

År 1999, den 16. juni afsagde Patentankenævnet
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Finn Mikkelsen og Steffen Gulmann)
følgende

KENDELSE

i sagen j.nr.: AN 1997 00434 Klage fra
V 23/97 PI-Design AG,
 Schweiz
 v/Giersing & Stelling Patentbureau A/S

over

Patentdirektoratets afgørelse af 17. februar 1997
vedrørende varemærkeansøgning nr. VA 1995
000698.

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 7. juni 1999.

Fra klageren mødte ingeniør J. H. Stelling.

Ingeniør Stelling anførte, at direktoratets afslag på varemærkere registrering skyldtes en forkert fortolkning af varemærkelovens § 2, stk. 2. Han redegjorde nærmere herfor og uddybede klagebegrundelsen.

Ankenævnets afgørelse i sagen:

Ankenævnet kan ikke give klager medhold i, at ophavsretlig beskyttelse for en vare indebærer varemærkeretligt særpræg for varens form. Nævnet finder heller ikke, at den omstændighed, at klager i to parallelle ansøgninger har givet varens artsnødvendige komponenter en anden udformning medfører, at varemærkelovens § 2, stk. 2, ikke kan finde anvendelse. Ankenævnet finder, at hverken varens grundform eller

grundformen sammen med detaljernes individuelle udformning i denne sag har tilstrækkelig kendetegnsfunktion til at opnå registrering som varemærke. Nævnet finder ikke, at klager har dokumenteret, at det er varens form, der er årsag til varens bekendthedsgrad/indarbejdelse.

Herefter bestemmes:

Den indklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 27. januar 1995 indleverede klageren en ansøgning om registrering af et varemærke: Et fotografi af en stempelkaffekande.

Den 21. marts 1995 meddelte Patentdirektoratet, at varemærket ikke umiddelbart kunne registreres, fordi det mangler særpræg. Begrundelsen er, at mærket alene består i en gengivelse af varen uden kendetegnsfunktion.

Under skriftvekslingen fremsendte klageren den 8. marts 1996 en brancheerklæring af 16. februar 1996 fra Dansk Isenkram Forening. Erklæringen lød som følger:

"På given foranledning skal Dansk Isenkram Forening hermed bekræfte, at det ovennævnte varemærke gennem en lang årrække (20-25 år) har været anvendt i Danmark, navnlig i forbindelse med salg og markedsføring i Danmark af den pågældende kaffebrygger.

Det ovennævnte varemærke må anses for i allerhøjeste grad at være indarbejdet, ikke alene i branchen og blandt Dansk Isenkram Forenings medlemmer, men generelt i befolkningen, hvilket blandt andet støttes af udbredt markedsføring i både trykte og elektroniske medier. Indarbejdelsen af mærket er så udbredt, at det må antages, at de fleste forbrugere er bekendt med det ovennævnte varemærke som symbol for kaffebryggere for Bodum-koncernen.

Bodum-koncernens kaffebryggere har en overordentlig stor udbredelse, og det må antages, at næsten alle detailforretninger inden for vores branche forhandler Bodums kaffebryggere, som altid har været solgt under det kendte og indarbejdede husmærke "BODUM".

Efter endt skriftveksling afslog direktoratet den 17. februar 1997 ansøgningen med den begrundelse, at mærket ikke har særpræg, og at det er en gengivelse af varen.

Denne afgørelse har klageren den 10. april 1997 indbragt for Patentankenævnet.

I ankebegrundelsen af 16. juni 1997 påstår klageren ansøgningen tilbagesendt til registrering, subsidiært til videre behandling. Klageren anførte bl.a.:

".....

SÆRPRÆG

Selv om det ikke kan fremføres, at ansøger har været indehaver af en dansk mønsterregistrering, har den konkrete vare, som er omfattet af varemærkeansøgningen, som sådan nydt beskyttelse efter ophavsretsloven og konkurrenceretsloven. De væsentligste træk ved genstanden for denne beskyttelse er, at håndtaget af plast, strækker sig fra en bundbeskyttelsesplade op til overkanten af den cylinderformede kaffebeholder, hvor håndtaget er fastgjort direkte på overkanten af beholderen ved hjælp af en klo, som holdes an mod glaskanten ved hjælp af håndtagets egen elasticitet. Disse træk forefindes fremdeles på den af den foreliggende ansøgning omfattede type kande, som stadig forhandles og kontinuerligt gennem årene har været forhandlet under ordmærket BRAZIL. Dermed blev genstanden for den foreliggende ansøgning markedsført under beskyttelse af ophavsretsloven og konkurrenceretsloven og oparbejdede derved det købende publikums kendskab til denne unikke fremtoning, den lave pris samt dens uomtvistelige kvalitet. I hele perioden har kopier ikke været at finde på markedet, så særpræget er vokset yderligere frem i ly af ophavsretsloven.

Det er således åbenlyst, at genstanden for den foreliggende varemærkeansøgning nyder godt af det købende publikums tillid til stempelkaffekanden og det gode

renommé, som gennem tiderne er blevet BRAZIL-stempelkaffekanden til del, og det er bestræbelserne på at værne om det købende publikums tillid til stempelkaffekanden som helhed og det gode renommé, der har medført den foreliggende ansøgning.

Der kan ikke herske tvivl om, at indsigers kaffekande er et kunstnerisk værk i form af et værk omfattet af begrebet brugskunst, se nærmere ophavsretsloven § 1. Hermed er det samtidig fastslået, at den ansøgte stempelkaffekande helt fra den endelige udformning har været i besiddelse af et sådant eget særpræg, som tillægges kunstneriske frembringelser. BRAZIL-stempelkaffekanden er altså beskyttet efter ophavsretsloven under **alle** omstændigheder. De særpræg, som med sikkerhed er beskyttet af ophavsretsloven, udgør også dele af de endelige særpræg, som gælder for stempelkaffekanden som helhed.

VARENS ART

Patentdirektoratets begrundelse for, at mærket ikke skønnes at have særpræg er, at mærket er en gengivelse af varen. Denne begrundelse er ikke hjemlet i den gældende varemærkelov. Registrering af et varemærket kan kun nægtes ifølge § 13, stk. 2, nr. 1, hvis det **udelukkende** angiver varens art. Ud over ansøgers BRAZIL-stempelkaffekande har der været (og der forefindes fremdeles) andre kander af lignende art på markedet, hvor der kan fremstilles kaffe efter samme princip som ved den foreliggende stempelkaffekande, se eksempelvis de stempelkaffekander, som er genstand for de parallelt løbende ansøgninger. Hermed kan det anskueliggøres, at ingen af disse foreliggende kander i sig selv blot angiver varens art, for hvis blot én af stempelkaffekanderne udelukkende angav varens art, ville de to andre ikke samtidig kunne gøre det samme, idet de da skulle være identiske med den foreliggende stempelkaffekande. Da de ikke er det, må hver af de ansøgte varer omfatte mere end blot varens art, hvorefter de ikke kan nægtes registrering med en henvisning til varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

I varemærkelovens § 2, stk. 1, nr. 4, anføres det udtrykkeligt, at navnlig *varens form, udstyr eller emballage* kan udgøre et varemærke, og i samme paragrafs stk. 2 henvises der til de undtagelser, som kan begrunde et afslag af en ansøgning om en

varemærkeregistrering, nemlig hvis de tegn, som udgør varemærket, **udelukkende** består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter (art?), en udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi. Det er fra lovgivers side tilsigtet med den fremhævede indskrænkning, da et varemærke, som også - kun delvis - ville omfatte varens form, derved måtte nægtes registrering, hvilket ville være i modstrid med bestemmelsen i samme paragrafs stk. 1, nr. 4.

Hvis en indleveret varemærkeansøgning udelukkende angik en gengivelse af en stempelkaffekande, hvis udformning fulgte af varens karakter eller var nødvendig for at opnå et teknisk resultat eller hvorved varen fik en væsentlig værdi, ville det dermed implicit påstås, at alle andre udformninger ikke kunne være en stempelkaffekande, da sådanne i givet fald ville mangle ét eller flere karakteristika for stempelkaffekander, hvorved sådanne kander ikke ville kunne rubriceres som stempelkaffekander.

Analogt med fx biler, som generelt har visse fælles træk i form af fire hjul et karosseri, døre, et rat, lygter, etc., har stempelkaffekander også visse fælles træk, som er nødvendige ved artsbestemmelsen af sådanne kander. Hertil er det til opnåelse af det tekniske resultat "at brygge kaffe efter den givne forskrift" primært nødvendigt med et stempel med et filter og en stempelstang, en cylindrisk beholder med låg, i hvilket der forefindes et hul for stempelstangen, samt i almindelighed en hank til at lette opskænkning af indholdet. Når hver af disse dele kan tildeles en individuel udformning, vil den deraf resulterende stempelkaffekande ikke mere **udelukkende** bestå "af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi". Det købende publikum anskaffer en stempelkaffekande med henblik på at kunne brygge kaffe, og ingen af de udformninger, som findes på markedet, vil være i stand til at tildele varen en væsentlig værdi. En sådan væsentlig værdi antages i litteraturen at omfatte kunstgenstande uden egentlig funktion såsom statuer, statuetter eller porcelænsfigurer, hvor selve materialet er af underordnet værdi.

TIDLIGERE REGISTRERINGSPRAKSIS

Siden varemærkeloven af 1936 fremkom har det ikke været ualmindeligt at registrere vareudstyrsmærker, men en nærmere forklaring af sådanne mærker får man ikke. En grundig kategorisering af vareudstyrsmærkerne er gennemført af Koktvedgaard, hvorved det fremgår, at den foreliggende ansøgning angår en vares *almindelige helhedsudstyr, som er ensbetydende med varens konkrete, blivende fremtoning*. Koktvedgaard påpeger problemet om, i hvilket omfang varen selv kan være sit eget varemærke og i forbindelse hermed den manglende tidsmæssige begrænsning af varemærkets eksistens. Tesen om at en vare er sit eget varemærke synes ikke at volde de store problemer, når blot de rent formålstjenlige og tekniske elementer undtages fra beskyttelsen. Syntesen hos Koktvedgaard synes at være den i forhold til varemærkebeskyttelsen noget svagere fremtoningsbeskyttelse, hvor moderne industrielt design skal beskyttes, men hvor krav om æstetik, nyhed eller særpræg inden for ophavsretten, mønsterretten og varemærkeretten hyppigt ikke anses for opfyldt. I den foreliggende ansøgning er det dokumenteret, at varen, som er sit eget varemærke, opfylder ethvert krav om æstetisk fremtoning i ophavsretlig forstand samt kravet om kendetegnsnatur i varemærkeretslig forstand. Der er således ubetænkeligt at tillade registrering af det af den foreliggende varemærkeansøgning omfattede varemærke.

Varemærkers manglende tidsmæssige horisont ser ikke ud til at frembyde noget problem, idet det må huskes, at varemærker kun opretholdes i det omfang, det kan bevises, at de bliver benyttet. Det vil sige, at en varemærkeregistring – og dermed den eneret til varemærket, som registreringen tilkender indehaveren – kun opretholdes i det omfang den dermed forbundne handel med varerne kan bære omkostningerne ved at vedligeholde registreringen og sikre en rimelig indkomst for indehaveren. I nøjagtigt samme omfang er varemærkeregistringen også interessant for konkurrenterne til indehaveren, så længe konkurrenterne mener, at der fortsat er potentiale i et varemærke, og at de kan nyde godt af dets renommé, vil indehaveren kunne opretholde en omsætning af varerne, der økonomisk tillader indehaveren at opretholde sin registrering.

Praksis har vist, at der i tiden op til varemærkeloven af 1991 i almindelighed ikke var særlige hindringer for registrering af en vares almindelige helhedsudstyr, men med 1991-varemærkeloven blev betingelserne implementeret i den danske varemærkelovgivning, og dermed fremkom der en anderledes stringent formulering af betingelserne for opnåelse af varemærkeregistriering. Dermed har man også forladt den helhedsbetragtning, som tidligere var fremherskende ved vurderingen af en vares almindelige helhedsudstyr som støtte for bedømmelserne af varens registreringsegnethed som varemærker for sig selv. Tilsyneladende har denne stringens skabt en del usikkerhed om, hvorledes tolkningen af de enkelte punkter skulle gennemføres. Det er imidlertid evident, at påstanden om manglende særpræg ikke kan begrundes med en henvisning til, at varemærket er en gengivelse af varen, når denne vare ikke alene har særpræg, men også nyder beskyttelse under ophavsretsloven som et stykke brugskunst.

Det er således ubestrideligt, at ansøgningsgenstanden kan registreres, og vi skal henstille, at ansøgningen tilbagesendes til Patentdirektoratet til registrering, subsidiært at ansøgningen tilbagesendes til Patentdirektoratet til videre behandling.”

Patentdirektoratet har den 25. maj 1998 afgivet følgende erklæring:

”Det er direktoratets klare opfattelse, at ingen af de omhandlede udformninger af en stempelkaffekande er egnet til eller har til formål at virke som kendetegn for varen selv.

Netop kendetegnsfunktionen er en forudsætning for, at en vare undtagelsesvis kan fungere som et varemærke, jf. VML § 2 og Kom.VML, N 2.16, samt Jens Schovsbo’s grundige behandling af emnet i NIR 1996, p. 53-68. Udgangspunktet er, at beskyttelsen af en vares udseende skal findes i mønster- og ophavsretten samt i den konkurrenceretlige efterligningsbeskyttelse og ikke i varemærkeretten.

Kendetegnsfunktionen kan dog også for denne type varemærker erhverves gennem indarbejdelse, jf. VML § 3, stk. 3. Når de her omhandlede mærkers karakter tages i betragtning, vil det imidlertid efter direktoratets opfattelse kræve en overordentlig

kraftig indarbejdelse, før en sådan indarbejdelse kan siges at foreligge. Den indsendte brancheerklæring er ikke tilstrækkelig dokumentation herfor.

Direktoratet skal derfor henstille, at de trufne afgørelser stadfæstes.”

Hans Chr. Thomsen