

- MSL

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 28. juni 2018

V-3-17

Kokkedal Slot ApS

(advokat Bjørn von Ryberg)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(advokat Regitze Ålykke Hansen)

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører prøvelse af Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse af 1. december 2016, hvor Ankenævnet besluttede at opretholde registreringen af varemærket "KOKKEDAL SLOT" i sin helhed, idet varemærket ifølge Ankenævnet har oprindeligt særpræg og ikke er vildledende for så vidt angår oprindelse.

Kokkedal Slot ApS (herefter: KSA) har principalt nedlagt påstand om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at varemærkeregistrering nummer VR 2008 04492 af varemærket KOKKEDAL SLOT skal ophæves i sin helhed, subsidiært skal Ankenævnet for Patenter og Varemærker anerkende, at varemærkeregistrering nummer VR 2008 04492 af varemærket KOKKEDAL SLOT skal ophæves, for så vidt angår en del af de af registreringen omfattede varer og tjenesteydelser, det vil sige for så vidt angår en eller flere af følgende varer og tjenesteydelser: registreringsklasse 35: engros- og detailhandel med boligudstyr, registreringsklasse 41: uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer og registreringsklasse 43: tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært hjemvisning. Overfor KSAs subsidiære påstand har Ankenævnet for Patenter og Varemærker nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse og mere subsidiært hjemvisning.

Sagen er anlagt den 8. januar 2017.

Oplysningerne i sagen

Den 2. december 2008 indleverede Kokkedal Slot Restaurant ved Ann Vibeke Lokdam en ansøgning om registrering af ordmærket KOKKEDAL SLOT.

Varemærket blev registreret den 14. december 2008 under registreringsnummer VR 2008 04492 for klasse 35: Engros- og detailhandel med boligudstyr, klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer og klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering.

Det er oplyst, at varemærkeindehaveren driver hotel- og restaurationsvirksomhed fra ejendommen Kokkedal Slot i Brovst, som varemærkeindehaveren er medejer af.

KSA har siden 2007 været ejer af ejendommen Kokkedal Slot i Kokkedal, hvorfra der siden 2011 har været drevet hotel- og restaurationsvirksomhed under navnet Kokkedal Slot Copenhagen.

Af en e-mailkorrespondance fra april 2009 mellem Jan Kjær fra Kjær & Lassen A/S, der er moderselskab til KSA, og selskabets advokat fremgår, at varemærkeindehaver i april 2009 og tidligere - formentlig i 2007 - gjorde indsigelse over for KSA mod anvendelsen af navnet "Kokkedal Slot" for hotel- og restaurationsvirksomhed.

Den 21. april 2015 anmodede KSA Patent- og Varemærkestyrelsen om at ophæve varemærkeregistreringen af varemærket KOKKEDAL SLOT under henvisning til varemærkelovens § 13, stk. 1 og stk. 2, nr. 1 om manglende særpræg og varemærkelovens § 14, nr. 2 om vildledning.

Ved brev af 22. februar 2016 tog Patent- og Varemærkestyrelsen anmodningen om ophævelse af registreringen til følge.

Denne afgørelse blev den 20. marts 2016 indbragt af varemærkeindehaveren for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, der den 1. december 2016 omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse. Følgende fremgår af kendelsen:

" ...

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker finder, at KOKKEDAL SLOT er et naturligt varemærke og et særegent navn på klagers faste ejendom. Varemærket nyder beskyttelse i henhold til varemærkelovens § 2, nr. 1. Dette indebærer, at det var korrekt af Patent- og Varemærkestyrelsen i sin tid at registrere varemærket uden dokumentation for indarbejdelse. Der henvises til Østre Landsrets dom nr. B-1033-14 af 26. august 2015 vedrørende Bramstrup. Bramstrup er foruden navnet på et gods på Fyn, tillige navnet på en by i Jylland. Den omstændighed, at der gennem årene sideløbende har eksisteret to ejendomme kaldet Kokkedal Slot, og at der efterfølgende er opstået et byområde ved navn Kokkedal, ændrer ikke ved, at klagers varemærke må opfattes som naturligt i medfør af varemærkelovens § 2, nr. 1.

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 22. februar 2016, hvad angår varemærkelovens § 14, nr. 2. Geografiske betegnelser bør alene beteg-

nes som vildledende, hvis det direkte fremgår af vare-og tjenesteydelsesfortegnelsen, at disse stammer fra et andet land end angivet i mærket. Det forhold, at varerne/tjenesteydelserne ikke hidrører fra det nordsjællandske område, men fra klager i Brovst, gør ikke mærket vildledende, hvad angår oprindelse.

I relation til varemærkelovens § 14, nr. 4 henviser ankenævnet til, at man, når en ejendom har haft samme navn i århundreder, som tilfældet er med KOKKEDAL SLOT i Brovst, ikke kan tale om, at mærket uhjemlet indeholder navnet på andens faste ejendom, selv om den sjællandske ejendom ligeledes blev benævnt KOKKEDAL SLOT i et fredningsdokument fra 1977.

Ankenævnet bemærker sluttelig, at indklagede ikke har dokumenteret en ret i henhold til § 15, stk. 4, nr. 2, da dennes brug af "KOKKEDAL SLOT COPENHAGEN" er sket med kendskab til klagers forudgående brug af KOKKEDAL SLOT, jf. varemærkelovens § 7.

Herefter bestemmes:

Den af Patent-og Varemærkestyrelsen truffene afgørelse omgøres, således at klagers varemærkeregistrering VR 2008 04492 Kokkedal Slot <w> opretholdes i sin helhed.

...

Fra Patent- og Varemærkestyrelsens sag om administrativ ophævelse citeres følgende:

" ...

Styrelsen skal i denne sag først tage stilling til anmoders primære påstand om, at indehavers ordmærke KOKKEDAL SLOT mangler særpræg i henhold til varemærkelovens § 13.

Styrelsen skal til indehavers bemærkninger indledningsvis bemærke, at styrelsen i henhold til varemærkelovens § 30 om administrative ophævelser, jf. § 28, stk. 1, på begæring kan ophæve varemærker, som er registreret i strid med bestemmelserne i denne lov, herunder bestemmelserne i § 13 vedrørende manglende særpræg. Spørgsmål om erstatningskrav er et civilretligt anliggende mellem sagens parter, som ligger uden for styrelsens hjemmel.

Indehavers mærke KOKKEDAL SLOT består af to ord, KOKKEDAL og SLOT. Mærkedelen SLOT er uden selvstændigt særpræg, da det kan angive stedet hvorfra tjenesteydelserne udbydes. Det er styrelsens faste praksis, at sådanne angivelser er uden særpræg, da det angiver en beskaffenhed ved varerne eller tjenesteydelser i henhold til varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

Det bærende element i mærket må derfor udgøres af mærkedelen KOKKEDAL, såfremt mærket skal besidde særpræg i henhold til § 13, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Det afgørende i denne sag er hvorvidt mærket KOKKEDAL SLOT af omsætningskredsen må anses for at blive opfattet som det særegne navn på en ejendom eller som en generisk angivelse af et slot som er beliggende i det geografiske område Kokkedal. Det følger af administrativ praksis og retspraksis, at ord mangler særpræg, når det af omsætningskredsen opfattes som en geografisk angivelse og angivelsen, for så vidt angår danske betegnelser, vurderes at burde friholdes for ikke at medføre en utilbørlig begrænsning af

andre erhvervsdrivendes mulighed for at angive deres tilhørssted. Dette betyder at danske bynavne i vid udstrækning vil mangle særpræg, da de vil opfattes som varer-/tjenesteydelserne oprindelsessted. Styrelsens praksis følger således Højesterets fortolkning af varemærkelovens § 13, baseret på varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c, i relation til danske bynavne, som fremgår af Højesteretsdom i sag 579/2004 vedrørende mærket AALBORG. Højesteret udtaler i dommen at *"Efter varemærkelovens § 13, stk. 1, skal et varemærke for at kunne registreres have fornødent særpræg, og efter stk. 2, nr. 1, der svarer til varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c, er varemærker udelukket fra registrering, hvis de udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens geografiske oprindelse. Efter denne bestemmelse - også fortolket i lyset af EF-domstolens udtalelse i dommen af 4. maj 1999 (Windsurfing Chiemsee) - må registrering af geografi ske navne som varemærker afslås, hvis det med rimelighed kan forudses, at betegnelsen af omsætningskredsen vil blive opfattet som det geografiske oprindelsessted for varer af den pågældende kategori."*

Det følger således, at hvis omsætningskredsen opfatter mærket, som et særegent navn på en specifik ejendom, vil mærket ikke blive opfattet som en angivelse af varer-/tjenesteydelsernes geografiske oprindelse, hvorfor mærket i dette tilfælde vil besidde iboende særpræg. Styrelsens praksis viser, at der findes en række mærker i registreret, som er blevet anset for at være sådanne særegne navne på ejendomme. Styrelsens vurdering har for alle sager været baseret på dette kriterium, at omsætningskredsen ikke vil opfatte mærket som et geografisk stednavn, oftest fordi der er tale om en betegnelse, som ikke kan udpeges som et geografisk område eller bynavn. Mærket GL. ESTRUP (VA 2011 01776), som er navnet på en herregård er for eksempel registreret, da navnet ikke ses som et geografisk stednavn. Styrelsens afslagsbegrundelser for mærker, som består af navne på ejendomme, viser, at vi har lagt vægt på, at der fx er tale om et bynavn, og mærket derfor angiver den geografiske oprindelse. Vi har med denne begrundelse for eksempel afslået FREDERIKSDAL GODS (VA 2010 02449).

For at omsætningskredsen vil kunne antages at opfatte mærket som en angivelse af varer-/tjenesteydelsernes geografiske oprindelse, må det først vurderes, om der er tale om en faktisk geografisk betegnelse på et område.

Betegnelsen KOKKEDAL ses ved opslag i Gyldendals Store Danske Encyklopædi bl.a. beskrevet som *"bykvarter nord for Rungsted i Nordsjælland med station på Kystbanen. Området støder mod syd op til Hørsholm Kommune og ligger både øst og vest for banen. Fra 1960'erne og op til 1980'erne blev Kokkedal udbygget på jorder fra tidligere landbrugsejendomme med både etageejendomme og især parcelhuse samt tæt-lav-bebyggelse. Gården Kokkedal var under kronen, indtil dronning Sophie Magdalene i 1746 overdrog den til C.A. von Berckentin, som opførte et landsted ved J. G. Rosenberg og anlagde park og alléer. Hovedbygningen blev helt ombygget i 1865-66 i nederlandsk renæssancestil med bevarelse af de ældre hvælvede kældre. Kokkedal var 1964-91 og 2001-07 i Hørsholm Kommunes eje og er siden 2011 hotel- og konferencecenter. Kokkedal Kirke er opført 1982 efter tegninger af arkitekt Holger Jensen."*

Som det fremgår af beskrivelse udspringer navnet Kokkedal af navnet på et slot i Nordsjælland, men angives i dag som et "bykvarter" i Nordsjælland. Ved en nærmere undersøgelse af dette "bykvarter", ses Kokkedal at være et byområde beliggende på grænsen mellem Fredensborg og Hørsholm kommuner med postnummer 2980. Fredensborg har i dag således følgende beskrivelse af Kokkedal på sin hjemmeside, som del af en liste over byer i kommunen: *"Kokkedal ligger på kommunegrænsen mellem Fredensborg og Hørsholm. Men der er den store forskel, at hvis du bosætter dig i Kokkedal er boligerne omkring 1 million kr. billigere end i Hørsholm. I Kokkedal er der store rækkehuse og kædehuse, typehuskvarterer og al-*

mene boliger. Kokkedal byder også på landejendomme og nogle få liebhaverejendomme. Kokkedal Station er et centralt trafikknudepunkt med kystbanen og busser. Motorvejen ligger også tæt på Kokkedal, og bringer dig hurtigt videre til Lyngby, København, Hillerød, Helsingør eller Sverige. I Kokkedal er der mulighed for indkøb af dagligvarer i Holmegårdscentret, og ved rådhuset, hvor der også er store dagligvarebutikker.” Fredensborg henviser yderligere til en befolkningsprognose. Det fremgår, at Fredensborg kommune i 2015 havde et befolkningstal på ca. 40000, hvoraf ca. 9800 bor i Kokkedal. På ansøgningstidspunktet, den 1. januar 2008 var befolkningstallet ifølge Danmarks Statistik 5413 i Kokkedal Sogn. Ved en søgning i Det Centrale Virksomhedsregister ses i dag over 600 virksomheder registreret med adresse i 2980 Kokkedal, og området Kokkedal Industripark er hjemsted for et større antal virksomheder.

Østre Landsret har den 26. august 2016 afsagt dom i sag B-1033-14 vedrørende Automester Bramstrup ApS' brug af betegnelsen BRAMSTRUP i sit virksomhedsnavn. Sagen var anlagt af indehaveren af Godset Bramstrup. I dommen lægger retten vægt på, at Bramstrup udgør et særegent navn på en fast ejendom, da Bramstrup ikke kan anses for at være navnet på en by, et sted eller et område som er forskelligt fra godset Bramstrup og ikke anvendes til at betegne andet end godset og dets tilhørende områder.

Det må efter de oplysninger som foreligger om stednavnet Kokkedal i Nordsjælland lægges til grund, at betegnelsen ikke kun anvendes som navnet på en fast ejendom, men også på et byområde af en ikke ubetydelig størrelse med dertil hørende almindelig erhvervsvirksomhed, og at dette også var tilfældet på tidspunktet for ansøgningen, idet der er tale om et område, hvis udbyggelse begyndte i 1960'erne. Selvom navnet på området historisk udspringer af slotsnavnet, vil det i omsætningskredsen på ansøgningstidspunktet som følge af navnets anvendelse for byområdet blive opfattet som en geografisk angivelse fremfor navnet på en fast ejendom. Varemærket KOKKEDAL SLOT er derfor som helhed egnet til at angive en beskaffenhed ved de registrerede tjenesteydelser, nemlig at der er tale om tjenesteydelser, som udbydes fra et slot beliggende i Kokkedal. Mærket mangler derfor særpræg i henhold til varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

At navnet også anvendes som navn på indehavers slot i Nordjylland ændrer ikke på, at en del af omsætningskredsen i Danmark vil opfatte mærket som angivende den geografiske oprindelse af tjenesteydelserne.

...

Anmoders påstand om vildledning i henhold til varemærkelovens § 14, nr. 2

Anmoder har påstået, at indehavers registrering er vildledende med hensyn til den geografiske oprindelse af tjenesteydelserne, da indehaver driver virksomhed i Nordjylland og dermed ikke har forbindelse til Kokkedal på Sjælland.

Efter styrelsens praksis anvendes varemærkelovens vildledningsbestemmelse for så vidt angår vildledning med hensyn til den geografiske oprindelse af varer eller tjenesteydelser udelukkende, hvis det direkte fremgår af varefortegnelsen, at varerne/tjenesteydelserne oprinder fra et andet land end angivet i mærket, fx mærket SCHWEIZEROST ansøgt for "franske oste". At indehavers virksomhed er placeret i Nordjylland er ikke til hinder for, at mærket kan anvendes loyalt, og mærket er derfor ikke i strid med varemærkelovens vildledningsbestemmelse. Den markedsføringsretlige vurdering af markedsforstyrrelse, markedsforveksling og lignende ligger uden for vurderingen i henhold til varemærkelovens vildledningsbestemmelse.

Konklusion

Da det er styrelsens vurdering, at det angrebne mærke mangler særpræg i henhold til varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 og ikke har opnået særpræg gennem indarbejdelse i henhold til varemærkelovens § 13, stk. 3, tager vi anmoders påstand om, at mærket kan ophæves til følge.

Da det er vores vurdering, at varemærket KOKKEDAL SLOT mangler særpræg, er det ikke nødvendigt at tage stilling til, om anmoder har eller har opnået rettigheder til betegnelsen KOKKEDAL SLOT, som kan udgøre en hindring i henhold til varemærkelovens § 14, nr. 4 eller 15, stk. 4, nr. 2 ..." ..."

Kokkedal Slot i Brovst, Kokkedal Slot i Kokkedal og byområdet Kokkedal

Det fremgår af udskrift fra Wikipedia, at Kokkedal Slot i Brovst er en nordjysk herregård, og at dens historie går tilbage til middelalderen. Slottet nævnes første gang i 1407, da ejendommen tilhørte Anders Albrechtsen. På Valdemar Atterdags tid beherskede Kokkedal store dele af Limfjordsområdet. Blandt senere ejere i nyere tid var prins Erik, der overtog Kokkedal i en kort årrække i 1917. Fra 1950 blev ejendommen anvendt til drengehjem, indtil den i 1988 blev købt af de nuværende ejere Ann Vibeke Lokdam og Gorm Lokdam.

Det fremgår af de fremlagte historiske baggrundskort for området ved Brovst, at ejendommen i perioden 1842-2001 har været benævnt Kokkedal.

Det er ikke bestridt af KSA, at Kokkedal Slot i Brovst i hele ejendommens kendte historie har haft navnet Kokkedal Slot.

Kokkedal Slot i Kokkedal har ifølge udskrift fra Wikipedia sin oprindelse som fæstegård under Hirschholm Slot. I 1746 lod gehejmeråd Christian August von Berckentin landstedet "Landhaus Cockedahl" opføre som sommerbolig. Efter en del ejerskifter blev landstedet i 1864 erhvervet af konsul Frederik H. Block, der i 1865 lod bygningen nedrive, hvorefter anlægget blev genopbygget i større skikkelse, indviet i 1866 og fik sit nuværende udseende i to etager. Slottet blev i 1963 solgt til Hørsholm Kommune.

I forbindelse med en fredning i 1977 blev det bestemt, at ejendommen må bruges til landbrugs-mæssige formål, kulturelle formål, klub- og mødevirksomhed og med tilknytning hertil mindre restaurations- og hotelvirksomhed.

Det fremgår af de fremlagte historiske baggrundskort over området, at slottet i perioden 1842-2001 har været benævnt Kokkedal. Det fremgår også af de kort, som vedrører perioden 1953-2001, at navnet Kokkedal anvendes for et nærliggende byområde.

Det fremgår af udskrift fra Wikipedia, at Kokkedal er en bydel i Hørsholm byområde i Nordsjælland med 9.585 indbyggere (2011). Kokkedal har fået sit bynavn fra det nærliggende Kokkedal Slot. Bydelen Kokkedal opstod i 1960'erne. Efter kommunalreformen i 1970 og den dertil knyttede kommuneplanlægning skete der i de følgende år en hurtig udbygning af byområdet Kokkedal.

Markedsundersøgelse

Under sagens forberedelse ved Sø- og Handelsretten er der efter anmodning fra KSA blevet gennemført en markedsundersøgelse vedrørende opfattelsen af ordene "Kokkedal" og "Kokkedal Slot". I undersøgelsen, der blev foretaget af KANTAR Gallup i perioden 15. november – 21. november 2017, deltog 1.018 personer via interview. Målgruppen var personer på 20 år eller derover, repræsentativ på køn, alder og geografi. Af undersøgelsen fremgår, at 67,4 % af de adspurgte har forbundet ordet "Kokkedal" med/hørt eller set ordet "Kokkedal" anvendt for en by, bydel og/eller postnummer. 20,2 % af de adspurgte har forbundet ordet "Kokkedal Slot" med/hørt eller set ordet "Kokkedal Slot" anvendt for en restaurant og/eller et hotel. Det fremgår endvidere, at 66 % af de adspurgte i hele landet opfatter "Kokkedal Slot" som betegnelse for et slot beliggende i bydelen Kokkedal. Desuden fremgår, at 79 % af de adspurgte i hele landet opfatter "Kokkedal Slot" som navnet på en specifik fast ejendom. Af de adspurgte, der opfatter "Kokkedal Slot" som navnet på en specifik fast ejendom har 71 % af disse svaret, at den specifikke faste ejendom ligger i Kokkedal, mens 6 % har svaret, at den specifikke ejendom ligger i Brovst.

Andet

KSA har fremlagt en udskrift fra TripAdvisor vedrørende rejsendes anmeldelser af Kokkedal Slot i Brovst, som skal vise, at der sker forveksling blandt forbrugerne mellem Kokkedal Slot i Brovst og Kokkedal Slot i Kokkedal.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren Kokkedal Slot i Kokkedal har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 24. april 2018, hvoraf fremgår følgende:

”Indledning

KSA og Kokkedal Slot i Kokkedal

KSA har siden 2007 været indehaver af det registrerede selskabsnavn Kokkedal Slot ApS og ejer af Kokkedal Slot i Kokkedal.

Kokkedal Slot i Kokkedal har siden 1746 haft navnet Kokkedal (oprindeligt stavet ”Cock-edahl”). Ejendommen er omfattet af en fredningskendelse fra 1977. Ifølge kendelsen er det meget begrænset, hvad ejendommen må bruges til. En af de få ting, som ejendommen ifølge fredningskendelsen må anvendes til, er drift af hotel- og restaurationsvirksomhed.

Varemærkehaver har et slot i Brovst i Nordjylland. Det hedder også Kokkedal Slot. Varemærkehaver fik det omtvistede varemærke registreret i 2008. Varemærkehaver bruger varemærket til markedsføring af den hotel- og restaurationsvirksomhed, som varemærkehaver driver på slottet i Brovst.

Sagens hovedspørgsmål

Denne sag drejer sig om ophævelse af det omtvistede varemærke på grund af manglende særpræg og vildledning.

Varemærket blev i strid med styrelsens faste praksis registreret i 2008. Det beror således på en beklagelig sagsbehandlingsfejl, at varemærkehavers varemærkeansøgning ikke 2008 blev afslået under henvisning til varemærkelovens § 13. Under henvisning til sin faste praksis vedrørende særpræg ophævede styrelsen d. 22. februar 2016 registreringen på grund af manglende oprindeligt særpræg. Varemærkehaver ankede styrelsens afgørelse til Ankenævnet. Under ankesagens behandling sendte Ankenævnet et udkast til afgørelse til høring hos styrelsen. Ifølge udkastet til afgørelse havde varemærket oprindeligt særpræg. Styrelsen fastholdt i sit høringssvar, at varemærket savnede oprindeligt særpræg

men mente, at der under ankesagen var fremkommet dokumentation for, at varemærket var blevet indarbejdet.

På trods af styrelsens høringssvar traf Ankenævnet d. 1. december 2016 en afgørelse, hvor registreringen af varemærket blev opretholdt under henvisning til, A) at der efter Ankenævnets opfattelse var tale om et varemærke med oprindeligt særpræg, og B) at varemærket ikke blev opfattet som vildledende. Ankenævnets kendelse er forkert, og derfor bør registreringen af det omtvistede varemærke ophæves.

Påstandene støttes på følgende bestemmelser:

- varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. 13, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, om deskriptivitet og manglende særpræg og
- varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 14, nr. 2, og § 28, stk. 2, nr. 3 om vildledning.

Bevisvurderingen og de retlige skøn

Ankenævnet har gjort gældende, at nævnets formandskab og medlemmer besidder den bedst mulige sagkundskab, og at det derfor kræver et meget sikkert grundlag at tilside-sætte Ankenævnets afgørelser.

Sø- og Handelsretten har i Bo Bedre-dommen principielt afvist Ankenævnets synspunkt:

"Der findes ikke grundlag for, at Ankenævnets afgørelser skal underkastes en anden bedømmelse end ved andre varemærketvister."

Efterfølgende er der afsagt domme, som i nogen grad støtter Ankenævnets synspunkt. De må dog under alle omstændigheder anses for at være uden afgørende betydning for denne sag.

Det gøres gældende, at dommerne i Sø- og Handelsretten ikke på nogen måde bør føle sig begrænset af Ankenævnets vurderinger - hverken for så vidt angår det faktuelle eller det retlige.

For det 1. er der under retssagens behandling fremkommet væsentlige nye oplysninger, som i sig selv er egnede til at sætte sagen i et andet lys end under ankenævnsagen.

For det 2. er sagsbehandlingen i Sø- og Handelsretten A) dels langt grundigere end Ankenævnets sagsbehandling B) dels forbundet med flere og bedre retssikkerhedsgarantier end Ankenævnets sagsbehandling.

For det 3. lider Ankenævnets afgørelse og sagsbehandling af 6 åbenlyse fejl. De 6 fejl er følgende:

- 1) Ankenævnets afgørelse lever ikke op til de elementære krav til begrundelse, der følger af forvaltningslovens § 24. Der mangler således præcise henvisninger til de relevante bestemmelser vedrørende særprægsspørgsmålet (varemærkelovens § 28, jf. § 13, stk. 1 og § 28, jf. § 13, stk. 2, nr. 1). Derudover mangler der også en angivelse af de hovedhensyn, som har været bestemmende for det skøn, som Ankenævnet har udøvet ved vurderingen af særprægsspørgsmålet.

- 2) Ankenævnet bruger 1/3 af sin afgørelse på at tage stilling til irrelevante spørgsmål. Ankenævnet har således i sin afgørelse med styrke argumenteret for, at varemærke-registreringen ikke skal udslettes i medfør af varemærkelovens § 14, nr. 4, eller § 15, stk. 4, nr. 2. Sagen har imidlertid ikke på noget tidspunkt drejet sig om nogen af disse 2 bestemmelser, som hverken blev påberåbt under styrelsens eller Ankenævnets behandling af sagen. Det forekommer derfor meningsløst, at Ankenævnet har fundet anledning til at bruge 1/3 af sin begrundelse på de 2 bestemmelser.
- 3) Ankenævnet har overset et yderst relevant spørgsmål, som Ankenævnet burde have taget stilling til. Ankenævnet har således helt har undladt at tage stilling til de under ankesagen rejste spørgsmål vedrørende varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 3 om vildledende brug af varemærker.
- 4) Ankenævnet konkluderede i sin afgørelse, at varemærket som naturligt varemærke og særegent navn på varemærkehavers faste ejendom nyder beskyttelse i henhold til varemærkelovens § 2, stk. 1. Den bestemmelse siger imidlertid ikke, at naturlige varemærker og særegne navne per automatik skal anses for at have særpræg, ligesom den ikke i sig selv hjemler beskyttelse af varemærker. Bestemmelsen definerer alene, hvad et varemærke efter omstændighederne vil kunne bestå af, herunder for eksempel af ord og ordforbindelser. Ankenævnets afgørelse er således baseret på en grundlæggende fejlfortolkning af varemærkelovens § 2.
- 5) I afgørelsen har Ankenævnet anført, at det er uden betydning, "at der efterfølgende er opstået et byområde ved navn Kokkedal". Det viser, at Ankenævnet har baseret sin afgørelse på en væsentlig faktisk vildfarelse. Byområdet og stedbetegnelsen Kokkedal var nemlig opstået lang tid før registreringen af varemærket i 2008. Dette er korrekt lagt til grund af styrelsen i dens langt grundigere afgørelse.
- 6) For det 6. har Ankenævnet undladt at foretage den obligatoriske konkrete vurdering af særprægsspørgsmålet, fordi der efter Ankenævnets opfattelse er tale om et naturligt varemærke. Den kompetente varemærkemyndighed skal ifølge EU Domstolens praksis foretage en konkret vurdering af alle relevante faktiske omstændigheder i forhold til de omfattede vare og tjenesteydelser, herunder vurdere A) om varemærket udelukkende er sammensat af deskriptive angivelser, og B) om der er erhvervsdrivende konkurrenter, der kan tænkes i fremtiden at kunne have interesse i at kunne anvende sådanne beskrivende angivelser. Dette gælder også i relation til såkaldt naturlige varemærker såsom et varemærke, der indeholder navnet på en fast ejendom. Ankenævnet har i strid med anvisningerne i EU Domstolens praksis ikke foretaget sådan en konkret vurdering, hvilket blandet andet fremgår af afgørelsens manglende henvisninger til varemærkelovens § 13, stk. 1 og § 13, stk. 2, nr. 1.

De ovenfor omtalte 6 åbenlyse sagsbehandlingsfejl er sigende og afspejler en generel mangel på grundighed i sagsbehandlingen og kvalitet i afgørelsen. Allerede derfor kan der ikke være en formodning for, at Ankenævnets afgørelse er korrekt. Heraf følger, at der heller ikke kan være en formodning for, at Sø- og Handelsrettens dommere skal lægge Ankenævnets vurderinger til grund for deres dom. Tværtimod må der være en formodning for, at Ankenævnets afgørelse er forkert, fordi den er behæftet med de nævnte fejl.

Særpræg og deskriptivitet

Indledning - mest om den grundlæggende jura

Varemærket består af en kombination af 2 ord, hvoraf det ene er en geografisk stedbetegnelse, og det andet er betegnelsen for en bygningsform, som ofte indrettes til slotshotel med henblik på salg af slotsophold. Fordi der er tale om en kombination af flere ord er det nødvendigt at se på, hvordan kombinationen af deskriptive ord skal vurderes i relation til særprægskravene i § 13, stk. 1, og § 13, stk. 2, nr. 1.

Som hovedregel forbliver den blotte kombination af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, beskrivende for de nævnte egenskaber. Ved blot at forbinde sådanne bestanddele uden at tilføje dem en usædvanlig ændring, for eksempel af syntaktisk eller semantisk karakter, kan der kun fremkomme et varemærke, som udelukkende er sammensat af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne de nævnte varers eller tjenesteydelsers egenskaber.

Ord i et varemærke kan godt være deskriptive, selv om de rent faktisk ikke anvendes til at beskrive de omfattede varer og tjenesteydelser. Det er fuldt ud tilstrækkeligt, at ordene "kan" anvendes som deskriptive. Et ordmærke er udelukket fra registrering, hvis blot en af flere mulige betydninger er deskriptiv.

Ordene i et ordmærke skal anses for deskriptive, hvis det med rimelighed kan forudses, at andre virksomheder i fremtiden kan have interesse i at anvende ordene til markedsføring af deres tilsvarende varer eller tjenesteydelser. I den forbindelse er det ligegyldigt, om det drejer sig om mange eller få virksomheder. Det er således i princippet fuldt ud tilstrækkeligt, hvis en enkelt anden virksomhed har sådan en legitim interesse.

Det fremgår af ovenstående, at når ordene "Kokkedal" og "slot" hver især og isoleret set anses for at være deskriptive, så må kombinationen af de 2 ord som hovedregel også anses for at være deskriptiv. Det er i den forbindelse uden betydning, om ordkombinationen "Kokkedal Slot" kan have flere betydninger, hvoraf en eller flere må anses for ikke at have deskriptiv karakter. Det afgørende er nemlig i givet fald, om blot en enkelt af de flere mulige betydninger er deskriptiv.

Det fremgår endvidere, at ordkombinationen under alle omstændigheder må anses for at være deskriptiv i relation til hotel- og restaurationsydelser, hvis det på registreringstidspunktet i 2008 med rimelighed kunne forudses, at KSA i fremtiden kunne have interesse i at anvende ordkombinationen "Kokkedal Slot" i forbindelse med markedsføringen af hotel- og restaurationsydelser.

Ordet "Kokkedal"

I styrelsens Guidelines for Varemærker er følgende anført om geografiske stedbetegnelser (understregning tilføjet her):

"For så vidt angår danske bynavne, så lægger styrelsen betydelig vægt på, at det i Danmark er sædvanligt, at erhvervsdrivende anvender danske bynavne til at angive, hvor virksomheden hører hjemme. Følgelig må det også forventes, at en given omsætningskreds i Danmark i langt de fleste tilfælde vil anse bynavnet for at være en angivelse af varens oprindelsessted, ligesom en eneret til et dansk bynavn i langt de fleste tilfælde vil medføre en utilbørlig begrænsning i andre danske erhvervsdrivendes mulighed for - på sædvanlig vis - at angive, hvor deres virksomhed hører hjemme. . . .

Følgelig vil styrelsen i langt de fleste tilfælde finde, at et dansk bynavn i Danmark vil blive opfattet som en angivelse af de pågældende varers oprindelsessted, eller det sted hvorfra tjenesteydelsen udbydes. . . ."

Styrelsen har i overensstemmelse med disse guidelines i sin afgørelse fra 2016 korrekt konkluderet, at ordet "Kokkedal" ifølge styrelsens faste praksis er et ord, der kan tjene til at betegne en vares eller tjenesteydelses geografiske oprindelse. Ankenævnet har i sin afgørelse undladt at tage stilling til spørgsmålet.

At styrelsens konklusion er korrekt, bekræftes af den gennemførte forbrugerundersøgelse. Ifølge den opfatter den relevante kundekreds nemlig ordet "Kokkedal" som en geografisk stedbetegnelse. På landsplan er det således 67,4 %, der forbinder ordet "Kokkedal" med eller har hørt eller set ordet "Kokkedal" anvendt for en by, en bydel og/eller et postnummer, og når det kommer til Sjællændere og fynboer, er det hele 77 %. Det er således ikke blot kendt men også velkendt, at "Kokkedal" er en geografisk stedbetegnelse.

Hertil kommer, at der i relation til hotel- og restaurationsbranchen er et betydeligt konkret friholdelsesbehov. Hos Erhvervsstyrelsen er der således registreret 6 virksomheder med branchekoderne "restauranter" og "hoteller", som har adresse med postnummeret 2980 Kokkedal. Der er således et ikke-ubetydeligt antal virksomheder i Kokkedal, der kan have interesse i at kunne anvende den geografiske betegnelse "Kokkedal" som indikation af deres geografiske tilhørsforhold.

Det gøres gældende, at ordet "Kokkedal" i hele den for denne sag relevante periode har haft karakter af en geografisk betegnelse, som er omfattet af varemærkeloven § 13, stk. 2, nr. 1, om geografiske oprindelsesangivelser.

Ordet "Slot"

Styrelsen har i sin afgørelse fra 2016 korrekt konkluderet, at ordet "slot" er et ord, der efter styrelsens faste praksis kan tjene til at betegne en vares eller tjenesteydelses beskaffenhed, idet ordet kan angive stedet, hvorfra vares eller tjenesteydelsen udbydes.

Styrelsens konklusion er i god overensstemmelse med den administrative praksis, idet styrelsen i andre sager også har været af den opfattelse, at ordet slot er deskriptivt og ikke i sig selv kan bibringe et varemærke det krævede særpræg. I 2002 og 2005 afviste styrelsen således ansøgninger om registrering af henholdsvis varemærket "Slotskoncerter" og varemærket "Sønderjyske slotsvine".

Ankenævnet har i sin afgørelse undladt at tage stilling til spørgsmålet. Ankenævnet har imidlertid i svarskriftet gjort gældende, at ordet "slot" ikke er en angivelse af et sted, hvorfra der drives en bestemt form for virksomhed., og at ordet derfor ikke er deskriptivt.

Det bestrides, at ordet "slot" i almindelig sprogbrug betegner en bygning af ikke-kommerciel karakter. Ordet "slot" bruges således både om egentlige slotte i traditionel forstand og om herregårde, og herregårde er som bekendt betegnelsen for en type fast ejendom, hvor der normalt drives erhvervmæssig virksomhed. Under alle omstændigheder er de bygninger, der i daglig tale kaldes slotte, faste ejendomme, som typisk er egnet til og rent faktisk bliver brugt til mange former for kommerciel virksomhed. Som ek-

sempler kan nævnes landbrug, skovdrift, hoteldrift, restaurationsdrift, afholdelse af konferencer, drift af kontorhotel, trækronevandring, events, museumsudstillinger, afholdelse af koncerter og rundvisninger i bygninger og parkanlæg. Blandt andet skal man helt grundlæggende have et "slot", hvis man vil drive et slotshotel.

At et "slot" kan være og ofte er en fast ejendom, hvorfra der drives erhvervsmæssig virksomhed, er særlig relevant inden for hotel- og restaurationsbranchen, idet der er en realitet, at et meget stort antal hoteller, restaurationer og konferencecentre drives fra gamle slotte og herregårde. Som eksempel kan det nævnes, at varemærkehaver driver hotel- og restaurationsvirksomhed fra ikke mindre end 3 bygninger, der i markedsføringen betegnes som "slotte". Hotel og restaurationsvirksomhed er rent faktisk en af de få former for virksomhed, som man med fornuft kan drive fra de gamle slotte.

Hertil kommer, at ordet "slot" inden for hotel- og restaurationsbranchen udgør en betegnelse for tjenesteydelsens beskaffenhed, idet et ophold på et gammelt slot har en helt anden karakter end for eksempel et ophold på et moderne hotel i en lufthavn. "Slotsophold" udgør således i dagens Danmark en fuldstændig generiske betegnelse for en særlig form for tjenesteydelse, der kun kan fås på et slot. Der er med andre ord navnlig inden for hotel- og restaurationsbranchen et betydeligt og anerkendelsesværdigt friholdelsesbehov, for så vidt angår ordet "slot".

Det er korrekt, at der i princippet ikke behøver at være en forretningsmæssig aktivitet knyttet til et slot, jf. for eksempel Amalienborg Slot. Det er imidlertid almindeligt kendt, at der er så store omkostninger ved vedligeholdelsen af et slot, at det normalt kun kan løbe rundt, hvis der er knyttet væsentlige erhvervsmæssige indtægter til ejerskabet af slottet. At et slot rent begrebsmæssigt ikke behøver at være knyttet til en erhvervsmæssig aktivitet svarer således til, at man skal have en gård for at kunne drive en bondegård, men at en gård meget vel kan være en lystgård, som ikke er genstand for kommerciel drift. Hertil kommer, at det afgørende er, om et slot "kan" bruges til drift af den relevante type virksomhed. Det er således uden betydning, at et slot også kan tjene som bopæl for prinser og prinsesser, der ikke har økonomisk behov for at drive slottet som en rentabel virksomhed.

Som det fremgår, må ordet "slot" navnlig i relation til hotel- og restaurationsvirksomhed anses for at være deskriptivt og at savne særpræg.

Kombinationen af ordet "Kokkedal" og ordet "slot" **Hovedreglen om kombination af deskriptive ord**

Som det fremgår ovenfor, er begge ordene "Kokkedal" og "slot" deskriptive ord, der er omfattet af registreringsforbuddet i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1. Kombinationer af sådanne omfattede angivelser, der hver for sig blot er beskrivende, forbliver som omtalt i afsnit 6.1 som en klar hovedregel blot beskrivende og omfattet af forbuddet. Det gælder uanset om der er mange eller få andre virksomheder, der kan have interesse i muligheden for at anvende den pågældende kombination af ord.

Som undtagelse fra hovedreglen gælder, at særpræg efter omstændighederne vil kunne anerkendes, hvis kombinationen af de beskrivende angivelser tilføjes en usædvanlig ændring, navnlig af syntaktisk eller semantisk karakter. Sådant en ændring foreligger imidlertid ikke i denne sag, idet varemærket består af en simpel og ubearbejdet kombination

af de 2 hver for sig deskriptive ord. Hovedreglen finder således anvendelse. Deraf følger, at registreringen af varemærket skal ophæves.

Selv om hovedreglen finder anvendelse i relation til et varemærke, vil varemærket selv sagt kunne registreres, hvis der foreligger den nødvendige dokumentation for indarbejdelse. I denne sag er det imidlertid ikke relevant. I øvrigt dokumenterer den indhentede forbrugerundersøgelse under alle omstændigheder tydeligt, at ordkombinationen "Kokkedal Slot" ikke er blevet et indarbejdet varemærke for varemærkehavers virksomhed i Brovst.

Friholdelsesbehovet

Helt uafhængigt af den ovenfor omtalte hovedregel, skal ordkombinationen "Kokkedal Slot" under alle omstændigheder anses for at være deskriptiv i relation til hotel- og restaurationsydelser, hvis det på registreringstidspunktet i 2008 med rimelighed kunne forudses, at der var et legitimt friholdelsesbehov, fordi en anden virksomhed i fremtiden kunne have interesse i at anvende ordkombinationen "Kokkedal Slot" i forbindelse med markedsføringen af hotel- og restaurationsydelser.

I denne sag var det ikke blot en abstrakt hypotese, at det på registreringstidspunktet med rimelighed kunne forudses, at andre erhvervsdrivende kunne tænkes i fremtiden at ville have interesse i at kunne anvende ordkombinationen "Kokkedal Slot" i forbindelse med markedsføringen af hotel- og restaurationsvirksomhed. Det var en konkret realitet, at KSA kunne forudses inden for en overskuelig tidshorisont at ville påbegynde markedsføring af Kokkedal Slot i Kokkedal som slotshotel med dertil hørende restaurant.

Kokkedal Slot i Kokkedal, måtte ifølge den for slottet gældende fredning kun bruges til meget få formål, herunder hotel- og restaurationsdrift. Det måtte allerede derfor anses for meget sandsynligt, at slottet inden for en overskuelig tidshorisont ville blive anvendt til netop det formål. Hertil kommer, at KSA havde registreret navnet "Kokkedal Slot ApS" som selskabsnavn, og i 2008 var i fuld gang med at renovere og indrette Kokkedal Slot i Kokkedal med henblik på drift af hotel og restaurationsvirksomhed i overensstemmelse med den gældende fredningskendelse.

Inden for hotel- og restaurationsbranchen var planerne med Kokkedal Slot endog almindeligt kendt allerede året før registreringen af varemærket. Varemærkehaver rettede således allerede i 2007 henvendelse til KSA's moderselskab for at protestere mod KSA's planer.

Som det fremgår, var konkrete planer om indretning og markedsføring af Kokkedal Slot i Kokkedal som hotel med dertil hørende restaurant i fuld gang med at blive gennemført. Der var med andre ord et konkret og veldokumenteret friholdelsesbehov. Allerede derfor burde Ankenævnet ikke have opretholdt registreringen af varemærket.

At det ovenfor omtalte friholdelsesbehov for ordkombinationen "Kokkedal Slot" kun er dokumenteret, for så vidt angår Kokkedal Slot i Kokkedal, er uden betydning, idet det klart fremgår af EU Domstolens praksis, A) at det er uden betydning for særprægsvurderingen, om det er mange eller få andre virksomheder, der kan tænkes at ville anvende en ordkombination, og B) at "enhver" skal kunne anvende deskriptive ord og ordkombinationer.

Varemærkets identifikations- og adskillelsesevne

Det overordnede kriterium for særprægsvurderingen er, at et varemærke skal være egnet til at identificere den vare eller tjenesteydelse, for hvilken det er søgt registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed være egnet til at adskille varen eller tjenesteydelsen fra andre virksomheders varer og tjenesteydelser. Det skal bedømmes i forhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds, der består af almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbrugere, af de pågældende varer eller tjenesteydelser, har af mærket.

Med henblik på at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for sagens afgørelse har KSA med rettens og Ankenævnets accept fået foretaget en forbrugerundersøgelse om opfattelsen hos den relevante kundekreds. Undersøgelsen er i vidt omfang begrænset til hotel- og restaurationsdrift. Resultaterne af undersøgelsen må imidlertid som udgangspunkt også være repræsentative, for så vidt angår de øvrige varer og tjenesteydelse, der er omfattet af varemærkeregistreringen, allerede fordi varemærkehavers primære virksomhed er hotel- og restaurationsdrift.

På landsplan er det kun 20,2 %, der forbinder ordene "Kokkedal Slot" med eller har hørt eller set ordene "Kokkedal Slot" anvendt for en restaurant og/eller et hotel. Allerede derfor må man konkludere, at cirka 80 % af den relevante kundekreds ikke opfatter ordene "Kokkedal Slot" som en oprindelsesangivelse i relation til restauranter og hoteller.

Blandt de personer, der forbinder ordene "Kokkedal Slot" med eller har hørt eller set ordene "Kokkedal Slot" *anvendt for en restaurant* (cirka 20 %), mener 66 %, at restauranten ligger i Kokkedal, mens kun 24 % har placeret restauranten i Brovst, hvor varemærkehavers virksomhed ligger.

Blandt de personer, der forbinder ordene "Kokkedal Slot" med eller har hørt eller set ordene "Kokkedal Slot" *anvendt for et hotel* (cirka 20 %), mener 59 %, at hotellet ligger i Kokkedal, mens kun 23 % har placeret hotellet i Brovst, hvor varemærkehavers virksomhed ligger.

Blandt de cirka 20 %, der forbinder ordene "Kokkedal Slot" med eller har hørt eller set ordene "Kokkedal Slot" *anvendt for en restaurant og/eller et hotel*, er der med andre ord et voldsomt stort flertal, der mener, at det må dreje sig om en restaurant og/eller et hotel, der ligger i Kokkedal og dermed ikke i Brovst, hvor varemærkehavers slot ligger.

Tallene viser, at på landsplan identificerer kun cirka 5 % ordkombinationen "Kokkedal Slot" med Varemærkehavers virksomhed, mens cirka 13 % identificerer "Kokkedal Slot" med KSA's virksomhed.

På den baggrund må man konkludere, at hele 95 % af den relevante kundekreds ikke opfatter varemærket som et varemærke, der identificerer hotel- og restaurationsydelser som hidrørende fra varemærkehavers virksomhed.

På spørgsmålet om "Kokkedal Slot" bliver opfattet som betegnelse for et slot beliggende i bydelen Kokkedal, svarede hele 66 % ja, mens kun 34 % svarede nej. Besvarelsen bekræfter, at en meget væsentlig del af den relevante kundekreds opfatter ordkombinationen som en angivelse af, at der er tale om et slot beliggende i Kokkedal.

På spørgsmålet om "Kokkedal Slot" blev opfattet som navnet på en specifik fast ejendom, svarede 79 % ja, mens 21 % svarede nej. På landsplan mente hele 71 %, at den specifikke faste ejendom er KSA's "Kokkedal Slot" i Kokkedal, mens kun 6 % var af den opfattelse, at der var tale om varemærkehavers slot i Brovst.

Det overvældende flertal, der peger på Kokkedal Slot i Kokkedal som den specifikke faste ejendom med navnet Kokkedal Slot, kan ikke tilskrives, at Kokkedal Slot i Kokkedal siden 2011 er blevet drevet som hotel- og restaurationsvirksomhed og i kraft deraf er blevet landskendt. Det er således kun cirka 13 %, der forbinder ordkombinationen "Kokkedal Slot" med KSA's hotel- og restaurationsvirksomhed, og fratrækker man disse 13 %, er der stadigvæk et overvældende flertal på 58 %, der peger på Kokkedal Slot i Kokkedal som den specifikke faste ejendom med navnet "Kokkedal Slot". Dette resultat er ikke spor underligt men derimod helt forventeligt. Det er nemlig helt naturligt at gå ud fra, at et slot, hvis navn består af en kombination et bynavn og ordet "slot" må have geografisk tilknytning til den pågældende by. Da der er tale om en helt naturlig forståelse af ordkombinationen, har det formodningen for sig, at en tilsvarende undersøgelse gennemført på tidspunktet for registreringstidspunktet ville være kommet frem til et lignende resultat. Tallene vedrørende forståelsen af ordkombinationen "Kokkedal Slot" må derfor anses for repræsentative også for forholdene på registreringstidspunktet.

På baggrund af ovenstående er det muligt at konkludere følgende:

- Et overvældende flertal i den relevante kundegruppe associerer ordkombinationen "Kokkedal Slot" med et slot geografisk placeret i Kokkedal, herunder det specifikke slot, der hedder "Kokkedal Slot".
- Ordkombinationen "Kokkedal Slot" er derfor udelukkende egnet til at identificere en hotel- og restaurationsydelse som hidrørende fra et slot i Kokkedal.
- Dette udelukker ifølge sagens natur, at ordkombinationen kan være egnet til at identificere en hotel- og restaurationsydelse som hidrørende fra varemærkehavers virksomhed i Brovst.
- Når det overvældende flertal i den relevante kundegruppe associerer ordkombinationen med et slot i Kokkedal, er den ligeledes ikke egnet til at adskille varemærkehavers ydelser fra ydelser, som hidrører fra et slot i Kokkedal. Det overvældende flertal vil nemlig som udgangspunkt associere ordkombinationen med ydelser fra en anden virksomhed med et slot i Kokkedal.
- Undersøgelsens resultater vedrørende forståelsen af ordkombinationen "Kokkedal Slot" må anses for repræsentative også for forholdene på registreringstidspunktet, idet opfattelsen hos det overvældende flertal i den relevante kundegruppe svarer til den naturlige sproglige forståelse af ordkombinationen "Kokkedal Slot".

Særprægsvurderingen i relation til naturlige varemærker

Ifølge Ankenævnet har det stor betydning for særprægsvurderingen, at varemærket er et såkaldt naturligt varemærke i form af et navn. Naturlige varemærker har imidlertid ifølge EU Domstolens praksis ikke nogen særstatus i relation til særprægsvurderingen og er genstand for helt samme regler som andre ordmærker. Særpræget skal derfor altid bedømmes konkret ud fra de almindelige kriterier. Varemærkets status som naturligt varemærke er således helt uden betydning for vurderingen af dets særpræg eller mangel på samme.

Ifølge forbrugerundersøgelsen er der mange, der opfatter ordkombinationen "Kokkedal Slot" som navnet på en specifik ejendom (i Kokkedal) og dermed som noget, der kunne udgøre et såkaldt naturligt varemærke. Det er imidlertid ikke i sig selv afgørende for, hvordan ordkombinationen skal vurderes, idet naturlige varemærker som bekendt skal underlægges helt samme særprægsvurdering som andre varemærker.

Når ord har flere betydninger, skal ordene som omtalt ovenfor i afsnit 6.1 ifølge EU Domstolens praksis anses for at være deskriptive, hvis blot en af de mulige betydninger er deskriptiv.

Den gennemførte forbrugerundersøgelse viser, at cirka 2/3 opfatter ordkombinationen "Kokkedal slot" som en deskriptiv betegnelse for et slot beliggende i bydelen Kokkedal. Det skal derfor i overensstemmelse med EU Domstolens praksis lægges til grund, at der er tale om en deskriptiv ordkombination uden særpræg.

Det forhold, at forbrugerundersøgelsen viser, at et flertal også opfatter ordkombinationen "Kokkedal Slot" som navnet på en specifik fast ejendom, der ligger i Kokkedal, er til gengæld ifølge EU Domstolens praksis uden betydning. Der er nemlig ifølge forbrugerundersøgelsen blot tale om en af 2 mulige betydninger, og den anden betydning er som tidligere omtalt klart deskriptiv og uden særpræg.

Sammenfatning

Man kan angribe spørgsmålet om særpræg og deskriptivitet i relation til ordmærker på flere forskellige måder. For det første kan man ved opslag i ordbøger og lignende se på de mulige betydninger af de i mærket indeholdte ord. For det andet kan man analysere det konkrete friholdelsesbehov. For det tredje kan man undersøge, hvilke associationer de i mærket indeholdte ord giver medlemmer af den relevante kundegruppe.

Som det fremgår af afsnit 6.4.1 - 6.4.4 ovenfor, fører alle 3 angrebsvinkler til den samme konklusion, nemlig at varemærket er deskriptivt og mangler særpræg. Der kan følgelig ikke herske nogen tvivl om, at registreringen af varemærket skal ophæves i medfør af varemærkelovens § 28, jf. § 13, stk. 1 eller § 28, jf. § 13, stk. 2, nr. 1.

Betydningen af andre myndigheders administrative praksis

Vurderingen af varemærket skal bedømmes ud fra markedsforholdene i Danmark. Allerede derfor er der ikke nogen formodning for, at de 4 af Ankenævnet påberåbte varemærkeregistreringer fra EU IPO skal tillægges nogen betydning i denne sag. Markedsforholdene i Danmark er grundigt belyst i den indhentede forbrugerundersøgelse, som derfor er langt mere relevant for sagens afgørelse.

Hertil kommer, at de 4 af Ankenævnet påberåbte varemærkeregistreringer fra EU IPO er uden betydning, fordi de drejer sig om noget helt andet end denne sag.

Der er i alle 4 sager tale om en bygning, som ligger i den by, hvis navn udgør en del af varemærket. Den relevante kundekreds må derfor som det naturlige udgangspunkt formodes at ville associere varemærket med den konkrete bygning i den pågældende by.

I denne sag forholder det sig helt anderledes. Varemærkehavers "Kokkedal Slot" ligger således i en afstand af 461 kilometer fra byen "Kokkedal" og i en helt anden landsdel. Det

naturlige udgangspunkt må her være det omvendte, nemlig at den relevante kundekreds ikke vil associere ordkombinationen med varemærkehavers slot. Endvidere er det gennem forbrugerundersøgelsen positivt dokumenteret, at den relevante kundekreds ikke associerer varemærket med varemærkehavers slot men derimod med et helt andet slot, som ligger i Kokkedal. De nævnte forskelle er relevante og væsentlige. Ingen af de 4 afgørelser bør derfor tillægges nogen som helst betydning ved afgørelsen af denne sag.

Endvidere er der en væsentlig betydningsmæssig forskel mellem det engelske ord "castle" og det danske ord "slot". Ordet "castle" oversættes nemlig mest korrekt til det danske ord "borg", der bruges om befæstede bygningsanlæg med et militært forsvarsformål. I modsætning hertil anvendes ordet "slot" i daglig tale mest om anseelige bygninger, herunder herregårde, som primært tjener civile formål.

Vildledning

Ankenævnets afgørelse vedrørende vildledning

Varemærkelovens § 14, stk. 2, nr. 1, om varemærker, som er egnede til at vildlede med hensyn en tjenesteydelses geografiske oprindelse, bør ifølge Ankenævnets afgørelse alene finde anvendelse, når "det direkte fremgår af vare- og tjenesteydelsesfortegnelsen, at disse stammer fra et andet land end angivet i mærket". Ankenævnet er med andre ord af den opfattelse, at bestemmelsen skal fortolkes således, at man uden problemer kan registrere et varemærke, der er vildledende, når blot der er tale om vildledning med hensyn til oprindelse inden for landets grænser.

Ankenævnets opfattelse er udtryk for en indskrænkende fortolkning, som ikke har støtte i bestemmelsens ordlyd, og som er i klar modstrid med indlysende reale hensyn, der tilsiger, at forbrugerne ikke bør udsættes for vildledning

Ankenævnets indskrænkende fortolkning er endvidere i konflikt med lovens forarbejder. I 1958-varemærkebetænkningen kan man således læse følgende om vildledning med hensyn til geografisk oprindelse (understregning tilføjet her):

"Urigtige indtryk af varens geografiske oprindelse kan fremkaldes af såvel billedmotiver som af tekstangivelser, der er optaget i varemærket. Indeholder mærket et geografisk navn som »Helsingør«, »Danmark«, »U.S.A.« o. s. v., og vedrører det varer, som ikke har nogen forbindelse med den således angivne stedsbetegnelse, vil det normalt være vildledende."

Forarbejdernes udtrykkelige fremhævelse af bynavnet "Helsingør" viser klart, at indenlandsk vildledning, herunder vildledning med hensyn til oprindelse i en by eller lignende, også skal anses for vildledning i varemærkelovens forstand. Forarbejderne viser endvidere, at det som hovedregel skal anses for vildledende, hvis et varemærke indeholder en stedsbetegnelse, og varemærkehavers varer og tjenesteydelser ikke har nogen forbindelse med den pågældende stedsbetegnelse.

Som det fremgår, er Ankenævnets afgørelse, baseret på en fundamental fejlfortolkning af § 14, stk. 2, nr. 1.

Ankenævnet har i øvrigt i sin afgørelse helt undladt at overveje det af sagen omfattede spørgsmål om ophævelse af varemærkeregistringen på grund af vildledende brug, jf. varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 3.

Det følger af § 28, stk. 2, nr. 3, at en varemærkeregistrering kan ophæves hvis varemærket på grund af varemærkehavers brug er blevet egnet til at vildlede, herunder med hensyn til geografisk oprindelse. Det fremgår udtrykkeligt, at der skal lægges vægt på den konkrete "brug" af varemærket. Allerede fordi § 28, stk. 2, nr. 3, nævner varemærkehavers "brug" er der ikke hjemmel til som gjort af Ankenævnet at begrænse vildledningsvurderingen til det, der "direkte fremgår af vare- og tjenesteydelsesfortegnelsen".

Varemærket er vildledende

Ordet "Kokkedal" er ubestrideligt en geografisk stedbetegnelse og opfattes i overensstemmelse hermed af den relevante kundekreds som en geografisk stedbetegnelse.

Varemærket indeholder stedbetegnelsen "Kokkedal", og den af varemærkehaver i Nordjylland drevne virksomhed har ikke nogen forbindelse med Kokkedal, der ligger i Nordsjælland i en afstand af hele 461 km fra varemærkehavers virksomhed. Det følger derfor af varemærkelovens § 14 og § 28 og de tidligere omtalte lovforarbejder, at Varemærkehavers varemærke må anses for vildledende.

I den forbindelse må det anses for en skærpende omstændighed, at varemærkehaver driver virksomhed inden for hotel- og restaurationsbranchen, hvor virksomhedens faktiske beliggenhed altid er af stor betydning for kunderne – uanset om de skal overnatte eller blot skal indtage et måltid.

Kriteriet "er egnet til at vildlede" i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 2, skal i øvrigt fortolkes som "vil kunne vildlede offentligheden", idet det er den formulering, der er anvendt i art. 4 i varemærkedirektiv 2436/2015. Det indebærer, at der skal mindre til for at statuere vildledning end angivet i § 14, stk. 1, nr. 2, idet det er nok, at der er en teoretisk risiko for vildledning af en gennemsnitsforbruger.

At varemærket er beskrivende og dermed egnet til at vildlede bekræftes af følgende forhold:

- Forbrugerundersøgelsen viser, at et overvældende flertal af den relevante kundekreds opfatter ordkombinationen "Kokkedal Slot" som betegnelse for et slot, der ligger i Kokkedal i Nordsjælland.
- Styrelsen har i sit høringssvar fra ankenævns sagen i overensstemmelse hermed korrekt fastholdt, at sammensætningen af den geografiske stedbetegnelse "Kokkedal" og ordet "slot" er beskrivende og "blot henviser til, at de omhandlede tjenesteydelser udbydes fra et slot i Kokkedal".

At der rent faktisk er tale om et vildledende varemærke, som kan få forbrugere til at tro, at varemærkehavers virksomhed ligger i Kokkedal på Nordsjælland, fremgår blandt andet af, at flere af de anmeldelser af varemærkehavers virksomhed, som man kan finde på hjemmesiden tripadvisor.dk slet ikke handler om varemærkehavers virksomhed men derimod om Kokkedal Slot i Kokkedal. Alle de bedste anmeldelser stammer således fra forbrugere, som efter et ophold på slottet i Kokkedal har ønsket at anmelde deres ophold der, men som er blevet vildledt af varemærkehavers varemærke og derfor er kommet til at anmelde varemærkehavers virksomhed i Brovst i Nordjylland.

I relation til vildledningsspørgsmålet er det naturligvis uden betydning, at varemærkehaver har valgt et varemærke, som svarer til navnet på varemærkehavers faste ejendom i Brovst. Vildledning er nemlig en absolut ugyldighedsgrund, hvortil der ikke er knyttet nogen form for dispensationsmuligheder.

Hvis varemærker svarende til navnet på faste ejendomme skulle anses for undtaget fra vildledningsforbuddet, ville det i øvrigt være nemt at omgå vildledningsforbuddet. I givet fald kunne man blot give en fast ejendom et vildledende navn og derefter registrere det vildledende navn som varemærke. Sådan forholder det sig selvsagt ikke, og dette viser med al ønskelig tydelighed, at navnet på varemærkehavers faste ejendom i Brovst ikke kan legitimere den fortsatte registrering af det vildledende varemærke.

Vildledning er en absolut registreringshindring, og selv hvis man – ukorrekt – kunne finde på at antage, at varemærket har særpræg, skal registreringen af varemærket derfor slettes på grund af vildledning.

Beskyldningen om renommé-snyltning

Kokkedal Slot i Kokkedal har ikke som hævdet af varemærkehaver fået navnet "Kokkedal Slot", fordi KSA eller en af de tidligere ejere, herunder Hørsholm Kommune, har haft et ønske om at snylte på renomméet for den virksomhed, som varemærkehaver driver i Brovst. Dette fremgår uomtvisteligt af det historiske forløb.

Det nuværende Kokkedal Slot blev opført i 1866. Navnet Kokkedal stammer imidlertid helt tilbage fra 1746.

Hørsholm kommune købte i 1963 ejendommen Kokkedal Slot i Kokkedal og fik i 1977 vedtaget en ny fredningskendelse på ejendommen. Formålet med den nye fredningskendelse var blandt andet at muliggøre hotel- og restaurationsvirksomhed på den fredede ejendom. Ifølge kendelsen er det voldsomt begrænset, hvad ejendommen må bruges til udover hotel- og restaurationsvirksomhed. I fredningskendelsen fra 1977 omtales ejendommen som "Kokkedal Slot".

Hørsholm Kommune solgte i 2005 slottet til Keops Development A/S, som i 2007 videregav det til KSA.

Det følger af det anførte,

- at der allerede mange år, før varemærkehaver opstartede sin virksomhed i Brovst, var konkrete tanker om indretning af Kokkedal Slot i Kokkedal til hotel og restaurant,
- at slottets navn er af ældre dato og stammer tilbage fra mange år før opstarten af varemærkehavers virksomhed, og
- at navngivningen af "Kokkedal Slot" i Kokkedal og ideen med at indrette slottet til hotel og restaurant derfor umuligt kan være inspireret af varemærkehavers virksomhed i Brovst.

Der er med andre ord intet grundlag for at mistænke KSA eller nogen af de tidligere ejere for forsøg på renommé-snyltning.

Rettens kompetence og prøvelsesret

Ankenævnets hjemvisningspåstand forudsætter en begrænsning af den fulde prøvelsesret, som de danske domstole gennem mange år har haft i sager om Ankenævnets afgørelser. Hjemvisningspåstanden forudsætter nemlig, at Sø- og Handelsretten er afskåret fra at afsige dom om ophævelse af registreringen af varemærket, selv om det må anses for godtgjort, at varemærket er deskriptivt, ikke har særpræg eller er vildledende.

Ankenævnets principielle grundsynspunkt om begrænsning af Sø- og Handelsrettens kompetence blev udtrykkeligt underkendt i rettens dugfriske dom af 30. august 2017 i en sag om varemærket "Roshen". Retten anførte således følgende i sin dom (understregning tilføjet her):

"Det bemærkes i den forbindelse, at retten i tilfælde af tilstrækkelig klarhed og mulighed for kontradiktion fra det ældre mærke ikke er afskåret fra at træffe afgørelse vedrørende delvis imødekomme af den ansøgte varefortegnelse, hvorfor ankenævnets afvisningspåstand over for Roshens subsidiære påstande ikke er taget til følge."

Konflikten i Roshen-sagen havde en noget anden karakter end konflikten i denne sag. Den forskel er imidlertid naturligvis uden betydning for det principielle spørgsmål om, hvorvidt Sø- og Handelsretten har fuld prøvelsesret i sager anlagt mod Ankenævnet.

Det i dommen anførte kriterium "mulighed for kontradiktion fra det ældre mærke" er opfyldt i denne sag,

- idet Ankenævnet som part i sagen selvsagt har "mulighed for kontradiktion", og
- idet varemærkehaver i god tid er blevet procesunderrettet om sagen og derfor har haft mulighed for at intervenere og dermed også har haft "mulighed for kontradiktion".

Allerede fordi det af retten opstillede kriterium for fuld prøvelse af Ankenævnets afgørelse således må anses for opfyldt, er det klart, at Ankenævnet ikke kan begrænse Sø- og Handelsrettens kompetence og fulde prøvelsesret. Heraf følger, A) at Ankenævnets hjemvisningspåstand ikke bør tages til følge, og B) at der derimod bør afsiges dom i overensstemmelse med en af KSA's påstande om hel eller delvis ophævelse af varemærkeregistreringen, hvis retten er enig i, at Ankenævnets afgørelse ikke er korrekt.

Reale hensyn taler også for bibeholdelse af Sø- og Handelsrettens fulde prøvelsesret. Hjemvisning til Ankenævnet vil nemlig forlænge den samlede sagsbehandlingstid væsentligt, og det er helt generelt utilfredsstillende for den borger, der er Ankenævnets modpart. Det gælder naturligvis ikke mindst hvis hjemvisningen først sker efter en eventuel ankesags behandling i landsretten. Navnlig når Ankenævnets afgørelse som i denne sag er behæftet med elementære sagsbehandlingsfejl, taler hensynet til borgeren for, at sagen skal finde sin endelige afgørelse i Sø- og Handelsretten og ikke hjemvises til fornyet behandling hos Ankenævnet.

Såvel retspraksis som reale hensyn taler med andre ord for, at Sø- og Handelsrettens dommere kan afsige dom om ophævelse af varemærket, og sagen ikke skal hjemvises.

Relevansen af den indhentede forbrugerundersøgelse

Det bestrides,

- at prøvelsen af Ankenævnets afgørelse alene skal ske ud fra de på afgørelsestidspunktet foreliggende oplysninger, og
- at resultatet af den indhentede forbrugerundersøgelse derfor ikke kan føre til en til-sidesættelse af afgørelsen.

For det 1. følger det af retspraksis og litteraturen, at en erklæring, som indhentes under en retssag om en ankenævnsafgørelse, udmærket kan føre til omgørelse af Ankenævnets afgørelse, selv om der er tale om efterfølgende indhentede oplysninger, der først foreligger endog flere år efter, at Ankenævnet har truffet sin omtvistede afgørelse.

For det 2. frafaldt Ankenævnet under det forberedende retsmøde d. 1. november 2017 sine indvendinger mod indhentelsen af forbrugerundersøgelsen. Ankenævnet må derfor anses for at have accepteret forbrugerundersøgelsens relevans. Når Ankenævnet nu fremsætter nye indvendinger, afspejler det således blot det forhold, at Ankenævnet ikke bryder sig om undersøgelsens resultater og derfor har fortrudt sin accept af undersøgelsens gennemførelse. Det gøres således gældende, at Ankenævnet er bundet af sin accept og dermed må acceptere, at forbrugerundersøgelsen på normal vis indgår i rettens frie bevisbedømmelse.

For det 3. følger det af EU Domstolens praksis,

- at retten ved sin vurdering af spørgsmålet om varemærkeretligt særpræg og vildledning i en sag, der er anlagt til prøvelse af en afgørelse vedrørende en ansøgning om registrering af et varemærke, skal tage hensyn til alle de relevante faktiske omstændigheder inden for de grænser, der gælder for dens beføjelser, således som de er fastlagt i de gældende nationale bestemmelser, og
- at dette blandt andet gælder resultaterne af fremlagte undersøgelser.

Det ville derfor stride mod EU Domstolens praksis, hvis retten i sin frie bevisvurdering skulle se bort fra resultatet af forbrugerundersøgelsen.

For det 4. er der ingen grund til at tro, at undersøgelsens resultat ville være blevet meget anderledes, hvis undersøgelsen var blevet gennemført, kort tid før Ankenævnet traf afgørelse i sagen.

..."

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 24. april 2018, hvoraf fremgår følgende:

"Sagens tema

Kokkedal Slot ApS har indbragt ankenævnets afgørelse af 1. december 2016, hvorved ankenævnet opretholdt varemærkeregistreringen Kokkedal Slot Brovsts mærke VR 2008 04492 KOKKEDAL SLOT <w>, til domstolsprøvelse ved Sø- og Handelsretten.

Sagens tema er dermed domstolsprøvelsen af ankenævnets afgørelse; nemlig om Kokkedal Slot ApS har tilvejebragt et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at tilsidesætte afgørelsen. Temaet kan ikke angå den varemærkeretlige tvist imellem Kokkedal Slot ApS og Kokkedal Slot Brovst.

Sø- og Handelsretten skal således tage stilling til, om der er grundlag for at underkende ankenævnets bedømmelse i afgørelsen af 1. december 2016, hvorved ankenævnet fandt, *at* varemærket KOKKEDAL SLOT har oprindeligt særpræg for de registrerede tjenesteydelser, jf. varemærkelovens § 2, nr. 1, og *at* varemærket ikke er vildledende, jf. varemærkelovens § 14, nr. 2.

Der er derimod ikke tvist om den del af ankenævnets bedømmelse i afgørelsen af 1. december 2016, hvorved ankenævnet fandt, *at* varemærket ikke uhjemlet indeholder et særegent navn på en andens faste ejendom, jf. varemærkelovens § 14, nr. 4, *at* der ikke foreligger en relativ registreringshindring som følge af Kokkedal Slot ApS' brug af varemærket KOKKEDAL SLOT COPENHAGEN, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, og *at* varemærkerregistreringen derfor skal opretholdes.

Ankenævnet fandt i afgørelsen for så vidt angår spørgsmålet om særpræg, at varemærkerregistreringen VR 2008 04492 KOKKEDAL SLOT <w> havde *oprindelig særpræg* – dvs. at mærket allerede uden brug (indarbejdelse) var egnet til at adskille Kokkedal Slot i Brovsts tjenesteydelser omfattet af registreringen fra andre sådanne ydelser hidrørende fra andre virksomheder.

Ankenævnet havde herefter ikke anledning til også at vurdere, om varemærket havde opnået særpræg igennem *indarbejdelse*, og bevisførelsen for Sø- og Handelsretten har heller ikke givet anledning til at genoptage det spørgsmål.

Da ankenævnet ikke har behandlet spørgsmålet om indarbejdelse, kan retssagen ikke angå dette spørgsmål.

Anbringender

Hovedanbringender

Det gøres gældende, at Kokkedal Slot ApS ikke har godtgjort et grundlag for at tilsidesætte ankenævnets afgørelse af 1. december 2016, hvorved ankenævnet opretholdt varemærkerregistreringen VR 2008 04492 KOKKEDAL SLOT <w>, idet ankenævnet navnlig fandt, at mærket havde oprindeligt særpræg, og at det ikke var egnet til at vildlede, selv hvis det blev anvendt for en virksomhed beliggende i Brovst, Nordjylland.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker er sammensat af et formandskab og et antal medlemmer, som skal besidde den bedst mulige sagkundskab vedrørende bl.a. varemærker. Det kræver derfor et sikkert grundlag at tilsidesætte ankenævnets afgørelser, jf. U.2016.2174S, og Kokkedal Slot ApS har ikke godtgjort, at det gør sig gældende i denne sag.

I forhold til Kokkedal Slot ApS' anbringender i stævningen uddyber ankenævnet sine hovedanbringender som følger:

Kokkedal Slot ApS' principale påstand **Særpræg – oprindeligt særpræg**

Det centrale spørgsmål ved vurderingen af, om mærket KOKKEDAL SLOT har oprindelig særpræg, er, om den relevante kundekreds vil opfatte ordkombinationen KOKKEDAL SLOT som *navnet på en specifik fast ejendom*, eller om den relevante kundekreds vil opfatte ordkombinationen som *en kombination af en stedsbetegnelse og en særlig ejendomsform, dvs. som et slot beliggende i bydelen Kokkedal*.

Det er ankenævnets opfattelse, at den relevante kundekreds vil opfatte ordkombinationen KOKKEDAL SLOT som navnet på en specifik fast ejendom.

Ordet KOKKEDAL er navnet på et byområde i Nordsjælland, men vil anvendt sammen med ordet SLOT fremstå som et navn på denne ejendom snarere end en geografisk angivelse. Ordkombinationen KOKKEDAL SLOT, der må vurderes samlet, vil derfor fremtræde som navnet på Kokkedal Slot Brovsts faste ejendom og er derfor et naturligt varemærke.

Dette understøttes af slottets særlige historie. "Kokkedal Slot" er således ubestridt igennem århundreder brugt til at benævne ejendommen Kokkedal Slot i Brovst.

Varemærket KOKKEDAL SLOT <w> er således et naturligt varemærke, der har oprindelig særpræg, også for de registrerede varer og tjenesteydelser. Varemærket nyder derfor beskyttelse i henhold til varemærkelovens § 2, stk. 1, nr. 1, uden dokumentation for indarbejdelse og kan derfor ikke ophæves med henvisning til varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 13, stk. 1 og stk. 2, nr. 1. At der igennem årene sideløbende har eksisteret to ejendomme kaldet Kokkedal Slot, og at der er opstået et byområde ved navn Kokkedal, kan ikke føre til et andet resultat.

Der er efter de foreliggende oplysninger ingen særlig seværdighed eller økonomisk aktivitet, som Kokkedal by i Nordsjælland er kendt for af den kundekreds, som må være relevant for de af registreringen omfattede varer og tjenesteydelser. Kokkedal by er ifølge udskrift fra Wikipedia således en bydel i Hørsholm med ca. 10.000 indbyggere (2011-tal), og ifølge opslag på diverse medier omtales bydelen oftere sammen med diverse kriminalitet end på anden måde.

Ankenævnets afgørelse er ikke forkert ved, som anført i replikken, s. 5, alene at indeholde en vurdering af, om varemærket er et navn på en fast ejendom, idet ankenævnet derimod har vurderet, om navnet også havde oprindeligt særpræg for de omfattede tjenesteydelser.

Ankenævnet har således i afgørelsen forholdt sig til, om varemærket KOKKEDAL SLOT har særpræg i iboende/oprindelig form – altså, om mærket uden brug (indarbejdelse) er egnet til at adskille Kokkedal Slot i Brovsts tjenesteydelser omfattet af registreringen fra andre sådanne ydelser hidrørende fra andre virksomheder. Ankenævnet har bl.a. vurderet, at det ikke kunne ændre på mærkets evne til at adskille, at der gennem årene sideløbende har eksisteret to ejendomme kaldet Kokkedal Slot, og at der er opstået et byområde ved navn Kokkedal.

Hvis ankenævnet havde vurderet, at varemærket KOKKEDAL SLOT havde særpræg, allerede fordi det udgjorde navnet på en ejendom, ville disse betragtninger være uden betydning.

Markedsundersøgelsen

Den af Kokkedal Slot ApS indhentede markedsundersøgelse kan ikke føre til en tilside-sættelse af ankenævnets afgørelse af 1. december 2016.

Markedsundersøgelsen dokumenterer ikke, at mærket KOKKEDAL SLOT savnede *oprindelig særpræg* for de af registreringen omfattede tjenesteydelser på tidspunktet for ankenævnets afgørelse, og den kan heller ikke føre til en anden vurdering af spørgsmålet om *vildledning*.

Spørgsmålet om oprindelig særpræg angår som anført ovenfor, om den relevante kundekreds vil opfatte ordkombinationen Kokkedal Slot som *navnet på en specifik fast ejendom*, eller om den relevante kundekreds vil opfatte ordkombinationen som *en kombination af en stedsbetegnelse og en særlig ejendomsform, dvs. som et slot beliggende i bydelen Kokkedal*.

Alene besvarelsen af spørgsmål 9 og 10 kan eventuelt være af relevans for afgørelsen af dette spørgsmål. Besvarelsen af spørgsmål 9 og 10 støtter ankenævnets afgørelse.

I **spørgsmål 9** blev respondenterne spurgt: "*Opfatter du 'Kokkedal Slot' som betegnelse for et slot beliggende i bydelen Kokkedal?*"

66,3 % svarede ja, mens 33,7 % svarede nej.

I **spørgsmål 10** blev respondenterne spurgt: "*Opfatter du 'Kokkedal Slot' som navnet på en specifik fast ejendom?*"

79 % svarede ja, mens 21 % svarede nej.

Der var således flere respondenter, der opfattede Kokkedal Slot som navnet på en specifik fast ejendom end som betegnelse for et slot beliggende i bydelen Kokkedal.

Kokkedal Slot ApS har i 5. processkrift, s. 4-5, anført, at besvarelsen af spørgsmål 10 ikke støtter ankenævnets synspunkt, da 71 % af respondenterne på landsplan ifølge besvarelsen af **spørgsmål 11** (bilag 46, s. 17) mente, at den specifikke faste ejendom lå i Kokkedal, mens 6 % var af den opfattelse, at ejendommen lå i Brovst. Kokkedal Slot ApS mener herefter, at varemærket KOKKEDAL SLOT ikke er egnet til at adskille Kokkedal Slot Brovsts tjenesteydelser fra andre virksomheders, herunder Kokkedal Slot ApS' tjenesteydelser.

Det er imidlertid underordnet, *hvor* respondenterne måtte antage, at ejendommen ligger, herunder om de måtte antage, at der er tale om ejendommen i Brovst eller i Kokkedal.

Det, der er afgørende for at vurdere, om mærket har oprindelig særpræg, er, *om mærket som sådant (uden forudgående brug heraf og således uden indarbejdelse) er egnet til at udgøre et varemærke* – dvs. til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra en anden virksomheds varer og tjenesteydelser.

Hvis den relevante kundekreds opfatter mærket som et navn - dvs. som et ord, der bruges til at udpege noget, eksempelvis en ejendom, en person el.lign. - er mærket ikke beskrivende, ligesom det ikke er en almindelig betegnelse i handelen såsom eksempelvis en anprisende bemærkning. Derimod vil det, når det anvendes for tjenesteydelser, kunne angive disse tjenesteydelsers kommercielle oprindelse – dvs. skabe en sammenhæng mellem tjenesteydelsen og virksomheden.

Det forhold, at Kokkedal Slot ApS har markedsført sine egne tjenesteydelser under anvendelse af varemærket KOKKEDAL SLOT eller mærket KOKKEDAL SLOT COPENHAGEN kan ikke føre til, at KOKKEDAL SLOT ikke har oprindeligt særpræg.

Et varemærke kan således ikke miste sin iboende evne til at adskille virksomheders tjenesteydelser fra hinanden ved, at en virksomhed, der ikke er indehaver af varemærkeretten, begynder at anvende mærket og dermed får forbrugerne til at associere mærket med sin virksomhed i stedet for med varemærkeindehaverens virksomhed.

Situationen kan således eksempelvis ikke sammenlignes med *varemærkeretlig degeneration*, hvor et varemærke mister sin evne til at adskille sig som følge af, at mærket bliver til en almindelig betegnelse inden for branchen for den vare eller tjenesteydelse, mærket er registreret for, jf. varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 2.

Derimod kan der eventuelt eksistere en pligt for den yngre bruger af mærket, der har foranlediget markedet til at associere mærket med sin virksomhed i stedet for med varemærkeindehaverens virksomhed, til at genoprette tilstanden forud for den yngre brugers brug af mærket.

Denne eventuelle problemstilling, der i amerikansk ret kendes som *reverse confusion*, jf. herom eksempelvis *Merges, Menell & Lemley: Intellectual Property In The New Technology Age, Wolters Kluwer Law and Business, 2012, 6th edition, s. 888 f.*, er dog et spørgsmål imellem Kokkedal Slot i Brovst og Kokkedal Slot ApS.

Problemstillingen er således heller ikke et element i afgørelsen af denne retssag, udover at den kan bidrage til at illustrere, at det forhold, at den relevante kundekreds eventuelt er mere tilbøjelig til at associere mærket KOKKEDAL SLOT med slottet i Kokkedal end i Brovst, ikke er af betydning for spørgsmålet om oprindeligt særpræg.

Besvarelsen af de øvrige spørgsmål er også uden relevans for retssagen.

I **spørgsmål 1-3** blev respondenterne anmodet om at oplyse, om og i så fald hvad vedkommende forbinder med ordet *Kokkedal*. Besvarelsen af disse spørgsmål er irrelevante, allerede fordi sagen ikke angår varemærket KOKKEDAL, men derimod varemærket KOKKEDAL SLOT. Det er *kombinationen* af de to ord, der gør, at mærket har oprindeligt særpræg, og hvordan respondenterne opfatter ordene isoleret er således som udgangspunkt uden betydning. Derudover dokumenterer besvarelsen ikke et særligt kendskab til byen blandt forbrugerne men blot, at ca. 50 % forbinder ordet med byen eller har set det anvendt herfor. Det fremgår ikke heraf, at disse ca. 50 % af forbrugerne er bekendt med andet, et at Kokkedal er et bynavn, og således eksempelvis ikke, at de har et mere indgående kendskab til byen.

Om respondenterne forbinder KOKKEDAL SLOT med en restaurant, et hotel eller noget tredje, og hvor respondenterne måtte antage, at denne eller dette i så fald er beliggende, således som **spørgsmål 4-8** søger at belyse, er endvidere uden betydning. Dette kan alene være af eventuel relevans i forhold til et spørgsmål om indarbejdelse. Det er således eksempelvis underordnet for spørgsmålet om, hvorvidt KOKKEDAL SLOT har oprindeligt særpræg, om forbrugerne er bekendte med varemærket. Hvis det modsatte var tilfældet, kunne et hidtil ubrugt varemærke ikke registreres. Det er endvidere irrelevant, hvor forbrugeren tror, at virksomheden, som anvender varemærket, er beliggende geografisk.

Derudover bemærker ankenævnet, at markedsundersøgelsens bevismæssige værdi er begrænset, når der henses til, at forbrugere under 20 år uden oplyst relevant grund har været udelukket fra undersøgelsen. Dette synes ikke velbegrundet, idet en markedsundersøgelse for at være retvisende må omfatte alle relevante forbrugere.

Endelig bemærker ankenævnet, at markedsundersøgelsen ikke kan føre til en tilsidesættelse af ankenævnets afgørelse, da prøvelsen af afgørelsen skal ske ud fra de på afgørelsestidspunktet foreliggende oplysninger.

Det følger af almindelige principper om prøvelse af forvaltningsafgørelser, at der ved domstolsprøvelsen alene kan inddrages oplysninger, der forinden har eller kunne have været forelagt myndigheden, jf. f.eks. U.1996.1314H, U.2000.2223H, U.2001.1677H, U.2006.639H, U.2006.2666/1H, U.2007.1336H, U.2008.2516H og U.2015.2395Ø.

En markedsundersøgelse, der indhentes *efter* ankenævnets afgørelse af 1. december 2016, og som vil belyse den *aktuelle* situation på tidspunktet for undersøgelsen, vil være baseret på oplysninger, der ligger efter ankenævnets afgørelse, og som derfor i sagens natur ikke forelå eller kunnet have foreligget, da ankenævnet traf afgørelse.

Højesterets dom af 1. februar 2017

Højesterets dom af 1. februar 2017 i sag 280/2015 gengivet i U.2017.1449H, der ændrede Østre Landsrets dom af 26. august 2015, således at ordet Bramstrup, der både var et navn på et gods og et område på Fyn, ikke var et særegent navn på godset, og at ejeren af Bramstrup Gods derfor ikke kunne forhindre navnet Automester Bramstrup ApS, kan heller ikke føre til et andet resultat.

For det første lagde Højesteret i dommen vægt på, at navnet Bramstrup *på egnen* ikke kun var anvendt som navn på godset Bramstrup, men også som en adresseangivelse, og at indehaveren af godset derfor ikke havde godtgjort, at Bramstrup var et særegent navn på hans faste ejendom. Derimod tillagde Højesteret det *ikke* vægt, at Bramstrup også er navnet på en by beliggende ved Hadsten mellem Randers og Århus i Jylland.

En i forhold til højesteretsdommen væsentlig forskel fra sagen om mærket KOKKEDAL SLOT er således, at det stednavn, som Højesteret i sagen tog hensyn til, er det sted, hvor godset Bramstrup er beliggende. Det er ikke tilfældet for sagen om KOKKEDAL SLOT, der ikke er beliggende i den nordsjællandske by Kokkedal.

Dommen handlede for det andet kun om ordet "Bramstrup" og ikke ordkombinationen "Bramstrup Gods", og da sagen således alene angik et ord, der isoleret kunne opfattes som en geografisk oprindelsesbetegnelse, kan sagen ikke føre til, at ordkombinationen KOKKEDAL SLOT mangler særpræg.

Endeligt, for det tredje, handlede dommen ikke om særprægsvurderingen efter varemærkelovens §§ 2, stk. 1, og 13, stk. 1 og 2, men om, hvorvidt navnet Bramstrup udgjorde et »særegent navn på fast ejendom« i den forstand, hvori begrebet er anvendt i lovens § 14, nr. 4.

Tidligere varemærkeregistreringer

Kokkedal Slot ApS henviste under den administrative behandling til en række mærker, som Patent- og Varemærkestyrelsen har nægtet registrering, herunder f.eks. Kolding Hotel Apartments, Sexologhuset, Karrebæksminde Kro, Københavns Torvehaller, Økogaarden, Slotsbryggeriet, Herning Storcenter, Sandwich Kiosk, AARHUS PRIVATSYGEHUS, mv.

Ordene hotel, kro, torvehaller, gaard, storcenter og kiosk indeholder i sig selv og umiddelbart en angivelse af, hvilken art af virksomhed, der drives, nemlig hotelvirksomhed, krovirksomhed, osv. Mærkerne, der indeholder disse ord, kan derfor ikke sammenlignes med ordet SLOT, der ikke angiver en bestemt virksomhedsart, i mærket KOKKEDAL SLOT.

Mærkerne SEXOLOGHUSET og SLOTSBRYGGERIET indeholder – udover ordene Huset og SLOT, der er en angivelse af ejendomsformen – en beskrivelse af, hvilken type virksomhed, der drives fra denne ejendomsform, netop sexologvirksomhed og bryggerivirksomhed. Dette er ikke tilfældet for KOKKEDAL SLOT, der indeholder et navn og en angivelse af ejendomsform, og som i øvrigt må vurderes samlet, og mærkerne kan derfor ikke sammenlignes med mærket KOKKEDAL SLOT. Som anført ovenfor ses f.eks. også betegnelsen "slotshotel" anvendt ved drift af hotelvirksomhed fra en ejendom, der tidligere har været betegnet som eller er karakteriseret ved et slot.

Derudover bemærker ankenævnet, at den europæiske varemærkemyndighed, EUIPO, har vurderet, at mærkerne ASHFORD CASTLE, LEEDS CASTLE, STENINGE SLOTT og WARWICK CASTLE alle kunne registreres som EU-varemærker med oprindeligt særpræg; bl.a. for tjenesteydelser, der enten er identiske med eller ligner de ydelser, KOKKEDAL SLOT er registreret for. Slotsnavnene er alle identiske med bynavne i henholdsvis England og Sverige.

I den forbindelse bemærker ankenævnet, at Kokkedal Slot ApS' synspunkt om, at disse fire EU-varemærkeregistreringer afviger fra nærværende sag, idet slottene ligger i byer med samme navn som slottene, og at registreringerne derfor skulle være uden relevans, er forkert.

Forbuddet mod at registrere varemærker, der er geografisk beskrivende for de ansøgte eller registrerede varer/tjenesteydelser, er baseret på det varemærkeretlige friholdelsesbehov. Det er underordnet, hvor den erhvervsdrivende, der har registreret det beskrivende varemærke, er beliggende, idet det afgørende er, at anvendelsen af ordet ikke skal forbeholdes en enkelt erhvervsdrivende.

Det er således eksempelvis underordnet, om den erhvervsdrivende, der måtte have registreret varemærket COPENHAGEN for hoteldrift, er beliggende i Aarhus eller i København, fordi det afgørende er, at ordet skal friholdes andre erhvervsdrivende, der måtte have en legitim interesse i at bruge ordet.

De fire registreringer illustrerer, at EUIPO har vurderet, at kombinationen af navnene i mærkerne, der også er bynavne, og ejendomsformen slot, ikke har en sådan beskrivende karakter, at den skal friholdes andre erhvervsdrivende.

Ankenævnet bestrider i den forbindelse ikke, at vurderingen af, om et varemærke har særpræg i Danmark, skal bedømmes ud fra de nationale forhold.

Ankenævnet er således heller ikke bundet af afgørelser truffet af andre medlemsstaters varemærkemyndigheder eller af EUIPO vedrørende identiske eller lignende varemærker, men sådanne afgørelser kan på den anden side være en omstændighed, der kan tillægges betydning og indgå i den samlede vurdering, når ankenævnet træffer afgørelse, jf. i den retning C-218/01 (Henkel), præmis 63.

Ankenævnets afgørelses forenelighed med Patent- og Varemærkestyrelsens praksis

Kokkedal Slot ApS har i det femte processkrift, s. 2, anført, at ankenævnets afgørelse er i strid med fast administrativ praksis. Kokkedal Slot ApS har i det væsentligste henvist til, at ankenævnet ændrede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 22. februar 2016.

Ankenævnet er ikke bundet af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse. Det strider i sig selv mod rekursadgangens natur, og det er tværtimod sådan, at de afgørelser, som ankenævnet træffer, er med til at beskrive den praksis, som styrelsen og ankenævnet skal følge, og ikke omvendt, jf. eksempelvis Revsbech m.fl.: Forvaltningsret – Almindelige Emner, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016, 6. udgave, s. 340.

Kokkedal Slot ApS har ikke dokumenteret en administrativ praksis, hvorefter ankenævnet skulle have ophævet varemærkeregistreringen helt eller delvist. Det er endvidere underordnet for bedømmelsen af ankenævnets afgørelse, om der foreligger afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen, som ikke svarer til den retsstilling, der følger af ankenævnets afgørelse.

Det er i øvrigt indlysende, at det forhold, at ankenævnet nåede et andet resultat end Patent- og Varemærkestyrelsen, ikke er ensbetydende med, at ankenævnet har tilsidesat styrelsens administrative praksis, endsiige at det skulle kunne danne grundlag for at tilsidesætte ankenævnets afgørelse.

Det fremgår imidlertid også af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, at der ikke er uenighed om reglernes grundlæggende indhold. Styrelsen anførte i overensstemmelse med det i processkrift A, s. 2, om sagens problemstilling følgende:

”Det afgørende i denne sag er hvorvidt mærket KOKKEDAL SLOT af omsætningskredsen må anses for at blive opfattet som det særegne navn på en ejendom eller som en generisk angivelse af et slot som er beliggende i det geografiske område Kokkedal.”

Patent- og Varemærkestyrelsen synes herefter at have taget udgangspunkt i, at den relevante kundekreds vil opfatte de to ord i ordkombinationen KOKKEDAL SLOT som to isolerede ord, og at det medfører, at ordkombinationen vil blive forstået således, at der er tale om et slot beliggende i det geografiske område Kokkedal.

Ankenævnet vurderede i modsætning hertil, at ordkombinationen må ses samlet, og at den relevante kundekreds derfor vil opfatte mærket som navnet på en fast ejendom.

Særpræg – indarbejdelse

Såfremt Sø- og Handelsretten måtte finde, at ankenævnets afgørelse kan tilsidesættes, fordi varemærket KOKKEDAL SLOT ikke har oprindeligt særpræg, skal sagen hjemvises til Ankenævnet for Patenter og Varemærker med henblik på afgørelse af, om mærket har

opnået særpræg igennem indarbejdelse, idet ankenævnet ikke har haft anledning til at tage stilling til dette spørgsmål.

Vildledning

Varemærket KOKKEDAL SLOT er ikke vildledende og kan derfor ikke ophæves med henvisning til varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 14, nr. 2.

For det første vil mærket som anført ovenfor, afsnit 2.1, ikke blive opfattet af den relevante kundekreds som beskrivende, men derimod som et navn på en fast ejendom. Mærket vil allerede derfor ikke være egnet til at vildlede.

Derudover bemærkes, at et mærke alene kan være vildledende, hvis det direkte fremgår af fortegnelsen over varer- og tjenesteydelser, at varerne eller tjenesteydelserne stammer fra et andet land, end angivet i mærket. Det forhold, at varerne- og tjenesteydelserne omfattet af Kokkedal Slot Brovsts varemærkere registrering ikke hidrører fra det nordsjællandske område Kokkedal men fra Brovst, gør ikke mærket geografisk vildledende.

At nogle forbrugere ifølge Kokkedal Slot ApS har forvekslet Kokkedal Slot i Nordjylland med Kokkedal Slot i Nordsjælland kan ikke føre til vildledning, jf. varemærkelovens § 14, nr. 2, men alene til forvekslelighed, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 1-2, som ikke er et tema for sagen.

Den under sagen indhentede markedsundersøgelse kan heller ikke føre til, at varemærket KOKKEDAL SLOT skulle være vildledende for de registrerede tjenesteydelser.

Kokkedal Slot ApS' subsidiære påstand

Kokkedal Slot ApS' subsidiære påstand er uklar og kan derfor ikke indgå i en domskonklusion og skal følgelig afvises.

Formuleringen "[...] varemærkere registrering nummer VR 2008 04492 af varemærket KOKKEDAL SLOT skal ophæves, for så vidt angår [...] en eller flere af følgende varer og tjenesteydelser [...]" efterfulgt af en række tjenesteydelser holder sig således ikke inden for rammen af domstolsprøvelsen, men lægger op til, at retten skal vælge en eller flere varer eller tjenesteydelser, som ophævelsen skal gælde for, og skaber ikke klarhed over, hvad sagsøgeren konkret vil opnå.

..."

Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat

Efter oplysningerne i sagen kan ejendommen Kokkedal Slot i Brovst føre sin historie tilbage til middelalderen. Det er ubestridt, at ejendommen i hele sin kendte historie har haft navnet Kokkedal Slot. Selvom ordet "Kokkedal" i sig selv er en geografisk betegnelse for et byområde i Nordsjælland, og ordet "slot" betegner en bestemt ejendomsform, må ordene "Kokkedal Slot" vurderet samlet således anses for det særegne navn på varemærkeindehaverens faste ejendom i Brovst, som har særpræg for de varer og tjenesteydelser, som mærket er regi-

streret for. Retten kan derfor tiltræde, at varemærket KOKKEDAL SLOT nyder beskyttelse efter varemærkelovens § 2, nr. 1. Det ændrer ikke herved, at der i flere århundreder også har eksisteret en ejendom i Nordsjælland kaldet Kokkedal Slot.

Den omstændighed, at de tjenesteydelser, som varemærkeindehaveren udbyder, ikke stammer fra det nordsjællandske byområde Kokkedal, men fra Brovst i Nordjylland, bevirker ikke, at varemærket er vildledende, hvad angår geografisk oprindelse. Varemærkeindehaveren anvender navnet på sin faste ejendom på loyal vis, og det forhold, at der muligvis er sket forveksling mellem varemærkeindehaverens tjenesteydelser, og de tjenesteydelser som udbydes af KSA under navnet Kokkedal Slot Copenhagen, kan ikke føre til, at varemærket anses for vildledende, jf. varemærkelovens § 14, nr. 2.

Den udarbejdede markedsundersøgelse kan ikke føre til en anden vurdering af de nævnte forhold.

Det følger af det anførte, at retten er enig med Ankenævnet for Patenter og Varemærker i, at der ikke er grundlag for at ophæve varemærket i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 13, stk. 1 og stk. 2, nr. 1 og § 14, nr. 2. Dette gælder såvel en ophævelse af varemærket i sin helhed som en ophævelse for en del af de varer og tjenesteydelser, som varemærket er registreret for.

Resultatet bliver herefter, at Sø-og Handelsretten tager Ankenævnet for Patenter og Varemærkers påstand om frifindelse til følge.

Efter sagens udfald skal KSA betale sagsomkostninger til Ankenævnet for Patenter og Varemærker til dækning af rimelige udgifter til advokatbistand. Beløbet fastsættes efter sagens værdi, forløb og omfang til 75.000 kr. inkl. moms.

Thi kendes for ret:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes.

I sagsomkostninger skal Kokkedal Slot ApS inden 14 dage betale Ankenævnet for Patenter og Varemærker 75.000 kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Poul Hartvig Nielsen

Mette Skov Larsen

Jens Krog

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

Sø- og Handelsretten, den