

RESUMÉ:

AN 2019 00020 – MP1305217 DRIVE PILOT – Afslag

Der blev indleveret ansøgning om designering af MP1305217 DRIVE PILOT <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte endeligt afslag på ansøgningen om designering den 13. maj 2019 pga. mærkets beskrivende karakter for de ansøgte varer i klasse 9. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

KENDELSE:

År 2020, den 11. maj afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Henrik Rothe, Tine Sommer, Ulla Wennermark og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen **AN 2019 00020**

Klage fra

Daimler AG, Tyskland
v/ Chas. Hude A/S
Ansøger

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 13. maj 2019 om afslag på ansøgning om designering af MP1305217 DRIVE PILOT <w> i Danmark.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og begrundelsen herfor. Det bemærkes, at de af klager for ankenævnet fremførte synspunkter og fremlagte oplysninger ikke giver grundlag for et andet resultat.

Forbindelsen mellem mærket DRIVE PILOT og varen ”*Computer software for controlling passenger cars and passenger car safety systems*” i klasse 9 er ifølge ankenævnet så direkte og konkret, at ankenævnet finder, at den relevante kundekreds, som består af såvel professionelle som almindelige forbrugere, umiddelbart vil opfatte varemærket som en beskrivelse af varens beskaffenhed og art.

Klager henviser til, at mærket DRIVE PILOT er blevet godkendt i en række lande. Ankenævnet bemærker i denne sammenhæng særligt, som styrelsen har henvist til, at samme mærke er blevet nægtet registrering i Norge, Sverige og Finland. Mærket er således blevet afslået i alle de lande, som er nærmest sammenlignelige med Danmark.

Varemærket DRIVE PILOT er ikke ansøgt som EU-varemærke. Til støtte for designeringen af DRIVE PILOT henviser klager imidlertid til fire EU-registreringer, som denne finder er sammenlignelige med DRIVE PILOT. Ankenævnet finder ikke, at de påberåbte afgørelser kan danne grundlag for at ændre den trufne afgørelse og bemærker, at Retten i sag T-475/12 har nægtet registrering af mærket WORKFLOWPILOT, blandt andet for software i klasse 9, med henvisning til at mærket er beskrivende.

Ankenævnet bemærker afslutningsvist om klagers henvisning til styrelsens praksis, at varemærkerne AUTO PILOT og SAIL PILOT blev godkendt af styrelsen for næsten 20 år siden, og sproget udvikles hurtigt – ikke mindst inden for området ”software”.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 15. august 2016 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning om designering af den internationale registrering af MP1305217 DRIVE PILOT <w> i Danmark fra indehaver Daimler AG, Tyskland for

Klasse 9: Computer software for controlling passenger cars and passenger car safety systems.

I brev af 7. oktober 2016 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at designeringen umiddelbart ikke kunne imødekommes som følge af, at mærket var deskriptivt for de ansøgte varer og derfor ikke havde særpræg herfor.

Den 6. februar 2017 meddelte Chas. Hude A/S sin indtræden som fuldmægtig for Daimler AG med en anmodning om fristudsættelse til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Patent- og Varemærkestyrelsen imødekom anmodningen udsatte fristen til 23. oktober 2017.

I e-mail af 20. oktober 2017 indgav Chas. Hude A/S på vegne af Daimler AG svarskrift til Patent- og Varemærkestyrelsen inkl. bilag.

I brev af 7. februar 2018 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at det efter vurdering af det fremsendte fortsat ikke ville kunne imødekomme ansøgningen om designering i Danmark.

I e-mail af 29. maj 2018 fremsatte Chas. Hude A/S på vegne af Daimler AG et yderligere indlæg inkl. bilag med henblik på en fornyet vurdering fra styrelsen angående designeringen.

I brev af 7. november 2018 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at de nye oplysninger ikke havde medført en ændring af styrelsens tilkendegivelse om afslag på ansøgningen.

I e-mail af 7. marts 2019 fremsatte Chas. Hude A/S på vegne af Daimler AG yderligere argumenter for, at det ansøgte mærke burde registreres.

Den 11. marts 2019 fastholdt styrelsen sin tidligere konklusion om afslag efter gennemgang af ansøgers yderligere argumenter for registrering.

Den 1. maj 2019 anmodede Chas. Hude A/S om en endelig afgørelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på en anke heraf.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 13. maj 2019 afgørelse i sagen. Styrelsen meddelte afslag på ansøgningen om designering med følgende begrundelse inkl. bilag:

”... Afslag på gyldighed i Danmark af din internationale registrering 1305217 DRIVE PILOT

I vores foreløbige afslagsbrev fra den 7. oktober 2016, skrev vi, at dit varemærke ikke kan få gyldighed i Danmark. Vi henviser desuden til den efterfølgende korrespondance på sagen.

Du har i din e-mail af den 1. maj 2019 skrevet, at I ikke har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt og anmoder om, at der træffes afgørelse i sagen, så I kan påklage til næste instans. Vi fremsender hermed afslag på designeringen.

Vi afslår din designering, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne få gyldighed i Danmark, da mærket kan angive en beskaffenhed ved varerne.

Begrundelsen er, at dit mærke består af ordelementerne DRIVE og PILOT. Ifølge den online ordbog www.merriam-webster.com, betyder DRIVE ”to operate a vehicle”. De danske forbrugere er vant til at se ordet PILOT i forbindelse med andre ord for at beskrive en beskaffenhed ved en bil, eksempelvis *autopilot* og *fartpilot*. I disse tilfælde er PILOT brugt til at beskrive en anordning, som hjælper til at betjene en bil, eksempelvis kan den hjælpe med at styre bilen eller sikre, at farten er konstant.

Sammensat vil dit mærke DRIVE PILOT beskrive en anordning, som hjælper med at betjene en bil. Mærket vil derfor angive en beskaffenhed for de ansøgte varer, nemlig at der er tale om computer software, som hjælper med at betjene passagerbiler og passagerbilers sikkerhedssystemer.

Argumenter

Der er efterfølgende argumenteret i sagerne, hvor nedenstående argumenter har været lagt til grund for fastholdelse af vores foreløbige afslag.

Til trods for, at mærket er registreret i henholdsvis USA og England, fastholder styrelsen stadig sin vurdering, med henvisning til, at vi ikke er bundet af andre nationale myndigheders afgørelser. Dertil kommer, at styrelsen har vurderet, at den relevante omsætningskreds i Danmark netop ikke besidder samme engelskkundskaber som en person af engelsk oprindelse. Hvad der måske for en englænder, grammatisk eller sprogligt, vil være en mærkelig sammensætning, og dermed tilføre mærket det fornødne særpræg, er nødvendigvis ikke det samme for en dansker med engelsk som andetsprog.

Styrelsen kan i den forbindelse henvise til Sø- og Handelsrettens afgørelse V-136-05 WOODFLOOR, hvor retten udtaler følgende:

- *Ordene wood og floor er alene af beskrivende karakter. Sammenstillingen af ordene, WOODFLOOR, der for den almindelige køber må opfattes som en betegnelse for "trægulv", er ligeledes af beskrivende karakter og savner således fornødent særpræg til at kunne registreres som varemærke, uanset om sammenstillingen på engelsk ikke er gængs og ikke stemmer med almindelig engelsk sprogbrug.*

Afgørelsen viser, at man ikke blot kan tage udgangspunkt i den korrekte engelske opfattelse af ordet, men også må se mærket i forhold til den danske omsætningskreds, der trods visse grammatiske fejl alligevel vil opfatte mærket i dets beskrivende betydning.

Der henvises desuden til, at det midlertidig stadig er styrelsens opfattelse, at den relevante omsætningskreds vil opfatte mærket DRIVE PILOT i dets beskrivende betydning for varen "Computer software for controlling passenger cars and passenger car safety systems" i klasse 9, idet der netop indenfor bilbranchen findes et ikke ubetydeligt antal systemer, der hjælper føreren af køretøjet med kørslen. Således findes der både systemer til styring af fart, retning og afstand til forankørende, samt hjælp til nødbremsning og parkering. Disse egenskaber navngives almindeligvis fartpilot, adaptive fartpilot, styrepilot, styreassistent, bremseassistent osv. – se bilag 1 til brevet af den 7. november 2018. Trods at systemerne/funktionerne er software integreret i køretøjet, gives disse navne, som henviser til en funktion, som tidligere blev varetaget af en fysisk person med den pågældende stillingsbetegnelse. En pilot er således en person, der styrer en flyvemaskine og en assistent er en person der assisterer andre indenfor et bestemt område. En fartpilot *styrer* farten på køretøjet og en bremseassistent *hjælper* med at bremse køretøjet i nødsituationer. Der synes derfor at være sket en ændring i betydningen af visse af disse stillingsbetegnelser, således at de funktioner som en fysisk person tidligere varetog, nu også anvendes til at beskrive *funktionen* af et stykke software, som varetager samme opgaver, som den fysiske person med den givne stillingsbetegnelse varetager. Lignende tilfælde findes indenfor software til computere og telefoner, hvor stillingsbetegnelser som "manager", "assistant" og "planner" ofte bliver anvendt til at beskrive programmet eller applikationens hjælpende funktion – se bilag 2 til brevet af den 7. november 2018.

Der er desuden lagt vægt på, at til trods for, at ordet ikke kan slås op i ordbøger, vil kombinationen af de to ord af den relevante omsætningskreds blive opfattet som en anordning, som hjælper med at betjene en bil. Der er i denne forbindelse lagt vægt på, at det er almindeligt at anvende ordet PILOT i forbindelse med andre ord, til at beskrive en beskaftethed ved en bil.

I C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE har EU-Domstolen i præmis 31 fremhævet, at den kompetente myndighed ikke blot skal vurdere nuværende, men også fremtidige friholdelsesbehov – når sådanne med rimelighed kan forudses – når myndigheden vurderer mærkers beskrivende karakter.

Det er ud fra det ovennævnte, styrelsens opfattelse, at der for ordkombinationen DRIVE PILOT består et nærliggende friholdelsesbehov, da den relevante omsætningskreds vil opfatte mærket i dets enkeltdeles beskrivende betydning og da der både findes tydelige sproglige og teknologiske indikationer på, at ordet ”pilot” anvendes beskrivende indenfor branchen og at der findes teknologi, der kan hjælpe føreren med at køre bilen.

Slutteligt er det nævnt, at styrelsen, ved en gennemgang af Madrid Monitor, kan konstatere, at der er delte meninger mellem de nationale kontorer, men at lande som Norge, Sverige og Finland, som vi normalt sammenligner os med og hvis praksis ligner hinanden, også har afslået mærket. Dertil kommer, at mærket i USA, som også er et engelsktalende land, har manglet særpræg for dele af mærkets bestanddele, hvorfor mærket kun har beskyttelse for bestanddelen PILOT.

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

Denne afgørelse blev med brev af 15. juli 2019 fra Chas. Hude A/S på vegne af klager, Daimler AG, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... **2. Påstand**

Det er klagers vurdering, at afgørelsen truffet af Styrelsen er forkert. Således anmoder klager om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker træffer afgørelse i overensstemmelse med klagers påstand, nemlig at:

IR 1305217, DRIVE PILOT <w> accepteres for samtlige varer omfattet af designeringen, nemlig:

Klasse 9: *Computer software for controlling passenger cars and passenger car safety systems.*

3. Begrundelse af klagen

Styrelsen har afslået at acceptere designeringen med henvisning til varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3, dvs. at Styrelsen finder, at DRIVE PILOT udelukkende består af tegn, der i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaber ved varerne.

Klager henviser for god ordens skyld i det hele til sin argumentation i sine breve til Styrelsen. I **bilag 1** findes denne korrespondance (bilagets sidenummer findes i øverste højre hjørne).

Som det fremgår af korrespondancen, så mener klager, at det er forkert, når Styrelsen finder, at DRIVE PILOT vil angive en beskaffenhed for de ansøgte varer.

Styrelsen skriver, at: *"der er (...) lagt vægt på, at det er almindeligt at anvende ordet PILOT i forbindelse med andre ord, til at beskrive en beskaffenhed ved en bil."*, jf. bilag 1, s. 51.

Klager bemærker i den forbindelse, at de danske forbrugere generelt er vant til at se ordet "pilot" i mange sammenhænge og har været det i mange år, men at det ikke er et ord, der opfattes som særligt beskrivende for produkter til biler.

Når ordet "pilot" slås op i Gyldendals Røde Ordbog, så oversættes "pilot" fra engelsk til dansk som værende: *"pilot, lods, styretap, farveprøve, forsøgsudsendelse"*, jf. **bilag 2**.

Slår man "pilot" op i Den Danske Ordbog, så betyder "pilot" en *"person som (erhvervsmæssigt) flyver et luftfartøj"*, jf. **bilag 3**. Hverken oversættelsen eller betydningen af ordet "pilot" har ifølge disse værker nogen særlig relation til bilbranchen.

Ordet "autopilot", som Styrelsen fremdrager flere gange, betyder ifølge Gyldendals Røde Ordbog "automatpilot" og ifølge Den Danske Ordbog betyder det en: *"mekanisme i en flyvemaskine, en båd, en bil el.lign. der automatisk holder fx farten eller kursen konstant"*, eller at noget udføres *"rutinemæssigt"* jf. **bilag 4**. Ordet autopilot fremgik således allerede af Søfartsstyrelsens hjemmeside i 1998 i forbindelse med: *"Fiskeskipperen rensede fisk og spulede dæk, medens skibet for autopilot sejlede med ca. 7 knob"*, jf. bilag 4.

Det er den specifikke kombination af ordene "auto" og "pilot", der har en betydning for den danske omsætningskreds. Samme betydning har autopilot i øvrigt for den engelske og amerikanske omsætningskreds, jf. **bilag 5**. Det til trods er DRIVE PILOT blevet registreret i både Storbritannien og USA (og en lang række andre lande, jf. bilag 1, s. 22), og der er kun en disclaimer i forhold til DRIVE i den amerikanske registrering, jf. bilag 1, s. 8-10. Det er af klager sågar blevet dokumenteret, at mærket i disse lande er accepteret uden indarbejdelse, og at man ikke i de pågældende lande har savnet særpræg ved mærket DRIVE PILOT, jf. bilag 1, s. 21ff.

På baggrund af ovenstående er der derfor ikke nogen rimelig grund til at antage, at opfattelsen af ordet "pilot" skulle være anderledes i den danske omsætningskreds.

Styrelsen har da også registreret adskillige varemærker indeholdende ordet PILOT i klasse 9 i tidens løb. Som eksempler kan nævnes CITYPILOT (VR 2006 02866), CRASHPILOT (VR 1999 00136), AUTOPILOT (VR 1990 08106) og SAIL PILOT (VR 1991 06031) for: ”*navigationskontrol-instrumenter og navigationsstyreinstrumenter til befordringsmidler til brug i luften eller i vandet*”, jf. kopi af registerudskrifter i **bilag 6**.

Styrelsens egen praksis viser, at PILOT ikke anses som beskrivende i forhold til varer i klasse 9. Som det ses af ordbogen, jf. bilag 4, så betyder ”autopilot” en mekanisme i en flyvemaskine, en båd, en bil el.lign. der automatisk holder fx farten eller kursen konstant. Det vil sige, at ordet ”pilot” er ligeså ”brugt” i forbindelse med både som i forbindelse med biler, og alligevel har Styrelsen vurderet, at SAIL PILOT har tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres. Det må således være kombinationen af ”auto” og ”pilot”, der kendes i forbindelse med både og biler og ikke ordet ”pilot” som sådan.

Denne særprægsvurdering stemmer også overens med bilbranchens egen særprægsopfattelse i forbindelse med varemærker til styresystemer.

Det er i branchen helt normalt, at man benytter *suggestive* varemærker for styresystemer, og det er omsætningskredsen klar over. Omsætningskredsen er således udmærket klar over, at styresystemerne stammer fra forskellige producenter, selvom de forskellige varemærker antyder en vis egenskab ved produkterne. I den forbindelse understreges det, at suggestive mærker er registrerbare.

Der henvises til følgende eksempler på bilproducenters suggestive varemærker for styresystemer (alle er registrerede uden indarbejdelse, og der er tale om ordmærker), jf. print af registreringer i **bilag 7**:

Varemærke	Reg. nr.	Indehaver	Varefortegnelse (kun klasse 9 er medtaget)
PRE-COLLISION ASSIST	EUTM 012081527	Ford Motor Company	9: Dele til motorkøretøjer og sikkerhedssystemer, nemlig elektriske og elektroniske apparater og instrumenter, afstandssensorer, radarudstyr, optiske sensorer, ultralydssensorer, afstandsmålere, advarsels- og kontroludstyr og/eller hastigheds- og kontroludstyr.
TRAILER ASSIST	IR des. EU 012030433	Volkswage n AG	9: Radar-, mikrobølge- og tryksensorer samt optiske, akustiske, mekaniske, hydrauliske,

			magnetiske, capacitive, induktive, elektriske, elektroniske og andre sensorer samt indretninger til signalbehandling til anvendelse i motorkøretøjer, indeholdt i klasse 9.
Urban Assist	EUTM 010036721	AUDI Electronics Venture GmbH	9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, lydplader; Salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; Kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater.
Urban Safety	EUTM 010036622	AUDI Electronics Venture GmbH	9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, lydplader; Salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; Kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater.

Mærket DRIVE PILOT passer fint ind i denne række af suggestive mærker.

Mærket indeholder ordet DRIVE kombineret med ordet PILOT. På den måde antyder mærket, at man måske får en kørepilot med ombord, ligesom SAIL PILOT antyder, at man får en sejlerpilot med ombord, men ikke mere end det, og det er lidt uklart, hvad det egentlig betyder.

På samme vis antyder TRAILER ASSIST, at produktet omfattet af mærket på en eller anden vis hjælper med en trailer, men heller ikke andet end det. Styrelsen burde, efter klagers opfattelse, derfor have behandlet DRIVE PILOT mærket præcis som de andre registrerede ordmærker, og have accepteret designeringen.

4. Samlet vurdering og afsluttende bemærkninger

Det er klagers vurdering, at DRIVE PILOT har særpræg for de omfattede varer, og dette understøttes af både udenlandsk praksis fra engelsktalende lande, såvel som af Styrelsens egen praksis.

Klager skal derfor anmode om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker træffer afgørelse i overensstemmelse med klagers påstand, nemlig at IR 1305217, DRIVE PILOT <w> accepteres for samtlige varer omfattet af designeringen.

Klager vil gerne have lov til at kommentere på eventuelle modsvar i denne sag og beder om frist til indlevering af eventuel yderligere dokumentation i sagen...”

I brev af 19. august 2019 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 13. maj 2019 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I e-mail af 13. september 2019 meddelte Chas. Hude A/S på vegne af klager, Daimler AG, at de ikke havde kommentarer til styrelsens udtalelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe
Formand