

RESUMÉ

Afslag vedr. VA 2019 01065 ”CARS.DK” <fig> – AN 2021 00051

Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte afslag på registrering af VA 2019 01065 <fig>. Styrelsen begrundede afslaget med, at varemærket er beskrivende for de ansøgte varer og tjenesteydelser, og at der ikke er dokumenteret indarbejdelse ved brug af varemærket. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 4. maj 2022

Sag AN 2021 00051

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. november 2021 vedr. afslag på registrering af figurmærket VA 2019 01065

fra

ansøger om registrering:
Via Biler A/S
(Patrade A/S)

Afgørelsen er truffet af formand Henrik Rothe, næstformand Tine Sommer samt de sagkyndige medlemmer Knud Wallberg og Jens Schovsbo.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Sagens baggrund

Den 2. maj 2019 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Patrade A/S på vegne af Via Biler A/S om registrering af figurmærket **CARS.DK** for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 12: Landkøretøjer og befordringsmidler; dele og tilbehør til landkøretøjer og befordringsmidler.

Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af befordringsmidler.

Klasse 39: Tjenester inden for leasing af biler; udlejning af transportmidler.

I brev af 25. juni 2019 meddelte styrelsen, at det ansøgte varemærke VA 2019 01065 **CARS.DK** <fig> ikke ville blive registreret som følge af, at mærket er beskrivende for de ansøgte varer og tjenesteydelser.

Den 16. december 2019 indleverede Patrade A/S på vegne af Via Biler A/S supplerende bemærkninger med henblik på en fornyet vurdering.

I brev af 17. januar 2020 fastholdt styrelsen det foreløbige afslag efter fornyet vurdering.

I mails af 10. og 13. maj indleverede Patrade A/S på vegne af Via Biler A/S supplerende bilag bl.a. med henblik på at dokumentere indarbejdelse.

I brev af 25. juni 2020 fastholdt styrelsen det foreløbige afslag efter fornyet vurdering, herunder at styrelsen ikke fandt varemærket indarbejdet.

I brev af 26. oktober 2020 indleverede Patrade A/S på vegne af Via Biler A/S supplerende argumentation for registrering af mærket.

I brev af 4. januar 2021 fastholdt styrelsen det foreløbige afslag.

Den 6. september 2021 meddelte Patrade A/S på vegne af Via Biler A/S ønske om en endelig afgørelse med henblik på at kunne anke styrelsens afgørelse.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 2. november 2021 følgende afgørelse i sagen:

”... Du får afslag på ansøgning om registrering af dit varemærke **CARS.DK**

Du har den 6. september 2021 anmodet om, at vi tager endelig stilling til ansøgningen på dit varemærke. Vi vil derfor træffe afgørelse i henhold til vores tidligere vurdering af mærket, hvilket betyder, at vi afslår din ansøgning for de varer og ydelser som du har søgt om, nemlig:

Klasse 12: Landkøretøjer og befordringsmidler; dele og tilbehør til landkøretøjer og befordringsmidler.

Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af befordringsmidler.

Klasse 39: Tjenester inden for leasing af biler; udlejning af transportmidler.

Begrundelsen for vores afslag

Ordelementer:

Dit mærke består af ordelementet ”cars” efterfulgt af tilføjelsen ”.dk”. ”Cars” kan ifølge Gyldendals Røde Ordbøger oversættes til ”biler”.

Engelsk er et af de sprog som styrelsen anser danskere for at have et generet godt kendskab til. Kan engelske ord slås op i en almindelig ovsættelsesordbog, vil styrelsen derfor som udgangspunkt vurdere ordet som kendt af en dansk omsætningskreds.

Ordet ”car” kan oversættes til ”bil”[fodnote med link til ordbog]. Ordet i en flertalsbøjning er således ”cars”.

Engelsk er et af de sprog, som styrelsen anser danskere for generelt set at have et godt kendskab til.

Kan et engelsk ord slås op i en almindelig oversættelsesordbog, vil vi som udgangspunkt anse ordet som kendt af den almindelige danske forbruger.

Desuden kan vi henvise til AN 2006 00035 - LOLLY POPS. I denne sag fandt Ankenævnet mærket registrerbart, men på baggrund af netop de engelske ords betydning og opfattelse heraf hos en velunderrettet dansk gennemsnitsforbruger og ikke på baggrund af, at mærket var formuleret på engelsk. Ankenævnet udtalte følgende i deres afgørelse:

”Et varemærke skal for at kunne registreres have fornødent særpræg, jf. Varemærkelovens § 13, stk. 1. Ifølge stk. 2 er varemærker, der udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne bl.a. varens art eller beskaffenhed udelukket fra registrering. Ved særprægsvurderingen skal der lægges vægt på den formodede opfattelse hos en almindelig oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet dansk gennemsnitsforbruger. Vurderingen har karakter af en helhedsbedømmelse. Heri indgår naturligt både opslag i ordbøger og markedsagttagelser, så som brugen af ord og vendinger i sproget, aviser, artikler på internettet m.v.”

Det er vores vurdering, at en almindelig oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet dansk gennemsnitsforbruger vil opfatte ordet ”cars” som ”biler” og særligt i relation til de ansøgte varer og ydelser – se uddybende nedenfor.

De ansøgte varer i klasse 12 er i form af *Landkøretøjer og befordringsmidler; dele og tilbehør til landkøretøjer og befordringsmidler*. Derfor kan varerne være i form af biler, samt tilbehør og dele hertil.

Tilsvarende vurderer vi, at ”cars” i forbindelse med ydelserne i klasse 27, nemlig *Reparation og vedligeholdelse af befordringsmidler*, vil blive opfattet beskrivende for omdrejningspunktet for ydelserne, nemlig reparation og vedligehold af biler.

Slutteligt vurderer vi, at ”cars” i klasse 39, *Tjenester inden for leasing af biler; udlejning af transportmidler*, vil blive opfattet beskrivende, nemlig at der er tale om leasing og udlejning af biler.

I forhold til “.dk ”-delen i mærket, vil dette kun blive opfattet som en simpel indikation på det top level domænenavn, der associeres med Danmark og ikke tilføre mærket særpræg. Hertil kan der henvises til afgørelsen T-412/18 (præmis 61) hvor retten netop udtalte, at et sådant element i et mærke er usærpræget.

Figurlige elementer:

Ordelementerne i mærket er udført i en bestemt skrifttype og i farven blå.

En skrifttype er særpræget, når den adskiller sig væsentligt fra almindeligt anvendte skrifttyper fx fra de skrifttyper, som findes i tekstbehandlingsprogrammer såsom Word. Det er vores vurdering, at skrifttypen i det ansøgte mærke vil blive opfattet som "almindelig" og derfor ikke figurligt særpræget.

Der kan i den anledning henvises til følgende mærker, hvor det grafiske udtryk blev anset for at være uden særpræg:

Biold.[®] (C-37/03 P)

Superleggera (T-464/08)

DAN CARGO (Højesteret, U.1996.115H)

I forhold til brugen af farver i skrifttyper blev vurderingen heraf skærpet i forbindelse med en praksisændring i styrelsen 1. januar 2016. (se eventuelt brugerbrev herom af 2. oktober 2015[fodnote med link til styrelsens varemærkeguidelines])

Dette var blandt andet et resultat af sagen C-49/02 Heidelberger, præmis 39, hvor domstolen anførte, at "Når bortses fra ganske særlige tilfælde, har farver ikke fra begyndelsen fornødent særpræg".

Som udgangspunkt vil tilførslen af en enkelt farve, derfor ikke tilføre mærket særpræg. Det vurderes ikke, at der er argumenter for at fravige dette udgangspunkt i nærværende ansøgning.

Styrelsen afviser, at de figurlige elementer i mærket bevirker, at mærket ud fra en helhedsvurdering har det fornødne særpræg.

Sammenholdt med vores vurdering af mærkets ordelementer fastholder styrelsen derfor at mærket mangler iboende særpræg og derfor ikke kan registreres jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Indarbejdelse af mærket:

Du har forsøgt at dokumentere mærket indarbejdet og har indsendt dokumentation til støtte herfor. Til trods for den indsendte dokumentation, har vi fundet at mærket ikke har opnået særpræg gennem indarbejdelse.

Til støtte for at mærke skulle være indarbejdet, har du oplyst, at mærket har været anvendt i mere end 15 år og at ansøger har opnået en betydelig position på det danske marked.

Som dokumentation for indarbejdelse af mærket, indsendte du 15. december 2019 ansøgers årsrapporter fra 2017 og 2018.

Der er tale om rapporter, der indeholder diverse beretninger om virksomheden samt regnskabsårets økonomiske resultat for virksomheden Cars A/S. Den indsendte dokumentation formår dog ikke at sætte det ansøgte mærke i forbindelse med de ansøgte varer og ydelser. Det skal hertil bemærkes, at den indsendte dokumentation ikke indeholder en gengivelse af mærket ej heller viser mærket brugt i forbindelse med de ansøgte varer og ydelser.

Vi har d. 10. og 13. maj 2020 modtaget yderligere indarbejdelsesmateriale.

En stor del af denne dokumentation er udateret, hvorfor den ikke vil kunne finde anvendelse som indarbejdelsesmateriale. Mærket er ansøgt 2. maj 2019 og ville ved indarbejdelse være gyldigt fra ansøgningstidspunktet. Af samme grund skal et mærket være dokumenteret indarbejdet på dette tidspunkt. Udateret materiale kan derfor ikke henføres til før ansøgningstidspunktet og kan derfor ikke dokumentere mærket indarbejdet. Det samme gør sig ligeledes gældende for dokumentation, der er dateret efter ansøgningstidspunktet.

Nedenfor gennemgås den indsendte dokumentation:

Bilag 1-3:

Skærmpoint fra hjemmeside – udaterede: Dokumentationen er i form af et udskrift fra erhvervsstyrelsen, der viser at virksomhedens binavne bl.a. er Cars.dk, branchekode og formål. Dette viser ikke mærket indarbejdet, da dokumentation ikke viser en relation til varer eller ydelser. Skærmpointet viser en registrering af virksomheden, men ikke indarbejdelse af mærket hos omsætningskredsen for de ansøgte varer og ydelser.

Facebook, Instagram mv. Opslag: 2017 til nu – viser markedsføring af mærket i relation til detailhandel med biler og leasing af biler.

Udskrift fra hjemmeside Lion-lab: Det er uklart, hvordan indholdet relaterer sig til den relevante kundekreds, da udskriftet har mere karakter af markedsføring af Lion Lab, da det viser, hvordan Via Biler og Cars.dk har fået en form for undervisning og derfor dokumenterer kompetenceløft til medarbejderne hos Cars.dk, men ikke noget i relation til den relevante kundekreds.

Bilag 4:

Dokumentationen består af udaterede foldere og det fremgår ikke, hvor mange mennesker disse foldere er nået ud til.

Desuden består dokumentation af skærmbilleder fra bilbasen og ansøgers hjemmeside.

Bilag 5-6:

Merchandise: Materialet sammenholdt med oplysninger om mængde indkøb merchandise viser en ikke ubetydelig markedsføring med merchandise. Det er dog uvist, hvorvidt dette merchandise har været brugt landsdækkende eller blot lokalt. Da et varemærke skal vises indarbejdet blandt omsætningskredsen i Danmark er det vigtigt at indarbejdelsesmaterialet tillige vise mærket indarbejdet på landsplan og ikke kun lokalt. Dog findes dokumentation ikke at være uden betydning, da den viser et ikke ubetydeligt indkøb af merchandise.

Bilag 6-21:

Meget af den indsendte dokumentation er desværre dateret efter ansøgningstidspunktet, hvorfor ikke kan anvendes som indarbejds materiale. Dette materiale kan derfor ikke vise mærket indarbejdet. Dog er enkelte bilag dateret før dette nemlig:

Opslag dateret 1. marts 2019 – Lamborghini til salg – Mærket er ikke søgt registreret for ydelser indenfor salg af biler, fx detailhandel med biler i klasse 35. Opslaget viser derfor ikke mærket brugt i relation med de søgte varer eller ydelser.

Opslag 9. januar 2019 – Markedsføring i relation til leasingydelser – kan derfor finde anvendelse som indarbejds materiale.

Opslag 2. juni 2018 – Opslag i relation til mærket, men uvist om det er i forbindelse med salg af biler eller leasing af biler – dog må det i et begrænset omfang kunne anvendes som dokumentation for indarbejdelse.

Marts 2019 – skiltning i perioden umiddelbart op til registrering – Umiddelbart relateret til salg af brugte biler, hvilket mærket ikke er søgt registreret for.

Bilag 22:

Skærmpoint fra youtube – viser umiddelbart ikke mærket brugt i relation til de søgte ydelser og til trods for de mange visninger, er det uvist, hvad disse visninger har været i relation til – altså hvilke videoer, der har været vist.

Bilag 23 og 24:

Dateret efter ansøgningstidspunktet og derfor ikke anvendeligt som dokumentation for indarbejdelse.

Radiospot i oktober 2017 og i Bauer Media (Bilag 25):

Uvist hvad radiospottene indeholdt, hvorfor dette ikke kan finde anvendelse som dokumentation for mærkets indarbejdelse.

Bilag 26-33:

Avisannonce september 2018 – Aarhus Stiftstidende. Mærke nævnt i forbindelse med leasingydelser i en relevant tidsperiode. Der er tale om en større avis, der dog har regional karakter.

Annonce i VOL 2018 – større annonce i større magasin, hvor mærket nævnes i relation til leasing af biler. Dateret brug af mærke i relation til del af varefortegnelsen, nemlig leasing af biler.

Avisannoncer 2018 – Lokalavisen Aarhus Syd – Annonce vedr. salg af brugte biler. Da mærket ikke er søgt registreret for detailhandel med biler er der tale om andre ydelser end mærket er søgt registreret for, hvorfor det ikke kan anvendes som dokumentationsmateriale for indarbejdelse.

Avisannoncer 2018 – Jyllandsposten. Annonce vedr. leasing af biler. Der er tale om en landsdækkende avis, hvor mærket er nævnt i forbindelse med en del af varefortegnelsen, nemlig leasing af biler.

Radiospot 2018 – DinRadio. Det er desværre udokumenteret, hvilke ydelser mærket blev nævnt i forbindelse med på radiospottet, hvorfor dette ikke kan finde anvendelse som dokumentation for mærkets indarbejdelse.

Sponsorklip – 2017 på TVOJ – Der er kun indsendt et skærmbillede af en video, hvor mærket er nævnt, men ikke i relation til hvilke varer eller ydelser, hvorfor dokumentationen umiddelbart ikke kan tillægges vægt.

Avisannonce september 2018 – Lokalavisen Aarhus Syd: Mærke nævnt i forbindelse med leasingydelser i en relevant tidsperiode. Dog er der tale om en lokalavis, hvorfor avisen ikke kan forventes af have et landsdækkende oplag.

Bilag 34-37:

Classic Race 2018 – dokumentationen viser tilstedeværelse på stand ved Classic Race i Aarhus maj 2018. Dog er det udokumenteret, for hvilke varer eller ydelser mærket er

blevet brugt i forbindelse med i denne anledning, hvorfor dokumentationen kun kan tillægges begrænset vægt.

Jobopslag – Et jobopslag er ikke at betragte som dokumentation for et mærkes indarbejdelse, idet det ikke henvendes sig til omsætningskredsen, men til jobsøgende.

Julekort – Julekortet kan umiddelbart betragtes som markedsføring. Dog er 100 kort et relativt lille oplag og det fremgår ikke, hvilke ydelser mærket bruges i forbindelse med. Derfor kan julekortene kun tillægges begrænset vægt.

Sponsoraftale – viser markedsføring af mærke, dog uden reference til konkrete varer og ydelser, hvorfor dokumentationen kun kan tillægges begrænset vægt.

Ret til domænenavn – En ret til et domænenavn kan umiddelbart ikke bruges som dokumentation for at vise et mærke indarbejdet, da det udelukkende viser retten til et domænenavn og ikke andet. Det viser altså ikke mærket brugt overfor omsætningskredsen og i relation til relevante varer eller ydelser.

Erklæring fra Autolease Danmark:

Der er tale om en erklæring fra en stor aktør indenfor leasing-branchen i DK, men der er ikke tale om en brancheerklæring fra en organisation, der kan udtale sig på vegne af branchen. Derfor er udtalelsen ej heller anvendelig som dokumentation for mærkets indarbejdet, da der ”blot” er tale om en holdning fra en aktør, om end en stor aktør, i branchen, men altså ikke fra en organisation, der kan tale på vegne af andre end sig selv.

Brancheerklæring fra Bilbranchen:

Brancheerklæringen sætter mærket i forbindelse med de søgte varer og ydelser og angiver, at der ikke er et friholdelsesbehov for det søgte mærke. Der er tale om en stor brancheforening, der dækker et stort antal af aktører på det danske marked, hvorfor erklæringen har betydeligt vægt som dokumentation for indarbejdelse af mærket.

Konklusion i forhold til indarbejdelse

Den indsendte dokumentation for indarbejdelse kan deles op i 1) dokumentation, der vedrører de søgte varer og ydelser og som er dateret før ansøgningstidspunktet og 2)

dokumentation, der enten er udateret eller dateret efter ansøgningstidspunktet ELLER dokumentation, der ikke vedrører de søgte varer og ydelser.

Meget af den indsendte dokumentation relaterer sig ikke til de søgte varer eller ydelser og meget er enten dateret efter ansøgningstidspunktet eller er udateret.

Der er dog dokumentation, som relaterer sig til *Tjenester inden for leasing af biler* i klasse 39, herunder en brancheerklæring fra Bilbranchen, en større annonce og artikel i VOL i 2018 samt annonce i Jyllandsposten. Vi anerkender, at der er tale om ikke ubetydelig dokumentation for mærkets indarbejdelse for tjenester indenfor leasing af biler i klasse 39, men dette til trods finder vi ikke denne dokumentation tilstrækkelig til at dokumentere mærket indarbejdet.

Begrundelsen herfor er mærkets karakter. Der er tale om et mærke uden figurligt særpræg og som indeholder elementerne ”cars” og ”.dk”.

”.dk” er som nævnt tidligere et toplevel-domænenavn, der ikke tilføjer mærket særpræg (se hertil Afgørelse T-412/18 – Mobile.ro).

”Cars” er den engelske oversættelse af ordet ”biler”. ”Cars” er derfor en artsbetegnelse, for de varer, som leasingydelsen i klasse 39 vedrører, nemlig *tjenester inden for leasing af biler*.

Vi skal i den anledning henviser til Højesterets afgørelse af 27. april 2010 (sag 435/2007) – [Lotto-sagen]. Det bemærkes i afgørelsen, at:

”Et ord, der hidtil har været en generel betegnelse for en vare eller tjenesteydelse af en bestemt art, kan **i helt særlige tilfælde ved indarbejdelse** gå over til at være en bestemt virksomheds kendetegn for virksomhedens vare eller tjenesteydelse af den pågældende art”.

I samme sag havde Dansk Tipstjeneste fremlagt brancheerklæringer fra både Nærbutikkernes Landsforening og De Samvirkende Købmænd, der begge angav, at [Lotto] var et indarbejdet mærke med en entydig forbindelse til Danske Spil.

Højesteret fandt, at [Lotto] var en artsbetegnelse for en bestemt type spil og fandt derfor ikke at Lotto var et indarbejdet varemærke til trods for en betydelig dokumentation for indarbejdelse.

Derfor har vi ud fra en konkret vurdering af mærkets beskaffenhed og den indsendte dokumentation for indarbejdelse ikke fundet, at mærket har opnået særpræg gennem indarbejdelse.

Vi har afgjort din sag efter varemærkelovens § 16, stk. 1, jf. 13, stk. 1, nr. 3 om beskrivende varemærker...”

Denne afgørelse blev med brev af 23. december 2021 fra Patrade A/S på vegne af klager, Via Biler A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende inkl. 38 bilag:

”... På vegne af ansøger, Via Biler A/S (herefter ”ansøgeren”), indleveres hermed klage over Patent- og Varemærkestyrelsens (herefter ”PVS”) afgørelse af 2. november 2021, vedlagt som **Bilag 1**, hvor styrelsen afviser registrering af mærket **CARS.DK**, idet de finder mærket beskrivende for de varer og tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, og idet ansøgeren efter PVS’ opfattelse ikke tilstrækkeligt har dokumenteret, at mærket har opnået særpræg gennem indarbejdelse.

Denne klage indbringes, fordi ansøgeren er uenig i PVS’ vurdering af, at **CARS.DK** ikke har opnået særpræg gennem indarbejdelse.

Det er ansøgerens klare opfattelse, at denne ved sin omfattende dokumentation af brug af mærket **CARS.DK** samt den fremlagte brancheerklæring har vist en så betydelig brug af mærket, at den relevante omsætningskreds må være bekendt med, at de ansøgte varer og ydelser under brug af mærket stammer fra ansøgerens virksomhed.

Ansøgeren vil i det følgende uddybe disse betragtninger.

Dokumentation for indarbejdelse

Det er fortsat ansøgers opfattelse, at det ansøgte varemærke er indarbejdet i Danmark, og det ansøgte varemærke har derfor opnået særpræg ved indarbejdelse.

Det fremgår af varemærkelovens § 13, stk. 2, at et varemærke uanset, at dette varemærke måtte være beskrivende og savne særpræg kan registreres, såfremt varemærket ved ansøgerens brug har fået fornødent særpræg, for de varer og tjenesteydelser det er ansøgt for. Ved vurderingen af, om en betegnelse er indarbejdet som varemærke, må samtlige forhold tages i betragtning særligt betegnelsens karakter, hvor længe og hvor meget betegnelsen har været anvendt, markedsforhold mv., jf. EUDs afgørelse i sagerne C-108-109/97 CHIEMSEE.

Til støtte herfor fremlægger ansøger endnu en gang følgende dokumentation for brug.

Bilag 2 indeholder en brancheerklæring fra Bilbranchen, som er en del af Dansk Industri. Bilbranchen er en medlemsforening for bilvirksomheder og den største og mest betydningsfulde brancheorganisation inden for danske bilvirksomheder. Som det fremgår af brancheerklæringen, er **CARS.DK** kendt som forretningstegn for Via Biler A/S blandt Bilbranchen og dennes medlemmer. Det fremgår videre af brancheerklæringen, at mærket forbindes med Via Biler A/S' virksomhed for samtlige af de ansøgte varer.

Bilag 3 og 4 indeholder erklæringer fra nogle af branchens største aktører, nemlig Nordania Leasing og Autolease. Begge aktører tilkendegiver, at de forbinder **CARS.DK** med Via Biler A/S' virksomhed for samtlige af de ansøgte varer. Der er tale om store aktører på markedet, som har direkte kontakt med kundekredsen og som har et indgående kendskab til markedet. Derfor må erklæringerne tillægges en vis betydning i forhold til mærkets indarbejdede særpræg.

Konkurrenters villighed til at afgive sådanne erklæringer, understøtter endvidere, at der ikke længere foreligger et reelt friholdelsesbehov, idet mærket allerede opfattes som et forretningskendetegn blandt den relevante omsætningskreds.

Ansøgeren har de seneste 15 år leaset og solgt biler under det ansøgte varemærke. Ansøgeren har således tilbudt leasing- og udlejningsbiler over en længere årrække og opnået en betydelig position på markedet for de ansøgte varer og tjenesteydelser. Som

dokumentation herfor henvises til **Bilag 5**, side 3, som viser, at ansøgeren registrerede Cars A/S i 1987, og at "CARS.DK" er et binavn hertil.

Ansøgeren har tillige gjort en væsentlig markedsføringsmæssig indsats for at markedsføre CARS.DK- varemærket i Danmark igennem en årrække. Dette ses af den betydelige promovning på de sociale medier. Se hertil **Bilag 6**, som viser en række screenshots fra Facebook, LinkedIn, Google og Instagram. Der er screenshots taget over en periode på flere år, herunder af et opslag med den kendte sanger L.O.C.

Ansøgerens samarbejde med Lionlab vedrørende digital marketing og online tilstedeværelse, som fremgår af **Bilag 7** dokumenterer ligeledes den store markedsføringsmæssige indsats, som ansøgeren har gjort for det ansøgte varemærke. Denne indsats er med til at give et helhedsindtryk af ansøgerens omfangsrige tilstedeværelse på markedet.

Herudover fremlægges eksempler på ansøgerens promovning med annoncer på Bilbasen.dk og Google samt foldere, jf. **Bilag 8**.

Dertil har ansøgeren i dennes bilhuse uddelt en betydelig mængde biltilbehør og merchandise som vist i **Bilag 9**. Biltilbehøret består af 280 stk. dekoplader, 250 stk. isskraber med digital-tryk og 280 nummerpladerammer. Derudover 1.000 stk. kuglepenne, bolsjæske, poser brugt til goodiebags og events i huset, 250 bolde af VM-fodbold 2018, 1.500 papirblokke, 7.500 kaffekopper og henholdsvis 1.440 og 1.820 stk. labels til vand der er uddelt i showrooms og til events. Materialet viser, hvordan det ansøgte varemærke yderligere er anvendt i markedsføringen, samt hvor fremtrædende ansøgeren fysisk markedsfører mærket.

CARS.DK havde i oktober 2017 radiospot i The Voice Østjylland, Radio 100 Østjylland, MyRock Østjylland, Go!FM, Go!FM Plus.

CARS.DK havde i april 2018 radiospot i nationalt stationsvalg af Bauer Media National, som når ud til omkring 2,6 mio. danskere om ugen, jf. **Bilag 10**.

Ansøgeren har ligeledes brugt mange ressourcer på at opnå en bred eksponering. Til støtte herfor fremlægges **Bilag 11-26** samt nedenstående tabel, som viser annoncerens eksponering:

Bilag	Periode	Kanal	Omfang
Bilag 11	Fra 13. september 2019	Google Ads	1.007.374 eksponeringer
Bilag 12	Fra 5. september 2018	Google Ads	12.133.820 eksponeringer

Bilag 13	Marts 2020	Facebook	74.431 eksponeringer - 28.770 personer
Bilag 14	Fra februar 2020	Facebook	190.359 eksponeringer - 10.119 perso-
Bilag 15	Januar 2020	Facebook	7.114 nåede personer - 1.003 interaktio-
Bilag 16	Januar 2020	Facebook	9.701 nåede personer - 703 interaktioner
Bilag 17	December 2019 - Februar 2020	Facebook	2.298 eksponeringer - 1.812 nåede personer
Bilag 18	December 2019	Facebook	7.927 nåede personer - 811 interaktioner
Bilag 19	11.-18. oktober 2019	Facebook	5.279 nåede personer - 838 interaktioner
Bilag 20	9.-14. oktober 2019	Facebook	6.604 nåede personer - 1.102 interaktioner
Bilag 21	1.-24. marts 2019	Facebook	28.971 eksponeringer - 14.472 nåede
Bilag 22	Januar 2019	Facebook	8.011 nåede personer - 601 interaktioner
Bilag 23	2. juni 2018	Facebook	7.147 nåede personer - 909 interaktioner
Bilag 24	December 2018	Facebook	52.018 nåede personer - 5.977 interakti-

Bilag 25	Marts 2019 - Maj 2020	Skiltning	Trafikanter på Ringvej Syd i Højbjerg
----------	-----------------------	-----------	---------------------------------------

Bilag 26	Februar-marts 2020	YouTube	156.910 eksponeringer - 16.563 visninger
----------	--------------------	---------	------------------------------------------

Ansøgerens markedsføringsmæssige indsats har ligeledes i alt sikret ikke mindre end 129.274 visninger på deres YouTube profil, jf. **Bilag 27**. På profilen er CARS.DK-mærket eksponeret i flere videoer, bl.a. på bannere: <https://www.youtube.com/user/viabil-ler?app=desktop>.

Den store eksponering af varemærket på flere af de velkendte og ofte benyttede medier understreger den kommercielle succes, som ansøgeren har opbygget med varemærket CARS.DK. Ansøgeren har således gjort en væsentlig markedsføringsmæssig indsats for at markedsføre CARS.DK varemærket i Danmark igennem en årrække.

Bilag 11-27 er alle med til at give et helhedsbillede af tilstedeværelsen af CARS.DK over for den relevante omsætningskreds.

Det siger også sig selv, at denne tilstedeværelse har eksisteret i mange år, idet en tilstedeværelse af et sådant omfang tager tid at opbygge.

Det ansøgte varemærke har været nævnt i landsdækkende og lokale medier flere gange, i forbindelse med de ansøgte varer og tjenesteydelser i form af biler til leasing, udlejning og køb.

Det ansøgte varemærke blev vist i Go' Morgen Danmark på TV2 den 30. januar 2020. Se hertil **Bilag 28**. Eksponeringen på landsdækkende TV er med til at understrege den kommercielle succes, som ansøgeren har opnået ved brug af det ansøgte varemærke.

CARS.DK varemærket blev den 4. oktober 2019 omtalt i Motor-magasinet, som dækker hele den danske autobranche med et læsertal på 55.000 personer, jf. **Bilag 29**. Det skal således lægges til grund, at det ansøgte varemærke er indarbejdet hos den relevante omsætnings-kreds i en sådan grad, at det skal registreres, som varemærke.

Bilag 28 og 29 er ligeledes med til at underbygge en mangeårig tilstedeværelse, idet omtale af sådan omfang kræver en længevarende indsats.

Ansøger havde tillige avisannoncer og opslag i Århus Stiftstidende i september 2018 (**Bilag 30**). Århus Stiftstidende har en total rækkevidde på 168.000 med et læsertal på 10.000 personer, hvor 69 % er interesseret i biler og motor, 87 % har bil i husstanden og 19 % overvejer at købe ny bil, jf. **Bilag 31**. Dette dokumenterer, at den relevante omsætnings-kreds forbinder det ansøgte varemærke med ansøgerens forretning, hvorfor det ansøgte varemærke er egnet til at være oprindelsesindikator for ansøgerens varer og tjenesteydelser.

CARS.DK blev nævnt i VOL. Magazine #53 i juli 2018, jf. **Bilag 32**, side 2 og 3.

CARS.DK var i 2018 i Lokalavisen Aarhus Syd den 6. februar, den 13. februar, den 20. februar, den 27. februar, den 6. marts, den 13. marts, den 20. marts, den 26. marts, den 3. april, den 10. april, den 17. april og den 24. april (**Bilag 33**). Lokalavisen Aarhus Syd har en dækning på 51 % med 21.103 læsere, jf. **Bilag 34**.

CARS.DK var i Jyllands-Postens outdoor-tillæg den 17. August 2018 (**Bilag 35**). Jyllands-posten har en rækkevidde på 5.153.000 med et læsertal på 565.000 (**Bilag 36**).

CARS.DK havde i august, september og november 2017 sponsorklip før og efter vejret kl. 18:10 og kl. 19:30 på TVØJ, hvilket fremgår af **Bilag 37**.

Denne effektive og brede mediedækning har medført, at ansøgerens varemærke, CARS.DK, er blevet eksponeret i medierne i en sådan grad, at det er særdeles velkendt og anerkendt for de ansøgte varer og tjenesteydelser.

Endeligt indeholder **Bilag 38** dokumentation for, at ansøger har deltaget i Classic Race i Aarhus i 2018. Et event, hvor der tydeligt reklameres med det ansøgte mærke. Classic Race Aarhus er en Nordeuropas racefestival, der har over 40.000 gæster. Med ansøgerens deltagelse i 2018 blev det ansøgte mærke promoveret over for de 42.500 deltagende gæster.

Ikke af beskrivende karakter og betydning for vurdering

Først og fremmest bemærkes, at varemærkeloven er en implementering af varemærkedirektivet 2008/95.

Formålet med varemærkedirektivet er at harmonisere betingelserne for varemærkeregistring samt retsvirkningerne af en varemærkeregistring i EU's medlemslande.

Varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3 er udarbejdet i overensstemmelse med varemærkedirektivets artikel 4(1)(c), og bestemmelsen må derfor forstås i overensstemmelse med EU-Domstolens retspraksis vedrørende direktivet.

Varemærkedirektivet må også ses i sammenhængen med varemærkeforordningen 1001/2017, idet de materielle bestemmelser i henholdsvis direktivet og forordningen deler samme ordlyd. Således er Europæiske Unions Ret og EUIPO's retspraksis i henhold til forordningen, ligeledes en relevant retskilde. Det samme må gøre sig gældende for EUIPO Guidelines som har til formål at beskrive gældende praksis.

Dernæst skal det lægges til grund, at **CARS.DK**, ikke er beskrivende for og ikke udgør en artsbetegnelse for følgende af de ansøgte varer og ydelser:

Klasse 12: Landkøretøjer; dele og tilbehør til landkøretøjer og befordringsmidler.

Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af befordringsmidler.

Klasse 39: Tjenester inden for leasing af biler; udlejning af transportmidler.

Således skal vurderingen af indarbejdelse i henhold til disse varer og ydelser alene ske ud fra, at mærket mangler særpræg.

Det følger af EUIPO's guidelines, afsnit 4, kapitel 1.1., at et tegn alene skal afvises som værende deskriptivt,

"hvis det har en betydning, der af den relevante kundekreds umiddelbart opfattes som indeholdende information om de varer og tjenesteydelser, der søges beskyttet".

"Forbindelsen mellem betegnelsen og varerne og tjenesteydelserne skal være tilstrækkeligt direkte og specifik (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, §§ 20) såvel som konkret, direkte og til at forstå uden yderligere refleksion (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 35). Hvis et mærke er deskriptivt, har det heller ikke fornødent særpræg.

Artikel 7, stk. 1, litra c), i varemærkeforordningen finder ikke anvendelse på betegnelser, der kun leder tanken hen på eller antyder visse egenskaber ved varerne/tjenesteydelserne. Undertiden omtales dette også som vage eller indirekte henvisninger til varerne (31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU:T:2001:30, § 29)."

Kort sagt, skal der således være en konkret, specifik og direkte sammenhæng mellem betegnelsen og varerne/tjenesteydelser, som forbrugeren vil forstå uden yderligere refleksion.

I den forbindelse, er det ansøgerens klare opfattelse, at der ikke er tale om en sådan direkte, specifik og konkret sammenhæng, som forbrugeren vil kunne opfatte uden yderligere refleksion.

Ansøgeren skal ligeledes henvises til EU-Domstolens afgørelser T-423/18, *vita*, § 43 og T-133/19, OFF-WHITE, § 36, hvor domstolen udtaler følgende:

*”EU-lovgivers valg af begrebet »egenskab« understreger den omstændighed, at de tegn, der er henvist til i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001, kun er sådanne, der kan anvendes til at betegne en egenskab ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, som er let genkendelig for den relevante kundekreds. **Følgelig kan et tegn kun afvises fra registrering på baggrund af denne bestemmelse, såfremt det med rimelighed kan antages, at det rent faktisk vil blive opfattet af den relevante kundekreds som en beskrivelse af en af disse egenskaber [...]. (fremhævet)”***

Ordet ”car”, eller på dansk ”bil”, er i Den Store Danske defineret som:

”Motordrevet køretøj indrettet til person- eller godsbeholdning, konstrueret til på lovlig vis at kunne køre hurtigere end 30 km/h.”

Ordet ”CAR” og forkortelsen ”.dk” har en så klar, tydelig og entydig betydning, som *ikke* dækker over de ovenfor nævnte varer og ydelser og aldrig vil forstås sådan. Derfor er ordet ”CAR” og forkortelsen ”.dk” i sig selv ikke beskrivende for de ovenfor nævnte varer og ydelser.

Dette er endnu mere klart for ordsammenstillingen ”CARS.DK”.

Det er således ansøgerens klare opfattelse, at **CARS.DK** ikke er beskrivende for de ovenfor nævnte varer og ydelser, og at vurderingen af indarbejdelse heroverfor alene skal vurderes ud fra, at mærket mangler fornødent særpræg. Det bemærkes i den sammenhæng, at tærsklen for indarbejdelse for usærprægede mærker er lavere end for beskrivende mærker. Derfor bør ANK som minimum lade mærket registrere for:

Klasse 12: Landkøretøjer; dele og tilbehør til landkøretøjer og befordringsmidler.

Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af befordringsmidler.

Klasse 39: Tjenester inden for leasing af biler; udlejning af transportmidler.

Styrelsens henvisning til H 435/2007 – Lotto-sagen og afvisning af at tillægge den fremlagte brancheerklæring afgørende betydning

I sin afgørelse anerkender PVS, at der er tale om ikke ubetydelig dokumentation for mærkets indarbejdelse for tjenester indenfor leasing af biler i klasse 39, men dette til trods finder PVS ikke dokumentationen tilstrækkelig til at dokumentere mærkets indarbejdelse herfor.

PVS begrundet dette med mærkets karakter, nemlig at der er tale om et mærke uden figurligt særpræg som indeholder elementerne ”cars” og ”dk”.

Herefter uddybes, at ".dk" er et toplevel-domænenavn, der ikke tilføjer mærket særpræg samt at "Cars" er den engelske oversættelse af ordet "biler". "Cars" er derfor en artsbetegnelse, for de varer, som leasingydelsen i klasse 39 vedrører, nemlig tjenester indenfor leasing af biler.

Endeligt henvises der af PVS til Højesterets afgørelse af 27. april 2017 (sag 435/2007) – Lotto-sagen.

PVS udtaler følgende herom:

"Det bemærkes i afgørelsen, at:

"Et ord, der hidtil har været en generel betegnelse for en vare eller tjenesteydelse af en bestemt art, kan i helt særlige tilfælde ved indarbejdelse gå over til at være en bestemt virksomheds kendetegn for virksomhedens vare eller tjenesteydelse af den pågældende art."

Ansøgeren lægger i den forbindelse til grund, at der som følge af ovenstående afsnit, ikke i nærværende sag er tale om et mærke, som udgør en artsbetegnelse for de ansøgte ydelser i blandt andet klasse 39. Således kan der ikke stilles samme skærpede krav til vurderingen af indarbejdelsen, som i Lotto-sagen.

PVS lægger yderligere følgende til grund i deres afgørelse:

”I samme sag havde Dansk Tipstjeneste fremlagt brancheerklæringer fra både Nærbutikernes Landsforening og De Samvirkende Købmænd, der begge angav, at Lotto var et indarbejdet mærke med en entydig forbindelse til Danske Spil.

Højesteret fandt, at Lotto var en artsbetegnelse for en bestemt type spil og fandt derfor ikke at Lotto var et indarbejdet varemærke til trods for en betydelig dokumentation for indarbejdelse.”

Det skal til den ovenstående begrundelse bemærkes, at Højesteret i deres dom ligeledes udtalte følgende i forhold til de fremlagte brancheerklæringer:

”Disse organisationers medlemsvirksomheder er mellemhandlere ved salg af Danske Spils produkt, og de forhandler ikke – og kan på grund af monopolet ikke forhandle – andre udbyderes lottospil med penge-indsatser. De må derfor hyppigst bruge ordet lotto i forbindelse med Danske Spils lotto, og det samme gælder deres kunder, når disse køber en lottokupon. Der er derfor ikke med brancheerklæringerne et sikkert grundlag for at antage, at der er sket en ændring af den sproglige opfattelse af ordet fra artsbetegnelse til forretningskendetegn.”

Således lægges det til grund af Højesteret, at der grundet monopolet på markedet, opstår en usikkerhed om brancheerklæringens reelle betydning.

Det kan ikke siges at være tilfældet i nærværende sag, hvor der ikke foreligger et sådant monopol. Derfor bør den fremlagte brancheerklæring tillægges afgørende vægt – dette selv, hvis der reelt var tale om en artsbetegnelse.

Derfor er det også ansøgerens opfattelse, at brancheerklæringen udgør tilstrækkelig dokumentation for, at mærket er indarbejdet for samtlige af de ansøgte varer og ydelser.

Dette underbygges yderligere af PVS’ egne Guidelines for Varemærker vedrørende Indarbejdelse, hvoraf fremgår:

”Skal et mærke dokumenteres indarbejdet fordi mærket er deskriptivt, vil det ofte være tilstrækkeligt, at en ansøger indsender en brancheerklæring fra den eller de relevante bran-

cheforeninger (fremhævet). Dette skyldes, at hensynet bag forbudet mod registrering af deskriptive betegnelser er, at sådanne betegnelser frit skal kunne anvendes af andre erhvervsdrivende. Er det imidlertid vurderingen inden for en bestemt branche, at de erhvervs-drivende inden for denne branche ikke (længere) opfatter mærket som beskrivende, men snarere opfatter dette som et varemærke for ansøgeren, er det en indikator for, at det ikke længere er nødvendigt at friholde dette mærkes brug også for andre erhvervsdrivende in-den for branchen.”

Dertil skal det bemærkes, at den fremlagte brancheerklæring tillige opfylder kravene i henhold til PVS's guidelines, idet den klart angiver, at brancheforeningen anser varemærket for at være indarbejdet for ansøger for samtlige af de ansøgte varer og ydelser. Ligesom det er angivet, at der på tidspunkt for afgivelsen af brancheerklæringen (april 2020) har været en sådan anseelse af mærket i flere år.

Den fremlagte brancheerklæring kan således ikke afvises at udgøre afgørende dokumentation for, at mærket er indarbejdet for samtlige af de ansøgte varer og ydelser.

Dette må i hvert fald som minimum gøres gældende for de ansøgte varer og ydelser, som **CARS.DK** ikke kan anses at være beskrivende for, nemlig:

Klasse 12: Landkøretøjer; dele og tilbehør til landkøretøjer og befordringsmidler.

Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af befordringsmidler.

Klasse 39: Tjenester inden for leasing af biler; udlejning af transportmidler.

Endeligt må det kunne tillægges betydelig vægt, at to af markedets største konkurrenter ligeledes opfatter mærket som indarbejdet, jf. Bilag 3 og 4, idet erklæringerne underbygger, at det ikke længere er nødvendigt at friholde 's brug for andre erhvervsdrivende inden for branchen.

Konklusion

På baggrund af ovenstående er det ansøgte varemærke ud fra en samlet bedømmelse indarbejdet for de ansøgte varer og ydelser hos den relevante omsætningskreds.

Ansøgeren har gjort en betydelig markedsføringsmæssig indsats fysisk og digitalt på sociale medier, Google og YouTube under det ansøgte varemærke.

Det ansøgte varemærke er omtalt i forbindelse med de ansøgte varer og tjenesteydelser i stort og vedvarende omfang af lokale og landsdækkende medier.

Ansøgeren har en betydelig kendskabsgrad i den relevante omsætningskreds og mellem markedsaktører.

Der er fremlagt en brancheerklæring, hvori det erklæres, at det ansøgte varemærke er indarbejdet for samtlige af de ansøgte varer og tjenesteydelser. Denne må ifølge gældende praksis tillægges afgørende betydning for vurderingen af mærkets indarbejdelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker anmodes derfor om at fremme ansøgningen til registrering for samtlige af de ansøgte varer og ydelser...”

I brev af 4. februar 2022 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”...

Der er med klagen over styrelsens afgørelse af 2. november 2021 ikke fremlagt nyt materiale til dokumentation for klagers indarbejdelse af figurmærket CARS.DK, ligesom klager i sagen for Ankenævnet i det væsentligste har fremført de samme argumenter, som blev fremført under sagens behandling ved styrelsen.

Klager fastholder således bl.a., at ordelementet ”cars” ikke kan anses for beskrivende og at den fremlagte brancheerklæring bør tillægges afgørende betydning.

Styrelsen skal i forhold hertil tillade sig at bemærke, at styrelsen fortsat er af den opfattelse, at ordelementet ”cars” i sig selv må anses for beskrivende i relation til de ansøgte varer og tjenesteydelser, idet disse alle kan bestå i netop biler, eller vedrører tjenesteydelser med en nær relation til biler.

Endvidere skal styrelsen bemærke, at selvom brancheerklæringer kan være væsentlige bidrag til vurderingen af, om der består et behov for at friholde et tegn til fri afbenyttelse

for alle erhvervsdrivende inden for en given branche, så er dette ikke ensbetydende med, at en brancheerklæring i sig er en sikker indikation af, at tegnet tillige er indarbejdet i den relevante omsætningskreds.

I nærværende sag består omsætningskredsen ikke alene af klagers konkurrenter eller samarbejdspartnere, men tillige af enhver dansk forbruger, for hvilke de omhandlede varer og tjenesteydelser kan være relevante.

Da der er tale dels om varer i form af biler i klasse 12, og dels om tjenesteydelser i form af reparation og vedligehold af biler i klasse 37, samt leasing og udlejning af biler i klasse 39, er der således tale om en betydelig omsætningskreds, der som minimum må omfatte enhver forbruger i Danmark, som har erhvervet kørekort, samt enhver virksomhed, der anvender biler i deres virksomhed, eller som stiller biler til rådighed for deres medarbejdere.

Det skal derudover bemærkes, at brancheerklæringen fra Bilbranchen indeholder følgende formulering:

”Ovenstående varemærke er kendt som forretningstegn for Via Biler A/S. Bilbranchen kender varemærket, og har set det anvendt af Via Biler A/S. Vi og vores medlemmer forbinder varemærket med Via Biler A/S’ virksomhed, herunder for landkøretøjer og befordringsmidler, dele og tilbehør til landkøretøjer og befordringsmidler, reparation og vedligeholdelse af befordringsmidler, tjenester inden for leasing af biler og udlejning af transportmidler.”

Det er i denne erklæring påfaldende, at alle de varer og tjenesteydelser, der er omfattet klagers varemærkeansøgning, også er omfattet af erklæringen fra Bilbranchen.

Som det fremgår af styrelsens gennemgang af dokumentationsmaterialet i styrelsens afslagsbrev af 2. november 2021, så er der imidlertid intet af det af klager fremlagte materiale, der viser, at klager har anvendt det ansøgte mærke for varerne i klasse 12 eller for tjenesteydelserne i klasse 37.

Tilsvarende gør sig gældende for erklæringen fra Autolease Danmark.

Det er styrelsens opfattelse, at det er nærliggende at antage, at den manglende dokumentation for brug af det ansøgte mærke i relation til varerne og tjenesteydelserne i klasse 12 og 37 skyldes, at klager netop ikke har anvendt mærket for disse varer og tjenesteydelser.

Endvidere er det styrelsens opfattelse, at en sådan erkendelse må føre til, at erklæringernes bevisværdig må anses for ringe.

Endeligt skal styrelsen bemærkes, at uanset om erklæringerne lægges til grund, så består det ansøgte mærke hovedsageligt af ordet ”cars”, der utvivlsomt må betragtes som en artsbetegnelse for varerne i klasse 12 – dette også ift. en dansk omsætningskreds – og et særdeles beskrivende ord ift. til tjenesteydelser, der består i at reparere, vedligeholde, lease eller udleje biler.

Styrelsen skal derfor tillige fastholde, at Højesterets udtalelse i sag 435/2007 om, at det alene er i helt særlige tilfælde, at et ord, der hidtil har været en generel betegnelse for en vare eller tjenesteydelse af en bestemt art, kan anses for indarbejdet, er relevant for nærværende sag.

Med disse yderligere bemærkninger, skal styrelsen således fastholde afgørelsen af 2. november 2021 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I brev af 7. marts 2022 kommenterede Patrade A/S på vegne af klager, Via Biler A/S, styrelsens udtalelse med følgende:

”... Styrelsen har i sine bemærkninger fremført, at omsætningskredsen ikke alene udgør ansøgers konkurrenter eller samarbejdspartnere. Det må i den forbindelse først og fremmest bemærkes, at Bilbranchen ikke er en konkurrent eller samarbejdspartner, men en erhvervsorganisation under Dansk Industri.

Endvidere fremgår det af brancheerklæringen, at det er organisationens opfattelse

”at der også blandt erhvervsdrivende såvel som forbrugere [fremhævet], som ikke køber varer eller tjenesteydelser fra Via Biler A/S, er kendskab til varemærket og en opfattelse af dette som kommercielt tegn på virksomheden. Dette på baggrund af den markedsføring og det salg, som er sket under varemærket gennem flere år”.

Brancheerklæringen må også ses i sammenhæng med det af ansøgeren indleverede materiale, hvor opfattelsen i høj grad understøttes af den høje eksponering af mærket på tværs af platforme, herunder blandt andet bilag 28, hvor ansøger med sit varemærke optræder i Go’ morgen Danmark, altså landsdækkende TV. Dertil kommer bilag 30-36, hvor varemærket fremgår i diverse aviser på tværs af landet. Endeligt understøtter bilag 6 og 13-27 denne opfattelse, idet varemærket hér eksponeres på diverse sociale medier. Ovenstående platforme er netop rettet mod den gennemsnitlige forbruger.

Dertil udtaler Styrelsen, at det er påfaldende at alle de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af klagers varemærkeansøgning, også er omfattet af erklæringerne – dette særligt fordi det af Styrelsens afslagsbrev af 2. november 2021 fremgår, at intet af det af ansøger fremlagte materiale viser, at klager har anvendt det ansøgte mærke for varerne i klasse 12 eller for tjenesteydelserne i klasse 37.

Denne opfattelse er baseret på Styrelsens egen vurdering af det fremlagte materiale.

Ansøger skal i den forbindelse fastholde, at flere af de fremlagte dokumenter understøtter brugen af mærket i forbindelse med salg af befordringsmidler.

Det skal fremhæves, at ansøger tilbyder *flexleasing*. Flexleasing omfatter netop, at man efter leasingperiodens udløb er forpligtet til at købe bilen selv eller anwise bilen til en anden køber. Dermed er det ansøgers klare opfattelse, at dokumentation for brug af mærket i forbindelse med flexleasing også udgør dokumentation for brug for salg af varerne i klasse 12.

Dokumentation for brug af mærket i forbindelse med flexleasing, og dermed dokumentation for brug for varerne i klasse 12, kan ses i f.eks. bilag 5 og bilag 6 på side 4.

Dertil ses varemærket brugt for direkte køb af biler flere steder i bilagene. Se f.eks. bilag 6, side 6: ”*køber du din nye, brugte bil*” og bilag 8, side 9: ”*Vi bruger vores viden til at finde de bedste biler og rådgive dig i købet af din næste bil*”. Se endvidere bilag 15, 21 og 33.

I bilag 9, ses varemærket brugt for dele og tilbehør til befordringsmidler, nemlig isskrabere og nummerpladerammer.

Ansøger skal endvidere fastholde, at der også indgår dokumentation for ydelserne i klasse 37. I den forbindelse fremhæves bilag 6, side 5, hvor ansøger tilbyder gratis undervognsbehandlinger, hvis man køber sin nye bil hos ansøger inden 10. december 2017.

Dertil må fremhæves bilag 16, hvor ansøger søger en klargøringsmand til klargøring af biler for salgsafdelingen.

Endeligt fremhæves bilag 33, side 2 og 9, hvoraf det fremgår, at ansøger ”*kvalitetssikrer alle biler*” inden salg og leasing heraf.

Styrelsens antagelse om, ansøger ikke har anvendt mærket for de nævnte varer og ydelser må således siges at være forkert.

Slutteligt, understreges, at ansøger ikke har søgt ordet ”cars” registreret, men derimod figurmærket ” **CARS.DK** ”. Således er det denne sammensætning, der søges registreret og beskyttet.

” **CARS.DK** ” kan ikke anses for at være en generel betegnelse for en vare eller tjenesteydelse af en bestemt art. Det understøttes af nyeste praksis fra EU-domstolen vedrørende beskrivende mærker, nemlig T-423/18, *vita*, § 43 og T-133/19, *OFF-WHITE*.

Den nye praksis skærper tærsklen for, hvornår et mærke kan anses for at være beskrivende. Det er også ansøgers opfattelse, at figurmærket LOTTO24 efter denne nye praksis ikke ville anses for værende en *artsbetegnelse*.

Ansøger fastholder således, at mærket ikke er en *artsbetegnelse* for de ansøgte varer og ydelser, og at vurderingen af indarbejdelse heroverfor alene skal vurderes ud fra, at mærket

mangler fornødent særpræg. Det bemærkes i den sammenhæng, at tærsklen for indarbejdelse for usærprægede mærker er lavere end for beskrivende mærker.

Selv i det tilfælde, Ankenævnet for Patenter og Varemærker vurderer at mærket er beskrivende for de ansøgte varer og ydelser, er det ansøgers opfattelse, at den fremlagte dokumentation er tilstrækkelig til at varemærket bør anses for indarbejdet. Dette særligt henset til, at der netop ikke foreligger omstændigheder, som der gjorde i Højesterets afgørelse af 435/2007.

Igen må fremhæves PVS' egne Guidelines for Varemærker vedrørende Indarbejdelse, hvoraf fremgår:

”Skal et mærke dokumenteres indarbejdet fordi mærket er deskriptivt, vil det ofte være tilstrækkeligt, at en ansøger indsender en brancheerklæring fra den eller de relevante brancheforeninger [fremhævet]. Dette skyldes, at hensynet bag forbudet mod registrering af deskriptive betegnelser er, at sådanne betegnelser frit skal kunne anvendes af andre erhvervsdrivende. Er det imidlertid vurderingen inden for en bestemt branche, at de erhvervsdrivende inden for denne branche ikke (længere) opfatter mærket som beskrivende, men snarere opfatter dette som et varemærke for ansøgeren, er det en indikator for, at det ikke længere er nødvendigt at friholde dette mærkes brug også for andre erhvervsdrivende inden for branchen. [fremhævet].”

Det må derfor også tillægges betydelig vægt, at to af markedets største konkurrenter ligeledes opfatter mærket som indarbejdet, jf. bilag 3 og 4, idet erklæringerne underbygger, at det ikke længere er nødvendigt at friholde ” **CARS.DK** ” for andre erhvervsdrivende inden for branchen.

De fremlagte erklæringer kan således ikke afvises at udgøre afgørende dokumentation for, at mærket er indarbejdet for samtlige af de ansøgte varer og ydelser, når set i sammenhæng med det øvrige fremlagte materiale.

Konklusion

På baggrund af ovenstående fastholder ansøger, at det ansøgte varemærke ud fra en *samlet* bedømmelse, må anses for indarbejdet for de ansøgte varer og ydelser hos den relevante omsætningskreds.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker anmodes derfor om at fremme ansøgningen til registrering for samtlige af de ansøgte varer og ydelser...”

Ankenævnets begrundelse og resultat

Patent- og Varemærkestyrelsen fandt i sin afgørelse af 2. november 2021, at det ansøgte mærke er beskrivende for alle de ansøgte varer og tjenesteydelser, og at det indleverede materiale efter styrelsens opfattelse ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere, at det ansøgte mærke har opnået særpræg gennem indarbejdelse.

Klager har indbragt styrelsens afgørelse for ankenævnet, med den begrundelse at klager er uenig i styrelsens vurdering af, at det ansøgte mærke ikke har opnået særpræg gennem indarbejdelse.

Ankenævnet bemærker indledningsvist, at ordet ”cars” har en kendt og entydig betydning i Danmark som det engelske ord for biler, og det er således en betegnelse, der er beskrivende for alle varer og tjenesteydelser, der direkte og specifikt relaterer sig til biler. Ankenævnet kan derfor tilslutte sig styrelsens vurdering af, at ”cars” er beskrivende for alle de ansøgte varer og tjenesteydelser, ligesom ankenævnet kan tiltræde styrelsens vurdering af, at hverken mærkebestanddelen ”.dk” eller det ansøgte mærkes grafiske udformning medfører, at det ansøgte mærke har iboende særpræg.

For at opnå særpræg gennem brug må der for et mærke som det ansøgte, hvis dominerende bestanddel består af et beskrivende ord, stilles strenge krav til beviset for, at mærket er blevet indarbejdet. Det må således i hvert fald kræves godtgjort, at mærket i de relevante omsætningskredse opfattes som et kendetegn for netop den pågældende virksomheds varer og tjenesteydelser, jf. herved Højesterets præmisser i U.2010.1979 om ordet LOTTO.

Dokumentationen, for at et beskrivende kendetegn er blevet indarbejdet som varemærke, skal vise, at det ansøgte kendetegn er indarbejdet som varemærke i de relevante omsætningskredse i Danmark. På baggrund af det ansøgte mærkes varefortegnelse og den af klager beskrevne brug af mærket, udgør de relevante omsætningskredse ikke kun klagers konkurrenter eller samarbejdspartnere, men tillige andre erhvervsvirksomheder, for hvilke de omhandlede varer og tjenesteydelser kan være relevante, samt de forbrugere, for hvilke de omhandlede varer og tjenesteydelser kan være relevante.

Selvom det af klager fremlagte og påberåbte materiale viser en langvarig og ganske omfangsrig brug af det ansøgte mærke, kan ankenævnet tilslutte sig styrelsens vurdering af og

begrundelse for, at det fremlagte materiale samlet set ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere, at de relevante omsætningskredse opfatter det ansøgte mærke som et kendetegn for ansøger – for hverken alle eller dele af de af ansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser.

Under henvisning til ovenstående stadfæstes styrelsens afgørelse.

Herefter bestemmes

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. november 2021 stadfæstes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe
Formand