

RESUMÉ:

AN 2018 00014 – MP1257845 MAGENTA <w> – Manglende særpræg

Der blev fremsat ansøgning om registrering af MP1257845 MAGENTA <w>. Patent- og Varemærkestyrelsens afslog registreringen af MP1257845 MAGENTA <w> delvist, idet mærket blev anset for at være deskriptivt og derved at mangle særpræg for vareklasserne 7, delvist 9, 10, 11, 12, 16 og 28. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som ændrede afgørelsen med angivelse af de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket har fornødent særpræg og dermed kan registreres for.

KENDELSE:

År 2019, den 20. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Knud Wallberg og Ulla Wennermark) følgende kendelse i sagen **AN 2018 00014**

Klage fra

Deutsche Telekom AG
v/ Plesner Advokatpartnerselskab
Ansøger

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 3. april 2018 vedr. vedrørende varemærket MP1257845 MAGENTA <w>.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Det ansøgte mærke består af ordet MAGENTA, der ifølge onlineleksikonet ”denstoredanske.dk” er betegnelsen for en ”purpurrød normalfarve”. Betegnelsen MAGENTA er således egnet til at beskrive farven på – og dermed en bestemt egenskab ved – en vare.

Vurderingen af, om en konkret farvebetegnelse er beskrivende, afhænger ikke af, om farven aktuelt anvendes som sådan af den relevante omsætningskreds for de varer, som mærket er ansøgt for, idet der ved denne vurdering også skal tages hensyn til, om det med rimelighed kan tænkes, at dette vil blive tilfældet i fremtiden inden for den eller de relevante omsætningskredse, jf. herved EU-Domstolens

dom i sag 108-109/97 Chiemsee, præmis 31 og 35, EU-Domstolens dom i sag C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, præmis 56, og EU-Domstolens dom i sag C-51/10 P Technopol, præmis 50.

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af, at det ansøgte mærke MAGENTA er egnet til at beskrive egenskaberne såvel for en række af de varer i klasserne 7,9,11, 12, 16 og 28, hvor den relevante omsætningskreds består af den almindelige gennemsnitsforbruger, som for en række af varerne i klasse 9 og for alle varerne i klasse 10, hvor omsætningskredsen består af professionelle brugere. Det ansøgte mærke er derfor udelukket fra registrering for disse varer, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

Herefter bestemmes:

Det ansøgte varemærke afslås for følgende varer:

Class 07: Machines for household purposes and for the commercial sector, namely washing machines; washers for the industrial and the household sector, namely dishwashers; electric kitchen machines, namely, electric mixers, electric can openers, electric coffee grinders, electric egg beaters, electric food blenders, electric food processors, electric food slicers, electric fruit peelers, electric fruit presses and squeezers for household purposes, electric ice crushing and ice shaving machines, electric juicers, electric knives, and electric milk frothers; electric cleaning apparatus for household purposes.

Class 09: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for the recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; electrotechnical components; electrotechnical equipment, apparatus and instruments, namely telecommunications equipment and information technology equipment, navigation apparatus for vehicles in the nature of on-board computers, navigational instruments for vehicles, remote control transmitters and receivers for remotely operating land vehicles, remote control starters for vehicles, vehicle starters and equalizers; security systems automation equipment; electric equipment, apparatus and instruments for the transmitting of commands (included in this class), magnetic data carriers; calculating machines, data processing equipment, computers; recorded and unrecorded data carriers (included in this class); CDs, DVDs and other digital recording media; servers for home automation.

Class 10: Medical apparatus and instruments; orthopedic articles; apparatus for use in medical analysis; medical apparatus and instruments for patient monitoring and displaying patient's vital signs; medical measuring apparatus and parts thereof (included in this class).

Class 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply.

Class 12: Motor vehicles and parts thereof (included in this class).

Class 16: Printed matter; office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus).

Class 28: Video games apparatus; apparatus for games.

Det ansøgte varemærke har herefter det til registrering fornødne særpræg for følgende varer og tjenesteydelser:

Class 09: Motor vehicle automation equipment, namely, computer software for operating and controlling cruise controls for motor vehicles, computer software and sensors for monitoring and recording vehicle wear and fuel efficiency, simulators for driving or the control of vehicles, temperature control systems; electronic sensors for anti-theft automotive alarms; software for monitoring and controlling appliances; mechanisms for coin operated apparatus; computer software, including computer game programs (downloadable); electronically recorded data (downloadable); electronic publications (downloadable); electronic components for motor vehicles not included in other classes; computer software for medical apparatus and instruments; factory automation software; integrated software packages for use in the automation of laboratories; computer programs (recorded).

Class 16: Photographs.

Class 28: Games.

Class 35: Advertising; merchandising services; sales promotion for others; sponsorship in the form of advertising, namely, sponsorship search; planning, the conception of, organising and conducting activities and events for commercial or advertising purposes; business management; business administration; office functions; commercial business management and commercial corporate management for third parties in particular in the areas of energy, gas, water; collection, systematisation, compilation and analysis of business data and information stored in computer data bases; retail services (also via internet and other communication networks) connected with the sale of machines for the household and commercial sector, namely washing machines and dishwashers, washers for the industrial and the household sector, namely washing ma-

chines and dishwashers, electric kitchen machines, electric cleaning apparatus for household purposes, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for the recording, the transmission, the processing and the reproduction of sound, images or data, electrotechnical components, electrotechnical equipment, apparatus and instruments, namely, telecommunications equipment and information technology equipment, motor vehicle automation equipment, automation equipment for buildings, security systems automation equipment, software for monitoring and controlling appliances, electric equipment, apparatus and instruments for the transmitting of commands, magnetic data carriers, mechanisms for coin operated apparatus, calculating machines, data processing equipment, computers, recorded and unrecorded data carriers, CDs, DVDs and other digital recording media, computer programs (recorded), computer software, including computer game programs (downloadable), electronically recorded data (downloadable), electronic publications (downloadable), electronic components for motor vehicles, computer software for medical apparatus and instruments, medical apparatus and instruments, orthopaedic articles, apparatus for use in medical analysis, medical apparatus and instruments for patient monitoring and displaying patient's vital signs, medical measuring apparatus and parts thereof, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply, motor vehicles and parts thereof, printed matter, photographs, office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), games, including video games, apparatus for games; services provided by an e-commerce operator, namely order processing services, administrative processing of delivery orders and accountancy for electronic ordering systems; accountancy (office functions); sponsorship search.

Class 36: Insurance; financial affairs; debt collection agencies; monetary affairs; conducting cashless payment transactions; financial sponsorship; settlement of financial transactions via electronic communications networks and/or by means of contactless data transmission.

Class 37: Building construction; installation services, namely installation of telecommunications systems and equipment, of automated systems and equipment, of information technology systems and equipment, of electrical equipment, burglar alarms and of machines; repair and maintenance of computer and telecommunications hardware; installation, repair and maintenance of data carriers and data processing equipment; installation, repair and maintenance of electrical equipment, burglar alarms and machines.

Class 38: Telecommunications; press agency services; rental of telecommunications equipment; providing information on telecommunications; value-added telecommunications services; telecommunication services for others.

Class 39: Energy supply, in particular supply and distribution of electricity, gas and water; packaging and storage of goods.

Class 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; performance of sponsorship events by means of entertainment events for cultural, sporting, social and environmental purposes; online services, namely providing information in the field of education, training and entertainment; providing online electronic publications (not downloadable); game services provided online; online publication of electronic books and journals.

Class 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware, software and software for data bases; maintenance of software; computer services in connection with electronic data storage; rental of computers for data processing; design of web sites for others; performing chemical analysis and technical tests and checks; technical consultancy in the field of computer security; technical monitoring of industrial plants in the field of energy, gas, water and technical monitoring of heat generation plants; engineering; computer consultation [online], namely providing information about computer networks for the area of computer networking; computer hardware and software consultation; computer consultation for the benefit of databases; technological services in relation to telemetering (remote metering), meter reading systems and smart metering; technical consultancy related to the aforementioned services.

Class 44: Medical services; conducting medical analysis; hygienic and beauty care for human beings; health and nutrition counselling.

Class 45: Security services for the protection of property and individuals, namely monitoring property or persons in the framework of handling of telephone, electronic, and emergency calls; building surveillance; personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals, namely online social networking services; licensing of computer software; licensing of intellectual property; guards; security consultancy.

Sagens baggrund:

Patent- og Varemærkestyrelsen modtog den 30. januar 2017 MP designeringsdokument vedrørende det ansøgte ordmærke MAGENTA for vareklasserne 7, 9, 10, 11, 12, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44 og 45.

Styrelsen afgav den 6. april 2017 et foreløbigt afslag til ansøger, Deutsche Telekom AG, for registrering af MAGENTA <w> for vareklasserne 7, 9, 10, 11, 12, 16 og 28 med frist til 6. august 2017 til at anmode styrelsen om en ny vurdering i sagen. Styrelsens begrundelse for det foreløbige afslag var, at mærket var deskriptivt og derfor manglede særpræg.

Ansøgers fuldmægtig, Plesner, fremsendte den 2. august 2017 en anmodning om en ny vurdering fra styrelsen med henblik på registrering af alle ansøgte vareklasser.

I brev af 7. marts 2018 fremsendte styrelsen resultatet af ansøgers anmodning om revurdering:

”... Conclusion regarding assessment of distinctive character

With reference to the above review and our letter of 6 April 2017, the DKPTO maintains that the mark is descriptive and lacks distinctive character for the refused goods, including the amended goods above, because of the fact that the mark may serve to designate a characteristic of the goods, namely that they have a reddish-purple colour in terms of the colour magenta...”

I forbindelse med styrelsens brev af 7. marts 2018 fik ansøger frist til 7. juli 2018 til at fremkomme med sit synspunkt i sagen.

Ansøgers fuldmægtig anmodede i mail af 19. marts 2018 styrelsen om, at der blev truffet en endelig afgørelse i sagen.

Styrelsen traf herefter endelig afgørelse i sagen den 3. april 2018:

”... **Notification of Partial Provisional Refusal of IR 1257845 according to Rule 17(2) – Our letter of 6 April 2017**

Grounds for refusal

We have found that the mark is descriptive and thus lacks distinctive character, cf. the Danish Trade Marks Act, Sections 13(1) and 13(2)(1).

The mark consists of the word **magenta**. Magenta is the term for a reddish-purple colour.

Consequently, the mark may serve to designate a characteristic of the abovementioned goods in class 08[07], 09, 10, 11, 12, 16 and 28, namely that these products have a reddish-purple colour.

Please be informed that the Danish Trade Marks Act Section 13(3) allows for the registration of marks, which have acquired distinctiveness through use.

Additionally, we have found that a part of the list of goods and services is too vague, cf. the Danish Trade Marks Act, Section 12.

According to the Danish Trade Mark Act and the ruling of the ECJ in C-418/02, a trademark application must contain a precise list of the goods and services covered by the registration of the mark.

The goods “automation equipment for buildings” is not acceptable as it is unclear what type of goods that it is.

Regarding Partial Provisional Refusal of IR 1257845 Magenta – Our letter of 7 march 2018

With reference to the above, we are hereby answering your letter of 2 August 2017.

Initially, we maintain that the mark applied for is descriptive and thus lacks distinctive character for the goods mentioned in our Notification of Partial Provisional Refusal of 6 April 2017. This is due to the fact that the mark may serve to designate a characteristic of the goods, namely that they have a reddish-purple colour in terms of the colour magenta.

Regarding 1.3 Arguments of the Applicant – 1.3.1 Summary of arguments

You state that Magenta is inherently distinctive for all the refused goods, and that MAGENTA will be perceived as a quite distinctive trademark by the public.

The Danish Patent and Trademark Office (“DKPTO”) does not agree with this statement, as it is our belief that the mark is descriptive as mentioned above.

Furthermore, you find the DKPTO guidelines on colour designations to be incorrect, whereby these should not be relied upon in this matter in your opinion.

The DKPTO is convinced that its guidelines are correct and reliable regardless of the case.

Then you state that it follows from the EUIPO guidelines that where a colour designation will not reasonably be perceived as a description of the goods – as with MAGENTA for all the refused goods – the trademark should be allowed to proceed to registration.

As you write, the EUIPO’s interpretation of the EU Trade Mark Regulation’s provisions on distinctiveness is not binding for the DKPTO’s interpretation of the same provisions in national Danish trademark law. For this reason we do not have any comments to your statements in this regard.

Furthermore, you state that it follows from AN 2003 00008 AQUABLÅ and AN 2014 00001

ORANGE TECHNOLOGIES that if a colour designation will naturally be considered as a trademark and not as a descriptive characteristic for the goods, then the trademark has sufficient distinctiveness to be a registered trademark.

Moreover, you, amongst other things, state that the colour magenta is not descriptive of the Refused Goods, as the colour magenta is not normally used in connection with the Refused Goods, whereby the trademark application in your opinion should not be objected to.

The DKPTO maintains that the mark in question will not naturally be considered as a trademark, but as a descriptive characteristic for the goods, as it may serve to designate that the goods in question have a reddish-purple colour in terms of the colour magenta.

Regarding 1.3 Arguments of the Applicant – 1.3.2 MAGENTA is inherently distinctive as a trademark for the goods

You state the test on whether the mark has distinctive character cannot rely on whether the goods in theory could be of the *colour* magenta, but that the test must be whether public will consider the *word* magenta as a trademark. On this base you write that MAGENTA will be perceived as a quite distinctive trademark by the relevant public.

The DKPTO maintains that the mark is descriptive and lacks distinctive character as the mark may serve to designate a characteristic of the goods in question.

Regarding 1.3 Arguments of the Applicant – 1.3.3 The DKPTO guidelines

After having cited our guidelines regarding colour designations you state that they are unnecessarily strict and appear to be based on theoretical possibilities rather than actual circumstances.

Thereafter, you criticise our example regarding the colour designation RED as a trademark for bicycles, as you state that it seems to be based on a misunderstanding.

First of all, the DKPTO does not agree with your view upon our guidelines as they reflect a rightful use of Danish trademark law and practice in our opinion.

Secondly, the DKPTO does not agree with your understanding of the example on our guidelines regarding the colour designation RED as a trademark for bicycles, as this example quite clearly explains the thoughts behind the practice in terms of consideration for other traders.

Regarding 1.3 Arguments of the Applicant – 1.3.4 The EUIPO guidelines

The DKPTO is not bound by the EUIPO guidelines, whereby we do not have any comments to your statements in this regard.

Regarding 1.3 Arguments of the Applicant – 1.3.5 EU harmonization

As you write and as stated above, the EUIPO's interpretation of the EU Trade Mark Regulation's provisions on distinctiveness is not binding for the DKPTO's interpretation of the same provisions in national Danish trademark law. For this reason, we have no comments to your statements regarding this.

Regarding 1.3 Arguments of the Applicant – 1.3.6 Relevant case law from the Appeals Board for Patents and Trademarks

You state that it follows from AN 2003 00008 AQUABLÅ and AN 2014 00001 ORANGE TECHNOLOGIES that if a colour designation will naturally be considered as a trademark and not as a descriptive characteristic for the goods, then the trademark has sufficient distinctiveness to be allowed for registration.

The DKPTO maintains that the mark in question will not naturally be considered as a trademark, but as a descriptive characteristic for the refused goods.

Regarding 2 VAGUE LIST OF GOODS/SERVICES

The DKPTO will change the list of goods and services according to your requested amendments. However, the goods "servers for home automation" is refused, as the mark is descriptive and lacks distinctive character for these goods, see our letter of 6 April 2017 and our review above.

Conclusion regarding assessment of distinctive character

With reference to the above review and our letter of 6 April 2017, the DKPTO maintains that the mark is descriptive and lacks distinctive character for the refused goods, including the amended goods above, because of the fact that the mark may serve to designate a characteristic of the goods, namely that they have a reddish-purple colour in terms of the colour magenta.

Legal basis

The decision has been made pursuant to the Danish Trade Marks Act Section 20 (2), cf. Sections 13(1) and 13(2)(1)..."

Denne afgørelse blev med brev af 18. maj 2018 fra Plesner på vegne af klager, Deutsche Telekom AG, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand og begrundelse:

”... 1 PÅSTAND

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 3. april 2018 omgøres, således at varemærket MP1257845 MAGENTA <w> registreres for samtlige de ansøgte varer og tjenesteydelser.

2 SAGSFREMSTILLING

2.1 Begrundelsen for afslaget

Patent- og Varemærkestyrelsen ("PVS") har truffet afgørelse om, at Varemærket er beskrivende og mangler særpræg i henhold til varemærkelovens § 13, stk. 1, og § 13, stk. 2, nr. 1. Idet varemærket består af ordet magenta, som PVS beskriver som en rød-lilla farve, har PVS fundet, at mærket kan være beskrivende for en egenskab ved De Afviste Varer, nemlig at de pågældende varer kan være rød-lilla.

2.2 Klagers argumenter

2.2.1 *Sammenfatning*

Deutsche Telekom gør gældende, at MAGENTA i sig selv er særpræget for De Afviste Varer. Vi gør gældende, at MAGENTA vil blive betragtet som et varemærke - og rent faktisk et ganske særpræget varemærke - af offentligheden.

Det er vores opfattelse, at PVS' vejledning om farvebetegnelser, se bilag 3, er forkert. Ankenævnet for Patenter og Varemærker ("Ankenævnet") bør derfor ikke lægge den pågældende vejledning og den tidligere PVS praksis vedrørende farvebetegnelser til grund i nærværende sag. Det bemærkes i den forbindelse, at Ankenævnet i tidligere sager er gået imod PVS' praksis vedrørende farvebetegnelser.

Det følger af EU Intellectual Property Offices ("EUIPO") vejledning, at i tilfælde hvor en farvebetegnelse ikke med rimelighed vil blive opfattet som en beskrivelse af varerne - som for MAGENTA for alle De Afviste Varer – bør varemærket blive godkendt til registrering.

Selvom EUIPOs fortolkning af Varemærkeforordningens særprægsbestemmelser ikke er bindende for danske myndigheders fortolkning af de samme bestemmelser i dansk varemærkelovning, følger det af Ankenævnets praksis, at det bør tilstræbes, at fortolkningen af varemærkelovens bestemmelser sker i overensstemmelse med EUIPOs fortolkning af de tilsvarende bestemmelser i Varemærkeforordningen.

Det følger således af Ankenævnets afgørelser i både AN 2003 00008 - AQUABLÅ og AN 2014 00001 – ORANGE TECHNOLOGIES, se bilag 4-5, at hvis en farvebetegnelse naturligt vil blive betragtet som et varemærke og ikke en beskaffenhed ved en vare, så har farvebetegnelsen tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres som varemærke.

Da farven magenta ikke er beskrivende for De Afviste Varer, idet farven magenta ikke normalt anvendes i forbindelse med De Afviste Varer, og idet farve generelt ikke er en faktor ved forbrugers valg i forhold til De Afviste Varer, bør der ikke være særprægsindvendinger mod Varemærket. Klager skal derfor anmode om, at Ankenævnet omgør PVS' afslag og tilbagesender Varemærket til PVS med henblik på registrering.

2.2.2 MAGENTA har i sig selv særpræg som et varemærke for varerne

Deutsche Telekom gør gældende, at MAGENTA i sig selv har særpræg for samtlige De Afviste Varer. Efter vores opfattelse er det en for restriktiv fortolkning at afslå beskyttelse for diverse varer blot på det grundlag, at varerne måske har en rød-lilla farve.

Teoretisk set kunne alle varetyper være i farven magenta. Men De Afviste Varer er normalt ikke i farven magenta, og ordet magenta har ikke i sig selv en beskrivende betydning for nogen af De Afviste Varer. Vi gør opmærksom på, at for ingen af De Afviste Varer - bortset fra befordringsmidler, jf. afsnit 2.2.4 nedenfor - er farve normalt en relevant faktor, når det kommer til forbrugers valg. MAGENTA kan derfor fungere som et særpræget varemærke.

Hvorvidt varerne i teorien kunne være i farven magenta, kan ikke være den relevante test. Derimod må testen være, hvorvidt offentligheden betragter ordet MAGENTA som et varemærke. Vi gør gældende, at MAGENTA vil blive betragtet som et varemærke - og det endda et ret særpræget varemærke - af den relevante kundekreds.

2.2.3 PVS' vejledning om farvebetegnelser

I PVS' vejledning vedrørende farvebetegnelser, jf. bilag 3, anføres følgende:

Farvebetegnelser såsom rød, blå, grøn etc. anses efter styrelsens opfattelse som beskaffenhedsangivelser, hvis betegnelsen søges registreret for en vare, der kan have den pågældende farve, eller hvis farvebetegnelsen har en særlig betydning i forhold til denne kategori af varer.

Baggrunden for denne praksis er, at søges ordet RØD registreret for varen "cykler", vil mærket rent faktisk angive cyklens farve, hvis cyklen er rød. Derudover er der et hensyn at tage til andre erhvervsdrivende, der frit skal kunne henvise til, at deres cykler også er røde. En eneret for én erhvervsdrivende til farvebetegnelsen "rød", vil dermed også kunne medføre en utilbørlig begrænsning i andre erhvervsdrivendes mulighed for, på sædvanlig vis, at henvise til en beskaffenhed

ved deres varer, nemlig at de er røde.

Derimod kan en farvebetegnelse ofte registreres for tjenesteydelser, da sådanne sædvanligvis ikke kan have en farve.

Vi gør gældende, at denne vejledning - som er blevet anvendt ved det foreløbige afslag - er unødvendigt streng og synes at være baseret på teoretiske muligheder i stedet for konkrete forhold.

Eksemplet vedrørende farven rød for cykler synes at være baseret på en misforståelse. For det første har betegnelsen RØD tilstrækkeligt særpræg som varemærke for cykler. For det andet ville en varemærkeregistrering af betegnelsen RØD i klasse 12 for "cykler" selvfølgelig ikke forhindre andre handlende i at anvende betegnelsen rød på beskrivende vis for at oplyse om de pågældende cyklers farve. En sådan varemærkeregistrering ville kun kunne forhindre andre handlende i at anvende betegnelsen rød som varemærke.

2.2.4 EUIPOs vejledning om farvebetegnelser

PVS' vejledning står i kontrast til EUIPOs vejledning, jf. Part B, Afsnit 4, Kapitel 3, se bilag 6, om farvebetegnelser:

Name of colours can be single colour names (ex: red, green...), compound colour names (ex: navy blue, blood red...) or more unusual colour names. Among unusual colour names, there are names of objects, gemstones, flowers or similar elements (ex: magnolia, emerald, amethyst, alabaster,) and combination of colour associated with another noun (ex: flamenco red, crystal pink, vintage rose, Bermuda blue).

A sign consisting exclusively of the name of a colour must be objected to under Article 7(1)(c) EUTMR when the application claims any goods and services for which the colour can reasonably be perceived by the public as a description of one of its characteristics.

For example, the name of the colour BLUE in relation to cheese describes a specific kind of cheese; the colour GREEN describes a specific kind of tea or environmentallyfriendly services. The name of the colour BROWN in relation to sugar describes the colour and kind of the sugar. This rule applies mainly to common colours, for example, primary colours or SILVER and GOLD.

The following guidelines should generally be applied:

- Where colour is a typical feature of the goods and relevant for consumer choice, such as clothing and motor cars, colour names such as CYAN, EMERALD or APRICOT, which, although having alternative meanings, are recognised as having a strong connotation with definite colours, and should be objected to.

[...]

I henhold til EUIPOs praksis - hvilken vi mener er korrekt i relation til farvebetegnelser - afgøres et varemærkes særpræg af, hvorvidt farven af offentligheden rimeligvis kan betragtes som en beskrivelse af et af varens kendetegn. Vi gør opmærksom på, at EUIPO anfører tre eksempler i den forbindelse: nemlig BLÅ for ost, GRØN for te og BRUN for sukker. Det er værd at bemærke, at "blå(skimmel) ost", "grøn te" og "brunt sukker" alle er almindelige udtryk, der af offentligheden forstås som beskrivelser af varens kendetegn. Deutsche Telekom gør gældende, at MAGENTA ikke på samme måde som de tre eksempler fra EUIPO opfattes af offentligheden som en egenskab for f.eks. en elektrisk kaffekværn (klasse 7), en elektronisk sensor til en tyverialarm i en bil (klasse 9), et medicinsk apparat (klasse 10), et apparat til belysning (klasse 11), fotografier (klasse 16) og spil (klasse 28).

Det bekræftes af afgørelsen i R 695/2016-4, se bilag 7, vedrørende en varemærkeansøgning for PINK <fig>, at EUIPOs Boards of Appeal er enig i, at en farve ikke betragtes som værende deskriptiv, blot fordi visse produkter kan være i den farve. I afgørelsen R 1001/2017-4, se bilag 8, bekræftede EUIPOs 4th Board of Appeal det standpunkt om farven ICE BLUE og anførte følgende:

There exists however no such link between an ice blue colour and the electric household appliances at issue. A product category of ice blue vacuum cleaners, washing machines, dishwashers, refrigerators etc. does not exist. Irrespective of whether some of the goods may be offered in a very pale blue colour which may be described as ice blue, the Board sees no indication that electric household appliances are referred to by their colour. The only colour used in that respect is that of 'white goods', a term which designates the category of large electrical appliances such as washing machines or dishwashers because they are typically white in colour [...]

Vi bemærker generelt, at for så vidt angår De Afviste Varer er farve ikke relevant for forbrugerens valg. Det anerkendes fra Klagers side, at der i EUIPOs vejledning gøres en undtagelse for "befordringsmidler", som ifølge EUIPO er en forbrugsvarer, hvor farve er særlig relevant for forbrugerens valg. Klager gør dog gældende, at mens registreringen af farvebetegnelser kan være begrænset for farver, der kan betragtes som "normale farver" på biler, såsom sort, hvid og grå, sælges der - så vidt Klager er bekendt - ikke befordringsmidler i farven magenta. Det vil sige, at selv for så vidt angår

befordringsmidler (klasse 12), vil MAGENTA af offentligheden blive betragtet som et varemærke og ikke som en beskrivelse af et af befordringsmidlets kendetegn.

Et andet eksempel, som EUIPO nævner på et varemærke, der beskriver kendetegn for en vare, er produkter, der konkret indeholder farvestoffer, såsom maling, blæk, farvestof eller kosmetik. For så vidt angår disse varer vil ordets beskrivende betydning tilsidesætte farvebetegnelsens varemærkefunktion.

Det er dog på baggrund af EUIPOs vejledning og praksis klart, at i de tilfælde, hvor farvebetegnelsen ikke med rimelighed kan opfattes som en beskrivelse af varen, som tilfældet er for MAGENTA for samtlige De Afviste Varer, bør det tillades, at varemærket bliver registreret.

2.2.5 EU harmonisering

Klager anerkender, at EUIPOs fortolkning af bestemmelserne i Varemærkeforordningen vedrørende særpræg ikke er bindende for PVS' fortolkning af de samme bestemmelser i varemærkeloven.

Det fremgår dog af Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse i AN 2003 00008 - AQUABLÅ, jf. bilag 4, at det bør tilstræbes, at fortolkningen af varemærkelovens bestemmelser er i overensstemmelse med EUIPO's fortolkning af de tilsvarende bestemmelser i Varemærkeforordningen. AN 2003 00008 vedrørte en farvebetegnelse, lige som det er tilfældet i nærværende sag.

2.2.6 Relevant praksis fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker

I både AN 2003 00008 - AQUABLÅ og AN 2014 00001 - ORANGE TECHNOLOGIES omgjorde Ankenævnet PVS' afgørelser vedrørende farvebetegnelser.

Ankenævnet fandt i AN 2003 00008 - AQUABLÅ, at varemærket havde tilstrækkeligt særpræg for varer i bl.a. klasse 9 og 11. AN 2014 00001 - ORANGE TECHNOLOGIES vedrørte varer i klasse 9.

Det fremgår således af de pågældende afgørelser, at hvis en farvebetegnelse naturligt vil blive betragtet som et varemærke og ikke som et beskrivende kendetegn for varen, så har varemærket fornødent særpræg til at kunne registreres..."

I brev af 1. juni afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen og vedhæftede 6 bilag:

"... Som svar på Ankenævnets brev af 23. maj 2018 skal styrelsen udtale følgende:

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Klager har bl.a. overordnet henvist til, at styrelsens praksis vedrørende farvebetegnelser, som denne er beskrevet i styrelsens Varemærkeguidelines, er forkert. Mere specifikt har klager henvist til, at farve-betegnelsen MAGENTA ikke med rimelighed kan antages at ville blive opfattet af den relevante om-sætningskreds som en beskrivende betegnelse for de varer, der er omfattet af styrelsens afslag af 3. april 2018. Klager henviser i den forbindelse til, at Ankenævnet tidligere har fundet, at mærkerne AQUABLÅ (AN 2003 00008) og ORANGE TECHNOLOGIES (AN 2014 00001) har særpræg, og at den relevante test for om mærket har særpræg ikke bør være, om varerne i teorien kunne være i farven magenta, men derimod om offentligheden betragter ordet MAGENTA som et varemærke.

Styrelsen skal hertil indledningsvist bemærke, at farvebetegnelser i relation til vurderingen af, om et ansøgt mærke er deskriptivt, ikke har en særstatus i styrelsens praksis. I vurderingen af et ansøgt mærkes beskrivende karakter opfatter styrelsen således farvebetegnelser på samme måde som andre betegnelser eller ord, hvis betydning forstås af den relevante omsætningskreds.

I vurderingen af meningsbærende ords deskriptive egenskaber lægger styrelsen vægt på, at det friholdelsesbehov, som er et bærende hensyn for registreringsforbudet i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, ikke kun er gældende når der er et konkret, aktuelt eller tungtvejende behov for at holde et ord til rådighed for alle erhvervsdrivende, idet det er tilstrækkeligt, at ordet kan anvendes til at angive egenskaber ved de ansøgte varer, jf. også hertil bl.a. EU-domstolens præjudicielle afgørelser i sagerne C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, præmis 35, og C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, præmis 58.

Styrelsen er i den forbindelse enig med klager i, at det er en betingelse for anvendelsen af bestemmelsen i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, at det med rimelighed kan antages, at den relevante omsætningskreds vil opfatte det pågældende ord som en angivelse af egenskaber ved varen, førend bestemmelsen kan finde anvendelse, jf. også hertil bl.a. EU-domstolens afgørelse i sag C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., tallet ”1000”, præmis 50.

Det er netop under hensyn til dette krav, at styrelsen alene har afslået det ansøgte varemærke for visse – og ikke alle – af de varer og ingen af de tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen.

De varer, der er omfattet af styrelsens afslag af 3. april 2018, består i vid udstrækning af varer, der er rettet mod den almindelige gennemsnitsforbruger. Dette gælder såvel varerne i klasse 7, 9 og 11, der hovedsageligt består af varer til brug i en almindelig husholdning, herunder diverse køkkenmaskiner, forbrugerelektronik og apparater til belysning, opvarmning etc., som varerne i klasse 16 og

28, der bl.a. består i almindelige kontorartikler og i forbrugerelektronik i form af videospilleapparater.

Det er styrelsens opfattelse, at sådanne maskiner, apparater etc., der er rettet mod den almindelige gennemsnitsforbruger ofte udbydes i flere farvevarianter, og at farver ofte anvendes for at øge produkternes appel. Som eksempler herpå kan bl.a. henvises til eksempler på produkter i bilag A.

Eksemplerne i bilag A viser med al ønskelig tydelighed, at farver anvendes til at øge produkters appel for en lang række varer i klasse 7, 9, 11, 16 og 28. Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at omsætningskredsen ofte stilles overfor at skulle vælge mellem flere farvevarianter af det samme produkt, og at det er helt sædvanligt, at udbydere af sådanne produkter i forbindelse med markedsføringen anvender farvebetegnelser for at henvise til de forskellige farvevalg forbrugeren har.

Det er på denne baggrund efter styrelsens opfattelse utvivlsomt, at der i forhold til disse varekategorier består et sådant friholdelsesbehov for farvebetegnelser, som omhandlet i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

For så vidt angår de varer, der er omfattet af styrelsens afslag i klasse 9 og 10, der hovedsageligt er tiltænkt en mere professionel og afgrænset omsætningskreds, herunder de brede kategorier af varer såsom ”videnskabelige apparater og instrumenter” og ”medicinske apparater og instrumenter”, er det styrelsens opfattelse, at der også i forhold til denne type produkter anvendes forskellige farver og farvebetegnelser i forbindelse med markedsføringen og anvendelsen af produkterne.

Formålet med anvendelsen af farver på de nævnte typer af varer vil formentlig i mange tilfælde næppe være af hensyn til produkternes æstetiske egenskaber. Når der således i det viste eksempel i bilag B kan vælges mellem den samme pipettehjælper i farverne blå, magenta, grøn og grå, er det formentlig for at gøre det muligt at skelne mellem flere pipettehjelper, der er i brug på samme tid eller med forskelligt formål.

At et behov for denne form for ”farvekodning” også kan bestå i forhold til eksempelvis kirurgiske instrumenter fremgår endvidere af de i bilag C viste eksempler på markedsføring af markerings- eller identifikationstape og andre farvemarkører til kirurgiske instrumenter. Det er i den forbindelse et alternativ til anvendelse af identifikationstape, at instrumenterne har forskellige farver, jf. hertil eksemplerne i bilag D.

Men også for varer, hvor der ikke er givet omsætningskredsen en mulighed for at vælge mellem flere farvevarianter, er det almindeligt, at fremhæve den farve produktet har, ved at anvende farvebetegnelsen i markedsføringen. Som eksempel herpå henvises til bilag E.

Endeligt skal i denne forbindelse bemærkes, at der også i forhold til medicinske instrumenter og produkter til klinikker kan være brug af farver ud fra primært æstetiske hensyn, jf. hertil eksemplerne i bilag F.

Det er på denne baggrund, at styrelsen har fundet, at der i forhold til også disse varekategorier består et friholdelsesbehov, idet alle erhvervsdrivende inden for de nævnte markedssegmenter skal kunne markedsføre deres produkter under henvisning til de farver, som produkterne faktisk har.

Farvebetegnelsen ”magenta” udgør i den forbindelse efter styrelsens opfattelse ikke en særlig eller fremmedartet farvebetegnelse, og det må derfor forventes, at de omhandlede omsætningskredse blot vil opfatte ”magenta” som netop en farvebetegnelse.

Klager har i denne forbindelse henvist til, at en eneret for klager til farvebetegnelsen ”magenta” ikke vil berøre tredjemands mulighed for at anvende denne farvebetegnelse på en deskriptiv måde. Således anfører klager bl.a. følgende:

”For det andet ville en varemærkeregistrering af betegnelsen RØD i klasse 12 for ”cykler” selvfølgelig ikke forhindre andre handlende i at anvende betegnelsen rød på beskrivende vis for at oplyse om de pågældende cyklers farve. En sådan varemærkeregistrering ville kun kunne forhindre andre handlende i at anvende betegnelsen rød som varemærke.”

Styrelsen skal hertil bemærke, at det klart fremgår af EU-domstolens praksis, at vurderingen efter varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 ikke må påvirkes af bestemmelsen i varemærkelovens § 5, stk. 1, nr. 2, om begrænsninger i varemærkeindehaveres eneret i forhold til beskrivende betegnelser. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til sagerne C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, præmis 28 og C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., tallet ”1000”, præmis 60-62. I sidstnævnte afgørelse anfører EU-domstolen bl.a. følgende:

61 I modsætning til hvad appellanten tilsyneladende har anført, begrænser den omstændighed, at artikel 12, litra b), sikrer, at angivelser vedrørende varers og tjenesteydelses egenskaber frit kan benyttes af alle erhvervsdrivende, ingenlunde rækkevidden af artikel 7, stk. 1, litra c). Bestemmelsen tydeliggør tværtimod interessen i rent faktisk at anvende registreringshindringen, der desuden er absolut, i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 på alle tegn, der kan betegne en af de varer eller tjenesteydelses egenskaber, som varemærkeansøgningen omfatter

(jf. i denne retning vedrørende artikel 6 i direktiv 89/104 dom af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793, præmis 58 og 59, og for så vidt angår artikel 12 i forordning nr. 40/94 dom af 21.10.2004, sag C-64/02 P, KHIM mod Erpo Möbelwerk, Sml. I, s. 10031, præmis 45).

62 Eftersom reglen i artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94 følgelig ikke kan integreres i anvendelsen af samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra c), er argumentet vedrørende samspillet mellem disse to bestemmelser uden grundlag.

Efter styrelsens opfattelse bør det på denne baggrund stå klart, at der i vurderingen af om et tegn udgør en deskriptiv betegnelse efter varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, ikke kan tages hensyn til de begrænsninger i enerets udstrækning varemærkelovens § 5.

Klager har endvidere i denne forbindelse anført følgende:

”Efter vores opfattelse er det en for restriktiv fortolkning at afslå beskyttelse for diverse varer blot på det grundlag, at varerne måske har en rød-lilla farve.

Teoretisk set kunne alle varetyper være i farven magenta. [...]

Hvorvidt varerne i teorien kunne være i farven magenta, kan ikke være den relevante test. Derimod må testen være, hvorvidt offentligheden betragter ordet MAGENTA som et varemærke.”

Styrelsen er ikke enig med klager i disse betragtninger. For det første kan et kriterium for anvendelsen af varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, ikke være, at styrelsen skal påvise, at klagers produkter de facto har farven ”magenta”.

Dernæst er det af EU-domstolen – som også anført ovenfor – netop slået fast, at det ikke er et krav, at der er et konkret, aktuelt eller tungtvejende behov for at holde et ord til rådighed for alle erhvervsdrivende, idet det er tilstrækkeligt, at ordet kan anvendes til at angive egenskaber ved de ansøgte varer.

Endelig indebærer kravet om, at det med rimelighed skal kunne antages, at den relevante omsætnings-kreds vil opfatte det pågældende ord som en angivelse af egenskaber ved varen, førend bestemmelsen kan finde anvendelse, ikke at det fastslås, om de relevante omsætningskredse de facto opfatter farvebetegnelsen som beskrivende eller som et varemærke.

Det er derimod styrelsens opfattelse, at de relevante kriterier for vurderingen af, om en farvebetegnelse skal anses for deskriptiv er følgende:

- Kan betegnelsen opfattes som en farvebetegnelse af den relevante omsætningskreds?

Dette vil selvsagt være tilfældet med de helt almindelige farvebetegnelser, såsom rød, grøn eller gul. Men også andre betegnelser for farver, eksempelvis ”rubin”, ”rosa” eller ”smaragd”, der også har andre betydninger, vil kunne opfattes som farvebetegnelser.

- Kan betegnelsen angive egenskaber ved varen, f.eks. varens farve?

Langt de fleste varer vil have en farve, hvorfor en farvebetegnelse ofte vil kunne angive varens farve. Dette er dog ikke tilfældet, når varen ikke kan have en farve som sådan, eksempelvis ”downloadable software”, eller når det er helt utænkeligt, at den pågældende vare har den pågældende farve, eksempelvis farvebetegnelsen ”black” i relation til varen ”advarselstrekanter” eller ”kongebå” for varen ”brunt sukker”.

En farvebetegnelse kan dog også angive andre egenskaber ved varen end selve varens farve, eksempelvis når farvebetegnelsen ”grøn” anvendes til at angive, at et produkt er miljøvenligt.

- Kan det med rimelighed antages, at den relevante omsætningskreds vil opfatte farvebetegnelsen som en angivelse af egenskaber ved varen

I vurderingen af, hvorvidt det med rimelighed kan antages, at omsætningskredsen vil opfatte farvebetegnelsen som en angivelse af egenskaber ved varen, skal der efter styrelsens opfattelse tages skyldigt hensyn til det bagvedliggende hensyn for registreringsforbuddet i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, nemlig at beskrivende angivelser frit skal kunne bruges af alle.

Denne vurdering kan efter styrelsens opfattelse endvidere ikke anses for at være en generel lempelse af kravet i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, men fremhæver blot det forhold, at når en vare eksempelvis ikke kan have den farve som farvebetegnelsen angiver, vil det heller ikke med rimelighed kunne antages, at omsætningskredsen vil opfatte farvebetegnelsen som beskrivende. Ligeledes vil det heller ikke med rimelighed kunne antages, at omsætningskredsen vil opfatte en farvebetegnelse som beskrivende, hvis farver ingen æstetisk eller funktionel betydning har i forhold til de pågældende varer.

Når det således som i nærværende sag står klart, at ”magenta” er en almindelig, kendt farvebetegnelse, at de omhandlede varer markedsføres i forskellige farvevarianter, at farverne anvendes af såvel æstetiske som funktionelle grunde, og at farvebetegnelser af disse grunde helt naturligt anvendes i forbindelse med markedsføringen af varerne, må det stå klart, at der skal kunne anføres særlige grunde til, at netop den omhandlede farvebetegnelse ”magenta” ikke skal anses for omfattet af registreringsforbudet i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

Klager har ikke henvist til sådanne grunde, men har blot henvist til, at klager ”[...] gør gældende, at MAGENTA vil blive betragtet som et varemærke - og det endda et ret særpræget varemærke - af den relevante kundekreds.”

Klager har endeligt henvist til, at styrelsens praksis ikke er i overensstemmelse med praksis fra EUIPO, og har i den forbindelse henvist til såvel EUIPO’s guidelines og afgørelser fra EUIPO’s Boards of Appeal.

Styrelsen er uenig med klager i, at styrelsens praksis afviger fra EUIPO’s praksis. Således fremgår det tydeligt af EUIPO’s guidelines, at en farvebetegnelse bør afslås særligt i følgende tilfælde:

“Where colour is a typical feature of the goods and relevant for consumer choice, such as clothing and motor cars, colour names such as CYAN, EMERALD or APRICOT, which, although having alternative meanings, are recognised as having a strong connotation with definite colours, and should be objected to.”

Den danske udgave af EUIPO’s guidelines har følgende ordlyd:

”Når farve er et typisk træk ved varerne og relevant for forbrugernes valg, som f.eks. i forbindelse med beklædningsgenstande og biler, bør der rejses indsigelse mod farvenavne som SMARAGD og ABRİKOS, der, selv om de har en alternativ betydning, anerkendes som havende en stærk konnotation med bestemte farver.”

Som det fremgår heraf, har tillige EUIPO en praksis, hvorefter farvebetegnelser afslås under henvisning til, at det kan angive farven på de pågældende varer, når farver i øvrigt er relevant for forbrugernes valg af produkt. Af de eksempler der i øvrigt er givet fremgår det, at farver – og dermed farvebetegnelserne – kan være relevante såvel af æstetiske som funktionelle grunde.

Dette underbygges også af de eksempler på afslag på farvebetegnelser fra EUIPO, som vedlægges som bilag G-R, hvoraf fremgår, at EUIPO bl.a. har afslået følgende farvebetegnelser:

- Agua Marine
- BLUE BLOCK
- BLUE
- BRIGHT WHITE
- CHARCOAL
- DARK GUAVA
- LIGHT PEACH
- OFF-WHITE
- SANDSTONE BLACK
- SMOKEY GREY
- STEEL GREY
- TINTED METAL

Endvidere skal bemærkes, at EUIPO's Boards of Appeal også har truffet afgørelser om farvebetegnelser, der følger de ovenfor skitserede retningslinjer og således førte til, at EUIPO's afgørelse om afslag på registrering blev stadfæstet. Eksempler herpå vedlægges som bilag S og T, der omhandler mærkerne MANDARINO og BLU ECIGS.

Endelig skal styrelsen tillade sig at henvise til afgørelser fra Norge, Finland, Island, UK, Østrig og Italien vedrørende farvebetegnelser, som styrelsen er bekendt med, og som vedlægges som bilag UA-UN. Heraf fremgår, at følgende mærker er afslået af de respektive nationale myndigheder:

- BLUE INDIGO
- CHOCOLATE DIAMONDS
- LEMON YELLOW
- WHITE
- LILA
- PLATIN
- B_L_U_E
- BLOND
- HEAVENLY BLUE
- SUPER WHITE
- NEON

Styrelsen kan følgelig heller ikke tilslutte sig klagers opfattelse af, at styrelsens praksis ikke er harmoniseret med andre europæiske kontorers praksis, herunder EUIPO's praksis.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 3. april 2018 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den truffne afgørelse stadfæstes..."

I brev af 3. juli 2018 kommenterede Plesner på vegne af klager, Deutsche Telekom AG, styrelsens udtalelse med følgende inkl. 20 bilag:

"... På vegne af vores klient, Deutsche Telekom AG ("Deutsche Telekom" eller "Klager") skal jeg hermed kommentere Patent- og Varemærkestyrelsens ("PVS" eller "Styrelsen") høringssvar af 1. juni 2018.

Det bemærkes for god ordens skyld, at Klagers påstand og anbringender fastholdes, men PVS' høringssvar med tilhørende 34 bilag giver anledning til følgende yderligere bemærkninger og materiale.

1 KONKLUSION

Det fastholdes, at Styrelsen ikke fortolker sin praksis om farvebetegnelser i overensstemmelse med EUIPO praksis. Styrelsen har citeret fra en dansk version af EUIPO's Guidelines om farvebetegnelser, men Styrelsen har undladt at citere det helt centrale afsnit i disse Guidelines om farvebetegnelser. At PVS ikke fortolker sin praksis i overensstemmelse med EUIPO, har Ankenævnet afgjort i både AN 2003 00008 - AQUABLÅ og AN 2014 00001 - ORANGE TECHNOLOGIES - hvor Styrelsen på tilsvarende vis som i nærværende sag havde fundet, at farvebetegnelser ikke nød varemærkeretlig beskyttelse. AN 2003 0008 og AN 2014 00001 udgør - Klager bekendt - Ankenævnets vigtigste praksis om farvebetegnelser. Styrelsen har i sit afslag på at registrere MAGENTA for de afviste varer ikke redegjort for, på hvilken måde nærværende sag skulle adskille sig fra AN 2003 0008 og AN 2014 00001, så Styrelsen på berettiget vis skulle kunne se bort fra præjudikatsværdien af Ankenævnets tidligere afgørelser.

PVS har til støtte for sit anbringende om friholdelsesbehovet bag, at ordmærket MAGENTA ikke skal registreres for de afviste varer, fremlagt en række bilag, der viser, at produkter ofte markedsføres i forskellige farver. På baggrund af disse bilag har Styrelsen konkluderet, at der generelt for varer i klasse 7, 9, 11, 16 og 28 "[...] består et friholdelsesbehov, idet alle erhvervsdrivende inden for de nævnte markedssegmenter skal kunne markedsføre deres produkter under henvisning til de farver, som produkterne faktisk har". Klager gør gældende, at Styrelsen har glemt at tage i betragtning, at kun brug af tegn som varemærker (også kaldet varemærkemæssig brug) er genstand for varemærkeretten. Sagt på anden vis, vil registreringen af ordmærket MAGENTA som varemærke for eksempelvis en juicepresser på ingen måde kunne hindre andre erhvervsdrivende i at markedsføre eller sælge en magentafarvet juicepresser, herunder ved at anføre at juicepresserens farve er "magenta".

PVS har anført, at "[...] vurderingen efter varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 1 ikke må påvirkes af bestemmelsen i varemærkelovens § 5, stk. 1, nr. 2, om begrænsninger i varemærkeindehaverens eneret i forhold til beskrivende betegnelser." Klager er for så vidt enig heri, men det bemærkes, at Klager ikke på noget tidspunkt har påberåbt sig varemærkelovens § 5 i nærværende sag. Kravet om varemærkemæssig brug kan ikke udledes af varemærkelovens § 5, og Styrelsens anbringende om § 5 har således ikke relevans for sagen.

En række af de af PVS påberåbte afgørelser fra EUIPO (bilag G-R) er korrekte ud fra en konkret vurdering - eksempelvis er det korrekt at afslå BRIGHT WHITE fra registrering for lysproducerende enheder, da udtrykket "bright white" netop betyder intenst lys. Det støtter således Klagers synspunkt. De yderligere af PVS påberåbte afgørelser indeholder argumentation fra EUIPO, der sidenhen er blevet underkendt af EUIPO's Boards of Appeal. Det er således afgørende at gøre Ankenævnet opmærksom på, at samtlige af de afgørelser, som PVS støtter ret på i nærværende sag, er afsagt før afgørelserne i PINK sagen (bilag 7) og ICE BLUE sagen (bilag 8).

PVS har fremlagt en række nationale afgørelser om afslag på farvebetegnelser (bilag UA-UN). PVS har dog undladt at nævne, at de selvsamme farvebetegnelser er blevet registreret i en række andre lande. PVS har ligeledes undladt at oplyse, at EUIPO - hvilken er det kontor PVS skal harmonisere sin praksis med - netop har tilladt registrering af samme farvebetegnelser.

Det ses af både Ankenævnets og EUIPO's Boards of Appeals afgørelser, at den afgørende test ikke er, om de pågældende varer kan have den farve, men derimod om den farve beskriver en specifik varetype såsom hvidevarer, grøn te eller brunt sukker. Såfremt farvebetegnelsen ikke er beskrevet for en varetype, da tillades registrering af betegnelsen.

På baggrund heraf fastholdes det, at varemærket IR 1257845 MAGENTA bør registreres for samtlige de ansøgte varer og tjenesteydelser.

2 FARVEBETEGNELSER SYNES AT HAVE EN SÆRSTATUS I STYRELSENS PRAKSIS

Styrelsen har anført, at farvebetegnelser, i relation til vurderingen af om et mærke er deskriptivt, ikke har en særstatus i styrelsens praksis, og at Styrelsens praksis er i overensstemmelse med EUIPO's praksis.

Klager gør heroverfor gældende, at farvebetegnelser længe har haft særstatus i Styrelsens praksis. I AN 2003 00008 - AQUABLÅ (bilag 4) anerkendte Styrelsen da også netop dette, da Styrelsen blandt andet anførte:

Varemærkedirektivet som ligger til grund for den danske varemærkelov, er stort set identisk med varemærkeforordningen. Der er dog forskel på, hvordan reglerne fortolkes, både nationalt og hos Harmoniseringskontoret for varemærker og design. Dette gør sig bl.a. gældende hvad angår praksis ved registrering af farveangivelser.

Det er således korrekt, at dansk registreringspraksis adskiller sig fra registreringspraksis hos Harmoniseringskontoret for varemærker og design. [min fremhævning]

At farvebetegnelser fortsat synes at have en særstatus i Styrelsens praksis ses af, at Styrelsens egne "Guidelines for varemærker" nævner farvebetegnelser som et af de "særlige områder" indenfor spørgsmålet om varemærkers særpræg, se bilag 9 og nedenfor:



Guidelines for varemærker	Farvebetegnelser
Artikler emneindel	Artikel Domme og afgørelser Relaterede paragraffer
Danske varemærkeregistreringer	Farvebetegnelser såsom rød, blå, grøn etc. anses efter styrelsens opfattelse som beskaffenhedsangivelser, hvis betegnelsen søges registreret for en vare, der kan have den pågældende farve, eller hvis farvebetegnelsen har en særlig betydning i forhold til denne kategori af varer.
Absolutte hindringer	Baggrunden for denne praksis er, at søges ordet RØD registreret for varen "cykler", vil mærket rent faktisk angive cyklens farve, hvis cyklen er rød. Derudover er der et hensyn at tage til andre erhvervsdrivende, der frit skal kunne henvise til, at deres cykler også er røde. En eneret for én erhvervsdrivende til farvebetegnelsen "rød", vil dermed også kunne medføre en utilbørlig begrænsning i andre erhvervsdrivendes mulighed for, på sædvanlig vis, at henvise til en beskaffenhed ved deres varer, nemlig at de er røde.
Særpræg	Derimod kan en farvebetegnelse ofte registreres for tjenesteydelser, da sådanne sædvanligvis ikke kan have en farve.
Eksempelsamling - særlige områder	Styrelsen har også tidligere accepteret at registrere farvebetegnelser, hvis farvebetegnelsen også har en anden betydning i form af eksempelvis et navn som ROSA. Disse mærker er imidlertid registreret på et tidspunkt, hvor styrelsen lagde afgørende vægt på, om et ord havde flere betydninger, idet styrelsen anså dette for i sig selv at kunne bidrage mærket særpræg.
Farvebetegnelser	Denne praksis er imidlertid forladt, idet EF-domstolen udtalte i DOUBLEMINT-sagen , at et ord skal anses for at være beskrivende, hvis det blot i ét af dets betydninger kan angive en egenskab ved varen. Styrelsen vurderer dog i den henseende, om den konkrete farvebetegnelse vil blive opfattet som netop en angivelse af varens farve, eller den snarere vil blive opfattet i ordets anden betydning, eksempelvis som et navn. Er sidstnævnte tilfældet, vil ordet ikke blive anset for at være deskriptivt, og vil derfor ikke være udelukket fra registrering af denne grund.
Kvalitetsangivelser (anprisninger)	
Målggruppen	
Producentmærker	
Resultatmærker	
DIN/MIN	
EASY	
FRI	
GRØN/GREEN	
Tallet 24	
Specialtegn og tegnsætning	

3 ANKENÆVNET HAR TRUFFET PRÆJUDIKATER OM FARVEBETEGNELSER

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har tidligere taget stilling til og omgjort Styrelsens praksis for farvebetegnelser. De for Klager at se to vigtigste afgørelser er AN 2003 00008 - AQUABLÅ og AN 2014 00001 - ORANGE TECHNOLOGIES.

AN 2003 00008 - AQUABLÅ vedrørte varer i blandt andet klasse 9 og 11 - netop som nærværende sag gør det. PVS afviste at registrere varemærket i henhold til følgende - identiske med nærværende sag - anbringende:

Vi fastholder vores afgørelse. Det ansøgte mærke savner det til registrering som varemærke fornødne særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2. Mærket kan angive en beskaffenhed ved alle de søgte varer, nemlig at disse er aquablå.

Ansøgeren af varemærket klagede til Ankenævnet for Patenter og Varemærker med blandt andet følgende begrundelse:

Sammenholdes national dansk registreringspraksis med EU varemærke praksis fremkommer en skærende kontrast, idet farvebetegnelser registreres gennem EU varemærke ordningen.

Ankenævnet udtalte følgende:

Ankenævnet finder, at der ved fortolkningen af varemærkelovens bestemmelser om varemærkernes særpræg bør tilstræbes overensstemmelse med den fortolkning, der praktiseres af OHIM - Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemærke og design) af de tilsvarende bestemmelser i EF-varemærkeforordningen.

Ankenævnet finder med denne bemærkning, at det ansøgte mærke har fornødent særpræg for samtlige de ansøgte varer, hvorfor nævnet omgør den påklagede afgørelse og tilbage-sender sagen med henblik på registrering i overensstemmelse hermed.

AN 2014 00001 - ORANGE TECHNOLOGIES vedrørte tillige varer i klasse 9 - som nærværende sag gør det. Det var en indsigelsessag, hvor indehaveren af det ældre varemærke ORANGE gjorde indsigelse mod registreringen af det yngre varemærke ORANGE TECHNOLOGIES.

Styrelsen havde anført følgende anbringender om det ældre varemærke, som er identisk med Styrelsens anbringender i nærværende sag:

Indsigers mærker består alle af ordet ORANGE.

Farvebetegnelser anses efter styrelsens opfattelse som beskaffenhedsangivelser, hvis betegnelsen søges registreret for en vare, der kan have den pågældende farve, eller hvis farvebetegnelsen har en særlig betydning i forhold til denne kategori af varer.

Dette skyldes, at der i forhold til langt de fleste varer er et behov for at friholde farvebetegnelserne, så alle erhvervsdrivende frit kan anvende disse. Således vil en farvebetegnelse f.eks. i forbindelse med markedsføringen af eksempelvis tøj og møbler eller andre almindelige, dagligdags produkter sædvanligvis blive anvendt for at angive, hvilken farve produktet har, hvorfor en eneret til en farvebetegnelse i forhold til sådanne produkter vil kunne medføre en utilbørlig begrænsning af andre erhvervsdrivendes mulighed for at markedsføre

deres produkter på sædvanlig vis. Derudover må det forventes, at omsætningskredsen også blot vil opfatte en sådan farvebetegnelse som en beskrivende angivelse af varens farve.

Det er følgelig styrelsens opfattelse, at mærkedelen ORANGE i indehavers mærke i sig selv er uden særpræg for de af registreringen omfattede varer i klasse 9, der alle kan være orange.

Overfor dette svarede mærkeindehaver blandt andet følgende - som *mutatis mutandis* svarer til Klagers argumentation i nærværende sag:

Et andet af sagens omdrejningspunkter er styrelsens vurdering af særpræget for farvebetegnelser – altså ikke for farver per se – men for ord, der angiver en farve. Vi er uenige i styrelsens meget restriktive praksis for vurdering af sådanne betegnelser særpræg – og beskyttelsesomfang. Denne praksis giver sagen også Ankenævnet anledning til at tage stilling til.

Som der nærmere vil blive gjort rede for nedenfor, er det vores opfattelse, at styrelsen i denne sag har været så låst af den restriktive registreringspraksis for farvebetegnelser, at styrelsen ikke i tilstrækkelig grad har vurderet konkret, hvordan EU-varemærket ORANGE vil blive opfattet af den gennemsnitlige danske forbruger, når dette ord anvendes som et kendetegn for varer i klasse 9. Vi er nemlig helt uenige med styrelsen i, at varemærket ORANGE vil blive opfattet som værende svagt for disse varer.

Om Styrelsens vejledning for farvebetegnelser - der ikke har ændret sig siden *ORANGE TECHNOLOGIES* sagen og til nu og dermed også dengang indeholdte Styrelsens eksempel på, at en varemærkeregistrering RØD for cykler ville forhindre andre erhvervsdrivende i at kunne reddegøre for, at de også solgte røde cykler - anførte mærkeindehaver følgende:

Vi finder styrelsens forklaring på praksis mærkværdig. At en erhvervsdrivende har opnået eneret til en farvebetegnelse giver jo ikke denne mulighed for at forhindre andre erhvervsdrivende i at bruge farvebetegnelsen beskrivende, nemlig ved at angive at tøj, møbler osv har den pågældende farve. Det er alene den varemærkemæssige brug (altså farvebetegnelsen som kendetegn for de pågældende produkter), en eneret ville kunne forhindre. Og det med rette.

RØD som et varemærke for cykler vil efter vores opfattelse godt kunne fungere som et særpræget kendetegn for cykler (en cykel markeret med varemærket RØD ville da for så vidt være ganske specielt) – uden dermed at forhindre andre i at anvende ordet rød på en beskrivende måde for røde cykler.

At få eneret til GREEN for eksempelvis grøntsagsjuice er derimod et problem, for her vil varemærket have en særlig betydning i forhold til varerne.

[Fremhævning i originaltekst]

Som det fremgår af mærkeindehaverens argumentation i *ORANGE TECHNOLOGIES* sagen, redgjorde mærkeindehaver også i den sag for, at Styrelsens praksis ikke tager stilling til, at kun varemærkemæssig brug kan forhindres.

I *ORANGE TECHNOLOGIES* sagen gjorde Styrelsen tillige gældende, at Styrelsens praksis faktisk var i overensstemmelse med EUIPO's praksis. Herom anførte mærkeindehaveren følgende:

[...] som også nævnt i vores tidligere indlæg, er det meget klart ud fra det citerede, at OHIM netop foretager den konkrete vurdering af, om en farvebetegnelse vil blive opfattet som et varemærke eller som en farve på/som havende en betydning for den pågældende vare. Hvis ordet vil blive opfattet som et varemærke, har mærket særpræg.

De eksempler, OHIM giver på farvebetegnelser, som ikke har særpræg - blå for "ost", grøn for "the" og brun for "sukker"- er jo netop eksempler på farver, der meget ofte anvendes og har en helt særlig betydning for de pågældende varer. I modsætning til "orange", der ikke ofte anvendes og ikke har nogen betydning for diverse tekniske apparater i klasse 9 – og som derfor er fundet særpræget og er blevet registreret af OHIM.

Styrelsens praksis er derfor langt mere restriktiv end OHIMs.

[Fremhævning i originaltekst]

Ankenævnet gav mærkeindehaveren medhold i sin argumentation:

Begge mærker indeholde ordet ORANGE, der for alle de registrerede varer i klasse 9 må anses for at have særpræg som varemærke. Ordet ORANGE vil således naturligt blive opfattet som et kendetegn og ikke som en beskrivende karakteristika (farven) for disse varer.

Det bemærkes, at den mest relevante afgørelse - ifølge Styrelsens egen opfattelse - netop er *AN 2014 00001 - ORANGE TECHNOLOGIES*, hvor Ankenævnet omgjorde Styrelsens afgørelse, se bilag 10. Det er ikke desto mindre klart, at Styrelsen fortsatte sin gamle praksis - på trods af at Ankenævnet har omgjort den praksis i tidligere sager.

4 STYRELSENS EKSEMPLER I BILAG A-F VISER IKKE "VAREMÆRKEMÆSSIG BRUG"

Styrelsen har i bilag A-F fremlagt en række eksempler på, at produkter sælges i flere farver. Dette er produkter, der imidlertid er blevet markedsført på i årtier, se eksempelvis den berømte iMac reklame fra 1999, se nedenfor og bilag 11:



Den ovenfor viste reklame var - med rette - imidlertid ingen hindring for, at EU-varemærket 5200861 ORANGE <w> i 2007 kunne registreres for blandt andet "computere" i klasse 9. Registreringen af varemærket ORANGE for computere forhindrer nemlig ikke andre erhvervsdrivende i at markedsføre deres produkter under henvisning til de farver, produkterne har.

På tilsvarende vis indeholder de mange billeder i bilag A ikke ét eneste eksempel på, at farvebetegnelser anvendes *som varemærke*, se eksempelvis nedenfor, hvor Klager med pile og tekst har knyttet bemærkninger til udsnit af enkelte af billederne fra bilag A:



En varemærkeindehaver med ordmærkerne RØD, PASTELBLÅ og PASTELGRØN ville ikke kunne forhindre den ovenfor viste markedsføring. Styrelsens anbringende om friholdelsesbehovet er centralt for Styrelsens afvisning af registreringen af MAGENTA for de afviste varer, men som

det ses ovenfor (og som det er fastslået senest i AN 2014 00001 - ORANGE TECHNOLOGIES) er dette helt centrale anbringende grundlæggende forkert.

Dette understøttes af yderligere eksempler fra Styrelsens bilag A-D:



Beskrivende angivelse af farven - ikke varemærkemæssig brug

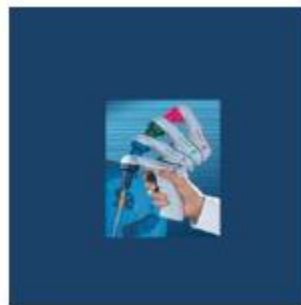


accu-jet pro Pipettehjælper, magenta, m/ lader 220 V

1 STK

Kat.nr.: OM-5281010

Vare-
mærket



accu-jet pro Pipettehjælper, grøn, m/ lader 220 V

1 STK

Kat.nr.: OM-5281015

Beskrivende angivelse af farven - ikke varemærkemæssig brug



Venosafe kanyleholder, rosa

← Beskrivende angivelse af farven - ikke varemærkemæssig brug

DKK 97,25 pr pose

(DKK 121,56 inkl. moms)

Salgsenhed: 1 Pose
Antal i salgsenhed: 25 Stk.

● På lager

1

Læg i kurven

Marker for at sammenligne

Varenummer: XX-VF10HGSQ

Venosafe kanyleholder til Venoject multiåre

Quickfit

Rosa.

-00000-

Baggrunden for PVS' afslag i klasse 7, 9, 11, 16 og 28 er ifølge PVS, at der "[...] består et friholdelsesbehov, idet alle erhvervsdrivende inden for de nævnte markedssegmenter skal kunne markedsføre deres produkter under henvisning til de farver, som produkterne faktisk har".

PVS synes således at være af den opfattelse, at en varemærkeindehaver generelt har eneret til den varemærkeregistrerede betegnelse.

Dette er imidlertid ikke tilfældet. Det har aldrig været meningen, at man med en varemærkeret-tighed i hånden skulle kunne forhindre enhver brug af varemærket. Kun brug af varemærket som varemærke kan forbydes. Det beskrives af dommer Alexander fra den engelske High Court i Rexworks Limited mod Dr. Paul Hunter, se bilag 12, i en sag, der tillige omhandlede brug af et varemærke i et computersystem:

[...] a registered mark is not there to provide an absolute barrier to use by third parties, regardless of context.

I Schovsbo, Rosenmeier og Salung Petersens *Immaterialret*, side 513, se bilag 13, beskrives, at kun brug af varemærker *som kendetegn* kan forbydes:

Varemærkeretten omfatter ikke enhver erhvervmæssig brug af mærket, men kun brugen heraf *som et kendetegn*. Denne betingelse er ikke udtrykt direkte i VML, men kan siges at ligge implicit i § 3-henvisningen til "tegn" og til, at indehaveren af retten kan forbyde brugen af "varemærket". [kursiv i original]

Brugen af farvebetegnelser i de af PVS fremlagte eksempler er ikke brug af betegnelserne "rød", "gul", grøn" osv. som varemærke/kendetegn. Det er en information om, at den pågældende vare har en given farve. I *Immaterialret*, side 519, uddybes:

Heller ikke en brug i *informationsmæssig sammenhæng* udgør en varemærkekrænkelse, idet tegnet heller ikke i den situation bruges til at "kommunikere" en vare- eller tjenesteydelses oprindelse men snarere til at "repræsentere" virkeligheden. [Fremhævning i original tekst]

Wallberg og Francke Ravn beskriver i *Varemærkeret*, 5. udgave, 2017, side 151, 152 og 154 (adskilt i citatet nedenfor med [...]) blandt andet, at varemærkeretten ikke kan forhindre en erhvervsdrivende i at beskrive egenskaberne ved sit produkt, jf. bilag 14:

Det er dog kun den *varemærkemæssige brug* af et sådan tegn, der er omfattet af den varemærkeretlige eneret, ligesom brugen skal være i strid med en eller flere af *varemærkets funktioner*.

[...]

Varemærkeretten kan heller ikke bruges til at forhindre tredjemands brug af mærket, hvis han alene anvender det pågældende varemærke til at *beskrive egenskaberne* ved sit eget produkt, jf. EU-Domstolens dom i sag C-2/00 Hölderhoff/Freiesleben.

[...]

Varemærkets funktioner optræder kun sjældent i danske domstoles præmisser, jf. dog ØLK 7.7.2016 (B-267-16), hvor brugen af UfR-nummeret i forbindelse med søgninger på en betalingsdatabase ikke fandtes at være i strid med varemærkets funktioner.

I afgørelsen af 3. maj 2018 i sagen mellem Karnov Group Denmark A/S og J.H. Schultz Information A/S afgjorde Sø- og Handelsretten, at brug af en varemærkeretligt beskyttet betegnelse ikke udgjorde en varemærkekrænkelse, idet brugen skete som beskrivende information, se bilag 15.

Det ligger således fast fra retspraksis fra både EU-Domstolen og danske domstole, at varemærkeretten kun kan forhindre erhvervsdrivende i at benytte betegnelser, hvis betegnelsen benyttes *som varemærke*. Præmissen for PVS' eksempler i bilag A-F er således grundlæggende forkert, og det har ført til et uberettiget afslag på registrering for de afviste varer.

-oo0oo-

For god ordens skyld bemærkes, at Klager naturligvis ikke bestrider, at der eksisterer et behov for at friholde farvebetegnelser fra registrering for visse varetyper. Klager er således enig med EUIPO i, at eksempelvis GRØN for te eller BRUN for sukker ikke bør tillades registrering, da disse beteg-

nelser jo netop beskriver egenskaberne ved varerne, at det er grøn te eller brunt sukker/farin. Klager gør blot gældende, at PVS' praksis for farvebetegnelser er for restriktiv, idet PVS' praksis om, at det skal være (PVS indlæg side 4, midtfor) ...

"[...] **helt utænkeligt**, at den pågældende vare har den pågældende farve, ek-sempelvis farvebetegnelsen "black" i relation til varen "advarselstrekanter" eller "kongebå" for varen "brunt sukker" [min fremhævning]

... er langt mere restriktiv end EUIPO's praksis, se mere herom under punkt 6. I øvrigt bemærkes, at et sådan "*helt utænkeligt*" kriterie mangler hjemmel i såvel varemærkedirektivet som varemærkeloven og er netop udtryk for, at farvebetegnelser behandles særligt restriktivt hos Styrelsen.

5 PVS HAR MISFORSTÅET KLAGERS SYNSPUNKT OM VAREMÆRKELOVENS § 13, STK. 2

PVS har anført (side 3, 4. afsnit), at "*[...] vurderingen efter varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 1 ikke må påvirkes af bestemmelsen i varemærkelovens § 5, stk. 1, nr. 2, om begrænsninger i varemærkeindehaverens eneret i forhold til beskrivende betegnelser.*"

Klager er for så vidt enig heri, men det bemærkes for god ordens skyld, at Klager ikke påberåber sig varemærkelovens § 5 i nærværende sag. Kravet om *varemærkemæssig brug* kan ikke udledes af varemærkelovens § 5, og Styrelsens ovenfor citerede bemærkninger om § 5 har således ikke relevans for sagen.

6 PVS' CITAT FRA EUIPO'S GUIDELINES OM FARVEBETEGNELSER

Det bemærkes, at PVS - i sit anbringende om, at Styrelsens praksis angiveligt ikke skulle afvige fra EUIPO's praksis - har citeret et afsnit fra EUIPO's Guidelines. Imidlertid har Styrelsen undladt at citere to helt centrale sætninger, hvoraf fremgår, at farvebetegnelser (kun) bør undgås ved (i) decideret beskrivelse af varetypen såsom GRØN for te, (ii) når varen der søges beskyttet vedrører farvestoffer såsom HVID for maling og (iii) når farve er relevant for forbrugerens valg såsom beklædningsgenstande og biler.

De for nærværende sag relevante varer er **ikke** nævnt i EUIPO's Guidelines som eksempler på varer, der skal undtages for beskyttelse, og det følger i øvrigt af både Ankenævnets og EUIPO's praksis, at de for denne sag nærværende varer - dog som udgangspunkt med undtagelse af biler - bør indgå i registreringen. Det afgørende for forståelsen af om en farve "med rimelighed" kan opfattes som en beskrivelse af varens egenskaber eksemplificeres med BLÅ for ost, GRØN for te og BRUN for sukker.

Nedenfor - og i [bilag 16](#) - gengives afsnittet om farvebetegnelser i sin fulde længde:

2.3.2.9 Farvenavne

Der skal i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen rejses indsigelse mod et tegn, der udelukkende består af navnet på en farve, når der i ansøgningen søges beskyttelse for alle varer, **hvis farve med rimelighed kan opfattes af kundekredsen som en beskrivelse af en af dens egenskaber. F.eks. beskriver navnet på farven BLÅ i forbindelse med ost en bestemt type ost, og farven GRØN beskriver en bestemt type te. Navnet på farven BRUN i forbindelse med sukker beskriver sukkerets farve og type.** Denne regel gælder udelukkende for gængse farver, f.eks. primærfarverne eller SØLV og GULD. Når de varer, der søges beskyttet, vedrører farvestoffer, såsom **maling, blæk, farver, kosmetik** osv., kan navnet på farverne beskrive den faktiske farve på varerne, og der bør rejses indsigelse mod tegn, der udelukkende består af en farve, i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EFvaremærkeforordningen. I disse tilfælde ville navne på farver ikke blive betragtet som varemærker, men blot som elementer, der beskriver **varernes vigtigste egenskaber.**

Følgende retningslinjer bør generelt anvendes.

- Når farve er et typisk træk ved varerne og relevant for forbrugerens valg, som f.eks. i forbindelse med **beklædningsgenstande og biler**, bør der rejses indsigelse mod farvenavne som SMARAGD og ABRIKOS, der, selv om de har en alternativ betydning, anerkendes som havende en stærk konnotation med bestemte farver.
- Ord som SAFIR eller FLAMINGO har ikke en tilstrækkeligt stærk farvekonnotation til at fortrænge den anden ikkefarvemæssige betydning, og der bør generelt ikke rejses indsigelse mod dem, hvis det ikke er sandsynligt, at de vil blive opfattet, som om de har en farvemæssig betydning med hensyn til de varer og tjenesteydelser, der søges beskyttet.

Farver i kombination med andre ord kan registreres, hvis tegnet som helhed har fornødent særpræg: ISKAFFE, VANILJEIS og STØVET BLÅ. Beskrivende kombinationer såsom DYB BLÅ bør ikke accepteres. Ord fra ordbøger, der er beskrivende, men uklare, og sandsynligvis ikke vil blive forstået af andre, kan accepteres: LUNA (alkymisternes navn for sølv) og CARNELIAN (KARNEOL) (et andet navn for COR-NELIAN, en rød ædelsten, der er mindre kendt). [mine fremhævninger]

7 DE AF PVS PÅBERÅBTE AFGØRELSER ER IKKE (LÆNGERE) GÆLDENDE RET

PVS har fremlagt en række eksempler på afgørelser fra EUIPO, hvorefter farvebetegnelser er afslået fra beskyttelse som varemærke for udvalgte varer, se Styrelsens bilag G-R. Klager gør gældende, at en række af de af PVS påberåbte afgørelser fra EUIPO (bilag G-R) er korrekte, men at de er kor-

rekte, fordi de netop er truffet ud fra en *konkret* vurdering; eksempelvis er det korrekt at afslå BRIGHT WHITE fra registrering for lysproducerende enheder, da udtrykket "bright white" netop betyder intenst lys og dermed er direkte beskrivende for egenskaberne ved de ansøgte varer, nemlig at de udsender "bright white" lys.

Det gøres gældende, at MAGENTA jo ikke på tilsvarende vis er beskrivende for de afviste varer som eksempelvis (i klasse 7) vaskemaskiner, elektriske miksere, elektriske kaffekværne, elektriske knive og (i klasse 9) navigationsapparater til befordringsmidler, elektroniske sensorer til biltyveri-alarmer og (i klasse 10) medicinsk udstyr og apparater og (i klasse 11) apparater til belysning ventilation og vandforsyning.

Styrelsen har ikke for nogen af de afviste varer påvist, at ordet MAGENTA reelt beskriver en egenskab ved varen, og som det er blevet fastslået af både Ankenævnet og EUIPO's Boards of Appeal kan man ikke afslå farvebetegnelser fra registrering, blot fordi varerne potentielt kunne være i den konkrete farve.

Nedenfor er Klagers bemærkninger til de enkelte afgørelser:

Varemærke	Varer bl.a. afslået for	Klagers bemærkninger
<p>Agua Marina (Bilag G)</p>	<p>Beklædning i klasse 25</p>	<p>Beklædning er en af de få varettyper nævnt i EUIPO's Guidelines, som faktisk bør friholdes fra registrering.</p> <p>Afgørelsen er derfor korrekt ud fra denne konkrete begrundelse (som ikke er tilstede i nærværende sag).</p>
<p>BLUE BLOCK (Bilag H)</p>	<p>Materialer og apparater relateret til tandpleje i klasse 5 og 10</p>	<p>De konkrete varer er ofte udformet som blokke (kvadratiske forme), og varemærket er derfor åbenbart beskrivende for blå blokke.</p> <p>Afgørelsen er derfor korrekt ud fra denne konkrete begrundelse (som ikke er tilstede i nærværende sag).</p>
<p>BLUE (Bilag I)</p>	<p>Drinks i klasse 32</p>	<p>Blå drinks er et kendt udtryk, og varemærket er derfor åbenbart beskrivende for varen.</p> <p>Afgørelsen er derfor korrekt ud fra denne konkrete begrundelse (som ikke er tilstede i nærværende sag).</p>
<p>BRIGHT WHITE (Bilag J)</p>	<p>Belysningsapparater og tilbehør hertil i diverse klasser</p>	<p>Bright white er et kendt udtryk indenfor belysningsapparater, der betyder intenst lys, og varemærket er derfor åbenbart beskrivende for blå blokke.</p> <p>Afgørelsen er derfor korrekt ud fra denne konkrete begrundelse (som ikke er tilstede i nærværende sag).</p>
<p>CHARCOAL (Bilag K)</p>	<p>Elektriske apparater i klasse 9 og 14</p>	<p>Afgørelsen forekommer at være forkert og EUIPO's begrundelse er siden blevet underkendt af EUIPO's Fourth Board of Appeal (i en anden tilsvarende sag).</p> <p>Det bemærkes nemlig, at ansøger, LG Electronics, havde ansøgt om en række farvebetegnelser som varemærker - alle blev afvist af EUIPO, herunder ICE BLUE, se bilag 17.</p>

		<p>LG Electronics ankede afgørelsen af ICE BLUE (se bilag 8), og her omgjorde EUIPO's Fourth Board of Appeal den 12. oktober 2017 afgørelsen.</p> <p>Der kan således ikke støttes ret på CHARCOAL-afgørelsen, da den er afsagt <i>før</i> EUIPO's afgørelser i ICE BLUE sagen og i PINK sagen (bilag 7).</p>
Dark Guava (Bilag L)	Stearinlys i klasse 4 og luftfriskere i klasse 25.	<p>Afgørelsen forekommer at være forkert og EUIPO's begrundelse er sidens blevet underkendt af EUIPO's Fourth Board of Appeal (i en anden tilsvarende sag).</p> <p>Der kan således ikke støttes ret på Dark Guava-afgørelsen, da den er afsagt <i>før</i> EUIPO's afgørelse i ICE BLUE sagen og i PINK sagen.</p>
Light Peach (Bilag M)	Elektriske apparater i klasse 9 og 14	<p>Afgørelsen forekommer at være forkert og EUIPO's begrundelse er sidens blevet underkendt af EUIPO's Fourth Board of Appeal (i en anden tilsvarende sag).</p> <p>Det bemærkes nemlig, at ansøger, LG Electronics, havde ansøgt om en række farvebetegnelser som varemærker - alle blev afvist af EUIPO, herunder ICE BLUE, se bilag 17.</p> <p>LG Electronics ankede afgørelsen af ICE BLUE (se bilag 8), og her omgjorde EUIPO's Fourth Board of Appeal den 12. oktober 2017 afgørelsen.</p> <p>Der kan således ikke støttes ret på Light Peach-afgørelsen, da den er afsagt <i>før</i> EUIPO's afgørelse i ICE BLUE sagen og i PINK sagen.</p>
OFF-WHITE (Bilag N)	Parfume i klasse 3	<p>Afgørelsen forekommer at være forkert og EUIPO's begrundelse er sidens blevet underkendt af EUIPO's Fourth Board of Appeal (i en anden tilsvarende sag).</p> <p>Der kan således ikke støttes ret på OFF-WHITE-afgørelsen, da den er afsagt <i>før</i> EUIPO's afgørelse i ICE BLUE sagen og i PINK sagen.</p>
SANDSTONE BLACK (Bilag O)	Elektriske apparater i klasse 9	<p>Afgørelsen forekommer at være forkert og EUIPO's begrundelse er sidens blevet underkendt af EUIPO's Fourth Board of Appeal (i en anden tilsvarende sag).</p>

		Der kan således ikke støttes ret på SANDSTONE BLACK-afgørelsen, da den er afsagt <i>før</i> EUIPO's afgørelse i ICE BLUE sagen og i PINK sagen.
Smoky Gray (Bilag P)	Elektriske apparater i klasse 9	<p>Afgørelsen forekommer at være forkert og EUIPO's begrundelse er siden blevet underkendt af EUIPO's Fourth Board of Appeal (i en anden tilsvarende sag).</p> <p>Det bemærkes nemlig, at ansøger, LG Electronics, havde ansøgt om en række farvebetegnelser som varemærker - alle blev afvist af EUIPO, herunder ICE BLUE, se bilag 17.</p> <p>LG Electronics ankede afgørelsen af ICE BLUE (se bilag 8), og her omgjorde EUIPO's Fourth Board of Appeal den 12. oktober 2017 afgørelsen.</p> <p>Der kan således ikke støttes ret på Smoky Gray-afgørelsen, da den er afsagt <i>før</i> EUIPO's afgørelse i ICE BLUE sagen og i PINK sagen.</p>
Steel Gray (Bilag Q)	Elektriske apparater i klasse 9	<p>Afgørelsen forekommer at være forkert og EUIPO's begrundelse er siden blevet underkendt af EUIPO's Fourth Board of Appeal (i en anden tilsvarende sag).</p> <p>Det bemærkes nemlig, at ansøger, LG Electronics, havde ansøgt om en række farvebetegnelser som varemærker - alle blev afvist af EUIPO, herunder ICE BLUE, se bilag 17.</p> <p>LG Electronics ankede afgørelsen af ICE BLUE (se bilag 8), og her omgjorde EUIPO's Fourth Board of Appeal den 12. oktober 2017 afgørelsen.</p> <p>Der kan således ikke støttes ret på Steel Gray-afgørelsen, da den er afsagt <i>før</i> EUIPO's afgørelse i ICE BLUE sagen og i PINK sagen.</p>
Tinted Metal (Bilag R)	Elektriske apparater i klasse 9 og 14	<p>Afgørelsen forekommer at være forkert og EUIPO's begrundelse er siden blevet underkendt af EUIPO's Fourth Board of Appeal (i en anden tilsvarende sag).</p> <p>Det bemærkes nemlig, at ansøger, LG Electronics, havde ansøgt om en række farvebetegnelser som varemærker - alle blev afvist af EUIPO, herunder ICE BLUE, se bilag 17.</p>

		<p>LG Electronics ankede afgørelsen af ICE BLUE (se bilag 8), og her omgjorde EUIPO's Fourth Board of Appeal den 12. oktober 2017 afgørelsen.</p> <p>Der kan således ikke støttes ret på Tinted Metal-afgørelsen, da den er afsagt <i>før</i> EUIPO's afgørelse i ICE BLUE sagen og i PINK sagen.</p>
--	--	---

Styrelsen har endvidere henvist til, at EUIPO's Boards of Appeal har truffet to afgørelser om farvebetegnelser, der angiveligt skulle støtte Styrelsens synspunkt. Ved nærmere læsning af afgørelserne ses det imidlertid, at de *ikke* støtter Styrelsens synspunkt, idet afgørelserne er konkret begrundede i lyset af de helt specifikke varer, som de er ansøgt for:

Varemærke	Varer bl.a. afslået for	Klagers bemærkninger
MANDARINO (Bilag S)	Maling i klasse 2	Maling er en af de få varettyper nævnt i EUIPO's Guidelines, som faktisk bør friholdes fra registrering. Afgørelsen er derfor korrekt ud fra denne konkrete begrundelse (som ikke er tilstede i nærværende sag).
BLUE ECIGS (Bilag T)	Elektriske cigaretter i klasse 34	De konkrete varer er netop e-cigaretter, og varemærket er derfor åbenbart beskrivende for blå elektriske cigaretter. Afgørelsen er derfor korrekt ud fra denne konkrete begrundelse (som ikke er tilstede i nærværende sag).

Endelig har Styrelsen henvist til afgørelser fra diverse nationale kontorer (bilag UA-UN), hvor farvebetegnelser er blevet afvist fra registrering. Imidlertid er disse afgørelser enten korrekte ud fra en konkret begrundelse eller også har Styrelsen undladt at oplyse, at betegnelserne *er* registreret som varemærker af EUIPO:

Varemærke	Varer bl.a. afslået for	Klagers bemærkninger
BLUE INDIGO (Bilag UA) (Norge)	Sæbe i klasse 2	Selvsamme varemærke er registreret som EU-varemærke af EUIPO, se bilag 18 .
CHOCOLATE DIAMONDS (Bilag UB) (Norge)	Smykker i klasse 14	Selvsamme varemærke er registreret som EU-varemærke af EUIPO, se bilag 19 .
LEMON YELLOW (Bilag UC) (Norge)	Elektriske apparater i klasse 7 og 11	Selvsamme varemærke er registreret som EU-varemærke af EUIPO, se bilag 20 .
WHITE (Bilag UD) (Norge)	Kondomer i klasse 10	Selvsamme varemærke er fundet af EUIPO til at have særpræg til registrering som EU-varemærke, se bilag 21 .
LILA (Bilag UE) (Finland)	Chokolade i klasse 30	Selvsamme varemærke er registreret som EU-varemærke af

		EUIPO og som dansk varemærke af PVS, se bilag 22 .
PLATIN (Bilag UF) (Finland)	Metaller i klasse 6	Et identisk varemærke for metaller i klasse 6 er registreret af en anden virksomhed som EU-varemærke af EUIPO, se bilag 23 .
B_L_U_E (Bilag UG) (Storbritannien)	Ædelstene i klasse 14 og beklædning i klasse 25	Blå ædelstene er en specifik produkttype, og varemærket er dermed åbenbart beskrivende. Beklædning er en af de få varetper nævnt i EUIPOs Guidelines, som faktisk bør friholdes fra registrering. Afgørelsen er derfor korrekt ud fra denne konkrete begrundelse (som ikke er tilstede i nærværende sag).
BLOND (Bilag UH) (Storbritannien)	Chokolade i klasse 3	Blond betyder lys, og lys chokolade er en specifik produkttype, og varemærket er dermed åbenbart beskrivende. Afgørelsen er derfor korrekt ud fra denne konkrete begrundelse (som ikke er tilstede i nærværende sag).
HEAVENLY BLUE (Bilag UI) (Østrig)	Blomster i klasse 31	Varemærket er registreret i en række andre lande; Benelux, Frankrig, Storbritannien og Italien, se bilag 24 .
SUPER WHITE (Bilag UJ) (Østrig)	Blomster i klasse 31	Varemærket er registreret i en række andre lande; Benelux, Storbritannien og Italien, se bilag 25 .
NEON (Bilag UK) (Italien)	Elektriske apparater i klasse 9	Varemærket er registreret i en række andre lande; Australien, Benelux, Tyskland, Spanien, Storbritannien, Italien og Singapore, se bilag 26 .

Det er som bekendt EUIPOs praksis, som PVS bør tilstræbe ensartet fortolkning med.

-oo0oo-

For god ordens skyld bemærkes, at EUIPO *har* tilladt farvebetegnelser som varemærker i de samme klasser, som PVS har afvist MAGENTA for.

Som det fremgår af [bilag 27](#) er farvebetegnelsen **BLUE** registreret for varer i klasse 7, 9, 10, 11, 16 og 28.

Som det fremgår af [bilag 28](#) er farvebetegnelsen **RED** registreret for varer i klasse 8, 9, 11, 12, 16 og 28.

Som det fremgår af [bilag 29](#) er farvebetegnelsen **ORANGE** registreret for varer i klasse 7, 8, 9, 16 og 28.

Det understøtter Klagers anbringende om, at PVS' praksis om farvebetegnelser ikke er i overensstemmelse med EUIPOs praksis.

8 DEN KORREKTE TEST ER OM PRODUKTTYPEN KENDES VED FARVEBETEGNELSEN

Det fastholdes afslutningsvis, at PVS ikke kan støtte ret på ældre afgørelser fra enkelte Examiners ved EUIPO, når disse Examiners' synspunkter (om at farvebetegnelser skal afvises registrering, hvis de kan udgøre farven på varen) efterfølgende ved en højere instans (EUIPOs Boards of Appeal) er blevet afvist.

Det fastholdes, at EUIPOs Fourth Board of Appeal i såvel PINK afgørelsen af 11. oktober 2016 (bilag 7) som i ICE BLUE afgørelsen af 12. oktober 2017 har fastslået, at den korrekte test for, om en farvebetegnelse skal afvises fra registrering som udgangspunkt er, om farven beskriver en produkttype, såsom hvidevarer, grøn te eller brunt sukker. Såfremt farvebetegnelsen ikke er beskrivende for en varetype, da tillades registrering af betegnelsen, medmindre der er tale om produkter som biler eller maling, hvor farve spiller en afgørende rolle. Styrelsens argument om, at det skal tillægges betydning, at produkter tilbydes i forskellige farver, afvises helt af EUIPOs Boards of Appeal.

I PINK afgørelsen af 11. oktober 2016 (bilag 7) udtalte EUIPOs Fourth Board of Appeal:

10. [...] The examples of descriptive colour names given in the Examination Guide-lines are 'BLUE' for blue cheese, 'GREEN' for green tea and 'BROWN' for brown sugar (Part B, Section 4, 2.3.2.9. Names of colours). Other examples may be added, such as 'ORANGE' for orange juice or 'RED' for red wine. They all have in common that the colour not only designates the colour of the product but a specific type of product corresponding to that colour. On the other hand, **for the name of a colour to fall foul of Article 7(1)(c) EUTMR, it does not suffice that certain items within a given category of products may be of that colour. On the contrary, a colour name can only be considered descriptive where it describes characteristics of that category as such.**

11. No such link exists between the colour pink and the goods in issue. While sunglasses may have a pink frame and any bag or bedding may be of pink colour, there is no **type of product** associated with the colour pink. **Consumers are aware that these products may be offered in different colours and do not relate the colour pink to a specific type of eyewear, bags or bedding.** There exists no **product category** of eyewear, bags or bedding that could be described with the word 'PINK'. Given that consumers do not perceive 'PINK' as a characteristic of eyewear, bags or bedding, the word cannot serve in trade to describe these goods within the meaning of Article 7(1)(c) EUTMR. [mine fremhævelser]

I ICE BLUE afgørelsen af 12. oktober 2017 (bilag 8) udtalte EUIPOs Fourth Board of Appeal

9 According to its lexical meaning ‘Ice blue’ designates a ‘very pale blue colour’ (Oxford Dictionaries, <https://en.oxforddictionaries.com>). **While it is true that the name of a colour may serve to describe a characteristic of a good within the meaning of Article 7(1)(c) EUTMR, this can only apply provided that such name not only designates the colour of the product but a specific type of product corresponding to that colour.** Examples of de-scriptive colour names given in the Examination Guidelines are ‘GREEN’ for green tea and ‘BROWN’ for brown sugar (Part B Section 4, Chapter 4, 2.9 Names of colours). Other examples may be added, such as ‘ORANGE’ for orange juice or ‘RED’ for red fruits and red flowers (see 13.09.2017, R 664/2017-4, ‘Absolutely Red’). They all have in common that the colour not only designates the colour of the product but a specific **type of product** corresponding to that colour (see 31.08.2016, R 664/2016-4, ‘Opal Blue’).

10 There exists however no such link between an ice blue colour and the electric household appliances at issue. **A product category of ice blue vacuum cleaners, washing machines, dishwashers, refrigerators etc. does not exist.** Irrespective of whether some of these goods may be offered in a very pale blue colour which may be described as ice blue, **the Board sees no indication that electric household appliances are referred to by their colour.** [mine fremhævelser]

Som det fremgår ovenfor, vedrører ICE BLUE afgørelsen en række af de samme varer, som PVS har afvist at registrere MAGENTA for, og præjudikatet fra den sag er således direkte anvendeligt i nærværende sag.

-oo0oo-

Af de ovenfor anførte grunde - og af de grunde der er anført i klagen af 18. maj 2018 - skal jeg venligst anmode Ankenævnet om at omgøre Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 3. april 2018, således at varemærket MP1257845 MAGENTA <w> registreres for samtlige de ansøgte varer og tjenesteydelser...”

Kendelsens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker