume, Peter, *JURIDISK METODELÆRE*, 5. udgave, 2009, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag

Bøggild, Frank og Stanstrup, Kolja, *EU-VAREMÆRKERET*, 1. udgave, 2015, Karnov Group Denmark

Cohen Jehoram, Tobias og van Nispen, Constant og Huydecoper Tony, *European Trademark Law - COMMUNITY TRADEMARK LAW AND HARMONIZED NATIONAL TRADEMARK LAW*, 1. udgave, 2010, Kluwer Law International

Holmqvist, Lars, *Degeneration of Trade Marks*, 1971, Jurist- och samhällsvetareförbundets Förlag AB

Neergaard, Ulla og Nielsen, Ruth, *EU RET*, 7. udgave, 2016, Karnov Group Denmark

Riis, Thomas og Trzaskowski, Jan, *SKRIFTLIG JURA - den juridiske fremstilling*, 1. udgave, 2013, Ex Tuto Publishing A/S

Schovsbo, Jens og Rosenmeier, Morten og Salung Petersen, Clement, *Immaterialret*, 4. udgave, 2015, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag

Treadwell, Donald og Treadwell Jill. B, *PUBLIC RELATIONS IN WRITING: Principles in Practices*, 2004, SAGE

Viken, Monica, *Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett*, 1. Udgave, 2012, Gyldendal Norsk Forlag

Wallberg, Knud, *Varemærkeret*, 4. udgave, 2008, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag

7.3 RETSPRAKSIS

7.3.1 Sø- og Handelsretten

SH Dom af 14/1-2000, V-0116-98, A/S Børsen Holding mod Anne Marie Geertsen ApS (*Børsen*)

SH Dom af 5/5-1998, V-4-97, Arvid Nordquist H.A.B mod Eurogran A/S (*Classic*)

SH Dom af 10/4-2002, V-0015-00, Albatros Travel A/S mod Nyhavn Rejser A/S (*Adventure*)

SH Dom af 21/5-2002, V-0030-00, Dansk Eternit A/S mod Skanit Eternit A/S (*Eternit*)

SH Dom af 12/8-2003, V-6-02, TDC Forlag A/S mod Vipse A/S og Aabybro-Posten (*De Gule Sider*)

SH Dom af 31/8-2015, V-13-14, Kinesio IP LLC mod Group Nordica ApS (*Kinesio*)

SH Dom af 30/3-2016, V-6-14, Kreativ Dental Clinic mod Avmintand ApS (*Tandrejser*)

SH Dom af 22/9-2016, A-11-16, OK a.m.b.a mod
Circle K Danmark A/S

7.3.2 *Vestre -og Østre Landsrets afgørelser*

ØL Dom af 14/10-2016, B-2072-15, Group Nordica ApS mod Kinesio IP LLC

ØL Kendelse af 03/3-2004, B-3718-03, U.2004.1673Ø, Sky Radio A/S mod DR (*P5*)

7.3.3 *Højesteret*

HR Dom af 20/12-1999, 354/1998, Miguel Torres, S.A. mod Danisco Distillers A/S, (*Torres*), U.2000.620H

HR Dom af 24/4-2007, 268/2004, Nortlander A/S mod Lofthouse of Fleetwood Ltd, (*Fisherman*), U.2007.1896H

HR Dom af 27/4-2010, 435/2007, Lotto24.dk ApS mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker med biintervenient Danske Spil A/S, (*Lotto*), U.2010.1979H

7.3.4 EU-afgørelser

Sag C-108/97 og C-109/97 - forenede sager: Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mod Boots- und Segelzubehör Walter Huber og Franz Attenberge (*Windsurfing Chiemsee*)

Sag C-145/05: Levi Strauss & Co. mod Casucci SpA (*Levi Strauss*)

Sag C-236/08, C-237/08 og 238/08 - forenede sager: Google France SARL, Google Inc. Mod Louis Vuitton Malletier SA (sag C-236/08), og Google France SARL mod Viaticum SA, Luteciel SARL (sag C-237/08), og Google France SARL mod Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SAR (*Google*)

Sag C-301/07: PAGO International GmbH mod Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (*Pago*)

Sag C-371/02: Björnekulla Frukttindustrier AB mod Procordia Food AB (*Björnekulla*)

Sag C-409/12: Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH mod Pfahnl Backmittel GmbH (*Kornspitz*)

Sag C-517/99: Merz & Krell GmbH & Co. mod Deutsche Patent- und Markenamt (*Merz & Krell*)

Sag T-24/00: The Sunrider Corporation mod OHIM (*Sunrider*), Første instans

Sag T-137/08: BCS SpA mod OHIM (*BCS*), Første instans

Sag T-262/04: BIC SA mod OHIM (*BIC*), Første instans

7.4 ADMINISTRATIVE AFGØRELSE

7.4.1 EUIPO afgørelser

Sag 1020 C: Osotspa Co., Ltd mod Red Bull Gmbh (*Stimulation*)

Sag 6281 C: Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o. mod Mad Dogg Athletics, Inc.

Sag B 1712838: Unilever PLC mod Laboratorios Vinas S.A.

Sag R 2375/2014-5 - Femte Appellkammer: Mad Dogg Athletics, Inc. mod Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o (*Spinning*)

7.4.2 Patent- og Varemærkestyrelsen

Afgørelse af 15/11-2012, administrativ ophævelse, DANSK FIRMAIDRÆTS FORBUND mod Mad Dogg Athletics, Inc.

7.5 HJEMMESIDER

<http://finans.dk/live/erhverv/ECE9313489/top-10-her-er-verdens-mest-vaerdifulde-varemaerker/?ctxref=ext> - besøgt d. 01-02-2017.

<http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/indarbejdelse.aspx> - besøgt d. 23/3-2017

<https://dsn.dk/?retskriv=tweet®elid=%2Fretskrivning%2Fretskrivningsregler%2F&ae=0> - besøgt d. 6/4-2017

<https://dsn.dk/?retskriv=Google®elid=%2Fretskrivning%2Fretskrivningsregler%2F&ae=0> - besøgt d. 6/4-2017

<https://www.lego.com/en-us/legal/legal-notice/fair-play> - besøgt d. 8/4-2017

<https://www.google.com/permissions/trademark/rules.html> - besøgt d. 8/4-2017

7.6 *ANDET*

EUIPO, *Retningslinjer for undersøgelse af EF-varemærker i kontoret for harmonisering i det indre marked*, Del C, Indsigelse, Afsnit 5

Forslag til afgørelse fra Generaladvokat P. Cruz Villalón i Sag C-409/12 Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH mod Pfahnl Backmittel GmbH

Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, München, 2011 (*Max Planck rapporten*)