

RESUMÉ

Delvist afslag vedr. VA 2019 01716 Den lille havfrue <w> – AN 2021 00024

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog delvist registrering af det ansøgte varemærke VA 2019 01716 Den lille havfrue <w> med henvisning til, at det ansøgte varemærke fandtes at være beskrivende for flere af de ansøgte varer og tjenesteydelsers egenskaber. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 6. december 2021

Sag AN 2021 00024

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 26. marts 2021 vedr. delvis afslag på ansøgning om registrering af VA 2019 01716 Den lille havfrue <w>

fra

ansøger af varemærket:
RoyalCasino.com Limited
(Holst, Advokater Advokatpartnerselskab)

Afgørelsen er truffet af formand Henrik Rothe, næstformand Tine Sommer samt de sagkyndige medlemmer Knud Wallberg og Jens Schovsbo.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Der er under sagens forberedelse anmodet om mundtlig forhandling. Ankenævnets formand har imidlertid fundet, at sagen er tilstrækkeligt belyst ved det skriftlige materiale og har derfor ikke fundet grundlag for undtagelsesvist at imødekomme anmodningen.

Sagens baggrund

Den 6. august 2019 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Holst, Advokater Advokatpartnerselskab, på vegne af RoyalCasino.com Limited om registrering af VA 2019 01716 Den lille havfrue <w> for følgende for varer og tjenesteydelser:

Klasse 9: Computersoftware herunder til anvendelse i forbindelse med væddemål, spillevirksomhed, hasardspil og/eller bookmakervirksomhed; programmer til computerspil; computerspil; elektroniske interaktive computerspil; online computerspil; computerlotteri; enarmede tyveknægte på computer; elektroniske publikationer; elektroniske nummegeratorer;

Klasse 28: Skrabelodder til at spille lotterispil; gevinstgivende spillemaskiner; spillemaskiner til pengespil; videospillemaskiner; spil og legetøj; elektroniske spil;

Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; spillekasinovirksomhed; lotterivirksomhed; arrangering og gennemførelse af spil; spillevirksomhed; spillehalsvirksomhed; spil på internettet; spillevirksomhed som onlinetilbud (via et computernetværk);

Klasse 42: Softwaredesign; Softwaredesign og -udvikling; Udarbejdelse af software; Udlejning af computer software;

Klasse 45: Meddelelse af licenser; Meddelelse af licens til udnyttelse af computersoftware, computerprogrammer og applikationer til mobile enheder; Meddelelse af licens til computersoftware og tv-spil, som kan downloades; Licensgivning af immaterielle rettigheder;

I brev af 24. februar 2020 meddelte styrelsen et foreløbigt delvist afslag på registreringen af det ansøgte varemærke VA 2019 01716 Den lille havfrue <w>, hvorefter ansøger, RoyalCasino.com Limited, inden den 24. juni 2020 kunne fremkomme med sine bemærkninger.

Den 15. juni 2020 indleverede Holst, Advokater Advokatpartnerselskab bemærkninger til styrelsen på vegne af RoyalCasino.com Limited.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 26. marts 2021 følgende afgørelse:

”... Du får afslag på dele af din ansøgning om registrering af dit varemærke Den lille havfrue

Du har i dit brev fra 20. januar 2021 argumenteret for, at mærket ikke mangler særpræg, og du har oplyst, at du ønsker et endelig afslag så du kan anke sagen. Nedenfor gennemgår vi dine argumenter samt afslagsgrunden for de enkelte varer og tjenesteydelser.

Din ansøgning fortsætter for de varer og ydelser, der ikke er omfattet af afslaget, hvilket du kan læse mere om i afsnittet ”1. Vi offentliggør dit varemærke, medmindre du anker eller fortryder”. Du kan se hvilke varer og ydelser, der er omfattet af afslaget i afsnittet ”2. Begrundelse for afslag på dele af din ansøgning”.

1. Vi offentliggør dit varemærke, medmindre du anker eller fortryder

Medmindre du anker vores afgørelse inden for fristen (se vejledning under afsnittet ”3. Sådan anker du afgørelsen”), offentliggør vi dit varemærke for følgende varer og ydelser, når ankefristen udløber:

Klasse 09: *Computerlotteri; elektroniske nummergeneratorer.*

Klasse 28: *Skrabelodder til at spille lotterispil.*

Klasse 41: *Lotterivirksomhed.*

Klasse 42: *Softwaredesign; softwaredesign og -udvikling; udarbejdelse af software; udlejning af computer software.*

Klasse 45: *Meddelelse af licenser; meddelelse af licens til udnyttelse af computersoftware, computerprogrammer og applikationer til mobile enheder; meddelelse af licens til*

computersoftware og tv-spil, som kan downloades; licensgivning af immaterielle rettigheder.

2. Begrundelse for afslaget på dele af din ansøgning

Vi er desværre nødt til at afslå din ansøgning delvist. Du kan læse begrundelsen nedenfor. De varer og ydelser, vi afslår din ansøgning for, er følgende:

Klasse 09: Computersoftware herunder til anvendelse i forbindelse med væddemål, spillevirksomhed, hasardspil og/eller bookmakervirksomhed; programmer til computerspil; computerspil; elektroniske interaktive computerspil; online computerspil; enarmede tyveknægte på computer; elektroniske publikationer.

Klasse 28: Gevinstgivende spillemaskiner; spillemaskiner til pengespil; videospillemaskiner; spil og legetøj; elektroniske spil.

Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; spillekasinovirksomhed; arrangering og gennemførelse af spil; spillevirksomhed; spillehalsvirksomhed; spil på internettet; spillevirksomhed som onlinetilbud (via et computernetværk).

Svar på dine argumenter og begrundelse for at mærket er beskrivende

Du anfører i dit brev fra 20. januar 2021, at betegnelsen ”Den lille havfrue” i dens natur ligger meget langt fra egenskaberne ved computersoftware, som anvendes til hasardspil, bookingvirksomhed eller lignende, og at den blotte omstændighed at formålet kan være at udnytte nogle af de kendetegn, der kendes fra eventyret ikke medfører, at varemærket er rent beskrivende i dens natur.

Vi er ikke enige i denne vurdering. ”Computersoftware” er et overbegreb der også omfatter computerspil i sig selv og ikke kun de bagvedliggende tekniske løsninger, og dermed kan mærket for varerne ”*Computersoftware herunder til anvendelse i forbindelse med væddemål, spillevirksomhed, hasardspil og/eller bookmakervirksomhed; programmer til computerspil; computerspil; elektroniske interaktive computerspil; online computerspil; computerlotteri; enarmede tyveknægte på computer*” i klasse 09 angive kan angive en egenskab ved varerne, nemlig at der er tale om spil, der bygger på H. C. Andersens eventyr

”Den lille havfrue” eller at der er tale om, at tjenesteudbyderen tilbyder spillevirksomhed, der omhandler eventyret ”Den lille havfrue”.

For varen ”*Elektroniske publikationer*” i klasse 9, kan mærket angive en egenskab ved varerne, nemlig at der er tale om en publikation i form af en litterær gengivelse af H. C. Andersens eventyr ”Den lille havfrue”.

Du skriver, videre at det er korrekt at mærket i forhold til ”Underholdningsvirksomhed” kan angive en egenskab såfremt titlen anvendes for et teaterstykke, men at det i mange andre tilfælde inden for underholdningsvirksomhed ikke er tilfældet, eksempelvis organisering af lotterier. Styrelsen er enig i denne betragtning, men da mærket omfatter overbegrebet ”Underholdningsvirksomhed” der således omfatter alle former for underholdningsvirksomhed kan mærket for denne ydelse netop angive titlen på opførelsen af et teaterstykke af værket ”Den lille havfrue”. Styrelsen har netop heller ikke afvist mærket for underholdningsydelsen ”Lotterivirksomhed” i klasse 41, da det er vores vurdering, at mærket ikke er beskrivende eller mangler særpræg for denne ydelse.

Du anfører videre, at styrelsens argumentation for afvisning af mærkerne er en ændring af tidligere praksis, og du henviser til en række mærker, heriblandt ”Den lille havfrue” ansøgt i 2012. Styrelsen er enig i, at mærker bestående af eller indeholdende titler på værker af H.C. Andersen samt mærker bestående af selve navnet ”H.C. Andersen” er afslået i forskelligt omfang gennem tiden.

Imidlertid ændrer dette ikke på vores vurdering af mærket i denne sag, idet der kan være sket en udvikling gennem tiden, som medfører, at tidligere vurderinger af mærkernes særpræg var baseret på andre omstændigheder, end hvad der gør sig gældende på nuværende tidspunkt. Som eksempel på dette blev mærket Den lille havfrue” (VA 2012 02701) ikke afslået for varen ”Spil” i klasse 28, men som vi i vores brev af 24. februar 2020 dokumenterede findes der mange eksempler på brætspil (der er omfattet af ”Spil” i klasse 28), der er baseret på H.C. Andersens kendte eventyr. Det er således muligt, at der ikke fandtes eksempler på sådanne typer af spil på daværende tidspunkt i 2012.

Vi afslår derfor mærket for varerne ”*Gevinstgivende spillemaskiner; spillemaskiner til pengespil; videospillemaskiner; spil og legetøj; elektroniske spil.*” i klasse 28, idet mærket

kan angive en egenskab for varerne, nemlig at der er tale om spil og legetøj, der er baseret på eller omhandler H.C. Andersens eventyr ”Den lille havfrue”.

I vores afslag af 24. februar 2020 dokumenterede vi, at det på nuværende tidspunkt er normalt, at tjenesteydelser, der består i spil og spillevirksomhed på internettet omhandler eller indeholder temaer, der er baseret på velkendte eventyr. Vi afslår derfor mærket for ydelser i klasse 41, der relaterer sig til disse tjenesteydelser, nemlig *”Spillekasinovirksomhed; arrangement og gennemførelse af spil; spillevirksomhed; spillehalsvirksomhed; spil på internettet; spillevirksomhed som onlinetilbud (via et computernetværk)”*, idet mærket kan angive, at der er tale om spillevirksomhed og spil på der er baseret på H.C. Andersens eventyr Den lille havfrue.

Vi bemærker også, at mærket ”Den lille havfrue” (VA 2012 02701) ligeledes blev afslået for de brede overbegreber *”Arrangement og gennemførelse af spil; spillevirksomhed; spil på internettet; spillevirksomhed som onlinetilbud (via et computernetværk); arrangement og gennemførelse af spil”* i klasse 41.

Vi har afgjort din sag efter varemærkelovens § 16, stk. 1, jf. 13, stk. 1, nr. 3 om beskrivende varemærker...”

Denne afgørelse blev med brev af 20. maj 2021 fra Holst, Advokater Advokatpartnerselskab på vegne af klager, RoyalCasino.com Limited, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

”... Som advokat for

RoyalCasino.com Limited

110, Apt 1, Triq Il-Gradilja

QATD 2333 Attard

MALTA

klager jeg hermed over afslag i følgende sager:

VA 2019 01715/VI/BPK (”Kejserens nye klæder”)

VA 2019 01717/VI/BPK (”Prinsessen på ærten”)

VA 2019 01716/VI/BPK (”Den lille havfrue”)

VA 2019 01714/VI/BPK (”Den grimme ælling”)

(samlet "Varemærkerne")

idet jeg nedlægger sålydende påstand

1. Påstand

Principalt: Den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffne afgørelse omgøres, således at Varemærkerne ("Kejserens nye klæder", "Prinsessen på ærten", "Den lille havfrue" og "Den grimme ælling") registreres for samtlige de af ansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser.

Subsidiært: Den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffne afgørelse omgøres delvist, således at Varemærkerne ("Kejserens nye klæder", "Prinsessen på ærten", "Den lille havfrue" og "Den grimme ælling") registreres for en større del af de ansøgte vareklasser.

2. Sagens baggrund og anbringender

DKPTO har anerkendt, at Varemærkerne kan registreres for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 09: Computerlotteri; elektroniske nummergeneratorer.

Klasse 28: Skrabelodder til at spille lotterispil.

Klasse 41: Lotterivirksomhed.

Klasse 42: Softwaredesign; softwaredesign og -udvikling; udarbejdelse af software; udlejning af computer software.

Klasse 45: Meddelelse af licenser; meddelelse af licens til udnyttelse af computer-software, computerprogrammer og applikationer til mobile enheder; meddelelse af licens til computersoftware og tv-spil, som kan downloades; licensgivning af immaterielle rettigheder.

Omvendt har DKPTO vurderet, at Varemærkerne ikke kan registreres for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 09: Computersoftware herunder til anvendelse i forbindelse med væddemål, spillevirksomhed, hasardspil og/eller bookmakervirksomhed; programmer til computerspil, computerspil; elektroniske interaktive computerspil; online computerspil; enarmede tyveknægte på computer; elektroniske publikationer.

Klasse 28: Gevinstgivende spillemaskiner; spillemaskiner til pengespil; video-spillemaskiner; spil og legetøj; elektroniske spil.

Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; spillekasinovirksomhed; arrangement og gennemførelse af spil; spillevirksomhed; spillehalsvirksomhed; spil på in-ternettet; spillevirksomhed som onlinetilbud (via et computernetværk).

DKPTO begrundet primært afvisningen med, at de pågældende varemærker er beskrivende for den konkrete vare/tjenesteydelses egenskaber, jf. nærmere nedenfor. Det er Royal-Casino.com Limiteds opfattelse, at det er helt oplagt, at ord såsom ”Prinsessen på ærten” ikke er beskrivende for varen eller beskaffenheden af varekategorien ”gevinstgivende spilleautomater”.

Afvisningen af registreringen er en klar ændring af DKPTO’s registreringspraksis og er i øvrigt forkert, da Varemærkerne (”Kejserens nye klæder”, ”Prinsessen på ærten”, ”Den lille havfrue” og ”Den grimme ælling”) helt oplagt ikke er beskrivende og/eller beskaffenhedsangivende for eksempelvis ”spillevirksomhed”, ”computerspil”, ”spillemaskiner” og i øvrigt alle de andre varer og tjenesteydelser, som Varemærker er ansøgt for.

For så vidt angår DKPTO’s tidligere registreringspraksis skal særligt henvises til følgende:

VA 2012 02707	VR 2014 01200	Kejserens nye klæder <Ordmærke>
VA 2012 02708	VR 2014 01201	Den lille havfrue <Ordmærke>

VA 2012 02711	VR 2014 01202	Den grimme ælling <Ordmærke>
VA 2012 02712	VR 2014 01203	Prinsessen på ærten <Ordmærke>

Den argumentation, som kommer til udtryk i DKPTO's breve af henholdsvis den 24. februar 2020 og den 22. september 2020, gør sig naturligvis ligeledes gældende for ovennævnte tidligere registrerede varemærker (som nu er ophævet som følge af manglende brug). Der vil således være tale om en klar ændring af tidligere registreringspraksis.

Den relevante retlige vurdering bliver efter ansøgers opfattelse, hvorvidt mærket er suggestivt i et sådant helt åbenbart omfang, at registrering må nægtes.

Til en vis grænse må det naturligvis anerkendes, at varemærkeregistringer, som stimulerer fantasien ved hjælp af antydning, mystik eller andre stemningsskabende virkemidler relateret til den konkrete vares/tjenesteydelses egenskaber i helt særlige tilfælde kan få et sådant beskrivende indhold, at registrering må afvises. Der kan dog alene antages at foreligge en absolut registreringshindring i helt åbenbare tilfælde, jf. nærmere herom straks nedenfor.

At et ord antyder en vis egenskab (er suggestivt) er ingen hindring for, at det registreres. Registrerbare er derfor ord som "Facit" for regnemaskiner og/eller "Winner" for sportsbeklædning, jf. fx Markedsret Del 3, 7. udgave 2020, side 240. Tilsvarende er for eksempelvis gældende for "Aquatite" for regnfrakker.

Af relevant praksis skal jeg endvidere tillade mig at henvise til U.1985.620H, hvor mærket "Medaillon" ikke blev anset for rent deskriptivt for nogle flade runde chokolader (som lignede "medaljoner", på engelsk "medaillon"). Måske mere relateret til den konkrete problemstilling skal jeg henvise til Sø- og Handelsrettens dom af 10. maj 2010 (V-14-09), hvor retten fandt, at ordmærket "BørneIntra" var suggestivt, men ikke beskrivende for det pågældende produkt, hvorfor dette mærke ligeledes havde særpræg.

Grænsen mellem beskaffenhedsangivende ord og ord, som kun er suggestive, er ikke skarp, men det er klart, at en brug af betegnelserne "Den grimme ælling", "Kejserens nye

klæder”, ”Den lille havfrue” og ”Prinsessen på ærten” i deres natur ligger meget langt fra egenskaberne ved en computersoftware, som anvendes til hasardspil, bookingvirksomhed eller lignende. Det samme gør sig gældende for ”gevinstgivende spillemaskiner”, ”spillemaskiner til pengespil”, ”videospillemaskiner” og ”spil og legetøj”. Den blotte omstændighed, at RoyalCasino.com Limited (måske) vil udnytte (en del) af de kendte tegn, som kendes fra de pågældende eventyr, medfører ikke, at Varemærkerne er rent beskrivende i deres natur, hvorfor det må konstateres, at Varemærkerne har det fornødne særpræg.

Hvis man skulle følge DKPTO’s argumentation, ville det medføre, at man ikke kunne registrere nogen former for varemærker, som i en anden sammenhæng havde en ”betydning”, da der altid vil være en risiko for, at betydningen bliver inkorporeret i designet af produktet. Med et eksempel så ville det medføre, at ”Apple” for varen ”computere” ikke kunne registreres, idet der vel er en risiko for, at der laves et tema omkring æbler i forbindelse med salget af computere.

Beskaffenhedsangivende ord er ord, som angiver varens egenskaber og kvalitet (VML § 13, stk. 1, nr. 3). Omfattet er almindelige kvalitetsbenævnelser som ”ekstra”, ”prima” og ”standard”. Almindelige værdiladede udtryk (fx ”luksus”) vil være omfattet af bestemmelsen; og dermed udelukket fra registrering. Varemærkerne er imidlertid ikke udtryk for en almindelig beskaffenhedsangivelse, men derimod alene suggestive.

At et ord antyder, at en vis egenskab er suggestiv, er derimod ingen hindring for, at det registreres. Det er klart, at Varemærkerne i den konkrete situation alene er suggestive, da DKPTO ikke ved (og ikke skal vurdere), hvilken type ”gevinstgivende spillemaskiner” ”spillemaskiner til pengespil” og lignende min klient påtænker at udvikle.

Jeg har noteret mig, at DKPTO ikke har lagt vægt på EFTA-domstolens fortolkning af varemærkedirektiv 2008/95 (EF) i sag E-5/16 af 6. april 2017 i forbindelse med afvisningen af registreringerne.

Henset til den hos DKPTO ændrede vurdering af Varemærkerne sammenholdt med tidligere registreringer forekommer det dog, at DKPTO alligevel har inddraget særlige friholdelsesbehov i afvisningen af RoyalCasino.com Limiteds ansøgninger.

Det gøres i nævnte sammenhæng gældende, at der ikke eksisterer et sådant friholdelsesbehov, som kan begrunde, at registreringen af Varemærkerne må afvises...”

I brev af 10. juni 2021 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”... **Vedrørende varemærkerne Den grimme ælling, Kejserens nye klæder, Den lille havfrue og Prinsessen på ærten**

Som svar på Ankenævnets brev af 27. maj 2021 skal styrelsen udtale følgende:

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelserne af 26. marts 2021 og den under behandlingerne fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at de trufne afgørelser stadfæstes...”

I brev af 1. juli 2021 kommenterede Holst, Advokater Advokatpartnerselskab på vegne af klager, RoyalCasino.com Limited, styrelsens udtalelse med følgende:

”... Som advokat for **RoyalCasino.com Limited**
110, Apt 1, Triq Il-Gradilja
QATD 2333 Attard
MALTA

anmoder jeg hermed om mundtlig forhandling, jf. Ankenævnsbekendtgørelsens § 11 i følgende sager:

VA 2019 01715/VI/BPK (”Kejserens nye klæder”)

VA 2019 01717/VI/BPK ("Prinsessen på ærten")

VA 2019 01716/VI/BPK ("Den lille havfrue")

VA 2019 01714/VI/BPK ("Den grimme ælling")

(samlet "Varemærkerne")

1. Mundtlig forhandling

1.1 Principiel karakter

Ankenævnet har i afgørelsen af den 10. juni 2021 tilkendegivet, at Ankenævnet fastholder DKPTO's argumenter og vurdering fra afgørelsen af den 26. marts 2021.

Dermed fastholder Ankenævnet, at afgørelserne er truffet efter VML § 13, stk. 1, nr. 3, og at varemærkerne efter nævnets opfattelse betegner varernes eller tjenesteydelsernes beskaffenhed eller andre egenskaber.

DKPTO har i afgørelsen af den 26. marts 2021 begrundet afslagene for så vidt angår:

Klasse 09: *Computersoftware herunder til anvendelse i forbindelse med væddemål, spillevirksomhed, hasardspil og/eller bookmakervirksomhed; programmer til computerspil,- computerspil; elektroniske interaktive computerspil; online computerspil; enarmede tyveknægte på computer; elektroniske publikationer.*

Klasse 28: *Gevinstgivende spillemaskiner; spillemaskiner til pengespil; videospillemaskiner; spil og legetøj; elektroniske spil.*

Klasse 41: *Underholdningsvirksomhed; spillekasinovirksomhed; arrangement og gennemførelse af spil; spillevirksomhed; spillehalsvirksomhed; spil på internettet; spillevirksomhed som onlinetilbud (via et computernetværk).*

Afslaget for klasse 09 om computersoftware begrundes med, "og dermed kan mærket for varerne *Computersoftware (...)* i klasse 09 angive en egenskab ved varerne, nemlig at der er tale om spil, der bygger på H.C. Andersens eventyr." (Min fremhævning).

Afslaget for klasse 28 om gevinstgivende spillemaskiner begrundes lignende med, at ”mærket kan angive en egenskab for varerne (...)”. (Min fremhævnings).

Afslaget for klasse 41 om underholdningsvirksomhed begrundes også med, at ”mærket kan angive, at der er tale om spillevirksomhed og spil der er baseret på H.C. Andersens eventyr (...)”. (Min fremhævnings).

Fælles for alle afslagene er, at de er begrundet med DKPTO's egen vurdering af, at varemærkerne kan være beskrivende, hvis klager opbygger sine produkter på en bestemt måde, hvorefter spillene skal være baseret på H.C. Andersens eventyr.

Det er for så vidt korrekt, at det fremgår direkte af VML § 13, stk. 1, nr. 3, at den vurdering, som skal foretages, er en vurdering af, hvorvidt varemærket ”kan” være beskrivende/beskaffenhedsangivende, men grundlaget herfor må naturligvis være en stringent vurdering af de angivne klasser og varebetegnelser (ikke en fri vurdering). Det anvendte vurderingsgrundlag er således en udvidelse af, hvad der ligger i VML § 13, stk. 1, nr. 3, hvorefter DKPTO skal vurdere ud fra, om varemærkets angivelse beskriver en egenskab ved varen. Derimod skal det ikke vurderes, om varemærket kan beskrive en egenskab, såfremt varen laves på en *helt* specifik måde.

DKPTO's afgørelse af den 26. marts 2021 er derfor principiel, da den udvider området for skønnet efter VML § 13, stk. 1, nr. 3. Dette vil på sigt kunne betyde, at der ikke kan opnås varemærkeret efter bestemmelsen, da DKPTO blot vil kunne fortolke på varemærket, som de vil.

Det er endvidere anerkendt, at beskrivelser, der antyder en vis egenskab (er suggestivt), ikke er en hindring for, at et varemærke registreres. Registrerbare er derfor ord som ”Facit” for regnemaskiner og/eller ”Winner” for sportsbeklædning, jf. fx Markedsret Del 3, 7. udgave 2020, side 240. Tilsvarende er for eksempelvis gældende for ”Aquatite” for regnfrakker. Dette betyder, at selv hvis DKPTO's udvidede vurdering kan anvendes, så vil varemærkerne fortsat ikke ligge udenfor området af, hvad der kan godkendes som varemærke, jf. VML § 13, stk. 1, nr. 3.

DKPTO har i afgørelserne heller ikke angivet, hvad der ligger i, at noget er baseret på et eventyr. Ligger der heri, at et produkt ikke må følge handlingsforløbet, produktet ikke må bruge karakterer fra eventyret, eller at produktet end ikke må bruge neutrale figurer, som stammer fra eventyr, fx en svane, and eller konge? Disse nuancer af afslaget er vigtige for klagers fremtidige ansøgninger.

DKPTO's begrundelse for (delvis) afvisning af registreringerne synes primært begrundet i et mere frit skøn over friholdelsesbehovet for titelangivelser på bøger, hvor ophavsretten er udløbet, uanset at dette argument formelt set er forladt efter DKPTO's dialog med Kulturministeriet. Ligeledes er drøftelsen af dette forhold egnet til mundtlig forhandling.

Da sagen har principiel karakter, bør Ankenævnet tillade, at sagen forhandles mundtligt, jf. Ankenævnsbekendtgørelsens § 11.

1.2 Sagens kompleksitet

Allerede på grund af sagens principielle karakter og retlige kompleksitet bør der tillades mundtlig forhandling. Yderligere er der som ovenfor nævnt visse nuancer, som ikke er blevet udredt og ikke vil blive udredt skriftligt, da Ankenævnet blot har tiltrådt DKPTO's argumenter og vurdering uden yderligere kommentarer.

Disse forhold rejser flere faktiske og materielle spørgsmål om udformningen af varerne for at kunne opnå varemærkeret. Disse forhold er komplekse, da de vil omhandle småprocesser i fx computersoftware eller fortolkningen af, hvornår noget er baseret på et eventyr eller ej.

På baggrund af at sagen er både principiel og kompleks, må der gives tilladelse til mundtlig forhandling, jf. Ankenævnsbekendtgørelsens § 11..."

Ankenævnet anmodede den 3. august 2021 om en supplerende udtalelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

I brev af 17. august 2021 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende supplerende udtalelse i sagen:

”... Ankenævnet har med brev af 3. august 2021 anmodet styrelsen om fornyet udtalelse, idet Ankenævnet mere specifikt anmoder styrelsen om at forholde sig til de synspunkter, der er fremført i klagen af 20. maj 2021 og klagers anmodning om mundtlig forhandling af 1. juli 2021.

Styrelsen skal indledningsvist bemærke, at det er styrelsens opfattelse, at styrelsen allerede har adresseret de af klager fremførte argumenter og synspunkter under sagernes behandling i styrelsen. Der kan i den forbindelse særligt henvises til følgende af styrelsens breve:

VA 2019 01714 DEN GRIMME ÆLLING:

- Brev af 24. februar 2020 med bilag
- Brev af 22. september 2020
- Afslagsbrevet af 26. marts 2021

VA 2019 01715 KEJSERENS NYE KLÆDER

- Brev af 24. februar 2020 med bilag
- Brev af 22. september 2020
- Afslagsbrevet af 26. marts 2021

VA 2019 01716 DEN LILLE HAVFRUE

- Brev af 24. februar 2020 med bilag
- Brev af 22. september 2020
- Afslagsbrevet af 26. marts 2021

VA 2019 01717 PRINSESSEN PÅ ÆRTEN

- Brev af 24. februar 2020 med bilag
- Brev af 22. september 2020
- Afslagsbrevet af 26. marts 2021

Styrelsen skal dog for en god ordens skyld i det følgende repetere og uddybe styrelsens argumenter for, at de ansøgte mærker må anses for beskrivende for visse varer og tjenesteydelser:

De ansøgte mærker består alle af titler på værker af H.C. Andersen. Værkerne og deres titler er alment kendte i den danske befolkning.

Klager har ansøgt mærkerne registreret for diverse underholdningsydelser i klasse 41 samt en række varer, der kan anvendes til spil og underholdning i klasse 9 og 28.

Selvom de omhandlede værker af H.C. Andersen er litterære værker, kan og bliver værkerne gengivet i andet end skreven form, herunder ved oplæsning eller gennem omarbejdelse til skuespil, film, tegneserier, spil og legetøj. Styrelsen har tidligere anskueliggjort disse forskellige gengivelsesformer i bilagene til styrelsens breve af 24. februar 2020.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at den danske omsætningskreds er bekendt med, at litterære værker, herunder H.C. Andersens eventyr, kan og ofte bliver gengivet på forskellige måder, eksempelvis i en omarbejdet form til teaterstykker, film, radiospil, computerspil etc..

Det følger heraf, at anvendelsen af eksempelvis ”Den grimme ælling” for en underholdningsydelse i form af eksempelvis et teaterstykke eller en oplæsningsseance blot vil videregive den information til den gennemsnitlige danske forbruger, at teaterstykket vil være baseret på det litterære værk af H.C. Andersen ”Den grimme ælling”, eller at ”oplæsningen” vil være en oplæsning af H.C. Andersens værk.

Det må anses for hævet over enhver tvivl, at H.C. Andersens værker tilhører det åndelige fælleseje, ligesom det må anses for hævet over enhver tvivl, at disse værker er særdeles kendte, afholdte og rigt gengivet i Danmark.

Styrelsen finder det også hævet over enhver tvivl, at det er almindeligt kendt af den danske omsætningskreds, at H.C. Andersens værker er blevet og fortsat bliver gengivet i mange andre formater end blot på skrift, herunder eksempelvis mundtlige gengivelser (oplæsning i form af lydbøger, i radioen eller ved oplæsningsevents), tegneserier og film, computerspil etc..

På denne baggrund finder styrelsen, at det med rimelighed kan antages, at den danske omsætningskreds vil opfatte eksempelvis ”Den grimme ælling” som en angivelse af en egenskab ved en underholdningsydelse i form af eksempelvis et skuespil eller en oplæsning, nemlig at skuespillet er baseret på H.C. Andersens værk, eller at der er tale om en oplæsning af det pågældende værk. Tilsvarende finder styrelsen gør sig gældende for visse varer, eksempelvis varer i form af computerspil i klasse 9 og spil og legetøj i klasse 28.

Endvidere bemærkes, at titler på værker af H.C. Andersen ikke blot kan, men faktisk også bliver anvendt for at beskrive egenskaber ved eksempelvis teaterstykker, oplæsninger, film, computerspil eller andre varer eller tjenesteydelser inden for underholdningssegmentet. Styrelsen har allerede under sagens behandling fremvist eksempler herpå, jf. brevene af 24. februar 2020. Der består således et både reelt og aktuelt friholdelsesbehov for disse titler, idet enhver, der ønsker at gengive et værk af H.C. Andersen ved eksempelvis oplæsning, eller gengive værket i et andet format, f.eks. ved et teaterstykke, en film, et computerspil eller lign., der er baseret på værket (dvs. en gengivelse af værket i en omarbejdet form), skal have fri adgang til at anvende titlen på værket.

Det er i den forbindelse uden betydning for vurderingen af registrerbarheden af de ansøgte mærker, at klager har indikeret, at mærkerne ikke skal anvendes for varer eller ydelser, der gengiver eller er baseret på H.C. Andersens værker. Det afgørende er derimod, hvorvidt mærket må anses for beskrivende for de varer og tjenesteydelser, som klagers ansøgninger omfatter. Formålet med bestemmelsen i varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3 er nemlig at sikre, at der ikke gennem registrering stiftes en eneret til betegnelser, som andre erhvervsdrivende bør have fri adgang til at benytte.

Klagers ansøgninger omfatter en række varer og tjenesteydelser, der er forholdsvis bredt formuleret, og således omfatter en bred vifte af varer og tjenesteydelser. Eksempelvis omfatter tjenesteydelsen ”underholdningsvirksomhed” i klasse 42 enhver underholdningsydelse, herunder opførelse af teaterstykker, koncerter, cirkusopvisninger, oplæsninger af litterære værker, TV- og radiounderholdning etc. Tilsvarende gør sig gældende for varerne i klasse 9 og 28, herunder ”computersoftware” og ”computerspil” i klasse 9 og ”spil og legetøj” i klasse 28, der alle omfatter en bred vifte af varer, herunder varer, der er egnet til at gengive H.C. Andersens værker i et omarbejdet format.

Såfremt klager blev tildelt en eneret til de i disse sager omhandlede titler i forhold til de i disse sager omhandlede varer og tjenesteydelser, ville en sådan eneret således medføre, at klager var givet adgang til at forhindre andre i at anvende disse titler for varer eller tjenesteydelser, der vedrører H.C. Andersens værker, f.eks. i form af et teaterstykke, en oplæsning, en elektronisk gengivelse (eksempelvis i form af et interaktivt computerspil) eller lignende.

Bestemmelsen i varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3 har netop til formål at forhindre en sådan situation, hvorfor styrelsen skal fastholde, at de ansøgte mærker er beskrivende og ikke bør registreres for de varer og tjenesteydelser, der fremgår af styrelsens afslag af 26. marts 2021.

For så vidt angår klagers henvisning til, at mærkerne blot er ”suggestive”, skal styrelsen for en god ordens skyld erklære sig uenig heri.

Styrelsen er af den opfattelse, at en titel på et værk, der tilhører det åndelige fællesje, og som er særdeles kendt i offentligheden, er velegnet til at betegne en egenskab ved de varer og tjenesteydelser, der kan anvendes til at gengive værket – dette endda på en yderst direkte og utvetydig måde.

Klagers eksempler af forskellig karakter, herunder eksemplet APPLE for ”computere”, ændrer ikke styrelsens opfattelse heraf.

For fuldstændighedens skyld skal endelig bemærkes, at styrelsen i behandlingen af klagers ansøgninger overvejede om varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 2 skulle finde anvendelse i disse sager. Årsagen hertil var bl.a., at netop de værker af H.C. Andersen, som nærværende sag involverer, er særdeles kendte. Som det fremgår af sagens akter, fandt styrelsen dog ikke tilstrækkeligt grundlag for at tage denne bestemmelse i anvendelse.

Styrelsen skal i den forbindelse tilbagevise klagers bemærkning om, at netop overvejelsen om anvendelsen af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 2 har ført til, at styrelsen har anlagt strengere bedømmelseskriterier af mærkernes deskriptive egenskaber, dvs. har anset mærkerne for at besidde et ”særligt” friholdelsesbehov.

Som det fremgår af det ovenfor anførte, har styrelsen alene foretaget en sædvanlig bedømmelse af mærkets beskrivende karakter i forhold til de ansøgte varer og tjenesteydelser, hvilket bl.a. involverer en vurdering af omsætningskredsens opfattelse af mærkerne i relation til de ansøgte varer og tjenesteydelser, og andre erhvervsdrivendes interesse i at anvende de titler på H.C. Andersens værker, som mærkerne er identiske med. Styrelsen skal på denne baggrund på ny henstille til Ankenævnet, at de trufne afgørelser stadfæstes...”

I brev af 3. november 2021 kommenterede Holst, Advokater Advokatpartnerselskab på vegne af klager, RoyalCasino.com Limited, styrelsens supplerende udtalelse med følgende:

”... Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse af 17. august 2021 har givet anledning til følgende kommentarer:

1. Påstand

Påstandene i klagen fastholdes:

Principalt: Den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse omgøres, således at Varemærkerne (”Kejserens nye klæder”, ”Prinsessen på ærten”, ”Den lille havfrue” og ”Den grimme ælling”) registreres for samtlige de af ansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser.

Subsidiært: Den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse omgøres delvist, således at Varemærkerne (”Kejserens nye klæder”, ”Prinsessen på ærten”, ”Den lille havfrue” og ”Den grimme ælling”) registreres for en større del af de ansøgte vareklasser.

2. Kommentarer

Patent- og Varemærkestyrelsen (herefter Styrelsen) mener, at de alene har foretaget en sædvanlig bedømmelse af Varemærkernes beskrivende karakter i forhold til de ansøgte varer og tjenesteydelser.

Styrelsen argumenterer for, at den danske omsætningskreds vil finde Varemærkerne beskrivende, som en angivelse af en egenskab ved en underholdningsydelse i form af skuespil eller oplæsning. Dette argument savner mening. For det første gætter Styrelsen på måder, hvorpå Varemærkerne måske kunne bruges på. For det andet så har skuespil eller oplæsning intet med kasinospil at gøre.

Ved dette argument trækker Styrelsen sin egen holdning til den mulige brug af Varemærkerne ned over ”den danske omsætningskreds” og tillægger disse Styrelsens alt for brede vurdering. ”Den danske omsætningskreds” skal vurderes i lyset af VML § 13, stk. 1, nr. 3, hvorefter det skal vurderes, om Varemærkerne består af angivelser, der betegner varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi eller andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelsene. Spørgsmålet burde således have lydt: ”Er Kejserens nye klæder beskrivende for kasinospil?”

Styrelsens bemærkning, om at H.C. Andersens værker tilhører det såkaldte ”åndelige fælleseje” (vel traditionelt betegnet som ”det kulturelle fælleseje”), kan ikke føre til et andet resultat. Dette skyldes, at registreringen af Varemærkerne ikke vil føre til en monopolisering af H.C. Andersens værker på den måde, som de almindeligvis bruges, se Markedsret Del 3, 7. udgave 2020, side 231.

Styrelsen bemærker endvidere, at det som Varemærkerne skal holdes op mod, er det som ”klagers ansøgninger omfatter”. Dette er klager for så vidt enig i. I forbindelse med dette argumenterer Styrelsen imidlertid kun for, at Varemærkerne er beskrivende for underholdningsydelser, computersoftware, computerspil og spil og legetøj. Klager er ikke enig i denne opfattelse. Klager har for eksempel meget svært ved at se, hvordan den lille havfrue skulle være beskrivende for et stykke computersoftware. Da Styrelsen tydeligvis ikke engang selv kan forklare, hvorledes de mener, at Varemærkerne beskriver de varer og tjenesteydelser, som ikke falder ind under ”underholdningsvirksomhed”, bør Ankenævnet som minimum lade Varemærkerne registreres her. Denne registrering vil i øvrigt være helt i overensstemmelse med DKPTO's tidligere praksis, hvorefter varemærkerne godt kunne registreres i alle klasserne for Tivoli.

Styrelsen mener ikke, at Varemærkerne er suggestive, da Styrelsen mener, at værkerne er ”(...) særdeles kendte i offentligheden, [hvilket gør dem] velegnet til at betegne en egenskab ved de varer og tjenesteydelser, der kan anvendes til at gengive værket - dette endda på en yderst direkte og utvetydig måde.” Styrelsen mener således, at blot fordi Varemærkerne er navne på H.C. Andersens værker, så er de beskrivende for alt tænkeligt. Dette kan ikke være rigtigt, da det så vil betyde, at alt, som er bredt kendt i offentligheden i Danmark, vil beskrive alle varer og tjenesteydelser. I så fald vil Tordenskjold-tændstikker have et problem, da de har navn efter den særdeles kendte søhelt Peter Wessel Tordenskjold.

Det er ikke noget afgørende kriterie for registrerbarheden, at Varemærkerne er særdeles kendte i offentligheden, da de ikke er beskrivende for de ansøgte vare- og tjenesteydelsesklasser. Der kan i den sammenhæng henvises til eksempelvis V-170-05 (”fisk” for alkoholiske drikke), U.2007.951H (”sko” for lamper og lampeskærme). Yderligere kan der også henvises til registreringen ”VR 2001 00764” af H.C. Andersens underskrift, som Odense Bys Museer har haft til at bruge underskriften til for eksempel underholdningsvirksomhed i klasse 41. Det er ejendommeligt, hvorledes DKPTO mener, at H.C. Andersens egen underskrift ikke skulle være beskrivende for, for eksempel underholdningsvirksomhed, når hans titler er. H.C. Andersen er med DKPTO's egne ord jo også ”særdeles kendt i offentligheden”.

Varemærkerne er således ikke beskrivende for alle varer og tjenesteydelser, blot fordi de er særdeles kendte i offentligheden. Det medgives dog, at netop fordi Varemærkerne er kendte i offentligheden, så vil de være suggestive, da de antyder en vis egenskab. Som også nævnt i klagen af 20. maj 2021 er det, at Varemærkerne kan anses som suggestive varemærker, ikke en hindring for registrering, jf. Markedsret Del 3, 7. udgave 2020, side 240.

Afslutningsvist må det bemærkes, at Styrelsens argumentation er gennemsyret af en bias om, at der ikke skal kunne opnås registrering af Varemærkerne, blot fordi de har et sammenfald med kendte H.C. Andersen-værker. Denne bias har ikke noget juridisk grundlag. Tværtimod er det juridiske grundlag sikkert. Spørgsmålet er, om Varemærkerne er beskrivende for varernes eller tjenesteydernes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi eller andre egenskaber, jf. VML § 13, stk. 1, nr. 3. Typetilfældene for nægtelse af regi-

strering med hjemmel i denne bestemmelse er direkte beskrivelser, som i sagen U 2019.2380 SH, hvor det fandtes rent beskrivende for en café- og restaurantvirksomhed, at den hed "Mad & Kaffe". Ingen af Varemærkerne i denne sag er beskrivende på denne måde for de varer eller tjenesteydelser, som der er søgt om registrering af.

På baggrund af klagen af 20. maj 2021 samt disse kommentarer skal klager henstille til, at Ankenævnet omgør de trufne afgørelser, som klagen omhandler.

3. Mundtlig forhandling

Klager ønsker fortsat sagen behandlet mundtligt. Klager henholder sig til begrundelsen i anmodning om mundtlig forhandling af 1. juli 2021..."

Ankenævnet har sambehandlet sagerne AN 2021 00022, AN 2021 00023, AN 2021 00024 og AN 2021 00025, da de fire ansøgte ordmærker alle er velkendte titler på litterære værker af forfatteren H. C. Andersen i Danmark.

Ankenævnets begrundelse og resultat

Titlerne på flere af de eventyr, som H. C. Andersen i sin tid skrev, er så velkendte i Danmark, at brugen af dem som kendetegn for varer og tjenesteydelser utvivlsomt indebærer, at de relevante omsætningskredse i Danmark vil skabe associationer mellem kendetegnet og det pågældende eventyr.

Et kendetegn, der indeholder en titel på et velkendt H. C. Andersen eventyr, vil efter ankenævnets opfattelse derfor være beskrivende for sådanne varer og tjenesteydelser, der kan indeholde eller omfatte gengivelser af eller bearbejdnings af hele eller dele af det pågældende eventyr, eller som på anden måde kan indeholde elementer, der refererer til eventyrets indhold, herunder til figurerne i eventyret. Kendetegnet kan for sådanne varer og tjenesteydelser således tjene til at angive egenskaberne ved de pågældende varer og tjenesteydelser, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Det omhandlede mærke [Den lille havfrue] er ansøgt for en række forskellige varer og tjenesteydelser i klasserne 9, 28, 41, 42 og 45, herunder for varer og tjenesteydelser af den ovenfor beskrevne art. Ankenævnet kan på den baggrund tilslutte sig styrelsens vurdering af, at det ansøgte mærke er beskrivende for flere af de ansøgte varer og tjenesteydelser, ligesom ankenævnet kan tilslutte sig styrelsens konkrete vurdering af, hvilke af de ansøgte varer og tjenesteydelser det ansøgte mærke er beskrivende for.

Herefter bestemmes

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 26. marts 2021 stadfæstes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Henrik Rothe
Formand