

RESUMÉ:

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 191/01 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 stor mængde 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 A/S en ansøgning om registrering af ordmærket CREAM for:

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; Benvarmere; 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 fodboldstøvler; Konfektion [beklædning]; Korseletter; Korsetter; Kortærmede bluser; Kraver; Læderimiteret tøj; Lædertøj; Leggings [bukser]; Liberier; Lommer til beklædning; Manchetter [beklædning]; Manipler [armbind til messepræster]; Mantiller; Muffediser; Muffer [beklædning]; Nederdele; Ørevarmere [beklædning]; Overfrakker; Overlæder til fodtøj; Pandebånd [beklædning]; Pelsværk [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 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.

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver i forbindelse med design, produktion, markedsføring 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, 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; Benvarmere; 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]; Korsetletter; Korsetter; Kortærmede bluser; Kraver; Læderimiteret tøj; Lædertøj; Leggings [bukser]; Liberier; Lommer til beklædning; Manchetter [beklædning]; Manipler [armbind til messepræster]; Mantiller; Muffediser; Muffer [beklædning]; Nederdele; Ørevarmere [beklædning]; Overfrakker; Overlæder til fodtøj; Pandebånd [beklædning]; Pelsværk [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 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.

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 genovervejset 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. Yderligere 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 farvebetegnelse. Se appendiks.

Vi har før afslået mærkerne VA 1983 01477 RØD 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 af farven 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 ordbogsopslag ovenfor, at både "cremet" og "creamy" netop er farveangivelser og anvendes som sådan. At ordene "cremet" og "creamy" også har andre betydninger, herunder kan henvises til en vares konsistens, er uden betydning, hvilket bl.a. fremgår af EU-Domstolens afgørelse af 23. oktober 2003 i sagen C-191/01 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, *Windsurfing Chiemsee*, C-102/07, *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 1993 02404 **Hvid Kæmpe** <w> for klasse 30
Der er tale om 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 for en 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 ansøgningstidspunktet, 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 denne 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 brancheerklæringen 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-191/01 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 understøttes, 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 Guidelines 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 EMERALD 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 adskillelsesevne.
- 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 mærke for 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 adskillelsesevne

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 Gyldendals 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 ”sand beige”, varen ”Florence underdress – MIN 1” 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 ”Moulin Cardigan-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-191/01 P *Doublemint*.

Du skriver dog, at (din **fremhævnning**) ”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 **fremhævnning**) ”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-191/01 P *Doublemint*, at det er tilstrækkeligt for, at et ord skal anses for at være uden særpræg, at ordet i blot ét af dets mulige betydninger beskriver en egenskab ved varerne eller tjenesteydelserne.

Styrelsen mener derfor, at sag C-191/01 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 Guidelines om ”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 1993 02404 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 A/S på vegne klager, DK Company A/S, uddybet klage som følger:

”... Under henvisning til ovenstående verserende anke ved Ankenævnet for Patentet 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 indarbejde 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 spektrum 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 omsætningstillene 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, et 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 A/S på vegne klager, DK Company A/S 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. ”ISOLERINGS-GRUPPEN” 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...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 14. oktober 2016.