

- PBA

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 16. juli 2015

V-35-14

Hultafors Group AB
(advokat Claus Barrett Christiansen ved advokat Michael
Hansen)
mod
Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(advokat Jacob Pinborg ved advokat Anni Noes Westergaard)

Sagens baggrund og påstande

Sagen, der er anlagt den 20. juni 2014 handler om, hvorvidt Hultafors Group AB kan få registreret en 3D-afbildning af deres tommestok model nr. 59-2-12.

Hultafors Group AB har nedlagt følgende påstande:

Principal: Ankenævnet skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA 2011 00774 HULTAFORS <fig> skal føres til endelig registrering.

Subsidiært: Ankenævnet skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA 2011 00774 HULTAFORS <fig> skal føres til endelig registrering for klasse 9, instrumenter til måling, nemlig tommestokke til erhvervsdrivende.

Mere subsidiært: Ankenævnet skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA 2011 00774 HULTAFORS <fig> skal føres til endelig registrering med disclaimeren "Ved registrering er der ikke opnået eneret til tommestokke i rektangulær form og mål, men alene til mærket i den viste form."

Mest subsidiært: Ankenævnet skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA 2011 00774 HULTAFORS <fig> skal føres til endelig registrering med disclaimeren "Ved registrering er der ikke opnået eneret til tommestokke i rektangulær form og mål, men alene til mærket i den viste form i træ i naturfarve, med sorte led, med metrisk gradering i sort med røde decimetercifre, med røde ender og særegen typografi."

Ankenævnet for Varemærker og Patenter har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysninger i sagen

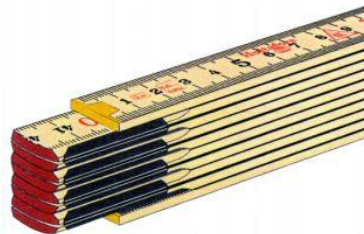
Hultafors Group ABs udløbne og eksisterende varemærker

Hultafors Group AB (herefter Hultafors), der er beliggende i Sverige, blev oprindeligt stiftet i 1883 af Karl-Hilmer Kollén og er i dag en international virksomhed, der bl.a. producerer måleværktøjer i træ, herunder tommestokke, som anvendes af både erhvervsdrivende og priva-

te. Hultafors' 12-ledet tommestok med model nr. 59-2-12, som denne sag vedrører, ser således ud:



Den 8. oktober 1997 fik Hultafors registreret følgende internationale figurmærker (MP681644 og MP681643) i Niceklasse 9:



Begge registreringer udløb den 8. oktober 2007.

I Sverige har Hultafors fået et 3D figurmærke registreret i Niceklasse 9 for måleinstrumenter, nemlig tommestokker, efter at Stockholms Tingsrätt ved dom af 14. juni 2002 fastslog, at tommestokken har tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse efter svensk ret.

Det er under sagen oplyst, at Hultafors anvender følgende varemærke, som viser den oprindelige stifters initialer:



Ansøgning om registrering af 3D figurmærke i Danmark

Den 16. marts 2011 ansøgte Hultafors om at få registreret følgende 3D-figurmærke i Nice-klasse 9 for "Instrumenter til måling, nemlig tommestokke" (VA 2011 00774):



I forbindelse med behandlingen af sagen undersøgte Patent- og Varemærkestyrelsen, hvilke andre tommestokke, der fandtes på markedet og udfærdigede på denne baggrund et notat dateret 8. august 2012. I notatet er foruden Hultafors' tommestok vist 9 andre eksempler på tommestokker, herunder en tommestok fra Scan Flex, tommestokke af mærkerne Worker, Ironside, Stanley, Probuilder og Kikerland samt tommestokke uden mærke. Af disse tommestokke har flere røde ender og decimetertal samt sorte led.

Den 20. august 2013 gav Patent- og Varemærkestyrelsen afslag på ansøgningen, idet de med følgende begrundelse fandt, at mærket ikke havde fornødent særpræg:

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

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

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

Den 21. oktober 2013 klagede Hultafors over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, der ved kendelse af 23. april 2014 med følgende begrundelse stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse:

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

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

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

Markedsføringsmateriale

Hultafors har i sagen fremlagt eksempler på deres markedsføring af tommestokken i perioden 1958-2008, herunder i form af produktkataloger og tilbudsaviser. Det fremgår af det fremlagte markedsføringsmateriale, at tommestokken er markedsført af en række grossister til erhvervsdrivende, der primært sælger til professionelle aktører.

I en brochure fra 1966 er den afbildede tommestok påtrykt varemærket bestående af den ligestidede trekant med stifterens initialer. Tommestokken blev vist i forbindelse med overskriften ”Hultafors tommestokke”. I et produktkatalog fra 1977 er tommestokken, der er afbildet med Hultafors’ navn og den ligestidede trekant påtrykt, beskrevet således:

”Med udelukkende metrisk gradering og nulpunkt i begge ender. Røde decimetertal.

...

1 meter 6 led

2 meter 10 led

2 meter 12 led”

I markedsføringsmaterialet fra den efterfølgende periode er tommestokken, ofte under overskriften ”Hultafors trætomtostokke”, afbildet i farver med en angivelse af modelnummer, længde, antal led og gradering. Ud over Hultafors’ navn er den ligestidede trekant med den

oprindelige stifters initialer ofte angivet i forbindelse med et billede af tommestokken, som fx i et katalog fra 2003 fra HP Værktøj A/S:



Flere steder i markedsføringsmateriale ses Hultafors' navn og den ligesidede trekant med den oprindelige stifters initialer tillige trykt på den viste tommestok.

Andre tommestokke

I det fremlagte markedsføringsmateriale er også gengivet tommestokke fra andre producenter, herunder tommestokke benævnt Kongsberg og Luksus tommestok (i markedsføringsmateriale fra 2002) samt Scan Flex og Profi (i markedsføringsmateriale fra 2005):



Markedsundersøgelse

Analysebureauet Nielsen foretog i 2011 efter anmodning fra Hultafors en markedsundersøgelse af kendskabsgraden til Hultafors i forhold til et konkurrerende produkt blandt professionelle aktører omfattende 100 ansatte i byggemarkeder og 400 håndværkere. Ud af disse besvarede 230 deltagende de stillede spørgsmål. I forbindelse med besvarelsen fik deltagerne vist et billede af Hultafors' tommestok model nr. 59-2-12 med den ligesidede trekant med stifterens initialer påtrykt. Analysebureauets rapport fra marts 2011 viser bl.a., at 47 % af de adspurgte uhjulpent vidste, at tommestokken var produceret af Hultafors, og at 78,3 % hovedsageligt anvender tommestokke produceret af Hultafors.

Brancheerklæringer og oversigt over markedsdele

Hultafors har fremlagt en række erklæringer om bl.a. salget af Hultafors' tommestokke i Danmark, og om at det ikke er en optimal funktionsmæssig løsning at have sorte led.

Hultafors har endvidere fremlagt en udateret opgørelse over deres markedsandele af 2 meter trætomme stokke i Danmark i perioden 2000 til 2011. Opgørelsen viser, at Hultafors i 2000 havde en markedsandel på 91 % og i 2011 på 79 %. For alle forhandlere med undtagelse af Harald Nyborg bygger opgørelsen udelukkende på salg til professionelle aktører.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaringer af Nils Holmdahl og Bjarne Hjallerup Hansen.

Niels Holmdahl har forklaret, at han har været ansat i Hultafors i 30 år, hvor han beskæftiger sig med salg. Så vidt han ved, har Hultafors været på det danske marked siden midten af 1940'erne. Deres markedsposition er den samme i Danmark som i Sverige. Hultafors sælger til store byggemarkeder, som XL-byg, Stark, Dansk Trælast og Solar. Alle, der forhandler

værktøj i Danmark, forhandler Hultafors' produkter. De professionelle i byggebranchen ved, at det er et godt produkt, hvilket producenter af billigere produkter forsøger at udnytte.

Deres tommestokke er udført i glasbirk på grund af materialets holdbarhed og elasticitet. Den sorte farve på tommestokkens led er et karakteristisk træk ved Hultafors' tommestok, som også har en speciel gradering. Endestykkerne har samme røde farve som mærket bestående af den ligesidede trekant med stifterens initialer. På grundlag af disse kendetegn, som ikke har en funktionsmæssig betydning, kan håndværkerne straks se, at der er tale om en Hultafors tommestok. Der er derudover på deres tommestokke påført Hultafors' varemærke i form af den ligesidede trekant med stifterens initialer. Det er et krav, at alle tommestokke produceret i EU skal påføres CE-mærkning tilknyttet producentens varemærke. Der vil endvidere være påtrykt Hultafors' navn i de tilfælde, hvor der ikke er tale om en reklame tommestok. Det betyder, at alle tommestokke, der fx købes i byggemarkeder, har både Hultafors' varemærke og navn påtrykt. Tommestokken har i hans 30 år i virksomheden ikke ændret sig.

Virksomhedens navn, Hultafors, er sammen med den ligesidede trekant deres overordnede varemærke, som også omfatter andre produkter end tommestokke.

Hultafors producerer i alt 40 mio. tommestokke, som sælges verden over. Af disse sælges 4 mio. i naturfarve. Ca. 39 mio. af de producerede tommestokke er 10-ledet. Det er kun i Danmark og det sydlige Brasilien, at den 12-ledede tommestok sælges. Hultafors har i 60-70 år solgt den 12-ledede tommestok i Danmark. Den 10-ledet tommestok sælges i Danmark, men der er ingen professionelle brugere, der køber den. Da deres kunder primært er professionelle aktører i form af byggevirksomheder, sælger de i Danmark næsten udelukkende 12-ledede tommestokke i naturfarve. 10-20% af deres slutbrugere er private.

Hultafors' tommestokke udgør størstedelen af det samlede salg af tommestokke i Danmark, men trods dette har deres omsætningen i en længere periode været nedadgående, og den er inden for en 10-årig periode blevet halveret. 1/3 af nedgangen kan begrundes i udviklingen i

byggebranchen. Den resterende del skyldes nye aktører på markedet, der sælger tomme-
stokke, der er billigere end Hultafors'.

Hultafors besøger regelmæssigt 650 ud af de ca. 900 butikker i Danmark, der sælger Hulta-
fors' tommestokke, med henblik på at kortlægge deres konkurrenter inden for alle deres
produktområder.

Kongsberg tommestokken, der er i vist i markedsføringsmaterialet fra 2002 er ikke længere
på af markedet. Produktet, der i samme markedsføringsmateriale fra 2002 er benævnt "Luk-
sus tommestok", er ikke reelt et konkurrerende produkt til Hultafors' model nr. 59-2-12, da
den primært sælges til private. PROFI tommestokken er 10-ledet. Han ved ikke, hvem der
producerer denne. Hultafors' eneste konkurrent på markedet for 12-ledede tommestokke er
foruden producenter af kopiprodukter Metric.

Af de produkter, der er gengivet i Patent- og Varemærkestyrelsens notat, kender han det før-
ste, Scan Flex, som er identisk med tommestokken, der andet steds er benævnt "Luksus
tommestok". Han kan ikke umiddelbart genkende de øvrige produkter. Der er andre 6-7 an-
dre producenter af tommestokke i Europa, men ingen af dem leverer til det danske marked.
De øvrige tommestokke, der sælges på det danske marked, er som regel kinesiske kopipro-
dukter. Kopiprodukterne er som regel kendetegnet ved også at have røde ender.

Det er den enkelte forhandler, der vælger, hvordan de vil markedsføre Hultafors' produkter.
Hultafors er således ikke involveret i beslutningen om, hvorvidt deres navn og varemærke
anvendes i forbindelse med markedsføringen af deres produkter

I Sverige fik de i 2002 beskyttet selve udseendet af tommestokken. Han deltog ikke i ansøg-
ningsprocessen, men ved at det var forbundet med et betydeligt arbejde.

Bjarne Hallerup Hansen har forklaret, at han i perioden 2003-2010 var administrerende di-
rektør for Hultafors' datterselskab i Danmark. Han var tidligere direktør i et selskab, der var
eneagent for Hultafors i Danmark, og har beskæftiget sig med Hultafors' produkter siden

1985. Hultafors henvender sig til professionelle aktører i markedet i form af forhandlere og forretningskæder, der sælger værktøj, som dagligt anvendes af håndværkere.

Tommestokken, som Hultafors har markedsført i Danmark siden efterkrigstiden, har aldrig ændret udseende. Hultafors' tommestok er et anerkendt produkt på markedet. Tidligere "ejede" Hultafors stort set markedet for tommestokke til professionelle. Den 12-ledet tommestok var meget populær og var den eneste tommestok, som de professionelle aktører ville have. Den udgjorde ca. 85-90 % af markedet for tommestokke. Man kunne stort set vurdere tilstanden i byggebranchen ud fra omsætning af Hultafors' tommestokke.

Der findes ikke brancheforeninger, som foretager målinger over salget af tommestokke. De har analyseret deres markedsandel ved regelmæssigt at besøge butikker og kæder, der sælger Hultafors' produkter. Herved har de konstateret, hvilke produkter byggemarkederne har haft i deres sortiment. De har ikke ved deres besøg fået oplyst fordelingen af salg til henholdsvis professionelle og private.

Blandt de største forhandlere af Hultafors' tommestokke er Stark, Silvan, Bygma, XL og Brødene Dahl, som alle sælger til både professionelle og private. En håndværker køber en ny tommestok ca. 1 gang om måneden.

Kongsberg var en norsk producent. Tommestokken benævnt "Luksus tommestok" er en 10-ledet tommestok, som er importeret fra Kina, og som de kun sjældent er stødt på i markedet. Den er ikke samlet på samme måde i leddene som Hultafors' tommestok. Det fremgår af navnet Profi, at denne tommestok ønskede at henvende sig til professionelle håndværkere. Den er billigere end Hultafors' og er 10-leddet. Han har set tommestokkene af mærkerne Ironside og Stanley i markedet, men tvivler på, at han har set nogen af de øvrige tommestokke, som fremgår af notatet fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Ingen af dem kan have haft en væsentlig omsætning, idet de alle er 10-leddet.

I den periode, hvor han var administrerende direktør i Hultafors, gengav de forsiden af tommestokken i forbindelse med markedsføring af produktet og fremhævede, at det var tale

om en Hultafors tommestok ved at nævne Hultafors navn, fx ved at skrive "Hultafors træ-tommestok". Den ligesidede trekant er logoet for grundlæggeren af Hultafors. Han mener ikke, at de bruger trekanten på andre af Hultafors' produkter, fordi det var tommestokken, som deres stifter oprindeligt konstruerede. Hultafors' varemærke er en kombination af navnet og den ligesidede trekant, der er registreret som et figurmærke.

Parternes synspunkter

For Hultafors er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 31. marts 2015, hvoraf fremgår følgende:

"Særpræg

Det gøres gældende, at VA 2011 00774 HULTAFORS <fig> (herefter "Tommestokken") har tilstrækkeligt særpræg og følgelig kan registreres som et varemærke, jf. varemærkelovens § 2 og § 13.

En række træk ved Tommestokken (materialevalg, røde ender, sorte metalbeslag, sorte cifre i en speciel typografi, hvoraf cifrene 10, 20 ect. er røde) er ikke funktionelle. Disse træk har derfor kendetegnsvirkning, idet de ikke udelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat, men tværtimod tilsammen tjener til at kommunikere Tommestokkens oprindelse fra Hultafors.

Det gøres gældende, at undtagelsen om udformninger, som er *nødvendige* for at opnå et teknisk resultat, skal fortolkes snævert, og at kun udformninger som *udelukkende* inkorporerer en teknisk løsning, og hvis registrering som varemærke reelt vil vanskeliggøre andre virksomheders anvendelse af den tekniske løsning, kan nægtes registrering.

Et tegn, der består af en kombination af bestanddele, der enkeltvis er uden særpræg, kan have særpræg, hvis konkrete forhold antyder, at tegnet klart gengiver mere end summen af de bestanddele, som det består af. Der må således foretages en *helhedsvurdering*.

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

Det gøres videre gældende, at de træk på Tommestokken, der består i typografi, tal og mærkninger, samt placeringer og farvevalg heraf, medvirker til at gøre det ansøgte varemærke distinktivt, jf. Communication No 2/98 of the President of the Office of 8 April 1998 concerning the examination of three-dimensional marks.

Vurderingen af om udformningens væsentlige kendetegn svarer til Tommestokkens tekniske funktion, skal foretages på objektiv basis, og det afgørende er således om udformningen af Tommestokken inkorporerer den tekniske løsning og ikke om forbrugeren opfatter det således, idet opfattelsen hos den tilsigtede kundekreds af udformningen af den pågældende vare ikke er relevant inden for rammerne af varemærkelovens § 2, stk. 2.

Kriterierne for særprægsbedømmelsen er de samme for alle varemærker. Det vil sige, at også 3D-varemærker efter en helhedsbedømmelse skal opfylde de almindelige krav til adskillelsesevne mv.

Historisk registrering

Patent og Varemærkestyrelsen har tidligere fundet, at Tommestokken havde fornødent særpræg, da Tommestokken blev registreret som figurmærke i 1999, jf. herved bilag 13, ekstrakten side 63ff.

Der er ikke sket ændringer på markedet for tommestokke siden registreringen i Danmark i 1999.

Ankenævnet har ikke dokumenteret, at markedet for Tommestokke har ændret sig siden registreringen af Tommestokken i 1999.

Indarbejdelse

Tommestokken er kendt og indarbejdet i markedet for tommestokke i Danmark som varemærke for Hultafors gennem brug i mere end 100 år.

Det fremgår af markedsundersøgelse "*tommestokke/centimeterstokke*", som er foretaget i februar 2011, ..., at 75,2 % af respondenterne uhjulpet kender Hultafors. Det fremgår videre, at 65,7% ved forevisning af et billede af en anonymiseret tommestok model 59-2-12, mener, at tommestokken hidrører fra Hultafors og, at 51,3% forbinder formgivningen af 59-2-12 tommestokken med kun Hultafors som producent og at 78,3% positivt ved, at de hovedsageligt anvender en Hultafors tommestok.

Dette udgør en betydelig del af den relevante omsætningskreds, og Tommestokken skal derfor anses for indarbejdet på det relevante marked og kan registreres som et varemærke, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3.

Det gøres gældende, at de ... angivne kendskabsgrader dokumenterer, at det ansøgte varemærke har opnået særpræg gennem indarbejdelse.

Hultafors har en markedsandel i Danmark på mellem 90-95% på tolvlede tommestokke, som den i sagen omhandlede.

Markedsføring og salg af Tommestokken har fundet sted igennem en lang periode og kontinuerligt, og brugen af Tommestokken som varemærke for en tommestok fra Hultafors er i denne periode endvidere sket gennem Hultafors' kunders markedsføring.

Det gøres gældende, at som følge af Hultafors store markedsandel, den lange periode, hvori Tommestokken har været solgt i Danmark, og i kraft af Hultafors' position som markedsleder, eksisterer der en skærpet grad af opmærksomhed omkring Hultafors Tommestokken, hvorfor Tommestokken skal anses for indarbejdet som varemærke på det relevante marked.

Endvidere gøres det gældende, at Ankenævnet ikke har taget alle relevante faktiske omstændigheder i betragtning ved vurderingen af den omhandlede varemærkeansøgning,

ligesom Ankenævnet ikke har bedømt det fremlagte dokumentationsmateriale i sin helhed.

Patent og Varemærkestyrelsen har konstateret, at "... *Hultafors har en stor markedsandel og et imponerende salg...*", hvilket i sig selv er to vigtige faktorer, som skal vægtes med de øvrige omstændigheder.

VA 2011 00774 HULTAFORS <fig> har gennem Hultafors' omfattende indarbejdelse opnået det til registrering fornødne særpræg, og varemærkeansøgning VA 2011 00774 HULTAFORS <fig> skal derfor føres til endelig registrering, jf. VML § 13, stk. 3, jf. VML § 3, stk. 3.

Den relevante omsætningskreds

Det gøres gældende, at Tommestokken inden for omsætningskredsen i Danmark er almindeligt kendt som kendetegn for Hultafors.

Den udførte markedsundersøgelse, bilag 1, ekstrakten side 103ff, omfatter professionelle håndværkere og byggemarkeder, idet disse to grupper udgør størstedelen af Hultafors' kundegrundlag. Private forbrugere udgør således alene under 10 % af kundegrundlaget. Det er Hultafors opfattelse, at denne fordeling afspejler tommestoksmarkedet generelt.

Henset til at private forbrugere udgør en så lille andel af det typiske slutkundegrundlag for tommestokke, gøres det gældende, at den ved markedsundersøgelsen foretagne afgræsning af omsætningskredsen er repræsentativ for den relevante omsætningskreds.

Det er dokumenteret, at alene 12% af tommestokkesalget hos Stark sker til private Markedsforholdene hos Stark afspejler markedet i byggemarkederne generelt.

Det altovervejende forbrug af tommestokke sker hos professionelle, der bruger værktøjet på daglig basis.

Patent og Varemærkestyrelsens søgning af 8. august 2012

Det gøres gældende, at Patent og Varemærkestyrelsens opfattelse af, hvad der fandtes på markedet på ansøgningstidspunktet og var udtryk for en "grundform for måleinstrumenter", ikke er korrekt.

Patent og Varemærkestyrelsens internetsøgning, ..., dvs. næsten 1½ år efter ansøgningsdatoen. Denne søgning kan ikke danne grundlag for en markedssammenligning på ansøgningstidspunktet. Derudover viser søgningen en række udenlandske tommestokke (afbilledet på udenlandske hjemmesider), ligesom det heller ikke fremgår, hvornår og om de pågældende tommestokke er kommet på markedet i Danmark.

Et varemærkes særpræg skal bedømmes på baggrund af forholdene på ansøgningstidspunktet. Efterfølgende forhold, herunder det forhold at andre erhvervsdrivende efter ansøgningstidspunktet tager et varemærke, der ligner det ansøgte varemærke i brug, kan derfor ikke tillægges vægt i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. Den af Styrelsen foretagne undersøgelse af tommestokkes udformning i august 2012, ..., kan således ikke lægges til grund for et afslag meddelt for en ansøgning indleveret halvandet år forinden.

Endvidere gøres det gældende, at tilstedeværelsen af ulovlige slaviske kopier på markedet ikke er udværende i forhold til Hultafors' varemærkeansøgning.

Ydermere fremgår det af Patent og Varemærkestyrelsens søgning, at det samlede designmæssige valg med hensyn til udformningen af tommestokken, herunder vedrørende typografi, tal, mærkninger og placeringer heraf, farver og materialer for de pågældende tommestokke ikke er sammenfaldende med Tommestokken.

Registrering med disclaimer

Det gøres gældende, at VA 2011 0074 HULTAFORS <fig> har fornødent særpræg ved registrering med de i de subsidiære påstande anførte disclaimerere."

For Ankenævnet for Patenter og Varemærker er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstands-dokumentet af 1. april 2015, hvoraf fremgår følgende:

”Som nærmere begrundet i den indbragte kendelse fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker af 23. april 2014 opfylder Hultafors’ ”tommestok” ikke lovens betingelser for at blive registreret som et varemærke.

Ifølge varemærkelovens § 2, stk. 1, kan et varemærke bestå af alle arter tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds vare- eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk, navnlig arter som nævnt i bestemmelsens nr. 1-4.

Det følger videre af lovens § 2, stk. 2, at der ikke kan erhverves varemærkeret til tegn, som udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendiggjort for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.

Af varemærkelovens § 13, stk. 1, følger videre, at et varemærke, for at kunne registreres, skal være af den i § 2 angivne beskaffenhed, herunder have fornødent særpræg. Ifølge lovens § 13, stk. 3, kan et varemærke, uanset bestemmelsen i stk. 1, dog registreres, hvis det inden ansøgningens indlevering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg.

Det påhviler Hultafors at godtgøre, at lovens betingelser for registrering er opfyldt, og at der dermed foreligger det fornødne grundlag for at tilsidesættelse nævnets skønsmæssige vurdering af, at betingelserne for at registrere varemærket ikke er til stede. Hultafors har ikke løftet denne bevisbyrde.

Hultafors’ indsigelse om, at nævnet ikke skulle have taget alle relevante faktiske omstændigheder i betragtning, og at nævnet ikke skulle have bedømt det fremlagte dokumentationsmateriale i sin helhed, er ikke udtryk for andet end den kendsgerning, at Hultafors er uenig i nævnets kvalifikation af det materiale, der ligger til grund for Hultafors’ ansøgning om registrering af et varemærke.

Det fremhæves herved, at alle de af Hultafors påberåbte forhold indgik i grundlaget for nævnets vurdering af sagen.

Nævnet kan derfor i det hele henholde sig til begrundelsen i kendelsen.

Hvad angår det af Hultafors anførte om, at der er sket fornøden indarbejdelse af varemærket, bemærkes, at den fremlagte markedsundersøgelse viser en høj kendskabsgrad til Hultafors inden for salg af tommestokke hos faggrupper og byggemarkeder.

Den høje kendskabsgrad til Hultafors bevirker dog efter ankenævnets opfattelse ikke, at der blandt de adspurgte er tilstrækkeligt kendskab til det ansøgte varemærke som kendetegn. Sammenholdt med, at markedsundersøgelsen udelader ca. 10 % af omsætningskredsen (de private forbrugere), medfører dette, at det ikke kan anses for dokumenteret, at tommestokken i fornødent omfang er indarbejdet som varemærke.

I relation til Hultafors' egen oversigt over kundegrundlag og markedsandel ... bestrides det, at indholdet i opgørelsen skulle kunne lægges til grund for sagens afgørelse.

Hultafors har anført, at varemærket tidligere har været registreret, hvorfor varemærket ikke nu kan afvises på grund af manglende særpræg.

Hertil bemærkes, at den tidligere registrering ikke har betydning for sagen. For det første har den tidligere registrering ikke været forelagt ankenævnet, og ankenævnet er ikke bundet af tidligere afgørelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen. For det andet skal en vurdering af særpræg foretages ud fra de på ansøgningstidspunktet fremherskende forhold. Det påhviler i den forbindelse Hultafors at godtgøre, at ankenævnets vurdering af særpræg er forkert, og denne bevisbyrde har Hultafors ikke løftet.

Hultafors gør endeligt gældende, at der ikke kan lægges vægt på Patent- og Varemærkestyrelsens notat, idet notatet er udarbejdet efter ansøgningstidspunktet. Herom bemærkes, at notatet er fremlagt til dokumentation for og eksemplificering af, hvorledes tommestokke af andre fabrikater er formgivet. Som det fremgår af notatet, indeholder notatet eksempler på tommestokke markedsført i danske kataloger fra 2000 og frem, hvorfor Hultafors' indsigelse må forkastes.

I forhold til den mere subsidiære og mest subsidiære påstand gøres det gældende, at der ikke kan opnås registrering med de anførte disclaimere, idet der stadig ikke er fornødent særpræg, ligesom der ikke er sket fornøden indarbejdelse, jf. i det hele det anførte i relation til de øvrige påstande.

...”

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Mærket, som Hultafors ved ansøgning VA 2011 00774 har søgt om at få registreret som figurmærke, er en 3D-afbildning af en 12-ledet tommestok, der er identisk med det produkt, som afbildningen skal være et figurmærke for. Hverken navnet Hultafors eller Hultafors' trekantede varemærke er påtrykt den afbildede tommestok. Registreringen ønskes i Nice klasse 9 for "Instrumenter til måling, nemlig tommestokke".

Hultafors har under sagen fremhævet de røde ender og decimetertal, typografien, de sorte metalbeslag i de 12 led og materialevalget som særlige karakteristiske træk ved Hultafors' 12-ledet tommestok.

Retten finder, at der uanset de fremhævede karakteristika ikke er grundlag for at fastslå, at Hultafors' 12-ledet tommestok væsentligt afviger fra normen og grundformerne for en tommestok. Hultafors' tommestok har dermed ikke et sådant særpræg, at den i sig selv kan fungere som kendetegn, der er egnet til at adskille Hultafors' tommestokke fra konkurrenternes.

I det fremlagte markedsføringsmateriale, herunder produktkataloger og tilbudsaviser, er Hultafors' tommestok – med navnet Hultafors og Hultafors' trekantede varemærke påtrykt – afbildet i forbindelse med en beskrivelse af produktet, en angivelse af navnet Hultafors og i langt den overvejende del også med en angivelse af Hultafors' trekantede figurmærke. Der er i tilbudsaviserne tillige eksempler på andre tommestokke, der ikke væsentligt visuelt adskiller sig fra Hultafors' 12-ledet tommestok.

Retten finder, at Hultafors med markedsføringsmaterialet ikke har godtgjort, at den 12-ledet tommestok er blevet markedsført alene i kraft af sin udformning og således gennem markedsføringen er indarbejdet som varemærke. Den fremlagte markedsundersøgelse, der alene findes at illustrere, at navnet Hultafors af håndværkere og tømmermarkeder i høj grad forbindes med tommestokke, kan ikke føre til et andet resultat. Retten har herved lagt vægt på, at 230 ud af 500 deltagende i undersøgelsen har besvaret de stillede spørgsmål, at de deltagende repræsenterede 80-90 % af den relevante kundekreds, og at Hultafors' trekantede figurmærke fremgår af den tommestok, der har været anvendt i markedsundersøgelsen.

Betingelserne for registreringen af afbildningen af Hultafors' 12-ledet tommestok som et tredimensionalt varemærke er herefter ikke opfyldt, og der findes ikke at være grundlag for registrering af varemærket med disclaimer. Ankenævnets frifindelsespåstand tages derfor til følge.

Efter sagens udfald skal Hultafors betale sagsomkostninger til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Beløbet fastsættes under hensyn til sagens omfang og karakter til 25.000 kr.

Thi kendes for ret:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes.

Hultafors Group AB skal inden 14 dage betale 25.000 kr. til Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes i medfør af rentelovens § 8 a.

Klaus Stampe Tønnes Pedersen

Lise Krüger Andersen

Torben Svanberg

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

Sø- og Handelsretten, den