

Varemærke degeneration

En komparativ analyse af varemærkers degeneration mellem EU og USA.



Aalborg Universitet
10. semester speciale

Titelblad

Projekttitle: En komparativ analyse af et varemærkes degeneration mellem EU og USA

English title: A comparative analysis of trademark genericide between the EU and USA

Uddannelse:

Cand. Merc. Jur.

Uddannelsessted:

Aalborg Universitet

Vejleder:

Torsten Bjørn Larsen

Dato for aflevering:

20. maj 2019 kl. 10:00

Omfang: 120.944 (inkl. Mellemlum ekskl. Bilag)

(screenshot/dokumentation herfor findes på sidste side)

Udarbejdet af:

Kasper Brøløs Christensen

Studie nummer: 20123884

Indholdsfortegnelse

TITELBLAD	- 1 -
ABSTRACT	- 5 -
1 INDLEDNING	- 6 -
2 PROBLEMFOMULERING	- 7 -
3 RETSKILDER	- 7 -
3.1 EU- OG DE DANSKE RETSKILDER	- 7 -
3.2 DE AMERIKANSKE RETSKILDER.....	- 8 -
3.3 JURIDISK LITTERATUR	- 9 -
3.4 FORKORTELSER.....	- 10 -
4 METODE	- 10 -
4.1 DEN RETSDOGMATISKE METODE	- 10 -
4.2 DEN KOMPARATIVE METODE	- 11 -
5 AFGRÆNSNING	- 12 -
6 STRUKTUR	- 13 -
7 GRUNDLÆGGENDE OM EU-VAREMÆRKET	- 14 -
7.1 LOVGRUNDLAGET	- 14 -
7.2 BESKYTTELSENS OBJEKT	- 15 -
7.2.1 <i>Ordmærker</i>	- 16 -
7.2.2 <i>Figurmærker</i>	- 17 -
7.2.3 <i>Tredimensionelle varemærker</i>	- 17 -
7.3 ABSOLUTE REGISTRERINGSHINDRINGER.....	- 18 -
7.3.1 <i>Særpræg</i>	- 18 -
7.4 OPHØR AF VAREMÆRKERETTEN	- 20 -
7.4.1 <i>Brugspligt</i>	- 20 -
7.4.2 <i>Vildledning</i>	- 21 -
7.4.3 <i>Degeneration</i>	- 21 -
8 EU-RETEN OM DEGENERATION	- 22 -
8.1 VAREMÆRKEINDEHAVERS VIRKSOMHED OG PASSIVITET.....	- 23 -
8.2 INDEN FOR HANDELEN	- 25 -
8.3 ALMINDELIG BETEGNELSE	- 27 -
8.4 DELKONKLUSION	- 28 -

9	GRUNDLÆGGENDE OM DET AMERIKANSKE VAREMÆRKE	- 29 -
9.1	LOVGRUNDLAGET	- 29 -
9.2	BESKYTTELSENS OBJEKT	- 30 -
9.3	BETINGELSER FOR BESKYTTELSE	- 31 -
9.3.1	<i>Særpræg</i>	- 32 -
9.4	TAB AF VAREMÆRKERETTEN	- 33 -
9.4.1	<i>Degeneration</i>	- 34 -
10	DEGENERATION EFTER AMERIKANSK RET.....	- 35 -
10.1	GENERISK ELLER DESKRIPTIVT	- 35 -
10.2	FANTASIFULDE VAREMÆRKERS DEGENERATION	- 39 -
10.3	GENERISK BRUG - GOOGLE-DOMMEN	- 41 -
10.3.1	<i>Bevisbyrden for degeneration</i>	- 43 -
10.4	DELKONKLUSION	- 44 -
11	KOMPARATIV ANALYSE.....	- 44 -
11.1	VAREMÆRKETS PRÆMIS	- 44 -
11.2	ORDLYDSFORTOLKNING.....	- 46 -
11.3	SAMMENLIGNING AF SÆRPRÆG	- 47 -
11.4	HOS HVEM ER OPFATTELSEN VIGTIG?	- 49 -
11.5	INDEHAVERENS VIRKE	- 50 -
11.6	HVORDAN VURDERES VAREMÆRKET I EU OG USA	- 51 -
11.7	FORDELE OG ULEMPER FOR VAREMÆRKEDEGENERATION I USA OG EU.....	- 53 -
12	KONKLUSION	- 56 -
13	LITTERATURLISTE	- 57 -
13.1	BØGER	- 57 -
13.2	LOVGIVNING	- 58 -
13.3	DOMME	- 58 -
13.4	WEBSIDER.....	- 61 -

Abstract

Trademark genericide occurs when a trademark becomes the common descriptive name of a certain product, as opposed of serving its natural function as a distinctive mark. When genericide happens, the holder will no longer have the exclusive right to use the former trademark. Many trademarks have fallen victim to this phenomenon including Walkman, Thermos, Cellophane, Aspirin and many others. The purpose of this master's dissertation is to clarify what the court considers as a reason for genericide and how this is decided. As this issue is a worldwide phenomenon and international companies struggle with genericide, including Google, which is considered a massive firm. In an aim to obtain an adequate picture of the reasons behind genericide, this dissertation will compare the legal position of the European Union to that of the United States. Firstly, the regulatory framework of each justice system has been explained followed by a demonstration of case law within the frames of genericide. Hereby differences and similarities have been found between the European Union the United States. The foundation of the genericide regulation showed to fulfil the same function, as it aims to prevent monopolization. This is because if a generic mark could exist as a trademark, this would prevent others including competitors from using this generic name to describe their products or services. As a similarity the ones whose perception of the mark, which is important is the general consuming public, as it is their general understanding of the trademark that decides whether the trademark is deemed generic. However, in the European Union it is not only the public perception that counts as the seller's perception of the trademark also is of importance. Moreover, genericide can be found on the ground of the holders' actions or omissions, which again seems to be stricter in the European Union compared to the United States. Thus, it is overall considered favorable to the holder of a trademark in the United States when compared to that of a holder in the European Union as far as trademark genericide comes.

1 Indledning

Kan et varemærke fortabes grundet dets eget succes? De fleste er bekendte med den berømte walkman, der er en kassettebåndsafspiller. Hvad nogle ikke ved er, at walkman engang var et registreret varemærke. Denne kassettebåndsafspiller blev offentliggjort af Sony i 1970'erne i Japan, og blev senere eksporteret og solgt i det meste af verden. Problemet opstod da betegnelsen for Sonys walkman var angivet som "transportabel kassettebåndsafspiller", dette viste sig dog ikke at falde i alles munde, hvortil produktet blev betegnet som en walkman. Dette medførte således at walkman degenererede som varemærke i den Østrigske Højesteret 2002, da walkman nu blev anvendt som en betegnelse for transportable kassettebåndsafspillere i stedet for det som varemærket engang var registreret for¹. Degeneration beskriver således det tilfælde, hvor et varemærke mister sit særpræg og bliver en almindelig betegnelse². Det kan i walkman-sagen ej benægtes, at der i en periode var stor succes forbundet med Sonys daværende varemærke. Hertil stilles spørgsmålet om varemærket, som led i dets eget succes, også kan være skyld i fortabelsen heraf, eller om der kan ligges noget andet til grund for denne degeneration og, om en varemærkeindehaver kan tiltræde foranstaltninger for at modvirke dette.

Degenerationsproblematikken er således ikke et nyt fænomen, men er stadig genstand for prøvelse i diverse sager i nutiden. I EU er flere varemærkeindehavere blevet anfægtet med dette spørgsmål, om hvorvidt deres varemærke skal ophøre efter degeneration som årsag herfor. Dette er imidlertid ikke kun i EU dette prøves. Det er da også i USA set, at et varemærke udsættes for en sådan fortabelse, da ordet escalator engang var registreret for bevægende trapper, men nu anvendes som en almindelig betegnelse for rulletrapper. I nyere tid ses blandt andet også, at store amerikanske virksomheder kæmper mod denne problematik, da blandt andet både Google og Apples varemærker er blevet prøvet i retten efter degenerationsproblematikken. Disse typer varemærker af Google og Apple er forbundet med enorm værdi, og det ønskes derfor undersøgt, hvad der kan medvirke denne degeneration, samt hvordan dette håndteres af retten og varemærkeindehavere i EU og USA. Derfor sammenlignes disse retssystemer, for at finde eventuelle forskelle og

¹ Østrigske højesteretsdom af 29.1.2002

² Schovsbo; Rosenmeier; Petersen: Immaterialret s. 662

ligheder. Denne sammenligning foretages på baggrund af relevante bestemmelser samt udvalgt retspraksis af EU og USA. Ligeledes undersøges det, om der er fordele eller ulemper forbundet med degenerationsproblematikken i det ene retssystem frem for det andet.

2 Problemformulering

Hvilke momenter kan ifølge domstolene i USA og EU medføre degeneration af et varemærke? hvilke forskelle og ligheder findes i en sådan vurdering i disse retssystemer? og er der nogle fordele og ulemper i en sådan afvejning i EU kontra USA?

3 Retskilder

I dette afsnit fremgår valgte retskilder, der anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale. Da der i specialet er behandlet to retssystemer, det EU-retlige og amerikanske, vil dette afsnit opdeles i to. Således vil der være en redegørelse for retskilderne for så vidt angår EU og USA. Derudover redegøres der også for common law og civil law, da disse danner fundamentet for retten i det pågældende retssystem.

3.1 EU- og de danske retskilder

Der arbejdes i langt de fleste lande i Europa, alle på nær Storbritannien, med et civil law system. Civil law systemet er karakteriseret ved, at nedskrevne retskilder tillægges større betydning end uskrevne retskilder. Systemet er baseret på romerretten og er også kaldet kontinentaleuropæisk ret³. Derudover er det ikke op til domstolene at skabe ny lovgivning, men rettere at dømme på baggrund af den eksisterende lov og fortolke denne⁴. I Danmark er det varemærkeloven, der regulerer nationale varemærkeretlige regler. Varemærkeloven er udformet efter varemærkedirektivet. Der var ved tidspunktet for indarbejdelsen af direktivet allerede var en varemærkelov i Danmark, og direktivets indførsel ændrede ikke den grundlæggende gældende danske ret. Indførslen af

³ Pals Frandsen: Gyldendals Engelsk-Dansk Juridisk Ordbog s. 37

⁴ Zweigert; Kötz: An introduction to comparative law

direktivet medførte dog en harmonisering af den europæiske varemærkeret. Udover direktivets indførelse, blev varemærkeforordningen indført som et særskilt system i EU. Forordningen etablerede et fælles EU-retligt varemærkesystem, der gør det muligt at opnå varemærkebeskyttelse i alle medlemslandene gennem kun én ansøgning. Det skal dertil nævnes, at varemærkeforordningen er et andet system end den af direktivet og loven. Derfor anvendes varemærkedirektivet, forordningen og loven i dette speciale, da disse danner retsgrundlaget for national varemærkeret såvel som EU-varemærkeretten⁵.

I EU er myndigheden, der har ansvaret for administrationen af EU-varemærket kontoret for harmonisering i det indre marked "OHIM". Der er lavet en sammenfatning af praksis fra OHIM, EU-retten og EU-domstolen "OHIM Guidelines". Disse guidelines har da ikke selvstændig retsvirkning, men anvendes til støtte med lovgivning og praksis i dette speciale, da disse guidelines kan være behjælpelige til at give et billede af, hvordan praksis fungerer i EU⁶. Herudover anvendes Pariserkonventionen, denne er tiltrådt af samtlige EU-medlemslande og USA. Pariserkonventionen anvendes, da en række bestemmelser heraf, finder direkte anvendelse på EU-varemærker. Derudover har nogle af bestemmelserne i Varemærkeforordningen udspring af Pariserkonventionen⁷. Varemærkeretten er kendetegnet ved at indeholde en omfattende mængde praksis, der også danner fundamentet for nogle retsregler herfor, derfor inddrages således også retspraksis i dette speciale. De domstole der er godkendt til at håndhæve varemærkesager, er i national ret Sø- og Handelsretten og Højesteret, hvorfor afgørelser af disse anvendes⁸ i ledsagelse af EU-praksis, herunder retten og domstolen.

3.2 De amerikanske retskilder

Common law er også kaldet "sædvaneret" og bygger således på retspraksis og sædvaner⁹. Common law er kendetegnet ved et retssystem, hvor domstolene har en lovgivende magt. Domstolene har derfor udover at fortolke loven også mulighed for at skabe selvsamme. I USA anvendes The Lanham Act, der er kodificeringen af common law tilgangen og den

⁵ Schovsbo; Rosenmeier; Petersen: Immaterialret s. 334-335

⁶ Bøggild; Staunstrup: EU-Varemærkeret s. 28

⁷ Bøggild; Staunstrup: EU-Varemærkeret s. 25-26

⁸ Schovsbo; Rosenmeier; Petersen: Immaterialret s. 335

⁹ Pals Frandsen: Gyldendals Engelsk-Dansk Juridisk Ordbog s. 43

amerikanske føderale varemærkelov. Denne retskilde er også kendt under navnet The Trademark Act, i dette speciale anvendes dog det, efter litteraturen, gængse omtalte navn ”The Lanham Act”. Som et common law system, bevirker dette, at en varemærkeindehaver har to sideløbende omstændigheder at bekymre sig om. Den ene af disse er common law tilgangen, og hvorvidt denne vil anerkende mærket som et gyldigt varemærke, den anden er om varemærket kan registreres efter reglerne i praksis. Dette skyldes, at selvom et varemærke registreres gennem USPTO, er varemærkets gyldighed ikke bindende for domstolen i USA, der kan beslutte, at varemærket ophæves¹⁰. Derfor anvendes både The Lanham Act såvel som praksis af de føderale amerikanske domstole. Af de føderale domstole indgår US district courts, US courts of appeal og The US Supreme Court¹¹.

3.3 Juridisk litteratur

En retskilde er karakteriseret ved at være en kilde til ret, definitionen indeholder en række skrevne retsregler: Grundloven, love, EU-forordninger, bekendtgørelser og anordninger disse skrevne retsregler er *generelle forskrifter fra en hertil beføjet myndighed*¹². Der findes dertil også en række uskrevne retsregler herunder: Retspraksis og sædvaner, disse er ikke bindende overfor domstolene, men kan indgå i en argumentation fra domstolene¹³. Dertil rejser det spørgsmålet, om den juridiske litteratur har en plads hos disse retskilder. Juridisk litteratur er som altovervejende hovedregel ikke en retskilde¹⁴. Juridisk litteratur kan da indgå i en afgørelse, dette skyldes, at forfatteren af et juridisk værk har foretaget en *hensynsafvejning*, hvortil denne kan ”lånes” til en hensynsafvejning i en konkret sag¹⁵. Den juridiske litteratur giver dermed et overblik, der kan benyttes af eksmepelvis domstolen eller en forvaltningsmyndighed, selvom denne ikke kan udgøre en selvstændig hjemmel¹⁶. Af disse ovenfor førte årsager anvendes den juridiske litteratur til udformningen af dette speciale.

¹⁰ Halpern; Nard; Port: Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark s. 291-293

¹¹ Mauk; Oakland: American Civilization An Introduction s. 234

¹² Munk-Hansen: Rettens grund s. 122

¹³ Munk-Hansen: Rettens grund s. 155

¹⁴ Højlund: Retssikkerhed og Juridisk metode s. 75-76

¹⁵ Munk-Hansen: Rettens grund s. 190

¹⁶ Højlund: Retssikkerhed og Juridisk metode s. 75-76

3.4 Forkortelser

- **VML:** Varemærkeloven
- **VMF:** Varemærkeforordningen
- **VMD:** Varemærkedirektivet
- **USPTO:** United States Patent and Trademark Office
- **OHIM:** Kontoret for harmonisering i det indre marked

4 Metode

Dette speciale har til formål at belyse den varemærkeretlige degeneration, og med dette for øje anvendes således den retsdogmatiske metode med henblik på at belyse gældende ret. Dette gøres for så vidt angår den varemærkeretlige retsstilling i EU-retten og den amerikanske. Herefter sammenlignes disse retssystemer ved hjælp af en komparativ analyse. Disse tilgange uddybes i afsnittet nedenfor.

4.1 Den retsdogmatiske metode

Den retsdogmatiske metode tager udgangspunkt i hvad gældende ret er, da denne defineres således:

”Retsdogmatikkens opgave er at beskrive, fortolke, analysere og systematisere gældende ret”¹⁷.

Denne metode findes derfor essentiel idet, der i dette projekt er et ønske om netop at beskrive den gældende retsstilling for varemærke degeneration. Metodemæssigt vil dette projekt først og fremmest klarlægge lovgrundlaget for varemærkedegeneration for så vidt angår loven gældende for EU og USA. Der er her tale om henholdsvis Varemærkeloven, Varemærkedirektivet, Varemærkeforordningen og The Lanham Act (Trademark Act). Retskilderne gennemgås desuden i afsnit 3. Dernæst behandles domstolenes fortolkning af disse retskilder, dette gøres ved en gennemgang af retspraksis for de to retssystemer.

¹⁷ Munk-Hansen: Rettens grund s. 95

4.2 Den komparative metode

Når de to retssystemers indhold er gennemgået separat, anvendes derefter den komparative metode for at sammenligne EU-retten med den amerikanske. Det findes dermed relevant at have et fundament for begge disse retssystemer¹⁸, hvorfor det grundlæggende i varemærkeretten er uddybet for henholdsvis USA og EU for at kunne foretage en sammenligning heraf. Her vurderes den komparative metode at være ideel, da denne kan være behjælpelig i forhold til at belyse ligheder og forskelle mellem varemærkeretten i USA og EU. Når denne kontrast er belyst, vil den komparative metode blive anvendt til at illustrere, hvilke fordele og ulemper, der kan være aktuelle i de pågældende retssystemer. Retssystemet i EU og USA er to vidt forskellige, da der i EU opereres med civil law og i USA opereres med common law¹⁹, som diskuteret i afsnit 3.1 og 3.2. Da der er tale om to vidt forskellige retssystemer, skal der også være en klar metode herfor.

*”Incomparable cannot usefully be compared, and in law the only things which are comparable are those which fulfil the same function”.*²⁰

Ovenstående giver altså en præmis for, at der kan foretages en komparativ analyse. Denne præmis gør sig gældende ved, at to bestemmelser ikke kan sammenlignes, hvis de ikke har til formål at opfylde samme funktion. Det er altså nødvendigt, at bestemmelsen i de EU-retlige- og de amerikanske retskilder, har til hensigt at opfylde samme funktion. Med ’opfyldelse af funktion’ menes der, at den/de pågældende bestemmelser har til formål at opnå et særligt juridisk behov²¹. Da der i dette projekt, som nævnt ovenfor, er tale om to forskellige retssystemer, er dette præmis centralt.

¹⁸ Zweigert & Kötz: An introduction to comparative law s. 41

¹⁹ Zweigert & Kötz: An introduction to comparative law s. 267

²⁰ Zweigert & Kötz: An introduction to comparative law s. 31

²¹ Zweigert & Kötz: An introduction to comparative law s. 42

5 Afgrænsning

De immaterielle rettigheder er et omfattende emne, der blandt andet dækker opfindelser, værker, designs med mere. I dette speciale afgrænses der til varemærkeretten, der i sig selv indeholder en bred vifte af både lovgivning og i særdeleshed også en stor mængde praksis. Det findes derfor tvivlsomt, at alle varemærkerettens facetter vil kunne afdækkes i dette speciale, hvorfor der sættes fokus på varemærkedegeneration og de grene af varemærkeretten, der vurderes nært beslægtet af denne. Degeneration er én af de måder, hvorpå en varemærkeret kan ophøre, og denne sættes i centrum. En kort gennemgang af øvrige måder, hvorpå en varemærkeret kan ophøre, vil også være at finde i dette speciale. Degeneration forekommer når et varemærke bliver til en almindelig betegnelse for den vare eller tjenesteydelse, for hvilken den er registreret. Et eksempel på degeneration er linoleum, der engang var et registreret varemærke, men nu er en almindelig betegnelse for en bestemt type gulve. Der eksisterer flere typer objekter, der kan registreres under varemærkeretten, herunder de utraditionelle varemærker, men da det navnlig er ordmærker, der udsættes for degeneration grundet sprogets naturlige udvikling og anvendelsen af sprog, sættes der af denne årsag et fokus på denne type varemærke i analysen.

For at fastholde et fokus på degeneration, afgrænses der også fra varemærkeregistriering og dennes proces, da denne del af varemærkeretten ikke har et nærtstående forhold til varemærkets endelige ophør. I Danmark kan der også opnås varemærkeret uden for registrering ved ibrugtagning, dette kan da ikke ske i EU, da der efter forordningen kun kan opnås varemærkeret ved registrering. I USA kan et varemærke også opnå beskyttelse ved ibrugtagning. Dertil behandles kun registrerede varemærker, dette gøres for at sammenligne noget nærmere samme typer varemærker, der alle har været gennem en registreringsmyndighed. Derudover kan kun et registreret varemærke omfattes af degenerationsbestemmelsen i VMD art. 20, stk. 1, litra a og i VML § 26, stk.1, nr. 1 Der vælges dog at inddrage de absolutte registreringshindringer, især kravet om særpræg findes i dette speciale relevant. Grunden for at særpræg medtages, kan forklares ved, at varemærkedegeneration er kendetegnet ved, at varemærket i denne proces mister sit særpræg, hvorfor det findes centralt at belyse, hvad særpræg er. Udover en række absolutte registreringshindringer, eksisterer da også nogle relative

registreringshindringer, herunder risiko for forveksling, hvilket ej heller synes at være tæt beslægtet med varemærkets degeneration, hvorfor dette ikke behandles. Derudover er krænkelse af betydelig størrelse for så vidt angår varemærkeret, da der findes en betragtelig mængde praksis på dette område, dette behandles også kun i et meget begrænset omfang, da der igen er et ønske om at holde degeneration for øje gennem hele specialet.

Varemærkeretten indeholder også nogle begrænsninger, herunder reglerne om konsumtion, der ej heller behandles. Det danske, såvel som EU-varemærket, sættes i dette speciale overfor det amerikanske med henblik på at belyse forskelle og ligheder for den varemærkeretlige degeneration. Der er set eksempler på degeneration i både EU, Danmark og USA. I USA er der i nyere tid blevet anfægtet om massive varemærker som Google og App Store kan risikere degeneration, hvortil disse sager undersøges nærmere og momenterne for sådan en vurdering sammenlignes på tværs af EU og USA.

6 Struktur

I dette afsnit følger en gennemgang af, hvorledes dette speciale kommer til at forløbe. Da der i dette speciale er valgt at foretage en komparativ analyse af varemærkedegeneration mellem USA og EU, findes det nødvendigt at gennemgå det relevante retsgrundlag for varemærker i begge samfund. Derfor ville der være et afsnit, hvor først varemærket efter EU-retten gennemgås, herunder varemærkets lovgrundlag, hvad der er omfattet heraf og hvilke betingelser, der er krævet for at benytte et varemærke. Dette gøres for at give læseren et fundament for selve varemærkeretten, for derefter at gå i dybden med degeneration, samt hvilke momenter der ligger til grund herfor. Denne belysning af momenterne for degeneration, vil blive foretaget på baggrund af relevant retspraksis. Herefter foretages samme gennemgang af varemærket i amerikansk henseende, med henblik på atter, at foretage en belysning af hvilke momenter, der ligger til grund for degeneration. Denne retsdogmatiske gennemgang af begge disse retssystemer foretages for, at kunne sammenligne disse gennem en komparativ analyse, hvor forskelle og ligheder forsøges tydeliggjort. Ved denne komparative analyse, vil der således sidestilles,

hvad der vurderes, efter retspraksis, at være væsentlige momenter for varemærkets degeneration. Endvidere vil der i forlængelse heraf vurderes, om der nogle fordele eller ulemper ville være for en varemærkeindehaver i de respektive retssystemer. Endeligt følger en konklusion af emnet indeholdende en sammenfatning af specialets hovedpointer og derudover et svar på problemformuleringen.

7 Grundlæggende om EU-varemærket

Hvad der adskiller et varemærke fra andre immaterielle rettigheder er, at beskyttelsen nødvendigvis ikke ligger hos produktet selv, som det eksempelvis ses hos et patent. Da et varemærke typisk blot er et symbol, dog med nogle undtagelser, ville det ikke ændre noget på varen eller tjenesteydelsen, hvis dette symbol fjernes, da varemærket i sig selv er uden større økonomisk værdi²². Et varemærke anses som værende bindeledet mellem en erhvervsdrivende virksomhed og dennes kundekreds, og beretter derfor om oprindelsen af et varemærke²³. Dette bindeled indebærer en adskillelsesfunktion, der gør det muligt for kundekredsen at adskille varen eller tjenesteydelsen fra andre virksomheders jf. VML § 2, 1. pkt. Sammen med denne adskillelsesfunktion og vedvarende indarbejdelse på et marked, kan et varemærke opnå enorm økonomisk værdi. I de kommende afsnit vil varemærket blive yderligere udforsket i form af en forklaring om lovgrundlaget, hvad der er omfattet af beskyttelsen, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at registrere et varemærke og til sidst en gennemgang af, hvorledes et varemærke kan ophøre med en udmunding i degeneration.

7.1 Lovgrundlaget

Som nævnt i afgrænsningen tager dette projekt udgangspunkt i retspraksis, hvor både Varemærkeforordningen såvel som varemærkedirektivet og dermed også varemærkeloven spiller en afgørende rolle for så vidt angår den EU-retlige del af projektet. Det amerikanske lovgrundlag behandles senere i afsnit 9.1. Ved anvendelse af varemærkeforordningen ønskes der beskyttelse af et EU-varemærke i ét eller flere EU-lande. Forordningen og EU-varemærket er et supplerende regelsæt til

²² Bøggild; Staunstrup: EU-Varemærkeret

²³ Schovsbo; Rosenmeier; Petersen: Immaterialret

varemærkedirektivet og de nationale regler. De nationale regler, herunder varemærkeloven, er harmoniseret af varemærkedirektivet. Grundet denne harmonisering, er der en stor lighed mellem de nationale regler og forordningen, derudover har den nationale domstol til opgave at fortolke national ret *i lyset af direktivets ordlyd* jf. C-218/01 (Henkel), præmis 60. Hvad angår et EU-varemærke skal afgørelser vedrørende dette baseres på varemærkeforordningen. Der eksisterer derfor en oversættelse af forordningen på adskillige sprog, hvor samtlige sprogversioner har samme gyldighed jf. T-61/13 (Nueva) præmis 20. Af denne årsag anvendes den danske udgave af varemærkeforordningen i dette projekt.

Varemærkeforordningen giver ansøger mulighed for at opnå varemærkeret i alle medlemslande under én ansøgning jf. VMF art. 1, Stk. 2. Et EU-varemærke kan imidlertid kun opnås ved registrering, og dermed ikke ibrugtagning som kendt fra dansk ret jf. VMF art. 6. Forordningen gør ikke kun registreringen nemmere, men sørger også for, at håndhævelse af det erhvervede EU-varemærke kan ske for de nationale domstole, disse skal dog være godkendt hertil. I Danmark er det Sø- og Handelsretten samt Højesteret, der er godkendt til dette²⁴. Den danske varemærkeret og dennes udvikling er styret af EU-retten og samarbejdet mellem de to, hvorfor dansk praksis ligeledes anvendes i dette speciale.

7.2 Beskyttelsens objekt

Varemærket er defineret i varemærkelovens kapitel 1 og finder anvendelse på ethvert varemærke for varer og tjenesteydelser, der er genstand for registrering eller ansøgning om registrering jf. varemærkelovens § 1. I lovens § 1a er begrebet varemærke nærmere defineret som et forretningskendetegn der opfylder betingelserne for et individuelt varemærke, et garanti- eller certificeringsmærke eller et kollektivmærke jf. VML § 1a. Besiddelsen af et varemærke giver indehaveren en såkaldt eneret jf. VML § 4 stk. 1. Eneretten består i at forbyde tredjemand i at benytte indehaverens ret, såfremt denne benyttes uden samtykke og i erhvervsmæssig brug jf. VML § 4, stk. 2. Et EU-varemærke

²⁴ Bøggild; Staunstrup: EU-Varemærkeret s. 23-25

kan bestå af alle tegn, navnlig ord, herunder personnavne, eller afbildninger, bogstaver, tal, farver, varens eller emballagens form eller lyde – VMF art. 4

Forordningen indeholder en ikke-udtømmende liste over hvilke varemærker, der kan registreres. Det afvises fra EU-domstolen ikke, at en duft kan registreres jf. C-283/01 (Shield Mark). Som nævnt i afgrænsningen, vil disse utraditionelle varemærker ikke blive drøftet yderligere. Betingelserne for alle varemærker er som udgangspunkt de samme, dog vurderes særpræget anledes hos de forskellige varemærke kategorier, da varemærket skal være i stand til at generere et link mellem kundekredsens forståelse af mærket og varen eller tjenesteydelsen. Kundekredsen og særpræg behandles senere i henholdsvis afsnit 8.2 og 7.3.1. Da det ikke er en selvfølge, at kundekredsen har samme opfattelse af særpræget i de forskellige varemærker jf. C-64/02 (Erpo Möbelwerk), opdeles disse i nogle kategorier: Ordmærker, figurmærker og tredimensionelle varemærker.

7.2.1 Ordmærker

Et ordmærke er det overvejende vigtigste varemærke, da omtrent 2/3 af alle registrerede varemærker er ordmærker²⁵. Grunden herfor har et markedsføringselement i sig, da et ordmærkes anvendelighed favner bredt idet, de både kan ses og høres kontra et logo, der kun kan ses. Derved kan ordmærkerne bruges i radio og TV samt udgøre domænenavn på internettet. Et ordmærke kan bestå af tal og bogstaver dette inkluderer også personnavne, slogans, forkortelser, stednavne etc. Et ordmærke skal besidde det fornødne særpræg, og må derfor ikke være beskrivende for den vare eller tjenesteydelse for hvilken varemærket er registreret – dette uddybes i afsnit 7.3.1.

Sammensatte ordmærker har været prøvet ved domstolen adskillige gange, og dette har også skabt en vis usikkerhed om, hvornår et sådant ordmærke er beskrivende, her kan sagen C-383/99 Baby-Dry nævnes. Diskussionen går på, hvorvidt de enkelte ord i ordmærket skal tillægges vægt, eller om det er et helhedsindtryk af det samlede ordmærke. I sagen C-191/01 (Wrigley) følger det, at et ordmærke kan udelukkes fra registrering, hvis blot én af dets betydninger er beskrivende jf. præmis 32. I medfør af

²⁵ Wallberg & Ravn: Varemærkeret s.55

dette ræsonnement, kunne Doublemint ikke registreres for tyggegummi. Det er dog siden blevet afgjort, at det er det sammensatte ords helhedsindtryk, der er bestemmende for, om et varemærke har det fornødne særpræg jf. C-329/02 (Sat. 1), præmis 30. Desuden støtter retten grund på, at det afgørende er gennemsnitsforbrugerens helhedsindtryk af ordkombinationen og ikke ordenes isolerede betydning jf. præmis 35.

7.2.2 Figurmærker

Et figurmærke er et todimensionelt tegn, der ofte er i følgeskab med ord, der gengives på bestemt vis. Derfor er disse varemærker ofte logoer. Hvis en indehavers ønskede ordmærke mangler det fornødne særpræg, kan dette kombineres med figurmærket, hvor det gengives på en bestemt grafisk måde²⁶. Dette kan udføres, da det, som nævnt i afsnittet ovenover, er varemærkets helhedsindtryk, der er afgørende i forhold til særpræg. Det skal dog tilføjes, at ændringen af fx skrifttype ikke anses som værende tilstrækkeligt for at opnå særpræg antaget, at ordmærket i sig selv ikke har det fornødne særpræg jf. T-32/00 (Electronica).

7.2.3 Tredimensionelle varemærker

Udgangspunktet for et produkts udformning, emballage eller design, er som regel beskyttet med en tidsbegrænsning i eksempelvis design- eller ophavsretten. Det er dog lykkedes adskillige at få registreret en sådan genstand under varemærkeretten, der er uden tidsbegrænsning. Kravet er dog de samme som de andre kategorier, altså registreringshindringerne i VMF art. 7, stk. 1. Oftest hindres disse varemærker registrering efter kravet om fornødent særpræg²⁷. Særpræg kan dog opnås ved indarbejdelse, dette uddybes nedenunder i afsnit 7.3.1, men selvom et tredimensionelt varemærke, skulle opnå det fornødne særpræg efter art. 7 (1) (b), er der en lex specialis-bestemmelse i art. 7, stk. 1, litra e, der direkte behandler formen af et varemærke herunder et tredimensionelt varemærke samt figurmærker.

²⁶ Bøggild; Staunstrup: EU-Varemærkeret s. 135-139

²⁷ Bøggild; Staunstrup: EU-Varemærkeret s. 149-150

7.3 Absolutte registreringshindringer

I dette afsnit gennemgås betingelserne for et varemærke, også omtalt som de absolutte registreringshindringer disse finder hjemmel i VMF art. 7. Bestemmelsen har til formål at opretholde den tidligere omtalte adskillelsesevne, der gør det muligt for indehaveren, at differentiere sig fra konkurrenter over for kundekredsen. Denne kommer i følgeskab af en oprindelsesfunktion, der beror i et virke som et bindeled mellem varen eller tjenesteydelsen og virksomheden²⁸. Bestemmelsen indeholder derfor en udtømmende liste over absolutte registreringshindringer i art. 7, stk. 1, litra a-k. Tilstedeværelsen af art. 7, stk. 1 har til formål at undgå registreringen af mærker, der har risiko for at monopolisere, fx kan ”bøger” ikke registreres som varemærke for en boghandel. Foreligger blot én af disse absolutte registreringshindringer, kan mærket ikke registreres.

7.3.1 Særpræg

Fundamentet for et varemærke er, at det besidder særpræg - uden særpræg, mister varen eller tjenesteydelsen sin oprindelsesfunktion, og med denne mistes også adskillelsesfunktionen mellem kundekredsen og varen eller tjenesteydelsen jf. C-329/02 (Sat. 1), præmis 23 og 27. Hjemlen om at et varemærke skal besidde det fornødne særpræg, findes i Varemærkeforordningens art. 7, stk. 1 litra b og VM-direktivet art. 3, stk. 1, litra b. Som ovenfor nævnt, kan et ord ikke registreres for noget, hvorfor det er beskrivende jf. Varemærkeforordningens art. 7, stk. 1, litra c. Det følger af praksis, at en vare eller tjenesteydelse beskrivende for deres art, for hvilken det søges registreret, desuden også er uden det fornødne særpræg jf. C-363/99 (Postkantoor). Derfor er registreringshindringen om, at varemærket ikke må være beskrivende således en del af særprægskravet. Vurdereingen om hvorvidt et varemærke er beskrivende, og om det besidder det fornødne særpræg, skal vurderes i forhold til den relevante kundekreds og efter varens/tjenesteydelsens konkrete art, kundekredsen og vurdereingen af samme behandles i afsnit 8.2.

I forhold til ordmærker med oprindeligt særpræg, sondres der mellem tre forskellige typer: fantasiord, almindelige ord og suggestive ord. Hvad angår fantasiord, kan disse uden videre registreres, da disse, i deres beskaffenhed, besidder oprindeligt særpræg fx

²⁸ Bøggild; Staunstrup: EU-Varemærkeret s. 92

Google og LEGO. Et fantasiord besidder ofte stærkt særpræg, og kræver derfor ikke nødvendigvis indarbejdelse²⁹. Et almindeligt ord kan registreres, såfremt det ikke er beskrivende for de varer eller tjenesteydelser, det ønskes registreret for. Apple kan fungere som et varemærke med det fornødne særpræg for computere og telefoner, men ville ikke kunne fungere for æbler, da det ville være beskrivende herfor³⁰. Det suggestive navn er ikke direkte beskrivende, men antyder et varemærkes egenskab, et eksempel herfor er ”Transformers”, navnet antyder, at den vare der sælges under varemærket i en forstand, skal kunne transformere sig, men er ikke direkte beskrivende for varen. Derfor er de suggestive varemærke som udgangspunkt ikke stærke varemærker ved registreringen, men kan opnå det gennem indarbejdelse. Til hjælp for, hvornår noget er beskrivende for et givent varemærke kan bestemmelsen i VMF art. 7, stk. 1, litra c være til gavn, da bestemmelsen indeholder en række angivelser, der kan tjene til at beskrive varemærket og dermed udelukke det fra registrering. Udover denne bestemmelse fremgår det overvældende af praksis, at domstolene skønner at friholde beskrivende tegn til fri afbenyttelse for alle erhvervsdrivende, med henblik på at undgå monopolisering jf. blandt andet C-363/99 (Postkantoor) og C-108/97 (Windsurfing Chiemsee).

Udover at et varemærke med særpræg i sin natur ikke kan være beskrivende, fremgår det af praksis, at et varemærke ej heller kan besidde særpræg uden adskillelsesevne jf. C-299/99 Philips, præmis 38 og 47. Da der jo er tale om en konkret vurdering ved hver registrering, kan særpræg således også opnås på forskellig vis. Selvom et varemærke ikke umiddelbart besidder denne adskillelsesevne og dermed det fornødne særpræg, kan dette stadig erhverves gennem indarbejdelse. Reglen om indarbejdelse dækker over det forhold, at et ord eller symbol, kan opnå en anden betydning en såkaldt ”secondary meaning”, hvis tegnet anvendes over en længere periode³¹. Det skal gøres således, at et symbol eller ord på baggrund af deres ellers beskrivende eller almindelige beskaffenhed anvendes så intensivt, at det ellers ordinære ord eller symbol, opnår særpræg gennem indarbejdelse i markedet. Som beskrevet i afsnit 7.2, kan en farve opnå varemærkeretlig beskyttelse, dette opnås typisk ved indarbejdelse, kravet herfor er, dog ekstra højt for så

²⁹ Bøggild; Staunstrup: EU-Varemærkeret s. 116

³⁰ Schovsbo; Rosenmeier; Petersen: Immaterialret s. 568

³¹ Schovsbo; Rosenmeier; Petersen: Immaterialret s. 572

vidt angår farver³². Ordmærker der betragtes som almindelige i deres betydning, vil ligeledes være vanskelige i forhold til indarbejdelse. Dette beror på, at den ønskede indehaver skal godtgøre, at forbrugerne ikke opfatter ordmærket som en almindelig betegnelse, men rettere anskue det som værende del af en virksomhed. Dette er anført i dommen UfR 2010.1979H for ordet Lotto, hvor Højesteret nåede frem til, at ordet ikke kunne registreres, da der, på baggrund af den fremlagte dokumentation, ikke var tilstrækkeligt bevis for, at forbrugerkredsen opfattede Lotto som en del af Danske Spil A/S. Opnår et varemærke en høj grad af særpræg og bliver et verdenskendt varemærke, kan det opnå status som vitterligt kendt varemærke efter VMF art. 8, stk. 2, litra c jf. Pariserkonventionens art. 6b. Påberåbes det, at ens varemærke er vitterligt kendt, er bevisbyrden hos også hos denne. Disse typer varemærker har da også en bredere beskyttelse, hvorfor dette må skyldes, at de i medfør af deres velkendthed, besidder en stærk oprindelses- og adskillelsesfunktion³³.

7.4 Ophør af varemærkeretten

Varemærkeretten er i princippet uendelig idet, retten kan fornyes hvert 10. år jf. VMF art. 52. Alligevel eksisterer en række ugyldighedsgrunde, der kan medføre fortabelse af varemærket. Hvad angår sager om fortabelse, indledes disse af tredjemand³⁴. En udtømmende liste over fortabelsesgrunde kan findes i VMF art. 58, stk. 1. I det følgende afsnit følger en kort gennemgang af tre fortabelsesgrunde: Vildledning, brugspligt og degeneration.

7.4.1 Brugspligt

Den første fortabelsesgrund er brugspligten, der indebærer, at registreringen af et varemærke kan ophæves, når indehaver ikke har gjort reel brug af det pågældende varemærke i en sammenhængende periode på 5 år jf. VMF art. 58, stk. 1, litra a. Til hjælp for, hvornår reel brug er/ikke er overholdt, er domstolene kommet med en afklaring

³² Bøggild; Staunstrup: EU-Varemærkeret s.84

³³ Bøggild; Staunstrup: EU-Varemærkeret s.350-351

³⁴ Bøggild; Staunstrup: EU-Varemærkeret s.424

herfor, hvoraf det fremgår, at den reelle brug skal harmonere med oprindelsesfunktionen hos varemærket³⁵. Vurderingen om brugspligt er derfor en konkret vurdering fra sag til sag. Reglen om brugspligt hindrer dog ikke varemærket i at ændre form, såfremt det ikke ændrer varemærkets særpræg jf. VMF art. 1, stk. 1, litra a.

7.4.2 Vildledning

VMF art. 58, stk. 1, litra c indeholder hjemlen for så vidt angår varemærker, der som følge af dets brug, er vildledende for offentligheden særligt i forhold til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske område. Bestemmelsen er således lig ordlyden i art. 7, stk. 1, litra g, der forbyder registreringen af et sådant varemærke³⁶.

7.4.3 Degeneration

Endeligt kan en varemærkeregistrering ophøre som følge af degeneration. Degenerering indtræffer, når varemærket mister sit særpræg og bliver en generisk betegnelse for sin art – en artsbetegnelse. Når et varemærke bliver til en almindelig betegnelse inden for handelen, bliver det således også beskrivende. Et degenereret varemærke indeholder derfor nu to absolutte registreringshindringer henholdsvis mangel på fornødent særpræg og er beskrivende for varen eller tjenesteydelsen. Når et varemærke mangler det fornødne særpræg, mister det, i medfør af afsnit 7.3.1 også sin adskillelseevne. Som følge af sprogets naturlige udvikling kan degeneration forekomme hos ord, der oprindeligt var registreret som varemærke fx linoleum, nylon og vaseline³⁷. Bestemmelsen findes i VMD art. 20, stk. 1, litra a og i VML § 26, stk.1, nr. 1. der efter omstændighederne er ens, og lyder som følgende:

Indehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når et registreret varemærke (..) som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket

³⁵ Bøggild; Staunstrup: EU-Varemærkeret s.410

³⁶ Bøggild; Staunstrup: EU-Varemærkeret s.426

³⁷ Wallberg; Ravn: Varemærkeret s.75

Hertil nævnes, at bestemmelsen kun dækker over et varemærke opnået gennem registrering og dermed ikke ibrugtagning jf. ordlyden. Dette betragtes som værende grundet i, at et ibrugtaget varemærke ikke har været prøvet ved en registreringsmyndighed, hvorfor en modpart i en krænkelssag formegentlig vil gøre gyldigt, at et ibrugtaget varemærke ikke har det fornødne særpræg, og eventuel er en almindelig betegnelse inden for handlen. Derudover kan et EU-varemærke udelukkende opnås ved registrering. En tilsvarende bestemmelse, som den af VMD og VML findes i VMF art. 58, stk. 1, litra b og erklærer følgende:

EU-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt (...) når varemærket på grund af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken den er registreret

Det kan ej benægtes, at ordlyden hos de to bestemmelser er noget nær identiske. Bestemmelserne indeholder således tre elementer der giver domstolene mulighed for at fortolke loven: ”*indehaverens virksomhed eller passivitet*”, ”*almindelig betegnelse*” og ”*inden for handelen*”. Disse rejser nogle spørgsmål; Hvordan vurderes indehaverens virksomhed og passivitet? Hvornår bliver noget en almindelig betegnelse? Og for hvem bliver dette en almindelig betegnelse? Disse spørgsmål kan alene ikke besvares ved brug af VMF, VMD eller VML. Der henvendes derfor opmærksomhed mod retspraksis med henblik på at afklare ovenstående.

8 EU-retten om degeneration

I dette afsnit afvejes momenterne, der indgår i bedømmelsen for degeneration i praksis. For at opnå et fyldestgørende svar herfor inddrages retspraksis fra EU-retten, Sø- og Handelsretten samt Højesteret. I ovenstående afsnit er en kort gennemgang af det EU-retlige retsgrundlag – VMF art. 58, stk. 1, litra b samt det nationale retsgrundlag – VML § 26, stk.1, nr. 1 udledt af VMD art. 20, stk. 1, litra a. Herfra blev afledt tre elementer, der danner rammerne for dette afsnit. Der vil således indledningsvist være et afsnit, der har til formål at afklare, hvordan varemærkeindehavers passivitet afvejes, efterfulgt af et afsnit om hvordan ordlyden *inden for handelen*, efter praksis, defineres, og endeligt et

afsnit om, hvornår et varemærke kan blive til en almindelig betegnelse inden for handelen.

8.1 Varemærkeindehavers virksomhed og passivitet

Ifølge litteraturen betyder fortabelsen af varemærket, der har grund i indehaverens virksomhed eller passivet, at indehaveren således kan tage del i varemærkets fortabelse gennem handling eller unkladelse³⁸. Dette afsnit har derfor til formål at belyse, hvad varemærkeindehaver aktivt kan gøre med henblik på at modvirke degeneration endvidere, hvad indehaver kan ligges til last ved passivitet. Sagen C-145/05 handler om Levi Strauss registrerede figurmærke, og hvorvidt dette krænkes af Casucci. Figurmærket sagen drejer sig om, er en baglomme syning på jeans med et bestemt mønster benævnt ”Mouette”. Levi Strauss anfører, at der er risiko for forveksling mellem de to mærker og kræver derfor, at Casucci ophører brugen af det krænkende mærke, der ligeledes er et par jeans med en bestemt syning på baglommen. Forinden sagen kom for EU-domstolen blev det anfægtet af retten i Bruxelles, Cour d’appel, om Levi Strauss overhovedet har et varemærke at krænke, da der argumenteres for at Mouette ikke indeholder det fornødne særpræg, da mærket i sig selv, var meget udbredt.

Spørgsmålet var derfor, om Levi’s mærke ikke havde det fornødne særpræg, og dermed var degenereret og i så fald, om dette skyldes en handling eller forsømmelse, der kunne tilskrives Levi Strauss³⁹. EU-domstolen når frem til, at en varemærkebeskyttelse ikke er ubetinget, og indeholder et krav om agtpågivenhed ydermere, at direktivet har til formål at foretage en afvejning i forhold til varemærkeindehaverens interesse i at sikre varemærkets væsentligste funktion jf. præmis 29 og 30. Denne agtpågivenhed er sig i form af en generel værnen om varemærket, henunder indgriben overfor tredjemands eventuelt krænkende brug af tegn. I medfør af VMD art. 20, stk. 1, litra a, kan manglende agtpågivenhed i form af indgriben overfor tredjemands tegn, hvor der er risiko for forveksling, tolkes som passivitet jf. præmis 34. Hensigten med at være agtpågivende og tage action overfor tredjemand, er at bibeholde særpræget hos det pågældende

³⁸ Wallberg; Ravn: Varemærkeret s.411

³⁹ C-145/05, præmis 11

varemærke, da tredjemands brug af et lignende tegn kan medføre degeneration som i ovenstående tilfælde.

I dommen V-6-14 afsagt af Sø- og Handelsret er parterne Kreativ Dental Clinic, herefter KDC i strid mod Avmintand ApS, herefter Avmintand om varemærket ”Tandrejser”. KDC får i 2006 registreret dette varemærket, i forbindelse med registreringen gør indehaveren af Avmintand indsigelse med henvisning om, at ordmærket tandrejser, var en generisk betegnelse. Indsigelsen blev dog afvist af Patent- og Varemærkestyrelsen. Begge selskaber arrangerer rejser med tandbehandling. KDC fremviser, for retten, dokumentation på, at Avmintand har anvendt ”tandrejser” i forbindelse med annoncering under Google AdWord, hvorfor KDC anmoder Avmintand om at ophøre med brugen af ordmærket. Hertil svarer Avmintand, at KDC ikke har en ret, der kan krænktes, da ”tandrejser” angiveligt bruges generisk. Af udskrifter fra KDC’s hjemmeside fra 2013, 2014 og 2015 fremgår at, der anvendes flere bøjninger af det omtalte ordmærke herunder ”tandrejse”, ”tanhoteller”, ”tandferie” og ”tandekspressen”. Endvidere er det ikke kun KDC selv, der anvender bøjningen af ordet, da der øvrigt anvendes forskellige bøjninger hos diverse blogindlæg, artikler etc.

Sidenhen har advokat af KDC rettet henvendelse mod adskillige eventuelle krænkere hos blandt andet indehavere af hjemmesider, der bruger ”Tandrejser” som gradbøjning, med påbud om at krænkelsen skal ophøre. Derudover er KDC blevet opmærksom på, at de selv anvender en bøjning af ordmærket, hvorefter de har afbrudt denne brug. I medfør af ovenstående anfører KDC følgende: *selv hvis varemærket tandrejser® har været udsat for degenerering, har det genvundet sit særpræg ved regenerering*⁴⁰. Sø- og Handelsretten kommer frem til et resultat om, at Avmintand ikke har løftet sin bevisbyrde efter VML § 26, stk.1, nr. 1 (Dengang § 28, stk. 2, nr. 2) om, at ordmærket ”Tandrejser” som følge af KDC’s virksomhed eller passivitet, er blevet til en almindelig betegnelse inden for branchen. Begrundelsen ligger i, at KDC, på trods af undtagelser, stadig aktivt har anvendt varemærket og forfulgt krænkelsessager. Selvom Sø- og handelsretten ikke anvender regeneration som udtryk for deres resultat, anføres det stadig, at KDC i

⁴⁰ V-6-14, parternes synspunkter, s. 9

forbindelse med deres virksomhed har undgået degeneration og får medhold i deres påstand. Dette åbner døren for regeneration – generhvervelse af særpræg.

8.2 Inden for handelen

I medfør af ordlyden ved VMF art. 58, stk. 1, litra b degenerer et varemærke, når det *inden for handelen* anses som værende en almindelig betegnelse. Ifølge OHIMs Guidelines kan et varemærke fortabes i henhold til VMF art. 58, stk. 1, litra b, når den relevante kundekreds, og de involverede i handelen forstår navnet for en vare eller tjenesteydelse som et almindeligt navn jf. OHIMs Guidelines, Part D, Section 2, punkt 2.3.3. Ovenstående er med henvisning til to domme, hvorfor disse behandles yderligere.

I sagen C-371/02 (Björnekulla) blev det afvejet, om ordmærket ”Bostongurka” var en artsbetegnelse for syltede og hakkede agurker. Desuden blev det vurderet hvilken kundekreds, der var den relevante i forhold til vurderingen af om et varemærke har mistet sit fornødne særpræg. Hertil opstod spørgsmålet om, hvad der forstås ved ordlyden *inden for handelen*, når en vare går gennem flere led inden den ender hos forbrugeren⁴¹. Spørgsmålet havde også grund i de forskellige sprogversioner af direktivet, da nogle af disse kun tog sigte for erhvervskredse modsat størstedelen fx den danske, der tog sigte for opfattelsen i *handelen* herunder forbrugere, endelige brugere og distributører af varen⁴². Det bliver lagt til grund i sagen, at et varemærkes oprindelsesfunktion er en essentiel del af et varemærke, og bør derfor være til stede i alle led⁴³. Det afgørende er dog opfattelsen hos forbrugeren eller de endelige brugere jf. præmis 24. Det er da ikke alene forbrugeren eller slutbrugerens opfattelse af varen, der skal lægges til grund, da mellemløbet, afhængigt af det pågældende marked, i højere eller lavere grad, kan have indflydelse på køb af varen, derfor skal deres opfattelse også inddrages i vurderingen⁴⁴, dette er desuden uddybet nærmere i præmis 24:

⁴¹ C-371/02, præmis 10 og 11

⁴² C371/02, præmis 17

⁴³ C371/02, præmis 20 og 23

⁴⁴ C371/02, præmis 25

Hele handelsprocessen har nemlig til formål, at nogen inden for denne kreds skal købe varen, og mellemliddenes opgave er i lige så høj grad at opdage og forudse efterspørgslen på den pågældende vare, som at styrke og styre denne efterspørgsel.

Opfattelsen hos den relevante kundekreds og vurderingen af samme præciseres nærmere i sagen C-409/12 (Kornspitz). Tvisten drejede sig om Backaldrin, der fremstillede en bageblanding til brød ”Kornspitz”, hvor ét af de præjudicielle spørgsmål omhandlede fortolkningen af VMD art. 20, stk. 1, litra a, altså om varemærket stadig er i stand til at opfylde sin funktion som angivelse af oprindelse⁴⁵. I sagen blev der fra domstolene lagt vægt på de endelige brugers opfattelse af ordmærket, idet disse ikke var bevidste om, at brødene var produceret med den omtalte bageblanding, da det følger, at Kornspitz var en almindelig betegnelse for denne type brød⁴⁶. Denne omstændighed skyldtes, at sælgerne af brødet ikke oplyste de endelige brugere, at Kornspitz var et registreret varemærket, sælgerne skulle derfor oplyse deres kunder om oprindelsen af brødene for at modvirke degenerationen⁴⁷.

Domstolen anførte, at sælgernes opfattelse af varemærket ikke *i sig selv* kan udelukke en fortabelse af varemærket og, at det, som anført i sagen Björnekulla, er de endelige brugers opfattelse af varemærket, der er afgørende jf. præmis 28 og 29. hertil anførte domstolen, at Kornspitz ikke længere var i stand til at opfylde kriteriet om angivelse af oprindelse, hvorfor varemærket mistede sit særpræg og dermed degenererede. Selvom ovenstående også taler for vigtigheden af indehaverens virksomhed og passivitet, er omstændighederne i denne afgørelse ligeledes essentielle i forhold til fortolkningen af ordlyden ”inden for handelen”, da der i sagen bliver lagt vægt på ikke kun de endelige brugers opfattelse af varemærket med også sælgernes opfattelse af samme. Det bør da nævnes, at domstolene anfører i præmis 36, at indehaveren af et varemærke skal tilskynde sælgeren af samme at benytte varemærket i forbindelse med markedsføringen af en vare, dette kan ellers kvalificeres som passivitet.

⁴⁵ C-409/12, præmis 17 og 19

⁴⁶ C-409/12, præmis 23

⁴⁷ C-409/12, præmis 24 og 25

8.3 Almindelig betegnelse

Det følger af bestemmelsen, at når et varemærke udvikler sig til at være en almindelig betegnelse degenereres varemærket og fortabes dermed. Det ønskes derfor nærmere præciseret, hvornår et varemærke bliver til en almindelig betegnelse. Det er en opgave for varemærkeindehaveren at opretholde varemærkets oprindelige betydning, og ikke lade det blive en betegnelse for dets art. Det er især en udfordring for indehavere af ordmærker, da det typisk er disse, der er udsat for degeneration⁴⁸. Som varemærkeindehaver er der en række initiativer, der kan udføres med henblik på at undgå, at varemærket bliver til en almindelig betegnelse. Ét af disse initiativer kan være konsistent brug af varemærket i en registreret figurlig form eller i forbindelse med markedsføring⁴⁹. Om dette kan dommen Tandrejser atter inddrages, da deres inkonsistente og inkonsekvente brug af ordmærket medførte tvivl om varemærkets særpræg og dertil dets fortsættende eksistens. Med dette menes, at gradbøjninger kan medvirke et ordmærkes tilblivelse som almindelig betegnelse⁵⁰.

Derudover kan varemærkeindehaver benytte sig af bestemmelsen i VML § 7. Med henblik på at undgå, at en indehavers varemærke, navnlig ordmærke, bliver en generisk betegnelse og dermed degenererer, findes en bestemmelse i VML § 7, hvor det fremgår, at udgiveren af et opslagsværk, et leksikon, en encyklopædi eller lignende skal sørge for at gengivelsen af varemærket angives som et registreret varemærke jf. VML § 7. Dette gøres ved, at der tilføjes ”®”, der er kendt fra amerikansk ret. Dette symbol har imidlertid ingen dansk retsvirkning, men er almindeligt kendt til at angive, at noget er et registreret varemærke⁵¹. Idéen herfor er, at en ordbog eller lignende netop forklarer et ords betydning og dermed beskriver dets beskaffenhed⁵², hvorfor dets beskrivende optræden i en ordbog kan ligges til grund for degeneration.

I sagen V-15-00 (Adventure) bliver ordmærket Adventure benyttet i forbindelse med arrangering af ferierejser af rejsebureauet Albatros Travel A/S. Modparten Nyhavn Rejser

⁴⁸ Wallberg; Ravn: Varemærkeret s.414

⁴⁹ Bøggild; Staunstrup: EU-Varemærkeret s.425

⁵⁰ Schovsbo; Rosenmeier; Petersen: Immaterialret s. 663

⁵¹ Karnovs noter til LBKG 2019-01-29 nr. 88 Varemærkeloven

⁵² Schovsbo; Rosenmeier; Petersen: Immaterialret s. 664

A/S brugte imidlertid også ordet ”adventure” i forbindelse med salg af lignende rejser. Sagen gik derfor på, om Nyhavn krænkede Albatros ved denne brug eller om, Albatros overhovedet havde en ret, idet Nyhavn anlagde påstand om, at ordmærket ”Adventure” var degenereret. Sø- og Handelsretten anførte i denne sag, at Albatros har anvendt ADVENTURE på en sådan måde, at varemærket er blevet degenereret. *Albatros har flere gange anvendt ADVENTURE som en rejsekategori eller en rejseform og til beskrivelse af en rejse*⁵³. Det ovenfor anførte stemmer i overensstemmelse med, at en inkonsekvent brug, i form af gradbøjninger og deslige af varemærket, kan medføre, at varemærket risikerer at blive en almindelig betegnelse. Desuden lagde retten vægt på, at Albatros ikke rettede henvendelse mod andre rejsebureauer, der har anvendt ”adventure” i deres markedsføring, hvorfor denne passivitet bevirkede, at ordmærket blev en almindelig betegnelse. Ydermere spillede det ind, at *ADVENTURE er et almindeligt kendt engelsk ord, som har et beskrivende element i sig*. Denne kombination har således medført, at ordmærket ”Adventure” degenererede.

8.4 Delkonklusion

I det ovenstående er de forskellige elementer i bestemmelserne VML § 26, stk.1, nr. 1, VMD art. 20, stk. 1, litra a og VMF art. 58, stk. 1, litra b diskuteret med formål om at udpensle hvilke momenter der ligger til grund for henholdsvis hos Sø- og Handelsretten og EU-domstolen. Af disse blev varemærkeindehavers virksomhed og passivitet vurderet til at være en kerne i denne bedømmelse, da dette indeholder mange elementer: dels er det op til varemærkeindehaveren at forfølge tredjemands eventuelt krænkende brug af varemærke, hvor der er risiko for forveksling, denne mangel på handling medfører ifølge domstolene passivitet. Ved at tage action overfor tredjemand viste det sig desuden, at indehaveren af et varemærke kan generhverve særpræget af sit varemærke ved regeneration. I forlængelse heraf har varemærkeindehaver til opgave at benytte sit varemærke konsistent ved at undgå gradbøjninger, samt markedsføre sig konsekvent eventuelt ved brug af en figurlig form. Dernæst er bestemmelsen i VML § 7 til gavn, da det giver varemærkeindehaver en hjemmel til at forhindre, at varemærket anvendes misvisende i opslagsværker. Ved at udføre ovenstående handlinger, undgår en indehaver

⁵³ V-15-00 (Adventure) s. 11

således, at varemærket bliver en almindelig betegnelse. Derudover viste forbrugernes opfattelse af varemærket at være særdeles betydningsfuldt, da det er deres opfattelse der er afgørende. Det er da anført af domstolen i sagen Björnekulla og Kornspitz, at mellemleddets opfattelse af varemærket ligeledes skal inddrages i vurderingen om degeneration. Hvorvidt varemærkeindehaver tilskynder mellemledet at benytte varemærket i forbindelse med markedsføringen af en vare, kan også tilskrives domstolens vurdering af passivitet. Det ses derfor som værende en generel agtpågivenhed overfor sit varemærke, der skal være tilstede for at bibeholde en sådan ret, da der skal værnes om denne med mange midler.

9 Grundlæggende om det Amerikanske varemærke

Formålet med det amerikanske varemærke findes i The Lanham Act § 45, 15 U.S.C. § 1127, denne bestemmelse beretter følgende:

To identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

Bestemmelsen understreger, at et varemærke har flere formål, først og fremmest at identificere og skelne varer fra varer solgt af andre, dernæst at indikerer en oprindelse for varen. I denne forbindelse er et varemærkes ”distinctiveness”, altså varens evne til at adskille sig fra andre varer, forstået som varemærkets særpræg. Det amerikanske varemærkeretlige særpræg behandles i afsnit 9.3.1. I dette afsnit behandles yderligere de grundlæggende principper om det amerikanske varemærke, dog med undtagelse af det nævnt i afgrænsningen, afsnit 5. Herfor behandles lovgrundlaget, beskyttelsens objekt, registreringshindringer og endeligt ophøret af et sådant varemærke.

9.1 Lovgrundlaget

Som nævnt i det indledende ovenfor, danner The Lanham Act, også kendt under navnet The Trademark Act, de lovmæssige rammer for det amerikanske varemærke. The Lanham Act regulerer varemærker på det føderale niveau, herunder har delstaterne deres

egne reguleringer. Hvis der ønskes beskyttelse i hele USA, skal varemærket derfor registreres under The Lanham Act. Loven regulerer således varemærke beskyttelse og regler for registrering, i denne forbindelse tildeler loven den administrative opgave, for så vidt angår registrering, til USPTO jf. The Lanham Act § 1, 15 U.S.C. § 1051. Desuden har loven til formål at beskytte registrerede varemærker mod uautoriseret brug, hvor der er risiko for at medføre forvirring hos forbrugerne jf. The Lanham Act § 32, 15 U.S.C. § 1114. I USA findes også et uregistreret varemærke, der nyder samme beskyttelse som det registrerede, hvoraf hjemlen for beskyttelsen findes i The Lanham Act § 43(a), 15 U.S.C. § 1125. Der er dog en række fordele ved at være indehaver af et registreret varemærke frem for et uregistreret⁵⁴, herunder retten til prioritet på tværs af nationen fra registreringsdatoen jf. The Lanham Act § 7(c), 15 U.S.C. § 1057. Derudover har det registrerede varemærke en fordel i at være registreret hos USPTO, da denne myndighed tjekker deres database med henblik på at konstatere, om andre har registreret et varemærke, der kan associeres med dét, der ønskes registreret, det vil sige, at et uregistreret varemærke ikke fremgår af denne database og dette kan derfor medføre komplikationer i fremtiden.

9.2 Beskyttelsens objekt

Udover at indeholde formålet med et varemærke, er definitionen på samme ligeledes fremhævet i The Lanham Act § 45, 15 U.S.C. § 1127, hvor det følger, at begrebet 'varemærke' dækker over alle ord, navne, symboler og enheder eller en kombination deraf. For ord kan nævnes "Amazon", der er registreret for som et ordmærke for en online forhandler. I forlængelse heraf kan fraser, herunder slogans ligeledes registreres fx "Just do it", af Nike for sportstøj. Nike har desuden også registreret deres "flueben" som et todimensionelt varemærke. De ovenstående er de mest hyppige eksempler for varemærke, der findes dog en lang række mindre hyppige varemærker fx farver, lyde, lugte, bevægelser, emballage med mere⁵⁵. Det centrale for hvorvidt et tegn falder ind under den varemærkeretlige genre, afgøres efter om et varemærke er i stand til at identificere dets oprindelse jf. The Lanham Act § 45, 15 U.S.C. § 1127. Dette er dog ikke

⁵⁴ Beebe: Trademark Law an Open-Source Casebook s. 33

⁵⁵ Halpern; Nard; Port: Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark s. 310-326

entydigt og, der findes i denne sammenhæng nogle væsentlige krav for varemærker til afgrænsning for, hvad der kan beskyttes, hvilket behandles afsnittet nedenunder.

9.3 Betingelser for beskyttelse

For at være kvalificeret for varemærkebeskyttelse under den føderale amerikanske lov, skal et varemærke møde tre fundamentale krav: (1) varemærket skal have særpræg for den varer eller tjenesteydelse for hvilket det er forbundet, (2) varemærket må ikke være 'funktionelt' og (3) varemærket skal bruges inden for handelen⁵⁶. Kravet om særpræg er i høj grad det mest essentielle for et varemærke og behandles derfor i et underafsnit herfor⁵⁷. Selvom kravet om særpræg er kernen i varemærkeretten, kan kravet om funktionalitet og brug inden for handelen også særskilt afskrive et varemærke for at blive registreret eller opretholde beskyttelse. Hvis et produkt eller egenskab herfor er funktionelt, vil denne egenskab ikke kunne beskyttes under varemærkeretten jf. The Lanham Act § 2(e)(5), 15 U.S.C. § 1052(e)(5). Funktionalitet skal i denne forbindelse ikke forstås, som en funktion om at angive en vares oprindelse. I den amerikanske varemærkeret, skal funktionalitet forstås som et begreb, der dækker over produkttegningens tekniske funktion⁵⁸. I amerikansk ret findes en såkaldt funktionalitets doktrin, der giver USPTO nogle redskaber til at vurdere, hvornår et varemærke er funktionelt. Hensynet herfor er at opretholde et konkurrencedygtigt marked, derudover er det navnlig patenter, der ønskes beskyttet under deres funktionalitet⁵⁹. I forhold til kravet om brug inden for handelen er dette et krav om, at de varer eller tjenesteydelser, der fremgår af en registreringsansøgning, er tilgængelige på markedet for offentligheden⁶⁰. Dette krav er til for, at en indehaver ikke "reserverer" et mærke på markedet.

⁵⁶ Beebe: Trademark Law an Open-Source Casebook s. 33

⁵⁷ Beebe: Trademark Law an Open-Source Casebook s. 36

⁵⁸ Halpern; Nard; Port: Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark s. 327-329

⁵⁹ Beebe: Trademark Law an Open-Source Casebook

⁶⁰ Beebe: Trademark Law an Open-Source Casebook

9.3.1 Særpræg

Som ovenfor nævnt er et varemærkes særpræg et grundelement, der skal være til stede for et varemærke. Efter praksis er der opstået, hvad der kaldes et ”*Abercrombie-spektrum*”, hvor varemærket bliver opdelt efter i hvor høj grad, det besidder særpræg⁶¹. Særprægets styrke for et varemærke er herfor opdelt i fire kategorier:

- Generiske ord
- Deskriptive ord
- Suggestive ord
- Arbitrære- og fantasiord.

De fire kategorier er skrevet efter deres grad af særpræg begyndende med det svageste. Ved generisk forstås, at det blot er navnet for den varekategori, hvorunder varemærket ønskes forhandles fx ”biler” for en bilhandel. De deskriptive ord benævner ikke kategorien for deres varer eller tjenesteydelser, men indeholder derimod et beskrivende element for varemærkekategori. De deskriptive og generiske ord kan som udgangspunkt ikke beskyttes jf. The Lanham Act § 2(f), 15 U.S.C. § 1052(f). Der findes imidlertid en undtagelse for det deskriptive mærke, da det kan beskyttes, såfremt det opnår en sekundær betydning gennem indarbejdelse på markedet⁶². Hvorimod de generiske ord aldrig kan beskyttes.

Et varemærke er suggestivt, når det kræver fantasi tanke og perception, at komme frem til, hvad der forhandles. Det suggestive varemærke må derfor ikke opgive en karakteristik for varemærket, som det deskriptive, men skal give forbrugeren en idé om hvilken vare eller tjenesteydelse, der er tale om. Den sidste kategori er det arbitrære og fantasifulde varemærke. Et arbitrært mærke anvender et alment ord, men for en anden kategori af varer eller tjenesteydelser, her kan nævnes varemærket ”Ivory”, der betyder elfenben. Hvis Ivory solgte produkter lavet af elfenben, havde deres varemærke ikke haft særpræg, da det her ville være beskrivende og derfor generisk. I stedet sælger Ivory håndsæbe, hvilket medfører arbitrært brug og dermed det fornødne særpræg. På samme stadie herfor er fantasifulde ord, det vil sige, ord der ikke findes i nogen ordbog, og ingen umiddelbar

⁶¹ Abercrombie & Fitch Co. V. Hunting World, inc.

⁶² Halpern; Nard; Port: Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark s. 334-335

betydning har fx Aspirin og Google. Som nævnt, kan hverken det generiske eller deskriptive, som udgangspunkt ikke registreres eller beskyttes. Det suggestive, arbitrære og fantasifulde kan uden videre registreres. Hvis et varemærke er i grænselandet mellem suggestivt og deskriptivt går diskussionen i forbindelse med registrering ofte på, hvorvidt et varemærke er deskriptivt eller suggestivt, og det er op til den ønskede indehaver, at argumentere herfor⁶³. Da et suggestivt varemærke indeholder det fornødne særpræg, er det fordelagtigt for indehaveren, at varemærket bliver kategoriseret som dette. Hvorvidt et varemærke er suggestivt eller deskriptivt har ikke vist sig, at være en entydig regel, da følgende er afsagt af the 7th circuit:

*”If a mark is imparts information directly it is descriptive. If it stands for an idea which requires some operation of the imagination to connect it with the goods, it is suggestive”*⁶⁴

Det handler altså om graden af fantasi, der skal tillægges den enkelte vurdering. Ovenstående er i bliver i praksis kaldt *”The imagination test”*, og anvendes til at skelne mellem de to nævnte typer varemærker og dikterer en særdeles konkret vurdering i et hvert tilfælde⁶⁵.

9.4 Tab af varemærkeretten

I følgende afsnit behandles tabet af det amerikanske varemærke, hvor de forskellige måder, hvorpå et sådant varemærke kan fortabes, efterfulgt heraf følger et særskilt afsnit om degeneration. Efter The Lanham Act § 45, 15 U.S.C. § 1127 bliver et varemærke dømt forladt, og dermed tabt, hvis én af to ting sker. 1) hvis brugen af et varemærke afbrydes uden intentioner om at genoptage brugen, hvis 3 sammenhængende års afbrud forekommer, betragtes dette som bevis for at varemærket er forladt. 2) eller hvis det ikke er lykkedes indehaveren, at opretholde varemærkets betydning. Det første af disse tilfælde beretter om, at et varemærke skal bruges, hvilket går tilbage til det tredje krav om beskyttelse, hvor det fremgår, at et varemærke skal *bruges inden handelen*. Dette er

⁶³ Beebe: Trademark Law an Open-Source Casebook s. 36-42

⁶⁴ Platinum Home Mortgage Corp. V. Platinum Financial Group, Inc.

⁶⁵ Beebe: Trademark Law an Open-Source Casebook s. 44-45

yderligere uddybet i følgende: *”the underlying right depends not on the registration but rather on use”*⁶⁶. Et varemærkes præmis beror altså på dets brug og ikke dets registrering, hvilken går i forlængelse af ønsket om, at et varemærke ikke registreres for at ”reservere” et navn på markedet⁶⁷. Derudover ophører varemærket hvis det ikke er blevet fornyet, dette er påkrævet, hvis man ønsker varemærkeretten at fortsætte, da denne varer i 10 år jf. The Lanham Act § 9, 15 U.S.C. § 1059. Endeligt kan et varemærke også degenerere, hvilket behandles i afsnittet nedenfor.

9.4.1 Degeneration

Et varemærke kan ophæves, hvis det på et givent tidspunkt mister sit særpræg, og bliver en generisk betegnelse. Bestemmelsen findes i The Lanham Act § 14(c), 15 U.S.C. § 1064, og lyder som følgende:

”If the registered mark becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed. A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service. The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.”

Bestemmelsen beretter, at hvis et registreret varemærke bliver til en generisk betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, for hvilket det er registreret, kan der ingives anmodning om at få varemærket ophævet. Desuden berettes det, at varemærket ikke må anses som værende den generiske betegnelse for varer eller tjenesteydelser. Endvidere skal varemærkets primære betydning afgøres af den relevante offentlighed. Når et varemærke bliver generisk, mister det således sit særpræg, da mærket, der før var enten suggestivt, arbitrært eller fantasifuldt, nu er generisk og ikke består testen i Abercrombie-spektret.

⁶⁶ Basile, S.p.A. v. Basile,

⁶⁷ Beebe: Trademark Law an Open-Source Casebook s. 798

10 Degeneration efter amerikansk ret

I dette afsnit vil relevant praksis blive gennemgået med henblik på at undersøge, hvad der lægges til grund i en degenerationsbedømmelse efter amerikansk ret. Dette er centralt, da der som nævnt i afsnit 3.2, er tale om et common law system i USA, der altså giver domstolene en mulighed for at fortolke såvel som skabe lov, hvorfor en gennemgang af praksis vurderes væsentlig. I afsnit 9.3.1 blev særpræg i et amerikansk varemærkeretligt perspektiv gennemgået. Særpræg vurderes at spille en central rolle i forhold til varemærke degeneration. Dette skyldes, at hvis et varemærke degenererer, har det mistet sit særpræg, da det herefter er blevet en generisk betegnelse inden for dets art⁶⁸. Derfor vil der i det kommende afsnit blive behandlet, hvad der kan lægges til grund, når et varemærke går fra at være henholdsvis arbitrært, fantasifuldt, suggestivt eller deskriptivt med sekundær betydning til generisk.

10.1 Generisk eller deskriptivt

Et varemærke betragtes som degenereret, når det mister sit særpræg, og bliver generisk eller beskrivende for sin art. Det vurderes derfor, som centralt at undersøge, hvornår et varemærke mister sit særpræg. Efter Abercrombie-spektret har et varemærke særpræg, hvis det er arbitrært, fantasifuldt, suggestivt eller i nogle tilfælde deskriptivt, såfremt denne har opnået en anden betydning gennem indarbejdelse. Et varemærke har derimod ikke særpræg, hvis det er generisk, derfor behandles i dette afsnit hvornår, der skelnes mellem generisk og deskriptivt. Udover at opridse et barometer for særpræg, blev der efter Abercrombie også opridset, at hvis et udtryk er generisk, bliver det forstået som en henvisning til den slægt, som det pågældende produkt er en art af⁶⁹. Derudover findes der også en anden test benyttet af domstolene, der handler om at beslutte, hvorvidt et varemærke er generisk eller har det fornødne særpræg - ”hvem-er-du/hvad-er-du” testen. Denne test er udledt af praksis og anvendes til at beslutte ovenstående sondring⁷⁰. Såfremt et varemærke besvarer en forbrugers spørgsmål ’hvem er du?’ ’hvor kommer du fra?’ ’hvem står inde for dig?’, antages varemærket at opretholde sit særpræg. Hvorimod det

⁶⁸ Beebe: Trademark Law an Open-Source Casebook s. 79

⁶⁹ Abercrombie & Fitch Co. V. Hunting World, inc.

⁷⁰ Beebe: Trademark Law an Open-Source Casebook s. 80

generiske navn ville svare på ”hvad er du”⁷¹. Det sige, hvis navnet for en vare en tjenesteydelse beskriver indehaveren, er varemærket ikke generisk, beskriver navnet derimod samme vare eller tjenesteydelse forstås det som værende generisk. Ovenstående er redskaber, der kan være nyttige at bruge for domstolene i forbindelse med at beslutte, om et varemærke er generisk, men dette er stadig ikke fyldestgørende i forbindelse med problematikken mellem det generiske og deskriptive navn. Der foretages derfor en gennemgang af et konkret eksempel, hvor denne overvejelse behandles af praksis.

Sagen der i foreliggende afsnit behandles, er tvisten mellem Apple og Amazon⁷². Apple har i 2008 registreret ordet ”App Store” ved USPTO som et varemærke. App Store er en platform, hvor Apple sælger applikationer til deres mobile enheder. Allerede ved registreringen gjorde virksomheden Microsoft indsigelse med påstand om, at varemærket var generisk, App Store blev da registreret desuagtet. I 2011 lancerede Amazon en udvikler portal for en software download service kaldet ”Amazon Appstore Developer Program”. Servicen er tilsvarende den udbudt af Apple, da den tilbød applikationer for mobile enheder, nogle af hvilke fandtes også i App Store. Servicen udbudt af Amazon var da tiltænkt Android enheder. Dertil påberåber Apple, at Amazon krænker deres registrerede varemærke ”App Store” og, at Amazon stopper brugen af ordet ”Appstore” i deres mærke. Hvortil Amazon mener, at Apple indehaver et varemærke, der ikke kan beskyttes, da App Store er generisk eller deskriptivt. Såfremt Apples varemærke skulle opfattes som generisk, vil det efter omstændighederne have mistet sit særpræg og dermed være degenereret. Apple anfører i sagen, at deres varemærke kan beskyttes, da det er suggestivt og dermed har særpræg, da varemærket ikke beskriver produktets features, men antyder dem og, at det dermed kræver forbrugeren en vis mængde fantasi eller ræsonnement at komme frem til mærkets betydning. Endvidere anføres følgende af Apple:

”Apple (..) claims that it has devoted substantial resources educating consumers about the service. Apple asserts further that even if the ”App Store” mark can be considered

⁷¹ Official Airline Guides, Inc. V. Goss

⁷² Apple, inc. V. Amazon.com Inc.

*descriptive, rather than suggestive, it is protectable because it has acquired secondary meaning*⁷³.

Apple påstår således, at såfremt, deres varemærke ikke er suggestivt, men er deskriptivt har det stadig særpræg, da det har opnået en sekundær betydning gennem indarbejdelse, idet de har brugt mange ressourcer på at belære deres forbrugere om deres service. Ydermere understøttes argumentet om sekundær betydning, at forbrugere forbinder App Store med Apple grundet massiv markedsføring og at denne markedsføring har forskanset opfattelsen hos forbrugere til udelukkende at forme denne forbindelse. Derudover anføres af Apple, at App Store ikke er generisk, da forbrugerne angiveligt besidder ovennævnte opfattelse af det pågældende mærke.

Til beslutning om, hvorvidt App Store er generisk anvendes den omtalte ”hvem-er-du/hvad-er-du” test, hvor Apple anfører, at App Store ikke kun er forstået som slægten for denne slags services, men derimod at besidde den før omtalte forbindelse mellem Apple og App Store og dermed beskrive ”hvem” frem for ”hvad”. Som modargument anfører Amazon, at ”App Store” er generisk, da det blot er en online forretning for applikationer samt den generiske brug af forbrugere, medierne og konkurrenter. Retten beslutter på baggrund af Apples argumenter, at App Store ikke er generisk, men finder også, at mærket ikke er suggestivt. Dog giver retten Apple medhold i, at App Store har opnået en sekundær betydning som et deskriptivt varemærke, og opretholder derfor sin varemærkeret. I denne sag har blev det således vurderet, at App Store er et deskriptivt varemærke, men har bibeholdt sit særpræg, da varemærket, på trods af at være deskriptivt, har opnået en sekundær betydning gennem indarbejdelse. App Store er således ikke degenereret, da det fastholder særpræg som deskriptivt varemærke med sekundær betydning. Dette skyldes, at App Store bestod den omtalte ”hvem-er-du/hvad-er-du” test, da Apple gennem intensiv markedsføring var i stand til at forbinde App Store med Apple således, at der i testen kan svares på ”hvem” frem for ”hvad”.

⁷³ Apple, inc. V. Amazon.com Inc. s. 2,

Derfor undersøges nærmere, hvornår et mærke vurderes at være generisk. Det er fastsat i amerikansk praksis, at til afgørelse for, om et varemærke er generisk, findes offentlighedens perception af mærket at have en central betydning⁷⁴. Herfor er der en to-trins model, der anvendes til en beslutning om, hvornår en betegnelse er generisk: 1) først skal der besvares hvad der er genstand for varer i sagen 2) dernæst skal det besvares, om den relevante offentlighed forstår den pågældende betegnelse til at henvise til denne genstand⁷⁵. Som bevisførelse i praksis bliver der derfor anvendt, hvad der vurderes, at være kompetente kilder herunder vidneudsagn, spørgeskemaundersøgelser, ordbøger, tidsskrifter og andre publikationer. I forhold til bevisbyrden er denne hos den af parterne, der ønsker varemærket ophævet, det er således op til modparten at bevise at en indehavers varemærke er blevet en generisk betegnelse⁷⁶.

Til eksemplificering for, hvorledes denne model anvendes, uddybes således modelens brug i praksis. I sagen Frito-Lay mod Princeton Vanguard⁷⁷, herefter Princeton var Frito-Lay af betydelig størrelse på markedet for snackmad, hvor Princeton var en nyopstartet konkurrent på samme marked. I denne forbindelse forsøgte Princeton at registrere varemærket ”Pretzel Crisps”, hvortil Frito-Lay gjorde indsigelse med begrundelse om, at navnet er generisk for pretzel kiks og, at det alternativt er beskrivende uden sekundær betydning. Med henblik på, at fastlægge, hvorvidt der i det pågældende tilfælde var tale om en generisk betegnelse, blev ovennævnte test anvendt herfor. Det skulle her først besluttes, hvad det var genstand for de omhandlede varer, hvilket ikke gav anledning til tvivl, da varegruppen angivet i registreringsansøgningen her var tilstrækkeligt – ”pretzel crackers”. Dernæst var at beslutte, hvem den relevante offentlighed var. Her blev det anført, at den relevante offentlighed i forhold til at beslutte, om et ord for en sådan vare er generisk, er den offentlighed, der enten køber eller forbruger varen. Fordi der ingen restriktioner eller begrænsninger fandtes for hvem, der i den pågældende sag, kan købe pretzel kiks, blev den relevante offentlighed defineret til at være almindelige forbrugere, der køber og spiser pretzel crackers. Derfor skulle det endeligt vurderes i sagen, om den almindelige forbruger ville opfatte Pretzel Crisps, som en henvisning til pretzel kiks.

⁷⁴ Logan Inst. Inc. v. Logical Language Group Inc.

⁷⁵ H. Marvin Ginn Corp. V. Int’l Assn. Of fire Chiefs, inc.

⁷⁶ Anti-Monopoly, Inc. v. Gen. Mills Fun Grp.

⁷⁷ Frito-Lay North America, Inc. v. Princeton Vanguard, LLC

Pretzel Crisps er et sammensat ord og, vurderingen ordets særpræg skal vurderes efter et helhedsindtryk af samme og ikke ordene hver for sig. Det blev her vurderet, at "Pretzel Crisps" ikke kunne registreres, da det fandtes generisk på baggrund af forståelsen hos forbrugerne. Selv hvis det var deskriptivt fandtes navnet ikke at have opnået en sekundær betydning gennem indarbejdelse. Denne opfattelse blev udledt af diverse forbruger surveys. Selvom denne sag ikke handler direkte om degeneration, er det stadig en benævnelsesværdig sag, da et varemærke vurderes som degenereret, når det mister sit særpræg og bliver generisk, er det følgelig også relevant at behandle en sådan sag, hvor et navn prøves for retten i forhold til denne problematik. For så vidt angår suggestive varemærker, blev varemærket "Escalator" prøvet ved retten. Escalator, der var et registreret for "moving stairs", fandtes at være degenereret, da det blev anført, at offentligheden fandt ordet escalator som en betegnelse for rulletrapper⁷⁸.

10.2 Fantasifulde varemærkers degeneration

Som det blev diskuteret i afsnit 10, er suggestive og deskriptive varemærker også i fare for degeneration. Dette rejser spørgsmål, om varemærker med stærkt særpræg også kan risikere dette. "Singer" blev introduceret på markedet for symaskiner. Navnet blev registreret som et varemærke og selve symaskinen blev patenteret. Da patentet udløb var Singer symaskinen blevet solgt i mange lande verden over, og var blevet så populær, at Singer var blevet et synonym for deres produkt. Dette medførte at Singer efter dets patent udløb, var blevet en generisk betegnelse for dets art og dermed degenererede⁷⁹. Det blev dog også fastlåst i sagen, at selvom et patent udløber, behøver varemærket for patentet ikke gøre det samme. Men hvis varen, der før var patenteret, var den eneste af sin slags på markedet, er der en risiko for, at varemærket, uanset dets særpræg, bliver generisk. Det skyldes blandt andet, at varemærkeindehaver forglemmer at tilknytte en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse. Den omtalte situation er siden blevet betegnet som Singer doktrinen⁸⁰.

⁷⁸ Haughton Elevator Co. V. Seeberger

⁷⁹ Singer Mfg. Co. V. June Mfg Co. 1895

⁸⁰ Holmqvist: Degeneration of Trade Marks s. 297-298

Det undersøges dertil, om Singer doktrinen har ramt andre lignende varemærker, da Singer engang var et varemærke med stærkt særpræg⁸¹. Aspirin var engang et registreret varemærke, men dette ophørte⁸². Aspirin var registreret for medicinet acetylsalicylsyre, der modvirkede hovedpine. Af apotekere og deslige var det også kendt under dette navn, men for offentligheden var varemærket Aspirin også navnet på medicinen, hvorfor det blev opfattet som generisk og degenererede, hvilket skete da patentet for Aspirin udløb. Det skyldtes da også Bayers, der var indehaver af Aspirin, egen skyld, da der i deres markedsføring blev anvendt ordet "Aspirin" som en betegnelse for deres produkt og ikke som varemærke. Lignende tilfælde fandt sted for "Cellophane", der var et registreret varemærke af DuPont for transparente cellulose ark⁸³. Her blev ej heller introduceret en betegnelse for varen, og denne blev derefter markedsført som en betegnelse frem for et varemærke. Der var da flere ting, der blev lå til grund for denne degeneration. Først og fremmest blev cellophane (cellofan) anvendt på generisk vis ikke kun af indehaveren, men også af offentligheden og producenterne. Dette skyldes, at der ikke fandtes et lignende produkt på markedet og, at DuPont havde undladt at indføre en betegnelse for varen. Derudover blev varemærket skrevet med et lille "c". Begge varemærke var ellers fantasifulde, og skulle efter omstændighederne angiveligt besidde stærkt særpræg.

I begge tilfælde skyldtes det, at det ellers fantasifulde udtryk, blev anvendt generisk. For så vidt angår Aspirin, skyldtes degenerationen sandsynligvis, at den daværende indehaver, på trods af, at der fandtes en betegnelse for dennes varer "smertestillende", undlod at benytte det, og i stedet anvendte eget varemærke som en betegnelse. I forhold til cellophane, fandtes der ikke et udtryk på markedet, for denne type varer, hvorfor indehaveren kunne have opfundet en betegnelse herfor i stedet for at anvende varemærket som en betegnelse. Dermed blev disse tidligere rettighedshavere ramt af Singer doktrinen på hver deres måde, idet de fejlede i at angive en betegnelse for deres varer, og i stedet anvendte varemærket som en almindelig betegnelse herfor. Selvom de fantasifulde varemærker vurderes, efter Abercrombie-spektret, at have stærkt særpræg, kan disse således også være i risikogruppen for degeneration.

⁸¹ Singer Mfg. Co. V. June Mfg Co. 1895

⁸² Bayer Co. V. United Drug Co.

⁸³ DuPont Cellophane Co. v. Waxed Products Co.

10.3 Generisk brug - Google-dommen

I afsnittet ovenfor, blev det diskuteret, at fantasifulde varemærker, på trods af stærkt særpræg, også kan degenerere. Det findes derfor relevant at anfægte én af de på markedet største fantasifulde varemærker – ”Google”⁸⁴. Desuden er sagen af nyere tid, modsat de omtalte i tidligere afsnit, hvorfor den findes at være særdeles aktuel. Google er en internetsøgemaskine, og er et fantasiord, dermed også med et stærkt særpræg. Der blev i 2012 anvendt et domænenavnsregister af Chris Gillespie der senere blev kom i følgeskab af David Elliot, til at erhverve en række domæner, der alle havde tilfældes at bruge ”google” i kombination med disse domæner fx ”*googledisney.com*”. Google gjorde derfor indsigelse mod disse registreringer, da disse var registreret i ond tro, og var sammenlignelige med Googles varemærke. Herefter anmodede appellanten, herefter Elliot, om at få ophævet Google som varemærke, med påstand om, at dette efter The Lanham Act⁸⁵ var generisk. Argumenterne fra Elliots side var primært, at størstedelen, af den relevante offentlighed anvender ordet ”google” som et verbum ved eksempelvis at sige ”*i googled it*” og, at ved brug af google som verbum, er det efter loven at anvende ordet generisk, og derved have en opfattelse af ordet som værende generisk. Derudover påstod Elliot, at Google ikke kun anvendes generisk af forbrugere, men også af medierne, der ligeledes anvender Google som verbum.

Endvidere argumenterede Elliot, at brugen af ordet google pegede mod generisk brug, først og fremmest fordi det anvendes som et verbum for at ”søge på internettet” dernæst, at et ord kun kan bruges i varemærkeretlig forstand, når det bruges som et adjektiv. Retten fastholdt dog, at ”*verb use does not automatically constitute generic use*”⁸⁶. Det anføres da i dommen, at der skelnes mellem generisk brug og verbum brug, da generisk brug af indehaveren kan medføre degeneration, herfor henviser Elliot til en e-mail, hvori en af Googles medstiftere anvender frasen ”keep googling”⁸⁷. Det fremlagte af denne mail, blev da af domstolen ikke vurderet som generisk brug, men rettere verbum brug, hvorfor dette ikke kun medføre degeneration. Ydermere anføres følgende af retten:

⁸⁴ Elliot v. Google, Inc.

⁸⁵ The Lanham Act § 14(c), 15 U.S.C. § 1064

⁸⁶ Elliot v. Google, Inc., s. 10

⁸⁷ Elliot v. Google, Inc., s. 19

”A trademark can serve a dual function—that of [naming] a product while at the same time indicating its source⁸⁸”.

Her henvises altså til, at et varemærke kan tjene to formål: 1) at navngive en vare 2) ved benævnelse af en vare, kan dette samtidig indikere varemærkets oprindelse. Retten anfører videre, at hvad der bærer meningen med et varemærke er, hvor den primære betydning ligger. Dette blev støttet af en tidligere sag om Coca-Cola og deres varemærke ”Coke”, hvor Coca-Cola sagsøgte en lokal restaurant, der erstattede kunders bestillinger af ”coke” med en drikkevarer, der ikke var produceret af Coca-Cola⁸⁹. Restauranten argumenterede herfor, at ”Coke” varemærket, var blevet et generisk udtryk for alle coladrikkevarer, da medarbejderne på selvsamme restaurant, mente at kunderne anvendte ordet ”coke” på generisk vis. Det afviste retten, da det anføres, at selvom kunderne brugte varemærket som et adjektiv, var dette ikke et udtryk for kundernes opfattelse af varemærket ej heller, var det et bevis for, at kunderne ikke havde en oprindelse af varemærket i tankerne ved en sådan bestilling.

Overvejelserne fra Coca-Cola sagen, kan overføres til sagen om Google, da offentlighedens anvendelse af et varemærke, enten ved brug af verbum eller adjektiv, ikke nødvendigvis er et udtryk for offentlighedens opfattelse af varemærket. Efter rettens egne ord, lægges der altså vægt på varemærkets *source-identifying function*⁹⁰. Denne anvendes som en test af domstolene under navnet *”the primary significance test”*⁹¹ – Den primære betydningstest. Af dommen kan altså udledes en mere nuanceret udgave af ”hvem-er-du/hvad-er-du” testen nemlig ”den primære betydningstest”, da der tages udgangspunkt i, hvordan offentligheden opfatter varemærket. Der lægges stadig vægt på, at varemærket er i stand til at svare på ”hvem” frem for ”hvad”. Denne dom åbner, i forlængelse af Coca-Cola dommen, blot op for, at varemærket også kan svare på ”hvad”, så længe det ikke kan modbevise, at offentligheden har en anden oprindelse i tankerne og dermed, at det således er opfattelsen af varemærkets primære betydning der er centralt.

⁸⁸ Elliot v. Google, Inc., s. 10

⁸⁹ Coca-Cola Co. V. Overland, Inc.

⁹⁰ Elliot v. Google, Inc. s. 11

⁹¹ Elliot v. Google, Inc. s. 8

10.3.1 Bevisbyrden for degeneration

Google-dommen har nogle væsentlige pointer i forhold til offentlighedens forståelse af varemærket og fortolkningen af samme. Der er dog stadig et spørgsmål om bevisbyrden herfor, da det er op til modparten at bevise, hvorvidt et varemærke skal ophæves med degeneration som begrundelse herfor. I Google-dommen bliver denne bevisbyrde også taget til overvejelse. I sagen blev tre forbrugerundersøgelser bragt frem, der alle havde til formål, at bevise den generiske opfattelse hos offentligheden af navnet "Google". Af Elliots tre forbrugerundersøgelser, blev to afvist, da disse var udarbejdet af Elliots egne folk, der ikke var uddannede i udarbejdelsen af disse, hvorfor dette er et krav for at anvende forbrugerundersøgelser som gyldige beviser⁹². Den tredje forbrugerundersøgelse, var imidlertid udarbejdet af en kvalificeret ekspert på området. Denne undersøgelse var udarbejdet som en Thermos-forbrugerundersøgelse, der er karakteriseret ved at stille respondenten i en imaginær situation for derefter at spørge, hvordan respondenten vil spørge. Følgende spørgsmål blev i denne forbindelse brugt:

*"If you were going to ask a friend to search for something on the Internet, what word or phrase would you use to tell him/her what you want him/her to do?"*⁹³

hvortil over halvdelen svarede ved at anvende "google" som verbum, dette skulle således bakke op om Eliots påstand om offentlighedens brug af ordet google, som verbum angiveligt skulle medføre degeneration. Igen fastholder retten, at brug af varemærket som verbum, ikke automatisk medfører degeneration. Det er således op til, i dette tilfælde, Elliot at bevise, at offentligheden har generisk opfattelse af varemærket, hvor denne forbrugerundersøgelse ikke var tilstrækkelig. Ydermere blev der af retten lagt vægt på konkurrenters brug, hvoraf ingen af disse anvender ordet "en google" som en betegnelse for deres internet søgemaskine.

⁹² Elliot v. Google, Inc. s. 12

⁹³ Elliot v. Google, Inc. s. 15

10.4 Delkonklusion

Dermed findes en række momenter at kunne medføre degeneration af det amerikanske varemærke. Der kan hertil nævnes den omtalte ”hvem er du” ”hvad er du” test, hvor denne har til formål at skulle være et redskab for domstolene i en vurdering af hvorvidt et varemærke er degenereret. Testen benyttes på en måde, hvor varemærket skal være i stand til at svare spørgsmålet ”hvem er du?”, da varemærket på en sådan vis, kan påvise sin oprindelse. Hvis varemærket derimod svarer med ”hvad” kan det lægges til grund, at varemærket opfattes som værende en generisk betegnelse, og dermed er degenereret. Denne betragtning skyldes, at varemærket dermed er beskrivende for sin art. En mere nuanceret udgave af denne test er kendt som den ”den primære betydningstest”, der i sin essens går ud på at udlede den, hvad den primære opfattelse af varemærket hos offentligheden er. Da et varemærke efter denne test, stadig kan forstås som ”hvad” og bibeholde sig særpræg, såfremt det primære forstået ved varemærket er ”hvem”. Endvidere er udledt af ovenstående, der er varemærker af flere kategorier med forskellig grad af særpræg – generisk, deskriptivt, suggestivt, fantasifuldt og arbitrært, hvor det konkluderes at ingen af disse, uagtet deres mængde af særpræg, er sikret mod degeneration eller i mindste fald prøvelse af samme.

11 Komparativ analyse

I dette afsnit vil der foretages en komparativ analyse af varemærke degeneration for så vidt angår forholdene i EU og USA. Dette vil blive baseret på ovenstående afsnit, hvor bestemmelser og praksis er blevet systematiseret og analyseret. Denne analyse vil indeholde en sammenligning mellem USA og EU med henblik på at finde eventuelle ligheder og forskelle under emnet. Derefter vil den komparative analyse udvides til at indeholde fordele og ulemper for en varemærkeindehaver i de to nævnte retssystemer.

11.1 Varemærkets præmis

Her vil selve varemærket og dets funktion for USA og EU blive sammenlignet, derudover sammenlignes degenerationsbestemmelsen for disse to retssystemer. Dette gøres indledningsvist da, der i afsnit 4, blev fastlagt at for at en komparativ analyse kan finde sted, skal funktionerne for de to bestemmelser være ens. Udover en sammenligning af

degenerationsbestemmelserne, findes det også relevant at se på udgangspunktet, hvilket er selve definitionen på et varemærke samt dets formål. I EU besidder et varemærke to grundlæggende egenskaber: en adskillelsesevne og en oprindelsesfunktion jf. afsnit 7. Adskillelsesevnen sikrer, at der er et bindeled mellem kundekredsen og den erhvervsdrivende varemærkeindehaver, hvis kundekredsen ikke kan adskille varemærket fra andre, kan oprindelsesfunktionen ej heller opfyldes. Ovenstående er de grundlæggende tanker bag VMF, art. 7 om absolutte registreringshindringer, der er til stede for at undgå monopolisering. Ved at have disse registreringshindringer sikres det således hvilke varemærker, der kan blive genstand for registrering og dermed sikres formålet med et varemærke. I forhold til det amerikanske varemærke ses en lignende situation, da den grundlæggende tanke bag et sådant varemærke er opridset i The Lanham Act § 45, 15 U.S.C. § 1127. Denne bestemmelse har to primære formål

”to identify and distinguish his or her goods (...) from those manufactured or sold by others” og “to indicate the source of the goods”.

Hvad angår den første del af bestemmelsen kan dette oversættes til, at varemærket har til formål at identificere og adskille den pågældende varer fra den produceret og solgt af andre – der foreligger altså et krav om adskillelse, hvilket efter omstændighederne menes at kunne sidestilles med kravet om adskillelsesevne i EU-varemærket, da begge varemærker har en grundlæggende funktion, der gør det muligt for kundekredsen at adskille et varemærke fra et andet. Det andet i bestemmelsen kan oversættes til at varemærket skal kunne indikere dennes oprindelse, hvilket ligeledes kan sammenlignes med oprindelsesfunktion hos EU-varemærket, da begge har til formål, at kundekredsen skal kunne forbinde en varer eller tjenesteydelse med den erhvervsdrivende varemærkeindehaver. Disse to krav for et varemærke fra begge retssystemer er begge en del af kravet om særpræg hos et varemærke – hvis varemærket ikke kan adskilles fra andre lignende solgt på markedet eller kan indikere dets oprindelse, har det ikke særpræg.

Da et varemærke ved degeneration mister sit særpræg, og dermed adskillelsesfunktion samt oprindelsesfunktion, menes fundamentet for varemærket at være tilnærmelsesvis ens for så vidt angår varemærket i EU og USA. Hensigten bag at undgå generiske

varemærker på markedet er således, at forhindre monopolisering og dette er da tilfældet for både USA⁹⁴ og EU⁹⁵. Her menes dermed også, at hensigten bag degenerationsbestemmelsen, såvel som registreringshindringen, er at forhindre de generiske varemærkers begyndelse og fortsættende på markedet og således undgå monopolisering. Hvis et generisk ord blev tildelt varemærkeret, vil en indehaver af et sådant varemærke kunne forbyde andre at benytte ordet, der ellers ville være nødvendigt for konkurrenterne til at angive deres vare eller tjenesteydelse. Udgangspunktet for degenerationsbestemmelserne menes derved at være tilsvarende i deres funktion, og herfor kan en komparativ analyse af degeneration som helhed foretages mellem USA og EU.

11.2 Ordlydsfortolkning

I USA arbejdes der med et såkaldt common law retssystem, der gør det muligt for domstolene at lovgive jf. afsnit 3.2. Hvorimod der arbejdes med et civil law retssystem i EU, der ikke giver domstolene samme frihed, da der ikke lovgives i denne instans, men snare fortolkes på eksisterende lov. Der findes altså helt grundlæggende forskelle i disse retssystemer, hvorfor ordlyden i degenerationsbestemmelsen i The Lanham Act findes at have mindre betydning end den af VMF. Men da begge bestemmelser dækker det retlige grundlag for degeneration, foretages da en ordlydsfortolkning og sammenligning heraf. Hvad angår bestemmelsen i VMF art. 58, stk. 1, litra b erklæres et varemærke fortabt, når varemærket bliver en almindelig betegnelse, for hvilken den er registreret kontra The Lanham Act § § 14(c), 15 U.S.C. § 1064, hvor et varemærke kan fortabes, hvis følgende er gældende:

the registered mark becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered. Derudover indsnævres, hvad der menes med generic name: A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service.

⁹⁴ Halpern; Nard; Port: Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark, s. 335-336

⁹⁵ Bøggild; Staunstrup: EU-Varemærkeret s.92-93

Grunden for fortabelse af varemærket skyldes efter VMF *indehaverens virksomhed eller passivitet*, hermed anføres det, at varemærkeindehaverens handlinger eller undladelser kan ligges til grund for degeneration. Hvor der i The Lanham Act ikke er angivet noget om indehaverens aktivitet og dennes medvirken til varemærkets degeneration. Endeligt afgøres, hvorvidt varemærket er blevet til en almindelig betegnelse af dem *inden for handelen* efter VMF. Her er The Lanham Act mere indsnævret i bestemmelsen da følgende fremgår:

”The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used”.

Efter disse to bestemmelser, er der altså to klare forskelle i for hvem opfattelsen af varemærket skal forstås, som værende en almindelig betegnelse. I USA er det ”The relevant public” og i EU er det dem ”inden for handelen”. Derudover kommer det til udtryk, at det skal være varemærkets primære betydning, der er blevet et *generic name*, kontra VMF der beretter, at varemærket skal være blevet en *almindelig betegnelse* for den vare eller tjenesteydelse, for hvilken den er registreret⁹⁶. Der findes dermed en væsentlig forskel i bestemmelserne hos VMF og The Lanham Act, hvorfor det findes hensigtsmæssig at foretage en sammenligning af praksis.

11.3 Sammenligning af særpræg

Da degeneration forekommer når varemærket mister sit særpræg, foretages indledningsvist en sammenligning af særpræg i USA og EU. I USA blev særpræg delt op i fire kategorier: generiske, deskriptive, suggestive, arbitrære og fantasifulde, hvor det generiske ikke kan registreres og det deskriptive kun kan registreres hvis det opnår en sekundær betydning jf. afsnit 10.1. Dertil har det arbitrære og fantasifulde varemærke uden indarbejdelse allerede stærkt særpræg, hvor det suggestive alene har det fornødne

⁹⁶ VMF art. 58, stk. 1, litra b

særpræg. I EU-retten er der tre overordnede kategorier af varemærker, der kan registreres: fantasiord, almindelige ord og suggestive ord, her kan det almindelige ord dog kun registreres, hvis ordet ikke er beskrivende for den vare eller tjenesteydelse, det er registreret for. Der findes dog en undtagelse herfor, da et varemærke kan opnå en ”secondary meaning” ved indarbejdelse, der tillader et beskrivende varemærke at blive registreret desuagtet jf. afsnit 7.3.1. Et generisk ord kan ikke registreres i hverken EU eller USA, da denne type ord ikke kan opnå en sekundær betydning. Herfor vurderes kategoriseringen af varemærker at være tilnærmelsesvis ens med undtagelse af almindelige ord. Det almindelige ord som udgangspunkt kun registreres, hvis det enten opnår en sekundær betydning eller registreres uden for dennes kategori og dermed anvendes arbitrært, minder det således om det arbitrære og deskriptive ord kendt fra USA. Et fantasiord kontra *fanciful term* er i begge tilfælde et ord, der ikke i forvejen eksisterer, og derfor uden videre kan registreres, da det besidder oprindeligt særpræg i at være selvopfundet – ”fantasifuldt” fx Google og Lego. De suggestive ord er i amerikansk perspektiv en term, der giver forbrugeren en idé om, hvad der forhandles, men ikke direkte beskriver, hvad der forhandles og er dermed ikke beskrivende eller generisk.

For så vidt angår det suggestive ord i EU-retligt perspektiv dækker dette over et udtryk, der, ligesom det amerikanske, antyder en karakteristik, men ikke direkte er beskrivende. Et varemærke kan desuden opnå særpræg ved indarbejdelse i både EU og USA, hvorfor et deskriptivt varemærke kan registreres eller i nogle tilfælde bibeholde sit særpræg og opnå den omtalte sekundære betydning. Opnåelsen af den sekundære betydning kan ske, når et varemærke ikke har oprindeligt særpræg, men opnår det fornødne særpræg gennem indarbejdelse. Af EU-praksis kan nævnes Lotto-dommen fra Højesteret, hvor Lotto ikke havde opnået eneret til ordmærket Lotto. Det anføres yderligere i dommen, at beviserne for, at et varemærke, der ikke har oprindeligt særpræg, men er en typebetegnelse, er strenge. Det strenge krav skyldes, at ordet ikke må være kendt som en artsbetegnelse, men snare skal fremstå som et kendetegn for den Danske Spils varer eller tjenesteydelser. I USA bevarede ”App Store” sit særpræg idet, det havde opnået en sekundær betydning gennem intensiv markedsføring og at forbrugerene stadig så et bindeled mellem App Store og Apple. Her lukker begge retssystemer altså op for, tilstedeværelsen af et deskriptivt varemærke, såfremt dette stadig er i stand til at indikerer dets oprindelse. I

Lotto-dommen var det påkrævet, at ordet ”lotto” skulle fungere som et kendetegn for Danske Spil, dette kan relateres til kravet om et varemærkes oprindelses- og adskillelsesfunktion. Selvom udfaldet i disse to afgørelser var forskellige, var der et lignende krav til stede for at opnå en sekundær betydning altså kravet om indarbejdelse. Dette artikuleres i, at der i begge afgørelser er et strengt krav til markedsføring samt forbrugerens opfattelse af varemærket.

11.4 Hos hvem er opfattelsen vigtig?

I dette afsnit nærstuderer, for hvem opfattelsen af varemærket er relevant i EU og USA på baggrund af analysen af de udvalgte domme i afsnit 8 og 10. I USA er dette tilnærmelsesvist tydeliggjort i The Lanham Act, da der her henvises til the relevant public – altså den relevante offentlighed. I praksis viste det sig at være dem, der enten køber eller forbruger varen eller tjenesteydelsen, der betragtes som værende den relevante offentlighed. Vigtigheden af offentlighedens perception af varemærket i forhold til det amerikanske retssystem, synes at være central, da flere sager, herunder Frito-Lay North America, Inc. v. Princeton Vanguard og Elliot v. Google, Inc., blev afgjort efter opfattelsen af varemærket gennem forbrugerundersøgelser. I EU bliver opfattelsen af varemærket afgjort af dem *inden for handelen*, der dog er indsnævret i praksis som værende den relevante kundekreds opfattelse, der besad den primære betydning jf. afsnit 8.2. Dette begreb blev dog uddybet i Kornspitz-dommen, da den relevante kundekreds herefter blev defineret som samtlige forbrugere eller endelige brugere.

Udover et fokus på forbrugerne blev der efter praksis, og de omstændigheder der kendetegner det pågældende marked, også lagt vægt på samtlige erhvervsdrivende der forhandler varen eller tjenesteydelsen. Det vil altså sige, at opfattelsen hos mellemlidene har betydning for opfattelsen af varemærket i den endelige vurdering. Det blev da anført i praksis, at det afgørende herfor er opfattelsen hos forbrugerne eller de endelige brugere. Hertil bemærkes det, at opfattelsen hos forbrugeren i både EU og USA er, hvad det tillægges mest vægt, og der i denne forstand findes en stor lighed i forhold til opfattelsen af varemærket. I både Kornspitz og Björnekulla blev det dog anført, at opfattelsen hos mellemlidene også har relevans, da disse direkte kan påvirke forbrugerens syn på

varemærket⁹⁷. Mellemedets opfattelse kan da ikke i sig selv medføre degeneration, men kan medvirke hertil.

Mellemedets opfattelse af varemærket, er imidlertid ikke blevet lagt til grund for varemærkets degeneration i amerikansk henseende. Dette er da kun sket i Cellophane-dommen, hvor producenterne af det tidligere varemærke, ikke opfattede cellophane som et varemærke, hvorfor dette blev anført i dommen. I Cellophane-dommen opfattede forbrugerne ikke cellophane som et varemærke, ej heller gjorde dets konkurrenter, og varemærket blev desuden anvendt inkonsistent – med småt begyndelsesbogstav. Derfor ville Cellophane's kontinuerlige brug som varemærke være tvivlsom uanset opfattelsen hos producenten. Da der ikke fandtes andre sager, hvor der i amerikansk praksis blev lagt mellemedets opfattelse til grund for bedømmelsen af degeneration, vurderes der, at foreligge en forskel herfor. Det skal dertil nævnes, at mellemedet jo har indflydelse på forbrugerens opfattelse af varemærket og, at de dermed har relevans desuagtet, selvom de amerikanske domstole ikke direkte henviser til mellemedets opfattelse. Endvidere er der eksempler på, at varemærkeindehaverens konkurrenter har en betydning for opfattelsen af varemærket i både USA og EU, men da dette i højere grad vurderes at omhandle indehaverens virksomhed eller passivitet behandles dette i nedenstående afsnit.

11.5 Indehaverens virke

I VMF fremgår det, at varemærkeindehaverens virksomhed eller passivitet kan lægges til grund for varemærkets fortabelse. Dette er da også kommet til udtryk i praksis ved flere tilfælde og under forskellige omstændigheder. I Kornspitz-sagen degenererede varemærket, da dette ikke længere var i stand til at opfylde dets oprindelsesfunktion, hvorfor dette navnlig skyldes forbrugernes opfattelse af varen, men også mellemedets opfattelse heraf, som nævnt i afsnit 8.2. I sagen blev det videre anført, at indehaveren af et varemærke skal tilskynde sælgeren af samme, at benytte varemærket i forbindelse med markedsføringen af en vare. Denne tilskyndelse af varemærkets brug vurderes altså at være et element af indehaverens virksomhed og passivitet. Som nævnt i afsnit 8.1, kan konkurrenters brug af lignende varemærker også være en del af indehaverens virksomhed

⁹⁷ Kornspitz, præmis 28 og 29; Björnekulla, præmis 15

og passivitet, da det fra domstolenes side anskues, som en undladelse ikke at tage action overfor konkurrenters brug af lignende mærker, hvorfor et varemærke kan miste sit særpræg, der var tilfældet i Levi Strauss sagen.

Det blev desuden artikuleret i Tandrejser-sagen fra Sø- og Handelsretten, at et varemærke skal tilskynde at forfølge krænkelssager samt anvende konsistent brug af et varemærke i alle henseender, herunder ens typografi og ingen gradbøjninger. Det vil sige, at der efter EU-retten er en række handlinger, der kan modvirke såvel som medvirke degeneration, hvortil den samlede bedømmelse omhandler et generelt krav om agtpågivenhed fra en varemærkeindehaver⁹⁸. Det fremgår da ikke, af The Lanham Act § 14(c), 15 U.S.C. § 1064, at varemærkeindehaveren som en handling af sin virksomhed og passivitet kan fortabe sin rettighed. I praksis ses dog en tendens, hvor domstolene bemærker indehaverens virke. Et eksempel herfor er den omtalte Singer doktrin, der benævner problematikken, hvor varemærkeindehaver ikke indfører en betegnelse for sin vare eller tjenesteydelse, hvor varemærket bliver anvendt af offentligheden som en betegnelse for samme. En dom, der belyser varemærkeindehaverens virksomhed og passivitet i amerikansk praksis er Cellophane-dommen. I denne sag degenererede varemærket, da indehaveren først og fremmest ikke angav en betegnelse for varen, men også fordi selve ordet blev anvendt generisk af indehaveren selv, offentligheden og producenterne ved inkonsistent brug, herunder forskellige typografier – sågar også med lille forbogstav. Cellophane-dommen vidner om, at der ligeledes EU-retten skal ses på varemærkeindehaverens virksomhed og passivitet. Endvidere er dette artikuleret i sagen om App Store, da domstolen lagde Apples intensive markedsføring til grund for deres afgørelse, der understreger vigtigheden af varemærkeindehavers virksomhed.

11.6 Hvordan vurderes varemærkets opfattelse i EU og USA

I ovenstående afsnit, blev det udledt, at varemærkeindehaver kan medvirke til generisk brug af varemærket. Denne generiske brug og forståelse af samme ønskes derfor sammenlignet i USA og EU. For så vidt angår opfattelsen af varemærket, er det både efter

⁹⁸ C-145/05, præmis 30 og 31

EU⁹⁹ og USA¹⁰⁰ et helhedsindtryk, der skal være afgørende i forhold til, om varemærket besidder det fornødne særpræg. Til afgørelse for, om varemærkets helhedsindtryk lever op til kravet om særpræg, foretages der efter amerikansk praksis er en ”hvem er du?” ”hvad er du?” test. Med dette menes, at varemærke skal være i stand til at indikere varemærkets oprindelse. Hvis et varemærke ikke længere er i stand til dette, og dermed ikke kan svare på ”hvem” men rettere ”hvad”, opfattes varemærket som værende generisk. I forlængelse heraf benyttes også den primære betydningstest, da varemærket i et vist omfang gerne må svare på ”hvad” jf. afsnit 10.3.

Varemærket opfattes i USA ikke som generisk, selvom det anvendes i almindelig tale som udsagnsord, da dette er understreget i Google-dommen ”*verb use does not automatically constitute generic use*”¹⁰¹. Endvidere anføres det i den omtalte dom, at et varemærke kan tjene en dobbelt funktion, da varemærket kan benævne en vare eller tjenesteydelse og varemærket samtidig kan indikere en vare eller tjenesteydelses oprindelse. I EU-retten er det klart, at varemærkets adskillelses- og oprindelsesfunktion er centrale for et varemærkes fortsættende retsvirkning, da det fremgår af flere sager herunder Björnekulla, præmis 20 og Levis Strauss, præmis 15. Kravet er yderligere begrundet i OHIMs Guidelines:

*”it must be established whether the trade mark is still capable of differentiating the goods or services in question from those of other undertakings”*¹⁰².

Kravet om EU-varemærkets oprindelsesfunktion minder således om USA’s primære betydningstest, da begge medfører et krav om, at varemærket, for ikke at være generisk, skal kunne angive dets oprindelse og dermed adskille sig fra andre mærker. I Google-dommen, som nævnt ovenfor, var brugen af ordet Google som verbum i forskellige bøjninger, ikke anset som værende generisk brug af varemærket. Dette er da noget, der taler for degeneration i EU. Til eksemplificering herfor var den inkonsistente brug af varemærket i Adventure- og Tandrejser-dommen, hvad der var skyld i, at begge

⁹⁹ C-329/02 (Sat. 1)

¹⁰⁰ Frito-Lay North America, Inc. v. Princeton Vanguard, LLC

¹⁰¹ Elliot v. Google, Inc.

¹⁰² OHIM Guidelines part D, sektion 2, punkt 2.3.4

varemærker lå på randen til degeneration, hvoraf det ene degenererede – Adventure. Årsagen til Tandrejser ikke degenererede var, at de kun i en periode anvendte varemærket inkonsistent og på tidspunktet for dommen, havde anvendt det konsistent i en lang periode. Dermed ikke hævdet, at inkonsistent brug, herunder verbum brug, ikke har konsekvens i USA men, at vurderingen heraf synes mildere. Dette også selvom cellophane degenererede grundet inkonsistent brug. Denne inkonsistente brug var da ikke i form af gradbøjninger men rettere lille begyndelsesbogstav, desuden var der ej heller angivet en betegnelse for varen, hvortil den blev en betegnelse i sig selv.

Ovenstående fremhævede forskel er dog baseret på den præmis, at argumentet anført i Google-dommen omfatter alle amerikanske varemærker ”*verb use does not automatically constitute generic us*”. Dette skyldes, at Google og dets varemærkebeskyttelse ikke kan sidestilles med den af hverken Tandrejser eller Adventure. Det kan ikke benægtes, at Google er et vitterligt kendt varemærke med en høj grad af særpræg, der medfører en bredere beskyttelse modsat Tandrejser eller Adventure, der begge ikke kan betragtes som vitterligt kendte eller med samme mængde særpræg, som den ejet af Google. Da USA, såvel som samtlige EU-lande, er medlem af Pariserkonventionen er Google derfor omfattet af reglen om vitterligt kendte varemærkers bredere beskyttelse. I forhold til inkonsistent brug af varemærket, herunder gradbøjning forstås dette som bøjning af adjektiver og adverbier¹⁰³, hvorfor bøjningen af ordet Google som verbum ikke forstås som en gradbøjning. Hvorvidt et varemærke efter EU-retlig forstand kan anvendes som verbum og om dette vil forstås som inkonsistent brug, er i forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt ikke fundet prøvet for domstolen. Dog må verbum brug antages at falde ind under kategorien ”inkonsistent brug”.

11.7 Fordele og ulemper for varemærkedegeneration i USA og EU

I dette afsnit foretages der en vurdering af hvilke fordele og ulemper, der kan være forbundet med en varemærkedegeneration, for så vidt angår retstilstanden i EU og USA. Denne afvejning foretages på baggrund af foregående afsnit, hvor forskelle og ligheder blev belyst. Ved en fordel forstås en omstændighed eller egenskab, som bidrager positivt

¹⁰³ Den Danske Ordbog: Gradbøjning

til en samlet vurdering¹⁰⁴. Modsat forstås en ulempe ved en uheldig eller ufordelagtig egenskab eller side ved noget¹⁰⁵. Da der ofte er mange aktører, der kan påvirkes i varemærkesager, herunder degeneration af et varemærke, behandles udelukkende fordele og ulemper for en varemærkeindehaver, der ønsker sit varemærke beskyttet mod degeneration. Således behandles hverken markedets, varemærkets konkurrenter eller forbrugernes fordele og/eller ulemper. I ovenstående afsnit menes der at være en betydelig mængde ligheder for så vidt angår varemærke degeneration, der bemærkes dog nogle forskelle, der kan være en fordel for den ene og en ulempe for den anden.

Som omtalt i afsnit 11.2, er der nogle helt grundlæggende forskelle i bestemmelserne VMF art. 58, stk. 1, litra b og The Lanham Act § 45, 15 U.S.C. § 1127. I VMF fremgår der et krav om, indehaverens virksomhed og passivitet, hvortil dette menes at blive tillagt betydelig vægt i en EU-afgørelse. Det fremgår af praksis, at varemærkeindehaver kan foretage adskillige handlinger, der kan modvirke degeneration. Af disse handlinger kan nævnes at forfølge eventuelle krænkelssager, konsistent markedsføring af varemærket, tilskyndelse i forhold til mellemlidets brug af varemærket og et krav om general agtpågivenhed. Lignende krav synes også at være tilstede for det amerikanske varemærke i form af konsistent markedsføring og i en vis grad forfølgelse af eventuelle krænkelssager, dette synes dog ikke så striks, som de af EU-retten. Hvortil det menes at være fordelagtigt for den amerikanske varemærkeindehaver ikke, at skulle opretholde samme grad af agtpågivenhed, da dette må antages at være forbundet med en anseelig mængde ressourcer.

I afsnit 8.3 blev vigtigheden af et varemærkes konsistente brug i EU behandlet, hvor der i denne afvejning bemærkes, hvorvidt varemærket anvendes som gradbøjning. I USA er det muligt for et varemærke, at anvendes både som adjektiv såvel som verbum jf. Elliot v. Google, Inc. Da det, som nævnt i afsnit 11.6, ikke er fundet prøvet i EU, hvorvidt verbum brug af et varemærke kan indgå som et moment, der taler for degeneration, er spørgsmålet om dette ville falde under kategorien inkonsistent og inkonsekvent brug. I dette tilfælde hvor verbum brug, falder under den omtalte kategori i EU, ville dette således

¹⁰⁴ Den Danske Ordbog: Fordel

¹⁰⁵ Den Danske Ordbog: ulempe

vurderes, at være en ulempe i forhold til beskyttelsen af varemærket, når denne sammenlignes med beskyttelsen i USA.

Ydermere fandtes der også at være en forskel for hos hvem opfattelsen af et varemærke, der har betydning. I EU er det som nævnt dem *inden for handelen* kontra *the general public* i USA. Det i EU blev indsnævret til at være den relevante kundekreds, der har den afgørende betydning for opfattelsen af varemærket, dertil skal mellemedets opfattelse ligeledes inddrages afhængigt af, hvad der kendetegner markedet. Hvorimod der i USA udelukkende vurderes efter forbrugerens opfattelse. Der kan i den forbindelse tilskrives både fordele og ulemper, i forhold til hos, hvem opfattelsen af varemærket findes relevant i EU. Med dette menes, at det både kan være en fordel og ulempe, når der skal inddrages flere aktører i vurderingen om, hvorvidt varemærket forstås, som en almindelig betegnelse. Hermed bemærkes det fordelagtigt, at flere således skal have en opfattelse af varemærkets almindelige beskaffenhed. Modsat kan det dertil også være en ulempe, da vedkommende der skal bevise, at varemærket ikke længere har særpræg således, kan inddrage flere undersøgelser og dermed have en bredere vifte af beviser for varemærkets degeneration.

12 Konklusion

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale fundet adskillige momenter, der ligger til grund for en afgørelse af varemærke degeneration i både USA og EU. Af disse momenter kan der i EU-retten nævnes varemærkeindehaverens virksomhed og passivitet, der spiller en central rolle for varemærkets fortsættende. Der er af domstolene blevet bemærket indehaverens evne til at påskønne dets mellemlid, at markedsføre varemærket i overensstemmelse med den af indehaveren. Derudover er varemærkeindehaverens generelle agtpågivenhed essentiel, da en sådan indehaver også skal anfægte krænkelssager for at undgå degeneration. Disse handlinger for indehaveren sikrer således, at forbrugerne er i stand til at adskille varemærket fra det solgt af andre, hvorved der også sikres et bindeled mellem forbrugeren og varemærket. Dette bindeled synes lige så essentiel i den amerikanske afvejning af degeneration, hvor der i høj grad ligger forbrugernes opfattelse af varemærket til grund for en sådan vurdering.

For at der kunne foretages en sammenligning af degeneration mellem USA og EU, var det en præmis, at formålet med degenerationsbestemmelsen er den samme. Formålet herfor er i begge retssystemer at forhindre monopolisering ved at have eneret over en almindelig generisk betegnelse. Selvom udgangspunktet er det samme, fandtes observeringsværdige forskelle og ligheder at være til stede. Der fandtes da også nogle ligheder, herunder opfattelsen af, hvad der forstås ved en almindelig betegnelse og, hvad der modsat blev forstået ved et varemærke med stærkt særpræg. I forhold til opfattelsen af varemærket fandtes forbrugeren at være den vis opfattelse, der havde den største betydning. Det bemærkes dog, at der i EU også ligger mellemlidets opfattelse heraf til grund for en afgørelse, hvilket formegentlig tager afsæt i en bredere betegnelse i VMF art. 58, stk. 1, litra b. Derudover fandtes der også at være et større krav til varemærkeindehaverens virksomhed og passivitet. Af disse forskelle fandtes nogle heraf at være fordelagtige for varemærkeindehaver. Det konkluderes, at der i sin helhed er en lille fordel som varemærkeindehaver i USA. Denne fordel skyldes, et generelt strengere krav om agtpågivenhed i EU-retten, når denne sammenlignes med den af USA. Derudover er der et krav om konsistent og konsekvent brug af varemærket i EU, der tager udgangspunkt i, at varemærket anvendes ens i typografi og gradbøjninger, hvortil dette krav ej heller synes lige så strengt som det af USA.

13 Litteraturliste

13.1 Bøger

Beebe, Barton: *Trademark Law an Open-Source Casebook*, 3. udgave,

Bøggild, Frank; Staunstrup, Kolja: *EU-Varemærkeret*, 1. udgave, Karnov Group

Halpern, Sheldon W; Nard, Craig Allen; Port, Kenneth L.: *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*, 2.udgave, Kluwer Law International

Højlund, Dorte: *Retssikkerhed og Juridisk Metode*, 1. udgave, Hans Reitzels Forlag

Mauk, David; John, Oakland: *American Civilization An Introduction*, 6. udgave, Routledge

Munk-Hansen, Carsten: *Retdens Grund*, Kompendium

Pals Frandsen, Helle: *Engelsk-Dansk Juridisk Ordbog*, 3.udgave, Gyldendal

Schovsbo, Jens; Rosenmeier, Morten; Salung Petersen, Clement: *Immaterialret*, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Wallberg, Knud; Francke Ravn, Mikael: *Varemærkeret*, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Zweigert, Konrad; Kötz, Hein: *An Introduction to Comparative Law*, 2. udgave, Clarendon Press Oxford

13.2 Lovgivning

OHIM Guidelines, *Guidelines For Examination In The Office For Harmonization In The Internal Market (Trade Marks And Designs) On Community Trade Marks*, 1/10-2017

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

The Trademark Act (The Lanham Act) of 1946, *as amended*, U.S. Patent and Trademark Office (January 1 2019)

Varemærkedirektivet af 2015, *Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker*

Varemærkeforordningen af 2017, *Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker*

Varemærkeloven af 2019, *Bekendtgørelse af varemærkeloven. LBK nr. 88 af 29/01/2019*

13.3 Domme

EU

C-299/99 Philips

C-363/99 (Postkantoor)

C-383/99 Baby-Dry

C-191/01 (Wrigley)

C-218/01 (Henkel)

C-283/01 (Shield Mark)

C-64/02 (Erpo Möbelwerk)

C-317/02 Björnekulla

C-329/02 (Sat. 1)

C-145/05 Levi Strauss

C-409/12 Kornspitz

T-32/00 (Electronica)

T-61/13 (Nueva)

Danmark

SHD V-15-00 Adventure

SHD V-6-14 (Tandrejser)

UfR 2010.1979H (Lotto)

USA

Abercrombie-testen:

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)

Anti-Monopoly, Inc. v. Gen. Mills Fun Grp., 684 F.2d 1316, 1319 (9th Cir. 1982)

App Store-dommen:

Apple, Inc. v. Amazon.com Inc., No. 11 Civ. 1327, 2011 WL 2638191

Basile, S.p.A. v. Basile, 899 F.2d 35, 37 n. 1 (D.C.Cir.1990)

Coca-Cola "Coke":

Coca-Cola Co. v. Overland, Inc., 692 F.2d 1250 (9th Cir. 1982)

Cellophane-dommen:

DuPont Cellophane Co. v. Waxed Products Co., 85 F.2d 75 (2d Cir. 1936)

Google-dommen:

Elliott v. Google, Inc., No. 15-15809 (9th Cir. 2017)

Pretzel-dommen:

Frito-Lay North America, Inc. v. Princeton Vanguard, LLC, 109 U.S.P.Q.2d 1949 (TTAB 2014)

Aspirin-dommen:

Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505, 510 (D.N.Y. 1921)

H. Marvin Ginn Corp. v. Int'l Assn. of Fire Chiefs, Inc., 782 F.2d 987, 990 (Fed. Cir. 1986)

Escalator-dommen:

Haughton Elevator Co. v. Seeberger, 85 U.S.P.Q. 80 (1950)

Logan Inst. Inc. v. Logical Language Group Inc., 902 F.2d 1038, 22 USPQ2d 1531, 1533 (Fed. Cir. 1992)

”Hvem er du?” ”Hvad er du?” testen:

Official Airline Guides, Inc. v. Goss, 6 F.3d 1385, 1391 (9th Cir.1993)

The imagination test:

Platinum Home Mortgage Corp. v. Platinum Financial Group, Inc., 149 F.3d 722, 728 (7th Cir. 1998)

Singer-doktrinen:

Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co., 163 U. S. 169 (1895).

Øvrige

Østrigske højesteretsdom af 29.1.2002 (Walkman)

13.4 Websider

Den Danske Ordbog: *Fordel*, besøgt d. 10/5-2019

<https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=fordel>

Den Danske Ordbog: *ulempe*, besøgt d. 10/5-2019

<https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=ulempe>

Den Danske Ordbog: *Gradbøjning*, besøgt d. 9/5-2019

<https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=gradb%C3%B8jning>

Ordoptælling

Statistik:

Sider	62
Ord	18.260
Tegn (uden mellemrum)	102.965
Tegn (med mellemrum)	120.944
Afsnit	439
Linjer	1.908

Medtag fodnoter og slutnoter

Luk