

EU- VAREMÆRKE RET

FRANK BØGGILD
KOLJA STAUNSTRUP

2015

 KARNOV
GROUP

nk Bøggild og Kolja Staunstrup
varemærkeret
dgave/1. oplag
arnov Group Denmark A/S, København 2015

N 978-87-619-3619-6

aslag: Axel Surland, Ljungbyhed
og tryk: Narayana Press

kanisk, fotografisk eller anden gengivelse
denne bog eller dele af den er ikke tilladt
ge gældende dansk lov om ophavsret.
e rettigheder forbeholdes.

Forord

Med introduktionen af EU-varemærket i 1996 blev der skabt et helt nyt og selvstændigt varemærkesystem med egne retskilder, egne processer og egne såvel administrative som dømmende organer. Praxis fra OHIM, herunder BoA, Retten og Domstolen er i dag helt central for dansk og europæisk varemærkeret, men der eksisterer ikke en samlet, dansk fremstilling af EU-varemærkeretten og den ofte vanskeligt tilgængelige praksis, der gennem årene er skabt på området. Det forsøger vi at give med denne bog, der er skrevet af praktiserende advokater til virksomhedsjurister, advokater, Trade Mark Attorneys og andre, som beskæftiger sig med varemærkeretlige problemstillinger, EU-retlige såvel som nationale.

Vores fokus er på de materielle aspekter af EU-varemærkeretten, og vi giver ikke en generel indføring i nationale varemærkeretlige systemer, ligesom bogen kun i begrænset omfang beskæftiger sig med de registreringsmæssige aspekter af EU-varemærkeretten.

Centralt for bogen er den omfattende retspraksis fra Retten og Domstolen, der tilsammen har afsagt flere tusinde domme og kendelser inden for varemærkeområdet. Særligt på områder hvor der ikke foreligger retspraksis, er OHIMs praksis – og især afgørelser fra BoA – inddraget. For overskuelighedens skyld henvises der i bogen ofte alene til Varemærkeforordningen, også selv om der er tale om en præjudiciel forelæggelse, der relaterer sig til Varemærkedirektivet.

Der pågår p.t. et større arbejde med at revidere Varemærkeforordningen og Varemærkedirektivet. Bogen indeholder i kapitel 1.6 en overordnet beskrivelse af status fsva. dette arbejde, samt de mest markante forventede ændringer.

Retspraksis og litteratur er ajourført indtil 15. november 2014.

Vore kolleger i firmaet har bidraget med input til fremstillingen, og vi skylder særligt Susan Larsen stor tak for en uvurderlig indsats ifm. skrivning og redigering af manuskript.

Indholdsfortegnelse

Forord	5
Forkortelsesliste	15
1. Indledning	19
1.1 Historien bag EU-varemærkeret	19
1.2 Grundlæggende karakteristika	21
1.3 EU-varemærker og nationale varemærker	23
1.4 Forholdet til andre regelsæt	25
1.4.1 Madrid-systemet	25
1.4.2 Pariserkonventionen	25
1.4.3 TRIPs-aftalen	26
1.4.4 Nice-Arrangementet	27
1.5 Betydningen af rets- og administrativ praksis	27
1.6 Foreslåede ændringer til Varemærkeforordningen og Varemærkedirektivet	29
1.6.1 Moderniseringer og ændringer/implementering af praksis	29
1.6.2 Ændret gebyrstruktur	31
1.6.3 Øget integration og samarbejde	31
1.6.4 Særligt om ændringer til Varemærkedirektivet	31
2. Varemærkers betydning og funktioner	33
3. OHIM og appelsystemet	37
3.1 Kort om OHIM	37
3.2 OHIMs sagsbehandling	38
3.2.1 Ansøgning og registrering	40
3.2.2 Vareklasser	45
3.2.3 Indsigelsessager	45
3.2.4 Tredjeparts observationer	48
3.2.5 Ugyldighedssager og sager om varemærkers fortabelse	49
3.2.6 Sprog	51
3.2.6.1 Ex parte-sager	52
3.2.6.2 Indsigelsessager	52
3.2.6.3 Ugyldighedssager, sager om varemærkers fortabelse og tredjeparts observationer	55
3.2.6.4 Appelsager	55
3.3 Appelsystemet – BoA, Retten og Domstolen	56
3.3.1 Klage til BoA	56

3.3.2	Indbringelse af BoAs afgørelse for Retten	58	5.2.5.1.10	Lægemidler	133
3.3.3	Indbringelse af Rettens afgørelse for Domstolen	61	5.2.5.1.11	Titler	134
			5.2.5.1.12	Navne på begivenheder	134
Varemærkestrategi		62	5.2.5.2	Figurmærker	135
			5.2.5.2.1	Figurmærker med tekstuelle elementer	135
Absolutte registreringshindringer		66	5.2.5.2.2	Simple udformninger	139
5.1	Uegnet som varemærke – utraditionelle varemærker – art. 7(1)(a)	67	5.2.5.2.3	Et-tegnsfigurmærker	142
5.1.1	Duftmærker	68	5.2.5.2.4	Udsmykning på tøj og sko mv.	143
5.1.2	Smagsmærker	70	5.2.5.2.5	Beskrivende figurmærker	147
5.1.3	Lydmærker	70	5.2.5.2.6	Todimensionel gengivelse af varen selv	148
5.1.4	Bevægelige varemærker	72	5.3	Tredimensionelle varemærker	149
5.1.5	Hologrammærker	76	5.3.1	Art. 7(1)(b) – manglende særpræg	150
5.1.6	Følemærker	77	5.3.1.1	Praksis inden for udvalgte områder	154
5.1.7	Konceptmærker	78	5.3.1.1.1	Emballage	154
5.1.8	Positionsvarer	79	5.3.1.1.2	Biler og biltillbehør	160
5.1.9	Farvemærker	83	5.3.1.1.3	Opvasketabletter	164
5.1.9.1	Enkeltfarver	83	5.3.1.1.4	Andre produkter	167
5.1.9.2	Farvekombinationer	85	5.3.1.1.5	Del af et produkt	174
5.1.10	Utraditionelle varemærker – retspolitisk betragtning	92	5.3.1.1.6	Tjenesteydelser	177
5.2	Manglende særpræg og beskrivende tegn – art. 7(1)(b)-(c)	92	5.3.2	Art. 7(1)(c) – beskrivende tredimensionelle mærker	178
5.2.1	Friholdelsesbehovet	93	5.3.3	Art. 7(1)(e) – varens form	179
5.2.2	De ansøgte varer/tjenesteydelser	96	5.3.3.1	Art. 7(1)(e)(i) – varens egen karakter	181
5.2.3	Kundekredsen	99	5.3.3.2	Art. 7(1)(e)(ii) – teknisk resultat	182
5.2.3.1	Gennemsnitsforbruger	100	5.3.3.2.1	Sag C-299/99 (Philips)	183
5.2.3.2	Sundhedsprodukter og lægemidler	103	5.3.3.2.2	Sag C-48/09 (LEGO)	184
5.2.3.3	Professionelle/fagfolk	104	5.3.3.2.3	Øvrige afgørelser	185
5.2.3.4	Børn og andre sårbare grupper	105	5.3.3.3	Art. 7(1)(e)(iii) – varens værdi	187
5.2.3.5	Sprog	106	5.3.4	Tredimensionelle varemærker – afrunding	190
5.2.3.6	Internettet	108	5.4	Almindelige betegnelser – art. 7(1)(d)	192
5.2.3.7	Markedsundersøgelser mv.	108	5.5	Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser – art. 7(1)(j) og (k)	194
5.2.4	Helhedsvurdering	108	5.5.1	Overordnet om den EU-retlige regulering af geografiske betegnelser/oprindelsesbetegnelser	194
5.2.5	Varemærke kategorier	109	5.5.2	Konflikter mellem varemærker og geografiske betegnelser/ oprindelsesbetegnelser	196
5.2.5.1	Ordmærker	109	5.5.2.1	Oprindelsesbetegnelsen/den geografiske betegnelse har prioritet	197
5.2.5.1.1	Varemærkeforordningens art. 7(1)(c)	109	5.5.2.2	Varemærket har prioritet	200
5.2.5.1.2	Fantasiord, almindelige ord og suggestive ord	116	5.5.3	Artsbetegnelser	201
5.2.5.1.3	Anden stavemåde	116	5.5.4	Plantesorter	203
5.2.5.1.4	Forkortelser	117	5.6	Public policy – art. 7(1)(f)	203
5.2.5.1.5	Sammensatte ord	119	5.7	Vildledende varemærker – art. 7(1)(g)	208
5.2.5.1.6	Slogans	128	5.8	Flag, emblemer mv. – art. 7(1)(h) og (i)	211
5.2.5.1.7	Talmærker og et-tegnsmærker	130	5.9	Indarbejdelse – art. 7(3)	224
5.2.5.1.8	Domænenavne og firmanavne	132			
5.2.5.1.9	Personnavne	133			

5.9.1	Indarbejdelse som varemærke	226
5.9.2	Det geografiske område	228
5.9.3	Efterfølgende indarbejdelse – art. 52(2)	230
5.9.4	Bevis for indarbejdelse	231
5.9.4.1	Brancheerklæringer	232
5.9.4.2	Andre erklæringer	233
5.9.4.3	Markedsundersøgelser	234
5.9.4.4	Salgstal, markedsandel og markedsføringsomkostninger	236
5.9.4.5	Længden af brug	238
5.9.4.6	Nationale varemærkeregistreringer/afgørelser	238
5.9.4.7	Omtale	238
5.9.4.8	Vidner	238
5.9.4.9	Varemærkeindehavers monopol	239
5.9.5	Sammenfatning	239
6.10	Disclaimer – art. 37(2)	239
Relative registreringshindringer og varemærkekrænkelser		241
6.1	Ældre varemærker	241
6.2	Identitet – art. 8(1)(a) og 9(1)(a)	242
6.3	Risiko for forveksling – art. 8(1)(b) og 9(1)(b)	245
6.3.1	Styrken af det ældre varemærke	247
6.3.2	Kundekredsen og varernes/tjenesteydelsernes beskaffenhed	249
6.3.3	Det relevante geografiske område og sprog	249
6.3.4	Varemærkefamilier	250
6.3.5	Sameksistens og faktisk forveksling	251
6.3.6	Varelighed	253
6.3.6.1	Praksis	255
6.3.6.1.1	Drikkevarer	255
6.3.6.1.2	Fødevarer	258
6.3.6.1.3	Sundhedsprodukter og lægemidler	259
6.3.6.1.4	Parfume, personlig pleje, hygiejne mv.	262
6.3.6.1.5	Modevarer mv.	263
6.3.6.1.6	Computere og IT-/telerelaterede ydelser	266
6.3.6.1.7	Tjenesteydelser	269
6.3.6.1.8	Øvrige	272
6.3.7	Mærkelighed	273
6.3.7.1	Helhedsvurderingen	273
6.3.7.2	Betydningen af de sammenfaldende bestanddeles placering i varemærke/tegn	274
6.3.7.3	Særligt om sammensatte varemærker	275
6.3.7.4	Personnavne	278
	Uafhængighed og helhedsmæssig vurdering	278

6.3.7.6	Praksis	282
6.3.7.6.1	Ordmærker vs. ordmærker	282
6.3.7.6.2	Ordmærker vs. figurmærker	290
6.3.7.6.3	Figurmærker vs. figurmærker	311
6.3.7.6.4	Tredimensionelle varemærker	329
6.3.7.6.5	Farvemærker	331
6.3.8	Risiko for forveksling – helhedsvurdering	332
6.4	Velkendte varemærker – art. 8(5) og 9(1)(c)	333
6.4.1	Velkendt	334
6.4.2	Lighed og sammenhæng	337
6.4.3	Utilbørlig udnyttelse af eller skade på særpræg eller renommé	340
6.4.4	Beviskrav	343
6.4.5	Rimelig grund-undtagelsen	345
6.4.6	Beskyttelse ift. varer/tjenesteydelser af samme art	346
6.4.7	Praksis	347
6.5	Vitterlig kendte varemærker	350
6.6	Agentregistreringer – art. 8(3)	351
6.7	Uregistrerede tegn mv. – art. 8(4)	354
6.8	Erhvervsmæssig og varemærkemæssig brug – art. 9(1)	358
6.8.1	Erhvervsmæssig brug	358
6.8.2	Varemærkemæssig brug	360
6.8.2.1	Annoncørens brug af tredjemands varemærker på internettet	364
6.8.2.2	Søgemaskineoperatørers og andre operatørers ansvar	369
6.8.2.3	Geografiske rammer	372
6.9	Enerettens omfang	373
6.9.1	Forberedende handlinger	378
6.9.2	Varer i transit mv.	378
7.	Begrænsninger i eneretten	383
7.1	De tre art. 12-begrænsninger	383
7.1.1	Eget navn eller adresse – art. 12(a)	383
7.1.2	Beskrivende brug – art. 12(b)	384
7.1.3	Nødvendig angivelse af anvendelse mv. – art. 12(c)	385
7.1.4	Lokale rettigheder	387
7.1.5	God markedsføringsskik	387
7.2	Konsumtion	389
7.2.1	Geografisk udstrækning	390
7.2.2	Markedsført	391
7.2.3	Samtykke	394
7.2.4	Særligt om parallelimport og ompakning	396
7.2.4.1	Lægemidler	396
7.2.4.2	Andre produkter	401

7.2.5	Forholdet til konkurrence- og ophavsretten	402	13. Nationale varemærkedomstole, forbud, foreløbige retsmidler og sanktioner	455
7.2.6	Rimelig grund undtagelsen – art. 13(2)	404	14. Udmåling af erstatning og vederlag – dansk praksis	463
	Reel brug	407	15. Særligt om varemærker i produktetfterligningssager – dansk praksis	469
3.1	Karakteren og omfanget af brug	410	15.1 Udsmykning på sko	469
3.2	Brug i anden form	417	15.2 Tasker, sko og accessories	471
3.3	Rimelig grund til at brug ikke har fundet sted	421	15.3 Tripp Trapp-stol og LEGO-figur	474
3.4	Relevante varer/tjenesteydelser	422	Bilagsoversigt	478
	Fortabelses- og ugyldighedsgrunde	424	Litteraturliste	530
9.1	Fortabelsesgrunde – art. 51	424	Bøger	530
9.1.1	Degenerering – art. 51(1)(b)	424	Artikler	531
9.1.2	Vildledning – art. 51(1)(c)	426	Afgørelsesregister	542
9.2	Absolutte ugyldighedsgrunde – art. 52	427	Domstolen	542
9.2.1	Registrering i strid med en absolut registreringshindring – art. 52(1)(a)	427	Retten	554
9.2.2	Ond tro – art. 52(1)(b)	427	BoA	582
9.3	Relative ugyldighedsgrunde – art. 53	430	EFTA-Domstolene	584
9.3.1	Registrering i strid med en relativ registreringshindring – art. 53(1)	430	Danmark	584
9.3.2	Øvrige hindrende rettigheder – art. 53(2)	431	Øvrige	585
9.3.2.1	Navne og portrætter – art. 53(2)(a) og (b)	432	Lovregister	586
9.3.2.2	Ophavsret og industriel ejendomsret – art. 53(2)(c) og (d)	432	Stikordsregister	590
9.3.3	Samtykke – art. 53(3)	433		
9.3.4	Afskæring af ny begæring – art. 53(4)	434		
9.4	Fortabelse pga. passivitet og sameksistens – art. 54	435		
9.5	Retsvirkninger af fortabelse og ugyldighed – art. 55	438		
	Prioritet, anciennitet, ændring, fornyelse, restitutio in integrum og konvertering	439		
10.1	Prioritet – art. 29-33	439		
10.2	Anciennitet – art. 34-35	441		
10.3	Registreringsperiode og fornyelse – art. 46-47	442		
10.4	Ændring – art. 48	443		
10.5	Restitutio in integrum og viderebehandling – art. 81 og 82	443		
10.6	Konvertering – art. 112-114	444		
	1. Fællesmærker, certificeringsmærker og garantimærker	447		
	2. Overdragelse	450		
12.1	Fuldstændig overdragelse	450		
		451		

Med introduktionen af EU-varemærket (EF-varemærket) i 1996 blev der skabt et helt nyt og selvstændigt varemærkesystem med egne retskilder, egne processer og egne såvel administrative som dømmende organer.

Praksis fra OHIM, herunder Board of Appeals, Retten og EU-Domstolen er i dag helt central for dansk og europæisk varemærkeret, men der eksisterer ikke en samlet, dansk fremstilling af EU-varemærkeretten og den ofte vanskeligt tilgængelige praksis, der gennem årene er skabt på området. Det forsøger vi at give med denne bog, der er skrevet af praktiserende advokater til advokater og andre, som beskæftiger sig med varemærkeretlige problemstillinger, EU-retlige såvel som nationale.

Bogens hovedfokus er de materielle aspekter af EU-varemærkeretten, og bogen foretager en grundig gennemgang af praksis først og fremmest fra EU-Domstolen og Retten, men også praksis fra OHIM og national domspraksis inddrages.

Forfatterne er og har i adskillige år været tilknyttet advokatfirmaet Kromann Reumert. Begge har omfattende praktisk erfaring med behandling af både nationale og EU-retlige varemærkeproblemstillinger og har ført en række retssager på området.

ISBN 978-87-619-3619-6



9 788761 936196