



Nyhedsbrev april 2009

Varemærker: Registrering og forvekslelighed

Beskyttelsen af et produkts formgivning og udseende efter designloven blev præsenteret i de to seneste nyhedsbreve, og vi vil nu bevæge os videre til beskyttelsen af varemærker, herunder hvad der kan beskyttes som et varemærke.

Introduktion

Varemærker defineres i varemærkeloven, som *"særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed."* Det centrale indhold i den varemærkeretlige beskyttelse er, at ingen andre må benytte et med varemærket "forveksleligt mærke" - men hvornår er varemærker forvekslelige, og hvordan opnår man som designer en eneret til brugen af et varemærke?

Varemærker inddeles i praksis i ordmærker, figurmærker og vareudstyrsmærker:

- **Ordmærker** (varemærker, der alene består af ord) er de oftest anvendte. De er da også særdeles anvendelige markedsføringsmæssigt, da de både kan ses og høres og påføres varen som benyttes i reklamemedierne.
- **Figurmærker** var tidligere særprægede billedsymboler, men udviklingen er gået i retning af anerkendelse af flere og flere tegn som varemærker. I praksis findes der en del blandingsformer mellem ord- og figurmærker, eksempelvis logoet "LOGG". Et logo kan imidlertid også være en ren figur, dvs. hvor der ikke indgår ord i logoet. Som eksempel herpå kan nævnes Nike-logoet "swush".
- **Vareudstyr**, fx en karakteristisk emballage. For disse varemærker lægges der stor vægt på produkternes hele fremtoning (design). Som eksempel kan nævnes etiketterne på spiritusflasker og selve tændstikæskan, som tændstikker sælges i.

Udover de ovenstående kan nævnes de såkaldte naturlige varemærker: Personnavne, firmanavne, navne på ejendomme m.v. Her skal man være opmærksom på, at man naturligvis skal have lovlig adkomst til disse navne for at benytte dem som varemærker.

For alle de ovennævnte typer af varemærker stilles der krav om *særpræg*. I praksis betyder dette, at et varemærke dels må have en eller anden særegenhed og dels, at sprogets almindelige ord og de almindeligt anvendte symboler som udgangspunkt ikke kan beskyttes som varemærker. Varemærket skal således være egnet til at adskille én virksomheds varer fra andre virksomheders varer.

Hvordan opnår man ret til et varemærke?

Retten til et varemærke, som opfylder betingelsen om fornødent særpræg, kan stiftes enten ved ibrugtagning eller registrering. Særligt hvis man ønsker beskyttelse internationalt, anbefales det at registrere sit varemærke på de pågældende markeder, da der ofte ikke er beskyttelse for uregistrerede rettigheder, der er stiftet ved brug. Også for de designere, der udelukkende opererer på det danske marked, er der knyttet så betydelige fordele til en registrering af sin varemærkeret, at en designer normalt bør vælge at få sit varemærke registreret frem for at falde tilbage på en varemærkeret stiftet ved ibrugtagning. Dels er designeren ved registreringen sikret bevis for rettens eksistens (hvilket i praksis gør det nemmere for indehaveren at håndhæve sin ret), og dels kan der opnås en tidligere beskyttelse, idet der ikke stilles krav om aktuel benyttelse af varemærkerne på registreringstidspunktet.

Designeren opnår således ved registrering ret til at afholde andre fra at bruge varemærket, men opnår dog ikke nødvendigvis ret til at bruge det selv, da andre kan have tidligere rettigheder over varemærket. Endvidere begrænses varemærkeretten ved ibrugtagning til den type af varer, som varemærket anvendes for, mens man ved registrering af sit varemærke har mulighed for at udvide beskyttelsen til også at omfatte typer af varer, som man ikke aktuelt markedsfører, men som man påtænker at markedsføre i fremtiden.

Registrering af varemærker

For at opnå en dansk varemærkeregistrering indleveres en ansøgning herom til Patent- og Varemærkestyrelsen, der undersøger om de absolutte betingelser for registrering er opfyldte. Hvis de absolutte betingelser ikke er opfyldte, vil mærket ikke kunne registreres, og designeren opnår dermed ikke eneret til det brugte kendetegn. Kendetegnet kan imidlertid normalt godt bruges uden registrering, men også andre designere vil så kunne anvende kendetegnet.

De absolutte betingelser er:

1. Mærket skal kunne gengives grafisk
2. Krav om særpræg

Desuden gælder der nogle såkaldt relative registreringsbetingelser i form af, at mærket ikke må være forveksleligt med tredjemands ældre rettigheder, hvilket dog ikke udgør en egentlig registreringshindring. Patent- og Varemærkestyrelsen kan således ikke på eget initiativ afslå en ansøgning alene med henvisning til, at det vil være i strid med tredjemands rettigheder, men de kan efter indsigelse fra tredjemand, der er indehaver af ældre rettigheder, nægte registrering af varemærket. Uden indsigelse fra tredjemand foretager Patent- og Varemærkestyrelsen dog en undersøgelse af potentielle relative registreringshindringer, der kommunikerer til ansøger som en søgerapport, hvori der angives, om der i Styrelsens søgning fremkom rettigheder, der kunne være forvekslelige med det ansøgte varemærke.

Kravet om grafisk gengivelse

Kravet betyder, at varemærket skal være egnet til gengivelse på papir, herunder bl.a. at gengivelsen skal være klar og præcis og skal kunne stå alene og være objektiv. Det er uden videre klart, at de fleste af de traditionelle varemærker opfylder dette krav, men også farver og lyde (fx kendingsmelodier angivet som noder) kan opfylde kravet om grafisk gengivelse og dermed beskyttes gennem registrering.

Hvornår opfylder et varemærke betingelsen om særpræg?

Kravet om særpræg er begrundet i, at erhvervsdrivende ikke skal kunne monopolisere sprogets almindelige ord, begreber, former osv. Det består af to dele: Dels et krav om at varemærket ikke må være deskriptivt/beskrivende og dels et krav om adskillelsesevne/særpræg.

Beskrivende varemærker, dvs. varemærker der beskriver den vare, der er omfattet af ansøgningen, udelukkes således fra registrering. Et eksempel herpå kunne være "MILK" for et mælkeprodukt, DEKOPYNT for dekorationsgenstande eller NET-GROSSIST for internetrelateret handel. Omvendt har EF-domstolen vurderet, at varemærket BABY-DRY (for bleer) ikke var beskrivende og således havde tilstrækkeligt adskillelsesevne/særpræg til at opnå beskyttelse som varemærke. Sidstnævnte eksempel illustrerer, at der er tale om en glidende overgang, hvor det må vurderes konkret for hvert varemærke, om der er tale om et beskrivende varemærke, som følgelig ikke kan registreres.

Hvis et varemærke ikke er beskrivende for den ansøgte vare, er det muligt at registrere varemærket uanset, at mærket alene indeholder ord fra det sproglige almeneje. Eksempelvis LOTUS for papirvarer, APPLE for computere og MAMMUT for beklædning. Hvis det "almindelige ord" derimod er beskrivende for varen, mangler varemærket særpræg/adskillelsesevne, og registrering er derfor ikke mulig.

Som eksempler herpå kan nævnes TRÆRENS for rensedmidler og REJSEARRANGØREN for rejsebureauvirksomhed. Det er derimod ikke nogen hindring,

at et varemærke antyder en vis egenskab ved produktet som eksempelvis FACIT for regnemaskiner. Kravet om adskillelsesevne medfører, at et mærke, der ikke er egnet til at adskille designerens varer fra andres, ikke vil kunne registreres, og mærket vil således som nævnt kunne anvendes af konkurrerende designere. Vurderingen af, hvorvidt kravet om adskillelsesevne er opfyldt, er ligeledes konkret og afhænger bl.a. af hvilken type mærke, der er tale om.

Der er mulighed for, at der gennem brug af mærket sker en såkaldt "indarbejdelse", således at et i øvrigt almindeligt ord eller tegn ved kontinuerlig erhvervsmæssig benyttelse har udviklet sig til et særegent tegn for den pågældende virksomhed/vare. 7-eleven er et eksempel på "indarbejdelse", idet "7-eleven" oprindeligt angav forretningens åbningstid men nu er overgået til at være et meget stærkt varemærke for virksomheden.

Forvekslelighed

Som nævnt indledningsvist er det centrale indhold af den varemærkeretlige beskyttelse, at ingen anden må benytte et med varemærket "forveksleligt mærke". Formålet hermed er at beskytte den oprindelige producent i mod, at køberne forveksler varerne, fordi en anden producents varer påføres samme eller et lignende logo.

Ved bedømmelsen af, hvorvidt to varemærker er forvekslelige, indgår alle momenter vedrørende varemærkerne, herunder deres særpræg, indarbejdelse, lighed i skrift og tale, varernes beskaffenhed, køberkredsens art osv. Som helhed skal varemærket være egnet til at adskille én virksomheds varer fra en anden virksomheds varer. Helhedsbedømmelsen får altså et skønsmæssigt præg, men de vigtigste momenter i bedømmelsen er: 1. Mærke-lighed og 2. Varelighed.

Med mærke-lighed forstås, at varemærkerne er identiske eller i hvert fald ligner hinanden. Ved vurderingen heraf indgår især mærkernes udseende (visuel lighed) og, hvis der er tale om ordmærker, hvordan mærkerne udtales (fonetisk lighed). Et tredje element i bedømmelsen af mærkelighed er mærkernes konceptuelle forskelle eller ligheder.

Varelighed er udtryk for, at varerne (eller tjenesteydelserne) er af samme eller lignende art som dem, der er omfattet af varemærkeretten.

Der består en vis sammenhæng mellem de to hovedmomenter, således at kravene til mærkelighed er mindre, hvis varerne er af samme art. Omvendt stilles der ikke så høje krav til vareligheden, hvis mærkerne er identiske eller meget lig hinanden. Man kunne for eksempel forestille sig, at en designer havde påført en kollektion af eksklusive tøjklæder varemærket BURBERRY. I dette tilfælde vil der nemt kunne ske vareforveksling med producenten BURBERRYs produkter. Hvis derimod samme designer havde designet en trillebør med varemærket BURBERRY, var risikoen for vareforveksling ikke ligeså stor.

Man bør imidlertid være opmærksom på, at for så vidt angår velkendte mærker, udstrækkes beskyttelsen til at omfatte ikke ligeartede varer, såfremt brugen vil skade særpræget eller udnytte renomméet. Beskyttelsen af velkendte mærker, så som BURBERRY, er således bredere end ikke velkendte varemærker. Anvender man eksempelvis mærket ROLLS ROYCE for græsslåmaskiner, trailere, skraldespande og dukkevogne vil den brede benyttelse af navnet kunne fratage det originale mærkes præg af eksklusiv elegance og høj kvalitet, hvilket vil være i strid med ROLLS ROYCEs varemærkeret. Afgørende for om anvendelsen af et velkendt mærke er retsstridig er efter dansk ret, om der foreligger en utilbørlig udnyttelse eller skadevirkning på det velkendte mærkes renommé.

Afsluttende bemærkninger

Som det fremgår, bør enhver designer, som ønsker en eneret til et varemærke, få dette registreret. Varemærket vil kunne registreres, hvis det kan gengives grafisk og har særpræg. Efter registrering vil varemærket være beskyttet mod, at andre benytter sig af et med det registrerede mærke forveksleligt varemærke.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til advokat Mikkel Friis Rossa (tlf. 86207500 eller mra@gfklaw.dk) eller partner Lasse A. Søndergaard Christensen (tlf. 86207500 eller lsc@gfklaw.dk).