

RESUMÉ:

AN 2014 00016 – VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2013 01753 REGENERATE <W> med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for registrering nødvendige særpræg for de ansøgte varer i klasse 3. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2014, den 28. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Knud Wallberg og Eva K. Borgen)
følgende kendelse i sagen **AN 2014 00016**

Klage fra

Unilever N.V.
Rotterdam
v/Budde Schou A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. marts 2014 vedr. VA 2013
01753.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Det ansøgte mærke består udelukkende af ordet REGENERATE, der er det engelske ord for ”regenerere”, som bl.a. betyder at gendanne eller forny. Ankenævnet er enig med Patent- og Varemærkestyrelsen i, at mærket kan beskrive de ansøgte varers egenskaber, og at mærket således mangler det til registrering fornødne særpræg. Det forhold, at mærket er registreret som EU-varemærke og som nationalt varemærke i enkelte andre lande, kan under disse omstændigheder ikke føre til et andet resultat.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 4. juli 2013 indleverede Budde Schou A/S på vegne Unilever N.V. en ansøgning om registrering af varemærket REGENERATE <w> for:

Klasse 03: Tandplejemidler, midler til pleje af munden, ikke til medicinske formål, poleremidler til dental brug, tandpulver.

Med brev af 14. marts 2014 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgningen med følgende begrundelse:

”... I brev af 20. december 2013 skrev vi, at dit varemærke ikke kan registreres. Du har i brev af 13. februar 2014 bedt om, at vi afslår ansøgningen endeligt inden udløbet af fristen for yderligere argumentationer.

Vi afslår din ansøgning, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres, da mærket kan angive, hvordan varen anvendes.

Dit mærke består udelukkende af det engelske ord "regenerate", der ifølge ordbogen Macmillan Dictionary (www.macmillandictionary.com) betyder "to develop something again, or to bring something back to its original state", altså at gendanne noget eller bringe det tilbage til dets oprindelige tilstand. Alle de ansøgte varer er til pleje af mund og tænder, og mærket kan for disse varer angive, at varerne anvendes til eller hjælper med at genoprette tænderne eller munden og bringe disse tilbage til deres oprindelige tilstand, for eksempel ved at fjerne plak og gulninger..

Du har i brev af 11. november 2013 argumenteret for, at mærket har tilstrækkeligt særpræg.

Du skriver, at bøjningen "regenerate" ikke er naturlig i forhold til de ansøgte varer, at mærket stammer fra latin, og at det i øvrigt falder uden for den almindelige danske forbrugers ordforråd.

Det bemærkes indledningsvist, at mærket består udelukkende af et almindeligt engelsk ord. At ordet stammer fra latin synes uden betydning – det gør en lang række ord, også ord der er helt almindeligt anvendte på dansk. Det er ikke vores opfattelse, at ordet "regenerate" eller det danske "regenerere" falder uden for danske forbrugeres ordforråd.

Det er fortsat vores opfattelse, at også almindelige tandplejemidler i klasse 3, såsom tanpasta og mundrens, kan bruges til at "regenerere" munden, for eksempel tændernes overflade. Der er således en klar sammenhæng mellem de ansøgte varer og betegnelsen "regenerate".

Det er derfor heller ikke vores opfattelse, at dit mærke er at sammenligne med ankenævnsafgørelserne i CHICK, LOLLY POPS og BOLIGNEDSPARING.

For så vidt angår ordets bøjning, så har dette ikke betydning for vores vurdering. Erhvervsdrivende skal frit kunne anvende beskrivende ord, også i ordenes forskellige bøjninger. Således ville en angivelse som "helps regenerate your gums" eller "regenerate your youthful smile" være oplagte angivelser ved markedsføring af de ansøgte varer. Til sammenligning vil også "rense", "tætnes" og "isolere" være betegnelser, der ikke kan forbeholdes en enkelt producent af henholdsvis rensedmidler, tætningsmidler og isoleringsmaterialer.

Den fremhævede tidligere registrering CREATE-A-BOOK synes ikke sammenlignelig med nærværende ansøgning. Der er tale om en helt anden sammensætning, med et deraf følgende andet friholdel-

sesbehov. Vi kan ikke redegøre for overvejelserne bag OHIMs registrering af RESTORE eller af nærværende mærke.

Vi fastholder derfor vores vurdering af mærkets særpræg.

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...”

Denne afgørelse blev med brev af 13. maj 2014 fra Budde Schou A/S på vegne klager Unilever N.V. indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... Hermed påklages Patent- og Varemærkestyrelsens afslag af 14. marts 2014 på ansøgning om registrering af varemærket REGENERATE.

PÅSTAND

Styrelsens afgørelse omgøres, og ansøgning VA 2013 01753 fører til registrering for alle ansøgte varer.

ANBRINGENDER

Klager gør gældende, at det ansøgte mærke har det til registrering fornødne særpræg for de ansøgte varer. Til støtte herfor henvises dels til vor argumentation over for Patent- og Varemærkestyrelsen, dels til følgende:

Indledningsvis minder vi om, at et varemærkes særpræg skal bedømmes i forhold dels til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, dels til den formodede opfattelse af mærket hos en almindelig oplyst, rimelig opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger. Dette støttes af Ankenævnets afgørelser i sagerne AN 2000 00057 CHICK, AN 2002 00007 BOLIGNEDSPARING samt AN 2006 00035 LOLLY POPS.

Fra EU-domstolens praksis henviser vi til dommen i sag C-353/03 HAVE A BREAK, præmis 25. Endvidere henviser vi til analogien af følgende afgørelser truffet af EU-Domstolens 1. Instans: T-277/04 VITACOAT; T-355/00 TELE AID, præmis 25; T-356/00 CARCARD, præmis 25 samt T-304/06 MOZART, præmis 91. Af dommene fremgår, at målgruppens opfattelse af varemærket er afgørende for, om det har særpræg.

I den foreliggende sag er målgruppen den danske gennemsnitsforbruger. Varerne er dagligvarer til ikke-medicinsk tandpleje. Gennemsnitsforbrugeren vil ikke opfatte ordet REGENERATE som en beskrivelse af en egenskab ved tandplejeproduktet: ”regenerere”, et ord i navnemåde, kan ikke i sig selv, dvs. som enkeltstående ord, angive en egenskab ved nogen vare. Det samme må gælde ordets engelske oversættelse ”regenerate”.

Situationen er altså, at ansøger agter at markedsføre et ikke-medicinsk tandplejeprodukt under navnet REGENERATE. Ordet REGENERATE benyttes ikke i en sætning, men står alene.

Ifølge Styrelsens skrivelse af 20. december 2013 kan tandpasta og mundrens bruges til at ”regenerere” munden. Ifølge Gyldendals Store Danske Encyclopædi betyder regenerere ”gendanne; forny; gen-

dannes; vokse ud igen". Dette må være de betydninger, danske forbrugere kender, hvis de overhovedet kender betydningen af ordet "regenerere". Styrelsens påstand er altså, at tandpasta og mundrens kan bruges til at *gendanne* munden? til at *forny* munden? Dette har intet med normal dansk sprogbrug at gøre, men illustrerer, at der ikke er en tilstrækkeligt direkte og konkret forbindelse mellem mærke og varer. I den forbindelse henviser vi til analogien af dommen i sagen T-106/00 STREAMSERVE, præmis 40. Afgørelsen er stadfæstet i ankesagen C-150/02 P.

A propos "forny munden" henviser vi til, at Styrelsen har registreret ordmærket RENEW for bl.a. hele klasse 3 og dermed også for de tand- og mundrense/plejemidler, der er tale om i den foreliggende sag. Hvis styrelsen skulle have været konsekvens, skulle man også have afslået registrering af RENEW (udskrift vedlægges som **Bilag 1**).

Om "regeneration" skriver Medicinsk Odontologisk Ordbog: "regeneration – The natural renewal of a structure, as of a lost tissue or part". Regeneration og regenerate angiver således healing, ophealing; kroppens gendannelse af ødelagt væv eller legemsdele (se **Bilag 5**).

For at et mærke kan være "beskrivende" i Varemærkelovens § 13's forstand kræves, at mærket fremstår som en egenskabs-angivelse, uden at forbrugeren behøver tænke nærmere over det, fortolke eller analysere, jf. analogien af afgørelsen i sagen T-157/08 INSULATE FOR LIFE, præmis 52. Dette krav opfyldes ikke af REGENERATE for de omhandlede varer.

REGENERATE er registreret i Sverige, Finland og Kroatien samt som EU-varemærke, uden krav om forudgående indarbejdelse. Klager gør gældende, at dette forhold, ikke mindst OHIM's accept af varemærket, med styrke støtter klagers påstand om det ansøgte mærkes særpræg. At de danske varemærkemyndigheder i øvrigt som regel følger EU-praksis illustreres af følgende:

Cirkulæreskrivelse EM 1998 00248 af 12. december 2000, s. 2, 4. afsnit: "I forbindelse med den materielle behandling af varefortegnelser har vi besluttet at lempe vores praksis. Vi vil således som hovedregel acceptere varefortegnelser, som allerede er accepteret hos WIPO eller OHIM." (Jf. **Bilag 2**).

Rundskrivelse af 24. juni 2004: "Under indtryk af den praksis, der hersker hos OHIM, en række registreringsmyndigheder med tilsvarende retsgrundlag samt en række afgørelser fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker, har vi gennemgået registreringspraksis for visse typer mærker. Indholdet af ændringerne og præciseringerne vil blive gennemgået i det følgende." (Jf. **Bilag 3**).

Samme skrivelses s. 2, 6. afsnit: "Ændringen er besluttet bl.a. i lyset af Board of Appeal afgørelsen i CTM ansøgning nr. 1141357, R0424/2000-2 - GIRL."

Ankenævnets afgørelse i sag AN 2004 00043 om et vareudstyrsmærke, der var registreret hos OHIM, og hvor mærket "under henvisning hertil, og da der ikke foreligger omstændigheder, som for Danmarks vedkommende skulle kunne føre til et andet resultat", blev registreret, jf. Knud Wallberg, "Varemærkeret", 4. udgave, s. 46 midt.

Cirkulæreskrivelse af 22. februar 2011: Styrelsens praksis med hensyn til mærker bestående af én karakter eller ét tal blev ændret "som følge af EU-Domstolens afgørelse af den 9. september 2010 i sagen C-265/09 P om tegnet α (det græske bogstav "alfa"); dommen vedrører et EU-varemærke og fortolker EU-varemærkeforordningen, ikke varemærkedirektivet og dermed ikke direkte dansk varemærkeret. (Jf. **Bilag 4**).

Ankenævnets afgørelse af 9. april 2014 i sag AN 2013 00022 (VA 2012 02978 <fig>), s. 2, 3. afsnit, midt: "... jf. EU-Domstolens afgørelse af 4. oktober 2007 i sag C-144/06 P, præmis 38." Også denne dom angår et EU-varemærke og fortolker dermed ikke varemærkedirektivet, men forordningen om EU-Varemærket.

Ankenævnets afgørelse af 11. april 2014 i sag AN 2013 00030 (VA 2012 00915 om registrerbarheden af tallet "77"), s. 1, næstsidste afsnit - s. 2, 1. afsnit: "Det fremgår af præmis 50 i EU-Domstolens dom i sag C-51/10 om EF-varemærket "1000"" Igen en dom som direkte kun angår et EU-varemærke, men hvis analogi anvendes som retskilde af Ankenævnet.

Det må anses for tvivlsomt om den gennemsnitlige danske forbruger kender betydningen af det latin-baserede engelske ord regenerate. Selv om han gør, har han ingen grund til at tro, at ordet angiver en egenskab ved tandpasta eller mundskyllemidler. Det er ikke sædvanlig sprogbrug at benytte latinske termer i forbindelse med tandpasta, mundskyllemidler o.lign. dagligvarer til personlig pleje. Latinen hører hjemme blandt varer, der falder uden for klasse 3, nemlig lægemidler og medicinske og kirurgiske utensilier.

Om intet af de produkter, der er omfattet af den foreliggende ansøgning, vil det være naturligt at sige, at det "gendanner" eller "regenererer" tænder eller mund; dette ville formentlig stride mod forbuddet i Markedsføringslovens § 3 mod vildledende og urigtige angivelser.

Det er klagers opfattelse, at regenerere/regenerate så godt som udelukkende anvendes som medicinsk eller biologisk term, f.eks. i betydningen "gendannelse af legemsdele og væv", eller "renewal of a portion of body which has been injured or lost; reconstitution of a compound after dissociation", jf. **Bilag 5**.

Hvad registreringspraksis angår, må det konstateres, at såvel OHIM som den svenske, finske og kroatiske varemærkemyndighed vurderer varemærkers særpræg med samme udgangspunkt som i Danmark, nemlig varemærkedirektivet, forordningen om EU-Varemærket, den praksis EU-Domstolen har udviklet, samt OHIM's praksis.

I den foreliggende sag er det identiske engelsksprogede mærke registreret ikke bare i EU-landene Sverige, Finland og Kroatien, men også som EU-varemærke med virkning for lande med engelsk som officielt sprog, nemlig England, Irland og Malta. Vi henviser til **Bilag 6-9**. Under disse omstændigheder må det være udgangspunktet, at det engelsksprogede mærke også må anses for særpræget i Danmark, således at kun meget vægtige argumenter kan medføre, at accepten i de engelsktalende lande af samme mærke ikke skal have afgørende vægt. Sådanne argumenter er Styrelsen ikke fremkommet med.

På baggrund af ovenstående anmoder klager om omgørelse af Styrelsens afslag..."

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 4. juni 2014 følgende udtalelse.

"... Som svar på Ankenævnets brev af 15. maj 2014 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. marts 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Der er ikke modtaget yderligere kommentarer fra klager.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 28. oktober 2014.