



SØ- OG HANDELSRETTEEN DOM

afsagt den 29. august 2019

Sag BS-1448/2016-SHR

DK Company A/S
(advokat Mikkel Kleis)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(advokat Regitze Aalykke Hansen)

Denne afgørelse er truffet af vicepræsident Lotte Wetterling og de sagkyndige medlemmer Krestine Kjærholm og Per Håkon Schmidt.

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen er anlagt den 14. december 2016 og angår DK Companys påståede krav om registrering af varemærket Cream, alternativ registrering med en nærmere angivet 'disclaimer'.

DK Company A/S (herefter DK Company) har nedlagt følgende påstande:

Principal:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA 2013 00101 CREAM <W> skal føres til endelig registrering.

Subsidiært:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA 2013 00101 CREAM <W> skal føres til endelig registrering med følgende disclaimer: "ved registreringen er der ikke opnået eneret for varemærket for creme-farvede varer".

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har nedlagt følgende påstande:

Over for DK Companys principale påstand påstås frifindelse, subsidiært hjemvisning.

Over for DK Companys subsidiære påstand påstås afvisning, subsidiært frifindelse og mere subsidiært hjemvisning.

Oplysningerne i sagen

Sagens parter

DK Company har oplyst, at selskabet er et såkaldt multibrand selskab, som sælger en række tøjmærker til kvinder og mænd, herunder tøjmærket Cream til kvinder, til priser, der imødekommer en bred kundegruppe. Selskabet er ejet af DKC HOLDING 2011 A/S.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker (herefter Ankenævnet) behandler klager over afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen, herunder om registrering af varemærker.

Ankenævnets afgørelser

DK Company ansøgte den 15. januar 2015 Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af betegnelsen Cream.

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog i afgørelse af 30. marts 2016 at registrere Cream som varemærke.

DK Company påklagede afgørelsen til Ankenævnet, der traf afgørelse i sagen første gang den 14. oktober 2016. Afgørelsen, der også indeholder Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, lyder således:

"RESUME:

AN 2016 00008- VA 2013 00101 CREAM <w>- Manglende særpræg og indarbejdelse

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere CREAM <w> for nogle af de ansøgte varer i klasse 18 og 25 med den begrundelse, at mærket mangler særpræg. Endvidere fandt styrelsen ikke, at den indsendte dokumentation for indarbejdelse var tilstrækkelig til at dokumentere en varemærkeretlig brug af mærket for de ansøgte varer i klasse 18 og 25. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2016, den 14. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Knud Wallberg, Ulla Wennermark) følgende kendelse i sagen **AN 2016 00008**

Klage fra

DK Company A/S
v/Patrade A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. marts 2016
vedr. VA 2013 00101 CREAM<w>.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt

Ankenævnet udtaler:

Det ansøgte mærke består af det engelske ord CREAM, som ifølge engelske leksika har flere betydninger, herunder som betegnelse for en særlig farve, der i engelsk-danske ordbøger oversættes med "flødefarvet" eller "cremefarvet".

Ved bedømmelsen af, om et mærke, der består af et ord fra det sproglige almeneje, som har flere betydninger, har varemærkeretligt særpræg, har EU-Domstolen i Sag 191101 P "Doublemint" udtalt, at et ordmærke kan udelukkes fra registrering, "såfremt det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser", jf. præmis 32.

Som det fremgår af oplysningerne i sagen, anvendes ordet "cream" som betegnelse for en særlig farve inden for flere brancher, herunder inden for mode- og tekstilbranchen. Ordet "cream" kan for sådanne varer derfor betegne en særlig egenskab vedvarerne, nemlig at de har den pågældende farve, og mærket vil for disse varer ikke besidde det til registrering fornødne særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan derfor tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af, at det ansøgte mærke mangler oprindeligt særpræg for de angivne varer i klasserne 18 og 25.

Klager har såvel over for styrelsen som over for ankenævnet anført, at det ansøgte mærke under alle omstændigheder har opnået det til registrering fornødne særpræg gennem indarbejdelse, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3.

Som det fremgår af EU-Domstolens afgørelse i Sag C109/97 Chiemsee, skal dokumentation for indarbejdelse vise, at "de relevante omsætningskredse eller i det

mindste en betydelig andel af disse som følge af varemærket identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed", jf. præmis 52. For ord, der som udgangspunkt er beskrivende for de varer og tjenesteydelser, som mærket er ansøgt for, stilles der strenge krav til beviset for, at ordet er indarbejdet som varemærke for ansøgeren, jf. herved Højesterets dom om ordet lotto gengivet i U 2010.1979 H. I den foreliggende sag har klager fremlagt en stormængde materiale, der viser klagers brug af mærket CREAM igennem en årrække. Ankenævnet kan imidlertid tilslutte sig styrelsens detaljerede vurdering af, at den fremlagte dokumentation, ikke er tilstrækkelig til at dokumentere, at ordet "cream" er blevet indarbejdet som varemærke for de ansøgte varer i klasse 18 og 25.

Da der ikke overfor ankenævnet er fremlagt yderligere relevant materiale i forhold til dokumentation for indarbejdelse, stadfæstes den påklagede afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 15.januar 2013 indleverede Patrade A/S på vegne DK Company NS en ansøgning om registrering af ordmærket CREAM for:

Klasse 18: Muleposer, net, kufferter, rejsetasker, punge, tasker.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; Badebukser; Bade- dragter; Badehætter; Badekåber; Badesandaler; Badesko; Badetøfler; Bælter [be- klædningsgenstande]; Bånd (Strømpe-); Bandanas; Baretter; Beklædning af papir; Beklædningsgenstande; Benklæder; Benvarmere; Boaer [pelskraver]; Bukser; Buk- sestroppe; Chemiser [undertøj]; Combinations [undertøj]; Cyklister (Beklædning til-); Espadriller; Fodtøj; For (Færdigsyet-) [dele af beklædning]; Forklæder; Frak- ker; Frakker (Skindforede -); Gabardinefrakker; Galocher; Halstørklæder; Hand- sker [beklædning]; Hatte; Hatteforme; Hætter (Bade-); Hætter [hovedbeklædning]; Hovedbeklædning; Huer; Indlægssåler; Jakker; Jerseytrøjer; Kjoleliv; Kjoler; Knæ- bukser; Knopper til fodboldsstøvler; Konfektion [beklædning]; Korseletter; Korset- ter; Kortærmede bluser; Kraver; Læderimiteret tøj; Lædertøj; Leggings [bukser]; Liberier; Lommer til beklædning; Manchetter [beklædning]; Manipier [armbind til messepræster]; Mantiller; Muffediser; Muffer [beklædning]; Nederdele; Ørevarme- re [beklædning]; Overfrakker; Overlæder til fodtøj; Pandebånd [beklædning]; Pels- værk [beklædning]; Pengebælter [beklædning]; Ponchoer; Pullovers; Pyjamasser; Pyntelommelørklæder; Rande til fodtøj; Såler til fodtøj; Sandaler; Sarier; Saronger; Seler; Sjaler; Skjortebryster; Skjorter; Sko; Skørter; Shorts; Skulderstykker til skjor- ter; Slåbrokke; Sokkeholdere; Sokker; Solskærme; Spadseredragter; Spencerkjoler; Sportssko; Sportsstøvler; Sportstrøjer; Stød til fodtøj; Støvler; Støvleskafter; Støvlet- ter; Strandbeklædning; Strikkede beklædningsgenstande; Strømper; Strømper (Svedabsorberende -); Svedhæmmende undertøj; Sweaters; T-shirts; Tøfler; Tørklæder; Træsko; Trikotagevarer [beklædning]; Trikoter; Turbaner; Underbuk- ser; Underkjoler; Undertøj; Undertrøjer; Veste; Yderbeklædning; Beklædningsgen- stande, fodtøj og hovedbeklædning; livremme.

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadmini- stration; varetagelse af kontoropgaver i forbindelse med design, produktion, mar- kedsføring og salg af beklædningsgenstande og fodtøj.

Med brev af 30. marts 2016 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen delvis at registrere mærket med følgende begrundelse:

"... Vi vil indledningsvis beklage, at vi ved en fejltagelse er kommet til at registrere mærket for de tjenesteydelser, som vi har vurderet, dit mærke har særpræg, uden at give dig mulighed for at anke vores afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker for så vidt angår varerne i klasse 18 og 25. Vi havde beklageligvis misforstået din anmodning i dit brev fra den 22. marts 2016 som en anmodning om, at mærket skulle fremmes til registrering for de tjenesteydelser, som vi har vurderet, dit mærke har særpræg.

Vi skrev til dig i vores brev fra den 23. november 2015, at vi ville afslå at registrere dit varemærke for visse varer, hvis vi ikke modtog et svar fra dig. Du har i dit brev fra den 22. marts 2016 meddelt, at du beder om, at der træffes afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag.

Vi afslår derfor din ansøgning på baggrund af følgende:

- **Mærket mangler særpræg**, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1
- **Mærket har ikke fået fornødent særpræg gennem indarbejdelse**, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3

Vi afslår din ansøgning for følgende varer:

Klasse 18: Muleposer, net, kuffertter, rejsetasker, punge, tasker.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; Badebukser; Badedragter; Badehætter; Badekåber; Badesandaler; Badesko; Badedetøfler; Bælter [beklædningsgenstande]; Bånd (Strømpe -); Bandanas; Baretter; Beklædning af papir; Beklædningsgenstande; Benklæder; Benvarmere; Boer [pelskraver]; Bukser; Buksestrop- per; Chemiser [undertøj]; Combinations [undertøj]; Cyklister (Beklædning til-); Espadriller; Fodtøj; For (Færdigsyet-) [dele af beklædning]; Forklæder; Frakker; Frakker (Skindforede -); Gabardinfrakker; Galocher; Halstørklæder; Handsker [beklædning]; Hatte; Hatteforme; Hætter (Bade-); Hætter [hovedbeklædning]; Hovedbeklædning; Huer; Indlægssåler; Jakker; Jerseytrøjer; Kjoleliv; Kjoler; Knæbukser; Knopper til fodboldstøvler; Konfektion [beklædning]; Korsetletter; Korsetter; Kortærmede bluser; Kraver; Læderimiteret tøj; Lædertøj; Leggings [bukser]; Liberier; Lommer til beklædning; Manchetter [beklædning]; Manipier [armbind til messepræster]; Mantiller; Muffediser; Muffer [beklædning]; Nederdele; Ørevarmere [beklædning]; Overfrakker; Overlæder til fodtøj; Pandebånd [beklædning]; Pelsværk [beklædning]; Pengebælter [beklædning]; Ponchoer; Pullovers; Pyjamasser; Pyntelomme- tørklæder; Rande til fodtøj; Såler til fodtøj; Sandaler; Sarier; Saron- ger; Seler; Sjaler; Skjortebryster; Skjorter; Sko; Skørter; Shorts; Skul- derstykker til skjorter; Slåbrokke; Sokkeholdere; Sokker; Solskær- me; Spadseredragter; Spencerkjoler; Sportssko; Sportsstøvler; Sportstrøjer; Stød til fodtøj; Støvler; Støvleskafter; Støvletter; Strandbeklædning; Strikkede beklædningsgenstande; Strømper; Strømper (Svedabsorberende -); Svedhæmmende undertøj; Swea- ters; T-shirts; Tøfler; Tørklæder; Træsko; Trikotagevarer [beklæd-

ning]; Trikotter; Turbaner; Underbukser; Underkjoler; Undertøj; Undertrøjer; Veste; Yderbeklædning; Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; livremme.

Begrundelsen for at varemærket mangler særpræg den 5. april 2013

Vi afslår din ansøgning, da det ansøgte varemærke ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres for disse varer, da mærket kan angive en beskaffenhed herved, nemlig at de har farven "cream".

Begrundelsen for at mærket mangler særpræg er, at CREAM kan oversættes fra engelsk til "cremefarvet", og at mærket derfor er beskrivende for de ansøgte varer i klasse 18 og 25. CREAM kan således angive disse varers beskaffenhed, nemlig at de har farven "cream". Vi har til vores brev fra den 5. april 2013 vedlagt udskrifter fra internettet, der viser at ordet "cream" anvendes som en farvebetegnelse.

Vi har før afslået mærkerne VA 1983 01477 RØD HVID i klasse 25 og MP1017349 RUBIN i klasse 11, da disse mærker kan angive farven på de ansøgte varer.

Sagen er blevet genovervejet den 4. juni 2013

Du skriver, at det af vores brev fra den 5. april 2013 ikke fremgår, hvad begrundelsen for vores foreløbige afslag er. Vi vedlagde i den forbindelse en kopi af vores brev fra den 5. april 2013 til vores brev fra den 4. juni 2013, hvor begrundelsen efter vores opfattelse fremgår.

For så vidt angår din oplysning om, at mærket CREAM er godkendt til registrering i OHIM, så er vi opmærksomme på dette. Dette ændrer dog ikke ved vores vurdering af mærket, da det stadig er vores vurdering, at mærket kan angive de ansøgte varers beskaffenhed, nemlig at de har farven "cream", jf. vores brev af den 5. april 2013. Vi henviser til varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

Sagens er blevet genovervejet den 12. februar 2014

Du bad os i dit brev fra den 3. december 2013 overveje sagen igen. Du skriver, at styrelsen ikke har angivet årsagen til afslaget udover, at mærket mangler særpræg. Du skriver endvidere, at du mener, at mærket har kendetegnsfunktion blandt andet, fordi det ved opslag på Google alene ses anvendt af ansøger i forbindelse med de ansøgte varer, og at hvis der var tale om en farveangivelse, så ville man benytte ordet creamfarvet og ikke cream. Ydertigere henviser du til brancheerklæringen fra DM&T fra den 6. juni 2013, hvoraf det fremgår, at der absolut intet friholdelsesbehov er for CREAM i branchen, idet registrering af CREAM ikke hindrer branchen i at anvende farveangivelsen creamfarvet. Du henviser også til, at mærket er registreret i OHIM, Norge og Rusland samt til en række mærker, som styrelsens tidligere har registreret, hvorfor nærværende også bør kunne registreres. Endelig har du vedlagt materiale til dokumentation for, at mærket er indarbejdet.

På baggrund af ovenstående har styrelsen taget sagen op til fornyet overvejelse, men skal meddele, at vi fastholder vores særprægsindvending, og at vi ikke finder, at mærket er indarbejdet. Begrundelsen herfor følger nedenfor.

Vedrørende særpræg

Du skriver, at styrelsen ikke har angivet en årsag til afslaget. Vi skal endnu engang henvise til vores brev fra den 5. april 2013, hvor vi på side 2 under overskriften "Begrundelsen for at varemærket mangler særpræg" skriver følgende:

"Et mærke mangler særpræg, hvis det kan beskrive de ansøgte varer og tjenesteydelser, eksempelvis deres art eller andre egenskaber ved dem.

Begrundelsen for at mærket mangler særpræg er, at CREAM kan oversættes fra engelsk til "cremefarvet", og at mærket derfor er beskrivende for de ansøgte varer i klasse 18 og 25. CREAM kan således angive disse varers beskaffenhed, nemlig at de har farven "cream". Vi har vedlagt udskrifter fra internettet, der viser at ordet "cream" anvendes som en farve betegnelse. Se appendiks.

Vi har før afslået mærkerne VA1983 01477RØD HVID i klasse 25 og MP1017349 RUBIN i klasse 11, da disse mærker kunne angive farven på de ansøgte varer."

Vi henviste også til dette i vores brev fra den 4. juni 2013.

Vi henviste som anført i brev fra den 5. april 2013 til udskrifter fra internettet, der viser af "cream" rent faktisk anvendes som en farvebetegnelse inden for modebranchen. Vi har vedlagt udskrifterne fra vores brev af den 5. april 2013, jf. vores brev fra den 12. februar 2014. Du har henvist til bilag 1, som skulle vise, at det alene er ansøger, der anvender ordet "cream" for de ansøgte varer. Bilag 1 viser umiddelbart kun en søgning på ordet "ordbog". For så vidt angår bilag 2 (ordbogsopslag), så fremgår det netop af dette opslag, at "cream" oversættes fra engelsk til "cremefarvet" på dansk. Eksemplet nedenunder oversættelserne, "the cat was a deep cream on most of its body" viser endvidere klart, at der er tale om en farveangivelse. Vi har til vores brev fra den 12. februar 2014 vedlagt yderligere udskrifter fra søgninger på internettet, som viser en udbredt brug af ordet "cream" som farveangivelser for diverse varer, herunder for tøj. Styrelsens vurdering af, at "cream" anvendes som farveangivelse understøttes således ikke blot af ordbogsopslag, men også af eksempler på faktisk brug inden for forskellige brancher.

Der skal i den forbindelse i øvrigt henvises til Ankenævnet for Patenter og Varemærkers udtalelse i sagen AN 2013 00006 CREAMIE, hvor Ankenævnet udtaler (vores fremhævnings): *"Det ansøgte mærke CREAMIE er et fantasiord med en klar pendant til det engelske ord cream eller creamy, der betyder blandt andet cremefarvet. Mærket CREAMIE adskiller sig imidlertid tilstrækkeligt fra sit engelske ophav, således at det ikke vil blive opfattet som en forkert stavemåde heraf, og mærket kan derfor ikke anses for at være en angivelse affarven cremefarvet."* Foranstående understøtter, efter styrelsens opfattelse, at CREAM er en farveangivelse.

På baggrund af ovenstående ser styrelsen intet, der skulle begrunde, at ordet "cream" ikke bliver oversat til "cremefarvet" og derfor vil blive opfattet som en angivelse af de ansøgte varers beskaffenhed, nemlig at de er cremefarvede.

Du henviser i øvrigt til brancheerklæring fra den 6. juni 2013 fra Dansk Mode & Textil (DM&T), hvoraf du skriver, at det fremgår, at der absolut intet friholdelsesbehov er for CREAM i branchen, idet registrering af CREAM ikke hindrer branchen i at anvende farveangivelsen creamfarvet.

I den forbindelse skal styrelsen bemærke, at DM&T udtaler sig om, hvorvidt der er et friholdelsesbehov for mærket CREAMIE og ikke for mærket CREAM. Det samme gør sig gældende i forhold til DM&Ts udtalelser om at *"cremet ikke i sig selv er en farve, men umiddelbart kan betragtes lige så vel som en konsistens"*. Dette vedrører umiddelbart alene mærket CREAMIE.

Styrelsen kan dog til udtalelsen generelt bemærke, at udover den umiddelbare selvmodsigelse, der ligger i udsagnet om, at "cremet" ikke er en farve, men dog "lige så vel" kan opfattes som en konsistent, så fremgår det klart af de nævnte ord-bogsopslag ovenfor, at både "cremet" og "creamy" netop er farveangivelser og anvendes som sådan. At ordene "cremet" og "creamy" også har andre betydninger, herunder kan henviser til en vares konsistens, er uden betydning, hvilket bl.a. fremgår af EU-Domstolens afgørelse af 23. oktober 2003 i sagen C-191101 P, *Doublemint*, hvor det i præmis 32 anføres, at et varemærke kan "udelukkes fra registrering, såfremt det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser".

Du skriver i øvrigt, at DM&Ts erklæring understøtter, at registreringen af CREAM ikke hindrer branchen i at anvende farveangivelsen creamfarvet. Om dette skal styrelsen bemærke, at varemærkelovens § 5, stk. 2 ikke kan anvendes som begrundelse for, at et beskrivende tegn registreres som varemærke. At en varemærkeindehavers rettigheder begrænses efter denne bestemmelse i forhold til de dele af et tegn, der kan angive en egenskab ved varen eller tjenesteydelsen, kan ikke føre til, at kravene i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 skal ignoreres. En sådan antagelse ville nemlig gøre de hensyn, der ligger til grund for denne bestemmelse, for illusoriske. Herom skal endvidere bemærkes, at det af adskillige afgørelser fra EU-Domstolen, herunder bl.a. de forenede sager C-108/97 og C-109/97, *Wind-surfing Chiemsee*, C-102101, *Adidas/Marca Mode*, fremgår, at et af hensynene bag kravet i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, netop er "friholdelsesbehovet".

For så vidt angår de fremdragne mærker, som styrelsen tidligere har registreret, så har vi følgende bemærkninger:

1. VR 2004 03960 CREAMY TURTLE<W> for klasserne 25, 30, 33
Turtle anses ikke som formen på varen, hvorfor mærket i sin helhed har særpræg.
2. VR 1994 01402 LAVENDEL <w> for klasse 25
Der er tale om en registrering af ældre dato, som ikke umiddelbart kan siges, at være udtryk for styrelsens nuværende praksis.
3. VR 2005 04363 hvid fisk <w> for klasse 33
Fisk er ikke en generisk betegnelse for en drikkevare, hvorfor mærket i sin helhed har særpræg.
4. VR 199302404 **Hvid Kæmpe** <w> for klasse 30
Der er tale om en lidt speciel sammensætning af tillægsord. Der er i øvrigt tale om en registrering af ældre dato.
5. VR 1997 04657 **SORT-ULTRA** <w> for klasse 17
Der er tale om en speciel sammensætning af ord, som alene anses som værende suggestiv.
6. VR 2005 04064 **ORIGINAL GUL FISK** <w> for klasse 33
Fisk er ikke en generisk betegnelse foren drikkevare, hvorfor mærket i sin helhed har særpræg.

I forhold til, at CREAM er registreret i OHIM, i Norge og i Rusland, så er vi opmærksomme på dette, men dette ændre ikke på, at vi mener, at der er tale om en farveangivelse, hvilket mangler særpræg i forbindelse med de ansøgte varer.

Styrelsen fastholder således særprægsindvendingen fra den 5. april 2013. Vi henviser til varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

Vedrørende indarbejdelse

Du har indsendt materiale til dokumentation for, at mærket er indarbejdet i Danmark for de ansøgte varer.

Om indarbejdelse hedder det generelt, at et varemærke er indarbejdet, når det inden for den relevante omsætningskreds her i landet er blevet almindeligt kendt som et kendetegn for en bestemt erhvervsdrivendes varer eller tjenesteydelser.

Ved helt almindelige beskrivende ord som f.eks. CREAM skal der kunne godtgøres en så langvarig brug eller stærk indarbejdelse, at den beskrivende betegnelse har fået en sekundær betydning. Herved forstås, at forbrugerne i første omgang kommer til at tænke på netop ansøgers varer, når de ser mærket CREAM.

Det materiale, der indsendes til dokumentation for, at et mærke er indarbejdet, skal tidsmæssigt kunne dateres til et tidspunkt, der ligger forud for ansøgnings-tidspunktet, hvilket i dette tilfælde var den 15. januar 2013. Bilag 5 samt fakturaen fra 1/8 2013 kan således ikke umiddelbart anvendes som dokumentationsmateriale, da materialet er dateret til et tidspunkt, som ligger efter ansøgningsdatoen. Bilag 10-12 er ikke dateret, hvorfor dette heller ikke alene kan dokumentere, at mærket er indarbejdet.

For så vidt angår de vedlagte 8 fakturaer i bilag 4, så er de alle fremsendt til samme aftager. Som hovedregel bør mærker, som registreres på baggrund af indarbejdelse, være indarbejdet landsdækkende, hvorfor materialet bør suppleres med oplysninger om, hvor ansøgers produkter har været distribueret.

Bilag 7, 8 og 9 viser forsider fra kataloger. Det er styrelsens vurdering, at dette materiale også bør suppleres med oplysninger om, hvor og i hvilket antal disse har været distribueret.

Med hensyn til brancheerklæringen af den 6. juni 2013 fra DM&T, så er det styrelsens vurdering, at denne alene udtaler sig om, at CREAM har eksisteret siden 2004, og at mærket har positioneret sig som et kendt mærke inden for modetøjsbranchen. Det fremgår således ikke klart, at DM&T anser mærket CREAM som indarbejdet af ansøger samt for hvilke varer det i givet fald ville være indarbejdet for. Vi henviser i øvrigt til vores kommentarer tidligere i brevet vedrørende brancheerklæringen.

Styrelsen finder således ikke, at ansøger har dokumenteret, at mærket er indarbejdet i Danmark for de ansøgte varer.

Sagen er blevet genovervejet den 16. marts 2015

Vi har modtaget dit brev fra den 10. januar 2015, hvor det fremgår, at du ikke er enig i styrelsens særprægsvurdering af mærket CREAM. Du anfører i den forbindelse, at "cream" er tvetydig, idet det både kan betyde fløde og en farve, samt at man vil anvende betegnelsen "cremefarvet" og ikke "cream" ved angivelsen af den-

ne farve. Endvidere anfører du, at mærket vil blive opfattet som en konsistens og ikke en farve. Du nævner i dit brev yderligere to lignende mærker, som er blevet registreret. Du henviser i den forbindelse også til den tidligere fremsendte brancherklæringen fra Dansk Mode og Textil. Endelig henviser du, med reference til det tidligere fremsendte materiale, til at mærket er indarbejdet.

På baggrund af ovenstående har vi taget sagen op til fornyet overvejelse, men kan meddele, at vi fastholder vores særprægsindvending.

Vedrørende særpræg

For så vidt angår argumentet om, at betydningen af mærket er tvetydig, så kan vi henvise til, at det at ordet "cream" har flere betydninger ikke nødvendigvis medfører, at mærket har særpræg. Dette fremgår bl.a. af EU-Domstolens afgørelse af 23. oktober 2003 i sagen C-191101 P, *Doublemint*, hvor det i præmis 32 anføres, at et varemærke kan "*udelukkes fra registrering, såfremt det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser*".

Ordet "cream" er det engelske ord for "cremefarvet". I den forbindelse skal det bemærkes, at engelsk er et af de sprog, som styrelsen anser danskere for generelt set at have et godt kendskab til. Kan et engelsk ord derfor slås op i en almindelig oversættelsesordbog, vil styrelsen som udgangspunkt anse ordet som kendt af den almindelige danske forbruger. Der er dog altid tale om en konkret vurdering af, hvorvidt engelske ord må anses for kendte af omsætningskredsen for de ansøgte varer eller tjenesteydelser. I nærværende sag er der tale om tøj, sko og tasker. Sådanne varer vil naturligt blive solgt med en reference til hvilken farve de er. Ved søgninger på internettet ses ydermere, at ordet "cream" på engelsk er en helt normal farveangivelse for både tøj, sko og tasker. På flere online shopping-sider kan ens søgeresultater endda filtreres gennem valg af "cream" som farve, hvilket resulterer i, at kun cremefarvede artikler fremgår, jf. bilag A vedlagt vores brev fra den 16. marts 2015. Endvidere ses betegnelserne "cream" og "creme" som angivelse af et produkts farve endvidere også brugt på en række dansksprogede hjemmesider, jf. bilag B vedlagt vores brev fra den 16. marts 2015. Vi henviser i Øvrigt til de vedlagte bilag til vores brev fra den 12. februar 2014, som viser en udbredt brug af ordet "cream" som farveangivelser for diverse varer, herunder for tøj. Styrelsens vurdering af, at "cream" opfattes som farveangivelse understøttes således ikke blot af ordbogsopslag, men også af eksempler på faktisk brug inden for forskellige brancher.

Vi skal endnu engang henvise til Ankenævnet for Patenter og Varemærkers udtalelse i sagen AN 2013 00006 CREAMIE, hvor Ankenævnet udtaler (vores fremhævning): "*Det ansøgte mærke CREAMIE er et fantasiord med en klar pendant til det engelske ord cream eller creamy, der betyder blandt andet cremefarvet. Mærket CREAMIE adskiller sig imidlertid tilstrækkeligt fra sit engelske ophav, således at det ikke vil blive opfattet som en forkert stavemåde heraf, og mærket kan derfor ikke anses for at være en angivelse af farven cremefarvet.*" Foranstående understøtter, efter styrelsens opfattelse, at CREAM opfattes som en farveangivelse.

Som yderligere støtte for, at en farveangivelse, som "cream", der også har en alternativ betydning, bør afslås som beskrivende, kan der henvises til OHIMs Guideliner vedrørende netop farveangivelser. Her fremgår det af afsnit 2.3.2.9 Names of colours, i Examination Guidelines om Absolute grounds, s. 51-52, at (vores fremhævning):

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

På baggrund af ovenstående ser styrelsen intet, der skulle begrunde, at ordet "cream" ikke bliver oversat til "cremefarvet" og derfor vil blive opfattet som en angivelse af de ansøgte varers beskaffenhed, nemlig at de er cremefarvede.

For så vidt angår de yderligere tidligere registrerede mærker, som du nævner, nemlig VR 2014 01380 **CREAM DENIM DELIGHT** og VR 2004 03025 **CREAM**, så er vi opmærksom på disse. I forhold til **CREAM DENIM DELIGHT**, så er der tale om en særlig sammensætning af ord, som giver mærket særpræg i sin helhed. Ordet "delight" angiver en form for følelse, som i sammenhæng med beskaffenhedsangivelserne **CREAM** og **DENIM** ikke umiddelbart giver mening. Med hensyn til den ældre registrering af ordet **CREAM**, så er vi opmærksom på denne. Da det imidlertid er vores vurdering, at ordet **CREAM** utvivlsomt angiver en farve og dermed en egenskab ved de ansøgte varer, så er det vores vurdering, at en tidligere registrering af et lignende eller identisk mærke ikke umiddelbart medfører, at mærket kan registreres. På grund af mærkets beskrivende karakter vil det således være udelukket fra registrering, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

Vi kan i øvrigt henvise til, at både Australien og New Zealand også har afslået mærket **CREAM** på baggrund af manglede særpræg, idet **CREAM** opfattes som en angivelse af farven på de ansøgte varer.

Vedrørende indarbejdelse

For så vidt angår indarbejdelse, så henviser vi til vores brev fra den 12. februar 2014, hvor vi kommenterede på det indsendte materiale.

Yderligere kan det bemærkes, at selvom styrelsen medgiver, at en omsætning på 200 millioner er en høj omsætning, så medfører denne oplysning ikke automatisk, at mærket kan registreres på baggrund af indarbejdelse. Oplysningerne om omsætningen bør understøttes af yderligere materiale, der viser hvordan, i hvilket omfang og i hvilken tidsperiode, mærket har været anvendt. Som anført i vores brev fra den 12. februar 2014, så finder vi ikke, at det indsendte materiale dokumenterer dette tilstrækkeligt.

Specifikt om brancheerklæringen kan det nævnes, at det ikke fremstår klart og tydeligt af denne, at Dansk Mode & Tekstil anser ordet **CREAM** for at være indarbejdet for indehaver i forhold til de ansøgte varer. Således har Dansk Mode og Tekstil både udtalt sig om **CREAMIE** og **CREAM** i samme erklæring uden at det klart er opdelt, hvilke udtalelser, der præcis relaterer sig til hvilket mærke. F.eks. er overskriften på erklæringen "Erklæring om manglende friholdelsesbehov for ordmærket **CREAMIE**". Erklæringen omhandler således primært mærket **CREAMIE**. Imidlertid udtaler Dansk Mode & Tekstil, at **CREAM** har eksisteret siden 2004, og at mærket har positioneret sig som et kendt mærke inden for modetøjsbranchen. Vi mener dog ikke, at Dansk Mode & Tekstil med denne udtalelse klart tilkendegiver, at de anser mærket **CREAM** som indarbejdet af ansøger for de ansøgte varer.

Som anført i vores brev fra den 12. februar 2015, så finder styrelsen således ikke, at ansøger har dokumenteret, at mærket er indarbejdet i Danmark for de ansøgte varer.

Sagen er blevet genovervejet igen den 23. november 2015

Du bad os i dit brev fra den 15. september 2015 overveje sagen igen.

- Du skriver, at mærket CREAM må forventes at blive anset som et varemærke af den relevante omsætningskreds, og at mærket har adskillelseevne.
- Du skriver, at netop fordi mærket CREAM har flere betydninger, medvirker det til at give mærket fornødent særpræg. Du henviser i den forbindelse til sag C-191/01 P *Doublemint* fra EF-domstolen, som ikke kan sammenlignes med dit mærke CREAM.
- Du skriver, at både OHIM og Australien har registreret mærket CREAM.
- Du skriver, at styrelsen tidligere har registreret mærket CREAM for varer i klasse 25 og andre mærker indeholdende farveangivelser.
- Du skriver desuden, at styrelsen har fortolket Dansk Mode & Textils erklæring forkert for så vidt angår, hvorvidt de udtaler, at mærket CREAM må anses for indarbejdet i Danmark.
- Endelig skriver du, at du har vedlagt yderligere materiale til dokumentation for, at mærket CREAM må anses for indarbejdet i Danmark og henviser tillige til det tidligere indsendte materiale, som er vedlagt dit brev fra den 3. december 2013, da du mener, at mærket CREAM subsidiært må have opnået særpræg gennem indarbejdelse.

På baggrund af ovenstående har styrelsen taget sagen op til fornyet overvejelse, som ønsket, men må endnu en gang meddele, at vi fastholder vores vurdering, nemlig at mærket mangler iboende særpræg, fordi mærket kan beskrive en beskaffenhed ved de ansøgte varer i klasse 18 og 25, nemlig farven på varerne.

Vi har desuden vurderet, at mærket ikke er dokumenteret indarbejdet på baggrund af de indsendte fakturaer i **bilag 3-4** og kataloget fra 2010 i **bilag 5**, vedlagt dit seneste brev fra den 15. september 2015, sammenholdt med **bilag 3-12**, vedlagt dit brev fra den 3. december 2013.

Nedenfor følger vores uddybende begrundelse og vurdering, herunder også en vurdering af det indsendte materiale som dokumentation for indarbejdelse.

***OBS!** Bemærk, at det er styrelsens vurdering, at du ikke er fremkommet med sådanne væsentligt nye argumenter for, at mærket CREAM besidder iboende særpræg eller væsentligt nyt materiale som dokumentation for, at mærket CREAM har opnået særpræg gennem indarbejdelse, i forhold til dine forrige breve.*

*Vi vil derfor endeligt afslå dit mærkefor de omdiskuterede varer i klasse 18 og 25, medmindre du senest **den 23. marts 2016** kommer med væsentligt nye argumenter for, at mærkets besidder iboende særpræg og/eller materiale som dokumentation for mærket har opnået særpræg gennem indarbejdelse.*

Vedrørende iboende særpræg

Hvorvidt mærket CREAM kan anses for at være et varemærke og besidder adskillelseevne

Vi vil indledningsvis slå fast, at et varemærke anses for at mangle fornødent særpræg, hvis mærket ikke lever op til de tre betingelser, som følger af varemærkelovens § 13. Et mærke, der søges registreret, kan således mangle særpræg, hvis:

- 1) mærket ikke besidder tilstrækkelig distinktivitet, dvs. savner adskillelsesevne/kendetegnsfunktion, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, jf. § 2, stk. 1,
- 2) mærket er deskriptivt, dvs. beskriver en egenskab ved de ansøgte varer og/eller tjenesteydelser, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 og/eller
- 3) mærket er blevet en sædvanlig betegnelse for de ansøgte varer og/eller tjenesteydelser, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 2.

Styrelsen har ikke anført, at mærket ikke besidder adskillelsesevne og kendetegnsfunktion med henvisning til varemærkelovens § 13, stk. 1, jf. § 2, stk. 1.

Styrelsen har derimod anført, at mærket afslås, fordi mærket er deskriptivt, altså at mærket er beskrivende for de ansøgte varer i klasse 18 og 25, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

Styrelsen har vurderet, at mærket er beskrivende, fordi mærket CREAM er et tegn, som erhvervsdrivende frit skal have mulighed for at bruge i markedsføringen og handlen med deres varer, herunder i angivelsen af de pågældende varers farve, nemlig at varerne har farven CREAM. Begrundelsen er, at ordet CREAM oversat til dansk kan betyde "flødefarvet" eller "cremefarvet", jf. både Ordbogen.com og Gylendals Røde Ordbøger (engelsk-dansk, online).

Der er således et friholdelsesbehov for brugen af ordet CREAM, som også understøttes af de konkrete eksempler på brugen af ordet CREAM, som styrelsen har vedlagt vores breve fra såvel den 5. april 2013, den 12. februar 2014 samt den 16. marts 2015. Styrelsen vurderer derfor ikke, at der er behov for yderligere dokumentation for, at der er et faktisk og konkret friholdelsesbehov for ordet CREAM for varer i klasse 18 og 25.

Styrelsen bemærker desuden, at ansøger selv bruger farveangivelser, der er sammenlignelige med styrelsens tidligere vedlagte eksempler på brugen af ordet CREAM til at beskrive farverne på ansøgers egne varer.

Ansøger angiver f.eks. i **bilag 3, faktura 72762** at varen "June leather waistcoat" er af farven "*tan leather brown*", **faktura 99025** at varen "Fu-ling Spencer-BOX 16" er af farven "*sandbeige*", varen "Florence underdress - MIN I" er af farven "*cream melon*" og varen "Kiwi Scarf - NO SPLIT 18" er af farven "*lavender*" samt **faktura 129324** at varen "Florence underdress-2 ass" er af farven "*latte*" og varen "MoulinCardigan-2 ass" er af farven "*rose*".

Ansøgers egen brug af sådanne farveangivelser understøtter således styrelsens tidligere vedlagte eksempler på andre erhvervsdrivendes brug af farveangivelsen "*cream*", og at erhvervsdrivende i almindelighed bruger artsbetegnelser for varer, som har en særlig farve, til at beskrive farven på andre varer, som har den samme særlige farve, altså f.eks. at en spencer eller et tørklæde har farve som henholdsvis (strand-)sand eller blomsten lavendel, jf. ansøgers egen brug ovenfor.

Hvorvidt mærket CREAM har flere betydninger, som kan medvirke til mærkets særpræg
Som anført i vores tidligere breve, medfører det ikke nødvendigvis, at mærket har særpræg, at mærket har flere betydninger, jf. hertil sag C-191101 P *Doublemint*.

Du skriver dog, at (din **fremhævn**ing) "det [er] et faktum, at et mærke ikke har særpræg, hvis det **udelukkende** beskriver selve varerne eller tjenesteydelserne eller disse varer eller tjenesteydelsers kendetegn, men det er altså ikke tilfældet for CREAM".

Din fortolkning af ordlyden af varemærkelovens § 13, stk.2, nr. 1, "varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens(...) beskaffenhed...", har EF-domstolen afvist som et forkert kriterium i sag C-191/01 P *Doublemint*, da EF-domstolen i **præmis 33-36** netop har udtalt, at Retten anvendte et "kriterium baseret på, hvorvidt varemærket har en "udelukkende beskrivende" karakter, hvilket ikke er det kriterium, der er fastsat i artikel 7,stk. 1, litra c),i forordning nr. 40/94" (præmis 34).

EF-domstolen har i stedet udtalt, at (vores **fremhævn**ing) "det er tilstrækkeligt, hvilket fremgår af selve bestemmelsens ordlyd [red. artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr.40/94], at disse tegn og angivelser **kan anvendes til sådanne formål** [red. til at beskrive de ansøgte varer eller tjenesteydelser]. **Et ordmærke kan således i henhold til denne bestemmelse udelukkes fra registrering, såfremt det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser"** (præmis 32).

Det fremgår således af sag C-191101 P *Doublemint*, at det er tilstrækkeligt for, at et ord skal anses for at være uden særpræg, at ordet i blot et af dets mulige betydninger beskriver en egenskab ved varerne eller tjenesteydelserne.

Styrelsen mener derfor, at sag C-191101 P *Doublemint* netop er sammenlignelig med dit mærke CREAM, da mærket CREAM også har flere mulige betydninger, og betydningen af CREAM som "flødefarvet" eller "cremefarvet" kan beskrive en egenskab i form af en beskaffenhed ved de omdiskuterede varer i klasse 18 og 25.

OHIMs Guidelines samt andre organisationers og landes registreringer af mærket CREAM

Det er korrekt, at styrelsen ikke er underlagt øvrige kontorers praksis. Når styrelsen i vores brev fra den 16. marts 2015 henviser til OHIMs Guideline som "absolutte hindringer for registrering (artikel 7, stk. 1, litra a) til e)", er henvisningen udtryk for, at OHIMs praksis og holdning er i overensstemmelse med styrelsens praksis og holdning for så vidt angår farveangivelser som "EMERALD" (smaragdgrøn), "APRICOT" (abrikosfarve/abrikosfarvet) og naturligvis "CREAM" (fløde-/cremefarvet).

Altså, at et mærke afslås med henvisning til, at mærket beskriver en beskaffenhed ved de ansøgte varer, hvis farven med rimelighed kan opfattes af kundekredsen som en beskrivelse af en af dens egenskaber, som for mærket CREAM må anses for at være, at mærket opfattes som farven på de ansøgte varer i klasse 18 og 25.

I forhold til, at mærket CREAM er registreret hos OHIM og i Australien, jf. dine vedlagte **bilag 1-2**, så er styrelsen opmærksom herpå. Som anført i styrelsens tidligere breve, bl.a. i styrelsens brev fra den 12. februar 2014, ændrer andre organisationers og landes registreringer af det identiske mærke ikke ved styrelsens vurdering, da styrelsen vurderer, at mærket beskriver farven på de ansøgte varer, nemlig at de har farven "cream", altså at varerne er creme-/flødefarvet.

Styrelsens praksis for mærker indeholdende farveangivelser

Du skriver, at styrelsen tidligere har registreret varemærkerne VR 2014 01519 Rød Kæmpe og VR 2004 03025 Cream.

For så vidt angår styrelsens registrering af VR 2014 01519 Rød Kæmpe, kan vi oplyse, at vi allerede har kommenteret på styrelsens registrering af det sammenlignelige mærke, VR 199302404 Hvid Kæmpe, i vores brev fra den 12. februar 2014. Som også gør sig gældende for mærket Hvid Kæmpe, er mærket Rød Kæmpe en lidt speciel sammensætning af to beskaffenhedsangivelser, hvor den konkrete sammensætning giver mærket et minimum af særpræg.

For så vidt angår styrelsens registrering af VR 2004 03025 Cream for bl.a. varer i klasse 25, henviser styrelsen til vores tidligere brev fra den 16. marts 2015, hvori styrelsen skriver, at mærket CREAM, uanset vi har registreret mærket tidligere, utvivlsomt angiver farven på og dermed en beskaffenhed ved de ansøgte varer. Det er således fortsat styrelsens vurdering, at vores tidligere registrering af det identiske mærke ikke umiddelbart medfører, at dit mærke CREAM også kan registreres.

Styrelsens fortolkning af Dansk Mode & Textils erklæring

Styrelsen henviser endnu en gang til vores breve fra den 12. februar 2014 og den 16. marts 2015, som begge er udtryk for styrelsens forståelse og fortolkning af Danske Mode & Textils erklæring, nemlig at Dansk Mode & Textil ikke klart og præcist tilkendegiver, at de anser mærket CREAM for indarbejdet af ansøger for de ansøgte varer i klasse 18 og 25 i Danmark.

Vedrørende særpræg gennem indarbejdelse

Du har som supplement til materialet, som du har vedlagt dit brev fra den 3. december 2013, vedlagt yderligere materiale som dokumentation for mærket har opnået særpræg gennem indarbejdelse i form af et bredt uddrag af fakturaer fra årene 2005 til og med 2015 i **bilag 3-4** samt et katalog fra 2010 i **bilag 5**.

Som tidligere anført, i vores brev fra den 12. februar 2014, er et mærke indarbejdet, når mærket inden for den relevante omsætningskreds, her i landet, har opnået en vis grad af kendthed som et kendetegn for en bestemt erhvervsdrivendes varer og/eller tjenesteydelser.

Bilag 3 indeholder 77 fakturaer dateret fra medio 2005 til og med primo 2011. To af disse fakturaer vedrører mærket KAFFE, og ikke mærket CREAM. Det drejer sig om fakturaerne 9638 og 9632, begge fra 2005. Vi har derfor ikke medtaget disse fakturaer i vores vurdering af, om mærket CREAM er dokumenteret indarbejdet. For så vidt angår faktura 9628, er der vedlagt to af disse. Det er derfor kun 74 fakturaer i bilag 3, som er medtaget i vores vurdering af, om mærket CREAM er dokumenteret indarbejdet.

Bilag 4 indeholder 29 fakturaer dateret fra medio 2011 til og med ultimo 2015. Vi bemærker, som anført i vores brev fra den 12. februar 2014, at mærket skal dokumenteres indarbejdet forud for ansøgningsdatoen, altså den 15. januar 2013. Vi har derfor kun medtaget 10 af 29 fakturaer, og altså ikke de resterende 19 fakturaer, som er dateret efter ansøgningsdatoen, i vores vurdering af, om mærket CREAM er dokumenteret indarbejdet.

Fakturaerne i **bilag 3-4** viser landsdækkende og kontinuerlig brug af mærket CREAM i Danmark, da fakturaerne viser, at der er tale om varer, særligt i klasse

25, der sælges til forskellige aftagere til brug for videresalg heraf, og i forskellige byer i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Fakturaerne viser dog ikke, at mærket er *indarbejdet* gennem brug for de ansøgte varer i klasse 18 og 25 på ansøgningsdatoen.

Endelig indeholder **bilag 5** et udpluk fra ansøgers katalog fra 2010. Styrelsen har i vores brev fra den 12. februar 2014 skrevet, at det er styrelsens vurdering, at kataloger bør suppleres med oplysninger om, hvor og i hvilket antal disse har været distribueret. Kataloget fra 2010 er ej heller suppleret med forannævnte oplysninger.

Styrelsen finder fortsat ikke, at ansøger har dokumenteret, at mærket CREAM er indarbejdet gennem brug i Danmark for de ansøgte varer i klasse 18 og 25.

Vi gør dig i forlængelse af ovenstående opmærksom på, at der er væsentlig forskel på den dokumentation, som kræves for at dokumentere, at et mærke, som anses for at mangle iboende særpræg, vurderes at have opnået særpræg gennem indarbejdelse efter varemærkelovens § 13, stk. 3, og den dokumentation, som kræves for at dokumentere brugspligten af et varemærke er opfyldt efter varemærkelovens § 25. Førstnævnte kræver væsentlig mere dokumentation, særligt når der er tale om almindelige forbrugsvarer, som gør sig gældende for de ansøgte varer i klasse 18 og 25. Det skal dokumenteres, at mærket CREAM er kendt inden for den relevante omsætningskreds. Hertil kan markedsandele og/eller markedsundersøgelser af mærkets kendskab hos den relevante omsætningskreds f.eks. være relevant dokumentation.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13, stk. 2, nr. 1.

Sagens videre forløb

Vi vil registrere mærket for de tjenesteydelser som dit mærke har særpræg for, medmindre du har klaget over styrelsens afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker inden for den fastsatte klagefrist.

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver i forbindelse med design, produktion, markedsføring og salg af beklædningsgenstande og fodtøj..."

Denne afgørelse blev med brev af 30. maj 2016 fra Patrade A/S på vegne klager, DK Company A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

"... Med henvisning til Styrelsens afgørelse af 30. marts 2016 i sagen omhandlende VA 2013 00101 CREAM indbringes Styrelsens afgørelse i henhold til Varemærkelovens §46 for Ankenævnet.

Anken angår afslaget vedrørende de ansøgte varer i klasse 18 og 25. Vi fastholder vores tidligere indlæg i sagen og hertil skal anføres, at vi er uenige i, at det materiale der er indsendt som dokumentation for indarbejdelse ikke er tilstrækkeligt. Vi anmoder imidlertid om en frist på 1 md. til fremsendelse af yderligere materiale til dokumentation for indarbejdelse og argumentation i sagen..."

Med brev af 14.juni 2016 fremsendte Patrade NS på vegne klager, DK Company NS, uddybet klage som følger:

"... Under henvisning til ovenstående verserende anke ved Ankenævnet for Patent og Varemærker, følger herved supplerende dokumentation.

Argumentationen tidligere fremsat under sagen, herunder i forbindelse med sagens behandling ved Patent- og Varemærkestyrelsen, fastholdes i det hele, herunder at CREAM har særpræg jf. såvel varemærkelovens § 13, stk. 1 og stk. 2. For en gengivelse heraf, henledes opmærksomheden på skriftvekslingen ved såvel Patent- og Varemærkestyrelsen som for nærværende instans.

Som bilag 1 til nærværende skrivelse vedlægges katalog for 2014, der indeholder produkter tilknyttet det indarbejdede mærke CREAM. Sammenholdt med de tidligere fremlagte kataloger for CREAM, illustreres der herved en længerevarende, kontinuerlig og omfattende tilstedeværelse af CREAM som varemærke for et bredt spekter af produkter, følgelig et bredt spektrum af aftagere. I kraft af en udarbejdelse af produktkataloger for CREAM over en årrække, der for denne sag er dokumenteret tilbage til 2009 og frem til d.d., er det i forholdets natur en omstændighed, at CREAM har været et velkendt og indarbejdet mærke blandt forbrugere. Det er alene sædvanligt, at et tøjmærke som fx CREAM, producerer kataloger for en given kollektion, såfremt der er en fast og omfattende gruppe af aftagere, og at der er en fortsat efterspørgsel på de pågældende produkter. Det bærer ingen kommerciel mening, at udstede kataloger i det fremlagte omfang, såfremt der ikke var et ønske fra forbrugerne om at aftage præcis mærket CREAM. Det forekommer på denne baggrund ulogisk, at afvise indarbejdelse af mærket CREAM med det fremlagte bilagsmateriale for den samlede sag, idet omfanget samt omsætningstallene i sig selv illustrerer en indarbejdelse.

Endvidere vedlægges om bilag 2 en kopi af en pressemeddelelse fra 2009. Pressemeddelelsen vedrører CREAM og den daværende kommende kollektion. Kollektion udkom i dansk- såvel som engelsktalende lande. Pressemeddelelsen vedlægges derfor på engelsk såvel som på dansk.

Hertil er det endvidere relevant, at fremhæve den rapport fra DM&T, der betegner CREAM som kendt og indarbejdet. Denne udtalelse er i naturlig forlængelse ovenstående supplerende dokumentation, idet CREAM naturligvis er velkendt og indarbejdet ved ikke blot forbrugere, men ligeledes blandt tekstil og tøjindustriens erhvervsdrivende, herunder brancheforeninger.

På denne baggrund anmoder vi om, at mærket registreres for samtlige ansøgte varer og tjenesteydelser..."

Med brev af 30. juni 2016 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

"... Som svar på Ankenævnets brev af 15. juni 2016 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.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 30. marts 2016 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 28. juli 2016 kommenterede Patrade NS på vegne klager, DK Company NS styrelsens udtalelse med følgende:

"... Med reference til Ankenævnet for Patenter og Varemærkers skrivelse af 5. juli d.å., følger nedenstående, hvori tidligere fremsatte påstande og anbringender fastholdes.

Til støtte for at "CREAM" er indarbejdet i henhold til Varemærkelovens bestemmelser herom, henvises til gældende retspraksis, hvor følgende afgørelser fremhæves:

U.2012.1089 H: Sagen omhandlede indarbejdelse af varemærket "Danske Spil". Under sagen blev det af selskabet Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. påstået, at "Danske Spil" er en generisk betegnelse. "Danske" har ikke i sig selv særpræg, og »Spil« er deskriptiv for Danske Spils tjenesteydelser. Ordkombinationen har således intet særpræg. Til støtte for argumentet omkring indarbejdelse af "Danske Spil" fremlagdes dokumentation for kampagner i årene 2007-2007, brancheudtalelser samt omsætningstal. "Danske Spil" ansås for indarbejdet.

Sø- og Handelsrettens dom afsagt den 4. december 2012 i sag V 78 11: Sagen omhandlede blandt andet spørgsmålet hvorvidt, at navnet "ISOLERINGS-GRUPPEN" var indarbejdet som varemærke. Til støtte for dette argument, blev der fremlagt fotos, avisannoncer, annoncer fra telefonbøger, kalendere med "ISOLERINGS-GRUPPEN" navn og logo, pressemeddelelser og fakturaer. "ISOLERINGSGRUPPEN" ansås for indarbejdet.

Sø- og Handelsrettens dom afsagt den 19. april 2013 i sag V-79-11; Sagen omhandlede blandt andet hvorvidt, at "SUPERLIGA" kunne opretholdes som registreret varemærke. "SUPERLIGA" ansås for indarbejdet med den begrundelse, at navnet havde været anvendt på stadions, fodboldtrøjer, bolde og i forbindelse med interviews.

Ovenstående afgørelser illustrerer dels, at der ikke foreligger en fast definition af hvilke dokumentationskrav, der forudsættes for at konstatere indarbejdelse jf. Varemærkelovens bestemmelser herom, dels at selv kortere og mere sporadisk anvendelse af et mærke, kan resultere i indarbejdelse.

Ud fra ovenstående, og med henvisning til fremlagte beviseligheder, fastholdes det, at det ansøgte mærke "CREAM" er indarbejdet. ..."

DK Company indgav senere ny dokumentation i sagen, og Ankenævnet genoptog herefter sagen af egen drift. Ankenævnet traf den 15. februar 2019 afgørelse om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse skulle opretholdes. Afgørelsen lyder således:

"RESUMÉ:

AN 2019 00003 – VA 2013 00101 CREAM <w> - Genoptagelse af AN 2016 00008

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere CREAM <w> for nogle af de ansøgte varer i klasse 18 og 25 med den begrundelse, at mærket manglede særpræg.

Endvidere fandt styrelsen ikke, at den indsendte dokumentation for indarbejdelse var tilstrækkelig til at dokumentere en varemærkeretlig brug af mærket for de ansøgte varer i klasse 18 og 25. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 30. maj 2016, der på skriftligt grundlag stadfæstede den påklagede afgørelse ved kendelse AN 2016 00008 af 14. oktober 2016. Ankenævnet blev den 14. december 2016 stævnet med påstand om at ankenævnet skulle anerkende, at varemærkeansøgningen skulle føres til endelig registrering. Klager indgav ny dokumentation i sin replik samt i yderligere processkrifter under retssagens forberedende skriftveksling. Ankenævnet genoptog herefter ankesagen af egen drift på baggrund af den ny dokumentation.

Efter ankenævnets fornyede behandling af sagen opretholdt ankenævnet stadfæstelsen i AN 2016 00008 og dermed styrelsens afgørelse af 30. marts 2016.

KENDELSE:

År 2019, den 15. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Knud Wallberg og Ulla Wennermark) følgende kendelse i sagen **AN 2019 00003**

Klage fra

DK Company A/S
v/ Patrade Legal ApS
Indehaver

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. marts 2016
vedr. VA 2013 00101 CREAM <w>.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

I forbindelse med genoptagelsessagen er der efter ankenævnets opfattelse ikke fremkommet oplysninger, der kan medføre, at vurderingen af, hvorvidt det ansøgte mærke CREAM har iboende særpræg for de angivne varer i klasserne 18 og 25, ændres. Af de grunde, der er anført i ankenævnets kendelse af 14. oktober 2016, fastholder nævnet derfor, at det ansøgte mærke som udgangspunkt mangler det til registrering nødvendige særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

Til støtte for den subsidiære påstand om, at det ansøgte mærke har opnået det til registrering nødvendige særpræg gennem indarbejdelse, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3, har klager fremlagt yderligere dokumentation, dels i form af en markedsundersøgelse, dels i form af en række bilag, der giver oplysninger om klagers omsætning af varer under betegnelsen CREAM, om de afholdte markedsføringsudgifter og med eksempler på den konkrete brug af betegnelsen.

Den fremlagte markedsundersøgelse dokumenterer imidlertid ikke, at den relevante omsætningskreds i Danmark, eller en betydelig del af denne, identificerer betegnelsen CREAM med varer, der hidrører fra klager, jf. herved præmis 52 i EU-Domstolens afgørelse i Sag C-109/97 Chiemsee.

De fremlagte oplysninger om omsætningstal og markedsføringsudgifter m.v. tjener til yderligere dokumentation for, at klager har anvendt betegnelsen CREAM i en

årrække i Danmark inden ansøgningsdatoen. Selvom den nu fremlagte dokumentation viser, at klagers brug af betegnelsen CREAM i Danmark har haft et ikke ubetydeligt omfang, er dette ikke tilstrækkeligt til at dokumentere, at CREAM er blevet indarbejdet som varemærke for klager, når der som i denne sag er tale om en betegnelse, der som udgangspunkt er beskrivende for de varer og tjenesteydelser, som mærket er ansøgt for, jf. herved Højesterets dom om ordet lotto gengivet i U 2010.1979 H.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse opretholdes.

Sagens baggrund:

Den 15. januar 2013 indleverede Patrade A/S på vegne DK Company A/S en ansøgning om registrering af ordmærket CREAM for varer i klasserne 18, 25 og 35.

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere CREAM <w> for nogle af de ansøgte varer i klasse 18 og 25 med den begrundelse, at mærket manglede særpræg. Endvidere fandt styrelsen ikke, at den indsendte dokumentation for indarbejdelse var tilstrækkelig til at dokumentere en varemærkeretlig brug af mærket for de ansøgte varer i klasse 18 og 25.

Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 30. maj 2016, der på skriftligt grundlag stadfæstede den påklagede afgørelse ved kendelsen AN 2016 00008 af 14. oktober 2016. Ankenævnet blev herefter den 14. december 2016 stævnet med påstand om at ankenævnet skulle anerkende, at varemærkeansøgningen skulle registreres endeligt. Klager indgav ny dokumentation i sin replik samt i yderligere processkrifter under retssagens forberedende skriftveksling. Ankenævnet genoptog herefter ankesagen af egen drift på baggrund af den ny dokumentation.

Ankenævnet anmodede styrelsen om en ny udtalelse i sagen på baggrund af de nye oplysninger, som var fremlagt af klager under retssagens forberedelse.

I brev af 24. oktober 2018 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”... Klager har under behandlingen af sagen ved Ankenævnet, herunder i forbindelse med klagers indbringelse af Ankenævnets kendelse af 14. oktober 2016 for Sø- og Handelsretten, indsendt en betydelig mængde materiale, der ikke tidligere har været forelagt styrelsen.

En væsentlig del af det nu fremlagte materiale er imidlertid efter styrelsens opfattelse uden betydning for vurderingen af mærkets indarbejdelse i nærværende sag. Det må i den forbindelse først og fremmest erindres, at nærværende sag vedrører en ansøgning, der blev indgivet den 15. januar 2013. Dette indebærer, at det alene er materiale og oplysninger, der vedrører et tidspunkt forud for denne ansøgningsdato, som kan tages i betragtning i vurderingen af, om det ansøgte varemærke kan registreres på baggrund af indarbejdelse, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3.

Som følge af ovennævnte kan der i vurderingen af om det ansøgte varemærke kan registreres på baggrund af indarbejdelse med virkning fra den 13. januar 2013 ikke lægges vægt på brancheerklæringen af 30. november

2016, idet denne erklæring efter sit indhold er baseret på oplysninger og brancheforeningens kendskab til mærket på tidspunktet for erklæringens udstedelse, og ikke tidspunktet for varemærkeansøgningens indgivelse.

Af væsentlige nye oplysninger kan særligt henvises til opgørelserne af omsætningstal for årene 2011 og 2012, samt oplysningerne om antal trykte eksemplarer af brochurer forud for ansøgningens indgivelse.

På trods af disse oplysninger og særligt under hensyn til den beskrivende karakter af det ansøgte mærke, herunder det forhold, at der såvel på ansøgningstidspunktet som nu har været gjort og fortsat gøres brug af betegnelsen "cream" som en farvebetegnelse for de i denne sag omhandlede varekategorier af andre erhvervsdrivende end klager, er det styrelsens opfattelse, at det nu forelagte materiale ikke kan dokumentere, at det ansøgte varemærke var indarbejdet på tidspunktet for ansøgningens indgivelse den 15. januar 2013.

Styrelsen skal for en god ordens skyld understrege, at styrelsen finder det uden betydning for vurderingen af nærværende sag, om klagers mærke kan anses for indarbejdet i dag, men at der alene bør tages stilling til, om varemærket kan anses for at have været indarbejdet den 15. januar 2013..."

I brev af 25. januar 2019 kommenterede Patrade Legal ApS på vegne af klager, DK Company A/S, styrelsens udtalelse med følgende:

"... Styrelsen gennemgår i udtalelsen i overordnede træk visse af de nye oplysninger, som efter Styrelsens opfattelse har betydning for sagen.

Vi skal bemærke, at Styrelsen ikke udtaler sig om to af sagens hovedproblestillinger: dels *betingelserne* for at et varemærke besidder fornødent oprindeligt særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, og dels *betingelserne* for at et varemærke kan registreres på baggrund af indarbejdelse, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3.

Dertil kommer, at Styrelsen tilsyneladende kun udtaler sig om, hvorvidt visse af de bilag, som DK Company har fremlagt under den igangværende retssag mod Ankenævnet, opfylder de relevante betingelser.

Ankenævnet anmodes om i genoptagelsessagen at tage alle de fremlagte bilag i betragtning og vurdere disse i forhold til de relevante betingelser i henhold til principalt varemærkelovens § 13, stk. 1, subsidiært varemærkelovens § 13, stk. 3.

I sin udtalelse oplyser Styrelsen, at "der såvel på ansøgningstidspunktet som nu har været gjort og fortsat gøres brug af betegnelsen "cream" som en farvebetegnelse for de i denne sag omhandlede varekategorier af andre erhvervsdrivende end klager."

I denne forbindelse skal det bemærkes, at der ikke er frembragt dokumentation af hverken Styrelsen eller Ankenævnet for, at "cream" blev anvendt af tredjemand som farvebetegnelse på ansøgningstidspunktet.

Den omstændighed at "cream" efter Styrelsens opfattelse i dag bliver anvendt som farvebetegnelse vedrører spørgsmålet om degeneration, hvilket er uden relevans for vurderingen i nærværende sag.

De bilag af relevans for vurderingen efter varemærkelovens §§ 13, stk. 1 og 13, stk. 3, og som bør indgå i Ankenævnets afgørelse i genoptagelsessagen, omfatter navnlig følgende:

Oplysninger af betydning for vurderingen af det iboende særpræg for varemærket CREAM, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1

Bilag 7: Bevis for registrering af varemærket CREAM i EU m.fl.

Bilag 21: Bevis for registrering af varemærket CREAM i Kina

Bilag 22: Bevis for registrering af varemærket CREAM i Norge

Bilag 23: Bevis for registrering af varemærket CREAM i Australien

Bilag 24: Bevis for registrering af varemærket CREAM i Tyrkiet

Bilag 25: Bevis for registrering af varemærket CREAM i Rusland

Bilag 30: Markedsundersøgelse af forbrugernes forståelse af ordet "cream".

Bilag 32: Dom af 7. september 2016 fra Landgericht Berlin vedrørende håndhævelse af varemærket CREAM i Tyskland samt en engelsk oversættelse af denne afgørelse

Bilag 33: Udskrift fra den norske varemærkedatabase, hvoraf det fremgår at varemærket CREAM blev registreret den 7. september 2011.

Bilag 34: Skrivelse fra WIPO med bekræftelse på registrering af varemærket CREAM i Australien med disclaimeren "none of the foregoing goods being solely cream in colour"

Oplysninger af betydning for vurderingen af indarbejdelsen af varemærket CREAM forud for ansøgningstidspunktet den 15. januar 2013, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3

Bilag 9: Eksempler på fakturaer fra 2011 – 2015, som omfatter DK Companys salg af tøj, sko og hovedbeklædning.

Bilag 10: Eksempler på DK Companys kataloger for efteråret 2011, foråret 2012, foråret 2013

Bilag 11: Dokumentation for tryk af de katalogerne vist i bilag 10

Bilag 12: Facebook-opslag med markedsføring af CREAM-produkter

Bilag 14: Dansk Mode & Textil brancheerklæring af 6. juni 2013, som fastslår, at CREAM på daværende tidspunkt var indarbejdet og havde positioneret sig som "et kendt mærke indenfor den danske modetøjsbranche", og at der ikke fandtes at være et friholdelsesbehov for CREAM som varemærke.

Bilag 15: Omsætningsopgørelse for DK Companys salg af produkter under varemærket CREAM fra år 2005 og fremefter.

Bilag 26: DK Companys årlige periodevise omsætning for CREAM produkter fra juli 2005 og frem til og med juni 2011. Den samlede bruttoomsætning for CREAM produkter i Danmark for perioden 2005 – 2011 var kr. 83.008.661,43.

Bilag 27: Eksempler på fakturaer for CREAM produkter i årene 2005 – 2011

Bilag 28: Oversigt over varenumre på fakturaer

Bilag 29: Eksempler på opslag på Facebook for CREAM produkter i perioden 2010 – 2013.

Bilag 36: Oversigt over DK Companys forhandlere af CREAM-produkter

Bilag 37: oversigt over DK Companys udgifter til markedsføring af CREAM-produkter hvert år fra 2012 – 2017

Bilag 38: Forsiden af CREAM produktkatalog, efterår 2008

Bilag 39: CREAM Salesbook, sommer 2009

- Bilag 40: CREAM brandpræsentation, efterår 2009
 Bilag 42: CREAM pressemeddelelse, efterår 2009
 Bilag 43: Faktura af 24. januar 2010 for trykning af 29.370 stk. CREAM produktkatalog
 Bilag 44: Faktura af 19. april 2010 for trykning af 5.220 stk. CREAM produktkataloger
 Bilag 45: Faktura af 28. juli 2010 for trykning af 22.320 stk. CREAM produktkataloger
 Bilag 46: Uddrag af CREAM produktkatalog, forår 2010
 Bilag 47: CREAM pressemeddelelse, forår 2010
 Bilag 48: CREAM brandpræsentation, forår 2010
 Bilag 49: CREAM Brandpræsentation, efterår 2010
 Bilag 50: CREAM pressemeddelelse, efterår 2010
 Bilag 51: CREAM pressemeddelelse, juni 2011
 Bilag 52: CREAM Brandpræsentation, forår 2011
 Bilag 53: CREAM pressemeddelelse, efterår 2011
 Bilag 54: Billeder fra butikken Designersmarket, efterår 2011
 Bilag 55: Faktura af 20. januar 2012 for trykning af 25.000 stk. CREAM produktkataloger
 Bilag 56: Faktura af 6. juli 2012 for trykning af 25.000 stk. CREAM produktkataloger
 Bilag 57: CREAM brochure, forår 2012
 Bilag 61 – 111: Eksempler på fakturaer fra perioden 2005 – 2012 omfattende salg af CREAMprodukter til forhandlere med en stor geografisk spredning. Der henvises til oversigterne på s. 8 – 13 i DK Companys processkrift 3.

Det fastholdes, at ovenstående bilag principalt dokumenterer, at varemærket CREAM har fornødent oprindeligt særpræg til at varemærkeansøgning VA 2013 00101 kan føres til endelig registrering, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, subsidiært, at varemærket CREAM som følge af den brug, der er gjort af mærket, har fået fornødent særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3. I relation til DK Companys argumenter til støtte herfor henvises der til DK Companys processkrifter i retssagen..."

..."

Dokumenter fremlagt i sagen

Til brug for Sø- og Handelsrettens afgørelse af sagen har DK Company fremlagt de nedenfor omtalte dokumenter, der alle også var fremlagt for Ankenævnet.

Det kan altså lægges til grund, at der ikke er fremlagt nye oplysninger for retten i forhold til grundlaget for Ankenævnets seneste afgørelse af 15. februar 2019.

DK Company har oplyst, at DK Company introducerede mærket Cream i 2004. Mærket er lanceret som en bohème-stil og sælges i EU, Norge, Rusland, Tyrkiet, Kina og Australien og er registreret som varemærke i en række lande.

Det er oplyst, at Jens Poulsen Holding ApS, der ejer DKC HOLDING 2011 A/S, ifølge en afgørelse af 7. september 2016 vandt en retssag i Tyskland mod det tyske selskab Betty Barclay GmbH & Co. KG om brugen af mærket Cream.

Det tyske selskab Betty Barclay GmbH & Co. KG ansøgte herefter (10. oktober 2016) EUIPO (European Union Intellectual Property Office) om ophævelse af EU-registreringen af Cream. Det er oplyst, at denne sag fortsat verserer. I denne sag er fremlagt en række definitioner af ordet 'cream' fra forskellige engelske ordbøger.

DK Company har fremlagt udskrifter fra ordbogen Oxford Dictionaries, hvoraf bl.a. fremgår, at en af betydningerne af ordet 'cream' er flødefarvet/cremefarvet.

Ankenævnet har fremlagt en række prints fra hjemmesider på internettet af tøj med farven 'cream' til illustration af, at 'cream' anvendes til at angive tøjs farve.

DK Company indhentede første gang en erklæring fra Dansk Mode & Textil om betegnelsen CREAMIE i 2013. Af erklæringen af 6. juni 2013 fremgår bl.a., at:

"...

Vedr. Erklæring ommanglende friholdelsesbehov for ordmærket:

<CREAMIE>

Brancheorganisationen Dansk Mode & Textil er af DK Company A/S ved Patrade A/S blevet bedt om at udtale sig om, hvorvidt der efter brancheforeningens opfattelse er sket indarbejdelse af mærket <CREAMIE> for Nice-klassifikationen klasse 25 og/eller om der i øvrigt efter brancheforeningens opfattelse er et friholdelsesbehov for mærket ift. branchen i øvrigt.

Dansk Mode & Textil (DM&T) er organisationen bag den danske mode- og tekstilbranche og har rødder tilbage til år 1895.

Med mere end 300 medlemmer er DM&T branchens naturlige omdrejningspunkt - og DM&T yder løbende brancheforeningens medlemsvirksomheder daglig rådgivning, politisk arbejde, netværksdannelse og meget mere.

Vurdering

Indarbejdelse:

Da brancheforeningen Dansk Mode & Textil primært består af producenter/mærkeindehavere og således reelt har konkurrerende virksomheder som medlemmer, da har DM&T konkret ikke forholdt sig til hvorledes indarbejdelsen foreligger ift. afsætningskanaler som eksempelvis detailbranchen.

DM&T er blevet forelagt udpluk af ordrematerialer samt brochurer for mærket <CREAMIE> dateret fra 2011 og til dato.

Brancheforeningen har ikke foretaget en prøvelse af eventuel kendskabsgrad blandt brancheforeningens medlemmer og har derfor ikke forholdt sig til, hvorvidt der i medlemskredsen kan siges at være sket en indarbejdelse af mærket <CREAMIE> for klasse 25.

Friholdelsesbehov:

DK Company A/S er indehaver af flere brands/varemærker- herunder mærket <CREAM> for bl.a. varer i NICE-klassifikationens klasse 25.

Mærket har eksisteret siden 2004 og været en del af modebilledet bl.a. udstillet på de førende og største modemesser (CIFF- Capenhagen International Fashion Fair i Bella Center).

Det er Dansk Mode & Textils opfattelse, at mærket <CREAM> har positioneret sig som et kendt mærke indenfor den danske modetøjsbranche.

DM&T har vurderet på, om der for branchen generelt eksisterer et friholdelsesbehov for <CREAMIE> ud fra blandt andet betragtningen at "creamie" kunne betyde cremet og relatere sig til en farve.

Det er brancheforeningens opfattelse at cremet ikke i sig selv er en farve, men umiddelbart kan betragtes lige så vel som en konsistens.

Det er brancheforeningens opfattelse at <CREAMIE> ikke vil være til hinder for at virksomheder i branchen eksempelvis måtte vælge at markedsføre og som sådan omtale en creme-farvet top, nederdel, skjorte, sko etc.

Supplerende (se bilag med skærmprents) viser en Google™ søgning på "Cream tøj" samt "Creamie tøj" primært resultater henførende til DK Company A/S' mærker.

Henset hertil og til ovenstående bemærkninger vedrørende DM&Ts opfattelse af DK Company's mærke <CREAM>, så er det brancheforeningens indstilling og holdning, at <CREAMIE> som det mindre i det mere ikke nyder et friholdelsesbehov og som sådan bør kunne fremmes til registrering forudsat de generelle betingelser herfor i øvrigt er opfyldt.

Habilitet

Det skal oplyses at DK Company A/S er medlem (som serviceabonnet) af brancheforeningen Dansk Mode & Textil, samt at DK Company A/S's direktør Jens Poulsen indgår i bestyrelsen af DM&T som såkaldt kommitteret bestyrelsesmedlem (grundet status af serviceabonnet ctr. medlem med overenskomstforpligtelser).

Brancheforeningen Dansk Mode & Textil vurderer altid sin upartiskhed og neutralitet i udtalelser og erklæringer som nærværende.

Brancheforeningens virke er at støtte op om branchen og sikre de bedste rammevilkår for branchens virksomheder bredt som snævert og vi varetager ikke enkeltmedlemmer/serviceabonnenters interesser såfremt disse konflikter eller indvirker urimeligt på den samlede branches interesser.

Det er Dansk Mode & Textils vurdering samt erklæring, at de under nærværende afsnit indledende beskrevne forhold, ikke har påvirket brancheforeningens neutralitet eller habilitet i forhold til nærværende erklæring.

..."

DK Company indhentede en ny erklæring fra Dansk Mode & Textil om betegnelsen Cream i 2016. Af denne erklæring af 30. november 2016 fremgår bl.a., at:

"...

Brancheerklæring vedrørende mærket "Cream"

Brancheorganisationen Dansk Mode & Textil er af DK Company A/S ved Patrade A/S blevet bedt om at udtale sig om, hvorvidt der efter brancheorganisationens opfattelse er sket indarbejdelse afmærket "Cream" i Nice klasse 18 og 25, og om der efter brancheorganisationens opfattelse er et behov for friholdelse af ordet "cream" ifht. tekstilbranchen i øvrigt.

Vurdering

Indarbejdelse

Brancheorganisationen Dansk Mode & Textil vurderer, at der er sket indarbejdelse afmærket "Cream" i Nice klasse 18 og 25 på det danske marked.

Denne vurdering er baseret på det faktum, at mærket "Cream" har været udbudt på markedet siden 2004, og dermed har eksisteret i mere end 12 år.

Cream omsætter for mere end kr. 200 mio. årligt og promoverer sig selv via markedsføring, messedeltagelse og modeshows.

Ved en simpel google søgning på "cream" fremkommer de første tophits, som henvisninger direkte til hjemmesider, som sælger mærket "Cream".

Alle googlehits fremkommer med mærket "Cream", og det fremkommer desuden, at netbutikker sælger såvel tøj som tasker/øvrige accessories. Der er således tale om samme kreds af aftagere.

Ovenstående omstændigheder danner et samlet billede af, at der er sket indarbejdelse af mærket "Cream" for så vidt angår Nice klasse 18 og 25.

Dansk Mode & Textil har ikke gennemført en medlemsundersøgelse blandt brancheorganisationens 375 medlemmer, da der potentielt er tale om konkurrerende virksomheder i større eller mindre grad.

Såfremt en sådan undersøgelse måtte ønskes, vil dette skulle ske i detailleret, hvorfor der henvises til fx Dansk Detail.

Friholdelse

Det er Dansk Mode & Textils vurdering, at der ikke er et generelt behov for friholdelse af ordet "cream".

Uanset, at ordet "cream" naturligt og sprogligt henviser til en farve, vil danske virksomheder fortsat kunne benævne cremefarvede tekstiler med ordet "cremefarvet" eller "cream", hvorfor det er Dansk Mode & Textils vurdering, at registrering af varemærket "Cream" ikke medfører en utilbørlig begrænsning i virksomheders brug af netop dette ord, og der sker dermed ingen konkurrence- forvriddning, idet det fortsat er muligt at beskrive tekstiler som "cremefarvet".

Ordet "cream" vil endvidere ikke være en normal betegnelse for tøj, hvorfor det vurderes, at der ikke eksisterer et generelt friholdelsesbehov for ordet "cream" til beskrivelse af tøj. Det vil stadig være muligt for andre tøjproducenter at benævne farven til en tekstil for "cream", uden at dette vil være en krænkelse af DK Company A/S' rettigheder over varemærket "Cream".

Habilitet

Det skal oplyses, at DK Company A/S er medlem af brancheorganisationen Dansk Mode & Textil, ligesom direktør Jens Poulsen, DK Company A/S er medlem af bestyrelsen i Dansk Mode & Textil.

Brancheorganisationen Dansk Mode & Textil vurderer altid sin upartiskhed og neutralitet i udtalelser og erklæringer som nærværende.

Brancheorganisationens virke er at støtte op om branchen og sikre de bedste rammevilkår og branchens virksomheder bredt som snævert, og vi varetager ikke enkelt medlemmers interesser, såfremt disse konflikter eller virker urimelige på den samlede branches interesser.

På baggrund af ovenstående forhold, er det Dansk Mode & Textils vurdering, at DK Company A/S' medlemskab af Dansk Mode & Textil ikke har haft indvirkning på brancheorganisationens vurdering i denne sag, i det den er baseret på faktuelle og synlige omstændigheder.

..."

DK Company har i forbindelse med sagen fået udført en markedsundersøgelse med bistand fra ANALYSE DANMARK. Undersøgelsen foregik i perioden fra 4. til 10. oktober 2017 og omfattede i alt 1.163 personer over 18 år.

Af undersøgelsen fremgår bl.a., at 16 respondenter, svarende til 1,4 %, svarede, at for dem betød 'cream' en farve. Syv respondenter svarede, at 'cream' var et tøjmærke.

I tilfælde, hvor respondenterne fik konkrete svar-muligheder, svarede 20 %, at 'cream' var en flødefarve. Endvidere svarede 59 %, at for dem betød 'cream' fløde, mens det for 48 % betød kagecreme, og for 48 % betød flødeskum.

DK Company har ifølge egne taloplysninger haft følgende udgifter til markedsføring af mærket Cream; 1.357.351 kr. i 2012, 1.624.222 kr. i 2013, 3.798.426 kr. i 2014, 4.180.511 kr. i 2015, 3.130.794 kr. i 2016 og 2.990.023 kr. i 2017.

DK Company har fremlagt følgende kataloger, salgsbog, præsentationer og pressemeddelelser for at vise Cream's identitet som et brand:

- Kataloger eller forsider af kataloger fra efteråret 2008, foråret 2010, efteråret 2011, foråret 2012, foråret 2013, efteråret 2013 og efteråret 2014.
- En salgsbog fra højsommer 2009, hvor varemærket og farver kan ses.
- Brandpræsentationer fra efteråret 2009, foråret 2010, efteråret 2010 og foråret 2011.
- Pressemeddelelser fra efteråret 2009, forår/sommer 2010, efteråret 2010, sommer 2011 og efteråret 2011.

DK Company har fremlagt fakturaer for tryk af en række produktkataloger: 5.220 styk i april 2010, 22.320 styk i juli 2010, 29.370 styk i januar 2011, 33.000 styk i juli 2011, 25.000 styk i januar 2012, 25.000 styk i juli 2012, 30.000 styk i januar 2013, 4.000 styk i juli 2013 og 30.000 yderligere styk i juli 2013.

DK Company har fremlagt en række omsætningstal fra deres eget bogholderi vedrørende salg af Cream-produkter i Danmark for perioden 2005-2011:

- Omsætning i perioden 01-07-05 til 30-06-06: 9.075.073,99 kr.
- Omsætning i perioden 01-07-06 til 30-06-07: 12.988.688,44 kr.
- Omsætning i perioden 01-07-07 til 30-06-08: 9.415.941,47 kr.
- Omsætning i perioden 01-07-08 til 30-06-09: 11.663.892,55 kr.
- Omsætning i perioden 01-07-09 til 30-06-10: 15.482.415,71 kr.
- Omsætning i perioden 01-07-10 til 30-06-11: 24.382.649,27 kr.

Endvidere var den totale omsætning for salg af Cream-produkter i Danmark for perioden 2011-2016 181.823.199 kr.

DK Company har også fremlagt en række fakturaer til brug for dokumentation af kontinuerligt salg af Cream-produkter i perioden 2005-2015.

DK Company har yderligere fremlagt diverse prints fra Facebook-siden CREAM CLOTHING, der viser en række forskellige opslag om mærket Cream i perioden fra december 2010 til oktober 2015.

Forklaring

Der er under sagen afgivet forklaring af Dorte Bruun-Larsen.

Dorte Bruun-Larsen har forklaret bl.a., at hun har været ansat i DK Company i knap 11 år og pt. er Sales Manager på mærket Cream. Hun har sammenlagt arbejdet med og været ansvarlig for Cream i 6 år, herunder fra 2008 til 2012 og igen fra 2016 og fremefter.

DK Company begyndte at anvende varemærket Cream i 2004. Det var tænkt som et subbrand til deres eget mærke KAFFE og skulle netop også opfattes som 'fløde til kaffen', altså som noget cremet og blødt.

I 2018 omsatte Cream for ca. 21 mio. kr. i Danmark og ca. 168 mio. kr. globalt.

De har hjemmesiden cream-clothing.dk med link videre til cream-clothing.com. Salget fra hjemmesiden går fornuftigt med en omsætning på ca. 3 mio. kr., men det har ikke været et prioriteret forretningsområde.

Inden for mærket Cream er der varer i stort set alle kategorier, herunder toppe, overtøj, jeans, accessoires osv. Cream har altid været kendt for 'bohème luxury'. De har samme modevarer og trends som andre mærker og firmaer, men tilføjer altid en ekstra detalje som f.eks. en blonde, et broderi anglaise, osv. På denne måde skabes et ens og genkendeligt udtryk i Cream-produkterne, som hun ved, at deres trofaste kunder er glade for. De følger dog ikke alle trends uden videre og har f.eks. besluttet ikke at bruge visse stærke farver, men holde sig til mere sarte farver. De vurderer altid konkret, om et produkt passer til Cream-stilen.

De har et team på i alt ca. 40 personer på kontoret i Ikast, der kun beskæftiger sig med Cream, heraf seks fuldtidsansatte designere. Mærket Cream har egne salgsmål og eget budget.

Cream's logo bruges både på nettet, i butikker, i mærkerne på tøjet og i vaskeanvisningen, på emballager og på sociale medier, osv. De har også deres egen side på den store tøj-webshop Zalando's hjemmeside, et såkaldt Cream-univers.

Cream har gennem mange år udgivet kataloger og bruger disse både på nettet og i papirudgave, f.eks. til uddeling i butikker og show rooms. De sender også kataloger ud med posten til nye og potentielle kunder.

Cream benytter konceptet 'shop-in-shop', som betyder, at Cream får et vis antal kvadratmeter i en forhandlers butik indrettet kun til Cream's produkter, og hvor kun Cream må markedsføres. Cream leverer så inventar til butikken samt bøjler, logo til vægge, osv.

Nogen gange benytter Cream dog også et koncept, hvor Cream leverer bøjler, logo til vægge, osv., men hvor produkterne er ophængt på forhandlerens eget inventar og kan hænge sammen med andet tøj.

De har aldrig oplevet, at en forbruger har troet, at skiltene med Cream betyder, at de kan finde flødefarvet tøj, eller at der er en sammenhæng med farven fløde.

Cream er et vigtigt varemærke for DK Company-koncernen, da det er deres næststørste brand. Cream-logoet er i autosignaturene på personalets e-mails, og der også er link til Cream-hjemmesiden i disse autosignaturer.

Kundegruppen til Cream er kvinder fra ca. 35 år og derover, som gerne vil følge trenden, men ikke vil være først med nye trends. Cream er kendt for sit særligt bløde udtryk og sine gode pasform, og de har mange meget trofaste kunder.

Parternes synspunkter

For DK Company er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 15. maj 2019, hvoraf fremgår bl.a.:

"...

3. Om varemærket CREAM

CREAM blev introduceret i 2004 som varemærke for en tøjkollektion, som henvender sig til kvinder i alle aldre, men med et fokus på aldersgruppen for modne kvinder. CREAM har udmærket sig ved at have sans for detaljer i de enkelte beklædningsgenstande, der giver mærket en særlig karakteristika. CREAM og dennes særlige karakteristika er blevet betegnet som en bohème-stil, der har vundet stor indpas blandt forbrugerkredsen, og har derfor medvirket til mærkets markante salgstal og popularitet i Danmark.

Varemærket CREAM blev oprindeligt valgt på baggrund af en brainstorming i DK Company i foråret 1998, hvor DK Company skulle bruge et co-brand til konfektion på DK Companys varemærke KAFFE. Varemærket CREAM blev valgt, fordi det efter DK Company matchede varemærket KAFFE godt, idet "cream" betyder "fløde" på norsk, og idet ordene "kaffe" og "fløde"/"cream" komplementerer hinanden.

Varemærket CREAM blev i første omgang brugt som varemærke i en periode på ca. 2 år fra 1998-2000. Herefter ophørte brugen, idet DK Company valgte udelukkende at benytte sig af varemærket KAFFE for den pågældende tøjkollektion.

I slutningen af 2002 besluttede DK Company sig for at lancere en ny kollektion under et nyt selvstændigt mærke. Valget faldt på dette tidspunkt på det tidligere anvendte varemærke CREAM. Denne gang var baggrunden for valget, at ordet "cream", efter DK Companys opfattelse, matchede udtrykket i den feminine kollektion godt.

DK COMPANY's varer med varemærket CREAM markedsføres og sælges globalt. DK COMPANY har en konkret strategi for sine varemærker, herunder for CREAM, hvilket har foranlediget registreringen af CREAM som varemærke i følgende lande:

- EU
- Norge
- Rusland
- Tyrkiet

- Kina
- Australien

Varemærket er registreret i de pågældende lande for bl.a. beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning i klasse 25 efter en forudgående myndighedsvurdering af, at varemærket besidder fornødent oprindeligt særpræg.

Den 15. januar 2013 indgav DK COMPANY en varemærkeansøgning på varemærket CREAM til Patent- og Varemærkestyrelsen. Mærket blev ansøgt for en række varer og tjenesteydelser, men varemærket blev nægtet registrering for følgende varer med henvisning til, at varemærket ikke opfylder særprægskravet for disse varer:

Klasse 18: *Muleposer, net, kufferter, rejsetasker, punge, tasker*

Klasse 25: *Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; Badebukser; Badedragter; Badehætter; Badekåber; Badesandaler; Badesko; Badetøfler; Bælter [beklædningsgenstande]; Bånd (Strømpe -); Bandanas; Baretter; Beklædning af papir; Beklædningsgenstande; Benklæder; Benøarmere; Boaer [pelskraver]; Bukser; Buksestropper; Chemiser [undertøj]; Combinations [undertøj]; Cyklister (Beklædning til -); Espadriller; Fodtøj; For (Færdigsyet-) [dele af beklædning]; Forklæder; Frakker; Frakker (Skindforede -); Gabardinefrakker; Galocher; Halstørklæder; Handsker [beklædning]; Hatte; Hatteforme; Hætter (Bade -); Hætter [hovedbeklædning]; Hovedbeklædning; Huer; Indlægssåler; Jakker; Jerseytrøjer; Kjoleliv; Kjoler; Knæbukser; Knopper til fodboldsstøvler; Konfektion [beklædning]; Korseletter; Korsetter; Kortærmede bluser; Kraver; Læderimiteret tøj; Lædertøj; Leggings [bukser]; Liberier; Lommer til beklædning; Manchetter [beklædning]; Manipier [armbind til messepræster]; Mantiller; Muffediser; Muffer [beklædning]; Nederdele; Ørearmere [beklædning]; Overfrakker; Overlæder til fodtøj; Pandebånd [beklædning]; Pelsværk [beklædning]; Pengebælter [beklædning]; Ponchoer; Pullovers; Pyjamasser; Pyntelommeløklæder; Rande til fodtøj; SØler til fodtøj; Sandaler; Sarier; Saronger; Seler; Sjaler; Skjortebryster; Skjorter; Sko; Skørter; Shorts; Skulderstykker til skjorter; slåbrokke; Sokkeholdere; Sokker; Solskærme; Spadseredragter; Spencerkjoler; Sportssko; Sportsstøvler; Sportstrøjer; Stød til fodtøj; Støvler; Støvleskafter; Støvletter; Strandbeklædning; Strikkede beklædningsgenstande; Strømper; Strømper (Svedabsorberende -); Svedhæmmende undertøj; Sweaters; T-shirts; Tøfler; Tørklæder; Træsko; Trikotagevarer [beklædning]; Trikoter; Turbaner; Underbukser; Underkjoler; Undertøj; Undertrøjer; Veste; Yderbeklædning; Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; livremme.*

4. Betydningen af CREAM

"Cream" er et engelsk ord, og har ikke en selvstændig betydning i det danske sprog. Af Oxford Dictionaries fremgår det, at ordet "cream" blandt andet er et navneord, og har flere betydninger i det engelske sprog. Kun en af disse er en farvebetegnelse. Endvidere fremgår det, at "cream" er et udsagnsord, ligeledes med flere betydninger. Det kan derfor lægges til grund, at "cream" i sin engelske betydning er tvetydigt.

Ved oversættelsen af "cream" til dansk fremkommer der ligeledes et flertal af mulige betydninger, jf. opslag på ordbogen.com. Ligesom på engelsk kan oversættelsen af "cream" på dansk have en betydning som både navneord, udsagnsord og som et tillægsord.

Som udsagnsord har "cream" i forholdets natur ikke en beskrivende karakter for varer i klasse 18 og klasse 25, idet der er tale om handlinger så som at skumme, pure, blende og tilsætte fløde.

Som navneord betyder "cream" både fløde, flødeskum, creme osv.

Det er således kun som et tillægsord, at oversættelsen af "cream" kan have en beskrivende karakter for de relevante varer. Dette er beskrivelsen creme- eller flødefarvet.

Den som bilag 30 fremlagte markedsundersøgelse er foretaget af Analyse Danmark i perioden 4. oktober 2017 - 10. oktober 2017 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen bestående af 1.163 respondenter i henhold til Danmarks Statistiks standarder med hensyn til fordeling af køn, alder og region. Respondenterne udgør dermed efter DK COMPANYs opfattelse et repræsentativt udsnit af den relevante kundekreds.

Det fremgår heraf, at der er 16 ud af 1.163 respondenter, svarende til knap 1,4 %, der uhjulpet forbinder ordet "cream" med en farveangivelse.

Som det fremgår af resultatet af undersøgelsen vedrørende det hjælpne kendskab til ordet "cream", findes der mindst 11 forskellige betydninger af ordet. Det hjælpne kendskab til "cream" som en farveangivelse er med 20 % den 5. mest fremherskende betydning efter "fløde" (59 %), "kagecreme" (48 %), "flødeskum" (48 %) og "noget man kan smøre på huden (hudpleje)" (44 %).

Idet kun 1,4 % af den relevante kundekreds uhjulpet forbinder ordet "cream" med en farveangivelse, vil 98,6 % af kundekredsen ikke forbinde "cream" med en farveangivelse, medmindre de bliver hjulpet til at give dette svar. Selv hvis kundekredsen bliver direkte adspurgt, om de forbinder "cream" med en farveangivelse, svarer 80 % nej.

Det bemærkes, at oversættelsen af "cream" (fløde) ikke er direkte beskrivende i sig selv. I sædvanlig sprogbrug er det nødvendigt at tilføje ordet "farvet" for at angive, at der er tale om en farve der efterligner farven på fløde.

Udtalen af "creamfarvet" udtales endvidere markant anderledes end på skriftsprog, idet ordet ikke udtales som det engelske ord "cream" med tilføjelse af ordet farvet, men derimod "creme-farvet"

Det kræver således en betydelig kognitiv proces, at forbinde det engelske ord "cream" med den danske farveangivelse "creme-farvet".

5. Særprægsvurderingen

Det følger af varemærkelovens § 13, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, at kravet om særpræg indebærer, at et varemærke skal være egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Det er afgørende for, om et varemærke har fornødent særpræg er, at det besidder et sådant særkende, at omsætningskredsen sættes i stand til at adskille en virksomheds varer fra andre virksomheders varer, dvs. at varemærket er i stand til at besidde en oprindelsesfunktion.

Varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 indeholder et fortolkningsbidrag til varemærkelovens § 2, stk. 1, idet § 13, stk. 2, nr. 1 oplister de tilfælde, hvor et varemærke ikke kan anses for at have fornødent særpræg til at blive registreret.

Vurderingen af hvorvidt CREAM har særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, jf. § 2, skal ifølge retspraksis ske på baggrund af en samlet vurdering af, om varemærket er mere eller mindre egnet til at identificere de varer, for hvilke det søges registreret, som hidrørende fra DK Company og dermed til at adskille disse varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

Med ordene "en samlet vurdering" fremsættes et generelt princip om, at enhver vurdering af særpræg skal ske ud fra en helhedsvurdering.

Heri skal indgå en vurdering af, om det ansøgte varemærke er gengivet eller udformet på en måde, der adskiller varemærket som helhed fra *den normale måde* at beskrive de pågældende varer eller tjenesteydelser eller disses væsentligste egenskaber på, jf. fx EU Domstolens dom i sag C-383/99 (BABY DRY).

Det forhold, at et ord *kan* forstås som en farveangivelse, er ikke *per se* tilstrækkeligt til at ordet mangler særpræg for varer, som *kan* have den pågældende farve.

Manglende særpræg *per se* forudsætter, at farveangivelsen er en af de væsentligste egenskaber ved varen, således som de fremgår af ansøgningen.

For at kunne konkludere hvorvidt betegnelsen CREAM har fornødent oprindeligt særpræg for de varer, der er omfattet af DK Companys varemærkeansøgning, må det derfor for hver enkelt vare omfattet af ansøgningen vurderes, hvorvidt det er en væsentlig egenskab ved varen, at den er "cream". Eksempelvis skal der for varen badetøfler foretages en vurdering, om det er en væsentlig egenskab ved badetøfler, at de er "cream". Hvis svaret er nej, har CREAM tilstrækkeligt oprindeligt særpræg til at opnå registrering for badetøfler.

DK Company gør gældende, at eftersom "cream" ikke er beskrivende for varen omfattet af DK Companys varemærkeansøgning, således som de er ansøgt, eftersom "cream" kun i en fjern betydning kan angive en farveangivelse, eftersom kun en meget lille andel af kunderne uhjulpent opfatter "cream" som en farveangivelse, og eftersom den sædvanlige betegnelse for farven på fløde er "flødefarvet" eller "creme-farvet", vil kunderne være i stand til at opfatte CREAM som et varemærke for DK Companys varer. Dermed besidder CREAM fornødent oprindeligt særpræg.

6. Friholdelsesbehovet

Der gælder et friholdelsesbehov for tegn og angivelser der beskriver egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, således at disse frit skal kunne bruges af alle.

Den sædvanlige danske betegnelse for den engelske farvebetegnelse "cream" er cremefarvet eller flødefarvet, vil omsætningskredsen kun i meget sjældne tilfælde uden videre forbinde ordet "cream" med en farveangivelse på dansk. Allerede af denne grund er der ikke et friholdelsesbehov i relation til ordet "cream".

De fremlagte brancheerklæringer fra Dansk Mode & Textil dokumenterer endvidere, at en registrering af CREAM som varemærke ikke på utilbørlig vil skabe en begrænsning i andre virksomheders brug af "cream" som farvebetegnelse.

Det følger endelig af varemærkelovens § 10, stk. 1, nr. 2, at en registrering af varemærket CREAM ikke vil give DK Company en ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af angivelser vedrørende varers egenskaber mv.

En endelig registrering af CREAM kan derfor ikke afvises med henvisning til et friholdelsesbehov for betegnelsen "cream".

7. Indarbejdelse

7.1. Generelt om kravene til dokumentation for indarbejdelse

Såfremt Sø- og Handelsretten, trods det ovenfor anførte, måtte finde, at CREAM ikke har oprindeligt og fornødent særpræg, gøres det subsidiært gældende, at CREAM har opnået særpræg gennem indarbejdelse, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3 jf. § 3, stk. 3.

Ifølge Betænkning nr. 199 til Varemærkeloven af 1958 vil et varemærke, som er blevet indarbejdet som en bestemt erhvervsdrivendes særlige mærke, have den fornødne adskillelsesevne til at kunne opnå registrering.

Det følger af betænkningen, at det er muligt at indarbejde næsten et hvilket som helst mærke, også selv om det har meget ringe eller næsten intet oprindeligt særpræg.

I praksis stilles der større krav til beviset for, at tegnet opfylder oprindelsesfunktionen, såfremt en stor andel af forbrugerne forbinder det pågældende tegn som en betegnelse for varernes art eller egenskaber (fx "Lotto", jf. U.2010.1979.H). Omvendt skal der stilles lempeligere krav til bevis for indarbejdelse, såfremt kun en mindre andel af forbrugerne kan antages at opfatte tegnet som en beskrivende betegnelse for de relevante produkter, jf. eksempelvis Højesterets domme i U.1992.704.H ("Fiaddervalse") og U.2010.1979.H ("Lotto"), Sø- og Handelsretten domme i sagerne V-101-08 ("Billedbutikken"), V-009-11 ("SUPERLIGA") og V-44-15 ("Babette") samt EU-Domstolens afgørelse i sagerne C-108/97 og 109/97 (Windsurfing Chiemsee).

Afgørelserne illustrerer overordnet, at der for ord, der ikke direkte er beskrivende eller fungerer som en artsbetegnelse (som fx "Lotto"), blot skal dokumenteres en vedvarende brug, en markedsføringsindsats i trykt eller online medier, dokumentation for omsætning samt en bred kundekreds.

Såfremt en stor andel af forbrugerne forbinder det pågældende tegn som en betegnelse for varernes art eller egenskaber (fx "Lotto", jf. U.2010.1979.H), skal der stilles større krav til bevis for, at tegnet opfylder denne oprindelsesfunktion. Omvendt skal der stilles lempeligere krav til bevis for indarbejdelse, såfremt kun en mindre andel af forbrugerne kan antages at opfatte tegnet som en beskrivende betegnelse for de relevante produkter, jf. eksempelvis Højesterets dom i U.1992.704.H ("Fiaddervalse").

Selvom der som anført ovenfor ikke gælder et friholdelsesbehov for ordet "cream" skal det bemærkes, at der ikke er et behov for at indfortolke et friholdelsesbehov ved spørgsmålet om, hvorvidt der er sket indarbejdelse, jf. sag T -323/00 SAT.1 vs OHIM, præmis 36.

Ankenævnet har ikke i vurderingen af den af DK Company fremlagte dokumentation for indarbejdelse forholdt sig til i hvilken grad varemærket CREAM kan opfattes som beskrivende for de varer, der er foreløbigt afslået fra registrering. Ankenævnet har derfor ikke sondret mellem på den ene side, ord, som i sig selv er artsbetegnelse, og, på den anden side, et ord som "cream", som i en afledt betydning i sjældne tilfælde opfattes som en egenskab ved en de ansøgte varer.

7.2. Betydningen af markedsundersøgelsen

Det fremgår direkte af EU-Domstolens dom i sagerne C-108/97 og C-109/97 Chiemsee, præmis 49 - 53, at den nationale ret kan benytte opinionsundersøgelser som vejledning for sin afgørelse ved vurdering af et varemærkes særpræg.

Med henvisning til den ovenfor anførte retspraksis skal kravene til dokumentation for indarbejdelse af varemærket CREAM tage udgangspunkt i, hvor stor en andel af den relevante kundekreds, der forbinder ordet "cream" med en farveangivelse.

Det uhjulpne kendskab til ordet "cream", som fremgår af markedsundersøgelsen, har efter DK Companys den største relevans for vurderingen af i hvilket grad ordet har et iboende varemærkeretligt særpræg. Det hjulpne kendskab forudsætter, at kundekredsen i praksis bliver hjulpet til at skabe forbindelsen mellem ordet "cream" og en bestemt farve, for eksempel ved at det er klart af omstændighederne, at ordet "cream" anvendes i tilknytning til creme-farvede produkter. Derimod kan det ikke antages, at mere end 1,4 % af kundekredsen vil tænke på ordet "cream" som en farveangivelse, såfremt ordet anvendes i forbindelse med eksempelvis et par blå bukser.

Eftersom kun en meget lille andel af den relevante kundekreds opfatter ordet "cream" som en betegnelse, som kan beskrive en farve på tøj mv., gøres det gældende, at tærsklen for at dokumentere indarbejdelse af varemærket CREAM er tilsvarende lav.

7.3. Markedsføring af Cream

DK Company har i nærværende sag fremlagt en meget stor mængde materiale til dokumentation for, at CREAM har opnået særpræg gennem indarbejdelse. Der henvises til bilag 9 - 12, 14- 15, 26- 29, 36- 40, 42- 57 og 61 - 111.

Varemærket CREAM er blevet intensivt markedsført. Således havde sagsøger en bruttoomsætning for CREAM produkter i perioden fra juli 2005 og frem til og med juni 2011 på kr. 83.008.661,43.

I lighed med vanlig mærkning af tekstiler, tøj, fodtøj og hovedbeklædning er varemærket CREAM blevet påført hvert enkelt produceret, solgt og markedsført produkt i kollektionen således, at det er tydeligt for forbrugere og grossister, at hvert markedsført produkt er af mærket CREAM.

CREAM er blevet markedsført intensivt i hele Danmark, blandt andet gennem de sociale medier og gennem kataloger og reklamer. Således blev forårskataloget 2012 for CREAM trykt i 33.000 eksemplarer, mens forårskataloget 2013 blev trykt i 25.000 eksemplarer. Alle de trykte kataloger er uddelt med den respektive kollektion og sendt ud til den enkelte distributør med de faktiske produkter.

Som det fremgår heraf, er der i disse kataloger blevet markedsført tøj, sko, hovedbeklædning, tasker, punge samt tilbehør.

Omsætningstillene viser, at omsætningen på årlig basis har været stigende siden CREAM blev introduceret i 2004, hvor de seneste tal viser en omsætning på over kr. 200 mio. på årlig basis.

7.4. Brancheerklæring

Med henvisning til bilag 13 og 14 er det brancheorganisationen Dansk Mode & Textils vurdering, at erhvervsdrivende inden for branchen ikke opfatter mærket CREAM som beskrivende, men derimod opfatter dette som et varemærke for DK Company. Erklæringen dokumenterer samtidig, at der ikke er et behov for at friholde dette mærkes brug for andre erhvervsdrivende inden for branchen.

Dansk Mode og Textil udsteder et flertal af brancheerklæringer om året. Sådanne erklæringer udarbejdes af Dansk Mode og Textils ansatte advokater og udarbejdes til brancheforeningens medlemmer såvel som tredjeparter.

Bestyrelsen i Dansk Mode og Textil er af overordnet og strategisk karakter. Bestyrelsen er ikke involveret i driftsmæssige beslutninger, herunder udfærdigelse af brancheerklæringer.

Det er ubestridt at Jens Poulsen er medlem af bestyrelsen i Dansk Mode og Textil. Jens Poulsen har været medlem siden 2012. Grundet den beskrevne fordeling af ansvarsområder mellem bestyrelsen og ansatte i Dansk Mode og Textil, var Jens Poulsen ikke bekendt med udfærdigelsen af de fremlagte brancheerklæringer. Følgelig har Jens Poulsen ikke haft indflydelse på indholdet heraf.

Som det også fremgår af de fremlagte brancheerklæringer, har Dansk Mode og Textil vurderet sin upartiskhed og neutralitet forud for udstedelsen af erklæringerne, og Dansk Mode og Textil har i den forbindelse specifikt taget Jens Poulsens rolle som kommitteret bestyrelsesmedlem i betragtning. Dansk Mode og Textil har i den forbindelse vurderet, at Jens Poulsens tilknytning til Dansk Mode og Textil ikke har haft indflydelse på Dansk Mode og Textils funktion, som er at støtte op om mode og tekstilbranchen og sikre de bedste rammevilkår for branchens virksomheder generelt uden at varetage enkeltmedlemmers interesser, herunder ved udarbejdelsen af brancheerklæringer.

7.5. Konklusion vedrørende indarbejdelse

Henset til at kun en meget lille andel af den relevante omsætningskreds opfatter ordet "cream" som en farveangivelse, at denne betegnelse er afledt af farven på produktet creme/fløde, at farveangivelsen "creme-farvet" må antages at være den sædvanlige betegnelse for denne farve i den relevante kundekreds i Danmark, og at DK Company har anvendt varemærket CREAM i meget betydeligt omfang indtil ansøgningsdatoen, skal det lægges til grund som dokumenteret, at CREAM har få-

et særpræg som følge af DK Companys brug af dette varemærke, jf. hertil præmis 49 og 50 i sag C-109/97 Chiemsee.

På denne baggrund gøres det gældende, at CREAM ved indarbejdelse har opnået særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3.

8. DK Companys subsidiære påstand

Eftersom sagens hovedspørgsmål er, hvorvidt varemærket CREAM har den fornødne grad af særpræg for de ansøgte varer, kan retten som det mindre i det mere *træffe* afgørelse om, hvorvidt varemærket CREAM med den angivne disclaimer har fornødent særpræg, uanset at Ankenævnet ikke har truffet afgørelse om dette spørgsmål.

..."

For Ankenævnet er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 15. maj 2019, hvoraf fremgår:

"...

Anbringender

Ad DK Company A/S' principale påstand

Som anført ovenfor angår denne sag en prøvelse af Ankenævnets afgørelser af henholdsvis 14. oktober 2016 (bilag 2) og 15. februar 2019 (bilag 112).

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

Det skal ved domstolsprøvelsen af Ankenævnets afgørelse tages i betragtning, at Ankenævnet er sammensat af et formandskab og et antal medlemmer, som skal besidde den bedst mulige sagkundskab vedrørende bl.a. varemærker. Det kræver derfor et sikkert grundlag at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse, jf. bl.a. U2016.2174S.

Bevisbyrden påhviler DK Company A/S og selskabet har ikke godtgjort, at der er det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelser.

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det derfor gældende, at DK Company A/S ikke har godtgjort et grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelser af 14. oktober 2016 (bilag 2) og 15. februar 2019 (bilag 112).

Manglende oprindeligt særpræg

Ifølge varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, kan et mærke, der i omsætningen kan tjene til at betegne bl.a. varens egenskaber, ikke registreres.

Varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 implementerer varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c). Direktivet har harmoniseret den materielle varemærkeret i medlemsstaterne og angår de nationale varemærker.

Som parallel til varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c), findes varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c). Forordningen har skabt et enhedsvaremærke (EU-varemærke), der gælder med samme materielle og processuelle regler i alle EU-medlemsstaterne.

EU-Domstolen har i dom af 23. oktober 2003 i sag C-191/01 P (DOUBLEMINT) fortolket varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c) således, at det er tilstrækkeligt for, at mærket er omfattet af bestemmelsen, at mærket "*[...] i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser.*" (præmis 32).

Domstolen præciserede, at det ikke er afgørende, at mærket faktisk anvendes til at beskrive varer som dem, for hvilke ansøgningen er indgivet eller deres egenskaber. Derimod er det tilstrækkeligt, at tegnet eller angivelsen kan anvendes til sådanne formål.

Dommen fastlægger tærsklen for, hvornår ordmærker er beskrivende og dermed skal nægtes registrering i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), eller – såfremt der er tale om nationale varemærker – varemærkedirektivets 3, stk. 1, litra c).

Dommen er ikke – som anført af DK Company A/S – blot et fortolkningsbidrag. Det fremgår direkte af ordlyden af bestemmelserne i forordningen og direktivet, at registrering skal nægtes såfremt betingelsen i forordningens artikel 7, stk. 1, litra c) eller direktivets artikel 3, stk. 1, litra c) er opfyldt, og det er derfor ikke en yderligere betingelse for at nægte registrering, at der er foretaget en helhedsvurdering.

Der er derfor ikke tale om en fejl i den administrative behandling af sagen ved, at der ikke er foretaget en helhedsvurdering ved siden af konstateringen af, at kriterierne i den nævnte dom er opfyldt.

Den vurdering, der skal foretages er, om ordmærket i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser.

Det ansøgte mærke består af det engelske ord CREAM, der på engelsk bl.a. er betegnelsen for en særlig farve, og som skal oversættes til "flødefarvet" eller "cremefarvet" på dansk. De varer, som mærket er ansøgt registreret for, er varer i klasse 18 og 25 som i det hele har karakter af tøj, sko, tasker o.l. Alle sådanne varer kan og vil have en farve. Det vil derfor være en beskrivelse af varerne at angive, hvilken farve de har.

DK Company A/S har anført, at den sædvanlige danske betegnelse for den engelske farvebetegnelse "cream" er cremefarvet eller flødefarvet, og at det ikke er sædvanligt at anvende det engelske ord "cream" som farvebetegnelse på dansk.

Endvidere har DK Company A/S henvist til en betænkning (199/1958), hvorefter særpræget i første række skal vurderes ud fra ordets betydning på dansk. DK Company A/S bemærker herved, at ordet "cream" ikke har nogen betydning på dansk, og at en oversættelse er nødvendig, for at CREAM er meningsfyldt i forhold til det danske sprogbrug. DK Company A/S udleder heraf, at CREAM ikke er be-

skrivende i sin oprindelige sproglige form i forhold til de varer, der er ansøgt om registrering for.

DK Company A/S har dog i stævningen citeret betænkningen (199/1958) på en måde, som ikke giver et retvisende billede. Det fremgår således i betænkningen, s. 119, 1. sp., umiddelbart efter det i stævningen citerede tekststykke, at:

"Men også ordets betydning på et fremmed sprog kan medføre, at det må anses for deskriptivt. Herved bør især tages hensyn til de øvrige nordiske landes sprog samt til de store hovedsprog."

Ifølge betænkningen kan der derfor – udover et ords betydning på dansk – tages hensyn til ordets betydning på andre sprog, navnlig de nordiske sprog samt engelsk.

Det samme resultat følger under EU-retten af EU-Domstolens dom af 9. marts 2006 i sag C-421/04 (Matratzen Concord), præmis 24-26 og 32. Heraf fremgår, at et mærke, som på sproget i en anden medlemsstat er beskrivende i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er ansøgt, ikke kan registreres, hvis:

"[...] de berørte kundekredse i den medlemsstat, hvor varemærket søges registreret, vil være i stand til at identificere betydningen af dette ord." (præmis 26).

Der skal derfor foretages en konkret vurdering af, om den relevante kundekreds i Danmark vil kunne identificere ordet "cream" som en farveangivelse for de varer og tjenesteydelser, ordet er ansøgt registreret for. Den relevante kundekreds er alle kunder på det danske marked til de pågældende varer.

Det fremgår af udskrifterne fra danske hjemmesider, der forhandler tøj (bilag B), at ordet "cream" allerede anvendes af danske erhvervsdrivende inden for tøjbranchen til at beskrive farven på beklædningsgenstande, som dem DK Company A/S har ansøgt om registrering for. DK Company A/S har sågar i fakturaerne, fremlagt som bilag 9, selv anvendt ordet "cream" som farvebetegnelse (bilag 9, s. 8 "Cream Kitt" og s. 32 "Pale Cream").

Derudover må det tillægges vægt, at engelsk sprogbrug er almindelig inden for den danske tøjbranche. F.eks. kan henvises til DK Company A/S' egen markedsføring af varer under mærket CREAM. Alle de i sagen fremlagte kataloger mv. (bilag 5, 10 og 12, s. 1-2), der angiveligt er anvendt i Danmark, er affattet på engelsk. Det vil derfor ikke fremstå som overraskende for forbrugerne, at farveangivelsen af tøj sker på engelsk.

Danskerne har endvidere, ud fra en gennemsnitsbetragtning, høje engelskkundskaber og må derfor forventes at have en evne til uden videre at forstå ukomplicerede engelske ord.

Det må på den baggrund lægges til grund, at den relevante kundekreds på det danske territorie kan identificere betydningen af ordet "cream" som en farveangivelse for de ansøgte varer.

Selvom ordet "cream" muligvis kan forstås på flere forskellige måder i Danmark, kan det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegne en egenskab ved de varer, der er ansøgt om registrering for, nemlig deres farve.

Der er derfor et behov for i Danmark at friholde ordet for alle erhvervsdrivende inden for markedet for de varer, der er ansøgt om registrering for. Det forhold, at der for de erhvervsdrivende efter varemærkelovens § 5, nr. 2, ville være adgang til at anvende ordet "cream" beskrivende, såfremt det faktisk blev registreret for de ansøgte varer, kan ikke føre til et andet resultat, idet dette ville gøre varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, illusorisk. Det i erklæringen af 30. november 2016 fra Dansk Mode & Textil (bilag 13, s. 2) anførte, kan derfor heller ikke føre til et andet resultat.

Ordet "cream", anvendt for de varer i klasse 18 og 25, der er ansøgt om registrering for, opfylder på baggrund af ovenstående betingelsen i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c), og dermed varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

Mærket mangler oprindeligt særpræg for de ansøgte varer i klasse 18 og 25.

EU-Rettens afgørelse af 12. maj 2016 i sag T 749/14 (Chung-Yuan Chang mod EU-IPO - BSH Hausgeräte (AROMA)), som DK Company A/S henviser til, kan ikke føre til et andet resultat, idet afgørelsen vedrører såkaldt suggestive mærker og ikke mærker, der, som "cream", anvendt for tøj mv., er beskrivende.

Sagen handlede om, hvorvidt mærket AROMA kunne registreres for madlavningsudstyr. EU-Domstolen bemærkede, at ordet "aroma" ikke refererede direkte til en egenskab ved de ansøgte varer, men derimod havde en indirekte forbindelse med varerne. EU-Domstolen bemærkede endvidere, at formålet med udstyret, omfattet af ansøgningen ikke var at afgive en aroma, men derimod at blive anvendt i forbindelse med madlavning, jf. præmis 46.

I modsætning til ordet AROMA, anvendt for madlavningsudstyr, angiver ordet CREAM, anvendt for tøj o.l., direkte en egenskab ved varerne, nemlig tøjets farve.

Heller ikke EU-Rettens dom af 15. september 2016 i sag T-453/15 (Trinity Haircare mod EUIPO – Advance Magazine Publishers (VOGUE)), som DK Company A/S henviser til kan føre til et andet resultat.

DK Company A/S har anført, at registreringsmyndigheder i andre lande samt OHIM, har fundet, at CREAM har særpræg. Registreringsbeviserne er imidlertid enten affattet på et sprog, der ikke opfylder kravene i retsplejelovens § 149, stk. 2, eller uden angivelse af, om registreringen er sket på baggrund af oprindeligt særpræg eller indarbejdelse i de pågældende lande. Derudover bemærkes det, at OHIM's registrering blev foretaget den 26. marts 1999 og dermed før EU-Domstolens dom af 23. oktober 2003 i sag C-191/01 P (DOUBLEMINT). OHIM har derfor ikke kunnet tage EU-Domstolens fortolkning af varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c) i betragtning ved registreringen.

Registreringsbeviserne har derfor ingen betydning ved vurderingen af, om CREAM har oprindeligt særpræg i Danmark, idet det i øvrigt bemærkes, at den vurdering, varemærkemyndighederne i andre lande måtte foretage af mærket CREAMs antagelighed til beskyttelse, ikke præjudicerer de danske varemærkemyndigheders vurdering, jf. C-363/99 (Koninklijke KPN Nederland), præmis 44.

DK Company A/S har endvidere henvist til en afgørelse af 11. oktober 2016 fra Board of Appeals (BoA) i sag nr. 695/2016-4 (PINK), og har anført, at det ikke er til-

strækkeligt, at mærket (ordet) kan være beskrivende for de omfattede varer og/eller tjenesteydelser, men at det derimod skal beskrive en af de væsentligste egenskaber ved varen, således som de fremgår af ansøgningen. I afgørelsen nævnes som et eksempel mærket "BLUE" anvendt for blue cheese (blå ost).

Dette er imidlertid ikke en korrekt forståelse af varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 og de tilsvarende bestemmelser i varemærkedirektivet og varemærkeforordningen. Således fremgår det allerede af ordlyden af de nævnte bestemmelser, at det er tilstrækkeligt, at mærket kan være beskrivende for eksempelvis varens eller tjenesteydelsens art eller beskaffenhed.

Endvidere kan der som eksempler henvises til Board of Appeals afgørelser af 11. oktober 2017 i sag nr. R 328/2017-1 (YELLOW) og R 325/2017-1 (GELB), 11. juli 2017 i sag nr. R 471/2017-5 (BLACK FABRIC) og af 27. marts 2017 i sag nr. R 1974/2016-5 (BLUE).

Markedsundersøgelsen

Den gennemførte markedsundersøgelse kan ikke føre til en tilsidesættelse af Ankenævnets vurdering.

Markedsundersøgelsen har begrænset bevisværdi, allerede fordi den sigter på at belyse spørgsmålet, om den relevante kundekreds vil kunne identificere CREAM som en farveangivelse, når ordet anvendes i sammenhæng med de varer og tjenesteydelser, som ordet er ansøgt registeret for. Spørgsmålene burde have været udformet således, at der spørges til hvordan forbrugeren opfatter ordet "cream", når det anvendes i sammenhæng med de af varefortegnelsen omfattede varer, eksempelvis tøj og sko.

Derudover er markedsundersøgelsen alene foretaget på baggrund af respondenter, der er over 18 år. Forbrugerne af varer i klasse 18 og 25, dvs. varer som har karakter af tøj, sko og tasker mv., er også under 18 år.

Hertil kommer, at markedsundersøgelsen viser, at 16 respondenter uhjulpet opfatter ordet "cream" som en farveangivelse. Til sammenligning var der kun 7 respondenter, der uhjulpet opfattede "cream" som et tøjmærke.

Der var altså mere end dobbelt så mange respondenter, der uhjulpet opfattede ordet "cream" som en farveangivelse, som der var respondenter, der opfattede det som et tøjmærke. Og i den forbindelse bemærker Ankenævnet, at undersøgelsen er foretaget mere end 4 år efter ansøgningstidspunktet (den 15. januar 2013), hvorfor forbrugerne på tidspunktet for undersøgelsen (den 4.-10. oktober 2017) må antages at have været udsat for markedsføring igennem længere tid end på ansøgningstidspunktet, og dermed må forbrugerne også antages at være mere tilbøjelige til at genkende mærket end på ansøgningstidspunktet.

Efter Ankenævnets opfattelse er den hjulpne del af markedsundersøgelsen mere relevant end den uhjulpne del for den vurdering, som skal foretages i sagen, idet der i forbindelse med valgmuligheden 'farveangivelse' nævnes beklædningsgenstande som eksempel (i den hjulpne del). Respondenten hjælpes således i det mindste på vej til at drage parallellen, som ville være klar, hvis ordet var anvendt direkte i sammenhæng med de af varefortegnelsen omfattede varer.

I den hjulpne del viser markedsundersøgelsen, at 20 % af alle respondenter tillagde ordet "cream" betydningen en farveangivelse, herunder 24 % af alle kvinder, jf. bilag 30, s. 31 ff.

Denne i hvert fald til dels relevante del af undersøgelsen viser således, at i hvert fald hver femte dansker – og for så vidt angår kvinder tilnærmelsesvist hver fjerde kvinde – tillægger ordet "cream" betydningen en farveangivelse.

Dette støtter, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering, hvorefter ordet "cream" er beskrivende (deskriptivt), når det anvendes for de af varefortegnelsen omfattede varer.

Manglende særpræg ved indarbejdelse

Ifølge varemærkelovens § 13, stk. 3, kan et varemærke, der ifølge § 13, stk. 1 eller 2 skal nægtes registrering, registreres, hvis det inden ansøgningens indlevering, som følge af den brug, der er gjort af mærket, har fået fornødent særpræg.

Varemærkelovens § 13, stk. 3 er en implementering af varemærkedirektivets artikel 3, stk. 3, og skal følgelig fortolkes i overensstemmelse hermed.

EU-Domstolen har i dom af 4. maj 1999 i forenede sager C-108/97 og C-109/97 (CHIEMSEE) fortolket indholdet af direktivets artikel 3, stk. 3, og har fastslået, at dokumentation for indarbejdelse skal vise, at

"[...] de relevante omsætningskredse eller i det mindste en betydelig andel af disse som følge af varemærket identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed." (præmis 52).

Der skal foretages en samlet vurdering af, om mærket er indarbejdet i fornøden grad, idet et meget beskrivende ord kræver en høj grad af indarbejdelse for at kunne registreres, mens et mindre beskrivende ord kræver en mindre grad af indarbejdelse for at kunne registreres, jf. EU-Domstolens dom af 4. maj 1999 i forenede sager C-108/97 og C-109/97 (CHIEMSEE), præmis 49-50.

Ifølge Højesterets dom, gengivet i U 2010.1979H, stilles der for ord, der hidtil har været en generel betegnelse for en vare eller tjenesteydelse af en bestemt art, strenge krav til beviset for indarbejdelse. Ordet "cream" kan ligesom en artsbetegnelse beskrive den udbudte vare, idet ordet kan fungere som en farveangivelse. Der må derfor også stilles strenge krav til beviset for, at CREAM har opnået særpræg igennem indarbejdelse.

De af DK Company A/S' nævnte domme modsiger ikke, at der skal stilles strenge krav til beviset for, at CREAM har opnået særpræg igennem indarbejdelse, idet de i dommene omhandlede mærker ikke var beskrivende for de omfattede varer og tjenesteydelser i samme grad, som CREAM er for tøj o.l.

DK Company A/S har under retssagen fremlagt en række fakturaer (bilag 61-111), omsætningstal og oplysninger om markedsføringsudgifter m.v.

Ankenævnet har i den seneste afgørelse (bilag 112) forholdt sig til den nu fremlagte dokumentation i form af fakturaerne, DK Company A/S' omsætningsopgørelse og oplysningerne om udgifterne til markedsføring.

Ankenævnet har med rette vurderet, at selvom den nu fremlagte dokumentation viser, at DK Company A/S' brug af betegnelsen CREAM i Danmark har haft et ikke ubetydeligt omfang, er denne brug ikke tilstrækkelig til at dokumentere, at CREAM er blevet indarbejdet som varemærke for DK Company A/S. Dette er ikke tilfældet, når der som i denne sag er tale om en betegnelse, der som udgangspunkt er beskrivende for de varer og tjenesteydelser, som mærket er ansøgt for, jf. U 2010.1979H.

Derudover kan de to erklæringer af henholdsvis 6. juni 2013 (bilag 14) og 30. november 2016 (bilag 13) fra brancheorganisationen Dansk Mode & Textil, som DK Company A/S har fremlagt, ikke føre til en tilsidesættelse af Ankenævnets bedømmelse af særprægsvurderingen.

Der er for det første ikke grundlag for at anse erklæringerne for at være uvildige. DK Company A/S' direktør, Jens Poulsen, er medlem af bestyrelsen i Dansk Mode & Textil. Erklæringerne har derfor mere karakter af partsindlæg eller støtteerklæringer til DK Company A/S.

For det andet er erklæringerne indhentet ensidigt af DK Company A/S. Ankenævnet har derfor ikke – som det ellers gælder ved erklæringer, indhentet efter reglerne om syn og skøn – haft mulighed for at stille spørgsmål eller bidrage til grundlaget. Det er ikke muligt under retssagen at reparere på disse forhold, fordi brancheorganisationen har tilkendegivet sin holdning til sagen.

Erklæringen af 6. juni 2013 (bilag 14) angår hovedsageligt mærket CREAMIE. Erklæringen indeholder alene begrænsede bemærkninger om mærket CREAM, og ikke, som anført i stævningen, s. 6 og 16, nogen bemærkning om, at CREAM er indarbejdet. Derfor har erklæringen ikke konkret betydning.

Erklæringen af 30. november 2016 (bilag 13) angår mærket CREAM. Det fremgår af erklæringen, at der ved udarbejdelsen af erklæringen blev lagt vægt på forhold, der er uden betydning for, om mærket kan anses for indarbejdet. Allerede derfor er erklæringen uden konkret bevismæssig betydning.

For det første blev der lagt vægt på, at mærket CREAM har været udbudt på markedet siden 2004, og dermed har eksisteret i mere end 12 år. På det tidspunkt, hvor varemærkeansøgningen blev indgivet (15. januar 2013), var mærket "Cream" dog højest brugt i 9 år, såfremt mærket faktisk blev udbudt på markedet siden 2004. Erklæringen angår således – udover brug frem til ansøgningstidspunktet – brug i perioden efter ansøgningstidspunktet, nemlig brug i årene 2013, 2014, 2015 og formentlig også en del af 2016.

For det andet fremgår det af erklæringen, at der blev lagt vægt på, at der er omsat for mere end 200 mio. kr. årligt under brug af mærket CREAM. Omsætningen på 200 mio. kr. årligt er dog den globale omsætning, idet den gennemsnitlige omsætning i Danmark var betydeligt lavere. Erklæringen er således baseret på en meget højere årlig omsætning, end den omsætning, der er relevant ved vurderingen af, om mærket kan anses for indarbejdet i Danmark.

Derudover skal det bemærkes, at der i erklæringen blev lagt vægt på, at de øverste resultater ved søgning på søgetjenesten Google på ordet "cream" er internetsider, der sælger varer mærket med CREAM. Dette kan imidlertid ikke, som erklæringen

synes at lægge til grund, begrundet, at den relevante kundekreds betragter ordet "cream" mere som en angivelse af oprindelse end som en farveangivelse. Det må anses for sandsynligt, at søgeresultaterne er påvirket af, at hjemmesiderne, der sælger varer under mærket CREAM, har betalt for at få en bedre placering i søgeresultaterne.

Ligeledes skal det fremhæves, at erklæringen ikke er baseret på en medlemsundersøgelse blandt brancheorganisationens 375 medlemmer, idet Dansk Mode & Textil har henvist for en sådan til Dansk Detail.

Erklæringen har derfor ikke inddraget synspunkterne om registrering af mærket hos de erhvervsdrivende inden for den branche, Dansk Mode & Textil repræsenterer.

De to erklæringer kan på den baggrund ikke tillægges nogen bevismæssig betydning ved vurderingen af, om mærket CREAM er indarbejdet for de ansøgte varer i klasse 18 og 25.

Samlet er den fremlagte dokumentation for brugen af mærket CREAM i perioden før indgivelsen af varemærkeansøgningen således ikke tilstrækkelig til at godtgøre, at mærket igennem indarbejdelse har fået fornødent særpræg.

Betingelsen i varemærkelovens § 13, stk. 3 er derfor ikke opfyldt, og CREAM kan derfor ikke registreres for de ansøgte varer i klasse 18 og 25.

Markedsundersøgelsen

Den fremlagte markedsundersøgelse dokumenterer heller ikke, at den relevante omsætningskreds i Danmark, eller en betydelig del af denne, identificerer betegnelsen CREAM med varer, der hidrører fra DK Company A/S, jf. præmis 52 i CHIEMSEE.

Der var dobbelt så mange respondenter, der uhjulpet opfattede ordet CREAM som en farveangivelse, som der var respondenter, der opfattede CREAM som et tøjmærke.

Til støtte for hjemvisningspåstanden gøres det gældende, at det falder uden for domstolskontrollen at foretage hel eller delvis ændring af Ankenævnets afgørelse. Hvis Sø- og Handelsretten finder, at Ankenævnet har undladt at tillægge bestemte omstændigheder betydning, som burde være indgået i sagen, eller har tillagt bestemte omstændigheder betydning, som ikke burde være indgået i sagen, og hvis dette findes at have væsentlig betydning for afgørelsen, skal retten ikke ændre afgørelsen, men hjemvise sagen til Ankenævnet med henblik på at træffe ny afgørelse.

Ad over for DK Company A/S' subsidiære påstand

DK Company A/S har subsidiært påstået Ankenævnet tilpligtet til at anerkende, at varemærkeansøgning VA 2013 00101 CREAM <w> skal registreres endeligt med en nærmere angiven disclaimer.

Denne sag angår en prøvelse af Ankenævnets afgørelser af 14. oktober 2016 (bilag 2) og 15. februar 2019 (bilag 112) og omfanget af Sø- og Handelsrettens prøvelse er følgelig afgrænset hertil.

Ankenævnet har ikke haft anledning til at prøve, om mærket CREAM kan registreres som varemærke for de ansøgte varer, såfremt der i varefortegnelsen måtte blive indsat en disclaimer som foreslået, dvs. en 'erklæring' om, at varemærket ikke omfatter tøj mv., der er cremefarvede ("cream"), og der foreligger således ikke et prøvelsesgrundlag i forhold til den subsidiære påstand.

Det følger af almindelige principper om prøvelse af forvaltningsafgørelser, at domstolene alene kan tage stilling til forhold og spørgsmål, som forinden har været forelagt myndigheden.

DK Company A/S' subsidiære påstand skal derfor afvises.

Til støtte for frifindelses- og hjemvisningspåstanden gøres samme anbringender gældende, som Ankenævnet har anført til støtte for frifindelses- og hjemvisningspåstandene over for DK Company A/S' principale påstand.

..."

Rettens begrundelse og resultat

Det kan lægges til grund, at der ikke er fremkommet nye oplysninger for retten i forhold til grundlaget for Ankenævnets seneste afgørelse af 15. februar 2019.

Herefter og efter indholdet af de foreliggende oplysninger samt Ankenævnets begrundelse og afgørelse finder retten, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte den anførte afgørelse.

Ankenævnet frifindes derfor DK Companys principale påstand.

For så vidt angår DK Companys subsidiære påstand om adgang til registrering af varemærket med en såkaldt disclaimer bemærkes, at denne påstand ikke kan anses at udgøre 'det mindre i det mere' i forhold til DK Companys principale påstand, da kravet og de anførte synspunkter til støtte herfor ikke har indgået ved sagens behandling i Ankenævnet og i øvrigt heller ikke i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Denne påstand afvises derfor, og DK Company henvises til eventuelt at rejse en ny sag herom ved Patent- og Varemærkestyrelsen.

Efter sagens udfald skal DK Company betale sagsomkostninger til Ankenævnet. Beløbet, der alene er til dækning af advokatudgifter, fastsættes efter sagens karakter, forløb og omfang til 20.000 kr., inkl. moms.

THI KENDES FOR RET:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes for DK Company A/S' principale påstand, og DK Company A/S' subsidiære påstand afvises.

DK Company A/S skal inden 14 dage betale 20.000 kr. i sagsomkostninger til Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

Publiceret til portalen d. 29-08-2019 kl. 10:00

Modtagere: Sagsøger DK COMPANY A/S, Advokat (H) Eva Nødskov Aaen,
Sagsøgte Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Advokat (L) Regitze
Aalykke Hansen