

Frank Bøggild
Kolja Staunstrup

EU-varemærkeret

Frank Bøggild og Kolja Staunstrup

EU-varemærkeret

1. udgave/1. oplag

© Karnov Group Denmark A/S, København 2015

ISBN 978-87-619-3619-6

Omslag: Axel Surland, Ljungbyhed

Sats og tryk: Narayana Press

Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes.

Indholdsfortegnelse

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

3.3.2	Indbringelse af BoAs afgørelse for Retten	58
3.3.3	Indbringelse af Rettens afgørelse for Domstolen	61
4.	Varemærkestrategi	62
5.	Absolutte registreringshindringer	66
5.1	Uegnet som varemærke – utraditionelle varemærker – art. 7(1)(a)	67
5.1.1	Duftmærker	68
5.1.2	Smagsmærker	70
5.1.3	Lydmærker	70
5.1.4	Bevægelige varemærker	72
5.1.5	Hologrammærker	76
5.1.6	Følemærker	77
5.1.7	Konceptmærker	78
5.1.8	Positionsvaremærker	79
5.1.9	Farvemærker	83
	5.1.9.1 Enkeltfarver	83
	5.1.9.2 Farvekombinationer	85
5.1.10	Utraditionelle varemærker – retspolitisk betragtning	92
5.2	Manglende særpræg og beskrivende tegn – art. 7(1)(b)-(c)	92
5.2.1	Friholdelsesbehovet	93
5.2.2	De ansøgte varer/tjenesteydelser	96
5.2.3	Kundekredsen	99
	5.2.3.1 Gennemsnitsforbruger	100
	5.2.3.2 Sundhedsprodukter og lægemidler	103
	5.2.3.3 Professionelle/fagfolk	104
	5.2.3.4 Børn og andre sårbare grupper	105
	5.2.3.5 Sprog	106
	5.2.3.6 Internettet	108
	5.2.3.7 Markedsundersøgelser mv.	108
5.2.4	Helhedsvurdering	108
5.2.5	Varemærke kategorier	109
	5.2.5.1 Ordmærker	109
	5.2.5.1.1 Varemærkeforordningens art. 7(1)(c)	109
	5.2.5.1.2 Fantasiord, almindelige ord og suggestive ord	116
	5.2.5.1.3 Anden stavemåde	116
	5.2.5.1.4 Forkortelser	117
	5.2.5.1.5 Sammensatte ord	119
	5.2.5.1.6 Slogans	128
	5.2.5.1.7 Talmærker og et-tegnsmærker	130
	5.2.5.1.8 Domænenavne og firmanavne	132
	5.2.5.1.9 Personnavne	133

	5.2.5.1.10	Lægemidler	133
	5.2.5.1.11	Titler	134
	5.2.5.1.12	Navne på begivenheder	134
	5.2.5.2	Figurmærker	135
	5.2.5.2.1	Figurmærker med tekstuelle elementer	135
	5.2.5.2.2	Simple udformninger	139
	5.2.5.2.3	Et-tegnsfigurmærker	142
	5.2.5.2.4	Udsmykning på tøj og sko mv.	143
	5.2.5.2.5	Beskrivende figurmærker	147
	5.2.5.2.6	Todimensionel gengivelse af varen selv	148
5.3		Tredimensionelle varemærker	149
5.3.1		Art. 7(1)(b) – manglende særpræg	150
	5.3.1.1	Praksis inden for udvalgte områder	154
	5.3.1.1.1	Emballage	154
	5.3.1.1.2	Biler og biltilbehør	160
	5.3.1.1.3	Opvasketabletter	164
	5.3.1.1.4	Andre produkter	167
	5.3.1.1.5	Del af et produkt	174
	5.3.1.1.6	Tjenesteydelser	177
5.3.2		Art. 7(1)(c) – beskrivende tredimensionelle mærker	178
5.3.3		Art. 7(1)(e) – varens form	179
	5.3.3.1	Art. 7(1)(e)(i) – varens egen karakter	181
	5.3.3.2	Art. 7(1)(e)(ii) – teknisk resultat	182
	5.3.3.2.1	Sag C-299/99 (Philips)	183
	5.3.3.2.2	Sag C-48/09 (LEGO)	184
	5.3.3.2.3	Øvrige afgørelser	185
	5.3.3.3	Art. 7(1)(e)(iii) – varens værdi	187
5.3.4		Tredimensionelle varemærker – afrunding	190
5.4		Almindelige betegnelser – art. 7(1)(d)	192
5.5		Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser – art. 7(1)(j) og (k)	194
	5.5.1	Overordnet om den EU-retlige regulering af geografiske betegnelser/oprindelsesbetegnelser	194
	5.5.2	Konflikter mellem varemærker og geografiske betegnelser/ oprindelsesbetegnelser	196
	5.5.2.1	Oprindelsesbetegnelsen/den geografiske betegnelse har prioritet	197
	5.5.2.2	Varemærket har prioritet	200
	5.5.3	Artsbetegnelser	201
	5.5.4	Plantesorter	203
5.6		Public policy – art. 7(1)(f)	203
5.7		Vildledende varemærker – art. 7(1)(g)	208
5.8		Flag, emblemer mv.- art. 7(1)(h) og (i)	211
5.9		Indarbejdelse – art. 7(3)	224

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

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

7.2.5	Forholdet til konkurrence- og ophavsretten	402
7.2.6	Rimelig grund undtagelsen – art. 13(2)	404
8.	Reel brug	407
8.1	Karakteren og omfanget af brug	410
8.2	Brug i anden form	417
8.3	Rimelig grund til at brug ikke har fundet sted	421
8.4	Relevante varer/tjenesteydelser	422
9.	Fortabelses- og ugyldighedsgrunde	424
9.1	Fortabelsesgrunde – art. 51	424
9.1.1	Degenerering – art. 51(1)(b)	424
9.1.2	Vildledning – art. 51(1)(c)	426
9.2	Absolutte ugyldighedsgrunde – art. 52	427
9.2.1	Registrering i strid med en absolut registreringshindring – art. 52(1)(a)	427
9.2.2	Ond tro – art. 52(1)(b)	427
9.3	Relative ugyldighedsgrunde – art. 53	430
9.3.1	Registrering i strid med en relativ registreringshindring – art. 53(1)	430
9.3.2	Øvrige hindrende rettigheder – art. 53(2)	431
9.3.2.1	Navne og portrætter – art. 53(2)(a) og (b)	432
9.3.2.2	Ophavsret og industriel ejendomsret – art. 53(2)(c) og (d)	432
9.3.3	Samtykke – art. 53(3)	433
9.3.4	Afskæring af ny begæring – art. 53(4)	434
9.4	Fortabelse pga. passivitet og sameksistens – art. 54	435
9.5	Retsvirkninger af fortabelse og ugyldighed – art. 55	438
10.	Prioritet, anciennitet, ændring, fornyelse, restitutio in integrum og konvertering	439
10.1	Prioritet – art. 29-33	439
10.2	Anciennitet – art. 34-35	441
10.3	Registreringsperiode og fornyelse – art. 46-47	442
10.4	Ændring – art. 48	443
10.5	Restitutio in integrum og viderebehandling – art. 81 og 82	443
10.6	Konvertering – art. 112-114	444
11.	Fællesmærker, certificeringsmærker og garantimærker	447
12.	Overdragelse	450
12.1	Fuldstændig overdragelse	450
12.2	Licens	451

13. Nationale varemærkedomstole, forbud, foreløbige retsmidler og sanktioner ..	455
14. Udmåling af erstatning og vederlag – dansk praksis	463
15. Særligt om varemærker i produkt efterligningssager – dansk praksis	469
15.1 Udsmykning på sko	469
15.2 Tasker, sko og accessories	471
15.3 Tripp Trapp-stol og LEGO-figur	474
Bilagsoversigt	478
Litteraturliste	530
Bøger	530
Artikler	531
Afgørelsesregister	542
Domstolen	542
Retten	554
BoA	582
EFTA-Domstolene	584
Danmark	584
Øvrige	585
Lovregister	586
Stikordsregister	590

Forkortelsesliste

BoA	Board of Appeal
Designforordningen	Rådets forordning (EF) 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design
Domsforordningen	Rådets forordning (EF) 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område
Domstolen	Den Europæiske Unions Domstol
E-handelsdirektivet	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 200/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked
ECTA	European Communities Trade Mark Association
EFTA	European Free Trade Association
EMA	European Medicines Agency
EMAs Guidelines	Guideline on the acceptability of names for human medicinal products processed through the centralised procedure
EIPR	European Intellectual Property Review
EU-varemærke	EF-varemærke som defineret i Varemærkeforordningen
Fødevarerforordningen	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer
Gebyrforordningen	Kommissionens forordning (EF) 2869/95 af 13. december 1995 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked
Gennemførelsesforordningen	Kommissionens forordning (EF) 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) 40/94 om EF-varemærker
ICANN	The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
INID	International vedtagne Numre til Identifikation af Data

INTA	International Trademark Association
IPQ	Intellectual Property Quarterly
JIPLP	Journal of Intellectual Property Law & Practice
Kommissionen	Europa-Kommissionen
Kommunikation	OHIMs præsidents Kommunikation
Kommissionens Forslag til Varemærkeforordning	Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) 207/2009 om EF-varemærker – 2013/0088 (COD) af 27. marts 2013
Kommissionens Forslag til Varemærkedirektiv	Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker – 2013/0089 (COD) af 27. marts 2013
Madrid-Arrangementet	Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks of April 14, 1891, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Nice on June 15, 1957, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979
Madrid-Protokollen	Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registering of Marks, adopted at Madrid on June 27, 1989, as amended on October 3, 2006, and on November 12, 2007
Max Plank rapporten	“ <i>Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System</i> ” afgivet af Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich den 15. februar 2011
Nice-arrangementet	Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of June 15, 1957, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, and amended on September 28, 1979
NIR	Nordiskt Immaterielt Rättsskydd
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
OHIMs Guidelines	Guidelines for examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks

Pariserkonventionen	Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979
Parlamentets forslag til Varemærkeforordning	Europa-Parlamentets beslutning af 25. februar 2014 om forslag til ny varemærkeforordning
Parlamentets forslag til Varemærkedirektiv	Europa-Parlamentets beslutning af 25. februar 2014 om forslag til nyt varemærkedirektiv
Reklamedirektivet	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame
Retshåndhævelsesdirektivet	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder
Retten	Retten (tidligere De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans)
Rådet	Rådet for Den Europæiske Union
Rådets kompromisforslag (Varemærkeforordningen)	Rådets kompromisforslag til ny varemærkeforordning af 18. juli 2014
Rådets kompromisforslag (Varemærkedirektivet)	Rådets kompromisforslag til nyt varemærkedirektiv af 18. juli 2014
Sortsbeskyttelsesforordningen	Rådets forordning (EF) 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse
Spiritusforordningen	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus
Toldforordningen	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) 1383/2003
Toldkodeksen	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen
Traktaten	Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – bilag 1C til WTO overenskomsten

Varemærkeforordningen	Rådets forordning (EF) 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker
Varemærkedirektivet	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker
Vinforordningen	Rådets forordning (EF) 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen)
WIPO	World Intellectual Property Organisation
WTO	World Trade Organisation