

RESUMÉ:

AN 2017 00009 – VA 2016 01523 BRØNDBY STADION <w> - Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket BRØNDBY STADION <w> for de ansøgte varer med den begrundelse, at mærket mangler særpræg. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde sagen og returnerede den til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på registrering som ansøgt.

KENDELSE:

År 2017, den 19. september afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Jens Schovsbo og Ulla Wennermark) følgende kendelse i sagen **AN 2017 00009**

Klage fra

Brøndbyernes I. F. Fodbold A/S
v/ DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 6. april 2017 vedr. VA 2016 01523 BRØNDBY STADION <w>.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

I overensstemmelse med indstillingen fra Patent- og Varemærkestyrelsen omgøres den trufne afgørelse, og sagen tilbagesendes til styrelsen med henblik på registrering som ansøgt. Ankenævnet for Patenter og Varemærker bemærker, at registreringen må baseres på den brug, som har fundet sted i relation til de relevante tjenesteydelser, idet mærket BRØNDBY STADION efter Ankenævnets opfattelse ikke har iboende særpræg for disse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse omgøres, og sagen returneres til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på registrering som ansøgt.

Sagens baggrund:

Den 16. juni 2016 indleverede LETT Advokatpartnerselskab på vegne Brøndbyernes I. F. Fodbold A/S en ansøgning om registrering af ordmærket BRØNDBY STADION

For:

Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udlejning af idrætsanlæg, fremskaffelse af sportsfaciliteter, organisering af sportskonkurrencer, udlejning af stadioner; organisering af konferencer; udlejning af sportsudstyr.

Klasse 42.

Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, restaurationsvirksomhed; udlejning af konference- og mødelokaler.

Med brev af 6. april 2017 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen at registrere mærket med følgende begrundelse:

”... Du har i brev af 03. april 2017 anmodet om, at Styrelsen træffer afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag.

Vi afslår derfor din ansøgning, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres. Dit mærke består af kommunenavnet **BRØNDBY**, der er en københavnsk forstadskommune i Region Hovedstaden. Kommunen består af en række bydele, nemlig Brøndbyøster, Brøndbyvester og Brøndby Strand. Derefter indeholder mærket ordet **STADION** der ifølge Den Danske Ordbog betyder et større anlæg bestående af en sportsplads omgivet af et ofte stort antal rækker med tilskuerpladser, ofte ordnet i tribuner.

I forhold til de anførte tjenesteydelser i klasse 41 og 43 er dit mærke således beskrivende, da det kan angive det sted hvorfra tjenesteydelserne udbydes, nemlig et stadion beliggende i Brøndby.

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 2. juni 2017 fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab på vegne klager, Brøndbyernes I. F. Fodbold A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... I medfør af varemærkelovens § 46 stk. 1 skal jeg hermed

K L A G E

over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 6. april 2017 i sagen VA 2016 001523 om registrering af BRØNDBY STADION (ord) som dansk varemærke.

Patent- og Varemærkestyrelsen afviste at registrere varemærket BRØNDBY STADION for samtlige de ansøgte tjenesteydelser i klasse 41 og 43, nemlig

Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udlejning af idrætsanlæg, fremskaffelse af sportsfaciliteter, organisering af sportskonkurrencer, udlejning af stadioner; organisering af konferencer; udlejning af sportsudstyr.

Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, restaurationsvirksomhed; udlejning af konference- og mødelokaler.

Styrelsen godkendte at registrere mærket i klasse 37 for ”Reparation og vedligeholdelse af kameraer og kamerasystemer” og i klasse 41 for ”Instruktion og undervisning i brug af kameraer og kamerasystemer.”

Under klagesagen nedlægger jeg følgende:

PÅSTAND:

Varemærket BRØNDBY STADION godkendes til registrering for samtlige de ansøgte tjenesteydelser i klasse 41 og 43.

SAGSFREMSTILLING

Varemærket BRØNDBY STADION (ord) blev ansøgt til registrering den 16. juni 2016 med følgende varefortegnelse:

Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udlejning af idrætsanlæg, fremskaffelse af sportsfaciliteter, organisering af sportskonkurrencer, udlejning af stadioner; organisering af konferencer; udlejning af sportsudstyr.

Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, restaurationsvirksomhed; udlejning af konference- og mødelokaler.

Styrelsen meddelte den 15. juni 2016, at man fandt, at mærket savnede særpræg for samtlige de ansøgte tjenesteydelser i klasse 41 og 43. Begrundelsen var nærmere, at mærket bestod af ”BRØNDBY”, der er en københavnsk forstadskommune i Region Hovedstaden og ordet ”STADION”, der ifølge Den Danske Ordbog betyder et større anlæg bestående af en sportsplads omgivet af et ofte stort antal rækker med tilskuerpladser, ofte ordnet i tribuner.

Styrelsen fandt derfor, at mærket vil være en beskrivende, da det kan angive det sted hvorfra tjenesteydelserne udbydes, nemlig et stadion beliggende i Brøndby. Til støtte for afgørelsen er henvist til VML § 13, stk. 2, nr. 1.

Jeg fastholdt med skrivelse af 7. december 2016, at mærket har det fornødne særpræg og adskillelsesevne for de ansøgte tjenesteydelser til at kunne registreres som varemærke. Endvidere gjorde jeg gældende, at mærket er indarbejdet og velkendt i Danmark. Til støtte for indsigelsessynspunktet vedlagde jeg dokumentation både i relation til de ikke-sportslige aktiviteter samt i relation til de sportslige aktiviteter.

På trods af den anførte argumentation, fastholdt Styrelsen med skrivelse af 6. april 2017 sin vurdering og afslog at registrere mærket for de ansøgte tjenesteydelser i klasse 41 og 43.

ARGUMENTATION

Til støtte for påstanden gøres det gældende

- at mærket BRØNDBY STADION har særpræg for de ansøgte tjenesteydelser
- at mærket BRØNDBY STADION er indarbejdet for både de sportslige og ikke sportslige aktiviteter, og
- at det er velkendt for samtlige de ansøgte tjenesteydelser

Jeg skal venligst anmode om en fristforlængelse på 2 måneder til at uddybe argumentationen for anken samt til at fremlægge yderligere dokumentation for indarbejdelse og velkendthed. Der henvises til den allerede indleverede dokumentation...”

Med brev af 21. juni 2017 fremsendte DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab på vegne klager, Brøndbyernes I. F. Fodbold A/S, supplerende klage som følger:

”... Patent- og Varemærkestyrelsen afviste den 6. april 2017 at registrere varemærket BRØNDBY STADION for samtlige de ansøgte tjenesteydelser i klasse 41 og 43, nemlig

Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udlejning af idrætsanlæg, fremskaffelse af sportsfaciliteter, organisering af sportskonkurrencer, udlejning af stadions; organisering af konferencer; udlejning af sportsudstyr.

Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, restaurationsvirksomhed; udlejning af konference- og mødelokaler.

Jeg har på vegne ansøger appelleret dette afslag til Ankenævnet, og har nedlagt påstand om, at mærket skal godkendes til registrering for samtlige de ansøgte tjenesteydelser.

SUPPLERENDE ARGUMENTATION

Til støtte for påstanden er det gjort gældende

1. At mærket BRØNDBY STADION har **særpræg** for de ansøgte tjenesteydelser,
2. At mærket BRØNDBY STADION er **indarbejdet** for både de sportslige og ikke sportslige aktiviteter, og
3. At mærket BRØNDBY STADION er **velkendt** for samtlige de ansøgte tjenesteydelser.

Ad 1: Særpræg

Det fastholdes, at mærket har særpræg for en række af de tjenesteydelser, der er omfattet af klasse 41, nemlig for

- Uddannelses- og undervisningsvirksomhed,
- kulturelle arrangementer,
- organisering af konferencer

og at det har særpræg for samtlige tjenesteydelser omfattet af klasse 43, nemlig

- Tilvejebringelse af mad og drikke,
- restaurationsvirksomhed;
- udlejning af konference- og mødelokaler.

Det gøres for det første gældende, at afholdelse og organisering for andre af konferencer, møder og forskellige events for virksomheder samt afholdelse af bryllup, barnedåb, konfirmation, julefrokost og diverse andre fester ikke falder naturligt indenfor de aktiviteter, der foregår på et stadion. For disse tjenesteydelser har BRØNDBY STADION derfor særpræg per se.

Styrelsen har anført, at mærket kan angive det sted hvorfra de nævnte tjenesteydelser udbydes, og at det derfor ikke har særpræg.

EF-domstolens afgørelse i sag C-108-109/97 om varemærket CHIEMSEE betyder, at et mærke, der kan angive navnet på en lokalitet, kun savner særpræg, hvis ordet i den relevante omsætningskreds eller kundekreds vil blive opfattet som tjenesteydelsens geografiske oprindelse. Der henvises herved til præmis 35 i den nævnte dom.

Det gøres gældende, at dette ikke er tilfældet for hverken virksomheder som søger et sted at afholde konferencer, møder, kurser og forskellige kulturelle arrangementer, eller for virksomheder eller private, som søger et sted at holde familiefest, firmafest, middage, forretningsfrokoster mv.

Hertil kommer, at der ikke ses at være noget friholdelsesbehov for betegnelsen BRØNDBY STADION. Der er kun ét BRØNDBY STADION, og da mærket søges registreret af ejeren af Brøndby Stadion, er der ikke noget hensyn at tage til andre, der kunne tænkes at anvende varemærket BRØNDBY STADION for tilsvarende tjenesteydelser. Der henvises til præmis 25 i CHIEMSEE-dommen.

Ad 2: Indarbejdelse

Det fastholdes, at det indleverede materiale dokumenterer, at mærket er indarbejdet for samtlige de ansøgte tjenesteydelser.

Der henvises til de tidligere fremlagte bilag. Det forbeholdes at fremlægge en erklæring om kendskabet fra den relevante brancheforening.

Ad 3: Velkendthed

Det forbeholdes tillige at fremlægge erklæring om mærkets velkendthed..."

Med brev af 28. juni 2017 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

"...

Som svar på Ankenævnets brev af 22. juni 2017 skal styrelsen udtale følgende:

Styrelsen har gennemgået det af klager fremlagte dokumentationsmateriale på ny, og styrelsen er nu mest tilbøjelig til at være enig med klager i, at mærket BRØNDBY STADION har iboende særpræg eller er indarbejdet som varemærke for klager i relation til de ansøgte tjenesteydelser i klasse 41 og 43. Styrelsen skal i den forbindelse særligt fremhæve den langvarige brug af mærket, og at netop Brøndby Stadion som hjemmebane for Brøndby IF igennem årene har haft en betydelig eksponering i danske medier.

De ydelser, der er omfattet af ansøgningen og for hvilke mærket BRØNDBY STADION har savnet iboende særpræg, er alle sådanne ydelser, der sædvanligvis udbydes fra et stadion af denne størrelse. Det indsendte materiale viser efter styrelsens fornyede vurdering tilstrækkelig med eksempler på, at netop sådanne ydelser har været udbudt i en længere årrække fra netop Brøndby Stadion.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse omgøres og sagen tilbagesendes til styrelsen med henblik på registrering...”

Med brev af 30. juni 2017 kommenterede DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab på vegne klager, Brøndbyernes I. F. Fodbold A/S, styrelsens udtalelse således:

”... Jeg henviser til Ankenævnets høringskrivelse af 29. juni.

Da Styrelsen har erklæret sig enig i mine synspunkter om indarbejdelse af varemærket, skal jeg anmode om, at Ankenævnet snarest belejligt returnerer sagen til Styrelsen med henblik på registrering...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 19. september 2017.