



SØ- OG HANDELSRETTEEN DOM

afsagt den 27. april 2020

Sag BS-17352/2018-SHR

Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S
(advokat Anders Valentin)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(advokat Henrik Nedergaard Thomsen v/advokat Dan Stausholm Nielsen)

og

Hovedintervenienter:
Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG
Pellsnack Products GmbH
Estrella ApS
(advokat Frank Jørgensen for alle)

Denne afgørelse er truffet af vicepræsident Mads Bundgaard Larsen samt de sagkyndige medlemmer Poul Hartvig Nielsen og Tina Bøggild.

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, der er anlagt den 18. maj 2018, vedrører prøvelse af Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse af 21. marts 2018 vedrørende ophævelse af registrering af et tredimensionalt mærke gengivet i form af et billede af en chips/snack af typen KiMs Snack Chips.

Sagsøgeren, Orkla, har fremsat følgende påstande:

Overfor Ankenævnet:

Påstand 1

Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at anerkende, at foreløbig varemærkeregistrering VR 2015 00323 skal tillades registreret endeligt for de ansøgte varer i klasse 29, således at Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse i sag nr. AN 2017 00006 af 21. marts 2018 omgøres.

Subsidiært

Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at anerkende, at foreløbig varemærkeregistrering VR 2015 00323 skal tillades registreret endeligt for de ansøgte varer i klasse 29.

Overfor Intersnack:

Påstand 2

Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Pellsnack Products GmbH og Estrella ApS tilpligtes at anerkende, at Orkla har eneretten til varemærket afbildet i bilag 12.

Overfor Intersnacks påstand 2 og 3:

Påstand 3

Afvisning.

Subsidiært

Frifindelse.

Sagsøgte, Ankenævnet, har fremsat følgende påstande:

Overfor Orkla:

Afvisning.

Subsidiært

Frifindelse.

Mere subsidiært

Hjemvisning til Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Hovedintervenienterne, Intersnack, har fremsat følgende påstande:

Til støtte for Ankenævnet:

Påstand 1

Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse af 21. marts 2018 i sag AN 2017 0006 stadfæstes.

Subsidiært

Hjemvisning til Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Overfor Orkla:

Påstand 2

Orkla skal anerkende, at det midlertidigt registrerede mærke VR 2015 00323 er ophævet med rette.

Såfremt Sø- og Handelsretten ikke giver Intersnack, herunder Ankenævnet medhold i påstand 1 og anser sig berettiget til at påkende spørgsmålet om særpræg og ond tro, nedlægges i forhold til påstand 2 følgende selvstændige, subsidiære påstand:

Påstand 3

Orkla skal anerkende, at det midlertidigt registrerede mærke VR 2015 00323 skal ophæves.

Overfor Orklas påstand 2:

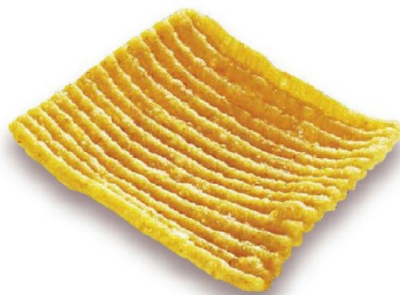
Påstand 4

Frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Det omtvistede tredimensionelle mærke

Sagen handler om nedenstående tredimensionelle mærke gengivet i form af et billede af en chips/snack af typen KiMs Snack Chips (bilag 12):



Ankenævnet for Patenter og Varemærkers kendelse af 21. marts 2018

Ankenævnet traf ved kendelse af 21. marts 2018 (bilag 1) afgørelse om ophævelse af registreringen af det omtvistede tredimensionelle mærke, hvoraf fremgår bl.a.:

"... KENDELSE:

År 2018, den 21. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Jens Schovsbo og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen **AN 2017 00006**

Klage fra

Orkla Confectionery & Snack Danmark A/S
v/Horten Advokatpartnerselskab

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 1. februar 2017 vedr. VR 2015 00323

Begæret af:
Estrella Denmark A/S
Intersnack Knabber-Geback GmbH
Pellsnack Products GmbH
v/Njord Lawfirm

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodning om mundtlig forhandling.

Ankenævnet udtaler:

Den foreliggende registrering angår et tredimensionalt mærke, som er gengivet i form af et billede af en kartoffel-chip, og som er registreret for klasse 29, "Chips på basis af kartofler". Registreringen giver således navnlig anledning til at overveje, om mærket er omfattet af varemærkelovens § 2, stk. 2.

Det fremgår heraf, at der ikke kan erhverves varemærkeret til tegn, som udelukkende består af en udformning som enten følger af varens egen karakter, er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller som giver varen en væsentlig værdi. Da der er tale om en undtagelse til det grundlæggende princip i § 2, stk. 1, hvorefter alle tegn, der kan gengives grafisk, og som har særpræg, kan beskyttes som varemærker, skal bestemmelsen fortolkes indskrænkende, jf. også brugen af ordet "udelukkende" i bestemmelsen. Det bemærkes samtidig, at bestemmelsen finder anvendelse, hvis én af betingelserne deri er opfyldt, selv om tegnet også fungerer som et varemærke, dvs. tjener til at angive produktets kommercielle oprindelse.

Vurderingen af, om betingelserne i § 2, stk. 2, er opfyldt, har en objektiv karakter, og opfattelsen af tegnet hos gennemsnitsforbrugeren er blot et blandt flere momenter, som skal inddrages i denne vurdering, jf. EU-Domstolens afgørelse i sag C-205/13 Tripp Trapp, præmis 34, med henvisning til EU-domstolens afgørelse i sag C-48/09 P LEGO.

For så vidt angår den del af § 2, stk. 2, som vedrører udformninger, som udelukkende er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, er Ankenævnet for Patenter og Varemærker enig med parterne og Patent- og Varemærkestyrelsen i, at denne skal

fortolkes i overensstemmelse med de principper, som er angivet af EU-Domstolen i sag C-299/99 Philips og den nævnte sag angående LEGO. I den sidstnævnte dom udtalte EU-Domstolen blandt andet, at undtagelsen skal fortolkes snævert, og at kun "udformninger af en vare, som udelukkende inkorporerer en teknisk løsning, og hvis registrering som varemærke således reelt vil vanskeliggøre andre virksomheders anvendelse af denne tekniske løsning, nægtes registrering", jf. præmis 48. Denne betingelse er videre opfyldt, "såfremt udformningens væsentlige kendetegn svarer til den tekniske funktion, og tilstedeværelsen af ikke-væsentlige kendetegn, der ikke har en teknisk funktion, er herved uden betydning", jf. præmis 51 og 52. Udformningen er endelig nødvendig, selv om der er adgang til alternative former, hvis formen "udtrykker en teknisk funktion" og registrering ville "formindske konkurrenternes adgang til at markedsføre udformninger af varer, som inkorporerer den samme tekniske løsning", jf. præmis 59 og 58. Af EU-Domstolens dom i C-215/14 Kit Kat fremgår det endvidere, at undtagelsen omhandler den måde, hvorpå den omhandlede vare fungerer, og ikke finder anvendelse på den måde, hvorpå varen er fremstillet, jf. præmis 57.

Udformningen af det produkt, som er gengivet i den omtvistede registrering, består af en række individuelle træk herunder blandt andet produktets farve, tykkelse og firkantede form. Ankenævnet finder dog, at udformningens væsentlige kendetegn må anses for at være den rillede overflade, da de øvrige træk må anses for at være ikke-væsentlige og uden teknisk funktion. Af de grunde, som er anført af styrelsen, finder ankenævnet dernæst også, at rillerne i det afbildede produkt må antages at udføre en teknisk funktion i forhold til produktets tekstur og sprødhed, samt at en opretholdelse af registreringen ville formindske konkurrenternes adgang til at markedsføre udformninger af varer, som inkorporerer den samme tekniske løsning. Dermed er betingelserne for at anvende bestemmelsen i § 2, stk. 2, opfyldt.

Undtagelsen vedrørende en udformning, som følger af varens egen karakter, omfatter ifølge EU-Domstolens dom om Tripp Trapp-stolen udformninger, der er væsentlige, og som er "knyttet til [varens] generiske funktion eller funktioner, som forbrugerne muligvis kan efterspørge hos konkurrenternes varer" (præmis 27). Herunder falder også udformningen af en vare, som har en eller flere brugsegenskaber, der er væsentlige, og som forbrugeren muligvis kan efterspørge hos konkurrenternes varer (præmis 27). Af de grunde, som er anført af styrelsen, finder også ankenævnet, at en opretholdelse af beskyttelsen af det omtvistede varemærke og dermed af indehaverens eneret til den gengivne rille-udformning, vil medføre en sådan begrænsning, som omtalt i Tripp Trapp-dommen. Af denne grund, er betingelserne for at anvende også denne del af § 2, stk. 2, opfyldt.

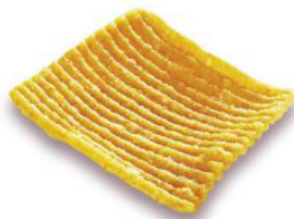
Da varemærket således er omfattet af bestemmelsen i varemærkelovens § 2, stk. 2, og dermed er udelukket fra at kunne beskyttes som varemærke, har ankenævnet ikke forholdt sig til spørgsmålet om mærkets særpræg.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 30. oktober 2014 indleverede Bech-Bruun Advokatfirma på vegne kims A/S en ansøgning om registrering af figurmærket



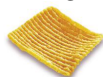
For:

Klasse 29: Chips på basis af kartofler.

Varemærket blev registreret den 6. februar 2015 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 11. februar 2015.

Fra sagsbehandlingen i Patent- og Varemærkestyrelsen citeres følgende:

"... Den 17. marts 2015 gjorde Njord Advokatpartnerselskab indsigelse på vegne af ESTRELLA DENMARK, FILIAL AF ESTRELLA AB, SVERIGE mod gyldigheden af det registrerede tredimensionale mærke.



Indsiger har henvist til varemærkelovens § 23. Indsigelsen var baseret på tre hovedpåstande: 1) Mærket er udelukket fra registrering, fordi tegnet består af en udformning af varen som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat eller en udformning hvorved varen får en væsentlig værdi, jf. varemærkelovens § 2, stk. 2; 2) Mærket mangler særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, da indehaver ikke har bevist at mærket er indarbejdet; 3) Mærket er registreret i ond tro, idet mærket er identisk eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et varemærke som på tidspunktet for ansøgningen er taget i brug og stadig anvendes i udlandet for varer af samme art, som ansøgeren kendte eller burde have haft kendskab til, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3. Vedrørende påstanden i henhold til § 2, stk. 2 anførte indsiger, at mærket har fire elementer, som hverken i sig selv eller i kombination kan beskyttes, nemlig farverne, riller, krumning, rektangel. Farven er den naturlige farve for et kartoffelprodukt. Rillerne har et teknisk formål, nemlig at binde smagen til overfladen og gøre produktet sprødt, hvilket indehaver selv refererer til på sin hjemmeside og er almindelig anvendt af producenter med det formål. Krumningen har til formål at gøre produktet knasende/luftigt og følger formen af den halvfabrikata som anvendes. Den rektangulære form giver endestykker som i kombination med rillerne binder smag og tilføjer sprødhed samt en stærkere struktur, som ikke knækker. Indsiger gjorde herefter principalt gældende, at produktets udformning er baseret på nødvendigheden for at opnå et teknisk resultat. Indsiger argumenterede for, at registreringen af mærket vil give indehaver et monopol på en teknisk løsning for et chipprodukt, som vil forhindre konkurrenter i at anvende samme eller lignende udformning. Subsidiært må produktets udformning anses for en udformning hvorved varen får en væsentlig værdi. Indsiger henviste til EU-Domstolens dom i T-508/08 Bang & Olufsen, præmis 62 og 63. Vedrørende påstanden om manglende særpræg gjorde indsiger gældende, at den markedsundersøgelse som danner basis for beviset for indarbejdelse er grundlæggende misvisende, idet det billede af varen de adspurgte har fået forevist ikke svarer til det faktiske produkt, og at mærket ikke er en gengivelse af det faktiske produkt, men er en stiliseret afbildning, som anvendes på varernes emballage. Indsiger gjorde også gældende, at resultatet af markedsundersøgelsen er tvetydigt, da det ikke er bevist, om det er

mærket, som er indarbejdet, eller producenten som genkendes, med henvisning til Højesterets dom i U.2010.1979H, hvor 75 % af de adspurgte svarede, at Dansk Tipstjeneste udbød Lotto, men at dette ikke var udtryk for at ordet LOTTO var indarbejdet som varemærke. Indsiger gjorde i øvrigt gældende, at varemærket er så almindelig en udformning, at indarbejdelse ikke er muligt og henviser til retspraksis vedrørende 3D-mærker, og at indehaver ikke har bevist, at en betydelig del af de relevante forbrugere genkender produktet som hindrende fra en bestemt virksomhed *på grund af* mærket. Vedrørende påstanden om ond tro, jf. § 15, stk. 3, nr. 3, anførte indsiger, at produktudformningen er anvendt og solgt som halvfabrikata i Europa af indehavers leverandør, og ansøger dermed har været i ond tro om eksistensen af udformningen. Indsiger vedlagde dokumentation til understøttelse af sine anbringender. Indsiger har i brev af 29. maj 2015 supplerende begrundet indsigtelsen. Vedrørende markedsundersøgelsen fremhævede indsiger, at indehavers markedsandel inden for chips/snacks er 4,5 %, de sidste 5 år 4,1 %, hvorimod indehaver i sit indarbejdelsesmateriale har fremhævet en markedsandel på over 20 %. Indsiger fremlagde et notat indhentet fra et andet analyseinstitut med kritikpunkter vedrørende markedsundersøgelsens metode, og argumenterede for hvordan undersøgelsen i lyset heraf bør fortolkes. Indsiger påstod bl.a., at der skal tages højde for en "market leader effect", som ikke i undersøgelsen er imødekommet med en kontrol gruppe og kritiserer undersøgelsen for ikke at inkludere andre produkter til sammenligning samt en række andre punkter. Indsiger fastholdt, at mærket ikke er registrerbart i henhold til § 2, stk. 2. Indsiger anførte, at formen er resultatet af en økonomisk fordelagtig produktionsform for at undgå spild. Indsiger gentog, at rillernes formål er teknisk ved den smagsbindende effekt, hvilket fremgår af forbudssagens mellem parterne samt indehavers egen markedsføring. Formen og udformningen har til formål at sikre produktets sprødhed og hårdhed. Indsiger henviste til at udformningen svarer til den almindelige udformning i branchen af "pellets", dvs. det halvfabrikata som snackprodukter baserer sig på og til retspraksis fra Højesteret i sagerne U.1996.848H, Ritter Sport-emballagen og U.2003.2400H, Smarties-røret.

Parterne har herefter argumenteret for og imod, hvorvidt indsigtelsesagen burde afvente en verserende forbudssag mellem parterne, anlagt af indehaver, vedrørende en krænkelse af indehavers varemærke. Styrelsen har den 2. september 2015 fortsat høringen, særligt henset til at en kendelse fra Sø- og Handelsretten var nært forstående, da Sø- og Handelsretten har besluttet ikke at stille sagen i bero på styrelsens afgørelse. Indehaver hævdede den 11. september 2015 sagen.

Indehaver imødegik i brev fra den 7. oktober 2015 indsigtelsen. Indehaver påstod, at mærket har opnået særpræg ved indarbejdelse og ikke er udelukket fra registrering som følge af absolutte registreringshindringer. Indehaver forklarede, at de fremlagte omsætningstal viser, at indehavers "snack chips" udgør 20% af det totale marked for snacks, 7,2% for chips og 5,4% for chips og snacks. Indehaver påpegede, at markedsandele, hverken høj eller lav, selvstændigt indikerer et mærkes indarbejdelse. Indehaver henviste til de i retspraksis fastlagte kriterier for vurdering af indarbejdelse og gjorde gældende, at markedsundersøgelsen dokumenterer, at målgruppen opfatter indehavers produkt, som hidrørende fra indehavers virksomhed, og mærket dermed er bevist indarbejdet. Indehaver imødegik indsigers kritikpunkter vedrørende markedsundersøgelsen, idet undersøgelsen er udført efter vedtagne standarder for sådanne undersøgelser af en erfaren udbyder. Indehaver fremhævede, at undersøgelsen viser et uhjulpent kendskab på 60,4% og et hjulpet kendskab på 89,9%. Indehaver bestred bl.a., at indehavers position som markedsleder har den af indsiger påståede effekt på undersøgelsen, bl.a. da indsigers kontro-

lundersøgelse blot viser, at indehavers osterejeprodukt også er velkendt. Indehavers undersøgelse anvender åbne spørgsmål og da 36,3% af deltagerne svarer "chips" på spørgsmålet om, hvad billedet (af det omstridte produkt/varemærke) viser dette at spørgsmålet ikke lægger op til at en producent nævnes. Når 21,4% alligevel nævner varens navn, KiMs Snack Chips, er dette udtryk for en reel association til mærket. Vedrørende indsigers påstand i henhold til varemærkelovens § 2, stk. 2, bestred indehaver, at varens væsentligste kendetegn udfører en teknisk funktion, da smagen, sprødheden og faconen ikke udfører en teknisk funktion og da der er stort set ubegrænset frihed med hensyn til udformningen af disse elementer. Indehaver henviste til EU-Domstolens præjudicielle afgørelse C-215/14, Kit Kat, og fremhævede, at måden hvorpå varen er fremstillet ikke påvirker fortolkningen af, om udformningen er nødvendig for at opnå et teknisk resultat. Indehaver gjorde gældende, at udformningen af varen ikke gennemfører et teknisk resultat, da smag ikke er et teknisk resultat, og det er udokumenteret, at formen har betydning for smagen eller sprødheden. Indehaver gjorde også gældende, at det faktum, at en bestemt udstyrsdetalje tillige har en praktisk/teknisk funktion ikke er tilstrækkeligt til at nægte registreringen, og bemærker, at det ikke er forbrugers opfattelse der er afgørende.

Vedrørende "væsentlig værdi", anførte indehaver, at kriteriet i T-508/018 ikke er opfyldt, da designet ikke tilfører produktet en væsentlig værdi, som er særligt vigtigt for forbrugers valg. Vedrørende varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 kan der ikke være tale om eksisterende varemærker, da varemærkeretten udelukkende er beskyttet i kraft af indarbejdelsen gennem 25 år. Indehaver bestred, at Intersnack/Pellsnack har opnået en varemærkeret og henviser til samarbejdet om produktudvikling mellem indehaver og Pellsnack Products GmbH & Co. KG.

Indsiger svarede den 18. december 2015 på indehavers indlæg. Indsiger fastholdt sine påstande og fremførte supplerende argumenter, herunder henvisninger til retspraksis, for, at mærket er udelukket fra registrering, fordi formen følger af varens egen karakter og udgør en teknisk funktion samt tilfører varen en væsentlig værdi. Indsiger henviste til en række præmisser i KitKat-dommen vedrørende vurderingen af indarbejdelse af varen selv som mærke og hindringerne i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e) (svarende til varemærkelovens § 2, stk. 2). Indsiger gjorde gældende, at mærkets form, farver og krumning følger af varens egen karakter eller udgør en almindelig og usærpræget udformning og at i hvert fald rillerne er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, da der tilfører produktet smag og større sprøhed. For så vidt som indehaver påstod, at dette er udokumenteret, citerede indsiger indehavers egen markedsføring om at formålet med rillerne er at krydderierne bedre kan lægge sig på produktet. Indsiger henviste også til indehavers markedsføring i Norge, hvor det bl.a. markedsføres at rillerne også gør chipsen sprødere. Indsiger argumenterede for at formen, farven og krumningen udgør uvæsentlige kendetegn, hvorfor rillerne, som er teknisk betingede, udgør det væsentligste kendetegn. Dermed er mærket i strid med varemærkelovens § 2, stk. 2.

For så vidt angår en udformning hvorved varen får en væsentlig værdi, anførte indsiger, at den relativt større fortjeneste på indehavers produkt skyldes varens form, hvorved formen bibringer varen en væsentlig værdi. Indsiger fastholdt, at indehaver heller ikke har bevist at formen på varen er indarbejdet som et varemærke i sig selv, således at forbrugeren støtter sig til formen som en angivelse af den kommercielle oprindelse og henviste til de tidligere fremhævede mangler ved markedsundersøgelsen og fremførte uddybende kommentarer. Selvom markedsundersøgelsen måtte vise, at en del af omsætningskredsen forbinder formen med indeha-

ver, er dette ikke tilstrækkeligt, da indehaver, ifølge KitKat-dommen, skal bevise, at formen betragtes som varemærket. Indsiger fastholdt også påstanden om strid med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3. Indsiger henviste til, at aftalen mellem indehaver og Pellsnack viser, at indehaver kun får eneret til halvfabrikata i Danmark og Norden. Den varemærkeret indehaver ville opnå ville svare til at de former som er givet eneret til at sælge i andre lande, hvilket er i strid med bestemmelsen. Indsiger henviste herudover til Pellsnacks erklæring og bestrider indehavers argument, at der er tale om et produkt udviklet i fællesskab mellem Pellsnack og indehaver, men at der er tale om et "pellsnack produkt" fra 1987.

Indehaver svarede den 16. februar 2016 i sagen. Indehaver fastholdt, at markedsundersøgelsen viser, at indehavers snackprodukt er indarbejdet, herunder at der skal tages hensyn til en markedsandel på over 20% i kategorien "snacks", som produktet rettelig anføres under. Vedrørende hindringen i henhold til § 2, stk. 2 fremhævede indehaver, at det fremgår af KitKat-dommen, at når udformning omfatter tre væsentlige kendetegn, hvoraf det ene følger af varens egen karakter og de to andre er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, skal én af hindringerne finde fuld anvendelse på udformningen. Indehaver anførte, at formen ikke følger af varens egen karakter, da snacks kan produceres i en hvilken som helst facon og der dermed ikke er nogen "egen karakter" for snacks. Indehaver gjorde gældende, at den firkantede form og rillerne ikke følger af varens egen karakter, men er et adskillende karaktertræk som kun ved indehavers indarbejdelse er blevet genkendeligt for omsætningskredsen. Indehaver argumenterede også for, at det inden for snackprodukter er almindeligt, at forbrugerne forlader sig på produktets form for at identificere producenten. Vedrørende spørgsmålet om et teknisk resultat, anførte indehaver, at der ikke er grundlag for at antage at udformningen betinger smagsoplevelsen eller at forbrugerne efterspørger en bestemt udformning for at opnå en bestemt smag. Det er således alene udformningen forbrugerne vil vurdere. Indehaver bemærkede også, at markedsføringsudsagnene om, at smagen lægger sig i riller, ikke påvirker vurderingen, da smagen kan bindes på flere måder. Indehaver bestred herefter, at udformningselementer, enten samlet eller hver for sig, udfører en teknisk funktion.

Indehaver gjorde også gældende, at det er udokumenteret at formen skulle bibringe varen en væsentlig værdi. For at hindringen finder anvendelse, skal formen i sig selv bære værdien og være en visuel udformning, som forbrugerne efterspørger, jf. T-508/08. Indehaver bestred, at formen udgør en sådan værdi, idet der udelukkende er tale om at formen er indarbejdet. Indehaver bestred slutteligt, at indsiger kan påberåbe sig et udenlandsk identisk varemærke jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, idet varemærkeretten først er opstået ved indehavers indarbejdelse og det ikke er dokumenteret af indsiger, at der er opnået en eneret.

Indsiger fastholdt i brev fra den 31. marts 2016 sine påstande. Indsiger fremhævede bl.a., at indehaver er forhandler af indsigers produkt, og den pellet indsiger producerer, har samme form som indehavers færdige produkt. Indsiger anførte, at indehaver ikke kan opnå eneret til en simpel firkantet form og at en markedsandel på 4,5% (for kategorien chips & snacks) ikke beviser, at formen bliver opfattet som varens kommercielle oprindelse.

Indehaver bestred den 29. april 2016 indsigers synspunkter vedrørende parternes aftaleforhold og dets betydning for indsigelsessagen samt spørgsmålet om hvordan markedsandele skal anskues.

Styrelsen har med breve af 30. juni og 21. september 2016 givet parterne lejlighed til at kommentere to patentbeskrivelser EP2756758A og US4973481, som styrelsen har fundet kunne være relevante for sagen.

Indehaver har i brev fra den 8. september 2016, at patentet vedrørende den tekniske effekt af en rillet overflade på et rørformet snackprodukt har relevans for det ansøgte mærke, som produceres af pellet og en anden sammensætning og derfor ikke har behov for samme tekniske løsning vedrørende udvidelse og blæredannelse. Rillerne på indehavers produkt svarer således ikke en teknisk funktion. Da indehavers vare består af andre væsentlige kendetegn, nemlig smag, sprødhed og bølgeformet firkantet facon, som ikke hver for sig eller samlet udgør en teknisk funktion og kan udformes på andre måder, finder § 2, stk. 2 ikke anvendelse, da hindringen skal finde anvendelse på alle de væsentligste kendetegn. Indehaver påpegede, at vurderingen af de væsentligste kendetegn skal foretages objektivt og ikke ud fra forbrugernes opfattelse, jf. C-48/09P, Lego Juris. Vedrørende den øgede brudstyrke på en snackprodukt ved hjælp af vaffelriller, anførte indehaver, at det ikke er selve rillerne men kombinationen af dejen og de særlige vinkler og udformningen af vægge og tværgående ridser vinkelret på disse vægge, som kan have betydning for brudstyrken. Rillerne udgør i sig selv et problem som patentet søger at løse, men det er ikke rillerne som resulterer i øget brudstyrke.

Indsiger indgav den 21. november 2016 sine bemærkninger til styrelsens brev og indehavers svar. Indsiger anså patenternes beskrivelser for at bekræfte, at en rillet overfladet giver et tykkere og fastere og mere brudresistent produkt, som det også kendes fra andre produkter, uanset at opfindelsen omhandler egenskaber som ikke vedrører indsigelsen. Indsiger henviste til eksempler på andre producenter, som fremhæver den rillede overflades som tilførende styrke. Indsiger henviste til at bølgeskæring i almindelighed giver stærkere produkter og henviser til US7811615, en kniv med bølgeskær, hvori det beskrives at det skårne produkt, fx grøntsager, opnår øget brudstyrke og forøget sprødhed. Indsiger påpegede, at det i patentbeskrivelsen af det rørformede snackprodukt, fremgår, at rillerne som gør dejen mindre udsat for udblæsning ikke kun gør sig gældende for rørformede snackprodukter, men også andre former, herunder indehavers firkantede. Indsiger fastholdt, at rillerne også giver bedre binding for krydderier. Indsiger bemærkede vedrørende vares væsentligste kendetegn, at smagen ikke udgør en del af mærket, mens sprødheden opstår på grund af riller og spørgsmålet herefter er hvorvidt den bølgeformede firkantede facon kan tilføre mærket særpræg. Da disse er teknisk betinget kan mærket ikke registreres jf. varemærkelovens § 2, stk. 2.

Sagen er herefter taget op til afgørelse. Indehaver indsendte den 6. januar 2017 supplerende bemærkninger til det af indsiger fremhævede patentskrift og bestred det er påvist, at rillerne i sig selv er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, idet det ikke er en effekt som fremgår af patentkravet, men at rillerne udgør det problem som patentet søger at løse.

Indsiger anførte den 11. januar 2017 at sagen er taget op til afgørelse. Indsiger anførte, at det faktum, at det er normalt at anvende riller, understreger hvorfor mærket ikke bør registreres..."

Med brev af 1. februar 2017 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og ophævede registreringen i sin helhed med følgende begrundelse:

"... 2. Lovgrundlaget

Det fremgår af varemærkelovens § 2, at

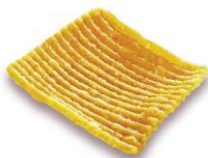
"Et varemærke kan bestå af alle arter tegn, der er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk, navnlig

- 1) ord og ordforbindelser, herunder slogans, personnavne, firmanavne eller navne på faste ejendomme,
- 2) bogstaver og tal,
- 3) figurer og afbildninger, eller
- 4) varens form, udstyr eller emballage.

Stk. 2. Der kan ikke erhverves varemærkeret til tegn, som udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi."

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke:



Registreret for: Klasse 29: Chips på basis af kartofler

Indsiger har nedlagt tre hovedpåstande:

- a) at indehavers mærke er i strid med § 2, stk. 2
 Påstanden omfatter argumenter vedrørende alle de i § 2, stk. 2 nævnte egenskaber.
- b) at indehavers mærke ikke er indarbejdet, jf. § 13, stk. 3
 Indsiger bestrider, at den indsendte dokumentation beviser mærkets indarbejdelse.
- c) at indehavers mærke er registreret i ond tro, jf. § 15, stk. 3, nr. 3
 Indsiger har påstået en tidligere ret til udformningen som producent for og samarbejdspartner med indehaver.

Styrelsen har i behandlingen af ansøgningen vurderet, at mærket mangler særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, idet mærke består af en afbildning af varen selv, og varens udformning er uden adskillelsesevne, da den ikke afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen.

Indehaver har i ansøgningen ikke bestridt mærkets manglende iboende særpræg, men har indgivet dokumentation for mærkets indarbejdelse, på hvilken baggrund styrelsen har registreret mærket. Indehaver har i indsigelsessagen fastholdt sin påstand om indarbejdelse og bestridt indsigers påstande om andre hindringer.

Indsiger har rejst påstanden, at varemærkelovens § 2, stk. 2 udgør en hindring for mærkets registrering. Ifølge bestemmelsen kan der ikke opnås varemærkeret til et varemærke, der *"udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi."*

Formålet med bestemmelsen er at udelukke en udnyttelse af varemærkerettens tidsbegrænsede beskyttelse til at opnå monopol på produktgenskaber og -løs-

ninger, som kun kan beskyttes i en begrænset periode gennem patent- og designretten. Som følge heraf, kan varemærker kan der falder under denne bestemmelse heller ikke registreres på baggrund af indarbejdelse, hvilket EU-domstolen eksplisit bemærker i C-299/99, Philips, præmis 57.

Styrelsen skal derfor som det første tage stilling til, om indehavers varemærke er omfattet af hindringen i varemærkelovens § 2, stk. 2, således at mærket er udelukket fra registrering uden hensyn til dokumentation for indarbejdelse.

a) Vurdering af om indehavers mærke er omfattet af hindringen i varemærkelovens § 2, stk. 2

Varemærkelovens § 2, stk. 2 er en implementering af varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e), som har været genstand for fortolkning i en række præjudicielle afgørelser fra EU-domstolen og gennem principielle materielle sager efter varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra e). Det gælder, hvordan begreberne "varens egen karakter", "teknisk resultat" og "væsentlig værdi" skal forstås, hvordan egenskaberne skal finde anvendelse på mærket, alene og i kombination, hvad der forstås ved "nødvendig" og "udelukkende" og omsætningskredsens betydning for vurderingen.

Væsentlige kendetegn

For at vurdere om indehavers mærke udelukkende består af de nævnte egenskaber, må det identificeres hvilke "væsentlige kendetegn" mærket består af. Ifølge C-48/09 P, Lego-dommen, præmis 51, er betingelsen om, at et tegn udelukkende udgøres af en udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat opfyldt, såfremt udformnings væsentligste kendetegn svarer til den tekniske funktion, og tilstedeværelsen af ikke-væsentlige kendetegn, der ikke har en teknisk funktion er herved uden betydning. Dette er begrundet i bestemmelsens formål, nemlig at sikre at konkurrenter frit kan vælge at inkorporere den tekniske funktion eller funktionelle egenskaber de måtte ønske og som forbrugerne kan tænkes at efterspørge, se Philips-dommens præmis 79. Hvis de væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion er hindringen i § 2, stk. 2 opfyldt. Ikke-væsentlige kendetegn, som der kan ses bort fra, er kendetegn, som må anses for rent dekorative og uafhængige af udformningens generiske funktion.

Vurderingen af de væsentlige kendetegn støtter sig dels på en helhedsvurdering og dels på en undersøgelse af tegnets bestanddele, jf. præmis 69-71 i Lego-dommen, som udover en simpel visuel analyse også kan baseres på andre undersøgelser og fakta. Domstolen bemærker herunder, at der er tale om en objektiv vurdering, hvor den relevante forbrugers opfattelse er irrelevant, da forbrugeren ikke nødvendigvis besidder den tekniske kendskab, som er nødvendig for at vurdere egenskaberne væsentlighed for vurderingen af funktionaliteten.

Det fremgår klart af retspraksis (se hertil C-299/99, Philips, C-205/13, Tripp Trapp-stolen og C-215/14, KitKat), at ordet "udelukkende" indebærer, at mindst én af de tre hindringer i bestemmelsen skal finde fuld anvendelse på mærket, uafhængigt af de andre hindringer, for at mærket er udelukket fra registrering. I Lego-dommen, præmis 48, konstaterer domstolen, at "...med ordene "udelukkende" og "nødvendig" sikrer bestemmelse, at alene udformninger af en vare, som udelukkende inkorporerer en teknisk løsning, og hvis registrering som varemærke således reelt vil vanskeliggøre andre virksomheders anvendelse af denne tekniske løsning, nægtes registrering." Der er således tale om en begrænsning af bestemmelsens anvendelsesområde henset til at "enhver udformning til en vis grad er funktionel".

Indehavers mærke består af et snack-produkt som har en 1) firkantet form, som er krum/bøjet. Produktet er 2) gennemrillet af ensartede smalle fordybninger og har 3) en gullig farve. Disse er de synsmæssigt konstaterbare kendetegn ved udformningen.

Udformningens farve

Et produkts farve udgør ofte et element som er tilvalgt af æstetiske grunde, herunder under hensyn til forbrugernes præference eller lovmæssige begrænsninger. Farven på snackproduktet stemmer overens med produktets sammensætning af basisingrediensen kartoffelpulver og krydderier og svarer til en almindelig anvendt farve inden for snackprodukter. Der er således ikke tale om et betydningsfuldt dekorativt eller kreativt element, som spiller en vigtig rolle, når det skal afgøres, om mærkets væsentligste kendetegn udelukkende er funktionelt betingede. Dette kan sammenlignes med Lego-dommen, hvor det blev afgjort, at alle kendetegn med undtagelse af farven var teknisk betingede, og mærket ansås herefter for at være omfattet af hindringen i art. 3, stk. 1 litra e), andet led.

Udformningens firkantede krumme form

Mærkets overordnede form udgøres af en banal grundform med en uanseelig krumning. Der er ikke tale om et kreativt element, som kan tillægges en betydning som er væsentligt kendetegn. Ifølge Lego-dommen, præmis 52 er tilstedeværelsen af et eller flere vilkårlige elementer af mindre betydning for konklusionen om, at det pågældende tegn udelukkende udgøres af en udformning af varen som er nødvendig for at opnå en teknisk løsning. Som det fremgår af præmis 76 og 77 er den formodede opfattelse af tegnet hos gennemsnitsforbrugeren ikke det afgørende element, men kan inddrages ved identifikationen af de væsentligste kendetegn. Det er styrelsens opfattelse, at den firkantede form ikke er et afgørende element for gennemsnitsforbrugeren, selvom udseendet i en vis udstrækning udgør et salgspareparameter for alle varer. Det er smagen og konsistensen, som er de afgørende kendetegn for forbrugerne når der er tale om et i øvrigt normalt udformet snackprodukt. De snack pellets som indehavers produkt er baseret på sælges af producenterne i branchen i en række gennemgående grundformer, såsom flade firkantede eller runde pellets og rørformede eller stænger. Udformningen af indehavers mærke udgør således blot en grundform, som ikke er afgørende i den samlede vurdering af mærket. Den buede form er en naturlig reaktion fra tilberedningen af halvfabrikatet hos slutproducenten. Denne vurdering er i overensstemmelse med vurderingen i sagen 159-2001 af 28. august 2003, Ritter Sport-emballagen, hvor Højesteret afgjorde at der ikke kunne opnås eneret til flowpackmetoden, jf. § 2, stk. 2 og heller ikke ved indarbejdelse kunne opnås varemærkeretlig beskyttelse af Ritter Sport-emballagens firkantede form.

Det følger af ovenstående, at det væsentligste kendetegn ved udformningen består i produktets ensartede smalle riller, som dækker hele produktet.

Vurdering af hvorvidt mærkets udformning udelukkende er nødvendig for at opnå et teknisk resultat

Ved afgørelsen af om der er tale om et væsentligt kendetegn, som har en teknisk funktion, er selve fremstillingsprocessen ikke afgørende, da det udelukkende skal afgøres, om udformningen kan tilskrives et teknisk resultat, ligesom det ikke er afgørende, om resultatet kan opnås ved andre udformninger, jf. KitKat-dommen, præmis 56-57.

Indsiger har citeret indehavers egen beskrivelse af den ansøgte udformning, der markedsføres som "snack chips", som del af bevisførelsen for udformningens tekniske resultat: "Og så har vi tilføjet riller i hver eneste chips, så smagen har et sted at lægge sig"¹. I indehavers norske markedsføring er indehaver citeret i forbindelse med en anden af indehavers bølgechipprodukter for følgende: "De nye dype riflerne gør at det fester sig mer krydder på hvert chipsflak for mere smak. Riflerne gjør til og med potetgullet enda sprøere og perfekt til dip"².

Indehavers salgsargumenter kan ikke i sig selv udgøre tilstrækkeligt bevis for, at rillerne har til formål at gennemføre en teknisk funktion.

Indehavers produkt er fremstillet af såkaldte "pellets", som er et halvfabrikat bestående af kartoffelstivelse som basisingrediens blandet med vand og salt til en dej/pasta. Indsiger (her: Pellsnack Products GmbH) fremstiller adskillige typer og former af pellets, herunder den pellet som indehavers produkt er baseret på. Halvfabrikaterne sælges med angivelse af bl.a. fugtighedsprocent, tilberedelse, størrelse, form og vægtfylde, jf. indsigers Bilag 7. Varen er således ikke at definere som "kartoffelchips", der består af skiveskårne kartofler, men kan betegnes som et kartoffelbaseret snackprodukt.

Formålet med sammensætningen af dejen er at opnå en bestemt konsistens og sprødhed. Styrelsen har i høringen fremhævet et patent, EP2756758, som vedrører en metode til fremstilling af et snackprodukt baseret på en tubeformet pellet. Patentet vedrører hvordan rillernes forhold på inderside og yderside skal udformes, i kombination med den præcise rørform, vægtfylde, fedtholdighed og fugtprocent, for at opnå den ønskede ekspansion ved tilberedningen, i relation til en rørformet pellet. Patentbeskrivelsen viser tydeligt, at rillernes udformning har betydning for, hvordan produktet reagerer og udvider sig, når det friteres, og at rillerne i kombination med dejens egenskaber og tilberedning er udformet med henblik på at styre, hvordan produktet ekspanderer under tilberedningen.

Indsiger har fremhævet et patent på en bølgeformet kniv (US10457953), hvor det i beskrivelsen fremgår, at formålet med at bølgeskære en kartoffelbåd er at en rille overflade har en større overflade hvilket giver større sprødhed ved tilberedningen. Dette fremgår i beskrivelsen af anvendelsen af den patenterede kniv.

Selvom patenterne ikke vedrører produkter, som er identiske med indehavers, underbygger de, at riller i kartoffel- og snackprodukter udfører en teknisk funktion i forhold til produktets tekstur og sprødhed. Rillerne medvirker således til, hvordan produktet reagerer og afgiver fugt, når det friteres, hvilket påvirker det færdige produkts hårdhed/sprødhed.

Det er et faktum, at en rillet overflade har et større areal end en glat overflade. Foruden at påvirke produktets konsistens, giver et større areal også andre forhold for, hvordan smagsgivere kan hæfte sig på produktet, ligesom at rillerne giver mulighed for at krydderier kan leje sig i fordybningerne. Dette fremgår endvidere af in-

¹ Bilag 1 til indsigers brev af 15. marts 2015: Udskrift fra indehavers hjemmeside fra den 12. marts 2015: <http://www.kims.dk/da/vores-produkter/snacks/snack-chips-m-pikant-krydderi/>

² Bilag 17 til indsigers brev af 18. december 2015: Udskrift fra indehavers norske hjemmeside fra den 9. december 2015: www.kims.no/Produkter/KiMs/KiMs-Big-Cut-Salt

dehavers egen markedsføring om formålet med rillerne, hvorfor indehavers argument om, at rillerne alene udgør et dekorativt element og dermed ikke er et væsentligt element for vurderingen af den tekniske funktion, savner underbygning.

Indehavers argument om, at man kan opnå samme resultat gennem andre udformninger er ikke afgørende for vurderingen af registreringshindringen, da formålet er at udelukke kendetegn, som opnår monopol på en bestemt teknisk løsning, jf. præmis 53 i Lego-dommen.

Indehaver har argumenteret for, at varens udformning ikke udgør en teknisk funktion, da der er en næsten ubegrænset frihed til at udformninger af snackprodukter. Indehaver har anvendt samme argument for så vidt angår, at smagen bindes i rillerne. Det kan hertil bemærkes, at bestemmelsen finder anvendelse, uanset at der findes andre måder at gennemføre det tekniske resultat, jf. Philips-dommen, præmis 83. Det følger af præmis 36-44 i Lego-dommen, at hvis en registrering i alt for betydelig grad vil mindske konkurrenternes adgang til at markedsføre varer, der inkorporerer samme tekniske løsning, kan bestemmelsen finde anvendelse.

Det er styrelsens samlede opfattelse, at tegnets udformning udelukkende er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, idet udformningen af rillerne har til formål at sikre en bestemt konsistens og smagsoplevelse.

Mærket er derfor udelukket fra registrering i henhold til varemærkelovens § 2, stk. 2.

Idet mærket herefter ikke kan være genstand for indarbejdelse, er der ikke grundlag for at vurdere påstanden om, at mærket ikke er bevist indarbejdet.

Påstanden om hindring jf. § 2, stk. 2, 2. led: en udformning, som følger af varens egen karakter

Indsiger har også påstået, at mærket består af en udformning som følger af varens egen karakter.

Domstolen har i den præjudicielle Tripp Trapp-sag, udtalt sig om, hvorvidt bestemmelsen kun kan finde anvendelse på en udformning, som er nødvendig for varens funktion, eller om bestemmelsen også finder anvendelse på udformninger, som har flere væsentlige brugsegenskaber, som muligvis efterspørges af forbrugerne. Domstolen fastslår, at dette led i bestemmelsen indebærer, at udformninger, hvis væsentlige egenskaber er nødvendige for varens generiske funktion eller funktioner, som forbrugeren muligvis kan efterspørge hos konkurrenternes varer, er hindret fra registrering, jf. præmis 27.

Produktets smag og konsistens må anses for at udgøre snackproduktets brugsmæssige, generiske funktioner. Produktets riller er udformet med henblik på at opnå en bestemt oplevelse af smag og konsistens, som også vil efterspørges hos konkurrenternes varer. En eneret til den bestemte rillede udformning vil føre til en begrænsning af konkurrenternes mulighed for at udforme deres rillede snackprodukter på en måde, der er lige så brugbar, se hertil punkt 55-58. i generaladvokatens forslag til afgørelse i Tripp Trapp-sagen, Den rillede udformning må i den henseende følge af varens egen karakter inden for rillede snackprodukter.

Det er dermed styrelsens opfattelse, at den væsentligste egenskab ved udformningen, rillerne, følger af varens egen karakter, hvorfor § 2, stk. 2, 2. led udgør en hindring for registreringen af mærket.

Påstanden om hindring jf. § 2, stk. 2, 3. led: en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi

Indsiger har også påstået, at udformningen tilfører varen en væsentlig værdi. Ved vurderingen af om tegnets væsentlige kendetegn tilfører det en væsentlig værdi, skal det vurderes, om udformningen udviser særlige egenskaber i forhold til andre tilgængelige udformninger inden for branchens eller varekategorien, som betyder at produktets æstetiske værdi er så bestemmende for forbrugervalget, at varen dermed tilføres en væsentlig værdi, jf. T-508/08, B&O.

Indsiger har med henvisning til den fremlagte salgsstatistik, anført at indehavers vare har en relativt større fortjeneste i forhold til tilsvarende produkter og at dette skyldes varens udformning. Indehaver har argumenteret, at designet ikke tilfører produktet en væsentlig værdi, som er særligt vigtigt for forbrugernes valg.

Det er styrelsens opfattelse, at udformningen ikke udviser særlige æstetiske egenskaber som kan antages at tilføre varen væsentlig værdi. Der er, som også tidligere bemærket, ikke tale om et bemærkelsesværdigt design.

Det er heller ikke påvist, at der er en sammenhæng mellem den økonomiske gevinst og udformningen. Fortjenesten kan lige såvel være begrundet i andre forhold.

Styrelsen tager derfor ikke indsigers påstand om, at udformningen tilfører varen en væsentlig værdi, til følge.

b) Påstand om hindring i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3

Indsiger har påstået, at indehaver har registreret varemærket i ond tro med henvisning til de rettigheder, som indsiger har, til de pellets, som indehavers varer er baseret på samt parterne samarbejdsforhold.

Det er en forudsætning for anvendelsen af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, at indsiger kan bevise en forudgående ret til det omstridte mærke. Indsiger har ikke bevist, at indsiger kan påberåbe sig en forudgående varemærkeret, da det ikke er dokumenteret, at indsiger har indarbejdet det omstridte varemærke som et kendetegn for indsigers varer.

Styrelsen tager derfor ikke indsigers påstand i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 til følge.

c) Konklusion

Det er styrelsens vurdering, at indehavers varemærke er udelukket fra registrering i henhold til varemærkelovens § 2, stk. 2, da udformningen gennemfører et teknisk resultat og følger af varens egen karakter.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 2, stk. 2..." ..."

Leverandøraftale mellem Orkla og Intersnack

I 1986 oprettede 6 selskaber, herunder (det nuværende) Orkla og selskaber, som i dag indgår i Intersnack-koncernen, et joint venture til udvikling, produktion

og distribution af pellets. Joint venturet blev efterfølgende opløst, og ejerandele-
ne i joint venturet blev ved aftale af 28. september 1994 overdraget til Pellsnack
Products GmbH (en del af Intersnack).

Intersnack leverede i en årrække pellets til Orkla og af "Exclusive Suppler Agre-
ement", dateret 1. august 1992, hvor Pellsnack Products GmbH & Co. KG (en
del af Intersnack-koncernen) er anført som "Supplier" og Kims A/S (det nuvæ-
rende Orkla) er anført som "Purchaser" (bilag AA) fremgår bl.a.:

"... 3. The Purchaser's Marketing

3.1 The Purchaser may market the manufactured products under any name and
brand which does not conflict with names or brands belonging to the Supplier.

3.2. All rights to the Purchaser's names, trademarks, brands, packages, cartons and
bags, etc. for the manufactured products remain the sole property of the Purchaser.
..."

Samarbejdet om Intersnacks levering af pellets til Orkla blev efterfølgende bragt
til ophør, og Orkla skiftede leverandør af pellets.

Tekniske erklæringer

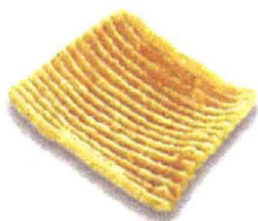
I sagen ved Sø- og Handelsretten er fremlagt teknisk erklæring fra Intersnacks
produktionsafdeling ved Rolf Nilges, dateret 26. oktober 2017, samt erklæring
fra Orklas innovationschef, Lone Andersen, og produktionsudviklingstekniker,
Morten Vinther, dateret 24. juni 2019.

Markedsundersøgelse af Dr. Anne Niedermann

Der er til brug for sagens bedømmelse ved Sø- og Handelsretten ligeledes frem-
lagt markedsundersøgelse af Dr. Anne Niedermann, dateret 15. september 2017,
(bilag 6) hvoraf fremgår bl.a.:

"...Summary

The present survey was conducted nationwide in Denmark in order to measure the
degree of acquired distinctiveness of the KIMS SNACK CHIPS design depicted be-
low.



The survey obtained the following key findings:

- About half of all respondents interviewed attribute the KIMS SNACK CHIPS design exclusively to only one specific brand or manufacturer: specifically, 50 percent of all respondents in Denmark and 54 percent of all relevant consumers (Overall distinctiveness, Table 5).
- 38 percent of all respondents and 42 percent of the relevant consumers actively provided the names KIMS and/or SNACK CHIPS (or otherwise clearly indicated KIMS) as the only commercial source of the design (Table 7).
- There were very few incorrect attributions to other brands or companies (less than 0.5 percent) (Table 7).
- Additionally, a parallel control test of a rectangular no-name chip revealed that responses given by a total of 8 percent of all respondents and 9 percent of all purchasers of chips of any kind were caused by a general guessing effect, i.e. respondents simply guessed name of the market leader (Table 13). After subtracting these shares from the initial values of 50 and 54 percent, respectively (from Table 5), the final result is established as follows:
- The level of overall distinctiveness measured by the survey is 50 percent minus 8 percent = 42 percent among all respondents and 54 minus 9 percent = 45 percent among the group of relevant consumers. These rates are definitely attributable to the design features of KIMS SNACK CHIPS. ..."

Dr. Niedermann har afgivet supplerende erklæring af 2. november 2017.

Produkter og pellets mv.

Der er for retten fremvist en række chips- og snacks-produkter samt relateret markedsføringsmateriale. Derudover er der bl.a. fremvist eksempler på pellets, dvs. halvfabrikat af snack-produkter, herunder den i sagen omtalte "Crinkle Square Pellet", samt dertilhørende markedsføringsmateriale og tekniske specifikationer.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af Lars Hørlyck Christensen, Jeanette Schletterer og Dennis Lyngsøe.

Lars Hørlyck Christensen har forklaret bl.a., at han er uddannet cand.merc. fra CBS (Copenhagen Business School) og har arbejdet hos Orkla/KiMs siden 2016. Han har været beskæftiget inden for dagligvarebranchen siden 1986. Han er ansat som marketingdirektør, herunder med ansvar for udvikling og innovation.

Inden for branchen sonderer man mellem chips og snacks. Chips-produkter afskæres fra kartofler eller andre rodfrugter, f.eks. rødbeder, og steges derefter. Snacks-produkter er derimod et blandingsprodukt/en dej, som typisk er baseret

på kartoffel som den centrale/overvejende ingrediens. Med snacks kan man arbejde med formgivning, mens man er mere bundet med chips. Derudover findes der special-snacks såsom popcorn, nødder osv.

Visse snack-produkter, som f.eks. KiMs Snack Chips, fabrikeres ved brug af pellets, som er et halvfabrikat. Formningen af dejen til pellets kan ske ved "ekstrudering/ekstrusion" eller "sheeting". Ved ekstrudering presser man dejen gennem en dysse, så dejen opnår den ønskede form, hvorefter dejen klippes af i den tykkelse, som man ønsker. Metoden kendes f.eks. fra vaniljekranse. Ved sheeting rulles delen ud på et fladt areal og standses ud i den ønskede form. Metoden kendes f.eks. fra traditionelle småkager/brunkager. De pellets, som Orkla anvender til KiMs Snack Chips i dag, er formet ved ekstrudering.

De to afgørende parametre for et snack-produkt er dels forbrugerens sensoriske oplevelse, dels forbrugerens mulighed for at finde produktet blandt lignende produkter. Man taler tit om køb af snacks/chips som et impuls køb, men det er ikke korrekt. Kontinuitet er afgørende for opbygning af et brand. Man skal markedsføre under samme navn og brand og være konsistent over tid.

Han ser de 5 elementer ved KiMs Snack Chips som en samlet oplevelse, og det er kombinationen af de 5 elementer, der giver genkendeligheden.

Farven er inspireret af farven på en kartoffel og afhænger af, hvordan dejen er sammensat, og hvor hårdt den er stegt.

KiMs Snack Chips omtales ofte som "den firkantede" chips, og formen er med til at skille den ud fra mængden. Forbrugere, som ikke kender navnet på produktet, nævner ofte formen, som et væsentligt kendetegn, de nævner derimod ikke, at den er rillet. Formen spiller ikke en teknisk rolle men har betydning for den visuelle oplevelse. Han er ikke bekendt med, at den firkantede form giver en større sprødhed.

Der er riller i KiMs Snack Chips, og rillerne øger det samlede areal. Krydderierne binder sig til arealet, og et større areal giver mulighed for, at en større mængde krydderier kan binde sig fast på hver enkelt KiMs Snack Chips. Lidt firkantet kan man sige, at smagen kommer fra krydderierne, og konsistensen kommer fra pellet'en.

Tykkelsen på KiMs Snack Chips har betydning for konsistensen. Det er vigtigt, at den opleves hård og sprød, og det er tykkelsen med til at sikre. Tykkelsen er sammen med dejens kompakthed og stegningen - afgørende for sprødheden.

Krumningen på KiMs Snack Chips gør produktet organisk/levende og medfører, at der ikke blot er tale om en flad, firkantet snack/chips.

Beskrivelsen om at rillerne gør, at smagen har et sted at lægge sig, som Orkla har anvendt i markedsføring, er henvendt til forbrugeren og ikke til en retssag. Der er tale om en prosatekst, der skal sælge produktet.

Navnet KiMs Snack Chips er registreret som varemærke, og det samme gælder ostepoppen, som blev registreret i 1990, dvs. navnet og figuren, ikke selve produktet.

Orkla udarbejder 2 gange årligt en markedsundersøgelse af kendskabsgraden til deres brand og produkter, hvor de spørger 1.200 personer. Disse undersøgelser er ikke fremlagt i denne sag.

Jeanette Schletterer har forklaret bl.a., at hun startede hos Intersnack i december 2002 som juridisk rådgiver (legal counsel), og hun er i dag juridisk chef (head of legal) for Intersnack-koncernen.

Intersnack beskæftigede sig oprindeligt med chips/kartofler og voksede med opkøb af virksomheder, f.eks. i Østeuropa og Skandinavien. I 2004 opkøbte Intersnack Estralla.

Hun betragter den firkantede, rillede pellet, som Intersnack i en årrække leverede til Orkla, som et simpelt produkt/en hyldevare. Udarbejdelse af denne form for pellets kræver ikke noget særligt udstyr. Der findes andre leverandører på markedet, som leverer lignende pellets, og det har Intersnack intet problem med, idet der er tale om et generisk produkt. Hun mener ikke, at man kan opnå monopol/eneret til generiske produkter.

Intersnack sælger både egne produkter til forbrugere og pellets til andre virksomheder. Sidstnævnte form for samarbejde (business-to-business) er sædvanligt i branchen. Intersnack har ikke tidligere oplevet, at en konkurrent har forsøgt at opnå eneret til en af Intersnacks pellets. Inden denne sag var hun ikke bekendt med, at Orkla havde forsøgt at opnå varemærkebeskyttelse til Intersnacks pellets i 1999, og hun anser det som et tillidsbrud.

Inden denne sag var hun ikke bekendt med leverandøraftalen af 1992 (bilag AA). Ingen af parterne har fulgt aftalen, og hun går derfor ud fra, at Orkla heller ikke har kendt til aftalen.

Intersnacks firkantede pellet kaldet "Crinkle Square Pellet", som i overvejende grad er identisk med den pellet, som Orkla får leveret fra en anden leverandør i dag til brug for produktion af KiMs Snack Chips, er firkantet og lavet af dej. Den er gul og har riller. Det er et simpelt produkt, som ser lidt anderledes ud efter stegning, men som stadig er gul, firkantet og med riller.

Rillerne har en teknisk funktion, idet de øger arealet og gør produktet mere sprødt i forbindelse med stegningen. Det større areal gør også, at produktet kan binde/optage flere krydderier, samt at der kan samle sig mere dip, og at produktet ikke brækker så let i dippen. Man kan sammenligne den tekniske funktion med en tagplade, hvor rillerne tilfører tagpladen en højere brudstyrke. Produktets sprødhed afhænger dels af samspillet mellem dejen og stegningen, men rillerne spiller også ind. Hvis man forestiller sig 2 firkantede pellets fra samme dej - hvor den ene har riller og den anden ikke har riller - som udsættes for samme form for stegning, så vil den med riller opnå den største sprødhed, da den kan indeholde mere olie.

Såfremt Orkla opnår varemærkebeskyttelse, vil konsekvensen være, at alle andre aktører på markedet skal overveje, om de kan lave firkantede snacks og snacks med riller. Det vil udgøre en urimelig konkurrencefordel. Dertil kommer, at man ved produktion af ikke-firkantede snacks ofte får et spildprodukt, f.eks. ved udskæring af runde chips, som skal genanvendes/føres tilbage i produktionen. Det kan give problemer i forhold til kvaliteten af produktet mv., men det udgør også en urimelig fordel for Orkla, idet konkurrenterne vil være udelukket fra at anvende den mest effektive produktionsmetode.

Hun har ingen teknisk baggrund, men udtaler sig ud fra kendes generelle kendskab og erfaring fra sit virke i branchen.

Intersnack har visse designregistreringer for formen på pellets. Nærmere 10 end 100, men hun kender ikke det præcise antal.

Dennis Lyngsøe har forklaret bl.a, at han har arbejdet hos Estralla/Taffel, som indgår i Intersnack-koncernen, de sidste 7,5 år, heraf de sidste 4 år som direktør for den danske forretning. Han beskæftiger sig med salg og marketing, idet produktudvikling mv. varetages af Intersnack i Tyskland og produktionen foregår i Sverige.

Estralla blev opkøbt af Intersnack i 2014, og var forinden ejet af en kapitalfond. Efter opkøbet fastholdt Estralla Taffel-brandet i Danmark og Estralla-brandet i Sverige. Forretningen i Danmark opererer selvstændigt for så vidt angår markedsføring mv., og benytter Intersnacks bagkatalog til deres produkter, f.eks. i form af pellets/halvfabrikater, som de indkøber fra Intersnack i Tyskland og får færdigproduceret i Sverige. De indkøber/benytter på nuværende tidspunkt ikke Intersnacks "Crinkle Square Pellet".

Han har ikke en teknisk/produktionsmæssig baggrund.

”Crinkle Square Pellet” har mange ligheder med andre chips/snacks produkter, f.eks. farven. Det er normalt med riller på chips, mens der er mange forskellige former/varianter af snacks. Der findes f.eks. firkantede bacon-snacks.

Baseret på Estrallas egne markedsundersøgelser vurderer han, at effekten af KiMs position som markedsleder (market leader) er større, end som angivet i markedsundersøgelsen i denne sag (bilag 6). Hos Estralla vurderer de effekten til at være mellem 20-40 %. Han mener også, at det spiller ind, at der til brug for den parallelle kontroltest (parallel control test) i markedsundersøgelsen (bilag 6) er vist et produkt, som ikke er på det danske marked.

Hvis Orkla opnår den ønskede varemærkeretlige beskyttelse, vil Estralla få den udfordring, at de har en konkurrent - der i forvejen næsten har monopol - som vil have eneretten til at anvende den meste effektive produktionsmetode for så vidt angår fremstilling af snacks. Det er hans erfaring, at produktionsomkostningerne er væsentlig større ved fremstilling af runde snacks kontra firkantede snacks, men han er ikke bekendt med de tekniske årsager. Dertil kommer, at Estralla vil få et problem i forhold til at benytte adskillige pellets/produkter fra Intersnacks bagkatalog.

Parternes synspunkter

For Orkla, er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 10. februar 2020, hvoraf fremgår bl.a.:

”... IV. DE MATERIELLE SPØRGSMÅL

IV.1. Indledning

Orkla gør gældende, at det ansøgte mærke opfylder varemærkelovens positive og negative betingelser for registrering.

Ankenævnet har ikke forholdt sig til spørgsmålet om særpræg, men påberåber sig alene den absolutte registreringshindring teknisk funktion og varens egen karakter i varemærkeloven (tidligere § 2, stk. 2, i dag 14, stk. 1, nr. 1, litra a og b§).

Intersnack bestrider, at det ansøgte mærke har særpræg og gør gældende, at det ansøgte mærke ikke kan registreres pga. teknisk funktion (VML § 2, stk. 2), og angivelig ond tro hos Orkla.

Ankenævnets og Intersnacks indsigelser er ubegrundede som nærmere redegjort for herefter.

IV.2. Overordnet om betingelserne for varemærkeregistring

For at opnå varemærkeret skal der være tale om et ”tegn”, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheder, jf. varemærkelovens § 2, stk. 1:

"Et varemærke kan bestå af alle arter tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk, navnlig

- 1) ord og ordforbindelser, herunder slogans, personnavne, firmanavne eller navne på faste ejendomme,*
- 2) bogstaver og tal,*
- 3) figurer og afbildninger, eller*
- 4) varens form, udstyr eller emballage."*

Det følger udtrykkeligt af varemærkeloven, at varens form kan udgøre et tegn, der kan beskyttes som et varemærke. Tegn i form af *varen selv* kaldes 3D-varemærker.

For at et tegn kan opnå beskyttelse som varemærke, skal det være egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, dvs. tegnet skal have *særpræg*.

Det er Orklas overordnede standpunkt, at det ansøgte mærke kan gengives grafisk og at tegnet, gennem uafbrudt salg og markedsføring siden 1980'erne, har opnået særpræg gennem indarbejdelse.

IV.3. Mærket er ikke ansøgt i ond tro

Intersnack har gjort gældende, at mærket er ansøgt i ond tro. Dette bestrides.

Begrebet "ond tro" blev (udtrykkeligt) indført i forbindelse med den gældende varemærkelovs § 14, stk. 1, nr. 9. Forarbejderne lyder bl.a.:

*"Således skal der i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger ond tro, foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer, som foreligger på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering, såsom bl.a. det forhold, at **ansøgeren vidste eller burde vide, at en tredjemand brugte et identisk eller lignende tegn** for varer af samme eller lignende art. **Det forhold, at ansøgeren ved eller bør vide, at en tredjemand bruger et sådant tegn, er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at det kan fastslås, at denne ansøger var i ond tro.***

Der skal desuden tages hensyn til den nævnte ansøgers hensigt på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af et varemærke, hvilket er et subjektivt element, der skal vurderes på baggrund af sagens objektive omstændigheder."
[Fremhævet].

Begrebet ond tro var ikke lovfæstet, da varemærkeansøgningen blev indgivet, og ond tro blev efter den daværende retstilstand vurderet ud fra forskellige uskrevne principper og efter den daværende varemærkelovs § 15, stk. 3, nr. 3.

Orkla gør gældende, at Intersnack hverken har løftet bevisbyrden for, at de objektive eller subjektive kriterier for ond tro er opfyldt.

Som det fremgår af forarbejderne, som må antages afspejle retstilstanden også før lovændringen, beror vurderingen af ond tro på om ansøger, *in casu* Orkla, vidste eller burde vide, at tredjemand, *in casu* Intersnack, brugte et identisk eller lignende forretningskendetegn for varer af samme eller lignende art.

Men Intersnack brugte ubestridt *ikke* – og bruger stadig ikke – KiMs Snack Chips som et forretningsmæssigt kendetegn eller mærke. (I dag) Orkla anvendte som den første KiMs Snack Chips som forretningsmæssigt kendetegn i Danmark, og denne brug har været uafbrudt i over 30 år. Intersnack har på intet tidspunkt har bestridt dette faktum.

Derfor kan der i sagens natur ikke foreligge ond tro: Orkla registrerer et varemærke, som (i dag) Orkla – som den eneste – har brugt som varemærke (i mere end 30 år) i Danmark. Det er her uden betydning, om pelleten er produceret af tredjemand på Orklas bestilling.

Dette er i overensstemmelse med Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af 1. februar 2017 i indsigelsessagen:

”Indsiger har påstået, at indehaver har registreret varemærket i ond tro med henvisning til de rettigheder, som indsiger har til de pellets, som indehavers varer er baseret på samt partemes samarbejdsforhold.

Det er en forudsætning for anvendelsen af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, at indsiger kan bevise en forudgående rettighed til det omstridte mærke. Indsiger har ikke bevist, at indsiger kan påberåbe sig en forudgående varemærkeret, da det ikke er dokumenteret, at indsiger har indarbejdet det omstridte varemærke som et kendetegn for indsigers varer.

Styrelsen tager derfor ikke indsigers påstand i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 til følge.”

Orkla har med meget betydelige markedsføringsmæssige omkostninger oparbejdet en markedsposition og goodwill i forhold til KiMs Snack Chips, som er indarbejdet som varemærke.

IV.4. Det ansøgte mærke er indarbejdet

Orkla gør gældende, at det ansøgte mærke er indarbejdet som varemærke.

Ankenævnet har ikke forholdt sig til særpræg, mens Intersnack har bestridt særpræg.

Orkla dokumenterer i det følgende, at det ansøgte mærke er indarbejdet og har særpræg.

IV.4.1. Særprægsvurderingen for 3D-varemærker

Intersnack påstår, at det ansøgte mærke ikke har særpræg, angiveligt fordi der for 3D-varemærker stilles særligt strenge særprægskrav. Intersnack anfører, at det kun er 3D-varemærker, der *”betydeligt afviger fra normen eller branchesædvanen, som kan opfylde en oprindelsesfunktion og dermed blive registreret som varemærker, jf. C-238/06P Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, C-218/01 Henken og C-173/04P Deutsche Sisi-Werke.”*

Dette bestrides bl.a. med henvisning til Schovsbo og Rosenmeier m.fl., *Immaterielret*, 5. udgave, s. 479-480:

"For tredimensionale varemærker, som består af en vares udseende, for en todimensional gengivelse heraf eller for en emballage, hvis form er afhængig af den vare, som den omslutter, har EU-Domstolen således slået fast, at det kun er varemærker, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen, der besidder oprindeligt særpræg (...)" [Fremhævet].

(...)

"Er tegnet - formen, farven mv. - mere almindelig, kræves altid indarbejdelse, se f.eks. dommen fra den svenske Patentbesvärsmål af 29.12.2005, NIR 2006/389, hvorefter indarbejdelse var lykkedes mht. Maglite lommelygten." [Fremhævet].

Intersnacks anbringende om, at et 3D-varemærke skal afvige betydeligt fra normen eller branchesædvanen for at opnå særpræg, er derfor alene relevant i forhold til vurderingen af *oprindeligt særpræg*. Det er derimod ikke relevant ved vurderingen af varemærker/tegn, der har opnået særpræg ved *indarbejdelse*.

Intersnack påberåber sig C-238/06P, som angår *oprindeligt særpræg*. Domstolen fastslår, at kriterierne for vurderingen af 3D-varemærkers særpræg er de samme i forhold til andre varemærker (præmis 80):

"Det fremgår ligeledes af fast retspraksis, at kriterierne for bedømmelsen af, om tredimensionale varemærker, der består af selve varens udseende, har fornødent særpræg, ikke er forskellige fra dem, der finder anvendelse på andre typer varemærker. Ved anvendelsen af disse kriterier skal der imidlertid tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opfattelse ikke nødvendigvis er den samme, når der er tale om et tredimensionalt varemærke, der består af selve varens udseende, som når der er tale om et ord- eller figurmærke, der består af et tegn, som er uafhængigt af fremtrædelsesformen for de varer, det betegner. Gennemsnitsforbrugerne er nemlig ikke vant til at udlede varers oprindelse af deres form eller emballage uden nogen grafisk eller tekstmæssig bestanddel, og det kan derfor vise sig vanskeligere at bevise, at et sådant tredimensionalt varemærke har særpræg, end at et ord- eller figurmærke har det (dom af 7.10.2004, sag C-136/02 P, Mag Instrument mod KHIM, Sml. I, s. 9165, præmis 30, og dommen i sagen Storck mod KHIM, præmis 24 og 25)." [Fremhævet].

Det samme følger af C-218/01, som Intersnack påberåber sig (præmis 53):

"På den baggrund skal det andet spørgsmål besvares med, at spørgsmålet, om der foreligger fornødent særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), med hensyn til tredimensionale varemærker, som består af emballagen til varer, der er emballeret i omsætningen af grunde, der er forbundet med selve varens art, skal vurderes i forhold til opfattelsen hos den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger af de nævnte varer. Et sådant varemærke skal gøre det muligt for ham, uden at foretage undersøgelser eller sammenligninger og uden at udvise særlig opmærksomhed, at adskille den omhandlede vare fra andre virksomheders varer." [Fremhævet].

Intersnacks henvisning til C-218/01 er misvisende: Domstolen udtalte ikke, at der gælder et krav om, at et tegn skal afvige betydeligt fra en norm eller branchesædvanen for at opnå særpræg.

Dette følger også af C-53/01 (Linde), præmis 49 hvor Domstolen fastslog, at "*der ved bedømmelsen af, om et tredimensionelt varemærke, som består af varens form, har fornødent særpræg i henhold til direktivets art. 3, stk. 1, litra b), ikke skal anvendes en strengere målestok end ved andre typer varemærker*".

Der stilles altså *ikke* skærpede krav til særpræg, når der tale om et 3D-varemærke – det skal bedømmes ud fra de samme kriterier som traditionelle varemærker.

Uanset, at kravene til særpræg er de samme, så er der forskel på den relevante kundekreds, dens opfattelse og markedsvilkårene for forskellige typer varemærker:

I C-136/02 P (Maglite), udtalte Domstolen, at gennemsnitsforbrugeren ikke er vant til at udlede varers oprindelse af deres form eller emballage uden nogen geografisk eller tekstmæssig oplysning, og derfor kan særpræg for tredimensionelle varemærker være vanskeligere at bevise i sammenligning med traditionelle ord- eller figurmærker.

Men når et tredimensionelt varemærke opnår indarbejdelse, går det fra blot at være en form, som forbrugerne har svært se som oprindelsesangivelse, til at udgøre en form med adskillelsesevne – som dermed opfylder varemærkets grundlæggende funktion. Når et tredimensionelt varemærke én gang har opnået indarbejdelse, er det altså irrelevant, om mærkets enkelte elementer førhen savnede (oprindeligt) særpræg. Helhedsbedømmelsen er afgørende.

Orkla gør gældende, at Sø- og Handelsretten ved vurderingen af det ansøgte mærkes særpræg

- 1) skal anvende de samme kriterier, som for sædvanlige varemærker (C-238/06P, præmis 80),
- 2) alene skal lægge vægt på opfattelsen hos den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger (C-218/01, præmis 53), og
- 3) skal vurdere, om gennemsnitsforbrugeren kan adskille den omhandlede vare fra andre virksomheders varer (C-218/01, præmis 53).

I forhold til, hvilken kendskabsgrad, der skal foreligge for at etablere særpræg, har Domstolen flere gange fastslået (C-108/97 og C-109-97 "Chiemsee" samt C-342/97 ("Lloyd")), at der ikke i national ret må stilles krav om nogen absolut procentvis kendskabsgrad. Dvs. at de nationale myndigheder/domstole i hvert enkelt tilfælde skal foretage en konkret vurdering ud fra de særlige markedsforskel, som måtte være relevante i forhold til netop det mærke, som den pågældende markedsundersøgelse måtte angå.

Der er da hellere ikke i dansk retspraksis nogen fastslået grænseværdi for, hvilken kendskabsgrad, der er nødvendig for at etablere særpræg ved indarbejdelse.

Ved særprægsvurderingen stilles ikke krav om, at gennemsnitsforbrugeren ved præcist, hvilken virksomhed mærket henviser til, så længe tegnet opfattes som en oprindelsesangivelse, jf. Schovsbo og Rosenmeier m.fl., Immaterialret, 5. udgave, s. 476:

"Det kan ikke kræves, at forbrugerne ved præcis, hvilken virksomhed mærket henviser til, men tegnet skal tjene til at angive oprindelsen og skal opfattes som sådan."

IV.4.2. Dokumentation for indarbejdelse

Orkla har løftet bevisbyrden for, at det ansøgte mærke har opnået særpræg gennem indarbejdelse.

Dette dokumenteres af markedsundersøgelsen, udarbejdet af Dr. Anne Niedermann, en af Europas mest respekterede eksperter inden for varemærkeretlige markedsundersøgelser.

Efter at have elimineret den såkaldte "*market leader*"-effekt, konkluderer Dr. Niedermann, at markedsundersøgelsen viser, at 3D-mærket for Kim's Snack Chips af hele 45 % af de adspurgte forbrugere inden for den relevante omsætningskreds, der har deltaget i markedsundersøgelsen, opfattes således, at mærket angiver én (bestemt) kommerciel oprindelse, og at det tilsvarende tal for den samlede gruppe af adspurgte forbrugere var 43 %. Og endelig konkluderer hun, at disse procentsatser "*definitely*" kan henføres til de særlige udformningsmæssige træk ("*design features*") ved Kim's Snack Chips

I markedsundersøgelsen viste man respondenterne udformningen af KiMs Snack Chips, men ingen andre varemærker. Det er derfor klart, at den relevante kundekreds ud fra udformningen (uden hjælp af andre varemærker) kunne identificere varens oprindelse.

De målte kendskabsgrader i den fremlagte markedsundersøgelse må betragtes som overordentligt væsentlige, henset til at det danske marked for snacks og chips er præget af en lang række aktører, der tilsammen markedsfører en meget stor mængde forskellige produkter af varierende udformning.

Kendskabsgrader - rensset for en "*market leader*"-effekt - på over 40 % i et så fragmenteret og mangfoldigt marked, må betegnes som særdeles væsentlige og tilstrækkelige til, at mærket kan anses at have opnået særpræg.

Der er i øvrigt ikke holdepunkter for Intersnacks synspunkt om, at en procentsats på 43 % (generelt set) ikke skulle være tilstrækkeligt til at opnå særpræg ved indarbejdelse.

Det fremgår tværtimod af rapporten, at kendskabsgraden kan henføres til de særlige udformningsmæssige træk ("*design features*"). Der er derfor heller ikke holdepunkter for Intersnacks anbringende om, at markedsundersøgelsen ikke dokumenterer, at forbrugerne genkender det konkrete produkt som hidrørende fra en bestemt virksomhed, netop "*på grund af mærket*". Den omstændighed, at kendskabsgraden kan henføres til snackens særlige udformningsmæssige træk, vidner desuden om, at selve udformningen af mærket er egnet til at vække samme grad af genkendelighed hos forbrugerne som et traditionelt varemærke.

Det bestrides, at Orkla ikke skulle have anvendt udformningen som varemærke. KiMs Snack Chips bliver netop brugt som varemærke og er synlig på emballagen på købstidspunktet. Desuden bliver forbrugeren også konfronteret med varemærket efter købet, når forbrugeren åbner emballagen og tager de enkelte KiMs Snack

chips ud. Forbrugeren genkender i begge tilfælde udformningen og forstår, at produktet er fra KiMs. Jeg minder om, at det dog ikke er et krav, at forbrugeren kan henvise til en bestemt producent, men at forbrugerne i forhold til KiMs Snack Chips desuagtet er i stand hertil.

IV.5. Om varemærkelovens 2, stk. 2

IV.5.1. Indledning

Selvom et tegn har kommerciel adskillelsesevne (særpræg), så kan der ikke stiftes varemærkeret, hvis tegnet falder ind under undtagelsen i varemærkelovens § 2, stk. 2:

”Der kan ikke erhverves varemærkeret til tegn, som udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.”

Bestemmelsen har karakter af en undtagelse fra hovedreglen om, at alle tegn, som kan gengives grafisk, og som har særpræg (iboende eller opnået ved indarbejdelse), kan udgøre varemærker. Dette er ubestridt.

Orkla gør gældende, at bestemmelsen *allerede derfor* må fortolkes restriktivt, hvad formuleringen da også indikerer (herunder begrænsningerne *”udelukkende”* og *”nødvendig”*).

Formålet med bestemmelsen er formuleret af EU-domstolen ved afgørelse af 18.6.2002 i sag C-299/99 (Philishave): *”Borgerne [skal] ikke have mulighed for at anvende registreringen af et varemærke til at opnå enerettigheder vedrørende tekniske løsninger eller gøre dem evigtvarende”* (præmis 82). Det følger endvidere af Philips-sagen (C-299/99), at formålet med bestemmelsen er *”(…) at udelukke registrering af udformninger, hvis væsentlige elementer svarer til en teknisk funktion (…)”* (præmis 79).

Men i Lego-sagen, T-270/06, bekræftede Retten, at ordet *”udelukkende”* skal forstås i lyset af udtrykket *”væsentlige elementer, som svarer til en teknisk funktion”* og henviste i den forbindelse bl.a. til Philips dommens (C-299/99) præmis 79. Der skal altså ikke lægges vægt på alle udformningens elementer, men kun de væsentligste elementer.

I C-48/09 P (Lego), der omhandlede registrering af Lego-klodsen som et tredimensionelt varemærke, udtalte Domstolen, at lovgivers intention har været at begrænse registreringshindringen til tegn, hvis udformning udelukkende er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, fordi alle udformninger i en vis forstand er *”funktionelle”*. En *”form”* kan altså registreres, selvom den måtte være funktionel, så længe funktionen ikke udelukkende skyldes udformningen.

EU-domstolen har fastslået, at en korrekt anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 forudsætter, at det omhandlede tegns *væsentlige elementer identificeres*, jf. C-48/09 P (Lego) præmis 68 og 69. Den kompetente myndighed kan i forbindelse med undersøgelsen af et tegns væsentlige elementer *dels støtte sig direkte til det helhedsindtryk, som tegnet giver, dels indledningsvis foretage en selvstændig undersøgelse af hver enkelt af tegnets bestanddele*, jf. præmis 70.

En korrekt anvendelse af begrænsningen i varemærkelovens § 2, stk. 2, forudsætter således en to-leddet prøve:

- 1) Tegnets *væsentlige elementer* skal først identificeres, jf. C-48/09 (Lego), præmis 68.
- 2) Herefter skal det vurderes, om *samtlig* disse væsentlige elementer falder ind under én af begrænsningerne i varemærkelovens § 2, stk. 2, jf. C-48/09 (Lego), præmis 72.

Ankenævnet har i sin afgørelse kun peget på rillerne som et væsentligt kendetegn ved det ansøgte mærke. Ankenævnet har endvidere anerkendt, at bl.a. produktets farve, tykkelse og firkantede form ikke er funktionelle (se afsnit IV.6., nedenfor).

IV.5.2. Første led i den toleddede prøve – identifikation af de væsentlige kendetegn

Prøvens første led er identifikationen af de væsentlige kendetegn, og det følger af Lego-afgørelsen, (præmis 68-70), at tegnets væsentlige kendetegn skal identificeres hver for sig. Der gælder ikke nogen regel om et "*systematisk hierarki mellem de forskellige typer af bestanddele, som et tegn kan omfatte*".

Det følger af Lego-afgørelsen (præmis 68-70), at man indledningsvis skal foretage en successiv undersøgelse af hvert enkelt af tegnets bestanddele for sig, men under hensyntagen til tegnets helhedsindtryk.

Der skal således ses på de enkelte bestanddele hver for sig, men i lyset af mærkets helhedsindtryk, dvs. der er tale om en friere bedømmelse.

En central pointe, som Ankenævnet har overset, er, at mærkets udformning består af en kombination af en række - måske ikke *i sig selv* særprægede (eller væsentlige) - elementer, som *qua* indarbejdelse gennem en årrække, tilsammen har opnået et endog stærkt særpræg som kendetegn for (i dag) Orkla.

Ankenævnet har tilsyneladende – overfladisk – vurderet mærkets enkelte bestanddele, men uden at tage hensyn til helhedsindtrykket og den skete indarbejdelse af mærket i dets helhed.

Jeg henviser til EUIPOs retningslinjer for varemærker, del B, afsnit 4, kapitel 6, pkt. 1:

"Et vigtigt aspekt er, at i modsætning til den situation, der er omfattet af artikel 7, stk. 1, litra b), i varemærkeforordningen, er gennemsnitsforbrugerens opfattelse ikke et afgørende element ved anvendelse af hindringen for registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), i varemærkeforordningen, men kan højst være et relevant kriterium for kontoret ved identificering af tegnets væsentlige egenskaber (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 34).

Af disse årsager kan en indvending i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), i varemærkeforordningen mod varemærker, som består af former eller andre egenskaber, som følger af varens karakter, former eller andre egenskaber, som er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, eller former eller andre egenskaber, som giver varerne væsentlig værdi, ikke imødegås ved at påvise, at de har opnået fornødent særpræg. Med andre ord er artikel 7, stk. 3, i varemærkeforordningen

ikke anvendelig på sådanne former eller andre egenskaber, uanset om denne særlige form eller de andre egenskaber faktisk kan udgøre et fornødent særpræg på markedet.” [Fremhævning i original].

Dette følger tillige af EU-Domstolens afgørelse i sag C-205/13, præmis 34:

”Den formodede opfattelse af tegnet hos gennemsnitsforbrugeren er ikke et afgørende element ved anvendelsen af registreringshindringen i den nævnte bestemmelses tredje led, men kan højst udgøre et relevant bedømmelseskriterium for den kompetente myndighed, når denne foretager en identifikation af tegnets væsentlige kendetegn (jf. i denne retning Lego Juris mod KHIM, EU:C:2010:516, præmis 76).” [Fremhævet].

EUIPOs retningslinjer for varemærker og EU-Domstolens afgørelse i sag C-205/13 medfører, at gennemsnitsforbrugers opfattelse (herunder af hvad der udgør et tegns særpræg) er uden betydning for, om en af *begrænsningerne* (fx teknisk funktion) i varemærkelovens § 2, stk. 2, skal finde anvendelse.

Derimod er gennemsnitsforbrugers opfattelse, og dermed også af særpræg, *”et relevant bedømmelseskriterium [...] når [den kompetente myndighed] foretager en identifikation af tegnets væsentlige kendetegn”* (jf. EUIPOs retningslinjer for varemærker, del B, afsnit 4, kapitel 6, pkt. 1).

IV.5.3. Andet led i den toleddede prøve – begrænsningerne i § 2, stk. 2

Andet led i den toleddede prøve er en vurdering af, om samtlige identificerede, væsentlige elementer falder ind under én af begrænsningerne i varemærkelovens § 2, stk. 2, jf. C-48/09 (Lego), præmis 72: Når alle væsentlige kendetegn ved mærket er identificeret, skal det vurderes, om *samtlig*e disse væsentlige kendetegn er omfattet af én af de følgende kategorier:

- 1) udformningen følger af varens egen karakter, eller
- 2) udformningen er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller
- 3) udformningen giver varen en væsentlig værdi.

Hvis kun ét af de enkelte led falder i én kategori og resten i en anden, så finder hindringen i varemærkelovens § 2, stk. 2 ikke anvendelse.

Dette er bekræftet med C-48/09 (Lego), præmis 72 og EUIPOs retningslinjer for varemærker, del B, afsnit 4, kapitel 6, pkt. 1:

”Når tegnets væsentlige egenskaber er blevet identificeret, skal det fastslås, om de alle falder ind under den pågældende begrundelse, som er angivet i artikel 7, stk. 1, litra e), i varemærkeforordningen (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 72). I denne henseende skal hver af de tre begrundelser anvendes uafhængigt af de andre. Hvis ingen af disse begrundelser finder fuld anvendelse på hele formen eller en anden egenskab, forhindrer de i tillæg hertil ikke registrering af tegnet (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 39, 42). Såfremt dele af formen eller andre egenskaber eksempelvis er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii) i varemærkeforordningen, og de resterende dele kun tilfører varerne væsentlig værdi i medfør af artikel 7, stk. 1, nr. iii), i varemærkeforordningen, udelukker ingen af disse

*to bestemmelser registreringen af formen eller andre egenskaber som et tegn.”
[Fremhævet i original].*

IV.5.4. Bevisbyrde

Det er ubestridt, at varemærkelovens § 2, stk. 2 er en undtagelsesbestemmelse. Bevisbyrden hviler på den part, der vil påberåbe sig undtagelsen.

Ankenævnet og Intersnack har ikke løftet bevisbyrden for, at det ansøgte mærke skulle være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i varemærkelovens § 2, stk. 2.

IV.6. Ankenævnets identifikation af de væsentlige elementer (første led)

Sø- og Handelsretten skal ved identifikationen af et tegns væsentlige kendetegn:

- 1) indledningsvis foretage en successiv undersøgelse af hver enkelt af tegnets bestanddele,
- 2) støtte sig direkte til det helhedsindtryk, som tegnet giver, og
- 3) tage hensyn til, om det ansøgte mærke er indarbejdet.

Allerede på dette grundlag må det afvises, at det *eneste* væsentlige kendetegn ved det ansøgte mærke skulle være rillerne.

Det ansøgte mærkes udformning består af en kombination af flere - måske ikke i sig selv særprægede - elementer, som *qua* indarbejdelse gennem en årrække tilsammen har opnået et stærkt særpræg som kendetegn for (i dag) Orkla. Eftersom det ansøgte mærke er indarbejdet og har særpræg – som anerkendt af Patent- og Varemærkestyrelsen – må det logisk følge, at mærkets væsentlige elementer er en kombinationen af (i hvert fald) følgende fem elementer:

1. Farven (gul/orange).
2. Formen (et næsten kvadratisk rektangel).
3. Krumningen.
4. Tykkelsen.
5. Særligt tæt liggende og ensartede riller over hele overfladen.

De "*væsentlige kendetegn*" i det ansøgte mærke er *alle* disse fem elementer i kombination. Kombinationen af disse elementer er blevet indarbejdet samlet, og de har tilsammen opnået den høje genkendelsesgrad i omsætningskredsen.

Indarbejdelse er et relevant bedømmelseskriterium ved udvælgelsen/identifikationen af et tegns væsentlige elementer, og Sø- og Handelsretten skal derfor tage højde for, at op mod 45 % af den relevante kreds i markedsundersøgelsen identificerede KiMs ved forevisning af KiMs Snack Chips – som består af kombinationen af de fem væsentlige elementer.

Ankenævnets ensidige fokus på blot ét væsentligt kendetegn strider mod gældende ret: Hvis det ansøgte mærke havde været trekantet (i stedet for firkantet) og af en anden farve, så ville den relevante kundekreds næppe opfatte mærket som et kendetegn for Orkla. Der er ikke ført bevis for, at mærket består af blot ét væsentligt element, tværtimod må Retten lægge til grund, at når næsten 45 % af den relevante kundekreds identificerer mærket som et kendetegn for Orkla, må det bero på

helhedsopfattelsen af det mærke, respondenterne er blevet præsenteret for. Andet er der ikke først bevis for.

Jeg henviser til illustration til EUIPO Boards of Appeals afgørelse R 76/2017-2, hvor de væsentligste elementer ved en globusfod var:

1. "a basic ring of height and uniform thickness (having a uniform cross section).
2. a cylindrical gauge, arranged in an angular manner on an outer edge (outer edge) of the ring, of modest size, either in height or in diameter (the last contained in the ring).



EUIPO Boards of Appeal identificerede de væsentlige kendetegn ved at foretage en helhedsbedømmelse og nåede frem til, at disse bl.a. var tykkelsen, størrelsen og formen (cylindrisk form). Det forhold, at en cylinder må betegnes som en grundform, medførte ikke i sig selv, at formen ikke kunne antages at være et væsentligt kendetegn.

Ankenævnet vurderede indledningsvist, korrekt, at det ansøgte mærke "består af en række individuelle træk, herunder **blandt andet** produktets farve, tykkelse og firkantede form". [Fremhævet].

Men så konkluderer Ankenævnet: "Ankenævnet finder dog, at udformningens væsentlige kendetegn må anses for at være den rillede overflade, da de øvrige træk må anses for at være ikke-væsentlige og uden teknisk funktion."

Men konklusionen er i direkte strid med, at de samme træk, som Ankenævnet først har fastslået er "individuelle træk" (farve, tykkelse og firkantede form) ikke skulle være væsentlige - fordi de er "uden teknisk funktion".

Retten må lægge til grund, at Ankenævnet ikke har fastlagt mærkets væsentlige elementer i overensstemmelse med gældende ret.

IV.7. Ankenævnets vurdering af "varens egen karakter" (andet led)

IV.7.1. Indledning

Det ansøgte mærke indeholder fem "væsentlige elementer":

1. Farven (gul/orange).
2. Formen (et næsten kvadratisk rektangel).
3. Krumningen.
4. Tykkelsen.
5. Særligt tætliggende og ensartede riller over hele overfladen.

Ankenævnet vurderede, at rillerne i KiMs Snack Chips skulle følge af varens egen karakter, jf. varemærkelovens § 2, stk. 2 (og stadfæstede Patent- og Varemærkesty-

relsens begrundelse. Ankenævnet har ikke gengivet nogen analyse for så vidt angår det ansøgte mærkes øvrige kendetegn.

Intersnack har gjort gældende, at alle fem elementer skulle følge af varens egen karakter. Men hverken Ankenævnet eller Intersnack har løftet bevisbyrden for, at samtlige kendetegn, endsige blot et enkelt kendetegn, ved det ansøgte mærke skulle følge af varens egen karakter (varemærkelovens § 2, stk. 2).

Bestemmelsen i varemærkelovens § 2, stk. 2 skal ifølge EU-Domstolens afgørelse C-205/13 forstås således, at den angår udformninger, der er væsentlige og som er *”knyttet til [varens] generiske funktion eller funktioner, som forbrugerne muligvis kan efterspørge hos konkurrenternes varer”* (præmis 27).

Schovsbo og Rosenmeier m.fl., *Immaterielret*, 5. udgave, s. 489 fremhæver, at:

”Det kan være svært at angive sådanne elementer abstrakt, men hvis man tager udgangspunkt i Tripp Trapp-stolen (som EU-dommen angik), så kunne et eksempel nok være de formgivningsmæssige træk, som følger af stolens type som en stol, som kan »vokse med barnet« (dens »generiske funktion«). Tanken er altså her, at varemærkeretten til Tripp Trapp-stolen ikke må blive så bred, at den forhindrer andre virksomheder i at tilbyde deres version af en sådan stol, som et alternativ til Tripp Tripp-stolen.”

Det afgørende moment i forhold til denne – snævre - undtagelse (som følger af varens egen karakter), knytter sig altså til udformningens *generiske* funktioner. Hensynet bag reglen er således, at det skal undgås, at konkurrenter forhindres i at tilbyde en *anden* version af produktet.

Her er det væsentligt at notere sig, at en varemærkeret til det ansøgte mærke netop *ikke* vil forhindre konkurrenter i at tilbyde chips, der er (i) gule/orange, eller (ii) firkantede, eller (iii) krumme, eller (iv) lige så tykke som KiMs Snack Chips - eller (v) rillede. Konkurrenter vil kun kunne afskæres fra at markedsføre kombinationen af de fem væsentlige elementer indarbejdet som varemærke for KiMs Snack Chips, og en varemærkeret vil kun kunne håndhæves overfor konkurrenter, der anvender en væsentlig del af mærkets elementer.

IV.7.2. Rillerne

For så vidt angår rillerne, begrundede Patent- og Varemærkestyrelsen sin afgørelse med, at rillerne følger af varens egen karakter (begrundelsen blev stadfæstet af Ankenævnet):

”Produktets smag og konsistens må anses for at udgøre snackproduktets brugs-mæssige, generiske funktioner. Produktets riller er udformet med henblik på at opnå en bestemt oplevelse af smag og konsistens, som også vil efterspørges hos konkurrenternes varer. En eneret tildelt bestemte rillede udformning vil føre til en begrænsning af konkurrenternes mulighed for at udforme deres rillede snackprodukter på en måde, der er lige så brugbar se hertil punkt 55-58.i generaladvokatens forslag til afgørelse i Tripp Trapp-sagen, Den rillede udformning må i den henseende følge af varens egen karakter inden for rillede snackprodukter.”

Det er ubestridt, at forbrugerne efterspørger en særlig smag og konsistens.

Men hverken Ankenævnet eller Intersnack har løftet bevisbyrden for, at rillerne er nødvendige for at opnå en særlig smag eller sprødhed. Disse egenskaber afhænger ikke af rillerne, men derimod af dejens sammensætning, dens forarbejdning og mængden af krydderier. Der henvises i den forbindelse til erklæring af 24. juni 2019 afgivet af Lone Andersen og Morten Vinther, begge ansat hos Orkla.

IV.7.3. De øvrige fire elementer

Ankenævnet har ikke forholdt sig til, om de øvrige fire elementer følger af varens egen karakter.

Intersnack hævder, at samtlige fem elementer skulle følge af varens egen karakter, fordi

- 1) *"de fleste chips fremstillet af kartofler vil have den samme eller en lignende gul/orange farve, en krumning og en række riller, for at gøre chipsen mere sprød og knasende samt for at binde krydderierne bedre til produktet."*
- 2) *"ingen af mærkets elementer afviger – og især ikke betydeligt afviger fra normen eller grundformerne for en kartoffelchips".*

Men denne argumentation angår ikke varemærkelovens § 2, stk. 2, som er en undtagelse begrænset til en udformning, *der følger af varens egen karakter.*

Intersnack hævder (uden dokumentation), at de fleste chips fremstillet af kartofler vil have den samme farve og form pga. tekniske egenskaber (1). Dette er en grundlæggende misforståelse, allerede fordi KiMs Snack Chips fremstilles ved ekstrusion fra en dej (ikke af en afskåret, rå kartoffel) - dejen presses ud gennem et formgivende mundstykke.

Og under alle omstændigheder er det irrelevant for varemærkelovens § 2, stk. 2, om et produkt afviger betydeligt fra normen for et produkts udformning (2). (Den vurdering spiller en vigtig rolle i særprægsbedømmelsen).

IV.8. Ankenævnets vurdering af "teknisk resultat" (andet led)

IV.8.1. Indledning

Det ansøgte mærke indeholder fem væsentlige elementer:

1. Farven (gul/orange).
2. Formen (et næsten kvadratisk rektangel).
3. Krumningen.
4. Tykkelsen.
5. Særligt tætliggende og ensartede riller over hele overfladen.

Ligesom Patent- og Varemærkestyrelsen vurderede Ankenævnet, at rillerne i KiMs Snack Chips udøver en teknisk funktion (varemærkelovens § 2, stk. 2), men at de øvrige elementer 1-4 *ikke udøver nogen teknisk funktion.*

Intersnack har ikke løftet bevisbyrden for, at element 1-4 udøver nogen teknisk funktion, og Retten kan derfor lægge til grund, at element 1-4 ikke udøver nogen teknisk funktion.

Retten skal herefter tage stilling til, om Ankenævnet og Intersnack har løftet bevisbyrden for, at rillerne (element 5) udøver en teknisk funktion.

EUIPOs retningslinjer for varemærker (del B, afsnit 4, kapitel 6, pkt. 3) fastslår, at:

”Vurderingen af en EU-varemærkeansøgning i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i varemærkeforordningen skal tages hensyn til betydningen af udtrykket ”teknisk resultat”. Dette udtryk skal fortolkes bredt og omfatter former eller andre egenskaber, der f.eks.:

- *passer med en anden artikel*
- *yder størst styrke*
- *opbruger mindst materiale*
- *letter hensigtsmæssig opbevaring eller transport.”*

Ved denne vurdering er det afgørende, hvordan varen fungerer, men *ikke* hvordan den er fremstillet. Dette fremgår af Kit-Kat sagen (C-215/14):

”Artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), i direktiv 2008/95, som tillader, at tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, udelukkes fra registrering, skal fortolkes således, at den omhandler den måde, hvorpå den omhandlede vare fungerer, og ikke finder anvendelse på den måde, hvorpå varen er fremstillet.”

Samtlige *”væsentlige elementer”* i mærket skal altså være *”nødvendige”* for at opnå et teknisk resultat/en teknisk funktion/egenskab ved/i selve varen. Men i denne sag er bevisbyrden end ikke løftet for, at bare ét af de identificerede, fem væsentlige elementer udøver en teknisk funktion.

For god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at det ansøgte mærke ikke vil give Orkla monopol på tekniske løsninger eller funktionelle egenskaber i et generisk chips produkt. Det ansøgte mærke vil kun kunne forhindre andres brug af *samtlige disse delelementer i forening*.

IV.8.2. Rillerne

Ankenævnet begrundede sin afgørelse med, at rillerne angiveligt har betydning for produktets tekstur og sprødhed, fordi rillerne forøger den samlede overflade og dermed giver større sprødhed under stegningen, og fordi det større areal gør, at (flere) krydderier kan lejre sig.

Uanset, at rillerne giver et større areal, hvorpå en større mængde krydderi kan lejre sig, så er dette ikke ensbetydende med, at rillerne *generelt* udøver nogen teknisk funktion.

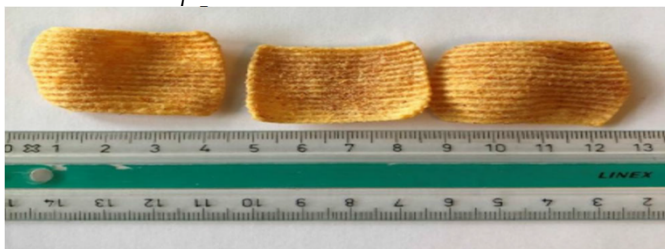
Som det fremgår af Orklas tekniske erklæring, har flere forhold betydning for KiMs Snack Chips’ tekstur, sprødhed m.v., men afgørende er:

1. Opskriften på dejen, herunder især mængden af kartoffelgranulat; og
2. Graden af kogning og forarbejdning af dejen under ekstrusion (jo mindre dejen koges/forarbejdes, desto hårdere bliver det færdige produkt efter kogning).

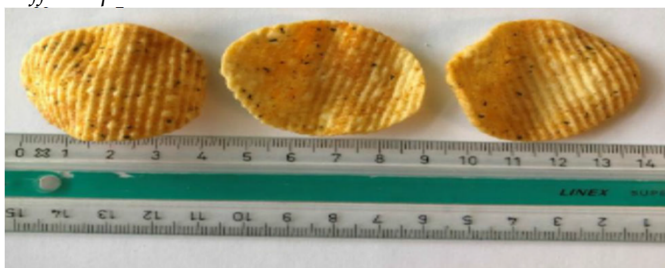
Det er altså muligt at fremstille et chips-produkt med riller, krumninger m.v., som *ikke* er nævneværdigt hårdt eller sprødt, hvis dejopskriften ikke er egnet, eller hvis dejen behandles på en bestemt måde (eg. koges kortere eller længere). På samme måde er det muligt at fremstille et chips-produkt uden riller, krumninger m.v. med en meget høj grad af hårdhed og sprødhed – afhængigt af dejopskrift og kogetid.

Som dokumenteret i erklæringen, gennemførte Orkla en række undersøgelser af hårdhed/brudstyrke på KiMs Snack Chips i forhold til Orklas Taffel Super-Snacks:

KiMs Snack Chips



Taffel SuperSnacks



Resultaterne af undersøgelsen viste, at den runde Taffel SuperSnacks har en større grad af brudstyrke/hårdhed end KiMs Snack Chips. Jeg bemærker, at rillerne og krumningen på KiMs Snack Chips er væsentligt anderledes og har en helt anden karakter end Taffel SuperSnacks.

Det kan altså hverken være den geometriske form på KiMs Snack Chips (et næsten kvadratisk rektangel) eller den særlige form for riller, der – i sig selv – er udslagsgivende for hårdhed/ brudstyrke.

Resultaterne illustrerer også, at det ikke er nødvendigt at anvende en bestemt form, krumning, riller og/eller tykkelse for at opnå netop den sprødhed/hårdhed, som KiMs Snack Chips har - tværtimod kan højere grader af sprødhed/hårdhed opnås ved brug af helt andre former/virkemidler. Det er altså hverken rillerne eller de øvrige væsentlige elementer, som udøver en selvstændig, teknisk funktion.

Ankenævnet har påberåbt sig en række patenter/patentansøgninger til støtte for, at rillerne i KiMs Snack Chips skulle udøve en selvstændig, teknisk funktion.

Men de forskellige patent(ansøgninger) angår *ikke* riller i almindelighed, kun en særlig kombination af tekniske træk, som patentansøger i hvert enkelt tilfælde har ønsket at patentere – dvs. en specifik udformning af et chipprodukt med specifikke krav til tykkelse, bølgenes vinkel og størrelse m.v. Det er altså udtrykkeligt kun helt specifikke riller/fordybninger, som – angiveligt har en teknisk effekt. Se hertil eksempelvis ... (patentkrav i 7), som alene angår kombinationen af en specifik vinkel, tykkelse og størrelse – ikke riller i almindelighed.

Dette synes også at være anerkendt af Ankenævnet, der i svarskriftet anfører:

“Patentet vedrører, hvordan rillernes forhold på inderside og yderside skal udformes i kombination med den præcise rørform, vægtfylde, fedtholdighed og fugtprocent, for at opnå den ønskede ekspansion ved tilberedningen i relation til en rørformet pellet.” [Fremhævet].

Det er således ikke rillerne *i sig selv*, der medfører en teknisk funktion, men derimod *et bestemt forhold* mellem rillerne på inderside og yderside *i kombination* med en række andre forhold (og i øvrigt på en rørformet pellet).

Det er udokumenteret, at selve formgivningen skulle have betydning for smag og sprødhed. Intersnack hævder, at Orklas markedsføringsmateriale skulle udgøre tilstrækkelig dokumentation. Om udformningen har betydning for sprødhed og smag beror imidlertid udelukkende på en teknisk vurdering, som Orklas subjektive anprisninger ikke kan have nogen indflydelse på.

IV.8.3. De øvrige træk

Ankenævnet og Orkla er enige om, at de øvrige træk ved KiMs Snack Chips ikke har nogen teknisk funktion.

Intersnack hævder – uden dokumentation – at også disse øvrige træk ved KiMs Snack Chips (farven, formen, krumningen og tykkelsen) skulle udøve en relevant, teknisk funktion. Dette bestrides.

Farven er afhængig af sammensætningen af den dej, som pelleten laves af, samt hvordan og hvor længe pelleten koges i olie. Farven beror altså på et bevidst valg fra Orklas side.

Den lillempede, rektangulære form og krumning er ikke en geometrisk grundform, og formen har ikke nogen teknisk funktion. Intersnack hævder, at en firkantet form angiveligt skulle give en bedre udnyttelse af råvaren, da man kan forme en lang stang og klippe den i den ønskede længde uden overskudmateriale, som ellers skulle genanvendes.

Dette hypotetiske problem er ikke relevant for den pellet, som Orkla benytter, allerede fordi Orklas pellet fremstilles ved hjælp af ekstrusion, dvs. dejen forbehandles og presses ud gennem et endestykke med et antal studser, som giver pelletten en bevidst valgt form, der afskæres i en bestemt længde, og krumningen vælges samtidig.

I øvrigt er selve fremstillingsmetoden irrelevant for vurderingen af, om *udformningen* opfylder en teknisk funktion. Det følger af C-215/14 (Kit Kat) præmis 57, at varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii - varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra b), skal fortolkes således, at bestemmelsen angår varens *funktion*, ikke fremstillingsmetoden.

Formålet med undtagelsesbestemmelsen i varemærkelovens § 2, stk. 2 er at undgå, at der tildes et monopol på tekniske løsninger, som brugeren kunne tænkes at efterspørge i konkurrenternes varer, jf. C-299/99 (Philips), præmis 78 og C-205/13 (Hauck), præmis 18. Og set fra forbrugerens synspunkt er det ubestrideligt varens

brugsegenskaber, der er afgørende, mens fremstillingsprocessen uden betydning, jf. Kit Kat, præmis 55.

Intersnacks anbringende om, at den tillempede rektangulære form angiveligt skulle tjene et teknisk formål ved at sikre en smagsbindende effekt i kombination med sprødhed, knasende effekt, brudresistens, jævn, og ikke "udblæst" overflade og fasthed, er der ikke ført bevis for. Sprødhed og knasende effekt afhænger navnlig af dejens sammensætning og bearbejdning (herunder kogning), se ... ovenfor afsnit IV.8.2.

Den tillempet rektangulære form har heller ikke nogen selvstændig betydning i forhold til brudstyrken.

Det er nemt at forestille sig andre chips-udformninger med mere brudstyrke, eksempelvis de kegleformede Bugles®. KiMs Snack Chips' pellet ikke den form, som giver mest styrke (jf. EUIPO guidelines, del B, sektion 4, kapitel 6 (3)).

IV.9. Ankenævnets vurdering af "væsentlig værdi" (andet led)

Det er uklart, om Intersnack stadig gør gældende, at de væsentlige elementer ved det ansøgte mærke *i sig selv* skulle tilføre det ansøgte mærke en væsentlig værdi.

Der ses ikke at være grundlag for et sådant anbringende, allerede pga. Patent- og Varemærkestyrelsens begrundelse:

"Det er styrelsens opfattelse, at udformningen ikke udviser særlige æstetiske egenskaber som kan antages at tilføre varen væsentlig værdi. Der er, som også tidligere bemærket, ikke tale om et bemærkelsesværdigt design.

Det er heller ikke påvist, at der er en sammenhæng mellem den økonomiske gevinst og udformningen. Fortjenesten kan lige såvel være begrundet i andre forhold.

Styrelsen tager derfor ikke indsigers påstand om, at udformningen tilfører varen en væsentlig værdi, til følge."

V. SAMMENFATNING

Sammenfattende gør jeg på vegne Orkla gældende, at hverken Ankenævnet eller Intersnack har løftet bevisbyrden for, at det ansøgte mærke ikke opfylder betingelserne for registrering. ..."

Orkla har supplerende anført, at Ankenævnet ikke var sammensat med den fornødne sagkundskab ved Ankenævnets afgørelse af 21. marts 2018 (bilag 1), jf. § 2 i bekendtgørelsen om Ankenævnet for Patenter og Varemærker, idet Ankenævnet ikke besad fornøden sagkundskab til behandling af de patenter og patentansøgninger, som indgik i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og dermed i grundlaget for Ankenævnets afgørelse.

Orkla har endvidere supplerende anført, at leverandøraftalens pkt. 3 (bilag AA) regulerer de eneretlige forhold, og hvis der måtte opstå enerettigheder, f.eks.

varemærkerettigheder ved indarbejdelse, så tilhørte sådanne rettigheder Kims A/S, dvs. Orkla, jf. aftalens pkt. 3.1 og 3.2. Parterne har således eksplicit taget stilling til, hvad der skulle gælde, hvis der som følge af samarbejdet opstod ene-rettigheder.

For Ankenævnet, er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 7. februar 2020, hvoraf fremgår bl.a.:

”... 3. ANBRINGENDER

3.1 Ad afvisning

Orklas *principale påstand* indeholder to led. Efter *første led* skal Ankenævnet for Patenter og Varemærker anerkende, at foreløbig varemærkeregistriering VR 2015 00323 skal tillades registreret endeligt for de ansøgte varer i klasse 29. Efter *andet led* skal Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse af 21. marts 2018 omgøres.

Orklas *subsidiære påstand* er identisk med *første led* i den *principale påstand*.

Andet led i den *principale påstand* om, at Ankenævnets afgørelse skal ”omgøres”, indeholder reelt to elementer; nemlig at Sø- og Handelsretten skal *ophæve* Ankenævnets afgørelse af 21. marts 2018 (bilag 1), og at Sø- og Handelsretten derefter skal sætte en *ny ændret afgørelse* i dennes sted.

I den *principale påstands første led* og i den *subsidiære påstand* er beskrevet, *hvilket indhold* denne nye afgørelse skal have.

Den principale påstands første led og *den subsidiære påstand* skal afvises, da der ikke foreligger et prøvelsesgrundlag herfor. Da det ansøgte 3D-mærke er omfattet af bestemmelsen i varemærkelovens § 2, stk. 2, og dermed er udelukket fra at kunne beskyttes som varemærke, har Ankenævnet således ikke forholdt sig til spørgsmålet om mærkets særpræg. Den *principale påstands første led* og den *subsidiære påstand* forudsætter imidlertid, at Sø- og Handelsretten tager stilling til spørgsmålet om særpræg.

Den principale påstands andet led skal afvises, da påstanden forudsætter, at Sø- og Handelsretten skal ophæve Ankenævnets afgørelse og derefter sætte en ny afgørelse i dennes sted med et andet indhold. En sådan ændring af afgørelsen, så afgørelsen får et nyt indhold, vil imidlertid forudsætte, at Sø- og Handelsretten skal agere forvaltningsmyndighed, herunder foretage de skøn, som ved lov er tillagt varemærkemyndighederne at udøve, og påstanden må derfor afvises.

3.2 Ad frifindelse

Til støtte for påstanden om frifindelse gøres det overordnet gældende, at Orkla ikke har godtgjort det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse af 21. marts 2018 (bilag 1), hvorved Ankenævnet ved en konkret bedømmelse fandt, at det ansøgte 3D-mærke var udelukket for registrering efter varemærkelovens § 2, stk. 2.

3.2.1 Domstolsprøvelsen

Domstolsprøvelsen indebærer, at domstolene ikke nødvendigvis skal tilsidesætte Ankenævnets afgørelse, blot fordi der kan rejses en vis tvivl om Ankenævnets vurdering. Domstolene må særskilt vurdere, om der er fornødent grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse.

Det skal i den forbindelse ved domstolsprøvelsen af Ankenævnets afgørelse tages i betragtning, at Ankenævnet er sammensat af et formandskab og et antal medlemmer, som skal besidde den bedst mulige sagkundskab vedrørende bl.a. varemærker. Det kræver derfor et sikkert grundlag at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse, jf. bl.a. U.2016.2174SH.

Bevisbyrden påhviler Orkla, og selskabet har ikke godtgjort, at der er det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse. Da Orkla ikke kan løfte bevisbyrden for, at der er et sikkert grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse, må Ankenævnet frifindes.

Ankenævnet bestrider således, som anført af Orkla, at det er Ankenævnet, der bærer bevisbyrden for at anvende betingelserne i varemærkelovens § 2, stk. 2.

3.2.2 Den konkrete bedømmelse

Ved den indbragte afgørelse, fandt Ankenævnet, at 3D-mærket var udelukket fra registrering efter varemærkelovens § 2, stk. 2, hvoraf det fremgår:

"Der kan ikke erhverves varemærkeret til tegn, som udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi."

Da der er tale om en undtagelse til det grundlæggende princip i § 2, stk. 1, hvor alle tegn, der kan gengives grafisk og som har særpræg, kan beskyttes som varemærker, skal bestemmelsen fortolkes indskrænkende, jf. også "udelukkende" i bestemmelsen.

Varemærkelovens § 2, stk. 2, finder anvendelse, hvis en af betingelserne i bestemmelsen er opfyldt - også selv om tegnet fungerer som et varemærke, dvs. tjener til at angive produktets kommercielle oprindelse.

Formålet med en sådan bestemmelse er, jf. C-299/99 Phillips, præmis 78:

"Begrundelsen for registreringshindringerne i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), er, at det skal undgås, at varemærkebeskyttelsen fører til, at varemærkeindehaveren får monopol på tekniske løsninger eller en vares funktionelle kendetegn, som brugeren kan tænkes at efterspørge ved konkurrenternes varer. Artikel 3, stk. 1, litra e), har således til formål at undgå, at varemærkebeskyttelsen går videre end de tegn, der giver mulighed for at adskille en vare eller tjenesteydelse fra dem, der udbydes af konkurrenterne, og virker som en hindring for, at konkurrenterne frit kan udbyde varer, der inkorporerer de tekniske løsninger eller de nævnte funktionelle kendetegn, i konkurrence med varemærkeindehaveren."

Vurderingen af, om betingelserne i § 2, stk. 2, er opfyldt, har objektiveret karakter, og opfattelsen af tegnet hos gennemsnitsforbrugeren er blot et blandt flere momenter, som skal inddrages i denne vurdering, jf. C-205/13 Tripp Trapp, præmis 34, med henvisning til C-48/09 LEGO.

Det af Orkla anførte vedrørende mærkets særpræg er uden betydning for afgørelsen af denne sag, idet varemærkelovens § 2, stk. 2, finder anvendelse uanset, om det ansøgte mærke har særpræg eller ej.

3.2.2.1 Udformning af 3D-mærket er udelukkende nødvendig for at opnå et teknisk resultat

Den del af § 2, stk. 2, som vedrører udformninger, der udelukkende er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, skal fortolkes i overensstemmelse med de principper, som er angivet i sag C-299/99 Philips og C-48/09 P LEGO.

I C-48/09 LEGO udtalte EU-Domstolen blandt andet, at undtagelsen skal fortolkes snævert, og af præmis 48 fremgår:

"[...] Med ordene »udelukkende« og »nødvendig« sikrer bestemmelsen, at alene udformninger af en vare, som udelukkende inkorporerer en teknisk løsning, og hvis registrering som varemærke således reelt vil vanskeliggøre andre virksomheders anvendelse af denne tekniske løsning, nægtes registrering."

I præmis 51 og 52 præciserede EU-Domstolen, at denne betingelse er opfyldt, såfremt:

"[...] udformningens væsentlige kendetegn svarer til den tekniske funktion, og tilstedeværelsen af ikke-væsentlige kendetegn, der ikke har en teknisk funktion, er herved uden betydning."

"[...] nemlig at tilstedeværelsen af et eller flere vilkårlige elementer af mindre betydning i et tredimensionelt tegn, hvis væsentlige kendetegn alle er bestemt af den tekniske løsning, som tegnet udtrykker, er uden betydning for konklusionen om, at det pågældende tegn udelukkende udgøres af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat."

Videre af præmis 58 fremgår, at den omstændighed, at der findes andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det tilsvarende tekniske resultat, ikke i sig selv udelukker anvendelsen af registreringshindringen.

Af præmis 59 fremgår:

"[...] hvorefter et tegn, der udgøres af en udformning af en vare, der alene, og uden at der er tilføjet væsentlige ikke funktionelle elementer, udtrykker en teknisk funktion, ikke kan registreres som varemærke, idet en sådan registrering i alt for betydelig grad ville formindske konkurrenternes adgang til at markedsføre udformninger af varer, som inkorporerer den samme tekniske løsning."

Af C-215/14 Kit Kat fremgår, at undtagelsen ikke finder anvendelse på den måde, som varen er fremstillet på, men kun den måde, som den omhandlede vare fungerer på, jf. præmis 57.

Udformningens væsentlige kendetegn

Ifølge EU-Domstolens dom i C-48/09 (LEGO), præmis 69, skal udtrykket »væsentlige kendetegn«, som anført af generaladvokaten i punkt 63 i forslaget til afgørelse, forstås således, at det omfatter tegnets vigtigste elementer.

EU-Domstolen anførte herom, at identifikation af de væsentlige kendetegn altid skal foretages, da der ikke er et hierarki mellem de forskellige bestanddele, et tegn kan omfatte. Videre, at den kompetente myndighed i forbindelse med undersøgelsen af et tegns væsentlige kendetegn dels kan støtte sig direkte til det helhedsindtryk, som tegnet giver, dels indledningsvis kan foretage en successiv undersøgelse af hver enkelt af tegnets bestanddele, jf. præmis 70.

Identifikationen af tegnets væsentlige kendetegn kan følgelig, alt efter omstændighederne i sagen og navnlig henset til graden af vanskeligheder forbundet med den, foretages ved hjælp af en simpel visuel analyse af det pågældende tegn eller omvendt baseres på en indgående undersøgelse, hvorved der tages hensyn til elementer, der er relevante for bedømmelsen, såsom undersøgelser og ekspertvurderinger eller sågar oplysninger, der vedrører intellektuelle ejendomsrettigheder, som tidligere er tildelt i forbindelse med den omhandlede vare, jf. præmis 71.

Ankenævnet har med rette vurderet, at udformningens *væsentlige kendetegn* er den rillede overflade, da de øvrige træk i form af bl.a. produktets farve, tykkelse og fir-kantede form er ikke-væsentlige og uden teknisk funktion.

Ankenævnet har i den forbindelse henvist til og anvendt den korrekte bestemmelse i varemærkeloven og relevant praksis fra EU-Domstolen. Videre har Ankenævnet identificeret elementerne i det omhandlede mærke og vurderet, hvilke(t) element(er) der er mærkets væsentlige. Ankenævnet har således fulgt den fremgangsmåde for vurderingen, der er fastlagt i lovgivningen og praksis, inddraget de relevante faktiske forhold og foretaget det skøn, som Ankenævnet efter lovgivningen skal foretage, inden for den fastlagte ramme.

Orkla har heroverfor ikke fremlagt nogen beviser, der støtter, at Ankenævnet ikke har vurderet mærkets væsentlige kentegn korrekt.

Orkla har gjort gældende, at Ankenævnet har overset en central pointe, nemlig at mærkets udformning udgøres af en kombination af elementer, som via indarbejdelse har opnået et stærkt særpræg som kendetegn for Orkla, og at mærkets væsentlige elementer er en kombination af de fem elementer.

Uanset, hvordan kundekredsen måtte opfatte Orklas mærke, havde Ankenævnet ikke havde en forpligtelse til at tage den relevante kundekreds' synsvinkel i betragtning i forbindelse med identifikationen af mærkets væsentlige kendetegn, jf. EU-Domstolens dom i C-48/09 (LEGO), præmis 75-77, idet opfattelsen hos gennemsnitsforbrugeren ikke er et afgørende element ved anvendelsen af reglen i § 2, stk. 2, men derimod højst kan være et relevant bedømmelseskriterium ved identifikationen af tegnets væsentlige kendetegn. Identifikationen af et tegns væsentlige kendetegn skal følgelig ikke nødvendigvis foretages ud fra den tilsigtede kundekreds' synsvinkel. Heraf må også følge, at en eventuel indarbejdelse af mærket ikke er et afgørende element for vurderingen af, hvilke elementer i mærket, der er væsentlige, idet indarbejdelsen netop har rod i den relevante kundekreds opfattelse.

Teknisk funktion

Ankenævnet har endvidere med rette vurderet, at den rillede overflade må antages at udføre en *teknisk funktion* i forhold til produktets tekstur og sprødhed, og at en opretholdelse af registreringen ville formindske konkurrenternes adgang til at markedsføre udformninger af varer, som inkorporerer den samme tekniske løsning. I den forbindelse har Ankenævnet inddraget relevante faktiske forhold for vurderingen og anvendt disse oplysninger korrekt.

Produktet, som Orkla ønsker at få registreret som et 3D-mærke, er fremstillet af pellets, der er et halvfabrikat bestående af kartoffelstivelse som basisingrediens blandet med vand og salt til en dej/pasta. Pellsnack fremstiller forskellige typer og former af pellets, herunder den pellet som Orklas produkt er baseret på.

Formålet med sammensætningen af dejen til pellets er at opnå en bestemt konsistens og sprødhed. I Patent- og Varemærkestyrelsens begrundelse, som Ankenævnet har henvist til i afgørelsen, fremhævede styrelsen en Europæisk patentansøgning, no. 2 756 758 A1 (bilag M), som vedrører en metode til fremstilling af et snackprodukt baseret på en tubeformet pellet. Patentansøgningen vedrører, hvordan rillernes forhold på inderside og yderside skal udformes, i kombination med den præcise rørform, vægtfylde, fedtholdighed og fugtprocent, for at opnå den ønskede ekspansion ved tilberedningen, i relation til en rørformet pellet. Patentbeskrivelsen viser, at rillernes udformning har betydning for, hvordan produktet reagerer og udvider sig, når det friteres, og at rillerne i kombination med dejens egenskaber og tilberedning er udformet med henblik på at styre, hvordan produktet ekspanderer under tilberedningen. Af patentbeskrivelsen fremgår således bl.a. følgende (afsnit 0007, linje 40-44):

"It is believed that a perimeter wall that is corrugated is particularly advantageous in that, on cooking, and especially in the case of frying, the structure loses its moisture evenly and/or has low susceptibility to blistering or blowing."

Og videre (afsnit 0010, linje 47-48):

"A further advantage of the invention is that the ridges enhance an attractive "crack-crunch" texture in the snack products."

Af patentbeskrivelsen i et amerikansk patent, U.S. patent no. 7,117,778 (bilag K), fremgår i samme retning bl.a. (afsnittet "Background of the invention", 1. spalte, linje 15-19), at:

"[...] the corrugated cut surface contributes to improved product characteristics such as reduced fragility and breakage during subsequent processing, and improved crispness and/or batter pick-up for enhanced consumer acceptance."

Og (afsnittet "Background of the invention", 1. spalte, linje 59-67, og 2. spalte, linje 1-6):

"Cut potato pieces having a corrugated or wave-shaped configuration have enjoyed a high measure of consumer approval. In this regard, potato pieces having a corrugated or crinkle-cut shape are characterized by cut surfaces of larger overall surface area having an increased number of relatively thin edges, in comparison with traditional straight-cut potato pieces. As a result, such corrugated cut potato

shapes normally exhibit a comparatively enhanced crispy texture when subjected to subsequent par-frying and/or finish frying in hot oil. In addition, when subjected to a batter coating process, such corrugated cut potato pieces also tend to pick up and retain a comparatively greater quantity of the batter, in comparison with straight-cut potato pieces, to result in a relatively enhanced flavor and texture attributable to the batter."

Af patentbeskrivelsen i et andet amerikansk patent, U.S. patent no. 4,973,481 (bilag L), fremgår bl.a. følgende (afsnittet "Background of the invention", 1. spalte, linje 32-35):

"Ripples are provided in the long dimension of the chip so that when subjected to the dipping action, the ripples resist flexing in the longitudinal direction, thereby decreasing breakage."

En sådan inddragelse af patenter, som beskriver den pågældende udformningsfunktionelle elementer, i vurderingen, er i tråd med EU-Domstolens praksis, jf. C-48/09 (LEGO), præmis 85.

Orkla har anført, at det af Intersnack fremlagte bilag Adc. F er et partsindlæg. Tilsvarende må den af Orkla som bilag 11 fremlagte erklæring anses for et partsindlæg. Ankenævnet bemærker dog, at Orklas egne ansatte har bekræftet i erklæringen (bilag 11, s. 2), at rillede snacks har et større overfladeareal end flade snacks, og at der derfor er mere plads til, at krydderierne kan bindes til chips'en. Videre er det anført, at det ikke kan afvises, at bølger eller riller kan have betydning for sprødheden, om end Orklas ansatte ikke kunne påvise, at det skulle være tilfældet.

I forhold til den af Orkla udførte undersøgelse, gengivet i erklæringen (bilag 11, s. 4-9), bemærker Ankenævnet, at undersøgelsen er gennemført med et meget lille antal chips (5 af hver slags), og at målingerne gav meget svingende resultater. Undersøgelsen kan derfor ikke tillægges nogen reel betydning.

Rillernes tekniske funktion omtales også i udtalelsen fra Intersnack (bilag Adc. F), hvor det bl.a. er anført, at (bilag Adc. F, s. 1):

"[...] the crinkles give further basis for the binding of flavor, and adds crispness to the product."

og at (bilag Adc. F, s. 2):

"The crinkled shape of the product is technically designed to allow a bigger surface area at the same basic footprint area of the product. This will provide firstly a larger area for the flavour/seasoning to stick to the product surface and secondly in the valleys of the crinkles the seasoning is better protected against being rubbed off, so that more seasoning stays on the product, which gives in total a higher taste intensity."

The crinkles also lead to a better crunchiness of the product compared to a non-crinkled, flat product."

Det fremgår på hjemmesiden Kims.dk, hvor Orklas chips kan findes, at rillerne i Kims Snack Chips har til formål at sikre, at *"[...] smagen har et godt sted at lægge sig."*, jf. udskrift herfra (bilag J).

Orklas bevisførelse giver over for det ovenfor anførte ikke støtte for det standpunkt, at rillerne ikke er nødvendige for at opnå et teknisk resultat.

Det forhold, at der eventuelt måtte findes andre måder at udforme en spiselig chips på, som giver mulighed for at opnå det samme tekniske resultat i forhold til produktets tekstur og sprødhed, er ikke afgørende for vurderingen af registreringshindringen, jf. C-299/99 (Philips), præmis 81-84 og C-48/09 LEGO, præmis 51 og 52.

Hertil kommer, at opretholdelsen af registreringen for 3D-mærket ville formindske konkurrenternes adgang til at markedsføre udformninger af varer, som inkorporerer den samme tekniske løsning, jf. C-48/09 LEGO, præmis 59.

Det er i øvrigt uden betydning, om Orkla havde til hensigt, at rillerne skulle have en teknisk funktion, idet den blotte omstændighed, at rillerne udfører en teknisk funktion, er tilstrækkelig til at udelukke registrering, jf. Schovsbo m.fl.: Immaterialret, 5. udg., s. 488.

På den ovenfor anførte baggrund er betingelserne for at anvende bestemmelsen i § 2, stk. 2, opfyldt.

3.2.2.2 Udformningen af 3D-mærket følger af varens egen karakter

Udover at mærket, som anført ovenfor, består af en udformning, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, så er det ansøgte mærke også udelukket fra registrering, fordi udformningen af mærket følger af varens egen karakter.

Det følger af C-205/13 Tripp Trapp, præmis 27: "[...] at registreringshindringen i denne bestemmelse kan finde anvendelse på et tegn, der udelukkende består af udformningen af en vare, som har en eller flere brugsegenskaber, der er væsentlige, og som er knyttet til denne vares generiske funktion eller funktioner, som forbrugeren muligvis kan efterspørge hos konkurrenternes varer."

Snackproduktets smag og konsistens må anses for at udgøre snackproduktets brugsmæssige, generiske funktioner. Rillerne er, som anført ovenfor, udformet for at opnå en bestemt oplevelse af smag og konsistens. Dette vil forbrugeren også kunne efterspørge ved konkurrenternes varer.

En opretholdelse af beskyttelsen af Orklas 3D-mærke og hermed også eneretten til gengivelsen af rille-udformningen vil medføre en sådan begrænsning for konkurrenterne som omtalt i Tripp Trapp dommen.

Af denne grund er betingelserne for at anvende også denne del af § 2, stk. 2, opfyldt.

3.3 Ad hjemvisning

Hvis Sø- og Handelsretten ikke finder grundlag for at afvise Orklas påstande overfor Ankenævnet, og hvis Sø- og Handelsretten ikke finder, at der er grundlag for at frifinde Ankenævnet, må sagen hjemvises til Ankenævnet til fornyet administrativ behandling.

Da det ansøgte 3D-mærke er omfattet af bestemmelsen i varemærkelovens § 2, stk. 2, og dermed er udelukket fra at kunne beskyttes som varemærke, har ankenævnet ikke forholdt sig til spørgsmålet om mærkets særpræg.

Det følger af almindelige principper om prøvelse af forvaltningsafgørelser, at domstolene alene kan tage stilling til forhold, som myndigheden forinden har haft lejlighed til at tage stilling til, idet domstolene i modsat fald ville komme til at virke som forvaltningsmyndighed.

Både tidligere og senere sager på varemærkeområdet støtter Ankenævnets standpunkt:

Østre Landsrets dom af 1. maj 2019: Landsretten fandt grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse om, at varemærket Kokkedal Slot havde oprindelig særpræg, idet landsretten dog herefter anførte følgende:

”Således som sagen er ført for landsretten, og idet Ankenævnet for Patenter og Varemærker ikke har haft anledning til at tage stilling til spørgsmålet om varemærkets eventuelle særpræg gennem indarbejdelse, hjemvises sagen til Ankenævnet for Patenter og Varemærker med henblik på ankenævnets stillingtagen hertil.”

Sø- og Handelsretsdommen, som lå til grund for Østre Landsretsdommen, er trykt i UfR 2018.3277.

Vestre Landsrets dom af 4. november 2019 om varemærkerne Mos Mosh og Moshi Moshi: Ankenævnet havde truffet afgørelse om ophævelse af varemærket Mos Mosh, som Ankenævnet havde fundet forveksleligt med varemærket Moshi Moshi. I stævningen fremsatte Mos Mosh anbringender vedrørende varemærkelovens §§ 8 og 9, som ikke havde været gjort gældende under den administrative behandling af sagen. Videre blev der efter Ankenævnets afgørelse og efter stævningens indgivelse ved Sø- og Handelsretten mellem Mos Mosh og Moshi Moshi indgået en aftale om, at varemærkerne kunne sameksistere, og Mos Mosh og Moshi Moshi var på den baggrund enige om, at det af Ankenævnet ophævede varemærke ikke skulle ophæves alligevel.

Landsrettens flertal var enig med Ankenævnet i, at domstolsprøvelsen ikke skulle omfatte forhold, som Ankenævnet ikke forinden havde haft anledning til at behandle, idet flertallet bl.a. udtalte følgende:

”Den omstændighed, at der er indgået en sameksistensaftalen mellem de to rettighedshavere, må anses for en væsentlig, ny oplysning i sagen. Henset hertil og til de nye oplysninger knyttet til spørgsmålet om passivitet efter varemærkelovens § 8 og § 9, finder vi det efter en samlet vurdering rigtigst, at sagen hjemvises til Ankenævnet, således Ankenævnet får mulighed for at inddrage de nævnte oplysninger, inden ophævelsen af registreringen af varemærket Mos Mosh træder i kraft.”

Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse i brev af 23. januar 2015 (bilag 9) kan ikke føre til et andet resultat.

Sø- og Handelsretten ville komme til at virke som forvaltningsmyndighed, hvis Sø- og Handelsretten i denne sag tager stilling til spørgsmålet om endelig registrering,

idet Sø- og Handelsretten herved bl.a. ville komme til at tage stilling til spørgsmålet om særpræg.

Ankenævnet har eksplicit i den indbragte afgørelse anført, at Ankenævnet ikke har taget stilling til spørgsmålet om særpræg.

Ankenævnet var ikke forpligtet til at se på, om det ansøgte mærke havde særpræg, allerede fordi Ankenævnet havde vurderet, at mærket var udelukket fra registrering efter varemærkelovens § 2, stk. 2.

Idet Ankenævnet fandt, at det ansøgte varemærke var udelukket fra registrering efter § 2, stk. 2, ville det være en overflødig (over)oplysning af sagen, hvis Ankenævnet i afgørelsen også havde inddraget spørgsmålet om særpræg.

Det forhold, at Ankenævnet ikke har taget stilling til spørgsmålet om særpræg, udgør således ikke en mangel ved den indbragte afgørelse, som kan føre til ugyldighed af afgørelsen.

Såfremt Sø- og Handelsretten finder, at der er grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse, herunder Ankenævnets vurdering af, at varemærket er omfattet af varemærkelovens § 2, stk. 2, må sagen således hjemvises til Ankenævnet med henblik på Ankenævnets stillingtagen til særpræg, idet Ankenævnet (med rette) ikke tidligere har taget stilling til dette spørgsmål.

...

5.1 Størrelsen af sagens værdi

Sagen er for Orkla uden økonomisk værdi i relation til Ankenævnet, og Ankenævnet er således ikke enig i Orklas opgørelse af sagens værdi til 1.000.000 kr.

Det havde i forhold til Ankenævnets og Orklas indbyrdes relation ingen økonomisk værdi for Orkla, om Ankenævnet tillod endelig registrering af VR 2015 00323 eller ej. Orkla ville – selv hvis Orkla fik medhold i sin principale påstand, hvilket der som anført ovenfor i afsnit 3.1-3.3 ikke er hjemmel til eller grundlag for – af Ankenævnet alene kunne kræve en formel ændring i varemærkeregisteret. Det har i sig selv ingen økonomisk værdi. Det forhold, at det er Patent- og Varemærkestyrelsen, der i så fald faktisk ville have gennemført ændringen i registeret, er i den forbindelse uden betydning. Derimod kan det tænkes, at sagens udfald kunne have en økonomisk betydning i forhold til andre virksomheder. Det er imidlertid uden relevans ved bedømmelsen af sagens værdi i relation til Ankenævnet.

5.2 Størrelsen af sagsomkostningerne

Ifølge retsplejelovens § 316, stk. 1, 2. pkt., erstattes udgifter til advokatbistand med et "passende beløb". Dette beløb fastsættes normalt efter landsretternes vejledende satser, hvorefter sagsomkostningerne udmåles med udgangspunkt i sagens værdi. Sagsomkostningerne kan imidlertid på den ovenfor anførte baggrund ikke opgøres efter landsretternes vejledende takster, der efter det i vejledningen anførte ikke omfatter sager uden økonomisk værdi. Derimod må sagsomkostningerne fastsættes under hensyntagen til sagens betydning, karakter og omfang.

Ifølge Retsplejerådets betænkning 1436/2004 fandt Retsplejerådet om udmålingen af sagsomkostninger i form af udgifter til advokatsalær (kapitel 7. sagsomkostninger, afsnit 4. "Udmålingen af sagsomkostninger", underafsnit 4.2. "Udgifter til advokatsalær", s. 269-270) bl.a. at:

"[...] udgift til advokatbistand fortsat (alene) bør erstattes med et passende beløb.

[...]

Både af hensyn til modparten og af hensyn til, at de samlede udgifter til førelsen af civile retssager ikke løber løbsk, er der behov for en strammere styring af, hvilke beløb der tilkendes til dækning af udgifter til advokatsalær.

Retsplejerådet foreslår derfor at opretholde den nuværende praksis, hvor der alene tilkendes et beløb svarende til, hvad der kan betegnes som et »normalsalær«.

[...]

Efter Retsplejerådets opfattelse er der et klart behov for en tilnærmelse mellem de sagsomkostninger, der tilkendes til dækning af advokatsalær, og de advokatsalærer, som faktisk betales. Sagsomkostninger bør udmåles på en sådan måde, at de opleves som rimelige i langt de fleste sager."

Om fastsættelsen af "normalsalæret" i sager uden økonomisk værdi anførte Retsplejerådet i betænkningen (kapitel 7. sagsomkostninger, afsnit 4. "Udmålingen af sagsomkostninger", underafsnit 4.2. "Udgifter til advokatsalær", s. 275-276) følgende:

"I sager uden økonomisk værdi må normalsalæret i sagens natur fastsættes på anden måde.

Efter Retsplejerådets opfattelse kan der næppe gives anden generel vejledning, end at salæret fastsættes under hensyntagen til sagens betydning, karakter og omfang. Retten vil kunne søge vejledning i et oplyst faktisk tidsforbrug, men det faktiske tidsforbrug er på ingen måde i sig selv afgørende. Særlig bemærkes, at i sager af mindre betydning bør der være snævre grænser for størrelsen af det beløb, som den tabende part kan pålægges at betale til dækning af modpartens udgift til advokatsalær." (fremhævet her)

Lovforslag nr. 132 af 30. marts 2005 (Folketingstidende 2004-05, tillæg A, s. 5510) byggede på de dele af betænkningen (betænkning nr. 1436/2004), som angik bl.a. sagsomkostninger, og svarer ifølge lovforslaget i det væsentlige til Retsplejerådets lovudkast, jf. Folketingstidende 2004-05, tillæg A, s. 5520, 1. sp. For en ordens skyld bemærkes, at Retsplejerådets forslag til § 316, stk. 1, videreførtes i det nævnte lovforslag, idet "advokatsalær" i ordlyden dog var udskiftet med "advokatbistand", og forslaget blev vedtaget ved lov nr. 554 af 24. juni 2005. Denne ændring var dog uden relevans for spørgsmålet om normalsalæret i sager uden økonomisk værdi, jf. det i de specielle bemærkninger anførte om baggrunden for ændringen. [...] Sagsomkostningerne i nærværende sag må derfor fastsættes under hensyntagen til sagens betydning, karakter og omfang.

Uanset hvilken betydning sagen måtte have for Orkla, bemærker Ankenævnet i den forbindelse, at sagen – og lignede sager – er af væsentlig betydning for Ankenævnet, da Ankenævnet er underlagt almindelige forvaltningsretlige principper og

derfor ikke kan undgå gennemførelsen af et søgsmål mod Ankenævnet og de advokatombudsninger, dette måtte medføre, ved blot at lade en afgørelse tilbagekalde, hvis dette måtte være belejligt. Derimod er Ankenævnet forpligtet til at fastholde afgørelsen, medmindre Ankenævnet eksempelvis finder grundlag for at genoptage sagen administrativt. Det forhold, at sagen ikke har nogen økonomisk værdi, har derfor ingen betydning for Ankenævnets behov for gennemførelsen af retssagen, så længe Ankenævnets modpart opretholder sagen.

I forhold til *sagens karakter* bemærker Ankenævnet, at Ankenævnet som offentlig myndighed efterstræber, at den indbragte afgørelse forsvares af Ankenævnet på et ordentligt og fyldestgørende grundlag.

I forhold til *sagens omfang* må det indgå, at der er afgivet stævning, svarskrift, Orklas processkrift 1, duplik, hovedinterventionsstævning, hovedintervenientens processkrift af 25. marts 2019, Orklas processkrift 2, Ankenævnets processkrift A, hovedintervenientens processkrift B, Orklas processkrift 3, Ankenævnets processkrift B og hovedintervenientens processkrift C, og at sagen ifølge tidsplanen er planlagt til to hele retsdage.

Disse forhold må tages i betragtning ved opgørelsen af sagsomkostningerne.

Derudover bemærker Ankenævnet, at Ankenævnet ikke kan tilpligtes at friholde Orkla den fulde retsafgift, hvis Orkla måtte få medhold, da denne er beregnet på baggrund af en opgørelse af sagens værdi, som Ankenævnet ikke har haft indflydelse på. Derimod må det, hvis Orkla måtte få medhold, lægges til grund, at sagen var uden økonomisk værdi, og at Ankenævnet derfor kun skal refundere Orkla den retsafgift, der ville skulle være betalt, hvis det var blevet lagt til grund, at sagen var uden økonomisk værdi. ...”

Ankenævnet har supplerende protesteret mod – og subsidiært bestridt – Orklas synspunkt om, at Ankenævnet ikke har været sammensat med den fornødne sagkundskab. Dette er et nyt anbringende, som Ankenævnet først er blevet bekendt med under Orklas replik, og som Ankenævnet derfor ikke har haft mulighed for at tage stilling til. Det må i øvrigt have formodningen imod sig, at Ankenævnet ikke har behandlet sagen med fornøden sagkundskab.

For Intersnack, er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 7. februar 2020, hvoraf fremgår bl.a.:

“... ANBRINGENDER

1. FORMALITET

Såfremt Orkla fastholder sin indsigelse mod Intersnack's påstande, gøres overordnet gældende, at Intersnacks påstande ikke er uegnet til at indgå i en domskonklusion.

Det gøres gældende, at Intersnack's påstande er klare og Intersnack har som hovedintervenient en selvstændig retlig interesse i at få prøvet om det midlertidigt registrerede mærke er ophævet med rette eller skal ophæves, herunder såfremt Sø- og Handelsretten finder anledning til gå ud over Ankenævnets afgørelse og prøve

spørgsmålet om særpræg og ond tro. Netop af den grund har det været nødvendigt for Intersnack at hovedintervenere i nærværende sag, og ikke blot fremsætte anbringender til støtte for Ankenævnet.

...

3. VAREMÆRKELOVENS § 14

Til støtte for Ankenævnet og påstand 1 og 2 gør Intersnack gældende, at Orklas mærkes form, farver og krumning følger af varens egen karakter eller dog er så almindelig, at disse elementer ikke kan danne basis for en varemærkeregistrering, og at i hvert fald rillerne er nødvendige for at opnå et teknisk resultat.

Intersnack er enig i Ankenævnets afgørelse, at udformningens væsentlige kendetegn er den rillede overflade, og at mærkets udformning, herunder mærkets væsentlige egenskaber, udelukkende er nødvendige for at opnå et teknisk resultat og at mærket derfor skal nægtes registreret med henvisning til den dagældende varemærkelov § 2 stk. 2 (nu §14 stk. 1 nr. 1)

Varemærkelovens § 14, stk. 1 nr. 1 bestemmer:

§ 14. Endvidere kan følgende ikke registreres:

1) Tegn som udelukkende består af

a) formen eller en anden egenskab der følger af varens karakter

b) formen eller en anden egenskab ved varen, som er nødvendig for

at opnå et teknisk resultat

Orkla påstår, at bestemmelsen i §14 er en undtagelse til hvilke mærker der kan registreres og derfor bør fortolkes indskrænkende. Dette må afvises. Der er intet belæg for at anlægge en sådan fortolkning. Kravene som stilles i henhold til varemærkelovens § 14 er registreringskrav der gælder helt på linje med eksempelvis krav om særpræg.

Bestemmelsen spiller en særdeles vigtig og central rolle i hensynet til at skabe balance mellem den frie konkurrence og beskyttelse af produktrettigheder såsom varemærker med det formål at sikre de samfundsmæssige interesser og hensyn til, at rettighedshavere ikke misbruger varemærkeretten til unødigt at hæmme vækst og udvikling gennem monopolisering af tegn, som bør være frit tilgængelige.

3.1 'Tegn, som udelukkende består af formen eller en anden egenskab, der følger af varernes egen karakter' – varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a

Det midlertidigt registrerede mærke består af en 3D afbildning af en chips, der er gul og orange i farven, har en rektangulær form, har en krumning og en række tætliggende riller over hele overfladen.

Mærket er ansøgt for "Chips på basis af kartofler" i klasse 29. Der er således tale om en udformning der svarer til de varer som er omfattet af registreringen.

Det er uomtvistet at mærket består af 4 elementer:

1. Rektangel

2. Farverne gul og orange
3. Krumning
4. Riller

Orkla fremfører, at også et 5. element indgår, nemlig tykkelsen, som efter Orklas vurdering også er et væsentligt element/en dominerende bestanddel. Det bestrides, at tykkelsen af produktet er fremhævet som et selvstændigt element på den viste illustration. Produktet ses skråt fra oven, hvilket ikke giver et klart indtryk af at tykkelsen spiller nogen rolle i mærkets formgivning. Såfremt tykkelsen havde været et relevant element for vurderingen skulle man vel have inkluderet yderligere illustrationer af mærket der viste dette element klart. Tykkelsen er således ikke et særskilt element, men falder under punkt 1 som en afgrænsning af produktets rektangulære form.

Ankenævnet vurderer, at det eneste væsentlige element er den rillede overflade og henset hertil ser Intersnack ingen anledning til at ændre på vurderingen af hvilke elementer der bør indgå i vurderingen af mærkets væsentligste kendetegn.

Det gøres overordnet gældende, at der ved det ansøgte varemærke VR 2015 00323 er tale om en grundform, som der ikke kan opnås en varemærkeret eller særpræg til, ej heller ved indarbejdelse.

Intersnack gør gældende, at mærkets form, farver og krumning følger af varens egen karakter eller dog er så almindelig, at disse elementer ikke kan danne basis for en varemærkeregistrering, og at i hvert fald rillerne – endda af flere årsager – er nødvendige for at opnå et teknisk resultat.

Det gøres tillige gældende, at ingen af de egenskaber, det pågældende mærke besidder, er ukendt på det danske marked for så vidt angår chips og snacks, hvorfor mærket ikke besidder adskillelsesevne, men netop består af varens egen karakter.

De fleste chips og snacks er fremstillet af kartofler vil have den samme eller en lignende gul/orange farve, en krumning og en række riller, for at gøre chipsen mere sprød og knasende samt for at binde krydderierne bedre til produktet.

Desuden er firkantede chips i sig selv ikke en særlig udformning, som Orkla har været alene med på det danske marked. Der henvises til bilag Adc. G-K og R, hvortil skal nævnes, at firkantede Bacon Chips har været på det danske marked siden i hvert fald starten af 1980'erne - og altså før Orklas Snack Chips.

Nogle af de firkantede chips har desuden også en lignende farve, tætliggende riller og en krumning, som for eksempel Sour Cream & Onion Snack Mix fra Gestus, der har været på det danske marked i ca. 4 år jf. bilag Adc J.



Det er således tydeligt, at ingen af mærkets elementer afviger – og især ikke betydeligt afviger – fra normen og grundformerne for en kartoffelchips eller tilsvarende snackprodukter.

Intersnack bestrider ikke, at Orkla har markedsført chipsen i en årrække, men Intersnack bestrider på det kraftigste, at markedsføringen på nogen mulig måde bør tilkendes produktbeskyttelse når produktets elementer i høj grad, som tilfældet er, følger helt naturligt af produktets karakter og egenskaber. Den gule farve fremkommer naturligt gennem behandlingen af en chips bestående af kartofler. Det samme gælder krumningen, hvor form og riller er almindelige.

Orkla påstår at bilag Adc. H ikke har relevans for sagen fordi det bl.a. viser firkantede snack produkter fra udlandet. Intersnack anser samtlige bilag der viser andres brug af firkantede chips for særdeles relevante, uanset om bilagene vedrører produkter som produceres i Danmark eller udenfor Danmark.

Det gøres gældende, at vurderingen af kriteriet *''Tegn, som udelukkende består af formen eller en anden egenskab, der følger af varernes egen karakter''* ikke kan begrænses til det danske marked da former og egenskaber er universelle og fint kan eksemplificeres gennem materiale der også vedrører varer som oprinder fra andre lande.

I denne sag gør der sig ydermere det forhold gældende, at Orklas Snack Chips og de chips, som udgør grundlaget for Orklas varemærkeansøgning, er baseret på halvfabrikata i form af en *''Crinkle Square Pellet''*.

Crinkle Square pellet blev som nævnt udviklet af Pellsnack KG (Intersnack) og blev ifølge et bestyrelsesreferat fra 2. december 1987 betragtet som et *''Pellsnack produkt''*, jf. bilag Adc. D, det vil sige et af Intersnacks produkter.

Dette produkt markedsføres bl.a. på Intersnacks hjemmeside og i et katalog, jf. bilag Adc. C, og produktet blev frem til 2015 leveret til Orkla efter aftale mellem Intersnack og Orkla, jf. bilag Adc. E og bilag Adc. L.

Det følger heraf, at de pågældende pellets udgør et generisk produkt, som det står alle frit for at producere og levere. Det forhold, at Orkla har forsøgt at få fat i en anden pelletleverandør, jf. bilag Adc. L, bekræfter, at en pellet som *''crinkle square''* – det ansøgte varemærke – er et generisk produkt.

Som det fremgår, ligner de viste pellets – ikke mindst den fra den danske producent, Quality Pellets A/S jf. bilag Adc. H – både Pellsnacks Crinkle Square pellets og Orklas Snack Chips.

Såfremt Orklas varemærkeregistriering VR 2015 00323 opretholdes, ville det være ensbetydende med, at Orkla ville kunne forbyde salg af pellets og firkantede snacks/chips i Danmark i den viste form, hvilket naturligvis ikke bør kunne være tilfældet.

Det gøres derfor gældende, at der er et friholdelsesbehov for firkantede chips og pellets, således at også Orklas Snack-Chips må betegnes som et generisk produkt uden særpræg i øvrigt, hvortil der ikke kan opnås eneret, ej heller ved eventuel indarbejdelse.

Orklas mærke har en udformning, der følger af varens "egen karakter", nemlig den til grund for chipsen liggende "pellet", udviklet af Intersnack.

Det gøres gældende, at mærket ikke har øvrige egenskaber eller kendetegn, der som sådan ikke følger af varens egen karakter. Mærkets konkrete udformning giver *udelukkende* egenskaber - væsentlige som uvæsentlige - der er nødvendige/almindelige for den pågældende vares generiske funktion eller funktioner, og disse er egenskaber, som "forbrugere kan efterspørge i konkurrenternes varer, henset til, at disse varer har til formål at opfylde en identisk eller lignende funktion", jf. C-205/13 vedr. Tripp Trapp stolen, præmis 25-26.

Det gøres af ovennævnte grunde gældende, at det midlertidigt registrerede mærke skal ophæves, da det er udelukket fra registrering jf. varemærkelovens § 14 stk. 1, litra a. Mærket er således uregistrerbart som tillige konkluderet af Ankenævnet.

3.2 Tegn, som udelukkende består af formen eller en anden egenskab ved varer, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat' – teknisk resultat

Intersnack er enige i Ankenævnets afgørelse, at udformningens væsentlige kendetegn af Orklas mærke er den rillede overflade, som udgør et teknisk resultat og derfor ikke kan registreres som et varemærke.

3.2.1 Rillerne

Det gøres gældende, at rillerne har et teknisk formål af følgende årsager;

En rillet overflade giver, alt andet lige, en tykkere struktur og et fastere produkt i forhold til et produkt med flad / lige overflade. Denne egenskab ved riller er almindelig kendt og brugt til eksempelvis bølgeblik, bølgepap, spunsvægge og lignende produkter, idet disse er fastere og mere stabile end tilsvarende glatte materialeemner i samme tykkelse. Det samme gør sig gældende for kartoffel-chips og -snacks, som bliver fastere og mere brudresistente i forhold til kartoffelchips med flad / lige overflade, hvilket også understøttes af beskrivelsen i den amerikanske patentsøgning nr. 4973481 jf. bilag Adc. S og bilag L, som fremhævet af Patent og Varemærke-styrelsen i deres behandling af sagen.

Det fremgår tydeligt af eksempel 5 i den pågældende patentbeskrivelse, at tilføjelse af tværgående riller på dejen til kartoffelchips resulterede i chips "*somewhat thicker than those of Example 1*" [dem uden yderligere riller], og som var "*much less susceptible to breakage than chips made according to prior examples*". Selvom denne opfindelse omhandler nogle bestemte egenskaber, der ikke er til stede i nærværende sag, forbliver princippet om tilføjelse af mere stabilitet gennem tilføjelse af riller på en kartoffelchip det samme. Riller er nemlig designede for at fremstille mere robuste og

sprøde kartoffelchips, der er mindre tilbøjelige til at gå i stykker i posen og som bedre kan stå imod en fastere dip.

Princippet om mere sprødhed og bedre brudresistens hos kartoffelchips med en rillet overflade er i øvrigt alment anvendt i forbindelse med fremstilling af diverse redskaber til skæring og hakning af grøntsager eller lignende fødevarer. Der henvises til bl.a. amerikansk patent nr. 7811615, fremlagt som bilag Adc. T: hvor følgende fremgår af afsnit 4 i patentbeskrivelsen:

Cut potato pieces having a corrugated or wave-shaped configuration have enjoyed a high measure of consumer approval. In this regard, potato pieces having a corrugated or crinkle-cut shape are characterized by cut surfaces of larger overall surface area having an increased number of relatively thin edges, in comparison with traditional straight-cut potato pieces. As a result, such corrugated cut potato shapes normally exhibit a comparatively enhanced crispy texture when subjected to subsequent par-frying and/or finish frying in hot oil. In addition, when subjected to a batter coating process, such corrugated cut potato pieces also tend to pick up and retain a comparatively greater quantity of the batter, in comparison with straight-cut potato pieces, to result in a relatively enhanced flavor and texture attributable to the batter.” [min fremhævelse].

Dertil kommer, at hvis man sammenligner Orklas rillede kartoffelchip med en flad/lige kartoffelchip med nøjagtig samme udvendige mål, har den rillede kartoffelchip en større overflade. En større overflade betyder en højere fordampningsrate, hvorfor det i dejen eller pelleten bundne vand lettere kan fordampe, når sådan en chip / pellet bliver friteret. Samtidig giver det mindre udvidelse i dejen / pelleten, hvilket medfører et produkt, der nemmere kan beholde sin form og er mindre udsat for udblæsninger, som illustreret i EU patentansøgning nr. No. 2756758 (A1) jf. bilag Adc. U og bilag M patentbeskrivelses afsnit 0006 og 0007. Dette gælder ikke alene rørformede snackprodukter som omtalt i patentbeskrivelsen, men også andre friterede snacks af hvilken som helst form, også de firkantede.

En rillet overflade på kartoffelchips har således en teknisk funktion, hvilket yderligere understøttes af de af Styrelsen og Ankenævnet fremhævede patenter/patentansøgninger. Selvom disse patentansøgninger ikke forholder sig til betydning af en rillet overflade i forhold til bedre binding af krydderierne i sådanne produkter, bekræfter beskrivelser af opfindelserne i disse dokumenter Intersnacks argument om, at sådan en overflade giver sprødere og fastere kartoffelchips med en mere jævnbagt struktur end tilfældet er med kartoffelchips med flad / lige overflade.

Som et relevant eksempel herpå, udover de tidligere eksempler fremhævet af Intersnack, henvises der til en følgende tagline anvendt i forbindelse med markedsføring af tredjepart Ruffles® kartoffelchips: *“With crunchy ridges made to stand up to even the thickest dips, RUFFLES® potato chips bring epic flavor and snack satisfaction to any get-together”*, jf. bilag Adc. V.

Orkla betvivler, at rillerne ikke har en stabiliserende effekt på produktets fasthed og struktur. Intersnack anser dette for åbenlyst og skal i den forbindelse drage en parallel til et tagprodukt, hvor man med en rillet overflade opnår en langt højere brudstyrke end ved en tagplade uden riller i samme materiale:



Sidst men ikke mindst gør Intersnack gældende, at de bølgeformede riller gør, at krydderierne lægger sig på hver side af chippen, hvis overflade dels er større og derfor kan indeholde hhv. afgive mere smag, dels giver en overflade som i kraft af rillerne bedre binder krydderierne / smagen. Det skal i den forbindelse påpeges, at Orkla selv har anført dette i sin markedsføring af snacks med rillet overflade, jf. bilag Adc. W, X, Y, og Z. Endnu en gang er det tydeligt, at en rillet overflade på kartoffel-chips har en teknisk funktion.

Orkla har specifikt refereret til den smagsbindende effekt af rillerne, jf. bilag Adc. W. Der henvises endvidere til en oversigt over kartoffel chip produkter på det danske marked jf. bilag Adc. G. Det er heraf klart, at tilføjelsen af riller er en alment anvendt produktudformning af de ovenfor anførte grunde.

3.2.2. Den firkantede form

Rillerne er det væsentlige kendetegn og udgør et teknisk resultat, men det skal subsidiært gøres gældende, at rillerne i kombination med den firkantede form også kan udgøre et teknisk resultat. Der henvises til indhentet erklæring fra Intersnacks produktionsteam jf. bilag Adc. F.

Den firkantede form er en geometrisk grundform, som i dette tilfælde er fordelagtig i både teknisk økonomisk og kapacitetsmæssig henseende. At formen er firkantet, giver en bedre udnyttelse af råvaren, idet den kan skæres uden, at der sker et spild, som tilfældet ville være f.eks. med en rund form eller i øvrigt hvilken som helst anden form. Man kan forme en lang stang og klippe den i den ønskede længde/firkanter uden overskudsmateriale, som ellers skal puttes i maskinen igen og mister fugtighed. Dette er i øvrigt samstemmende blevet forklaret af parterne under forbudssagen i Sø- og Handelsretten.

Endestykkerne i kombination med rillerne giver yderligere basis for at binde smag og tilføje sprødhed til produktet. Endvidere giver endestykkerne yderligere fasthed/struktur til produktet, således at produktet eksempelvis kan bruges som en "dip chip", dvs. den vil ikke knække, såfremt den anvendes til at skrabe dip op af f.eks. en skål eller tilsvarende.

I lyset af det overfor anførte, gøres det gældende, at rillerne på det midlertidigt registrerede varemærkes overflade ikke alene har et æstetisk formål, men har en tydelig teknisk funktion. Rillerne og den rektangulære form tjener det tekniske formål at sikre den højest mulige smagsbindende effekt i kombination med højest mulige sprødhed, knasende effekt, brudresistens, jævn, ikke udblæst overflade og fasthed.

Desuden er den anvendte pellet og formen på chipsen en væsentlig årsag til den høje grad af sprødhed, knasende effekt og hårdhed, der er i Orklas produkt. Dette opnås optimalt med netop den form. Således er hårdhed og sprødhed netop også fundet det karakteristiske ved produktet af 42,3 % af målgruppen hhv. 40% af alle adspurgte, jf. Orklas markedsanalyse jf. Orklas bilag 6

Erklæringen bekræfter det forhold, at formen på chipsen er valgt ud fra et teknisk hensyn om mindst materialespild samt det forhold, at den firkantede og rillede form giver mest styrke, herunder i hårdhed, knasende effekt, velegnet til dip m.v. hvor rillerne binder krydderierne.

Det må fremstå som ganske åbenbart, at eksempelvis en trekantet chips på ingen måde ville opfylde samme tekniske resultat, da dens brudstyrke og tyngdepunkt er anderledes, hvor spidsen i forbindelse med kontakt med eksempelvis dip ville knække, hvorimod en firkantet chips ikke vil have nogle svage punkter grundet det ensartede overfladeareal og deraf mindre tilbøjelighed til at knække, herunder særligt i kombination med riller som i denne sag.

Til støtte for ovennævnte henvises desuden til EUIPOs Guidelines for Examination part B, section 4 s. 6:

" I vurderingen af en EU-varemærkeansøgning i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii) i vare-mærkeforordningen, skal der tages hensyn til betydningen af udtrykket "teknisk resultat". Dette udtryk skal fortolkes bredt og omfatter former eller andre egenskaber, der f.eks.:

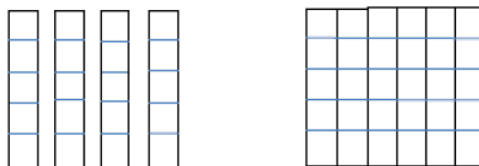
- *passer med en anden artikel*
- *yder størst styrke*
- *opbruger mindst materiale*
- *letter hensigtsmæssig opbevaring eller transport.*

(min fremhævnings)

Det skal endvidere fremhæves, at moderklæringen indeholdt i Orklas bilag 11, er indhentet efter sagens anlæg og således efter Ankenævnets afgørelse, hvorfor indholdet af bilag 11 ikke kan tillægges vægt i nærværende sag. Følgende skal dog for bemærkes til de konstateringer som fremsættes af Orkla.

Intersnack er for det første ikke enige i, at produktionsteknikken anvendt i forbindelse med fremstilling af Orklas Snack Chips ikke kan betegnes som 'sheeting'. Begrebet 'sheeting' dækker enhver produktionsproces hvor et ark af dej (betegnet 'sheet') efterfølgende skæres i mindre stykker, uanset skæringsmetode. Sheetting er således fremstillingsmetoden for det 'Crinkle Square Pellet' produkt, som danner grundlag for Orklas produkt.

Hvor man oprindeligt fremstillede produktet ud fra et smalt ark af dej (narrow sheet), som blev delt i mindre stykker fremstiller man i dag produktet ud fra en bredere ark af dej, som deles i bredden såvel som længden, jf. nedenfor viste illustrationer:



Narrow sheets (oprindelig produktionsmetode) vs. Wide sheets (nuværende produktionsmetode)

Orkla angiver endvidere, at det som er afgørende for sprødheden, er opskriften og forarbejdningen af dejen og at brudstyrke og sprødhed kan opnås primært ved at skrue på disse to parametre.

Der er særdeles begrænsede muligheder for at ændre på opskrift og behandling hvis forbrugerens oplevelse af produktet skal være tilfredsstillende. Rillerne funktion er utvivlsomt teknisk i den forstand at man ved brug af rillerne opnår sprødhed og højere brudstyrke sammenlignet med en flad chips.

Trods det er forsøgt, er det vanskeligt at måle sig frem til produkters sprødhed, og man er ikke fuldt ud lykkes hermed, hvorfor forbrugerens produktoplevelse fortsat er den afgørende målestok. Den i Orklas erklæring anvendte testmetode er egnet til at måle brudstyrke i non-food materialer såsom emballage, men er hverken egnet eller anerkendt ikke egnet til at måle egenskaber ved fødevarer.

Endeligt skal det bestrides, at produktets krumning opnås inden chipsproduktet koges/steges. 'Deformationen' i form af krumning er alene svagt synlig før kogning/stegning, men fuldt synlig efter kogning/stegning. Hertil kommer at krumningsgraden kan påvirkes ved mængden af chips - jo flere chips der behandles samtidig, jo større krumning vil der opnås.

3.2.3. Krumningen

Krumningen er også et almindeligt anvendt træk på et kartoffel chip produkt for at gøre produktet mere knasende/luftigt (i modsætning til stift/kompakt som f.eks. en kiks). Der henvises igen til markedsoversigten, som fremgår af bilag Adc. G. Krumningen følger endvidere af formen på det halvfabrikata, som Orkla anvender, jf. nedenfor.

Det er meget uklart hvad det er, som Orkla hævder beskyttelse til, eftersom gul er farven på en kartoffel, firkant er en grundform der ikke kan beskyttes og tilbage er kun rillerne, hvorfor Patent og Varemærkestyrelsen og Ankenævnet har foretaget den helt korrekte vurdering i denne sag og bevisbyrden for at denne vurdering ikke er korrekt, ligger under alle omstændigheder hos Orkla, hvilken Orkla ikke har løftet.

3.2.4 Teknisk resultat

Det kan således opsummeres, at særligt rillerne - subsidiært i kombination med krumningen og den rektangulære form - tjener det tekniske formål at sikre den højest mulige smagsbindende effekt i kombination med den højest mulige sprødhed, knasende effekt og fasthed og i den forbindelse brudresistens/styrke. De naturlige farver og skygger i form af gul og orange på kartoffel-baserede chips med riller og krumning giver ikke yderligere træk til produktets funktionelle udformning, og skal således lades ud af vurderingen efter varemærkelovens § 2, stk. 2. I den forbindelse henvises til EU-domstolens dom af 14. september 2010 i sagen C-48/09 P, præmis 74, hvorved domstolen fandt: "... at samtlige bestanddele af Lego-klodsens udformning med undtagelse af dens farve er funktionelle..." og fandt, at dette var tilstrækkeligt for at kunne anvende artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i Varemærkeforordningen.

Orkla overfortolker således bestemmelsen, når det anføres, at alle elementer/egenskaber skal være funktionsbestemte – dette må afvises med henvisning til anbringender ovenfor.

Det fastholdes derfor, at det midlertidigt registrerede mærke består af en form som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat. Idet de andre kendetegn (farven, den firkantede form og krumningen) alene følger varens egen karakter, som beskrevet ovenfor og dermed er at anse for helt banale, må det herefter lægges til grund, at det midlertidigt registrerede mærke er i strid med varemærkelovens § 14, stk. 1, litra b, da udformningen er teknisk betinget.

3.3. Monopol

Såfremt Orkla opnåede beskyttelse af det foreløbigt registrerede mærke ville man opnå monopol på de tekniske løsninger eller funktionelle egenskaber i et chips produkt, som kunden kan tænkes at efterspørge også ved konkurrenternes produkter. Dette ville i givet fald give Orkla mulighed for at forbyde andre erhvervsdrivende ikke kun at anvende den samme udformning, men også en lignende eller forvekslelig udformning.

Ankenævnet referer til Tripp Trapp dommen i sin afgørelse, jf. følgende: *'Af de grunde, som er anført af styrelsen, finder også ankenævnet, at en opretholdelse af beskyttelsen af det omtvistede varemærke og dermed af indehaverens eneret til den gengivne rilleudformning, vil medføre en sådan begrænsning, som omtalt i Tripp Trapp-dommen'*. Denne betragtning tilslutter Intersnack sig.

I konsekvens heraf ville Orkla, såfremt denne fik varemærkebeskyttet selve sit produkts udformning, potentielt ikke alene kunne hindre konkurrenter i at bruge rektangulære, rillede og krumme chips, men også tilsvarende produktudformninger, som søger at sikre et forhøjet niveau af smag, sprødhed, knasende effekt og fasthed.

Orkla og den chips, som udgør grundlaget for det midlertidigt registrerede mærke, er baseret på en Crinkle Square Pellet fra Pellsnack, men kunne lige så vel have været produceret af andre leverandører. Der henvises til bilag Adc. H, Adc. J, og Adc. R.

3.4. Retspraksis

Til støtte for ovenstående anbringender skal Intersnack fremhæve følgende retspraksis:

EU-domstolen er i flere tilfælde fundet frem til, at et mærke består udelukkende af varens udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, når alle udformningens væsentlige kendetegn svarer til den tekniske funktion, og tilstedeværelsen af ikke-væsentlige kendetegn, der ikke har en teknisk funktion, er herved uden betydning (jf. Lego dommen C-48/09, præmis 51).

Korrekt anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii) samt den respektive bestemmelse i varemærkeloven forudsætter en fyldestgørende identifikation af 3D mærkets væsentlige kendetegn. Udtrykket "væsentlige kendetegn" skal forstås som henvisende til tegnets vigtigste elementer (jf. Lego dommen C-48/09, præmis 68-69). Et eller flere elementer af mindre betydning, såsom farven i nærværende sag, har således ingen indvirkning på denne vurdering.

Sagt på en anden måde: når man fjerner alt det funktionsbestemte fra et mærke, er det, der er tilbage, tilstrækkeligt særpræget for at kunne opfylde en varemærkeret-

lig funktion? Det er netop ikke tilfældet i nærværende sag, hvor det eneste ikke-funktionsbestemt element er den ganske naturlige gule og orange farve anvendt for chips på basis af kartofler. Ligesom tilfældet heller ikke var i den citerede Legodom ovenfor.

Endvidere skal fremhæves præmis 28 og 29 i C-421/15 P (Yoshida Metal Industry Co. Ltd mod EUIPO), hvor det klart fremgår, at en vares udformning kan afvises fra registrering også selvom ikke alle elementer udgør et teknisk resultat, og det er myndigheden (i dette tilfælde Patent og Varemærkestyrelsen/Ankenævnet), som afgør hvad der er det omhandlede tegns væsentligste kendetegn.

Hvad angår betingelsen om, at en vares udformning kun kan afvises fra registrering som varemærke i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, hvis den er »nødvendig« for at opnå et ønsket teknisk resultat, betyder denne betingelse ikke, at den pågældende udformning skal være den eneste, som gør det muligt at opnå dette resultat (dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 53) (præmis 28)

Domstolen har desuden fastslået, at en korrekt anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 forudsætter, at det omhandlede tegns væsentlige kendetegn – dvs. tegnets vigtigste elementer – identificeres behørigt af den myndighed, der træffer afgørelser i sagen om ansøgningen om registrering af dette tegn som varemærke. Når tegnets væsentlige kendetegn er identificeret, påhviler det den kompetente myndighed dernæst at efterprøve, om disse kendetegn alle svarer til den omhandlede vares tekniske funktion (jf. i denne retning dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 68, 69 og 72). (præmis 29). Således tilkommer det Patent og Varemærkestyrelsen at fastlægge det omhandlede tegns væsentlige kendetegn.

I dansk retspraksis skal Intersnack desuden henvises til U1996.848H (Rittersport emballagen), hvor Højesteret udtaler:

'Ved bedømmelsen af omfanget af varemærkets beskyttelse må det tages i betragtning, at der ikke kan opnås varemærkeret til den del af emballageudformningen, som er en følge af flow-pack-metodens anvendelse, jf. varemærkelovens §2, stk. 2. Højesteret finder endvidere, at der ikke – heller ikke ved indarbejdelse – kan opnås varemærkeretlig beskyttelse for Ritter Sport-emballagens kvadratiske fremtrædelsesform'

Herudover henvises der til U2003.2400H (Nestle-sagen om cylindriske paprør), hvor Højesteret udtaler:

'Det registrerede varemærke, som Nestle påberåber sig i denne sag, er en emballage bestående af et ikke dekoreret cylindrisk paprør, som i det hele savner karakteristiske elementer. Emballagen må således som anført af Sø- og Handelsretten karakteriseres som en grundform. En anerkendelse af, at Nestle kunne opnå varemærkeret til dette vareudstyr, ville indebære, at Nestle ville få eneret til at anvende en af de almindelige emballagetyper på det pågældende vareområde.

På den anførte baggrund tiltræder Højesteret, at Nestle's vareudstyr som emballage for pastiller og lignende konfekturvarer ikke -heller ikke ved indarbejdelse kan opnå varemærkeretlig beskyttelse, jf. varemærkelovens § 2, stk. 2.'

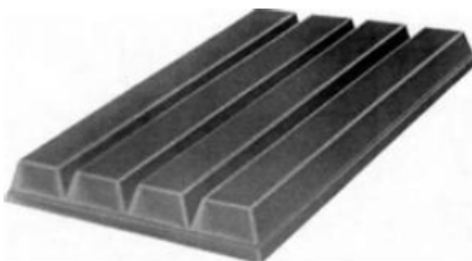
Med henvisning til Rubiks afgørelsen argumenterer Orkla for, at det er irrelevant for udvælgelsen af de 'væsentlige kendetegn', om de enkelte elementer oplyst hver for sig fremstår simple eller lidet særprægede, når de i kombination har opnået særpræg gennem indarbejdelse. Der ses ikke i Rubiks afgørelsen holdepunkter for dette argument og det skal i øvrigt bemærkes, at 3D beskyttelsen af Rubiks terningen siden afgørelsen i T-450/09 er blevet ophævet ved afgørelse i sagen C-30/15.

En produktform, hvis væsentligste elementer udgøres af elementer, der følger af varens egen karakter, er funktionelle kendetegn eller i øvrigt ikke adskiller sig fra lignende produkter på markedet bør ikke opnå eneretsbeskyttelse, uanset at formen har været anvendt gennem en årrække.

3.4.1 Kit Kat-afgørelsen

Domstolens afgørelse af 16. september 2015 i C-215/14 (Kit Kat) har ganske mange ligheder med nærværende sag og fortjener en mere omfattende omtale, end Orkla har givet den.

I Kit Kat-sagen ansøgte Nestlé om registrering af følgende figurmærke:



UKIPO rejste særprægsindvending, der blev overvundet ved at dokumentere indarbejdelse, jf. præmis 16. Mærket blev bekendtgjort, hvorefter Cadbury nedlagde indsigelse med påstand om, at mærket savnede særpræg i henhold til de engelske regler, der svarer til artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 1, litra e), nr. i) og ii), samt artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/95, og dermed svarer til VML § 13, stk. 1 og daværende § 2, stk. 2, jfr. præmis 17 (nuværende § 14, stk. 1, litra b).

UKIPO mente, at den udformning, der var ansøgt registreret, bestod af tre kendetegn:

- den grundlæggende rektangulære plade-udformning
- tilstedeværelsen, placeringen og dybden af rillerne, der går langs barens længde, og
- antallet af riller, som – sammen med barens vidde – afgør antallet af »barer«.

Varens grundlæggende udformning var forblevet næsten identisk siden 1935, altså i 80 år, idet alene størrelsen var blevet ændret en smule.

UKIPO fandt, at det første af disse kendetegn var en udformning, der følger af varens egen karakter. Da de to andre kendetegn var nødvendige for at opnå et teknisk resultat, afsløg UKIPO vare-mærkeansøgningen i øvrigt. UKIPO besluttede således, at mærket savnede fornødent særpræg, og at det ikke havde opnået fornødent særpræg ved indarbejdelse, jfr. præmisserne 18-20.

Nestlé ankede til High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), der forelagde følgende spørgsmål for EU-Domstolen, jf. præmis 26:

- 1) "Er det for at fastslå, at et varemærke har opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort heraf, som omhandlet i [...] artikel 3, stk. 3, [i direktiv 2008/95] tilstrækkeligt, at Orkla beviser, at en betydelig andel af den relevante personkreds på den relevante dato genkender varemærket og forbinder det med Orklas varer i den forstand, at de vil identificere Orkla, hvis de bliver bedt om at overveje, hvem der markedsfører varer forsynet med varemærket, eller skal Orkla bevise, at en betydelig andel af den relevante personkreds støtter sig til [en bedre oversættelse af engelske "a significant proportion of the relevant class of persons rely upon the mark" ville være "en betydelig andel af den relevante personkreds sætter sin lid til varemærket" varemærket (i modsætning til ethvert andet varemærke, som også måtte være til stede) som en angivelse af vares oprindelse?
- 2) Såfremt en udformning består af tre væsentlige kendetegn, hvoraf det ene følger af vares egen karakter, og hvoraf to er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, er [...] artikel 3, stk. 1, litra e), nr. i) og/eller nr. ii), [i direktiv 2008/95] da til hinder for registrering af denne udformning som varemærke?
- 3) Skal [...] artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), [i direktiv 2008/95] fortolkes således, at den er til hinder for registrering af udformninger, som er nødvendige for at opnå et teknisk resultat for så vidt angår den måde, hvorpå varerne fremstilles, i modsætning til den måde, hvorpå de fungerer?"

(fremhævet hhv. tilføjet her)

I overensstemmelse med, hvad der hele tiden er blevet gjort gældende af Intersnack i nærværende sag, pointerede Domstolen indledningsvis, at Domstolen på samme måde som den prøvning, som varemærkemyndigheden skal udføre, først måtte tage stilling til spørgsmålene 2 og 3 og derefter spørgsmål 1 (jf. præmis 38-40).

Spørgsmål 2 og 3 blev besvaret af Domstolen som følger, jf. præmis 51 og 57:

"På baggrund af samtlige ovenstående betragtninger skal det andet spørgsmål besvares med, at artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at den er til hinder for registreringen som varemærke af et tegn, der består af en vares udformning, når denne udformning omfatter tre væsentlige kendetegn, hvoraf det ene følger af vares egen karakter, og de to andre er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, dog på den betingelse, at mindst én af registreringshindringerne i denne bestemmelse finder fuld anvendelse på den omhandlede udformning", og

"Det følger af det ovenstående, at det tredje spørgsmål skal besvares med, at artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), i direktiv 2008/95, som tillader, at tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, udelukkes fra registrering, skal fortolkes således, at den omhandler den måde, hvorpå den omhandlede vare fungerer, og ikke finder anvendelse på den måde, hvorpå varen er fremstillet."

Endelig blev spørgsmål 1 blev besvaret i præmis 67 således:

”Henset til disse betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at for at opnå registrering af et varemærke, som har opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf, som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/95 – uanset om det er som en del af et andet registreret varemærke eller sammen med dette varemærke – skal Orkla om registreringen bevise, at den relevante personkreds opfatter den vare eller tjenesteydelse, som er omfattet alene af dette varemærke – i modsætning til ethvert andet varemærke, der måtte være til stede – som hidrørende fra en bestemt virksomhed.”

(vores fremhævelser).

Således er den rektangulære form dels en generelt set helt almindelig form, dels følger elementerne 1-3 af det halvfabrikata, der ligger til grund for chips-produktet, og de råvarer, dette er fremstillet af, ligesom krumningen opstår ved forarbejdningen til det færdige chips-produkt.

Hensynet bag varemærkelovens daværende § 2 stk. 2 (nuværende § 14, stk. 1, litra b) er netop at friholde tegn og udformninger fra registrering, som aktuelt (som vist ovenfor) eller potentielt bruges i den eller de relevante brancher.

Således fremgår det da også af Kit Kat-afgørelsen præmis 43-44, at de forskellige registrerings-hindringer, der er opregnet i artikel 3 i direktiv 2008/95, skal fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger til grund for hver af dem (jf. i denne retning domme *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230, præmis 25-27, og *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, præmis 77). Det skal undgås, at varemærkebeskyttelsen fører til, at varemærke-indehaveren får monopol på tekniske løsninger eller en vares funktionelle kendetegn, som brugeren kan tænkes at efterspørge ved konkurrenternes varer (jf. i denne retning domme *Philips*, C-299/99), EU:C:2002:377, præmis 78, og *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, præmis 18).

Det gøres derfor gældende, at der i denne sag er grundlag og behov for at friholde det midlertidigt registrerede mærke fra beskyttelse. Rillerne, som også følger af halvfabrikatet, ses dernæst at være et yderst ofte anvendt element i udformningen af chips.

I modsætning til hvad der gør sig gældende i fsva. Kit Kat-chokoladen, udgør ingen af de 4 ovennævnte elementer i nærværende sag ”væsentlige kendetegn”, hvorfor det allerede følger heraf, at tegnet ikke er registrerbart som varemærke.

Hertil kommer, at udformningen med riller medfører, at produkterne tilføres mere smag og større sprødhed, og dermed er teknisk betinget.

Sammenlignet med Kit Kat-sagen kan Domstolens besvarelse af spørgsmål 2 derfor formuleres som, at:

Varemærkelovens § 14, stk. 1, litra b skal fortolkes således, at den er til hinder for registreringen som varemærke af et tegn, der består af en vares udformning, når denne udformning omfatter flere (væsentlige) kendetegn, hvoraf et eller flere følger af vares egen karakter, og et eller flere af de andre er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, dog på den betingelse, at

mindst én af registreringshindringerne i denne bestemmelse finder fuld anvendelse på den omhandlede udformning.

Orkla anfører at Intersnacks fortolkning af Kit-Kat afgørelsen beror på en misforståelse. Intersnack fastholder sin fortolkning af dommen samt dommens relevans for denne sag. Intersnack gør gældende, at der ikke er tale om en *kombineret anvendelse* af registreringshindringerne i § 14, stk. 1. nr. 1, litra a, b og c, men en *parallel anvendelse*. Enhver anden fortolkning ville gå imod formålet om den almene interesse, der ligger til grund for anvendelsen af de tre registreringshindringer, jf. også Generaladvokatens forslag til afgørelse af Kit-Kat sagen, præmis 68:

'Dette betyder kort og godt, at de forskellige registreringshindringer i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e kan anvendes kumulativt på den samme udformning på den betingelse, at hver enkelt registreringshindring og under alle omstændigheder mindst én af dem finder fuldstændig anvendelse på denne udformning.'

Det følger heraf, at hvis et tegn består af flere kendetegn, som alle falder ind under varemærkelovens § 14, stk. 1, litra b, hvoraf mindst ét er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat, falder ansøgningen. Med andre ord falder en ansøgning, når blot ét af kendetegnene er teknisk betinget, jf. også Domstolens dom i sagen C-205/13 (Hauck).

En eneretsbeskyttelse i form af varemærkeregistring af det foreløbigt registrerede mærke vil medføre, at de ovenfor nævnte produkter efter al sandsynlighed vil kunne fortrænges fra det danske marked, ligesom andre firkantede snackprodukter vil kunne hindres. Dette er efter Inter-snacks klare opfattelse en uholdbar konsekvens og i strid med såvel lovgivning som praksis på området.

Således erindres det om, at det umiddelbare formål med forbuddet mod registrering af udformninger, der er rent funktionelle, som omhandlet i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, er at undgå, at den evigtvarende eneret, som varemærket giver, kan anvendes uden tidsbegrænsning til at gøre andre rettigheder, som EU-lovgiver har ønsket at underlægge forældelsesfrister, evigtvarende (jf. C-205/13 Hauck/Tripp-Trapp, præmis 19).

Orkla har tidligere påstået, at "det er udokumenteret, at den visuelle formgivning af Orklas "Snack Chips" chips har betydning for smagen eller sprødheden".

Dette er modstridende med Orklas egen markedsføring, jf. Orklas hjemmesider under produktet KiMs "Snack Chips m. Pikant Krydderi", jf. bilag Adc. X, hvor det angives:

"Og så har vil tilføjet riller i hver eneste chips, så smagen har et sted at lægge sig".

Ordet "smagen" må antages at være krydderierne, eftersom de bølgeformede riller gør, at krydderierne lægger sig på hver side af chippen, hvis overflade dels er større og derfor kan indeholde hhv. afgive mere smag, dels giver en overflade som i kraft af rillerne bedre binder krydderierne/smagen.

Tilsvarende henvises til Orklas omtale af KIMS BIG CUT – SALT på sin norske hjemmeside under omtalen af produktet KiMs "Big Cut – Salt", jf. bilag Adc. Y ovenfor, hvor af det fremgår, at KiMs Big Cut er lavet "med ekstra dype rifler - ... spe-

sielt for å få frem den ultimate smaksopplevelsen. De nye, dype riflene gjør at det fester seg mer krydder på hvert chipsflak for mer smak. Riflene gjør til og med chipsen enda sprøere og perfekt til dipp.”

Orklas egne udsagn påviser, at formgivningen af ”Snack Chips” har betydning for smagen såvel som sprødheden.

Intersnack er samtidig enig med Orkla, at smagen har afgørende betydning for forbrugernes valg af chips-produkt. Dermed udgør rillerne, ikke mindst i lyset af ovennævnte markedsføring, et element, som forbrugeren vil efterspørge hos konkurrenternes varer – eller som med Domstolens ord i Kit Kat-afgørelsen gør ”varens brugsegenskaber” for forbrugeren afgørende - og som Orkla dermed ikke kan tillades at monopolisere.

I sag VR 2013 01953 var der en lignende problemstilling om en 3D-ansøgning for en gul plastik-kile, hvortil patentet var udløbet. I denne udtalte Styrelsen:

”Det eneste formelement i varemærket, som ikke er beskrevet i patentansøgningen, er de små cirkulære fordybninger i midten af kilefladefelterne. Disse fordybninger, som kun udgør en lille og uvæsentlig del af varemærkets udformning, har som den eneste del af hele varemærket umiddelbart ikke nogen teknisk funktion. Denne uvæsentlige del af varemærket får ikke afgørende betydning for den samlede vurdering. Dette følger af EU-Domstolens afgørelse C-48/09 P (Lego Juris). Det er fastslået i præmis 51, at betingelsen om, at et varemærke som UDELUKKENDE udgøres af en udformning, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, opfyldes såfremt de væsentligste dele af varemærket udformning svarer til den tekniske funktion. Uvæsentlige dele af varemærket uden teknisk funktion er uden betydning. På baggrund af det overordnede tekniske formål som varemærkets udformning opfylder, og de delformål som de væsentligste dele af udformningen opfylder, har vi vurderet, at dit varemærke er omfattet af varemærkeloven § 2, stk. 2. Med hensyn til mærkets farve skal det bemærkes, at den gule farve efter styrelsens opfattelse ikke i sig selv kan give mærket særpræg.”

Altså når varens form er teknisk betinget, så er der kun farven tilbage – ganske som i denne sag.

4. HJEMVISNING

Eftersom Ankenævnet fandt, at det midlertidigt registrerede varemærke var udelukket fra registrering efter varemærkelovens § 2, stk. 2, ville det være overflødigt hvis Ankenævnet også havde inddraget spørgsmålet om særpræg eller registrering i ond tro.

Det gøres overordnet gældende, at spørgsmålet om særpræg og ond tro kan ikke gøres til selvstændig domstolsprøvelse i denne sag, da forvaltningsmyndigheden – Ankenævnet – eksplicit ikke har taget stilling hertil.

Intersnack er enige i de af Ankenævnets anbringender vedr. domstolsprøvelse og det gøres gældende, at Ankenævnets manglende stillingtagen til spørgsmålene, ikke udgør en mangel ved den i nærværende sag indbragte afgørelse.

Orklas argument om at lade Sø- og Handelsretten varetage vurderingen om mærkets særpræg eller mangel derpå, vil Sø- og Handelsretten i realiteten stille sig i

forvaltningsmyndighedens sted. Rettens adgang til at prøve spørgsmålet om mærkets særpræg er begrænset til det af parterne fremførte. Retten kan ikke prøve dette spørgsmål uden at Ankenævnet har taget stilling til hertil.

Intersnack er med henvisning til ovennævnte enig med Ankenævnet i, at Sø- og Handelsretten ikke kan eller skal prøve spørgsmålet om særpræg og/eller ond tro. Dette støttes af Vestre Landsrets dom afsagt den 4. november 2019. Her omgjorde retten den tidligere afgørelse i sagen truffet af Sø- og Handelsretten som ellers havde vurderet at Domstolens rolle ikke i varemærkelovens system var begrænset til efterprøvelse af Ankenævnets afgørelser. Ankenævnet havde ikke forholdt sig til en aftale mellem parterne og passivitetspåstand og derfor blev sagen hjemvist af Vestre Landsret.

Såfremt Sø- og Handelsretten finder, at der er grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering af, at varemærket er omfattet af varemærkelovens § 2 stk. 2 gøres til støtte for den subsidiære påstand 1 samt Ankenævnets subsidiære påstand gældende, at sagen skal hjemvises til Ankenævnet med henblik på Ankenævnets stillingtagen hertil, idet Ankenævnet ikke tidligere har taget stilling til disse spørgsmål.

--o0o--

Såfremt Sø- og Handelsretten alligevel måtte finde sig berettiget til at påkende spørgsmålet om særpræg og ond tro gøres i forhold til påstand 2 og 3 følgende gældende:

5. MANGLENDE SÆRPRÆG

Det gøres overordnet gældende, at det midlertidigt registrerede mærke mangler særpræg.

Selvom kravet om særpræg er det samme for alle anerkendte typer af varemærker, fremgår det af Domstolens praksis, at det kun er 3D varemærker, der *betydeligt afviger fra normen eller branchesædvanen*, som kan opfylde en oprindelsesfunktion og kan dermed blive registreret som varemærker, jf. C-238/06P Devey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, C-218/01 Henkel og C-173/04P Deutsche Sisi-Werke.

Orkla argumenterer for, at det er kombinationen af ikke i sig selv særprægede eller væsentlige elementer i det foreløbigt registrerede mærke, der *via indarbejdelse*, har opnået tilstrækkeligt – og endog stærkt særpræg. Dette skal afvises.

Henset til at 3D mærker skal afvige betydeligt fra normen skal det bestrides, at kombinationen af de ikke-særprægede elementer tilsammen bevirker at mærket har særpræg, herunder ved indarbejdelse og det bestrides at markedsundersøgelsen foretaget af Orkla, uanset om Sø- og Handelsretten lægger resultatet heri til grund, beviser dette.

5.1 Ikke egnet til at angive en kommerciel oprindelse

Det gøres gældende, at produktudformningen i selve mærket består af så naturlige farver og generiske former, at mærket ikke kan opfylde den essentielle kendetegnsfunktion, nemlig at angive en kommerciel oprindelse.

Varemærkerettens indhold (til forskel fra dens funktioner) er at etablere en eneret for Orkla til at benytte sig af mærket, som det nærmere er fastlagt i varemærkelovens § 4, dvs. en eneret til at hævde en forbindelse mellem tegnet og det betegnede produkt eller den betegnede tjenesteydelse.

Såfremt man fjerner distinktionen mellem tegnet og det betegnede, dvs. mellem varemærket og produktet eller tjenesteydelsen, vil dette kunne føre til en ganske u hensigtsmæssig udvidelse af den varemærkeretlige beskyttelse af monopollet til benyttelse af mærket, da man derved kunne give varemærkeretlig beskyttelse mod markedsføring af lignende eller forvekslelige produkter – altså chips med riller. I praksis har man derfor også næsten undtagelsesfrit nægtet at anerkende et produkt som tegn for en klasse af produkter omfattende bl.a. det pågældende produkt.

De karakteristiske formelementer for det pågældende mærke er udformningens gule/orange farve, dennes næsten kvadratiske form, krumningen og ensartede riller fordelt over udformningens overflade. Uanset detaljeringsgrad fremtræder chips som det produkt det er, og ikke som tegn. Den i mærket afbildede chips har ikke et sådant særpræg, at den i sig selv kan fungere som kendetegn, der er egnet til at adskille Orklas produkter fra konkurrenterne.

For at det omhandlede mærke skal kunne registreres som et varemærke, skal Orkla godtgøre, at mærket i sig selv – i modsætning til ethvert andet varemærke, som også måtte være til stede – angiver varens oprindelse som hidrørende fra en bestemt virksomhed. Det relevante her er, at der i det for varemærket relevante tidspunkt – købsøjeblikket – vil være flere varemærker, som køber af Orklas produkt, skal tage stilling til, nemlig chipsposen, KiMs logo, og vareudstyr i øvrigt samt smagsangivelse som illustreret i bilag Adc. W, Adc. Æ, og Adc. X nedenfor:



I modsætning til f.eks. en flaske som 3D mærke griber man således i købsituationen ikke ud efter flaskens form og putter den i indkøbskurven, men man vælger og køber en pose med chips ud fra posens udformning og produktnavn og formentlig smagsangivelse. Det er således ikke på grund af produktudformningen (alene), at man vil foretage købet i nærværende sag.

Et 3D varemærke har ikke noget særpræg, medmindre det afviger væsentligt fra norm eller sædvane i den foreliggende sektor og derved er i stand til at opfylde sin essentielle funktion af at angive en kommerciel oprindelse, jf. dom af 29 april 2004 i de forenede sager C-456-457/01 (vasketabs/Henkel), præmis 39, dom af 7. oktober 2004 i sag C-136/02 (Maglite), præmis 31 og dom af 17. januar 2006 i sag T-398/04 (vasketabs), præmis 30.

Mens forbrugerne er vant til umiddelbart at opfatte ordmærker og figurmærker som tegn, der identificerer varen, gælder dette ikke nødvendigvis, når tegnet er sammenfaldende med selve varens eller dennes emballages fremtræden, jf. Styrelsens Guidelines og praksis herom bl.a. T-337/99 præmis 46, T-30/00 præmis 49, T-129/00 præmis 51, T-118/00 præmis 56, T-36/01 præmis 23, T-63/01 præmis 40, T-194/01 præmis 45, T-146/02 - T-153/02 præmis 37, C-218/01 præmis 52.

Efter denne retspraksis er gennemsnitforbrugeren ikke vant til at basere sin antagelse om kommercielt ophav på produktets form eller formen på indpakningen, såfremt der ikke er noget grafisk eller ordelement til stede i sammenhængen, jf. endvidere dom af 7. oktober 2004 i sag C-136/02 (Maglite), præmis 30.

Disse domme viser med al tydelighed, at gennemsnitsforbrugeren er vant til at se produkter som den foreliggende chips i en lang række af variationer, men ikke hæfter sig specifikt ved produkt-udformningen.

Endvidere er det i henhold til Domstolens praksis ikke nok, at produktets udformning blot er en variant af en ordinær udformning eller en variant af en række udformninger på et område, hvor der er en bred vifte af design tilstede, jf. domstolens dom af 7. februar 2002 i sag T-88/00 (Mag instrument), præmis 37. Dette gælder også eksempelvis for guitarmarkedet, som er fuldt af forskellige udformninger, jf. afgørelse af 22. juli 2010, R 1035/2004-1 (guitar), præmis 61.

Det fremgår i øvrigt af gældende retspraksis, at opnåelse af særpræg gennem indarbejdelse af et mærke kræver, at mindst en betydelig del af de relevante forbruger genkender det konkrete produkt, som hidrørende fra en bestemt virksomhed *på grund af mærket*, jf. dom af 29. april 2004 i sag T-399/02 (Botella Corona), præmis 42 og dom af 15. december 2005 i sag T-262/04 "Briquet à pierre", præmis 61 og Sø og Handelsrettens dom af d. 4. juni 2003 i U.2003.2166S vedrørende Bodum stempekander. Dette har Orkla ikke påvist, som nærmere redegjort for nedenfor.

Orklas mærke udgør basalt set en firkantet (kvadratisk) chips. Et kvadrat/en firkant er en geometrisk grundform, og det er flere gange fastslået i dansk og europæisk retspraksis, at geometriske grundformer – uanset om indarbejdelse måtte dokumenteres – ikke i sig selv besidder tilstrækkeligt særpræg og derfor ikke kan opnå beskyttelse, jf. herunder bl.a. U.1996.848H (Ritter Sport), U.2003.2400H (Smarties), og Eva Åen Skovbo's artikel U.2010B.23, EU Domstolens afgørelser C-104-01 (Libertel) og C-218/01 (Henkel Vasketabletter). Dette er også konklusionen i denne sag.

Eva Åen Skovbo nævner endda i sin artikel det faktum, at Orklas/KiMs firkantede chips blev søgt registreret tilbage i 1999, 'men blev afvist fra registrering, da den firkantede form er en grundform', jf. U.2010B.23, note 25. Der henvises i øvrigt til det senere afslag fra Patent- og Varemærkestyrelsen i bilag Adc AC.

Der henvises også til AN2013 00027, hvor Ankenævnet for Patenter og Varemærker afslog registreringen af en tommestok, idet man fandt, at varemærket manglede særpræg.

"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 [...] Tømmestokken afviger derfor i sin form ikke væsentligt fra de almindelig anvendte former som benyttes ved designet af en tømmestok."

Sagen blev indbragt for Sø- og Handelsretten som ved afgørelse d. 16. juli 2015 i sag V-35-14 tog Ankenævnets frifindelsespåstand til følge, idet retten fandt, at mærket manglede særpræg. Tilsvarende gør sig gældende i denne sag.

5.2 Særpræg og bevis for indarbejdelse

Det gøres gældende, at der netop er tale om en grundform, som der ikke kan opnås særpræg til ved indarbejdelse, og udformningen vækker netop ikke samme grad af genkendelighed som et varemærke hos forbrugerne.

Som det fremgår af Kit Kat-afgørelsen jf. ovenfor (med henvisning til Domstolens domme i sagerne C-299/99 (Philips), C-353/03 (Nestlé), C-109/97 (Windsurfing) og C-12/12 (Colloseum Holding), er det varemærkets afgørende funktion at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse.

Gennem særpræget er et varemærke egnet til at identificere den vare eller tjenesteydelse, som det omfatter, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne fra andre virksomheders vare eller tjenesteydelser (præmis 59-60).

For at et tegn kan opnå særpræg ved brug, indebærer udtrykket "*den brug, der er gjort af varemærket som varemærke*", jf. artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/95 samt varemærkelovens § 13 stk. 3, at brugen skal have taget sigte på, at den relevante personkreds identificerer varen eller tjenesteydelsen som hidrørende fra en bestemt virksomhed, og at den relevante personkreds som følge af den brug skal opfatte den vare eller tjenesteydelse, som alene det varemærke, der søges registreret, betegner, som hidrørende fra en bestemt virksomhed (præmis 63-64).

Derfor er den væsentligste betingelse for, om et tegn har opnået særpræg ved brug, at det tegn, der er ansøgt, i den relevante personkreds bevidsthed kan betegne de varer, som det vedrører, som hidrørende fra en bestemt virksomhed (præmis 63 og 65).

Det følger deraf, at Orkla med henblik på registrering af selve varemærket, skal godtgøre, at dette varemærke i sig selv – i modsætning til ethvert andet varemærke, som også måtte være til stede – angiver varens oprindelse som hidrørende fra en bestemt virksomhed.

Eftersom Orkla påberåber sig tegnet som indarbejdet med henvisning til den foreliggende markedsundersøgelse, kan det afgørende spørgsmål om dokumentation for indarbejdelse og særpræg i lyset af Kit Kat-afgørelsen formuleres således:

Er det tilstrækkeligt, at Orkla beviser, at en betydelig andel af den relevante personkreds på den relevante dato genkender varemærket og forbinder det med Orklas varer i den forstand, at de vil identificere KiMs/Orkla, hvis de bliver bedt om at overveje, hvem der markedsfører varer forsynet med

varemærket, eller skal Orkla også bevise, at en betydelig andel af den relevante personkreds støtter sig til varemærket (i modsætning til ethvert andet varemærke, som også måtte være til stede) som en angivelse af vares oprindelse?

Det er Orkla, der har bevisbyrden for, at varemærket er indarbejdet. I nærværende sag gøres det gældende, at Orkla ikke har dokumenteret at have gjort brug af det foreløbigt registrerede mærke "som varemærke".

Dernæst gøres det gældende, at Orkla under alle omstændigheder ikke har dokumenteret, at tegnet har opnået fornødent særpræg ved brug, idet den af Orkla fremlagte markedsundersøgelse ikke på tilstrækkelig vis dokumenterer det midlertidigt registreredes tegns særpræg som mærke. Selvom markedsundersøgelsen lægges til grund, udgør den under alle omstændigheder ikke relevant bevis og er mangelfuld jf. nedenfor.

Det gøres gældende, at Orkla ikke ført bevis for, at "den relevante personkreds støtter sig til/sætter sin lid til" netop det foreløbigt registrerede varemærke "som en angivelse af vares oprindelse".

Det følger af Kit Kat-afgørelsen, at det ikke har selvstændig betydning i den sammenhæng, hvor længe Orkla har markedsført det produkt, der udgør tegnet.

Selv om Sø- og Handelsretten måtte finde, at resultatet af Orklas' markedsundersøgelse skulle vise, at en vis personkreds genkender det produkt, som det foreløbigt registrerede varemærke angiver, og forbinder det med Orklas vare i den forstand, at de vil nævne KiMs, når de bliver bedt om at overveje, hvem der markedsfører varen, følger det af Kit Kat afgørelsen, at dette ikke er tilstrækkeligt, til at anse det for bevist, at tegnet har opnået særpræg som varemærke.

I den forbindelse skal EU-Domstolens dom C-217/13 & C-218/13, af 19. juni 2014 også fremhæves, idet resultatet af en markedsundersøgelse ikke kan være det eneste afgørende element til støtte for en konstatering af, om der foreligger det fornødne særpræg opnået som følge af brug, jf. præmis 48.

Hertil kommer, at forbrugeren på det relevante tidspunkt for oplevelsen af tegnet, nemlig i købsøjeblikket, bliver præsenteret for flere varemærker og tegn, nemlig KiMs logo, produktnavnet SNACK CHIPS, chipsposen og vareudstyr i øvrigt samt smagsangivelse, jf. ovenfor. Der er derfor ikke belæg for Orklas postulat om, at "Forbrugerne køber ... produktet ud fra en visuel genkendelse af Varemærket enten som afbilledet i reklamer og på emballage, eller som det fysiske produkt svarende til Varemærket". Der ses heller ikke belæg for, at markedsundersøgelsen påviser, at "det er den klare opfattelse hos forbrugerne, at varemærket stammer fra KiMs" (mine fremhævelser).

Det følger herom af Kit Kat-afgørelsen, at der stilles krav om, at Orkla skal bevise, at det netop er det midlertidigt registrerede mærke, som skal betragtes som varemærket. Heller ikke dette har Orkla bevist. Således er der end ikke fra Orklas side stillet de relevante spørgsmål i den indhentede markedsundersøgelse som kunne vise, at den firkantede chips opfattes som et kendetegn i sig selv.

5.3 Manglende kendskabsgrad

Det gøres under alle omstændigheder gældende, at Orklas markedsundersøgelse ikke etablerer en tilstrækkelig kendskabsgrad. Det er Orkla, der har bevisbyrden for, at varemærket er indarbejdet og den af Orkla fremlagte markedsundersøgelse dokumenterer ikke på tilstrækkelig vis det midlertidigt registreredes tegns særpræg som mærke – ej heller ved inddragelse af omsætningstal eller oplysning om markedsandele.

Et mærke skal således indikere en meget høj kendskabsgrad for, at der kan være tale om at mærket har opnået særpræg ved indarbejdelse og særligt i en sag som denne, hvor der er tale om et mærke som består af en banal firkantet form med riller til et generisk snack produkt må det kræves, at der skal endnu mere til, hvilket på ingen måde er opfyldt.

Til støtte for det anførte om den i Orklas bilag 6 nye markedsundersøgelses utilstrækkelighed henvises desuden til U2010.1979H LOTTO. I denne sag svarede 75% af de adspurgte på spørgsmålet, hvem som udbyder og reklamerer for LOTTO i Danmark, at dette var Dansk Tipstjeneste. Højesteret fandt herved, at der ikke kunne sættes lighedstegn mellem denne genkendelighed og det forhold, at LOTTO var et særpræget varemærke for spil udbudt af Dansk Tipstjeneste. Dette var to forskellige vurderinger.

Højesterets konklusion er således den, at respondenternes svar ikke dokumenterede indarbejdelse, og afgørelsen er fortsat med til at illustrere, at Orklas påståede kendskabsgrad på 43% ikke er tilstrækkeligt for automatisk at tildele det midlertidigt registrerede mærke særpræg.

Tilsvarende nåede Sø- og Handelsretten i U.2003.2166S (BODUM) frem til, at markedsundersøgelse, der viste en uhjulpent kendskabsgrad på mellem 56% og 70 % (for Orklas tre forskellige mærker), ikke var tilstrækkelig til at dokumentere de pågældende produkters særpræg som varemærker.

Endvidere U.1996.848H (Ritter Sport) skal fremhæves *“Der fandtes endvidere ikke - heller ikke ved indarbejdelse - at kunne opnås varemærkeretlig beskyttelse for Ritter Sport-emballagens kvadratiske fremtrædelsesform og den del af emballagen, som er en følge af flowpack-metoden”* Heller ikke ved kendskabsgrad på 80%.

Tilsvarende skal gøres gældende i denne sag. Det er ikke muligt at indarbejde særpræg, når der er tale om et kendetegn, der udgør et teknisk resultat som i denne sag. Selv hvis Sø- og Handelsretten måtte omgøre Ankenævnets afgørelse er konklusionen fortsat, at Orklas mærke ikke kan registreres, grundet manglede særpræg.

Der er tale om en grundform og Orklas markedsundersøgelse dokumenterer, ej heller i betydelig grad, at en betydelig del af de relevante forbrugere genkender det konkrete produkt, som hidrørende fra en bestemt virksomhed *på grund af mærket*.

Desuden er det chips produkt, der vises *“kontrol gruppen”* jf. et produktformat, der er ukendt for de danske forbrugere, og som ikke findes på det danske marked. Det gøres gældende, at dette har signifikant betydning for analyseresultaterne, idet man udvælger et produkt, som slet ikke er på det danske marked, hvilket som deraf i sig selv indikerer en lav markedsledereffekt – havde man valgt en chips fra det danske marked ville markedsledereffekten (8% i rapporten) sandsynligvis være

højere og kendskabsgraden således lavere end 43%, da markedsledereffekten skal trækkes fra resultatet.

Selv hvis man antog at procentsatsen (43%) var retvisende ville det under alle omstændigheder ikke være nok til at opnå særpræg ved indarbejdelse af et 3D mærke, når der henses til retspraksis, herunder at der er tale om et generisk produkt med en meget simpel form, hvorfor der må stilles endnu højere krav til særpræg ved indarbejdelse, hvilken bevisbyrden ikke er løftet af Orkla.

Det gøres afslutningsvist gældende, at der kræves ekstra høj kendskabsgrad ved 3D mærker – særligt mærker som består af almindelige grundformer som i denne sag – og 43% er på ingen måde i nærheden af hvad der kræves for at et sådan mærke kan have opnået særpræg gennem indarbejdelse.

Allerede af ovennævnte grunde burde mærket ikke blive foreløbigt registreret og er således fortsat ikke egnet til at blive registreret som et varemærke, da det tillige mangler særpræg efter varemærkelovens § 13, stk. 1, 2.

6. OND TRO

6.1 Det historiske forløb

Det gøres overordnet gældende, at Orkla har forsøgt at registrere mærket i ond tro i strid med varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 9, hvilket særlig kommer til udtryk ud fra det historiske forløb i sagen.

Crinkle Square Pellet – som Orkla baserer sin varemærkeregistriering på - blev udviklet af Pellsnack KG (Intersnack) og blev ifølge et bestyrelsesreferat fra 2. december 1987 betragtet som et "Pellsnack produkt", jf. bilag Adc. D, det vil sige et af Intersnacks produkter.

Som anført af Klaus Köster, jf. bilag Adc. N, blev Pellsnack Products GmbH & Co KG etableret i 1987 som et samarbejde mellem 5 virksomheder (herunder Intersnack og Orkla), som alle havde en interesse i produktion og salg af chips produceret af pellets. Klaus Köster var direktør i Pellsnack Products GmbH & Co KG.

Det bestrides ikke, at der i 1994 blev indgået en Purchase Agreement jf. bilag Adc. O. Aftalen viser med al tydelighed, at de 5 virksomheder overdrog alle sine andele/interesser i Pellsnack til netop Pellsnack, herunder know-how i forbindelse med produktion af pellets jf. §§ 2,4 og 5 i bilag Adc O.

På dette tidspunkt havde Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG (senere Intersnack) allerede egen produktion af pellets. Det var derfor naturligt, at Pellsnack KG's produktion skete på Inter-snacks faciliteter til at begynde med, og det blev efterfølgende besluttet at lade Pellsnack KG fortsætte som et rent salgsselskab og lade produktionen fortsætte hos Intersnack.

Som det fremgår af bilag Adc. N blev Pellsnack Products GmbH & Co. KG opløst i 1995 (vores oversættelse);

I 1995 blev Pellsnack Products GmbH & Co KG opløst, idet forventningerne til det samlede joint venture ikke var blevet indfriet. Partnerskabets interesser blev erhvervet af Pellsnack Products GmbH. Købet omfattede know-how med hensyn til produktion af pellets udviklet

af Pellsnack Products GmbH og Co. KG. Ved samme moment blev aktierne i Pellsnack Products GmbH erhvervet af Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG (senere Intersnack). Som konsekvens heraf overtog Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG hele Pellsnack Products GmbH & Co. KG's virksomhed, herunder forskning og udvikling samt salg.

Som bilag Adc. P fremlægges en gammel tysk virksomhedsudskrift som bekræfter forløbet, at Intersnack i 1995 erhvervede Pellsnack, og således alle rettigheder til såvel know-how samt pellets. Der henvises til bilag Adc. P:

Mellem Pellsnack Products GmbH og Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG i Köln forefindes en aftale om overskuds-/resultatoverførsel af 27. marts 1995. Pellsnack Products GmbH's gene-ralforsamling har godkendt denne aftale ved beslutning af 8. maj 1995.

(vores oversættelse)

Der hersker derfor ikke tvivl om, at Crinkle Square Pellet er et Intersnack produkt, hvilket fremgår af historikken ovenfor, såvel som bilag Adc. C-D.

Det er også et faktum i sagen, at Intersnack har leveret Crinkle Square Pellets eksklusivt til Orkla (dengang KiMs) siden 1992 og frem til 2015. Det gøres for god ordens skyld gældende, at dette samarbejde ikke har indeholdt en overdragelse af rettigheder til produktets form. Intersnack har produceret og leveret den pellet som Orkla nu ønsker at opnå eneret på i Danmark.

6.2 Varemærkelovens §14 stk. 1 nr. 9

Ved indførslen af varemærkelovens §14 stk. 1, nr. 9, jf. Varemærkedirektivets artikel 4, stk. 2, kan varemærker, der er ansøgt i ond tro, ikke registreres. Begrebet ond tro skal fortolkes ved en helhedsvurdering således, at der foreligger ond tro ved at tage hensyn til alle relevante faktorer der foreligger på det tidspunkt for indgivelsen om registreringsansøgning, jf. C-320/12 Malaysia Dairy Industries.

Ved at forsøge at registrere mærket velvidende, at Pellsnack har udviklet den pellet, der udgør det midlertidigt registrerede mærke, gør Intersnack gældende, at Orkla er i ond tro på det tidspunkt ansøgning for det midlertidigt registrerede mærke indgives. Orklas hensigt hermed kan udelukkende anses at være et forsøg på at monopolisere en form der i over 25 år har været produceret af Intersnack og udbudt til andre kunder udenfor Danmark som en commodity/halfabrikata vare.

Orkla forsøger herved reelt set gennem registrering af Intersnacks kommercielle interesser at udelukke Intersnack og andre virksomheder i snackindustrien fra at producere, importere og sælge virksomhedens Square Crinkle Pellet vare i Danmark og dermed utilbørligt drage fordel af Intersnacks egne bestræbelser og investeringer. Herudover vil en registrering medføre at Intersnacks kunder i lande udenfor Danmark hindres i at eksportere sine varer til Danmark.

Der gøres gældende, at Crinkle Square Pellet er et Intersnack produkt, hvilket historikken også viser. Intersnack har leveret Crinkle Square Pellets eksklusivt til Orkla (dengang KiMs) siden 1992 og frem til 2015. Intersnack har produceret og leveret den pellet som Orkla nu ønsker at opnå eneret på i Danmark og de specifikationer som Orkla har leveret vidner ikke om nogen form for knowhow beskyttet viden tilhørende Orkla. Der henvises i øvrigt til bilag Adc. Å som er en oversigt over alle de andre Pellets også produceret af Intersnack.

Det gøres gældende, at den eneste grund til, at der i så mange år alene har været én Crinkle Square Pellet chips på det danske marked udelukkende skyldes den ene-forhandleraftale parterne har haft indgået jf. bilag Adc AA, herunder parternes langvarige samarbejdsforhold i øvrigt, hvor Intersnack har leveret til Orkla (KiMs).

Aftalen indeholder et Exhibit 1 der viser de overordnede produktspecifikationer som Pellsnack produktet benævnt CCC 915 opfylder, herunder form (wavy with corrugations), ingrediensindhold, fugt, densitet, holdbarhed og næringsindhold. Der ses intet sted i aftalen at være nogen form for indikation af at produktet fremstilles på vegne af Orkla.

At Orkla har haft supplerende ønsker til mindre tilpasninger vedr. fremstillingen jf. bilag 13, medfører ikke at 'grundproduktet' tilhører Orkla, idet grundproduktet fortsat er den Crinkle Square Pellet som er vist i eksklusivaftalens Exhibit 1. Det gøres gældende, at bilag 13 er uden betydning for produktets form, selvom bilagsindholdet måtte have betydning for produktets smag, konsistens, holdbarhed, hårdhed, fugtindhold m.v.

Igen skal det fremhæves, at Intersnack tilbyder deres Crinkle Square Pellet til markeder over hele verden og det vil være ganske uhørt, hvis en kunde (Orkla) kunne forhindre en sælger/en producent – Intersnack – i at sælge deres eget produkt Crinkle Square Pellet i Danmark, som de har gjort siden 1992.

Der kan drages en parallel til et agentforhold i det tidligere samarbejde mellem Intersnack og Orkla. Herved forstås, at den deklaratoriske regel om, at varemærkeretten følger varen og ikke agenten, kan overføres analogt til nærværende sag. Pellsnack har udviklet en pellet som tilhører Pellsnack (Intersnack). Orkla kan sidestilles som agent i dette forhold, idet Intersnacks pellet er blevet anvendt af Orkla i kraft af en aftale parterne imellem. Ifølge reglerne om agentvaremærker får Orkla – uanset markedsføringen af varen – ikke tildelt varemærkeretten til Intersnacks pellet, da varemærkeretten – uagtet denne ikke eksisterer – følger varen og tilhører dermed Intersnack.

Det skal tillige bemærkes, at Orkla (KiMs) i 2012 kom med en anmodning om pris for at købe produktet jf. bilag Adc L, og i 2014 anmodede Orkla (KiMs) om en eksklusiv aftale om levering af pellets fra Pellsnack Products GmbH (Intersnack) jf. bilag Adc AC. Det gøres gældende, at sådanne anmodninger ikke ville være fremsat hvis Orkla/KiMs vurderede at være rette ejer af Crinkle Square Pellet.

Det forhold, at KiMs har forsøgt at få fat i en anden pellet-leverandør jf. bilag Adc L, bekræfter desuden, at en pellet som Crinkle Square er et generisk produkt. Bilaget viser endvidere, at det er Intersnack, som har udviklet og fremstillet produktet, samt at Orkla/KiMs ikke har noget problem med at forsøge at kopiere de pellets og det design, som er udviklet, produceret og leveret af Intersnack eller indkøbe kopier heraf.

Det gøres gældende, at Orklas motivation for varemærkeregistringen er at udelukke Intersnack og andre virksomheder i snackindustrien fra at producere, importere og sælge virksomhedens Crinkle Square Pellet vare i Danmark og dermed utilbørligt drage fordel af Intersnacks investeringer. Herudover vil en registrering medføre, at Intersnacks kunder i lande udenfor Danmark hindres i at eksportere si-

ne varer til Danmark, ligesom Intersnack og deres tilknyttede selskaber hindres i at sælge produktet i Danmark samt til eksport.

Hvad angår Orklas argumentation imod Intersnacks påstand om ond tro og anbringende om, at Orkla ikke foretager sig noget 'dadelværdigt', gøres på baggrund af det faktum gældende, at den eneste grund til at Orkla har været ene på markedet i mere end 25 år netop og udelukkende skyldes eneforhandleraftalen, hvilket i den grad gør Orklas forsøg på at monopolisere produktets form for en 'dadelværdig' adfærd.

Intersnack er ikke enige i Orklas udlægning af forarbejderne til varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 9, hvor Orkla undlader at fremhæve, at ond tro ikke udelukkende beror på, om en tredjemand anvender et identisk eller lignende forretningskendetegn, men også beror på andre forhold. Der er tale om en helhedsvurdering og ikke en vurdering afgrænset specifikt til den situation som Orkla beskriver.

Det gøres gældende, at der særligt skal lægges vægt på, at Orkla på tidspunktet for registreringen fortsat købte Crinkle Square Pellets fra Intersnack og således udmærket var bekendt med Intersnacks ret hertil, og derfor reelt havde til hensigt at forhindre Intersnack i fortsat at sælge sit eget produkt i Danmark og derfor er registreringen foretaget i ond tro.

7. Afsluttende bemærkninger

Det gøres samlet med henvisning til pkt. 2-6 ovenfor gældende, at Intersnack tillige skal frifindes for Orklas selvstændige påstand 2. Orkla har ikke og kan ikke få eneretten til mærket afbilledet i bilag 12.

Såfremt Orkla opnåede endelig registrering, ville Orkla opnå et urimeligt monopol på en grundform og de tekniske løsninger eller funktionelle kendetegn i et chips produkt, som kunden kan tænkes at efterspørge også ved konkurrenternes produkter. Dette ville i givet fald give Orkla mulighed for at forbyde andre erhvervsdrivende ikke kun at anvende den samme udformning, men også en lignende udformning såvel som tilsvarende produktudformninger, som søger at sikre et forhøjet niveau af smag, sprødhed, knasende effekt og fasthed.

Dette ville være i strid med hensynet bag varemærkeloven og det må derfor afvises, at Orkla har en sådan eneret, da der er tale om et generisk produkt uden særpræg, hvorfor Ankenævnets afgørelse skal stadfæstes.

Herudover og når der henses til det forhold, at Crinkle Square pellet jf. ovenfor, er et Intersnack produkt, må det stå klart, at Orkla forsøger at monopolisere dette produkt, som oprindeligt er udviklet af Intersnack og som blev leveret til Orkla i over 25 år. Således kan Orklas forsøg på varemærkeregistriering af formen af dette produkt ikke være sket i andet end ond tro. ..."

Rettens begrundelse og resultat

Denne sag angår prøvelse af kendelse af 21. marts 2018 fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker, hvorved Ankenævnet stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 1. februar 2017 om ophævelse af registreringen af det

omtvistede tredimensionelle mærke under henvisning til den dagældende varemærkelovs § 2, stk. 2, om bl.a. tegn, som består udelukkende af en udformning, som følger af varens egen karakter eller en udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

Sø- og Handelsretten finder, at Ankenævnets afgørelse er truffet på baggrund af en korrekt udlægning af den retlige ramme for afgørelsen, herunder navnlig en korrekt læsning af varemærkelovens § 2, stk. 2, som fortolket af EU-Domstolen i sager om de tilsvarende bestemmelser i den dagældende varemærkeforordning og det dagældende varemærkedirektiv i navnlig sagerne C-299/99 Philips, C-48/09 LEGO, C-205/13 Tripp Trapp og C-215/14 Kit Kat.

Af retsgrundlaget følger, at det tredimensionelle kendetegns væsentlige kendetegn skal identificeres behørigt af den pågældende myndighed som led i vurderingen af, hvorvidt udformningen udelukkende er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, jf. præmis 68 i C-48/09 LEGO. Videre fremgår det herom i præmis 70, at identifikationen af de væsentlige kendetegn må foretages i hvert enkelt tilfælde. Der gælder nemlig ikke nogen regel om et systematisk hierarki mellem de forskellige typer af bestanddele, som et tegn kan omfatte. Den kompetente myndighed kan i øvrigt i forbindelse med undersøgelse af et tegns væsentlige kendetegn dels støtte sig direkte til det helhedsindtryk, som tegnet giver, dels indledningsvis foretage en successiv undersøgelse af hvert enkelt af tegnets bestanddele. I denne forbindelse er den formodede opfattelse af tegnet hos gennemsnitsforbrugeren ikke et afgørende element, men kan højst udgøre et relevant bedømmelseskriterium for myndigheden, når den foretager en identifikation af tegnets væsentlige kendetegn.

Inden for de angivne retlige rammer sker identifikation af tegnets væsentlige kendetegn ved et skøn udøvet af den pågældende myndighed på baggrund af sagens faktiske oplysninger.

Sø- og Handelsretten finder efter en samlet vurdering ikke fornødent grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets angivelse af, at udformningens væsentlige kendetegn må anses for at være den rillede overflade. Skønnet er som anført udøvet inden for den korrekte retlige ramme og under inddragelse af de relevante og fornødne faktiske oplysninger, og den udvidede bevisførelse for Sø- og Handelsretten har ikke givet det fornødne grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse på dette punkt.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt rillerne må antages at udføre en teknisk funktion i forhold til produktets tekstur og sprødhed, har Ankenævnet under henvisning til styrelsens afgørelse lagt vægt på bl.a. Orklas egen markedsføring, 'patenter' samt det faktum, at en rillet overflade har en større areal end en glat overflade. Sø- og Handelsretten finder heller ikke efter den udvide-

de bevisførelse, der er sket for Sø- og Handelsretten, at der er det fornødne grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse om, at rillerne udfører en teknisk funktion. Der er således ikke iværksat syn og skøn eller anden uvildig sagkyndig bevisførelse, som giver Sø- og Handelsretten det fornødne grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse, som er truffet inden for den korrekte retlige ramme og under inddragelse af relevante og fornødne oplysninger. Dog bemærkes, at EP 2 756 758 A1 er en patentansøgning og ikke – som anført af styrelsen – et patent, og at dette burde have været reflekteret i styrelsens overvejelser om dette dokument. Sø- og Handelsretten bemærker endvidere, at der ikke er grundlag for at antage, at Ankenævnet under behandling af denne konkrete varemærkesag, herunder med dennes tekniske aspekter, ikke som anført i bekendtgørelsen om Ankenævnet har været sammensat med den bedst mulige sagkundskab.

På den anførte baggrund, og idet Sø- og Handelsretten endvidere kan tiltræde Ankenævnets begrundelse og afgørelse om undtagelsen om en udformning, der følger af varens egen karakter, bliver sagens resultat, at Ankenævnet frifindes, uden at der er grund til at tage stilling til de afvisningspåstande, som Ankenævnet har fremsat.

For så vidt angår hovedintervenienternes påstande finder retten, at påstand 1 må afvises, idet påstanden er fuldt ud dækket af frifindelsen af Ankenævnet. Retten finder derimod, at hovedintervenienterne kan have en selvstændig retlig interesse i påstand 2, som derfor tages til følge.

Det samlede resultat bliver herefter, at Ankenævnet frifindes, at hovedintervenienternes påstand 1 afvises, mens påstand 2 tages til følge, og den subsidiaire påstand 3 ikke bliver aktuel. Endelig frifindes hovedintervenienterne for Orklas påstand 2.

Orkla skal efter sagens resultat betale sagsomkostninger til Ankenævnet og til hovedintervenienterne. Sagsomkostningerne til Ankenævnet fastsættes efter sagens karakter, omfang og forløb til 93.750 kr. inkl. moms, som angår udgifter til advokatbistand. Sagsomkostningerne til hovedintervenienterne fastsættes på samme grundlag til 75.000 kr. ekskl. moms samlet for de tre hovedintervenienter.

THI KENDES FOR RET:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes.

Hovedintervenienternes påstand 1 afvises.

Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S skal anerkende, at det midlertidigt registrerede mærke VR 2015 00323 er ophævet med rette.

Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Pellsnack Products GmbH og Estrella ApS frifindes for Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S's påstand 2.

Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S skal i sagsomkostninger betale 93.750 kr. til Ankenævnet for Patenter og Varemærker og i alt 75.000 kr. til Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Pellsnack Products GmbH og Estrella ApS.

Sagsomkostningerne skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.