

RESUMÉ

Delvist afslag vedr. MP1180255 ECOLAB - AN 2020 00023

Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte delvist afslag på designering af MP1180255 i Danmark, hvorefter registreringen ikke blev accepteret for en række af de ansøgte tjenesteydelser i klasse 42. Afslaget blev begrundet med, at varemærket ikke har det fornødne særpræg til registrering for de pågældende tjenesteydelser. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 8. juni 2021

Sag AN 2020 00023

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 4. december 2020 vedr. delvist afslag på designering af MP1180255 ECOLAB i Danmark

fra

ansøger af registreringen:
Ecolab USA Inc., USA
(Chas. Hude A/S)

Afgørelsen er truffet af formand Henrik Rothe, næstformand Tine Sommer samt de sagkyndige medlemmer Eva Nødskov Aaen og Eva K. Borgen.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Sagens baggrund

Patent- og Varemærkestyrelsen modtog den 30. september 2019 designeringsdokument vedrørende det ansøgte mærke MP1180255 ECOLAB for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 1: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; chemically-treated non-medical test strips to improve food safety and prevent waste in the food service industry; chemical preparations for testing swimming pool water; chemical composition applied to the hands for use in the detection, enumeration and identification of microorganisms; chemical composition for solidification of fluids and for absorbing spills; chemical stone sealers that penetrate the stone to provide sealing protection; chemical test paper; chemicals for treating hazardous waste; defoaming agents; textile-impregnating chemicals, textile-waterproofing chemicals; stain repellents and protectants for carpets; stain repellents for textiles; fabric protectant for textiles; waste water treatment chemicals for industrial use; chemicals for industrial purposes; chemical water conditioner for commercial, industrial and institutional laundry use; water softening chemicals; water treatment and purifying chemicals for use in swimming pools and spas; water treatment chemicals for use in cooling towers and boilers; wetting agents; anti-static preparation for electronic equipment; granular absorbent organic mineral-based compositions used to absorb liquid spills.

Klasse 37: Building construction; repair; installation services; boiler cleaning and repair; consulting services in the field of comprehensive cleaning, disinfecting, sanitizing and pest elimination for the food service, lodging, and healthcare industries; consulting services provided to supermarkets regarding cleaning, sanitation, pest elimination and fumigating; installation of air freshener and odor neutralizer dispensers; installation of renewable energy generation equipment; installation, maintenance, and repair of clean-in-place equipment and automated cleaning systems in the food and beverage industry; installation, maintenance, and repair of commercial kitchen equipment; installation,

maintenance, and repair of dish machines, laundry equipment, dispensers for cleaning, disinfecting, and sanitizing preparations, water filtration systems, and pool and spa water treatment systems; installation, maintenance, and repair of equipment and apparatus for the vehicle care industry; installation, maintenance, and repair of insect and rodent traps and bait stations; installation, maintenance, and repair of water treatment and filtration equipment and control systems to analyze water usage and treatment; leasing of floor maintenance equipment; leasing of pool and spa equipment for pool and spa cleaning; leasing of water softening equipment for pool and spa cleaning; termite and pest control other than for agricultural purposes and consultancy thereof; swimming pool and spa maintenance and cleaning services; technical support services, namely, technical advice related to the installation and repair of vehicle wash equipment and apparatus; pool and spa maintenance consultation services; consulting services in the field of institutional and janitorial cleaning and sanitation; installation, maintenance and repair of computer hardware.

Klasse 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; bacteriological research and testing; environmental testing and inspection services; food safety testing and consultation related thereof; inspection of cleaning and sanitation systems for quality control; calibration in the field of commercial kitchen equipment; custom design and engineering of clean-in-place systems and equipment, automated cleaning systems, and control systems for cleaning systems; inspections of commercial kitchen equipment for quality control; testing services for the certification of quality or standards in the field of water care, water usage, energy usage and waste reduction; testing, analysis, and evaluation of water quality; providing temporary use of on-line, non-downloadable software for monitoring and analyzing water usage and conditions data remote monitoring services of pool and spa water quality apparatus; providing quality assurance services in the field of cleaning, disinfecting, sanitizing, personal hygiene and pest elimination for the beverage, dairy and food processing industry; food safety testing and

consultation related thereto; providing information in the field of food safety testing and consultation; design of advertising materials for others.

Styrelsens meddelte den 20. november 2019 foreløbigt afslag på registrering af ansøgningen for flere af de ansøgte varer og tjenesteydelser i klasse 37 og 42.

Ansøgers repræsentant præciserede den 24. marts 2020 de ansøgte varer og tjenesteydelser i klasse 37 og fastholdt den oprindelige ansøgte varefortegnelse for klasse 42.

Styrelsen meddelte i brev af 29. juni 2020, accept på præciseringen af varefortegnelsen i klasse 37. Styrelsens fastholdt sit foreløbige afslag for flere varer og tjenesteydelser i klasse 42.

Den 29. oktober 2020 anmodede ansøgers repræsentant om en afgørelse i sagen.

Den 4. december 2020 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende afgørelse i sagen:

**”... Afslag på gyldighed i Danmark af din internationale registrering 1180255
ECOLAB**

Vi skrev til dig i vores brev fra den 29. juni 2020, at vi ville afslå dit varemærke for visse varer og tjenesteydelser hvis vi ikke modtog et svar fra dig.

Du har siden anmodet om, at der træffes afgørelse i sagen.

Vi afslår designeringen for følgende:

Klasse 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; bacteriological research and testing; environmental testing and inspection services; food safety testing and consultation related thereof; inspection of cleaning and sanitation systems for quality control; calibration in the field of commercial kitchen equipment; custom design and engineering of clean-in-place systems and equipment, automated cleaning systems, and control systems for cleaning systems; inspections of

commercial kitchen equipment for quality control; testing services for the certification of quality or standards in the field of water care, water usage, energy usage and waste reduction; testing, analysis, and evaluation of water quality; food safety testing and consultation related thereto; providing information in the field of food safety testing and consultation.

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

Mærket vil i Danmark blive forstået som en sammensætning af de engelske, og i Danmark forståede ord, ECO (økologisk) og LAB (laboratorium). I sammensætning og i relation til de varer, som vi mener det mangler særpræg for, vil mærket derfor blot blive opfattet som en angivelse af, at disse tjenesteydelser udføres af et laboratorium efter økologiske standarder eller et laboratorium, der opererer indenfor det økologiske område.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 16, stk. 1, jf. § 13, stk. (1) (3)..."

Denne afgørelse blev med brev af 10. december 2020 fra Chas. Hude A/S på vegne af klager, Ecolab USA Inc., indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende samt 11 bilag:

"... På vegne af Klager, Ecolab USA Inc., skal jeg hermed klage over Patent- og Varemærkestyrelsens afslag dateret den 4. december 2020 på gyldighed i Danmark af international registrering MP1180255 ECOLAB for:

01: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; chemically-treated non-medical test strips to improve food safety and prevent waste in the food service industry; chemical preparations for testing swimming pool water; chemical composition applied to the hands for use in the detection, enumeration and identification of microorganisms; chemical composition for solidification of fluids and for absorbing spills; chemical stone sealers that penetrate the stone to provide sealing protection;

chemical test paper; chemicals for treating hazardous waste; defoaming agents; textile-impregnating chemicals, textile-waterproofing chemicals; stain repellents and protectants for carpets; stain repellents for textiles; fabric protectant for textiles; waste water treatment chemicals for industrial use; chemicals for industrial purposes; chemical water conditioner for commercial, industrial and institutional laundry use; water softening chemicals; water treatment and purifying chemicals for use in swimming pools and spas; water treatment chemicals for use in cooling towers and boilers; wetting agents; anti-static preparation for electronic equipment; granular absorbent organic mineral-based compositions used to absorb liquid spills.

37: Building construction; installation of air freshener and odor neutralizer dispensers; installation of renewable energy generation equipment; installation, maintenance, and repair of clean-in-place equipment and automated cleaning systems in the food and beverage industry; installation, maintenance, and repair of commercial kitchen equipment; installation, maintenance and repair of computer hardware; installation, maintenance, and repair of dish machines, laundry equipment, dispensers for cleaning, disinfecting, and sanitizing preparations, water filtration systems, and pool and spa water treatment systems; installation, maintenance, and repair of equipment and apparatus for the vehicle care industry; insect, rodent and pest extermination and control services including installation, maintenance, and repair of insect and rodent traps and bait stations; installation, maintenance, and repair of water treatment and filtration equipment and control systems to analyze water usage and treatment; boiler cleaning and repair; consulting services in the field of comprehensive cleaning, disinfecting, sanitizing and pest elimination for the food service, lodging, and healthcare industries; consulting services provided to supermarkets regarding cleaning, sanitation, pest elimination and fumigating; installation of air freshener and odor neutralizer dispensers; installation of renewable energy generation equipment; installation, maintenance, and repair of clean-in-place equipment and automated cleaning systems in the food and beverage industry; installation, maintenance, and repair of commercial kitchen equipment; installation, maintenance, and repair of dish machines, laundry equipment, dispensers for cleaning, disinfecting, and sanitizing preparations, water filtration systems, and pool and spa water treatment systems; installation, maintenance, and repair of equipment and apparatus for the vehicle care industry; installation, maintenance, and repair of insect and rodent traps and bait stations; installation, maintenance, and repair of water treatment and filtration equipment

and control systems to analyze water usage and treatment; leasing of floor maintenance equipment; leasing of pool and spa equipment for pool and spa cleaning; leasing of water softening equipment for pool and spa cleaning; termite and pest control other than for agricultural purposes and consultancy thereof; swimming pool and spa maintenance and cleaning services; technical support services, namely, technical advice related to the installation and repair of vehicle wash equipment and apparatus; pool and spa maintenance consultation services; consulting services in the field of institutional and janitorial cleaning and sanitation; installation, maintenance and repair of computer hardware.

42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; bacteriological research and testing; environmental testing and inspection services; food safety testing and consultation related thereof; inspection of cleaning and sanitation systems for quality control; calibration in the field of commercial kitchen equipment; custom design and engineering of clean-in-place systems and equipment, automated cleaning systems, and control systems for cleaning systems; inspections of commercial kitchen equipment for quality control; testing services for the certification of quality or standards in the field of water care, water usage, energy usage and waste reduction; testing, analysis, and evaluation of water quality; providing temporary use of on-line, non-downloadable software for monitoring and analyzing water usage and conditions data remote monitoring services of pool and spa water quality apparatus; providing quality assurance services in the field of cleaning, disinfecting, sanitizing, personal hygiene and pest elimination for the beverage, dairy and food processing industry; food safety testing and consultation related thereto; providing information in the field of food safety testing and consultation; design of advertising materials for others.

Påstand:

Designering 1180255 for ordmærket ECOLAB accepteres i Danmark for alle de ansøgte varer.

Sagsfremstilling:

Designering af Danmark for varemærket MP1180255 blev indgivet den 25. juli 2019 til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Den 29. juni 2020 gav Patent- og Varemærkestyrelsen endeligt afslag på gyldighed i Danmark af mærket.

Afslaget blev begrundet med henvisning til varemærkelovens § 16, stk. 1, jf. § 13, stk. 1, nr. 3, og Styrelsen bemærkede blandt andet, at ECOLAB mærket ikke havde det nødvendige særpræg, da:

"We have found that the mark is descriptive in relation to the above-mentioned goods and services.

The mark consists of to the average Danish consumer the sign ECOLAB will be understood as comprised of two abbreviations ECO for ecological and LAB for laboratory. In connection it will merely be understood as a laboratory constructed according to ecological standards or a laboratory dealing with matters in the area of ecology."

Styrelsen vurderede desuden, at: *"ECOLAB alene vil blive opfattet som et anprisende udsagn, og ikke vil blive opfattet som et varemærke"*.

I brev af 29. juni 2020 bemærkede Styrelsen også, at: "Det ansøgte mærke ECOLAB er sammensat af ECO og LAB. Ordet ECO kan i henhold til Gyldendals Store Røde engelsk-dansk ordbog slås op til øko-, altså et almindeligt forled, der er angiver at det efterfølgende er økologisk. LAB er en almindelig forkortelse for "laboratorium". Mærket vil derfor blive opfattet som et laboratorium, der kører efter økologiske principper eller undersøger, hvorvidt noget er økologisk."

Der henvises i det hele til sagens dokumenter fra Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af sagen, ligesom der vedlægges et ny bilag, jf. nedenfor.

Anbringender:

Klager gør gældende:

At neologismen ECOLAB er suggestiv og ikke alene vil blive opfattet som noget med økologi eller laboratorium,

At Patent- og Varemærkestyrelsen skal foretage en konkret vurdering af et varemærkes særpræg og ikke som udgangspunkt kan lægge til grund, at et engelsk ord, der kan slås op i en almindelig oversættelsesordbog kan anses som kendt af den almindelige danske forbruger.

Til støtte herfor noteres det, at man ved vurderingen af neologismer må se på, om det nydannede ord som helhed, har en beskrivende karakter, jf. dom af 20. september 2001, C-383/99, BABY-DRY, § 40.

Af dom af 12. februar 2004, C-265/00, BIOMILD, § 41, følger det endvidere, at en neologisme vil være at anse som beskrivende: *"medmindre der er en tydelig afvigelse mellem neologismen og den blotte sum af de bestanddele, den er sammensat af. Dette forudsætter, at neologismen - på grund af kombinationens usædvanlige karakter i forhold til de nævnte varer eller tjenesteydelser - skaber et indtryk, der ligger tilstrækkelig fjernt fra det indtryk, som er fremkaldt ved den blotte sammenlægning af de angivelser, der meddeles ved de bestanddele, den er sammensat af, således at den er mere end summen af de nævnte bestanddele."*, jf. BIOMILD § 41.

I nærværende sag er der tale om en kombination af ordene ECO og LAB, der mest naturligt vil forstås som *økonomisk eller økologisk laboratorium* i Danmark. Når ordene kombineres, dvs. ECOLAB, vil det nydannede ord være en tydelig afvigelse fra den blotte sum af bestanddele, det er sammensat af. ECOLAB-mærket giver nemlig ikke nogen umiddelbar mening i relation til de afviste varer, da det ikke giver nogen umiddelbar mening at tale om økonomilaboratorium eller endda et økologisk laboratorium eller økolab, for hvad er det? Ikke mindst bemærker jeg, at LAB på dansk ikke i sig selv har nogen kendt mening. På engelsk kan det være en både skriftlig og sproglig forkortelse for *labour* eller *laboratory*. På dansk eksisterer en tilsvarende forkortelse ikke. Meningsindholdet vil derfor heller ikke blive umiddelbart opfattet af den relevante omsætningskreds som hverken: *"beskrivende eller på anden måde have et klart og entydigt meningsindhold med en tilstrækkelig tilknytning til de relevante varer og tjenesteydelser"*, jf. Styrelsens egne Guidelines i **bilag 1**.

Som **bilag 2** vedlægges ansøgers jubilæumsudgivelse. Det fremgår heraf klart, at ansøgers navn er en sammentrækning af "Economics Laboratory," siden 1986 ECOLAB. Ansøger er en børsnoteret virksomhed, som rådgiver om og yder behandling af vand til virksomheder. Jeg henviser videre til ansøgers omtale i Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Ecolab>

ECOLAB kan muligvis antyde, at noget på en eller anden vis er videnskabeligt undersøgt ud fra en økonomisk eller anden vinkel, men hvad der menes med det i relation til de relevante varer er ikke klart og entydigt.

I den forbindelse kan det give mening at se på Styrelsens tidligere afgørelser i forbindelse med varemærkerne QUICK-HANGER PRO, PRIMAGREEN og VITAL SUNDHED, jf. **bilag 3**.

I Styrelsens afgørelse fra 6. juni 2011 vedrørende varemærket QUICK-HANGER PRO (VA 2011 01110), fandt Styrelsen, at mærket var suggestivt på grund af sammensætningen "quick-hanger", da en hanger (strop) ikke i sig selv kan være hurtig.

I afgørelsen fra 17. februar 2010 vedrørende mærket PRIMAGREEN (MP1023281) fandt Styrelsen, at PRIMA og GREEN manglede særpræg hver især, men at sammensætningen ikke er almindelig og er en kombination af dansk og engelsk. Mærket blev derfor vurderet mærket som suggestivt.

I afgørelsen fra 23. oktober 2009 vedrørende varemærket VITAL SUNDHED (VA 2009 03060) fandt Styrelsen, at mærket havde særpræg, fordi Vital kan betyde livsvigtig, og sammensætningen med sundhed ikke gav mening, da man ikke kan tale om livsvigtig sundhed, for hvad er det?

ECOLAB er som PRIMAGREEN varemærket ikke en almindelig sammensætning, og der er ligeledes tale om en kombination af et dansk og et engelsk ord. Ligesom i eksemplet med QUICK-HANGER PRO, der blev anset for suggestivt (da en strop ikke i sig selv kan være hurtig), så må ECOLAB ligeledes anses som suggestivt, da en kraft ikke i sig selv kan være solid. Mærket giver således ikke nogen mening som sådan, og ligesom man

måtte spørge sig selv om, hvad VITAL SUNDHED er, så må man også spørge sig selv om, hvad ECOLAB er.

Mærket i nærværende sag er således ikke blot en neologisme, men suggestivt, og selvom mærket antyder, at de afviste produkter har egenskaber i form af en vis solid kraft, så er det uklart, hvad det måtte betyde i relation til de pågældende produkter.

Som eksempler på suggestive mærker, der kan sammenlignes med nærværende mærke, kan i øvrigt nævnes den accepterede designering af EU af den internationale registrering af varemærket SOLID STATE, der kan betyde *fast tilstand* og således kunne antyde en vis egenskab ved de produkter, mærket omfatter, fx "solid powder for compacts" i klasse 3, jf. **bilag 4 og 5**.

EU-varemærket POWER MASK, der kan betyde fx *energi- eller styrkemaske* er publiceret for blandt andet "Therapeutic facial masks" i klasse 10, og mærket kunne også antyde en vis egenskab ved masken, nemlig at masken giver energi eller styrke til huden, jf. **bilag 6**.

Den accepterede designering af EU af den internationale registrering af varemærket POWERCELL, der er en kombination af ordene POWER og CELL og således kan oversættes til fx *styrkecelle* eller *energicelle*, for cellulose i klasse 1, kan antyde en vis egenskab ved varen, nemlig at cellulose er den styrkegivende komponent i planter cellevægge, jf. **bilag 7 og 8**.

Til trods for, at disse mærker kan antyde en vis egenskab ved de omfattede varer, så er denne antydning blot en antydning, og meningsindholdet er ikke så klart og tydeligt, at det *umiddelbart* vil blive forstået af den relevante omsætningskreds. Mærkerne leder således blot tanker hen på en egenskab ved varerne uden direkte at angive denne, og mærkerne har derfor fornødent særpræg til at kunne fungere som varemærker, jf. Patent- og Varemærkestyrelsens Guidelines om suggestive mærker i bilag 9 Samt Karnovs noter til varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3 i **bilag 10**.

Det samme er tilfældet med ECOLAB. Mærket er suggestivt og har det fornødne særpræg til at kunne accepteres for alle de ansøgte varer..."

I brev af 9. februar 2021 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”... 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 4. december 2020 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I mail af 11. februar 2021 meddelte Chas. Hude A/S på vegne af klager, Ecolab USA Inc., at styrelsens udtalelse ikke gav anledning til yderligere kommentarer.

Ankenævnet begrundelse og resultat

Patent- og Varemærkestyrelsen har i sin afgørelse af 4. december 2020 afslået at designere MP1180255 ECOLAB i Danmark for så vidt angår flere af de ansøgte tjenesteydelser i klasse 42. Styrelsen har i sin begrundelse herfor anført, at ECOLAB ikke har fornødent særpræg under henvisning til varemærkelovens § 16, stk. 1, jf. § 13, stk. 1, nr. 3. Styrelsen har navnlig fundet, at ECOLAB er beskrivende for følgende tjenesteydelser i klasse 42:

Klasse 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; bacteriological research and testing; environmental testing and inspection services; food safety testing and consultation related thereof; inspection of cleaning and sanitation systems for quality control; calibration in the field of commercial kitchen equipment; custom design and engineering of clean-in-place systems and equipment, automated cleaning systems, and control systems for cleaning systems; inspections of commercial kitchen equipment for quality control; testing services for the certification of quality or standards in the field of water care, water usage, energy usage and waste reduction; testing, analysis, and evaluation of water quality; food safety testing and consultation related thereto; providing information in the field of food safety testing and consultation.

Styrelsen bemærkede blandt andet, at mærket ECOLAB ikke har det nødvendige særpræg, da mærket i Danmark vil blive opfattet som en sammensætning af de engelske ord "ECO" og "LAB" med betydningen "økologisk" og "laboratorium". Begge ord er ifølge styrelsen almindeligt forståede i Danmark og beskriver tjenesteydelser af økologisk karakter, der udføres af et laboratorium, eller et laboratorium der opererer efter økologiske principper.

Ankenævnet kan tilslutte sig denne vurdering og er af den opfattelse, at ECOLAB ikke opfylder betingelserne for at blive opfattet som suggestivt men derimod må betragtes som beskrivende.

Under henvisning til ovenstående stadfæstes styrelsens afgørelse i sagen.

Herefter bestemmes

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 4. december 2020 stadfæstes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe
Formand