

RESUMÉ

Afslag vedr. MP1527279 <fig> – AN 2021 00043

Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte afslag på designering af MP1527279 <fig> i Danmark. Styrelsen begrundede afslaget med, at varemærket ikke har det fornødne særpræg til registrering i Danmark. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 7. april 2022

Sag AN 2021 00043

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. august 2021 vedr. afslag på designering af MP1527279 i Danmark

fra

ansøger af registreringen:
August Storck KG, Tyskland
(Zacco Denmark A/S)

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

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Sagens baggrund

Den 27. april 2020 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen designeringsdokument vedrørende det ansøgte figurmærke MP1527279 for følgende for varer og tjenesteydelser:

Klasse 30: Confectionery; chocolate; chocolate products; pastries; icecream; preparations for making the aforementioned products, included in this class.

I brev af 2. juni 2020 meddelte styrelsen foreløbigt afslag på registrering af MP1527279 <fig> i Danmark. Baggrunden herfor var, at styrelsen fandt, at mærket var beskrivende for de ansøgte varer.

I brev af 1. oktober 2020 fremsendte Zacco Denmark A/S, på vegne af August Storck KG, supplerende bemærkninger med henblik på en fornyet vurdering.

I brev af 20. januar 2021 fastholdt styrelsen det foreløbige afslag efter fornyet vurdering med følgende samt 1 bilag:

”... We refer to your letter of 1. October 2020 where you bring forward arguments against the provisional refusal given by this office. Firstly you argue that the verbal elements should have distinctive character *per se*. Secondly you argue that the figurative configuration should give the [sign] distinctive character.

Following your letter we have reconsidered our refusal, unfortunately reaching the conclusion that the refusal is upheld.

The mark was refused for all goods, namely:

Class 30: Confectionery; chocolate; chocolate products; pastries; ice-cream; preparations for making the aforementioned products, included in this class.

The office found that Mint Chocs would be perceived as “mint chocolates” and thus indicate that the goods in question indeed were or contained mint chocolate.

The question of distinctive character of the verbal elements *per se*.

In your letter you argue that the element chocs could just as well as chocolates refer to chocks, meaning the psychological effect of a sudden, disturbing action. You further refer to the decision by the General Court in the case T-87/00 Easybank, in particular paragraphs 28-32.

In the present case the relevant circle would be Danish consumers at large. The Danes are generally at a high level of understanding English. For example babble.com writes:

“Considering that only about 5.5 million people in the world speak Danish, national levels of English are generally high. Like the other Nordic countries, Denmark also opts not to dub English TV or movies into Danish”.

According to Collins Dictionary, choc is an informal version of the word chocolate and seems not to refer to the state of having or being in a shock.

The office therefore finds that a Dane, when presented with goods that could be or contain chocolate, would immediately and without further hesitation believe choc to having the meaning of chocolate and not a shock, this being underlined even more by the well-known existence of mint-chocolate. Further more the colour of the word chocs is chocolate brown. In relation to your reference to the Easybank decision (T-87/00) by the General Court the reference is acknowledged. How ever in paragraph 31 of the decision the court states:

Thus, the term in question does not as such enable potential customers to identify immediately and precisely either the specific banking services capable of being provided or, a fortiori, one or more of their characteristics.

The office thinks that in the present situation the a costumers are indeed capable of understanding both word, meaning and context, as has been described above.

The Office would therefore refer to the decision by the European Court of Justice in the case Doublemint (C-191/01), in particular paragraph 32, in which the Court states that a sign with more meanings may be descriptive if it is descriptive in just one of those different meanings.

So even if Chocs would refer to both shocks and chocolate, it would be deemed descriptive and nondistinct.

The question of distinctiveness through the figurative configuration

In your arguments you state:

The word elements Mint and Chocs are depicted using two different typefaces, both of which are distinctive, as they have been specifically designed for the purpose of this mark. In addition, the element Mint is placed above and in front of the element Chocs just as it partly overlaps this element. Furthermore, the entire mark is deliberately tilted.

When assessing whether a mark has distinctive character it is settled case law that this assessment is not subject to a finding of a specific level of artistic creativity or imaginativeness on the part of the proprietor of the trade mark. It suffices that the trademark enables the relevant public to identify the origin of the goods or services, which it covers, and to distinguish them from those of other undertakings.

You further refer to paragraph 41 of the cases T-678 and 679/15 that reads:

41 There must also be certain aspects of the signs at issue which may be easily and instantly memorised by the relevant public and which would make it possible for those signs to be perceived immediately as indications of the commercial origin of the goods they cover...

Within the last years, following the conclusions of convergence projects within the EU, this office has had a change of practice, when dealing with the distinctiveness of figurative elements, a change into a less liberal approach.

In the present case the figurative configuration of the mark is quite simple:



The sign in question consists of two different fonts, apparently specially developed to this mark. The writing is leaning and there is an overlap of the two elements and also different colours. Finally the word chocs is outlined by a thin grey marking. There are no other figurative elements than the fanciful writing.

In order to determine if a figurative mark is distinctive a very high degree of importance must be laid on the evaluation of how different this configuration is, compared to marks of the relevant market.

Indeed, this is the case even if the applied mark consists of elements developed particularly to that purpose. This new style must still differ sufficiently from the norm. In the present case distinctiveness will not emerge from exclusivity but from difference.

It is the view of the Office that the configuration of the mark in question does not differ sufficiently from what is normal in the market of confectionery and chocolate. To show this, we have found examples of products using the same or similar elements to create their trademark.

In the examples attached some of the same features as in the present mark are presented:

Leaning writing: Bellona, Milka and Corny Big, partly Ritter Sport

Difference of fonts and colours: Corny Big, partly Ritter Sport

Furthermore the “fat, friendly and perhaps slightly naivistic font with some resemblance to hand writing used for chocs does not differ much from Marabou or Milka.

Finally the colours used do not contribute to the distinctiveness. The word Mint is written in mint green and the word Chocos in a chocolate brown. In both cases the use of colours simple serves to convey and underline the message of the ingredients in the goods.

As a consequence the Office finds that the mark does not meet the demands set out above, including the decision by the General Court.

It is the opinion of this Office that the elements that form the mark, neither separately nor in combination creates an impression with the relevant consumer that he or she would perceive the sign as an indication of the goods, and consequently be said to be a distinctive sign.

We therefore uphold our opinion in this case.

We invite you to reply to this letter, noticing the time limit of 20 May 2021. Should we not hear from you, it can be expected that a final decision will be made in accordance with our provisional refusal...”

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 27. august 2021 følgende afgørelse i sagen:

”... We refuse your designation because the trademark lacks the distinctive character which is required in order to be granted validity in Denmark. The trademark may serve to designate the kind of the goods and services.

The sign consists of two parts, MINT and CHOCS. MINT is a plant often used in confectionery to give a product a fresh taste and CHOCS is the plural form of CHOC, a short form of chocolate, according to Collins Dictionary. The verbal elements will therefore just be perceived as meaning mint chocolates.

As for the figurative elements, they merely consist in the style in which the verbal element is written. Mint is written with a green outlining and chocs in a shaded brown style, a colour not unlike that of chocolate. Although perhaps not a standard form, the style of the sign contains no elements other than the style. The style itself is common and will not be

seen as distinctive. The elements are therefore devoid of figurative characteristics that would make the sign distinctive because of its figurative presentation.

Consequently the sign may for "Confectionery; chocolate; chocolate products" indicate the kind of goods and for "ice-cream; preparations for making the aforementioned products, included in this class.

" merely indicate that mint chocos are used to produce these goods or their taste.

The decision has been made pursuant to the Danish Trade Marks Act Section 16(1), cf. Section 13(1)(3)..."

Denne afgørelse blev med brev af 26. oktober 2021 fra Zacco Denmark A/S på vegne af klager, August Storck KG, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende inkl. 2 bilag:

"... Påstand

Vi påstår herved den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffene afgørelse omgjort således at det ansøgte varemærke fremmes til registrering for samtlige de ansøgte varer i klasse 30.

Sagsfremstilling

Vi henviser til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling. Anbringender På vegne af ansøger gøres det gældende, at det ansøgte varemærke er tilstrækkeligt særpræget i henhold til Varemærkelovens § 13, stk. 1, jfr. Varemærkelovens § 2, herunder at det ansøgte varemærke og qua mærkets figurlige elementer og udformning i sin helhed besidder det særpræg, der kræves til registrering, ligesom at varemærket kan fungere som et kendetegn og varemærke hos den almindelige og gennemsnitlige forbruger i relation til de ansøgte varer i vareklasse 30

Varemærket som ansøgt ser ud som følger:



Ansøgningen omfatter følgende varer:

Class 30: Confectionery; chocolate; chocolate products; pastries; ice-cream; preparations for making the aforementioned products, included in this class.

Styrelsens afslag af det ansøgte figurmærke er baseret på to grunde, nemlig dels at ordelementet MINT CHOCS i figurmærket blot er beskrivende og angiver at varerne indeholder mint chokolade, dels at det figurative udseende af mærket ikke er tilstrækkeligt særpræget og distinktivt.

1. Vurderingen af ordelementet MINT CHOCS særpræg

Selv om ordet MINT helt korrekt kan beskrive indholdet og smagen i varerne er vi fortsat af den klare opfattelse, at mærket besidder det nødvendige særpræg og er tilstrækkelig distinktivt, da ordet CHOCS i mærket efter vores vurdering har det nødvendige særpræg og distinktivitet i sig selv.

Vi bestrider således, at ordelementet CHOCS af forbrugerne i Danmark vil blive opfattet som den korte korte form af det engelske ord "chocolate", herunder at det er kendt af den almindelige gennemsnitsforbruger som en helt alm. anvendt engelsk forkortelse af ordet "chocolate".

Som bekendt er ordet "chokolade" det danske ord for "chocolate", og som allerede dokumenteret overfor styrelsen er "choko-" ifølge Den Danske Ordbog den eneste anerkendte forkortelse for ordet "chokolade". En forkortelse der hovedsageligt anvendes som præfiks og f.eks. i formen: chococreme, chokobund, chokomælk og chokomousse. Det er således denne "Choko-" forkortelse og dette præfiks som den alm. danske forbruger er bekendt med og som anvendes i det daglige danske sprog.

Efter vores opfattelse er det derfor fortsat meget mere sandsynligt, at elementet "chocs" af den alm. forbruger vil blive opfattet som en henvisning til udtrykket "Chok" på dansk, og også vil blive udtalt i overensstemmelse med dette ord. Et ord der jo vil give helt andre associationer hos gennemsnitsforbrugerne.

Selvom de danske forbrugere uden tvivl er dygtige til det engelske sprog, er der således ingen indikation for at udtrykket "chocs" som sådan vil blive opfattet som en uofficiel version af det engelske ord "Chocolate" af forbrugerne i Danmark. Kendskabet til engelsk hos den alm. gennemsnitforbruger er ganske vist højt, men dermed kan man ikke bare lægge til grund, at alm. danske forbrugere som udgangspunkt vil kende til alle de mange facetter og udtryk i det engelske sprog, herunder kende til diverse officielle og uofficielle forkortelser og mere slangagtige udtryk. Dette må og skal der tages konkret stilling til i hvert tilfælde.

Det faktum, at udtrykket "choc" er angivet i en enkelt engelsk ordbog som en uofficiel version af udtrykket "chocolate" iflg. styrelsen er således efter vores mening ikke tilstrækkeligt grundlag for styrelsens opfattelse af, at udtrykket kendes og opfattes i den betydning af forbrugere i Danmark. Trods det gode kendskab til engelsk hos den almindelige danske gennemsnitforbruger finder vi derfor ikke at forbrugerne som påstået af styrelsen " ... *immediately and without further hesitation believe CHOCS to having meaning of chocolate and not a shock...*" som angivet i styrelsens brev af 20. januar 2021.

Styrelsen har efter vores vurdering heller ikke godtgjort, at en almindelig oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet dansk gennemsnitsforbruger opfatter ord CHOCS i [betydningen] "chokolade", idet vi i øvrigt henviser til ankenævnets tidligere tilsvarende afgørelser vedr. andre engelske ord i sagerne AN 2004 00051 SWIFT og AN 2006 00035 LOLLY POPS. Endvidere skal vi også henvise til en anden meget relevant afgørelse og præjudikat, nemlig ankenævnets afgørelse af 7. december 2001 i sagen AN 2000 00057 om ordmærket CHICK. Her fandt Ankenævnet heller ikke belæg for at antage, at betegnelsen CHICK i almindelighed vil give danske forbrugere associationer til ung kylling eller anden fugl. Den engelske betegnelse fandtes derfor hverken at mangle særpræg her i landet eller at kunne vildlede forbrugerne. Ovenstående ankenævnsafgørelser illustrerer således, at man ved særprægsvurderingen "må anlægge en forbrugers synsvinkel" samt at

ordbogsopslag derfor ikke alene kan være afgørende for, om der foreligger særpræg eller ikke i Danmark.

Hvad angår ordbogsopslag er det desuden påfaldende, at der ikke er en angivelse på ordet "chocs" i online ordbøgerne på www.leo.org, www.merriam-webster.com og <https://dictionary.cambridge.org>. Som det fremgår af det allerede indgivne materiale til styrelsen, herunder de vedhæftede udskrifter fra de ovennævnte ordbøger, er der er ingen hits til entals formen "choc" under www.leo.org og www.merriamwebster.com. Under <https://dictionary.cambridge.org> er der kun én enkelt angivelse for "choc ice", hvoraf det fremgår, at dette udtryk på ingen måde skal oversættes blot som "chokoladeis", men står for et helt specielt produkt, nemlig et stykke is dækket med et tyndt lag chokolade.

Fsva. forståelsen af ordet CHOCS og vurderingen af dette ords særpræg skal vi endvidere gøre opmærksom på, at andre myndigheder tidligere har fundet dette ord tilstrækkeligt særpræget og accepteret registrering af tilsvarende suggestive mærker indeholdende dette ord. Her er det relevant at henvise til følgende ældre registrering fra EUIPO, nemlig EU reg.nr. 006443857 FRUITCHOCS, der bl.a. også er accepteret for chokoladevarer i vareklasse 30, jfr. vedhæftede udskrift i bilag 1.

Under behandlingen af denne sag blev der endvidere taget stilling til den påståede beskrivende karakter af "chocs" i en indsigelsesafgørelse truffet af det fjerde appelkammer i sag R 762/2010-4 FRUITCHOCS/Fruit Shot, i hvilken afgørelse det under punkt 30 udtrykkeligt konkluderes, at ordet "chocs" ikke er en almindelig forkortelse af "chokolade (r)" hverken på engelsk eller på tysk, jfr. bilag 2.

Vi er naturligvis klar over at dette EU-mærke kun er af informativ karakter og som sådan ikke bindende for styrelsens eller ankenævnets egen vurdering af særpræget efter dansk ret og praksis. Registreringen viser dog ganske godt, hvordan man vurderer særpræget i EU samt hvor suggestive mærker man her tillader og altså ikke finder grundlag for at friholde fra en varemærkebeskyttelse.

Vi fastholder derfor vores opfattelse af, at kombinationen af de to ordelementer i mærket er et markant og særpræget ordspil, der klart gør det muligt for den relevante offentlighed i Danmark at identificere oprindelsen af varerne og at adskille dem fra andre virksomheder.

2. Vurderingen af de figurative elementer

Uafhængigt af ovenstående argumenter fastholder vi også vores påstand om, at det figurative design af mærket er særpræget af de grunde, som vi allerede har fremført under behandlingen af sagen i styrelsen.

I styrelsens brev af 20. januar 2021 er der medtaget en række eksempler på emballage, som bruges af andre virksomheder inden for konfektursektoren, og som iflg. styrelsen bruger den samme overordnede "konfiguration", som det kaldes og som det ansøgte mærke.

Det er dog fortsat vores opfattelse at de pågældende eksempler fra markedet alle er meget forskellige fra hinanden. Vi finder således ikke at de beviser, at der er en slags standardiseret måde at designe figurmærker på og anvende dem på emballagen inden for konfektsektoren, snarere tværtimod.

Derudover er det også tydeligt, at det ansøgte mærke er klart forskelligt fra de afbildede mærker og brands styrelsen henviser til - og den måde, det bruges på i praksis, er også klart forskellig fra de afbildede mærker og som det fremgår nedenfor:



Vi fastholder derfor vores opfattelse af, at den figurative gengivelse af mærket i sig selv er karakteristisk - dvs. ikke kun på grund af inkluderingen af de særprægede ord – men fordi det umiddelbart muliggør det for den relevante forbrugerkreds at identificere oprindelsen af de varer eller tjenester, som betegnelsen dækker, og skelne mellem dem fra andre virksomheder.

3. Afsluttende bemærkninger

På baggrund af ovenstående bemærkninger skal vi afslutningsvis og på vegne vor klient gøre gældende, at det ansøgte mærke således ud fra en helhedsmæssig vurdering af mærkets figurative form og ordmæssige indhold samt særpræg er egnet til at fungere som et alm. suggestivt varemærke over for den alm. oplyste gennemsnitsforbruger i Danmark - og særligt da det må lægges til grund at denne forbruger ikke vil være bekendt med betydningen af ordet CHOCS som redegjort for ovenfor. Da mærket endvidere er begrænset til en særlig figurativ og konkret udforming i to forskellige konkrete farver og i en særligt designet skrifttype ses der derfor ikke at være noget friholdelsesbehov i denne sag. En konklusion som myndighederne i de andre EU-lande Østrig, Tjekkiet, Polen, Portugal og Slovakiet også er nået frem til i samme internationale [registrering] såvel som den tyske patent og [...] varemærkemyndighed i klientens nationale tyske basisregistrering.

På baggrund af ovenstående redegørelse skal vi derfor anmode Ankenævnet om at omgøre Styrelsens afgørelse og fremme det ansøgte mærke til registrering for de ansøgte varer i klasse 30.

Når Styrelsens udtalelse i sagen foreligger, skal vi venligst anmode om at blive gjort bekendt hermed. Yderligere skal vi anmode om på dette tidspunkt at få lov til at fremkomme med eventuelle supplerende bemærkninger...”

I brev af 25. januar 2022 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”... Klager har bl.a. henvist til, at det alene er ”choko-” der er en anerkendt forkortelse for ordet ”chokolade” i Danmark, og at en dansk omsætningskreds mere sandsynligt vil opfatte ordelementet ”Chocs” som en henvisning til ordet ”chok” fremfor ”chokolade”.

Styrelsen er ikke enig heri.

Som styrelsen tillige har henvist til under sagens behandling ved styrelsen, er ordet ”choc” en almindeligt anvendt forkortelse på engelsk for ordet ”chocolate”. Styrelsen har endvidere henvist til, at en dansk omsætningskreds vil forstå det engelske ord ”choc” i netop betydningen chokolade, når mærket anvendes i forbindelse med netop chokoladeprodukter.

Styrelsen skal hertil yderligere bemærke, at det heller ikke er ualmindeligt, at andre producenter af snackprodukter mv., der har smag af eller indeholder chokolade, anvender ordet ”choc” ved markedsføringen af deres produkter i Danmark for netop at angive produktets smagsvariant og/eller indhold.

Styrelsen skal tillade sig at henvise til følgende eksempler:

[Screenshots med links – kun markerede elementer gengivet her:

1) **Choc Coated Liqourice**

2) **Glutenfri Choc Chip cookiemix**
glutenfri

3) **Proteinbar booster Peanut Choc**
Pulsin 50 g

4) **RJ's Natural Choc Logs**

BESKRIVELSE

Vægt / Indhold:

Lækker chokolade med

5) **Kookie Cat Vanilla Choc Chip Ø**

6) **Choc Chew**

7) **Choc-mint** blanding

Smagen tåler sammenligning med et velkendt stykke mørkt chokolade med mint.

8) **Raw choc bar 40gr fra**

Økologisk vegansk chokoladebar med

9) **Choc Bar Coconut**]

Som det fremgår af de viste eksempler, anvendes ordet ”choc” i Danmark både for at angive, at varen indeholder chokolade, og for at angive en smagsvariant.

Styrelsen finder det derfor fortsat mere end sandsynligt, at en dansk omsætningskreds vil opfatte ordelementerne ”MINT CHOCS” i det ansøgte mærke som en henvisning til, at chokoladeproduktet, som mærket er tiltænkt anvendt på, er chokolade med mint – en i øvrigt velkendt og almindelig anvendt smagssammensætning indenfor chokoladeprodukter.

For så vidt angår mærkets figurlige udtryk skal styrelsen fastholde, at dette ikke bidrager mærket det nødvendige særpræg.

Denne vurdering finder styrelsen ikke alene er i overensstemmelse med den fælles-europæiske praksis for vurdering af figurelementers særpræg, jf. Fælles meddelelse om den fælles praksis for Særpræg – figurmærker, der omfatter beskrivende ord/ord uden distinktivitet [[deeplink via euiipo.europa.eu](https://euiipo.europa.eu)], men også på linje med Ankenævnets praksis, jf. AN 2021 00012.

Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at den anvendte skriftform må anses for almindelig og uden særpræg i sig selv, ligesom de anvendte farver korresponderer med de farver, der er almindelige at anvende i forbindelse med smagsvarianter som mint (grøn) og chokolade (brun).

Samlet set er det således fortsat styrelsens opfattelse, at det ansøgte mærke er uden særpræg.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes...”

Ankenævnet modtog ikke kommentarer til styrelsens udtalelse fra klager.

Ankenævnets begrundelse og resultat

Ved Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. august 2021 fik klager afslag på designering af MP1527279 <fig> under henvisning til varemærkelovens § 16, stk. 1, jf. § 13, stk. 1, nr. 3.

Denne afgørelse blev indbragt for ankenævnet med påstand om, at styrelsens afgørelse omgøres, således at det ansøgte varemærke fremmes til registrering for samtlige af de ansøgte varer i klasse 30:

“Confectionery; chocolate; chocolate products; pastries; ice-cream; preparations for making the aforementioned products, included in this class.”

Ifølge klagers anbringender er det ansøgte varemærke tilstrækkeligt særpræget i henhold til varemærkelovens § 13, stk. 1, jf. varemærkelovens § 2, ligesom mærket qua dets figurlige elementer og udformning i sin helhed besidder det særpræg, der kræves til registrering.

Ankenævnet bemærker indledningsvist, at nævnet i sin vurdering af, hvorvidt klagers ansøgte varemærke mangler fornødent særpræg til at kunne registreres, jf. varemærkelovens §13, stk. 1, nr. 3, kan tiltræde styrelsens vurdering af, at betegnelsen ”Mint Chocs” er beskrivende for de ansøgte varer i klasse 30.

”Mint” er en plante, der som ingrediens er sædvanlig i de varer, som mærket ansøges for. Det er også ankenævnets opfattelse, at betegnelsen ”chocs” af forbrugerne vil blive opfattet som ”chokolade”. Sammenstillingen af de to betegnelser medfører ikke, at mærket opnår det fornødne særpræg.

Ankenævnet finder heller ikke, at det figurative udtryk i det ansøgte mærke er tilstrækkeligt til at give mærket særpræg. Mærket består dels af omridset af bogstaverne ”mint” i grøn; en farve, der kendetegner netop mint og dels af udfyldte bogstaver, der former betegnelsen ”chocs” i brun; en farve, der forbindes med chokolade. Endvidere har den anvendte skriftform ikke særpræg i sig selv og er almindelig anvendt for produkter omfattet af ansøgningen.

Det ansøgte varemærke har derfor i sin helhed ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres.

Under henvisning til ovenstående stadfæstes styrelsens afgørelse.

Herefter bestemmes

Styrelsens afgørelse af 27. august 2021 stadfæstes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe
Formand