

RESUMÉ:

AN 2013 00030 – VA 2012 00915 - 77 <w> - Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915 - 77 <w> med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har det nødvendige særpræg for de ansøgte klasser. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde afgørelsen og tillod registrering af det ansøgte mærke for de ansøgte varer i de ansøgte klasser.

KENDELSE:

År 2014, den 11. april afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Knud Wallberg og Jens Schovsbo)
følgende kendelse i sagen **AN 2013 00030**

Klage fra

Retail Royalty Company
v/Awapatent A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. oktober 2013 vedr. VA
2012 00915 - 77 <w>.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet udtaler:

Det fremgår af præmis 50 i EU-Domstolens dom i sag C-51/10 om EF-varemærket ”1000”, at et tegn kun afvises fra registrering på baggrund af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, såfremt det med rimelighed kan antages, at det rent faktisk vil blive opfattet af den relevante kundekreds som en beskrivelse af en egenskab ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering.

Videre fremgår det af præmis 52, at varemærker, der består af et tal, almindeligvis kan ligestilles med et nummer, hvorfor et sådant mærke blandt andet kan anvendes til at betegne en mængde. Imidlertid gælder det også for sådanne mærker, at det kun kan afvises fra registrering, hvis det ”med rimelighed

kunne antages, at den mængde, som tallene angiver, i den relevante kundekreds' øjne, betegner de varer eller tjenesteydelser, hvorefter registreringen er ansøgt."

Mærket "77" er ansøgt for klasse 3: Perfume og klasse 25: Trousers, shirts, sweatshirts. På baggrund af en konkret vurdering af det ansøgte mærke og de af ansøgningen omfattede varer, finder Ankenævnet for Patenter og Varemærker det ikke godtgjort, at mærket med rimelighed kan antages af den relevante kundekreds i Danmark at blive opfattet som betegnelse for de ansøgte varer, idet tallet "77" ikke er egnet til at blive opfattet som en henvisning til en vis mængde, størrelse eller lignende. Ankenævnet finder således, at mærket har det til registrering fornødne særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1 og stk. 2.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse omgøres, således, at det ansøgte mærke "77" registreres for klasse 3: Perfume og klasse 25: Trousers, shirts, sweatshirts.

Sagens baggrund:

Med brev modtaget den 24. marts 2012 notificerede Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Awapatent A/S på vegne Retail Royalty Company, som indeholder af EU-varemærket 006530604 ansøgte om konvertering af ordmærket 77 for:

Klasse 03: Perfume.

Klasse 25: Trousers, shirts, sweatshirts.

Med brev af 14. oktober 2014 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen at konvertere registreringen med følgende begrundelse:

"...I brev af 10. juli 2012 skrev vi, at dit varemærke ikke kan registreres. Vi har ikke modtaget et svar fra dig.

Vi afslår din ansøgning, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres.

Dit mærke består udelukkende af tallet "77". 77 kan angive en lang række egenskaber ved alle de ansøgte varer. For alle varer gælder, at 77 kan angive prisen, altså at varerne koster 77 kroner. For varen "parfume" i klasse 5, kan mærket også angive mængden, nemlig indholdet i centiliter. For de ansøgte beklædningsgenstande i klasse 25 kan mærket angive en størrelse eller et mål, for eksempel brystmålet på en skjorte, trøje eller t-shirt, og benlængde eller livvidde på et par bukser.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13.

Du kan anke denne afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Ankefristen er på 2 måneder.

Der kan i den forbindelse henvises til varemærkelovens § 46.

En eventuel anke skal, sammen med begrundelsen for anken og ankegebyret på kr. 4000,-, sendes til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup. Du kan også betale gebyret på konto nr. 0216 4069056296, og sende anken via e-mail til pvanke@dkpto.dk.

På nævnets hjemmeside på adressen www.pvanke.dk kan du læse mere om, hvordan du anker styrelsens afgørelser, og hvordan nævnet behandler sagen..."

Denne afgørelse blev med brev af 13. december 2013 fra Awapatent A/S på vegne klager, Retail Royalty Company, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

"... I medfør af varemærkelovens § 46 indbringer vi herved for Ankenævnet for Patenter og Varemærker den af Patent- og Varemærkestyrelsen d. 14. oktober 2013 truffene afgørelse. Afgørelsen er vedlagt som bilag 1.

Påstand

Varemærket VA 2012 00915 ordmærket 77 fremmes til registrering for klasserne 3 og 25 som ansøgt.

Argumentation og anbringender

Klager ansøgte d. 24. marts 2012 om registrering af varemærket 77. Styrelsen har i brev af 10. juli 2012 afvist registreringen. Klager har i brev af 12. november 2012, 18. marts 2013 og 19. juli 2013 argumenteret for fremme af registreringen, vedlagt som bilagene 2, 3 og 4. Da styrelsen har fastholdt afslaget, har klager med brev af 27. september 2013 bedt styrelsen træffe afgørelse i sagen, for at klager kunne anke denne, vedlagt som bilag 5.

Til støtte for påstanden skal klager i det hele henvide til og fastholde de tidligere fremførte argumenter.

Det gøres gældende, at klagers varemærke opfylder særprægskravet, og at det derfor bør fremmes til registrering.

Særpræg

Styrelsen har afslået registrering af mærket 77 for "parfume" i klasse 3 og "bukser, bluser, sweatshirts" i klasse 25 med den begrundelse, at mærket mangler særpræg. Styrelsen henviser til Varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 i afvisningen af mærket og anfører som begrundelse, at mærket udelukkende består af tallet 77, og at 77 kan angive en lang række egenskaber ved de ansøgte varer, herunder pris, mængde og størrelse eller mål.

Klager skal her henvide til, at et varemærke i henhold til Varemærkelovens § 2, stk. 1 kan bestå af "...alle arter af tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk...". Tal nævnes specifikt i § 2, stk. 1, nr. 2 som mulige varemærker. Klager gør således gældende, at 77 opfylder kravet om særpræg og derfor er egnet som varemærke.

Ad størrelses- og måleangivelser

Styrelsen finder, at 77 er en almindelig brugt størrelsesangivelse for tøj, og har her blandt andet henvist til en australsk hjemmeside, hvor det med småt er angivet, at nogle størrelser måler 77 cm, samt til esprit.dk, hvor en benlængde er angivet som 77 cm.

Klager er enig med styrelsen i, at størrelsesangivelser er et salgspareter for tøj og beklædningsgenstande. Klager bestrider dog, at 77 er en størrelsesangivelse eller vil blive opfattet som sådan. Klager bestrider endvidere, at australske, canadiske og andre hjemmesider tydeligt rettet mod andre markeder end det danske, skal kunne have afgørende indflydelse på, hvorvidt et mærke anses for særpræget i Danmark.

De europæiske størrelsesangivelser (34, 36, 38 osv. el. S, M, L) eller de amerikanske i tommer (29, 30, 31), der også bruges for bl.a. jeans i Danmark, er almindeligt kendte blandt danske forbrugere og bliver brugt og opfattet som en angivelse af varens beskaffenhed. 77 er imidlertid hverken efter europæiske eller amerikanske branchekutymere en almindelig størrelsesangivelse. Klager henviser til underbilag til bilag 2, hvor der er vedlagt udskrift fra Wikipedia og fra www.supergaver.dk om størrelsesangivelser.

At styrelsen finder, at visse varer kan måle 77 centimeter i brystomfang eller benlængde synes konstrueret, idet forbrugeren ikke vil orientere sig efter centimetermål, men efter de almindelige størrelsesangivelser. Klager gør gældende, at en forbruger ikke vil henvende sig til en ekspedient i en forretning og bede om et par bukser med indre benlængde på 77 cm. En forbruger vil bede om et par bukser i størrelse 38, M eller 30 og gå ud fra, at bukselængden svarer til det forventede for den pågældende størrelse. Dermed er 77 centimeter ikke adfærdsbestemmende for almindelige forbrugere. Tilsvarende ved køb over nettet er det de gængse, branchegodkendte europæiske eller amerikanske størrelsesnormer, der anvendes som den beskaffenhed, forbrugeren vælger efter.

Forbrugerne vil derfor netop opfatte 77 som særpræget i forbindelse med beklædningsgenstande, og derfor er klagers mærke 77 velegnet til at fungere som et varemærke. Endelig vil registreringen af klagers mærke ikke hindre andre i at angive, at netop deres bukser i str. 34 har en indre benlængde på 77 cm.

På denne baggrund bestrider klager, at 77 i forhold til de konkrete varer i klasse 25 vil blive opfattet som en størrelses- eller måleangivelse. 77 vil blive opfattet som et varemærke af forbrugerne og er som sådan tilstrækkeligt særpræget til at kunne registreres.

Ad mængdeangivelse

Styrelsen finder yderligere, at 77 kan angive mængden af f.eks. parfume, nemlig i form af 77 ml. Klager er enig i, at ml. er en almindeligt anvendt mængdeangivelse for parfumer. Klager bestrider dog, at mængden af parfume i en flakon er et parameter som er afgørende for forbrugeren i købsituationen.

Klager gør gældende, at det primære salgspareter for en forbruger ved valg af parfume er selve duften, fulgt af flakonens udseende, varemærket og dettes image / værdibillede. Først når duften er valgt, ser forbrugerne på, hvor meget indhold der er i forhold til de forskellige flakoner sammenholdt med pris. 77 er derfor i udgangspunktet eget som varemærke for parfume, og der er historisk også anvendt andre tal for parfumer, f.eks. 4711 og No. 5.

Klager gør yderligere gældende, at de mest anvendte flakonstørrelser er 50, 75 og 100 ml. Styrelsen har henvist til flakoner i ounce mål med oversat millimeter angivelse som begrundelse for manglende særpræg. En flakon i ounce mål er ikke en målangivelse der anvendes i Danmark, og som sådan bør den ikke kunne hindre registrering af et varemærke i Danmark. En oversættelse til en milimeterangivelse er netop det – en oversættelse. På flakonen vil det stadig være ounce størrelsen, der er angivet. Klager gør gældende, at styrelsens anførelse af 77 som en almindelig flakonstørrelse er konstrueret. I Europa er de almindelige størrelser i 50, 75 og 100 ml og i UK samt Nordamerika i ounce.

Klager gør således gældende, at også i forhold til mængdeangivelse er 77 usædvanligt for parfume og som sådant egnet som varemærke.

Ad prisangivelse

Endelig finder styrelsen, at 77 kan opfattes som en vares pris, og at prisen for en vare altid er et relevant salgsparameter. Derfor konkluderer styrelsen, at der er et generelt friholdelsesbehov for tal, der kan angive en vares pris uanset, om det er i danske kroner eller euro. Styrelsen henviser i samme forbindelse til, at EUR 77 er ca. 575 kr., og at dette er en pris, der både er ”*tænkelig og rimelig*”.

Klager bestrider, at der foreligger et friholdelsesbehov for 77, fordi det kan være en pris i DKK eller EUR. Klager fastholder, at det primært må være danske kroner, der er relevant parameter, da det er den officielle valuta i Danmark, og da der er tale om et varemærke ansøgt i Danmark. Klager bestrider dermed relevansen af en vares eventuelle pris i andre valutaer i nærværende sag.

Grundlaget for om 77 har særpræg, må være om det for en almindelig veloplyst dansk forbruger er egnet til at adskille en producents varer fra en andens i Danmark. Klager gør i den forbindelse gældende, at hvorvidt en vare (parfume, bukser, bluser eller sweatshirts) *kan* koste DKK 77 ikke per se bør føre til, at mærket afslås som varemærke. I så fald ville alle tal være udelukket fra registrering, hvilket ville være at foretage skøn under regel. Det vil ligeledes stride mod varemærkelovens § 2, stk. 1, nr. 2, som specifikt henviser til, at tal er egnede som varemærke. Klager gør gældende, at styrelsen har foretaget skøn under regel og har undladt at foretage et rimeligt og konkret skøn.

Klager gør gældende, at foretages der en konkret vurdering i forhold til de konkrete varer parfume, bukser, bluser og sweatshirts, er DKK 77 et usædvanligt tal og en usædvanlig pris. De fleste priser i DKK for de pågældende varer angives enten i hele runde tal, f.eks. DKK 50, 100 eller 500, eller tallet lige under, nemlig DKK 49, 99, 499. Et tal som 77 står i den sammenhæng markant ud fra normen og er som sådant egnet til at adskille, og det opfylder dermed kravet om tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres.

Det er ikke styrelsens opgave at vurdere, hvorvidt et varemærke er godt, men blot at vurdere, hvorvidt det er egnet til at adskille og dermed have tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres. Klager gør gældende, at 77 er en højst usædvanligt tal i forbindelse med de konkrete varer, og at det som sådant vil blive opfattet som et varemærke – ikke en prisangivelse, hvorfor det bør registreres som varemærke.

Generelt

Klager har brugt 77 som varemærke i Danmark siden 2004, og det fungerer som varemærke. Klager har siden 2004 haft stigende omsætning for salg af varer under dette mærke og har de seneste par år haft en omsætning udelukkende på dette mærke på omkring USD 30.000,-. Klager henviser til underbilag til bilag 2, hvor der er vedlagt eksempler på tøj med mærket 77 angivet. Det viser klart brug af 77 som et varemærke. Som underbilag til bilag 4 er der fremlagt yderligere eksempler på brug af 77 som varemærke.

Klager har ved skabelsen af sit varemærke ladet sig inspirere af det årstal, hvor virksomheden åbnede sin første butik, nemlig i 1977. Mærket 77 er registreret i en lang række lande, bl.a. Frankrig, England, Østrig og Tyskland, hvilket fremgår af underbilag til bilag 4.

Af styrelsens søgningsrapport, vedlagt som bilag 6, fremgår endvidere, at også OHIM har accepteret et identisk mærke, 77, for Carrefour. Styrelsen har ikke henvist til særlige danske forhold, som skulle kunne føre til et andet resultat af ansøgningen af 77 i Danmark end i de nævnte lande og hos OHIM. Klager gør derfor gældende, at disse øvrige registreringer af 77 som varemærke skal tillægges vægt og føre til, at 77 også i Danmark registreres som varemærke.

Sammenfattende

På baggrund af ovenstående gør klager gældende, at 77 i forbindelse med parfume, bukser, bluser og sweatshirts ikke er beskrivende, med derimod af den relevante forbruger vil blive opfattet som et varemærke, netop fordi 77 er specielt. Der består således ikke et friholdelsesbehov for 77 for de varer,

ansøgningen omfatter. Klager gør således gældende, at mærket 77 har fornødent særpræg og derfor bør fremmes til registrering for de aktuelle varer.

Klager skal således anmode Ankenævnet om at omgøre styrelsens afgørelse og lade mærket registrere...”

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 7. januar 2014 følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 16. december 2013 skal styrelsen udtale følgende:

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 14. oktober 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 27. januar 2014 kommenterede Awapatent A/S på vegne klager, Retail Royalty Company, styrelsens brev således:

”... Med henvisning til Ankenævnets brev af 7. januar 2013 kan vi oplyse, at styrelsens hørings svar ikke giver anledning til andre kommentarer end at klagen fastholdes i sin helhed.

Klager skal samtidig anmode om mundtlig høring i sagen. Klager har fået mærket registreret i andre europæiske lande, bl.a. Frankrig, UK og Tyskland. Styrelsens afgørelse synes ikke at afspejle, at der har været lagt tilstrækkeligt vægt på dette forhold, ligesom styrelsen ikke synes at forholde sig reelt til de af ansøger fremførte argumenter. Det er derfor afgørende for indsiger at få lejlighed til at fremføre sine synspunkter.

Vi imødeser Ankenævnets svar...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 11. april 2014.