

RESUMÉ:

AN 2013 00027 – VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 <fig> med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for registrering nødvendige særpræg for de ansøgte varer i klasse 9. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2014, den 23. april afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Eva K. Borgen og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen **AN 2013 00027**

Klage fra

Hultafors Aktiebolag
v/Bech-Bruun Advokatfirma

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. august 2013 vedr. VA 2011 00774 <fig>.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker finder, at det ansøgte varemærke savner fornødent særpræg til registrering. Mærket består af en afbildning af en tommestok. Selvom materialevalg, røde ender, sorte metalbeslag og cifre i speciel typografi ikke måtte være af udelukkende funktionel karakter, finder ankenævnet, at hverken de enkelte elementer eller summen af disse giver tommestokken karakter af at være et produkt af en bestemt kommerciel oprindelse.

Klager har under ansøgningens behandling fremlagt materiale, der skal dokumentere tommestokkens indarbejdelse som varemærke.

Den fremlagte markedsundersøgelse viser en høj kendskabsgrad til klager indenfor salg af tommestokke hos faggrupper og byggemarkeder. Den høje kendskabsgrad til klager bevirker dog ikke, at der blandt de adspurgte er tilstrækkeligt kendskab til det ansøgte varemærke som kendetegn. Dette sammenholdt med, at man i undersøgelsen udelader ca. 10 procent af omsætningskredsen, som de private forbrugere udgør, medfører, at ankenævnet ikke finder, at det er dokumenteret, at tommestokken er indarbejdet som varemærke for klager.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 16. marts 2011 indleverede Bech-Bruun Advokatfirma på vegne Hultafors Group AB en ansøgning om registrering af figurmærket



For:

Klasse 09: Instrumenter til måling, nemlig tommestokke.

Med brev af 20. august 2013 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgningen med følgende begrundelse:

”... Du har ved dit brev af 19. august 2013 indsendt yderligere materiale til dokumentation af mærkets indarbejdelse. Vi har gennemgået materialet og har følgende kommentarer.

Du fremhæver, at de lignende tommestokke vi har fremsendt som bilag 1 til vores brev af 3. april 2013 er fundet ved en søgning af 8. august 2012, og at de ifølge det oplyste alene har været på markedet i en kortere periode. Dette er ikke korrekt. Vi fremhævede at vores søgning gav et nutidsbillede af markedet. Vi har ingen oplysninger om hvor længe de pågældende målestokke har været til salg i Danmark, og har heller ikke hævdet et sådant kendskab.

Ved samme lejlighed gennemgik vi dog en række kataloger, som du havde indsendt for at vise mærkets indarbejdelse. Alle kataloger var fra 2000 til 2008, altså fra før ansøgningsdatoen. Vi fandt en lang række afbildninger af konkurrenters tommestokke, der ligner den ansøgte til forveksling. Det materiale du selv

har indsendt viser således klart, at der har været lignende tommestokke på det danske marked i mindst 11 år inden ansøgningsdatoen.

Vi er enige i, at det er helhedsindtrykket af mærket der afgør, om det vil blive opfattet som et varemærke for en bestemt producent, eller blot som en afbildning af varen. Og vores vurdering er, at helhedsindtrykket af de fundne tommestokke er det samme. Derfor vil forbrugeren ikke opfatte tommestokken som et varemærke for Hultafors, men blot som varen selv.

Du fremhæver, at tilstedeværelsen af ”ulovlige, slaviske kopier” på markedet ikke er udvandede for Hultafors’ varemærke. Det er vores opfattelse, at en langvarig tilstedeværelse af en lang række næsten identiske produkter klart vil påvirke forbrugernes opfattelse af det produkt. Det vil blive opfattet som et almindeligt, generisk produkt, der må adskilles fra andre ved, at producenten for eksempel placerer sit navne eller logo på varen. Hvilket også er måden hvorpå Hultafors’ egne tommestokke markedsføres.

Det er ikke vores opfattelse, at EU-domstolens afgørelse i Lego-sagen skal tolkes som en accept af, at en gengivelse af en vare kan registreres som varemærke, uanset at den i al væsentlighed ligner tilsvarende varer på markedet. Som vi også fremhæver ved vores seneste brev er det det samlede indtryk af varen, og navnlig i hvilket omfang den adskiller sig fra udformningen af konkurrerende produkter på markedet, der er afgørende for vurderingen af, om varen i sig selv kan fungere som varemærke. Det er fortsat vores vurdering, at udformningen af din tommestok ikke adskiller sig tilstrækkeligt fra normen på markedet.

Du fremhæver at den Stockholmske Tingsrätt ved dom af 14. juni 2002 har taget stilling til mærket og fundet, at det nød beskyttelse efter den svenske markedsføringslov. Du fremhæver også, at mærket er beskyttet som varemærke i Sverige. Til grund for begge vurderinger ligger forholdene på det svenske marked. Her bemærkes det, at Hultafors er en svensk virksomhed, hvorfor svenske forbrugere af tommestokke muligvis har et andet forhold til produktet end danske forbrugere. Det ligger ikke inden for rammerne af vores undersøgelse hvorledes svenske forbrugeres kendskab til Hultafors’ produkter er.

Det afgørende ved vurdering af en ansøgning om registrering af et varemærke i Danmark er, om danske forbrugere vil opfatte et givent tegn som et forretningskendetegn for en bestemt producent. Hvor det ansøgte mærke er en gengivelse af varen selv bliver det afgørende, hvor meget udformningen af varen adskiller sig fra de produkter der udbydes på det danske marked. Vores undersøgelser viser, at udformningen af din vare ikke adskiller sig betydeligt fra normen på det danske marked.

Du fremhæver, at enhver todimensionel gengivelse af et tredimensionelt produkt i sig selv er varemærkebrug. Den betragtning kan vi ikke tilslutte os. Ud fra denne logik ville en afbildning af en avocado i en tilbudsavis fungere som varemærke for producenten af avocadoen, uden at forbrugeren i øvrigt gives videre oplysninger om hvem der har dyrket avocadoen.

Du henviser igen til den udførte markedsundersøgelse. Det er fortsat vores opfattelse, at markedsundersøgelsen ikke afspejler hele den relevante målgruppe, og at den i øvrigt – uanset dette – ikke viser et tilstrækkeligt højt kendskab i den del af omsætningskredsen, som ansøger har valgt at fokusere på.

Endelig fremhæver du vores anerkendelse af Hultafors’ store markedsandele og imponerende salg af tommestokke. Vi har inddraget disse som elementer ved vores samlede vurdering af det indsendte materiale. Ud fra denne samlede vurdering af samtlige indsendte materialer er det dog ikke vores opfattelse, at dit mærket er indarbejdet.

Afslag

Vi afslår din ansøgning.

Begrundelsen er, at varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres.

Mærket består af en gengivelse af varen selv, nemlig en tommestok. Tommestokke ses på markedet i mange forskellige farver og med forskelle i detaljer ved udformningen. Det ansøgte mærke, består af en leddelt sammenfoldelig målestok i træ påtegnet centimetermål.

Tommestokken afviger derfor i sin form ikke væsentligt fra de almindelig anvendte former som benyttes ved designet af en tommestok. Den almindelige opmærksomme forbruger er ikke vænnet til, at måleinstrumenter, herunder tommestokke har andet end funktionel karakter, hvorfor mærket ikke af det købende publikum vil blive opfattet som varemærke for ”instrumenter til måling, nemlig tommestokke” i klasse 9. Tommestokken vil alene blive opfattet som en udformning af varen selv.

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

Anke

Du kan anke denne afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Ankefristen er på 2 måneder.

Der kan i den forbindelse henvises til varemærkelovens § 46.

En eventuel anke skal, sammen med begrundelsen for anken og ankegebyret på kr. 4000,-, sendes til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup. Du kan også betale gebyret på konto nr. 0216 4069056296, og sende anken via e-mail til pvanke@dkpto.dk.

På nævnets hjemmeside på adressen www.pvanke.dk kan du læse mere om, hvordan du anker styrelsens afgørelser, og hvordan nævnet behandler sagen.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til sagen...”

Denne afgørelse blev med brev af 21. oktober 2013 fra Bech-Bruun Advokatfirma på vegne klager Hultafors Group AB indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... På vegne min klient, Hultafors Aktiebolag (”Hultafors”), skal jeg hermed påklage Patent- og Varemærkestyrelsens (”Styrelsen”) afgørelse i ovennævnte sag.

Jeg henviser i det hele til det anførte i mine indlæg af 19. august 2013, 22. marts 2013, 8. december 2012 og 11. april 2011 med bilag 1-18 til Styrelsen, hvilket i det hele fastholdes.

Det er Hultafors påstand, at varemærkeansøgningen VA 2011 00774 skal accepteres til registrering.

Den i sagen omhandlede varemærkeansøgning, et 3D figurmærke af en tommestok model 59-2-2012 (”Tommestokken”), er ansøgt for varer i klasse 9, instrumenter til måling.

Det fremgår af Styrelsens afgørelse, at Styrelsen ikke finder, at Tommestokken har det fornødne særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres, jf. varemærkeloven § 13.

Det er Styrelsens opfattelse, at Tommestokken ikke afviger væsentligt fra de almindelig anvendte former, som benyttes ved designet af en tommestok, og at brugerne derfor alene vil opfatte Tommestokken som en udformning af varen selv.

Det er endvidere Styrelsens opfattelse, at den af min klient udførte markedsundersøgelse, jf. bilag 1, ikke afspejler den relevante målgruppe, og at den i øvrigt ikke viser et tilstrækkeligt højt kendskab i den af markedsundersøgelsen omfattede omsætningskreds.

1. Ad særpræg

Det gøres principalt gældende, at Tommestokken har tilstrækkeligt særpræg og følgelig kan registreres som et varemærke, jf. varemærkelovens § 2 og § 13.

Det bemærkes i den forbindelse, at en række træk ved Tommestokken (materialevalg, røde ender, sorte metalbeslag, sorte cifre i en speciel typografi, hvoraf cifrene 10, 20 ect. er røde) er ikke funktionelle. Disse træk har derfor kendetegnsvirkning, idet de ikke udelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat.

Det er ikke funktionelt betinget, at enderne er malet røde, at beslagene er sorte mv. Til brug for Styrelsens godkendelse af ansøgningen, er der tværtimod fremlagt dokumentation for, at det i relation til korrosionsbeskyttelse vil være bedre, såfremt beslagene netop ikke er sorte.

I sagen T-305/02: Nestlé Waters Frankrig mod KHIM, fandt Retten, at flere af 3D-varemærkets (en flaske) kendetegn kunne ses på tilsvarende varer, der fandtes på markedet. Retten udtalte dog, at der først og fremmest skulle tages hensyn til den måde, hvorpå de forskellige elementer var kombineret. I den forbindelse understregede Retten, at et tegn, der består af en kombination af bestanddele, der enkeltvis er uden særpræg, kan have særpræg, hvis konkrete forhold antyder, at tegnet klart gengiver mere end summen af de bestanddele, som det består af.

Uanset at et eller flere af de ovennævnte kendetegn ved Tommestokken ikke i sig selv har særpræg, gøres det gældende, at kombinationen af disse kendetegn er særegne for netop Tommestokken og giver den det fornødne særpræg.

Styrelsen har i sit brev af 25. januar 2012 anført, at de fremhævede træk (materialevalg samt valg af font og farver) også tjener tekniske formål, og at det derfor ikke er Styrelsens opfattelse, at de fremhævede træk eller udformningen som sådan har den fornødne kendetegns karakter.

Dette er ikke korrekt. At en bestemt udstyrsdetalje tillige har en mere uvæsentlig praktisk funktion, er således ikke i sig selv tilstrækkeligt til at nægte registrering under henvisning til, at et nærmere bestemt kendetegn følger af varens egen karakter eller er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat, jf. varemærkelovens § 2, stk. 2.

Varemærkelovens § 2, stk. 2 er således ikke til hinder for, at en vares form kan registreres som et 3D-varemærke. Bestemmelsens formål er alene at hindre, at en virksomhed opnår eneret til bestemte tekniske løsninger. Bestemmelsen må derfor fortolkes restriktivt.

Det bemærkes, at vurderingen af om udformningens væsentlige kendetegn svarer til Tommestokkens tekniske funktion, skal foretages på objektiv basis, og det afgørende er således om udformningen af Tommestokken inkorporerer den tekniske løsning og ikke om forbrugeren opfatter det således, idet opfattelsen hos den tilsigtede kundekreds af udformningen af den pågældende vare ikke er relevant inden for rammerne af varemærkelovens § 2, stk. 2, jf. herved C-48/09 Lego om det tilsvarende i forhold til Rfo 207/2009 art. 7, stk. 1, litra e og Dir 2008/95 art. 3, stk. 1, litra e.

Der erindres i den forbindelse om, at kriterierne for særprægsbedømmelsen er de samme for alle varemærker. Det vil sige, at også 3D-mærker efter en helhedsbedømmelse skal opfylde de almindelige krav til adskillelsesevne mv.

Det følger således af Domstolens dom i sag C-299/99: Philips v. Remington, at der ikke kan kræves ”nogen af fantasien frembragt tilføjelse, såsom pynt, der ikke tjener noget funktionelt formål, for at udformningen af den vare, for hvilken tegnet er registreret, er egnet til at adskille en vare”.

Henset til at Tommestokkens træk er af kendetegnende karakter, og til at tommestokke kan udformes og designes på måder, så de ikke ligner Tommestokken, herunder gennem andet materiale- og

farvevalg, gøres det gældende, at Tommestokken har tilstrækkeligt særpræg og følgelig skal registreres som et varemærke, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1.

2. Ad indarbejdelse

Det gøres subsidiært gældende, at Tommestokken er kendt og indarbejdet i markedet for tommestokke i Danmark.

Styrelsen har som nævnt fundet, at Hultafors ikke i forbindelse med den udførte markedsanalyse har afgrænset den relevante målgruppe korrekt, og at markedsanalysen i øvrigt ikke viser et tilstrækkeligt højt kendskab i den omfattede omsætningskreds.

Det gøres gældende, at som følge af Hultafors store markedsandel, den lange periode, hvori tommestokken har været solgt i Danmark og i kraft af Hultafors' position som markedsleder, eksisterer der en skærpet grad af opmærksomhed omkring Hultafors tommestokken, og Styrelsen har ikke taget alle relevante faktiske omstændigheder i betragtning ved vurderingen af den omhandlede varemærkeansøgning, ligesom Styrelsen ikke har bedømt det fremlagte dokumentationsmateriale i sin helhed. I den forbindelse bemærkes, at Styrelsen har konstateret, at *"... Hultafors har en stor markedsandel og et imponerende salg..."*, hvilket i sig selv er to vigtige faktorer, som skal vægtes med de øvrige omstændigheder.

2.1 Afgrænsning af omsætningskredsen

Den udførte markedsundersøgelse omfatter professionelle håndværkere og byggemarkeder, idet disse to gruppe udgør størstedelen af Hultafors' kundegrundlag. Private forbrugere udgør således alene under 10 % af kundegrundlaget.

Henset til at private forbrugere udgør en så lille andel af Hultafors' kundegrundlag, gøres det gældende, at den ved markedsundersøgelsen foretagne afgrænsning af omsætningskredsen er repræsentativ for Hultafors' kundegrundlag.

Der henvises i den forbindelse til VR 2011 00155 (Grundfos) vedrørende registreringen af farven NCS 4050R G5359 for cirkulationspumper, hvor Styrelsen accepterede en afgrænsning af omsætningskredsen til professionelle, herunder fagfolk, herunder grossister, industrivirksomheder, detailledet, vvsfirmaer osv., uanset at omsætningskredsen for dette produkt også udgøres af private, og at produktet forefindes i de fleste danske hjem.

Det samme er tilfældet i denne sag, idet salg af tommestokke hovedsageligt foregår til det professionelle segment.

Der henvises endvidere til e-mail fra Stark, Danmarks største kapitalkæde inden for byggeri, bilag 16, hvoraf det fremgår, at alene 12% af tommestokkesalget sker til private. Det er Hultafors opfattelse, at markedsforholdene hos Stark generelt afspejler markedet, og det bemærkes, at dette ikke kun relaterer sig til Hultafors' salg, men det generelle salg af tommestokke fra byggemarkederne.

2.2 Kendskabsgraden

I dansk ret skal indarbejdelse statueres, såfremt det kan godtgøres, at de relevante omsætningskredse eller i det mindste en betydelig andel af disse kan identificere og adskille varen ved hjælp af varemærket. Det er ikke et krav, at omsætningskredsen kan identificere, hvilken afsender varen stammer fra, varen skal alene kunne adskilles fra andre varer af samme type. Der kan desuden ikke opstilles en præcis grænse for, hvor stor en del af den relevante omsætningskreds, der kan identificere og adskille tegnet, for at dette kan registreres som et varemærke. Dette må bero på en konkret helhedsvurdering af hvert enkelt varemærke.

Styrelsen har anført, at hvor der er tale om varens egen form som varemærke, må kravene til kendskabet alt andet lige være særdeles høje. Under henvisning til ovennævnte varemærkeregistrering af farven NCS 4050R G5359 for cirkulationspumper, mener Styrelsen herefter, at registrering af

Tommestokken vil kræve en kendskabsgrad på 96 % eller endnu større i den relevante omsætningskreds.

Dette må siges at være et urealistisk højt krav at stille til registreringen, som ikke ses at have basis i tidligere praksis. Der kan således henvises til OHIM Board of Appeal's afgørelse i sagen R 513/2011-2 (Kit-Kat), som omhandlede en 3D-varemærkeregistrering af en chokoladebar. I sagen kunne ca. 48% af de adspurgte i en markedsundersøgelse uhjulpent identificere den vare, 3D-varemærket ønskedes registreret for. OHIM Board of Appeal udtalte på den baggrund, at uanset at den pågældende vare ikke havde oprindeligt særpræg, måtte den anses for indarbejdet på det relevante marked, idet en betydelig del af den relevante omsætningskreds kunne identificere varen.

Det fremgår af den udførte markedsundersøgelse, at 75,2% af de adspurgte uhjulpent kunne identificere Hultafors som producent af tommestokke. 65,7% af de adspurgte kunne hjulpet identificere Tommestokken som produceret af Hultafors. Det er min opfattelse, at dette udgør en betydelig del af den relevante omsætningskreds, og at Tommestokken derfor skal anses for indarbejdet på det relevante marked. Det er derfor min opfattelse, at Tommestokken kan registreres som et varemærke, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3.

Hultafors' store markedsandel taler endvidere for, at Tommestokken er indarbejdet. Således har Hultafors' markedsandel været over 90% indtil 2010, jf. bilag 15, ligesom der har været en stor såvel geografisk som branchemæssig spredning blandt Hultafors' kunder.

3. Afslutning

På baggrund af ovenstående, skal jeg anmode Ankenævnet om at tage sagen til påkendelse.

Klagegebyret på kr. 4.000 er indbetalt på kontonummer 0216 4069056296.

Hultafors anmoder om, at Ankenævnet meddeler en frist på yderligere en måned for en uddybende begrundelse og indsamling af yderligere dokumentationsmateriale..."

Med brev af 21. november 2013 fremsendte Bech-Bruun Advokatfirma på vegne klager Hultafors Group AB uddybet klage med følgende ordlyd:

"... På vegne min klient, Hultafors Aktiebolig ("Hultafors"), skal jeg indgive et sammenfattende indlæg i ovennævnte sag.

Jeg henviser til det anførte i mine indlæg af 19. august 2013, 22. marts 2013 og 8. december 2011 med bilag 1-18 til Patent- og Varemærkestyrelsen ("Styrelsen"), samt mit indlæg af 21. oktober 2013 til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, hvilket i det hele fastholdes.

I ovennævnte sag har Hultafors som bekendt ansøgt Styrelsen om varemærkeregistrering af et 3D figurmærke af en tommestok model 59-2-2012 ("Tommestokken") for varer i klasse 9, instrumenter til måling.

1. Særprægsvurdering

Styrelsen har fundet, at Tommestokken ikke har fornødent særpræg, og derfor ikke kan registreres som et varemærke.

Det er heroverfor Hultafors' påstand, at Tommestokken har tilstrækkeligt særpræg, og derfor skal registreres som varemærke, idet Tommestokken af omsætningskredsen opfattes som en angivelse af varens oprindelse.

Det bemærkes, at varemærkelovens § 2, stk. 2, ikke er til hinder for, at en vares form kan registreres som et 3D varemærke. Vurderingen af, om vares form kan registreres som et 3D varemærke er ikke anderledes, end den er for andre varemærker, jf. EU Domstolens dom i C-136/02; Maglite. Der skal således foretages en vurdering af, om varen/mærket som helhed har særpræg.

Det er i den forbindelse Hultafors' opfattelse, at Styrelsen ved behandlingen af ovennævnte sag har anvendt strengere kriterier end de kriterier, der anvendes på andre varemærker.

Det gøres gældende, at Tommestokkens træk er af kendetegnende karakter, og således ikke, som anført af Styrelsen, er funktionelt begrundet. Således er materialevalg, farvevalg samt valg af typografi valgt af æstetiske og kendetegnende årsager. Det bemærkes i den forbindelse, at der for Styrelsen er fremlagt dokumentation for, at valget af sorte beslag ikke er teknisk begrundet, idet det i relation til korrosionsbeskyttelse vil være bedre, såfremt beslagene netop ikke er sorte, jf. bilag 16.

At et delelement tillige har en mere uvæsentlig praktisk funktion, er desuden ikke i sig selv tilstrækkeligt til at nægte registrering under henvisning til varemærkelovens § 2, stk. 2. Bestemmelsen skal fortolkes snævert, og for at nægte registrering under henvisning til denne bestemmelse, må udformningen således være *udelukkende* af funktionel karakter og *nødvendig* for at opnå et teknisk resultat.

Endvidere kan det ikke, ved vurderingen af, om en vares form kan registreres som varemærke, ikke kræves, at mærkets enkelte delelementer er distinktive. Der må således foretages en *helhedsvurdering*, jf. afgørelsen fra Retten (i Første Instans) i sagen T-305/02; Nestlé. Det gøres herefter gældende, at Tommestokkens træk ud fra en *helhedsvurdering* giver Tommestokken fornødent særpræg.

Det bemærkes endvidere, at det af Styrelsen anførte om, at valg af materiale, farver og typografi af omsætningskredsen vil blive set som værende teknisk begrundede, er uden betydning. Vurderingen af om et mærkes kendetegn er teknisk begrundet er således *objektiv*. Det har derfor ingen betydning, om omsætningskredsen opfatter kendetegnene som teknisk begrundede, jf. herved EU Domstolens afgørelse i C-48/09. Følgelig er det uden betydning, at omsætningskredsen eventuelt måtte opfatte Tommestokkens kendetegn som værende tekniske funktioner. Desuden bemærkes det, at Styrelsen ikke har godtgjort, at omsætningskredsen vil opfatte valg af materiale, farver og typografi som værende teknisk begrundende, og Styrelsen således har lagt vægt på en antagelse herom, hvilket ikke er sagligt.

Desuden skal jeg henlede opmærksomheden på, at Tommestokken er registreret som et 3D varemærke i Sverige, og at den Stockholmske Tingsrätt har vurderet, at Tommestokken har tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse efter svensk ret, jf. herved bilag 18. Ifølge dommen er Tommestokkens kendetegn således ikke udelukkende funktionelt begrundede. Desuden har Styrelsen tidligere fundet, at Tommestokken havde fornødent særpræg, da Tommestokken registreret som figurmærke i 1999, jf. herved bilag 13.

2. Indarbejdelse

Såfremt Ankenævnet måtte finde, at Tommestokken, på trods af det ovenfor anførte, ikke har fornødent særpræg, gøres det subsidiært gældende, at Tommestokken gennem indarbejdelse har opnået en høj grad af kendskab på markedet for tommestokke i Danmark, og derved har opnået tilstrækkeligt særpræg til, at Tommestokken kan beskyttes som varemærke.

Styrelsen har afvist, at Tommestokken gennem indarbejdelse i markedet har opnået tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres som varemærke. Styrelsen har som begrundelse herfor anført, dels at

den relevante målgruppe er forkert afgrænset i markedsundersøgelsen, og dels at markedsundersøgelsen ikke viser et tilstrækkeligt højt kendskab i omsætningskredsen.

2.1 Afgrænsning af den relevante omsætningskreds

Hultafors har, forud for varemærkeansøgningen, fået udarbejdet en markedsundersøgelse, der omfatter professionelle håndværkere og byggemarkeder. Disse to kundegrupper udgør størstedelen af Hultafors kundegrundlag, idet private forbrugere udgør ca. 10 % af kundegrundlaget. For så vidt angår fordelingen på det generelle marked for tommestokke, se endvidere bilag 17 (e-mail fra Stark).

Det er Styrelsens opfattelse, at markedsundersøgelsen bør omfatte såvel professionelle håndværkere og byggemarkeder som private forbrugere.

De private forbrugere udgør en ubetydelig andel af det generelle marked for tommestokke i Danmark, og dermed af den relevante omsætningskreds. Private forbrugere aftager således et meget lille antal tommestokke, idet tommestokke i mange tilfælde vil holde i mange år i private hjem. Derimod bruger professionelle håndværkere mange tommestokke, i gennemsnit en eller flere hver uge. Det altovervejende salg af tommestokke sker således til professionelle håndværkere og byggemarkeder. Det samme gør sig gældende for Hultafors' kundegruppe, hvor de professionelle håndværkere og byggemarkeder udgør langt størstedelen af aftagerne, mens de private forbrugere alene udgør en ubetydelig del. Det er på den baggrund Hultafors' opfattelse, at private forbrugere kan udelades af markedsundersøgelsen.

Der henvises i den forbindelse til VR 2011 00155 (Grundfos) vedrørende registreringen af farven NCS 4050R G5359 for cirkulationspumper, hvor Styrelsen accepterede en afgrænsning af omsætningskredsen til professionelle, herunder fagfolk, grossister, industrivirksomheder, detaileddet, vvsfirmaer osv., uanset at omsætningskredsen for dette produkt også udgøres af private, og at produktet forefindes i de fleste danske hjem.

Henset til den volumen i salg, som blandt andet fremgår af bilag 15, er det åbenbart, at når der samtidig henses til den danske befolknings størrelse, så vil alene et meget lille antal tommestokke blive solgt til private, herunder idet holdbarheden for tommestokke i private hjem er adskillige år, hvis ikke hele køberens levetid, hvorimod forbruget hos de professionelle er en eller flere tommestokke på ugentlig basis. Det er således åbenbart, at det altovervejende forbrug af tommestokke sker hos professionelle, der bruger værktøjet på daglig basis.

Det gøres endvidere gældende, at markedsundersøgelsen uanset, at Ankenævnet måtte finde, at omsætningskredsen ikke er korrekt afgrænset, må tillægges en vis vægt, idet den dokumenterer, at der er en høj kendskabsgrad til Tommestokken blandt de professionelle håndværkere og byggemarkeder, jf. nedenfor, der udgør størstedelen af såvel Hultafors' som det generelle kundegrundlag for tommestokke.

2.2 Kendskabsgraden

Det gøres gældende, at Tommestokken er almindeligt kendt som et forretningskendetegn på markedet for tommestokke.

Dette skyldes, at Tommestokken gennem brug i en lang periode og kontinuerligt er indarbejdet som et varemærke for Hultafors, jf. herved bilag 14. Tommestokken har således været markedsført på det danske marked i mere end 100 år, jf. herved bilag 3-8 og bilag 14.

Det fremgår af den udførte markedsundersøgelse, at 75,2 % af de adspurgte uhjulpel kunne identificere Hultafors som producent af tommestokke. 65,7 % af de adspurgte kunne hjulpet identificere Tommestokken som produceret af Hultafors. Det er min opfattelse, at dette udgør en betydelig del af den relevante omsætningskreds, og at Tommestokken derfor skal anses for indarbejdet på det relevante marked.

Styrelsen har heroverfor anført, at denne kendskabsgrad er utilstrækkelig, idet det er Styrelsens opfattelse, at Tommestokken kun kan anses for indarbejdet, såfremt Hultafors kan dokumentere en kendskabsgrad på 96 % eller mere. Styrelsen har i den forbindelse henvist til den ovenfor nævnte sag VR 2011 00155 (Grundfos) vedrørende registreringen af farven NCS 4050R G5359 for cirkulationspumper.

Det gøres gældende, at et sådant krav, uden nærmere begrundelse, er usagligt. Efter dansk ret skal indarbejdelse således statueres, såfremt det kan godtgøres, at en *betydelig andel* af den relevante omsætningskreds kan identificere og adskille varen ved hjælp af varemærket. Der kan således ikke opstilles en præcis grænse for, at hvor stor en andel af den relevante omsætningskreds, der skal kunne identificere og adskille et varemærke, for at dette kan anses for indarbejdet, og dermed er registrerbart. Der må således foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Det gøres herefter gældende, at Styrelsen ikke har foretaget en konkret vurdering af, hvor stor en andel af den relevante omsætningskreds, der skal kunne identificere Tommestokken, for at denne må anses for indarbejdet. Kravet på 96 % er således ubegrundet, og desuden urealistisk højt.

Der henvises i den forbindelse OHIM Board of Appeal's afgørelse i sagen R 513/2011-2 (Kit-Kat), som omhandlede en 3D-varemærkeregistrering af en chokoladebar. I sagen kunne ca. 48 % af de adspurgte i en markedsundersøgelse uhjulpet identificere den vare, 3D-varemærket ønskedes registreret for. OHIM Board of Appeal udtalte på den baggrund, at uanset at den pågældende vare måtte den anses for indarbejdet på det relevante marked, idet en betydelig del af den relevante omsætningskreds kunne identificere varen.

Det gøres på den baggrund gældende, at Hultafors har dokumenteret en kendskabsgrad på 75,2 % i den relevante omsætningskreds, at dette udgør en betydelig andel af omsætningskredsen, og at Tommestokken på den baggrund må anses for indarbejdet på markedet, og derfor er registrerbart som et 3D varemærke, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3.

At Tommestokken er kendt på markedet underbygges af det markant store salg af Tommestokken i Danmark, som Hultafors har haft på 348.088 stk. i 2010, og 3.143.030 stk. over de seneste 5 år, jf. herved bilag 2. Endvidere har Hultafors' markedsandel indtil 2010 været over 90 %.

Endvidere fremgår det af en erklæring fra RONI I/S, som er fremlagt som bilag 9, at formgivningen af Tommestokken er et velkendt og indarbejdet varemærke for Hultafors i Danmark. RONI I/S forbinder således formgivningen af Tommestokken som et varemærke for Hultafors.

3. Afslutning

På baggrund af ovenstående gøres det sammenfattende gældende, at Tommestokken ud fra en helhedsvurdering har fornødent særpræg, idet Tommestokkens træk er af kendetegnende karakter, og dermed ikke (udelukkende) funktionelt begrundet, jf. varemærkelovens § 2 og § 13.

Såfremt Ankenævnet måtte finde, at Tommestokken ikke har tilstrækkeligt særpræg, gøres det gældende, at Tommestokken gennem langvarig brug og markedsføring, er indarbejdet på markedet, og på den baggrund skal registreres som 3D varemærke.

Såfremt Ankenævnet måtte have bemærkninger eller spørgsmål, er Ankenævnet velkomment til at kontakte mig..."

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 11. december 2013 følgende udtalelse:

"...



Vedrørende varemærket

Som svar på Ankenævnets brev af 2. november 2013 skal styrelsen udtale følgende:

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 20. august 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Der er ikke modtaget yderligere fra klager.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 23. april 2014.