

## **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 hovedproblemstillinger: 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 Bandpræsentation, efterår 2010

Bilag 50: CREAM pressemeddelelse, efterår 2010

Bilag 51: CREAM pressemeddelelse, juni 2011

Bilag 52: CREAM Bandpræsentation, 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 CREAM-produkter 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...”

*Kendelsens rigtighed bekræftes.*

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker*