

RESUMÉ:

AN 2019 00037 – VA 2019 01497 BODYBALANCE <w> – Afslag

Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte afslag på registrering af det ansøgte ordmærke VA 2019 01497 BODYBALANCE, idet mærket fandtes at være beskrivende for de ansøgte varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 41. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.

KENDELSE:

År 2020, den 9. juli afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Henrik Rothe, Tine Sommer, Jens Schovsbo og Ulla Wennermark) følgende kendelse i sagen **AN 2019 00037**

Klage fra

Les Mills International Limited, New Zealand
v/ Lundgrens Advokatpartnerselskab
Ansøger

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 4. december 2019 vedr.
afslag på registrering af VA 2019 01497 BODYBALANCE <w>

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen og de af styrelsen angivne begrundelser herfor. For så vidt angår de af klager for ankenævnet fremførte anbringender, kan ankenævnet tiltræde styrelsens vurdering i udtalelse af 2. marts 2020.

Under henvisning til ovenstående stadfæstes afgørelsen i sagen.

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 4. december 2019 stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 28. juni 2019 ansøgte Plesner Advokatpartnerselskab, på vegne af Les Mills International Limited, om registrering af ordmærket BODYBALANCE for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 9: Indspilninger af lyd; videooptagelser; audiovisuelle optagelser; digital musik til download fra internettet; digitale optagelser;

Klasse 41: Fritidsaktiviteter og undervisningsvirksomhed; sportsarrangementer; undervisning; produktion og ledelse af øvelser i forbindelse med musikkurser og -programmer; Undervisning i legemsøvelser og -træning; Tjenester ydet af helseklubber [helbreds- og fitnessstræning]; Tjenesteydelser vedrørende sportsklubber; Fitnessklubber; Sportsundervisning, -træning og -instruktion; Afholdelse af onlinetræningssessioner inden for fysisk træning; Sport- og fitnessydelser; tilvejebringelse af oplysende helse- og fitnessinformation;

I brev af 1. juli 2019 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at mærket umiddelbart ikke kunne offentliggøres, idet styrelsen fandt mærket beskrivende for de ansøgte varer og tjenesteydelser.

Den 25. oktober 2019 meddelte Lundgrens Advokatpartnerselskab, at selskabet overtog repræsentationen af ansøger i sagen. Styrelsen blev samtidig anmodet om at træffe en endelig afgørelse i sagen.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 4. december 2019 følgende afgørelse i sagen:

”... Afslag på ansøgning om registrering af dit varemærke BODYBALANCE

Vi henviser til dit brev fra den 12. november 2019, hvori du beder om, at vi træffer afgørelse i sagen på baggrund af vores tidligere fremsendte brev.

Vi afslår således din ansøgning for de ansøgte varer og tjenesteydelser, nemlig:

Klasse 9:

Indspilninger af lyd; videooptagelser; audiovisuelle optagelser; digital musik til download fra internettet; digitale optagelser.

Klasse 41:

Fritidsaktiviteter og undervisningsvirksomhed; sportsarrangementer; undervisning; produktion og ledelse af øvelser i forbindelse med musikkurser og -programmer; Undervisning i legemsøvelser og -træning; Tjenester ydet af helseklubber [helbreds- og fitnessstræning]; Tjenesteydelser vedrørende sportsklubber; Fitnessklubber; Sportsundervisning, -træning og -instruktion; Afholdelse af onlinetræningssessioner inden for fysisk træning; Sport- og fitnessydelser; tilvejebringelse af oplysende helse- og fitness-information.

Det ansøgte varemærke har ikke det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres for disse varer/tjenesteydelser.

Dit mærke består af ordet BODYBALANCE, som fra engelsk kan oversættes til "kropsbalance".

Balance kan både indbefatte en bogstavelig fysisk ligevægt, men kan også angive en psykisk ligevægt/harmoni, jf. Den Danske Ordbogs definition af ordet "balance"¹.

[¹: Se <https://sproget.dk/lookup?SearchableText=balance>]

Ordet "kropsbalance" kan således forstås som vedrørende kroppens psykiske eller fysiske ligevægt.

I relation til de ansøgte varer i klasse 9, som omfatter diverse lyd og billedoptagelser, kan mærket angive, indspilningernes indhold, f.eks. at der er tale om. træningsvideoer eller terapeutiske lydindspilninger, som kan anvendes til at opnå en fysisk eller psykisk balance i kroppen.

I relation til de ansøgte tjenesteydelser i klasse 41, kan de være tale om aktiviteter hvis formål er at udøverne opnår kropsbalance gennem legemsøvelser af forskellig art. I forhold til informationsydelserne, kan fitness- og helseinformation også vedrøre emnet kropsbalance.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 16, jf. § 13, stk. 1, nr. 3 vedrørende beskrivende varemærker...”

Denne afgørelse blev med brev af 20. december 2019 fra Lundgrens Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Les Mills International Limited, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

”... I henhold til varemærkelovens § 46 fremsættes på vegne af Les Mills International Limited, New Zealand (”Klager”) hermed klage over den af Patent- og Varemærkestyrelsen (”Indklagede”) truffne afgørelse af 4. december 2019 vedrørende dansk varemærkeansøgning VA 2019 01497 BODYBALANCE (ordmærke) (”Ordmærket”). Den nævnte afgørelse betegnes herefter ”Afgørelsen”.

I Afgørelsen fastholder Indklagede sit afslag af 1. juli 2019 (”det Foreløbige Afslag”), der afsløgte Klagers ansøgning. Afgørelsen fremlægges som **bilag 1** og det Foreløbige Afslag som **bilag 2**. Udskrift af det Ansøgte Varemærke fremlægges som **bilag 3**.

1. PÅSTAND

Klager nedlægger påstand om, at Afgørelsen omgøres, hvormed Ordmærket skal registreres for samtlige ansøgte varer.

I det tilfælde at sagen sendes tilbage til Patent- og Varemærkestyrelsen til fornyet behandling, anmoder Klager om, at det indbetalte klagegebyr tilbagebetales.

2. AFGØRELSEN

Indklagede har i Afgørelsen afslået Ansøgers ansøgning om registrering af Ordmærket for følgende ansøgte varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 41:

Klasse 9: Indspilninger af lyd; videooptagelser; audiovisuelle optagelser; digital musik til download fra internettet; digitale optagelser.

Klasse 41: *Fritidsaktiviteter og undervisningsvirksomhed; sportsarrangementer; undervisning; produktion og ledelse af øvelser i forbindelse med musikkurser og -programmer; Undervisning i legemsøvelser og -træning; Tjenester ydet af helseklubber [helbreds- og fitnessstræning]; Tjenesteydelser vedrørende sportsklubber; Fitnessklubber; Sportsundervisning, -træning og -instruktion; Afholdelse af onlinetræningssessioner inden for fysisk træning; Sport- og fitnessydelser; tilvejebringelse af oplysende helse- og fitnessinformation.*

(“De Afslåede Varer”)

Afslaget begrundes med, at Ordmærket nægtes registrering for de Afslåede Varer i henhold til Varemærkelovens § 16, jf. § 13, stk. 1, nr. 3, da Indklagede finder, at mærket er beskrivende for de ansøgte varer og tjenesteydelser.

3. KLAGER

Klager er en New Zealandsk udbyder af bl.a. fitnesscentre, sports- og fitnessudstyr samt fitness- og sportsydelser, herunder træningsprogrammer. Klagers virksomhed blev oprindeligt etableret af den firdobbelte olympiske mester Les Mills i 1968, og har siden vækstet sine aktiviteter og licenstagere massivt både online og fysisk til nu at dække store dele af verden, herunder Danmark.

Klager udbyder gennem sit store netværk i Danmark ydelser i det meste af Danmark gennem talrige lokationer, se eksempelvis udskrift fra Klagers hjemmeside (link:

<https://www.lesmills.com/workouts/fitness-classes/bodybalance/#/facType=inline&filterType=0&classes=bb&lat=55.70628091899302&lng=10.803131140136658&zoom=9>) samt **bilag 4**.

4. DET ANSØGTE VAREMÆRKE

Ordmærket BODYBALANCE har ikke nogen betydning på dansk. Således fremkommer der ingen resultater, når BODYBALANCE slås op i Den Danske Ordbog, jf. **bilag 5**.

I Afgørelsen begrundes Indklagede afslaget med, at BODYBALANCE består af et ord, der ”fra engelsk kan oversættes til ’kropsbalance’”. Indklagede henviser til forståelsen af ordet ”balance” til Den Danske Ordbog, hvoraf fremgår, at ”Balance kan både indbefatte en bogstavelig fysisk ligevægt, men kan også angive en psykisk ligevægt/harmoni”, hvorefter det konkluderes, at Ordmærket kan oversættes til ”kropsbalance”. Dette ord eksisterer imidlertid heller ikke i det danske sprog og har intet særskilt meningsindhold.

Der findes utallige udtryk og sammensætninger, der indeholder ordet ”balance”, herunder blandt andet balanceakt, balancepolitik, balancepunkt, balanceøvelse, betalingsbalance, handelsbalance, overbalance, saltbalance, valutabalace, væskebalance, jf. **bilag 6**, der er en udskrift fra Den Danske Ordbog over orddannelse. Der ses imidlertid ingen sammensætning med ordet ”body” eller for den sags skyld den danske term herfor ”krop”.

For at afslå registrering af et varemærke, må der være en direkte og konkret sammenhæng mellem varemærket og de varer eller tjenesteydelser, som varemærket afslås for. BODYBALANCE er som nævnt ikke et dansk ord, og det ord, Indklagede referer til, nemlig ”balance”, står ikke alene. Det sammensatte ord BODYBALANCE har ingen særskilt betydning på dansk, ligesom det oversatte ord ”kropsbalance” heller ingen betydning har. EUIPO og andre europæiske såvel som engelsktalende varemærkemyndigheder har da også accepteret sådanne ord (f.eks. er Klager indehaver af med Ordmærket identiske ordmærker registreret i EU, Norge og Hong Kong), j f. pkt. 5. Som det fremgår af pkt. 6, har Indklagede ligeledes også i en lang række andre tilfælde opnået registrering af det sammensatte engelske ord.

Der er således tale om et sammensat ord, der ingen selvstændig betydning har på hverken dansk eller engelsk, men det kræver abstrakt tænkning at ilægge Ordmærket nogen betydning, og der er således ikke en direkte og konkret sammenhæng til de Afslåede Varer, som ellers anført af Indklagede i Afgørelsen, der her rækker udover hvad rimeligt kan forventes. Man kan således ikke vurdere mærket ved at dekonstruere mærkebestanddelene for at finde hver del beskrivende – det må vurderes samlet – hvilket da også illustreres ved at andre europæiske såvel som engelsktalende myndigheder har accepteret registrering af tilsvarende ordmærker, jf. det følgende.

5. SAMME ANSØGNING I ANDRE LANDE

Nærværende sag omhandler som nævnt en dansk registrering af mærket BODYBALANCE. Selvsamme ordmærke er blevet accepteret i EU, jf. Klagers EU-varemærkeregistrering 003988441 BODYBALANCE (ord), hvilket fremgår af **bilag 7**. EU-myndigheden har i sin behandling foretaget en vurdering af varemærket i forhold til samtlige medlemsstaters sprog, herunder også engelsk, og har således ikke har fundet grund til at afvise varemærket ud fra varemærkets betydning i forhold til en engelsktalende afsætningskreds. Som det fremgår af bilag 7, er mærket således blevet accepteret for de samme varer og tjenesteydelser, som nærværende ansøgning omfatter (klasse 9 og 41) såvel som klasse 16, 25 og 28 herudover.

Klagers designeringer af samme mærke er endvidere blevet accepteret i andre EU-lande, nemlig i Østrig. Klagers Internationale Registrering nr. 749329 fremlægges som **bilag 8**, hvoraf fremgår at mærket er erklæret gyldigt i Østrig, jf. bilagets side 2.

Det bemærkes videre, at den norske varemærkemyndighed har accepteret Klagers ansøgning i Norge for klasse 9, 25 og 41, jf. varemærkeregistreringsnummer 230410, som det fremgår af **bilag 9**.

Varemærkemyndigheden i Hong Kong ("HKIPO") har ligeledes accepteret ansøgningen for samtlige ansøgte varer og tjenesteydelser (klasse 9 og 41), hvilket fremgår af **bilag 10**, der indeholder varemærkeregistrering fra HKIPO. Det bemærkes, at HKIPO således ikke har fundet grund til at afvise varemærket, og at vurderingen heraf er sket ud fra varemærkets betydning i forhold til en afsætningskreds i Hong Kong, hvor engelsk også er officielt sprog.

Endelig har Klager opnået registrering af samme varemærke i en række lande verden over, hvilket fremgår af **bilag 11**.

6. INDKLAGEDES TIDLIGERE PRAKSIS

Indklagede anfører som nævnt i Afgørelsen, at der er tale om manglende særpræg pga. betydningen af første del af det sammensatte ord, der udgør Ordmærket. Indklagede har imidlertid i mange tidligere tilfælde accepteret sådanne sammensatte ord som varemærker. Blandt andet er følgende varemærker accepteret (udskrifter af de nævnte registreringer fremlægges som **bilag 12**):

VA 2015 02810 SLIDE OVER (klasse 9)

VA 2006 03723 BODYFLOW (klasse 41)

VA 2004 02376 LOLLY POPS (klasse 30)

At der kan være tale om et sammensat engelsk ord, er således ikke tilstrækkeligt til, at et varemærke afvises.

7. TIDLIGERE PRAKSIS FRA EUIPO

Der henvises til det ovenfor nævnte faktum, at EUIPO har registreret et med Ordmærket identiske mærke i bl.a. de samme klasser, jf. bilag 7.

Herudover har EUIPO i flere tidligere tilfælde accepteret sammensatte engelske ord, herunder blandt andre BODYPUMP (EUTM 004010435), BODYFLOW (W00936878), BODYSHAPER (W11090570), der fremlægges som **bilag 13**.

Det følger af ovenstående praksis, at skal et varemærke afslås som beskrivende og på grund af manglende særpræg, må der være en direkte og konkret forbindelse til de varer eller tjenesteydelser, som varemærket søges registreret for, eller en direkte og konkret forbindelse til en egenskab ved disse varer eller tjenesteydelser. Dette er ikke tilfældet her.

Endelig henvises til følgende afgørelser fra EUIPO's Board of Appeal (**bilag 14**), der fremlægges på engelsk og tysk (der vedlægges for de tysksprogede afgørelser tillige uofficiel oversættelse):

R 2698/2017-4, hvorefter THERMOGUARD (ordmærke) blev accepteret for varer i klasse 7 og 11,

R 2578/2017-4, hvorefter POLYSMART (ordmærke) blev accepteret for varer i klasse 1 samt

R 62/2017-4, hvorefter LIGATURF (ordmærke) blev accepteret for varer og tjenesteydelser i klasse 27 og 37

Det fremgår af disse afgørelser, at selvom hver af ordelementerne i de ansøgte varemærker i sig selv kunne opfattes beskrivende for de ansøgte varer og tjenesteydelser, fandtes sammensætningerne at have det fornødne særpræg.

8. KONKLUSION

Det kan således konkluderes, at BODYBALANCE besidder det nødvendig særpræg for at opnå varemærkeregistrering i medfør af varemærkelovens § 13.

Som det fremgår af ovenstående, har Indklagede i nærværende sag foretaget en vurdering, der er strengere end den vurdering, der er foretaget dels af EUIPO, dels af øvrige varemærkemyndighederne.

På baggrund heraf anmodes Ankenævnet for Patenter og Varemærker om at omgøre Afgørelsen, således at Ordmærket registreres for samtlige ansøgte varer og tjenesteydelser...”

I brev af 2. marts 2020 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”... Klager har overfor Ankenævnet og for første gang bestridt styrelsens konklusion om, at mærket BODYBALANCE er beskrivende for nærmere angivne varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 41. Klager har i den forbindelse bl.a. henvist til, at mærket er registreret i en række jurisdiktioner, herunder i bl.a. EU, Norge, Tyskland og Østrig.

Derudover har klager henvist til, at ordet ”bodybalance” ikke har en kendt betydning på engelsk, ligesom en oversættelse heraf til dansk til ordet ”kropsbalance” heller ikke skaber et meningsgivende dansk ord.

Styrelsen er dog uenig heri, idet styrelsen finder, at der er tale om en naturlig ordsammensætning, der er umiddelbart forståelig for en dansk omsætningskreds.

I Danmark er det almindeligt at bruge vendingen, at ”kroppen er i balance” i forbindelse med emner som sundhed og motion. Søger man således på Google på sætningen ”krop i balance”, findes et stort antal hits (ca. 31.000), hvor denne vending anvendes i forbindelse med bl.a.

artikler med emner som helse, kost og motion, samt hjemmesider for diverse serviceudbydere inden for sammen emner, herunder for kiropraktikere, kostvejledere, sportsklubber og motionscentre.

Det er følgelig styrelsens opfattelse, at ordet ”bodybalance” umiddelbart og uden videre vil blive forstået af en dansk omsætningskreds i betydningen ”kropsbalance”, der i relation til de omhandlede varer og tjenesteydelser blot angiver, at formålet med disse er, at der opnås ”en krop i balance”.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 4. december 2019 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I e-mail af 17. marts 2020 meddelte Lundgrens Advokatpartnerselskab, at klager ikke havde kommentarer til styrelsens udtalelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe
Formand