

RESUMÉ

Delvist afslag vedr. VA 2021 02404 – AN 2024 00004

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog delvist registrering af VA 2021 02404 NATURLI' <w> med henvisning til at det ansøgte varemærke fandtes at være beskrivende i henhold til varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 7. august 2024

Sag AN 2024 00004

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 7. marts 2024 vedr. delvist afslag på registrering af VA 2021 02404, NATURLI' <w>

fra

ansøger:
NATURLI' FOODS A/S
(Patrade Legal Advokatanpartsselskab)

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

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Sagens baggrund

Den 10. november 2021 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Patrade A/S på vegne af NATURLI' FOODS A/S om registrering af VA 2021 02404 NATURLI' <w> for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 29: Mejeriprodukter og erstatninger for mejeriprodukter, herunder sojamælk (mælkeerstatning), rismælk (mælkeerstatning), mælkedrikke baseret på sojamælk eller rismælk, mandelmælk (mælkeerstatninger), nøddemælk, Havre mælk, kokosmælk; Mælkeerstatninger, som ikke er fremstillet af mælkeprodukter; Kokosmælk til brug som næringsmiddel; Kokosolie; smørerstatninger; Smørpræparater; Flødeerstatning; vegansk madlavningsfløde; vegansk koldskål; Tofu; Falafel; Grøntsags baserede køderstatninger; færdigretter hovedsageligt bestående af kød-, fiske- og fjerkræserstatninger; Erstatningsprodukter for cremefraiche; Sojayoghurt; Sojabaserede snackvarer; Sojaolie til madlavning; Nøddeolier; Bønner; Snacks med tofu; Desserter baseret på kunstig mælk; Dip; Olier til brug som næringsmidler; Vegetabiliske olier og fedtstoffer som næringsmidler; Fedtstoffer til madlavning; Kød pålæg;

Klasse 30: Desserter baseret på sojamælk (konfekturvarer); Desserter baseret på rismælk (konfekturvarer); Snackbarer med en blanding af korn; Barer baseret på korn; Hvedebaserede snackstænger; Risbaserede snacks; Spiseis baseret på sojamælk eller rismælk; Kakaodrikke (på basis af soja); Overtrukne nødder [konfekturvarer]; Næringsmidler fremstillet af ris; Ekstrakter af kakao til brug som smagsstoffer i drikke; Snackvarer bestående hovedsageligt af ris; Forarbejdet korn, stivelse og varer fremstillet deraf, bagepræparater og gær; Kager; Æbleskiver; Frosne kager; Dressinger; Saucer; Pasta; Fyldt pasta; Pastabaserede færdigretter; Knækbrød; Snackvarer af knækbrød; Frossen yoghurt (konfekturvarer); Is, naturlig eller kunstig; Tilberedte desserter [konditorvarer]; Frosne konfekturvarer; Iscreme, ikke fremstillet af mejerivarer; Iscreme indeholdende chokolade; Veganisk spiseis; Frosne pizzabunde; Sandwichwraps;

Klasse 32: Risbaserede drikke, dog ikke mælkeerstatninger; Drikke baseret på nødder, nemlig mandler, og soya; Sojabaserede drikke, undtagen mælkeerstatninger; Drikke fremstillet på basis af kokosnødder;

Klasse 35: Engroshandel med fødevarer; Detailhandel med fødevarer; Onlinehandel med fødevarer;

I brev af 3. januar 2022 meddelte styrelsen foreløbigt delvist afslag på registrering af det ansøgte varemærke VA 2021 02404 NATURLI' <w>, hvorefter ansøger kunne fremkomme med sine bemærkninger.

På baggrund af dokumentationsmaterialet for indarbejdelse fremsendt den 3. maj 2022 af Patrade A/S på vegne af NATURLI' FOODS A/S, meddelte styrelsen ved brev af 27. juni 2022, at mærket foreløbigt blev anset for indarbejdet for:

Klasse 29: Erstatninger for mejeriprodukter, herunder sojamælk (mælkeerstatning), rismælk (mælkeerstatning), mælkedrikke baseret på sojamælk eller rismælk, mandelmælk (mælkeerstatninger), nøddemælk, Havre mælk, kokosmælk; Mælkeerstatninger, som ikke er fremstillet af mælkeprodukter; Kokosmælk til brug som næringsmiddel; Kokosolie; smørerstatninger; Flødeerstatning; vegansk erstatningsprodukt for madlavningsfløde; vegansk erstatningsprodukt for koldskål; Tofu; Falafel; Grøntsags baserede køderstatninger; færdigretter hovedsageligt bestående af kød-, fiske- og fjerkræserstatninger; Erstatningsprodukter for cremefraiche; Sojayoghurt; Olier til brug som næringsmidler; Vegetabiliske olier og fedtstoffer som næringsmidler; Fedtstoffer til madlavning.

Klasse 30: Desserter indeholdende sojamælk (konfekturvarer); Desserter baseret på rismælk (konfekturvarer); Snackbarer med en blanding af korn; Barer baseret på korn; Spiseis baseret på sojamælk eller rismælk; Kakaodrikke indeholdende soja; Kager; Æbleskiver; Frosne kager; Dressinger; Saucer; Pasta; Fylt pasta; Knækbrød; Snackvarer af knækbrød; Iscreme, ikke fremstillet af mejerivarer; Vegansk spiseis.

Klasse 32: Risbaserede drikke, dog ikke mælkeerstatninger; Drikke baseret på nødder, nemlig mandler, og soya; Sojabaserede drikke, undtagen mælkeerstatninger.

I mails af 26. oktober 2022 indleverede Patrade A/S på vegne af NATURLI' FOODS A/S supplerende bemærkninger og bilag bl.a. med henblik på at dokumentere indarbejdelse.

På baggrund af dokumentationsmaterialet for indarbejdelse fremsendt af Patrade A/S på vegne af NATURLI' FOODS A/S, meddelte styrelsen ved brev af 6. januar 2023, at mærket ligeledes blev anset for indarbejdet for:

Klasse 29: Dip; Nøddeolier.

Klasse 30: Pastabaserede færdigretter.

I mails af 18. april 2023 indleverede Patrade A/S på vegne af NATURLI' FOODS A/S supplerende argumentation for registrering af mærket.

I brev af 17. maj 2023 fastholdt styrelsen, at mærket ikke har iboende særpræg og meddelte at mærket ligeledes blev anset for indarbejdet for:

Klasse 29: Desserter baseret på kunstig mælk.

Klasse 30: Spiseis og iscreme baseret på mælkeerstatninger; Plantebaserede iscremeerstatninger; Iscreme ikke fremstillet af mejerivarer; Tilberedte desserter [plantebaserede konditorvarer]; Frosne konfekturvarer [indeholdende plantebaseret is].

I mails af 8. september 2023 indleverede Patrade A/S på vegne af NATURLI' FOODS A/S supplerende argumentation for registrering af mærket.

I brev af 11. oktober 2023 fastholdt styrelsen det foreløbige delvise afslag.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 7. marts 2024 følgende afgørelse i sagen:

”...

Du får afslag på dele af din ansøgning om registrering af dit varemærke NATURLI'

I forbindelse med vores telefonsamtale den 12. februar meddelte du, at I ønsker at modtage et endeligt afslag med henblik på at anke afgørelsen. Vi afslår derfor din ansøgning for nogle af dine varer og ydelser.

Din ansøgning fortsætter for de varer, 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, når ankefristen udløber:

Klasse 29: Erstatninger for mejeriprodukter, herunder sojamælk (mælkeerstatning), rismælk (mælkeerstatning), mælkedrikke baseret på sojamælk eller rismælk, mandelmælk (mælkeerstatninger), nøddemælk, Havre mælk, kokosmælk; Mælkeerstatninger, som ikke er fremstillet af mælkeprodukter; Kokosmælk til brug som næringsmiddel; Kokosolie; smørerstatninger; Flødeerstatning; vegansk erstatningsprodukt for madlavningsfløde; vegansk erstatningsprodukt for koldskål; Tofu; Falafel; Grøntsags baserede køderstatninger; færdigretter hovedsageligt bestående af kød-, fiske- og fjerkræserstatninger; Erstatningsprodukter for cremefraiche; Sojayoghurt; Olier til brug som næringsmidler; Vegetabiliske olier og fedtstoffer som næringsmidler; Fedtstoffer til madlavning; Nøddeolier; Dip; Desserter baseret på kunstig mælk.

Klasse 30: Desserter indeholdende sojamælk (konfekturvarer); Desserter baseret på rismælk (konfekturvarer); Snackbarer med en blanding af korn; Barer baseret på korn; Spiseis baseret på sojamælk eller rismælk; Kakaodrikke indeholdende

soja; Kager; Æbleskiver; Frosne kager; Dressinger; Saucer; Pasta; Fyldt pasta; Knækbrød; Snackvarer af knækbrød; Iscreme, ikke fremstillet af mejerivarer; Vegansk spiseis; Pastabaserede færdigretter; Spiseis og iscreme baseret på mælkeerstatninger; Plantebaserede iscremeerstatninger; Iscreme ikke fremstillet af mejerivarer; Tilberedte desserter [plantebaserede konditorvarer]; Frosne konfekturvarer [indeholdende plantebaseret is].

Klasse 32: Risbaserede drikke, dog ikke mælkeerstatninger; Drikke baseret på nødder, nemlig mandler, og soya; Sojabaserede drikke, undtagen mælkeerstatninger.

[...]

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 29: Mejeriprodukter; Smørpræparater; Sojabaserede snackvarer; Sojaolie til madlavning; Bønner; Snacks med tofu; Kød pålæg.

Klasse 30: Hvedebaserede snackstænger; Risbaserede snacks; Overtrukne nødder [konfekturvarer]; Næringsmidler fremstillet af ris; Ekstrakter af kakao til brug som smagsstoffer i drikke; Snackvarer bestående hovedsageligt af ris; Forarbejdet korn, stivelse og varer fremstillet deraf, bagepræparater og gær; Frossen yoghurt (konfekturvarer); Iscreme indeholdende chokolade; Frosne pizzabunde; Sandwichwraps.

Klasse 32: Drikke fremstillet på basis af kokosnødder.

Klasse 35: Engroshandel med fødevarer; Detailhandel med fødevarer; Onlinehandel med fødevarer.

Misspelling

Dit mærke NATURLI' er en misspelling af ordet "naturlig".

Dit mærke består af et ord, der både i forhold til udtale og udseende har stor lighed til det almindelige ord "naturlig. Det skal i den anledning bemærkes, at forskellen fra mærket og det "rigtige" ord består i manglen af ordets sidste bogstav "g". Der er derfor tale om en relativt lille ændring fra det rigtige ord.

Det manglende G påvirker ikke udtalen af ordet, idet g'et er stumt. Det lydmæssige billede af mærket og det rigtige ord er således identisk.

For denne type mærker, er det relevant at vurdere om ligheden mellem mærket og det "rigtige" ord er så stor, at der blot er tale om en "misspelling", der ikke giver mærket særpræg. Når ligheden, som her er tilstrækkelig stor, anses dette element af mærket for at være uden særpræg. Vi kan i den anledning henvise til styrelsens tidligere praksis, hvor der også blev vurderet at være en tilstrækkelig stor lighed med det "rigtige" ord: VA 2005 01990 – FANSASTISK.

Ved en misspelling forstås ord, der enten i dets udseende eller udtale har en så stor lighed med et almindeligt beskrivende ord, at det ikke bidrager til at give mærket særpræg. Det er i den forbindelse uden betydning, at det fejlstavet ord ikke kan findes i en ordbog. Spørgsmålet er nemlig hvorvidt det ligner det ord, der kan.

Specialtegn

Brugen af specialtegn i et mærke, kan bidrage til mærkets særpræg i visse situationer og særligt når tegnet influerer på den måde som ordet i mærket opfattes. Der kan f.eks. være tale om tegn, der er placeret på en usædvanlig måde eller en måde, hvorpå det fjerner fokus fra mærkets ellers beskrivende betydning.

I nærværende sag, er der tale om en apostrof placeret efter mærkets ordlige element. Apostroffen vil derfor ikke påvirke den måde hvorpå man udtaler ordet, idet der ikke er tale om en opdeling af ordet med brug af et specialtegn. En apostrof placeres desuden typisk til slut i et ord, nemlig foran endelser. Det kan også bruges til at vise, at man har udeladt et eller flere bogstaver for at gengive en udtale.

Det er derfor styrelsens vurdering, at anvendelsen af en apostrof i dette mærke ikke fjerner omsætningskredsens fokus fra mærkets ordlige betydning.

Beskrivende elementer

Det er ovenfor konkluderet, at mærket vil blive opfattet som ordet *naturlig*. Naturlig defineres som noget der ”findes i eller er en del af naturen” eller noget ”der ikke er bearbejdet eller omformet af mennesker.

Ordet ”naturlig” kan derfor være beskrivende for varerne, der består af flere forskellige typer fødevarer eller varer, der sammensat med andre råvarer, kan indtages som menneskelig føde.

Det er almindeligt at bruge naturligt i forbindelse med omtale af mad og ingredienser/fødevarer. Den almindelige forbruger vil derfor i forbindelse med de ansøgte varer opfatte ”naturligt” som beskrivende for varerne, nemlig at der er tale om fx uforarbejdede varer eller varer, der indeholder et minimum af kunstige stoffer, konserveringsmidler osv. Det vil opfattes på tilsvarende vis for de ansøgte tjenesteydelser, da den relevante forbruger vil opfatte de solgte varer som naturlige.

Klasse 35

Der er i forbindelse med sagsforløbet redegjort for mærkets indarbejdelse af ydelserne i klasse 35. Det indsendte materiale viser salg af varer til andre virksomheder, hvilket er en del af det at producere varer. Disse viser derfor alene brug af mærket i forbindelse med varerne, men ikke i forbindelse med *engroshandel*. Dette skyldes, at en engrosvirksomhed/grossister er en handelsvirksomhed, der køber varer fra en producent og videresælger varer til andre virksomheder. Da der blot er vist salg af egne varer, er det vores vurdering at mærket ikke er dokumenteret indarbejdet for *engroshandel*.

En detailhandelsvirksomhed er derimod en handelsvirksomhed, som sælger direkte til den almindelige forbruger, såsom supermarkeder. De indkøber varer hos producenter eller grossister. Ansøgers produkter forhandles af tredjemand, og det er derfor ikke ansøger selv som udbyder detailhandelsvirksomheden.

Ligesom det at reklamere for egne varer ikke vil kunne udgøre brug af et givent mærke for *reklamevirksomhed* i klasse 35, ligeledes vil der ikke kunne konstateres brug af et mærke for engrosvirksomhed, hvor en producent alene sælger sine egne varer til forhandlere. Salget af egne varer er således ikke en selvstændig ydelse, men en aktivitet, der er dækket af den beskyttelse der opnås gennem registrering af **varer** i klasse 1-34. Det er derved forkert at

sidestille beskyttelsen der opnås ved registrering af **varer** i klasse 1-34 med den beskyttelse der opnås gennem registrering af **tjenesteydelser** i klasse 35-45.

Det at man sælger de varer, som man selv har produceret, er altså ikke det samme som at udbyde og ernære sig ved engroshandel, og derfor finder vi ikke mærket indarbejdet for *engroshandel* i klasse 35.

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 22. marts 2024 fra PATRADE LEGAL ADVOKATANPARTSSELSKAB på vegne af klager, NATURLI' FOODS A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende begrundelse:

”...

Anke af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 7. marts 2024

På vegne af Naturli' Foods A/S (herefter ”Ansøger”), skal vi hermed anke Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 7. marts 2024 (herefter ”den Anfægtede Afgørelse”).

Den Anfægtede Afgørelse ankes i det omfang, at den afviser registrering af tjenesteydelserne ”*Engroshandel med fødevarer; Detailhandel med fødevarer; Onlinehandel med fødevarer*” i klasse 35.

Det gøres herefter gældende, at VA 2021 02404 NATURLI' (herefter ”det Ansøgte Mærke”) skal accepteres for så vidt angår tjenesteydelserne ”*Engroshandel med fødevarer; Detailhandel med fødevarer; Onlinehandel med fødevarer*” i klasse 35, idet det nyder en tilstrækkelig grad af iboende særpræg for disse ydelser i medfør af varemærkelovens § 2.

Findes det Ansøgte Mærke ikke at nyde iboende særpræg for tjenesteydelserne i klasse 35, gøres det subsidiært gældende, at det Ansøgte Mærke har opnået særpræg gennem langvarig og intensiv indarbejdelse i medfør af varemærkelovens § 3, stk. 3.

Ansøgers indleveringer i sagen ved Patent- og Varemærkestyrelsen, navnlig af 3. maj 2022, 26. oktober 2022, 18. april 2023 og 8. september 2023, gøres ligeledes gældende i nærværende sag i det omfang de vedrører tjenesteydelserne i klasse 35.

Udover de allerede indleverede argumentationer og bilag henvises til følgende bemærkninger.

1. Den Anfægtede Afgørelse

Den Anfægtede Afgørelse har afvist registrering af det Ansøgte Mærke i klasse 35 med navnlig følgende begrundelser:

- Mærket består af et ord, der både i forhold til udtale og udseende har stor lighed til det almindelige ord "naturlig".
- Ligheden mellem mærket og det "rigtige" ord er så stor, at der blot er tale om en "misspelling", der ikke giver mærket særpræg.
- Anvendelsen af en apostrof i dette mærke fjerner ikke omsætningskredsens fokus fra mærkets ordlige betydning.
- Det er almindeligt at bruge "naturligt" i forbindelse med omtale af mad og ingredienser/fødevarer.
- Ansøgers produkter forhandles af tredjemand, og det er derfor ikke ansøger selv som udbyder detailhandelsvirksomheden.
- Det at man sælger de varer, som man selv har produceret, er altså ikke det samme som at udbyde og ernære sig ved engroshandel, og derfor finder vi ikke mærket indarbejdet for engroshandel i klasse 35.

2. Iboende særpræg

Ansøger fastholder, at ordet NATURLI' i den ansøgte udformning ikke vil blive opfattet som en ren beskrivelse af de ansøgte tjenesteydelser i klasse 35. Derimod vil ordet blive opfattet suggestivt, idet ordet udgør et kreativt ordspil, hvor opfattelsen som beskrivende kræver flere tankespring fra forbrugeren.

Den relevante forbruger vil opfatte varemærket som en sammentrækning mellem ordene NATUR og LI', hvor LI' skal forstås som "lide" i taleform, altså at man "kan li' noget". Ved

brug af dette ordspil lyder ordet som ordet ”naturlig”, men brugen af LI’ tilfører en kreativ, anprisende dimension, som indikerer, at produkterne er baseret på naturens råvarer, og at forbrugerne vil kunne lide dem.

Det anerkendes i denne forbindelse, at graden af iboende særpræg er under gennemsnitlig, idet ordet NATUR i sig selv ville være beskrivende, og at en anprisning i sig selv nyder en begrænset grad af særpræg.

Imidlertid giver 1) sammentrækningen af elementerne NATUR og LI’ og 2) den kreative twist hvorefter taleformen af ”lide” – LI’ – får varemærket til at lyde som ordet ”naturlig”, en tilstrækkelig grad af iboende særpræg. Det vil altså kræve flere tankespring fra forbrugerens side at nå frem til en betydning, ifølge hvilken produkterne stammer fra naturen, og forbrugeren vil kunne lide dem.

Det understreges i denne forbindelse, at et varemærke blot behøver at opfylde minimumskriterierne for iboende særpræg for at blive registreret. Da det Ansøgte Mærke nyder en vis – ganske vist lav – grad af særpræg, opfylder det minimumskriterierne for iboende særpræg og bør således gå til endelig registrering for ydelserne i klasse 35.

Hertil kommer, at Styrelsens vurdering af det Ansøgte Mærkes særpræg sammenholdt med de ansøgte tjenesteydelser er unuanceret og overfladisk.

Det fremgår af den Anfægtede Afgørelse, at den gennemsnitlige forbruger vil opfatte det Ansøgte Mærke sammenholdt med de ansøgte varer og tjenesteydelser som ”naturligt”, og at der således er tale om fx *”uforarbejdede varer eller varer der indeholder et minimum af kunstige stoffer, konserveringsmidler osv.”*.

Imidlertid er tjenesteydelserne i klasse 35 formuleret meget bredere end denne forståelse og omfatter altså handel med ”fødevarer” generelt. Det følger af fast EU-praksis, at selvom visse af varerne omfattes af samlebetegnelsen ”fødevarer” er naturlige, så kan langt størstedelen ikke beskrives som naturlige.

Der henvises i denne forbindelse til EUIPO Board of Appeals afgørelse af 3. juli 2023 i sag R 357/2023-5, § 56:

”56: However, the definition of the goods and services at hand is so broad that they also cover products and activities which are not related to the ‘human leukocyte antigens’ (HLA). Therefore, the common element, ‘HLA’, is endowed with a certain distinctive character for the goods and services at stake, even when combined with a figurative device and the word ‘protein’.”

I den omtalte sag fandtes det altså, at mærket HLA Protein <fig> var ansøgt for en meget bredt formuleret varefortegnelse, hvor elementet HLA kun var beskrivende for nogle af disse varer. Derfor fandtes elementet HLA at være særpræget for hele den bredt formulerede varefortegnelse.

På samme vis bør mærket NATURLI’ anses for at nyde særpræg for den bredt formulerede ”handel med fødevarer”, idet kun visse af varerne inden for de overordnede kategori ”fødevarer” kan siges at være ”uforarbejdede varer eller varer der indeholder et minimum at kunstige stoffer, konserveringsmidler osv.”.

Board of Appeal kom frem til samme resultat i sin afgørelse af 21. februar 2024 i sag R 1991/2023-5, § 58, der også henviser til ovenfor omtalte sag:

”58: It must be further added that the definitions of the goods in the confronted marks are that broad that they also cover products which are clearly not related to cold or rough weather conditions. Therefore, even under the assumption that the consumers who understand the meaning of ‘NORTH’ would consider it as reference to a climate with harsh weather conditions, this fact could in any event not lead to the conclusion that the said element would be descriptive (03/07/2023, R 357/2023-5, P HLA Protein (fig.) / HLA (fig.) et al. § 56).”

I dette tilfælde var mærket indeholdende bestanddelen NORTH registreret for bl.a. ”beklædningsgenstande” i bred forstand, hvorfor bestanddelen fandtes at nyde særpræg for ”beklædningsgenstande” i sin helhed, selvom NORTH kun er beskrivende for nogle typer beklædning, navnlig beklædning der egner sig til kolde og hårde vejrforhold, der kendetegner norden.

På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at det Ansøgte Mærke opfylder – i hvert fald – minimumskriterierne for iboende særpræg og bør således gå til endelig registrering for ydelserne i klasse 35.

3. Indarbejdet særpræg

Såfremt Ankenævnet ikke finder, at det Ansøgte Mærke nyder iboende særpræg for ydelserne i klasse 35, gør Ansøger fortsat gældende, at det Ansøgte Mærke i hvert fald nyder indarbejdet særpræg for disse ydelser. Styrelsens vurdering af Ansøgers manglende karakter som engrosvirksomhed under det Ansøgte Mærke bestrides.

Ansøger er ikke enig i Styrelsens udledning af ordet ”engroshandel”, da denne lægger til grund, at man som producent af egne varer ikke ligeledes kan drive virksomhed med engros. Denne fortolkning er heller ikke overensstemmelse med den almindelige danske sprogopfattelse.

Det kan udledes af ordbogsopslag i Den Store Danske (**Bilag 1**) at engroshandel defineres som følgende:

”Engroshandel er handel mellem virksomheder, fx handel med råvarer mellem producent og fabrikant eller med færdigvarer mellem fabrikant og detailhandel”

Det følger yderligere, at de væsentligste funktioner ved engroshandel defineres på følgende måde:

”Engroshandelens væsentligste funktioner er lagerhold, sortimentssammensætning, transport og kreditgivning samt formidling af information om markedsmuligheder og - problemer mellem foranstående og efterfølgende led i distributionskæden”

Det anføres desuden i Den Store Danske (**Bilag 2**), at engroshandel udgør følgende situation:

”Handel med store varepartier ofte færdigvarer mellem fabrikant og forretning”

Afsluttende kan det yderligere udledes, af ordbogen.dk (**Bilag 3**), at engroshandel er:

”Handel med større varepartier, som en grossist køber hos en fabrikant eller importør og sælger videre til en detailhandler”

Det anføres derfor, at Styrelsen har været i en vildfarelse omkring ordets betydning, når Styrelsen anfører, at ”de indsendte fakturaer viser salg af varer til andre virksomheder” og yderligere definerer engroshandel som værende ”en handelsvirksomhed, der køber varer fra en producent og videresælger varer til andre virksomheder”.

Ansøger har fremlagt dokumentationsmateriale for, at Ansøger både producerer varer og driver engrosvirksomhed under det Ansøgte Mærke igennem salg og levering til supermarkeder og helsebutikker, herunder til en række fysiske supermarkeder som Kvickly, SuperBrugsen, Dagli' Brugsen, Fakta, Irma, Kvickly, Føtex, Bilka, Netto, Meny og lokale supermarkeder – og online supermarkeder som nemlig.com, bilkatogo.dk og mad.coop.dk.

At en virksomhed både producerer og/eller får produceret varer med henblik på videresalg til øvrige omsætningsled som detailhandelen er ikke ens betydende med, at virksomheden automatisk kan udelukkes fra at drive engrosvirksomhed, jf. ovenstående ordbogscitater (**Bilag 1-3**).

Når det Ansøgte Mærke anvendes til både produktion og distribution af varer til øvrige omsætningsled, som anført og dokumenteret igennem de fremlagte fakturaer, kan der ikke sættes spørgsmålstejn ved, at det Ansøgte Mærke anvendes til at drive engrosvirksomhed.

At der er tale om engrosvirksomhed er heller ikke udelukket ved det faktum, at handlen foregår mellem koncernforbundne selskaber. Handler mellem koncernforbundne selskaber skal foregå på markedsvilkår, jf. bl.a. reglerne om transfer pricing, og der er derfor tale om helt legitime kommercielle handler.

Ved Ansøgers indleveringer af 3. maj 2022, 18. april 2023 og 8. september 2023 med tilhørende bilag er det gjort klart, at der er blevet handlet mellem de koncernforbundne selskaber i varigt og meget omfattende omfang, hvilket er i overensstemmelse med definitionen af ”engroshandel”, som de ansøgte ydelser i klasse 35 dækker.

På baggrund af ovenstående, ordbogsopslagene og den almindelige danske sprogforståelse af ”engrosvirksomhed” er det Ansøgers opfattelse, at Styrelsen har været i en vildfarelse ved fortolkningen heraf.

Det gøres derfor gældende, at det Ansøgte Mærke er dokumenteret som indarbejdet for de ansøgte ydelser i klasse 35 som følge af de indleverede fakturaer, der viser salg af varer til andre virksomheder. Dette uanset at varerne er produceret af koncernforbundne selskaber, hvorfor den dokumenterede form for salg og distribution af Ansøgers varer til øvrig detailhandel må anerkendes som værende engroshandel.

4. Konklusion

På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at det Ansøgte Mærke opfylder – i hvert fald – minimumskriterierne for iboende særpræg og bør således gå til endelig registrering for ydelserne i klasse 35 i medfør af varemærkelovens § 2.

Såfremt Ankenævnet ikke finder, at det Ansøgte Mærke nyder iboende særpræg for ydelserne i klasse 35, må det konkluderes, at det Ansøgte Mærke er dokumenteret som indarbejdet for ydelserne i klasse 35 som følge af de indleverede fakturaer, der viser omfattende og varigt salg af varer til andre virksomheder, i medfør af varemærkelovens § 3, stk. 3.

...”

I brev af 6. maj 2024 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”...

Vedrørende varemærket NATURLI'

Som svar på Ankenævnets brev af 4. april 2024 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har anket styrelsens afgørelse af 7. marts 2024 under henvisning til, at klagers mærke NATURLI' bør accepteres til registrering for tjenesteydelserne ”Engroshandel med fødevarer; Detailhandel med fødevarer; Onlinehandel med fødevarer” i klasse 35.

Klager har i den forbindelse først og fremmest henvist til, at mærket har et iboende særpræg, da det består af et kreativt ordspil og at der kræves flere tankespring fra forbrugeren for at opfatte det som beskrivende.

Styrelsen er fortsat uenig med klager heri, idet styrelsen fortsat er af den opfattelse, at den relevante omsætningskreds alene vil opfatte mærke NATURLI' som en kortform af ordet "naturlig", og ikke vil opfatte endelsen -LI' som en kortform af "lide".

Det er endvidere fortsat styrelsens opfattelse, at mærket NATURLI' i forbindelse med fødevarer, herunder når disse er genstand for en tjenesteydelse, vil blive opfattet af den relevante omsætningskreds som en henvisning til, at fødevarerne er fx uforarbejdede varer eller varer, der indeholder et minimum af kunstige stoffer, konserveringsmidler osv.

Klager har endvidere henvist til to afgørelser fra EUIPO's Boards of Appeal, nemlig afgørelse af 3. juli 2023 i sagen R-357/2023-5 og afgørelse af 21. februar 2024 i sagen R-1991/2023-5.

Klager anfører i den forbindelse, at det følger af disse afgørelser, at det forhold, at en ansøgning omfatter en bredt formuleret varefortegnelse kan føre til, at et mærke anses for at besidde særpræg for samtlige varer og tjenesteydelser i varefortegnelsen, selvom det er konstateret beskrivende for en del af disse.

Styrelsen er uenig i denne udlægning af de nævnte afgørelser.

For det første bemærkes, at ingen af de to sager, som klager henviser til, vedrørte registreringshindringerne i varemærkeforordningens artikel 7 om absolutte registreringshindringer. Derimod vedrører sagerne de relative hindringer omfattet af varemærkeforordningens artikel 8.


I begge sager når EUIPO's Boards of Appeal frem til, at de omhandlede mærker indeholder elementer, der enten er svage eller deciderede usærprægede for visse af de varer eller tjenesteydelser, der er relevante for vurderingen af risikoen for forveksling.

Det er i denne kontekst, at EUIPO's Boards of Appeal bl.a. henviser til, at der i forvekslelighedsvurderingen ved sammenligningen og vægtningen af et fælleselement i to varemærker, kan lægges vægt på dette mærkeelement, selvom varemærket må anses for at være beskrivende i relation til visse (og ikke alle) af varerne omfattet af varefortegnelsen.

Som det også med al tydelighed fremgår af afgørelserne, gælder dette også, når beskyttelsesomfanget for et varemærke er fastlagt ved brede definitioner for varer eller tjenesteydelser, dvs. ved brug af eksempelvis brede overbegreber for varer eller tjenesteydelser, nemlig når det omhandlede mærkeelement kun er beskrivende for en del af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af et overbegreb.

Styrelsen skal i den forbindelse tillade sig at henvide til pkt. 57 i afgørelsen af 3. juli 2023 i sagen R-357/2023-5:


57 It has not been shown by the IR holder that the meaning of 'HLA' within the word

 **HLA Protein** will combination of the contested IR will unambiguously be understood as a reference to 'human leukocyte antigens', even for goods and services that are not limited and specialised to the HLA Protein. For these consumers, the letter sequence, 'HLA', has no meaning and is therefore distinctive to an average degree.

Som det fremgår heraf, er det således alene i forhold til sådanne varer og tjenesteydelser, som mærkeelementet HLA ikke kan anses beskrivende for, at EUIPO's Boards of Appeal fastslår, at mærkeelementet skal anses for at have særpræg, når risikoen for forveksling skal vurderes.

Ovennævnte understreges også i afgørelsens punkt 90, hvor der anføres følgende:

90 For the assessment of the likelihood of confusion, the global assessment focusses on those goods and services that are included in the list of the goods and services applied for and that do not have a relationship with 'human leukocyte antigens' and for which a high probability exists that the letter combination 'HLA', within

 **HLA Protein**, is not understood as referring to 'human leukocyte antigens'.

Som det fremgår af det anførte, kan de afgørelser fra EUIPO's Boards of Appeal, som klager har henvist til, således ikke tages til indtægt for, at EUIPO's Boards of Appeal vil anse et varemærke, der er beskrivende for nogle, men ikke alle, varer omfattet af et varebegreb, for at falde uden for rækkevidden af varemærkeforordningens artikel 7.

Afgørelserne omhandler således slet ikke dette spørgsmål, men alene spørgsmålet om, i hvilket omfang der i forvekslelighedsvurderingen efter varemærkeforordningens artikel 8 kan lægges vægt på et mærkeelement, der er uden særpræg for visse, men ikke alle, varer omfattet af et varebegreb.

Det er følgelig styrelsens opfattelse, at klager foretager en overfortolkning af afgørelserne fra EUIPO's Boards of Appeal om, at det har betydningen for vurderingen af risikoen for forveksling, når et i øvrigt deskriptivt mærkeelement, har særpræg for visse af de varer, der er omfattet af et varebegreb, når klager tillægger denne konklusion den betydning, at deskriptive ord skal anses for at falde uden for rækkevidden af varemærkelovens § 13, hvis blot varemærkets varefortegnelse indeholder så brede definitioner på varer eller tjenesteydelser, at mærket nødvendigvis må besidde særpræg for nogle af de varer eller ydelser, der er omfattet af de brede overbegreber.

Klagers fortolkning af afgørelserne fra EUIPO's Boards of Appeal er efter styrelsens opfattelse også i strid med en langvarig og fast praksis fra både EU-domstolen og Retten. Her skal blot henvises til følgende afgørelser:

T-359/99, Eurohealth

Mærket EUROHEALTH blev afslået af EUIPO for tjenesteydelsen "forsikringsvirksomhed", da mærket blev anset for at være uden særpræg for "sygeforsikringer". Om det forhold, at ydelsen "forsikringsvirksomhed" omfatter andre typer for forsikringsydelser end "sygeforsikringer" udtalte Retten følgende i dommens præmis 33:

33.

Idet sagsøgeren har ansøgt om registrering af det pågældende tegn for samtlige tjenesteydelser inden for kategorien »forsikringsvirksomhed« uden at skelne

imellem dem, tiltrædes appelkammerets vurdering, der vedrører alle disse tjenesteydelser.

C-51/10 P, ”1000”

Mærket ”1000” blev afslået af EUIPO for ” brochurer, tidsskrifter, herunder tidsskrifter, der indeholder krydsord og anden underholdning, samt aviser” under henvisning til, at mærket er beskrivende og uden særpræg for visse typer af tidsskrifter omfattet af ansøgningen. EU-domstolen stadfæstede afgørelsen og udtalte i den forbindelse bl.a. følgende:

- 55 Som det fremgår af den appellerede doms præmis 26 og 27 og af de uddrag fra den omtvistede afgørelse, hvortil disse præmisser foretager henvisning, konstaterede Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret og Retten, at Technopol havde ansøgt om registrering af tegnet »1000« bl.a. for »tidsskrifter, herunder tidsskrifter, der indeholder krydsord«. De konstaterede ligeledes, at der findes adskillige varer af denne slags på markedet, og at disse varer almindeligvis anvender runde tal i informationsøjemed. I henhold til appelkammerets vurdering i den omtvistede afgørelses punkt 19, som Retten i det væsentlige har henvist til i den appellerede doms præmis 26 og 27, vil tegnet »1000« på en tryksag af denne slags blive opfattet som en angivelse af, at den indeholder 1 000 krydsordsopgaver.
- 56 En anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 på sådanne faktiske omstændigheder bevidner ikke en fejlagtig fortolkning af denne bestemmelse. I tilfælde, hvor en ansøgning om registrering navnlig er rettet mod en kategori af varer, hvis indhold let og typisk angives ved hjælp af mængden af dets dele, vil det med rimelighed kunne antages, at et tegn, der består af tal, som det i hovedsagen omhandlede, rent faktisk vil blive opfattet af den relevante kundekreds som en beskrivelse af mængden og dermed som en af varernes egenskaber.
- 57 Heraf følger, at Retten uden at begå en retlig fejl kunne fastslå, at tegnet »1000« i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 skulle afvises fra registrering for de varer, der er omfattet af Technopols ansøgning om registrering.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen fastholde den vurdering af det ansøgte mærkes beskrivende karakter og manglende iboende særpræg, der er kommet til udtryk i styrelsens afgørelse af den 7. marts 2024.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt klager har anvendt det ansøgte varemærke i relation til tjenesteydelser i form af ”engroshandel”, skal styrelsen fastholde, at en tjenesteydelse, der består i ”engroshandel” med nærmere specifikke varer, ifølge Niceklassifikationen ikke omfatter den situation, hvor en producent af varer blot sælger egne varer til et senere omsætningsled.

Det skal i den forbindelse først og fremmest bemærkes, at tjenesteydelser i Niceklassifikationens forstand er ydelser, der udføres for andre end udbyderen selv. En virksomhed, der blandt sine medarbejdere har rengøringsfolk, der gør rent i virksomhedens egne lokaler, hverken udøver eller udbyder ”rengøringsvirksomhed” i Niceklassifikationens forstand. Ligeledes skal produktionsvirksomheder, der alene producerer og sælger egne varer, ikke anses for at ”udbyde” tjenesteydelser i form af eksempelvis ”farvning af tøj” eller ”destillation af spiritus” i klasse 40, når virksomheden producerer og sælger henholdsvis tøj eller spiritus.

Endvidere bemærkes, at tjenesteydelser i form af engros- og detailhandel er defineret af EU-domstolen som ydelser, der præsteres som led i engros- og detailhandel med varer med henblik på at fremme en indgåelse af en aftale om salg, herunder bl.a. i form af udvælgelsen af et varesortiment, der udbydes til salg, og af tilbuddet om forskellige ydelser, som har til formål at få forbrugeren til at indgå nævnte aftale med den pågældende handlende frem for med en konkurrent. Selve den retshandel, som et salg udgør, betragtes dog ikke som en ”tjenesteydelse” i varemærkerettens forstand, jf. hertil præmis 34 i C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG.

Hertil kommer, at EU-domstolen i sagen C-421/13, ”flagship store”, præmis 26, fastslog, at et varemærke gyldigt kan registreres ikke alene for de varer, som producenten fremstiller, men også for sådanne tjenesteydelser, der ikke indgår som en integrerende del af salget af de pågældende varer. Mere konkret bemærkede EU-domstolen, at når det ansøgte mærke består af en gengivelse af indretningen af et salgssted for producentens egne varer, kan registrering af mærket ikke alene ske for disse varer, men også for tjenesteydelser der består

i, at der i disse forretninger foretages fremvisninger af de udstillede varer ved seminarer, som i sig selv kan udgøre ydelser mod vederlag, og som derved kan betragtes som en tjenesteydelse.

Denne tilgang til forståelsen af, hvad en tjenesteydelse er, lægger sig op ad artikel 57 EUF, hvorefter tjenesteydelser i traktaternes forstand betragtes som de ydelser, der normalt udføres mod betaling.

Klager har til dokumentation for brug og indarbejdelse af det ansøgte mærke primært indsendt dokumentation for salg af varer i form af fakturaer, samt diverse produktbeskrivelser eller datablade/markedsføringsmateriale.

Det er fortsat styrelsens opfattelse, at dette materiale ikke viser brug af det ansøgte mærke i relation til ydelser, der ikke er snævert forbundet med den retshandel, der består i det blotte salg af varerne.

Klager syntes da også at være enig med styrelsen i, at klagers fremlagte materiale alene dokumenterer et sådan salg, idet klager i ankeskrivelsen af 22. marts 2024 bl.a. har anført, at det ansøgte mærke *”er dokumenteret som indarbejdet for de ansøgte ydelser i klasse 35 som følge af de indleverede fakturaer, der viser salg af varer til andre virksomheder”*.

I mangel af dokumentation for, at klager har anvendt det ansøgte mærker for sådanne ydelser, der kan karakteriseres som tjenesteydelser, dvs. ydelser, der normalt udføres mod betaling, og som har haft til formål at fremme salget af klagers varer, uden blot at være snævert knyttet til selve den retshandel som salget af varerne i sig selv udgør, finder styrelsen det ikke muligt at nå til en konklusion om, at klager har anvendt mærket for engroshandel.

Følgelig er det fortsat styrelsens opfattelse, at det hverken er dokumenteret eller konkretiseret af klager, at der i forbindelse med klagers salg af produkterne er ydet sådanne ydelser, der efter EU-domstolens anvisninger kan udgøre tjenesteydelser i varemærkedirektivets forstand.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen således tillige fastholde styrelsens vurdering af det ansøgte mærkes indarbejdelse, og dermed afgørelsen af den 7. marts 2024 i sin helhed, samt den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

...”

Ankenævnet modtog ikke kommentarer til styrelsens udtalelse fra klager.

Ankenævnets begrundelse og resultat

Den 10. november 2021 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Patrade A/S på vegne af NATURLI' FOODS A/S om registrering af varemærket VA 2021 02404 NATURLI' <w> for en lang række varer og tjenesteydelser i klasse 29, 30, 32 og 35.

Den 7. marts 2024 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse om delvis afslag på ansøgning om registrering af VA 2021 02404 NATURLI' <w>. Styrelsens afgørelse er begrundet i varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3. Ifølge denne bestemmelse kan et varemærke, som "(...) udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi eller geografiske oprindelse eller tidspunkt for varernes fremstilling eller for præstation af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne (...)" ikke registreres.

Styrelsen fandt, at det ansøgte mærke er beskrivende for de ansøgte tjenesteydelser "Engroshandel med fødevarer; Detailhandel med fødevarer; Onlinehandel med fødevarer" i klasse 35, da ordet "NATURLI'" beskriver den egenskab ved de ansøgte tjenesteydelser, at der er tale om handel med uforarbejdede varer eller varer, der indeholder et minimum af kunstige stoffer, konserveringsmidler m.v. Endvidere fandt styrelsen, at klager ikke har godtgjort, at mærket har opnået særpræg gennem indarbejdelse for ydelserne i klasse 35.

Klager har nedlagt påstand om, at afgørelsen omgøres således, at det ansøgte varemærke registreres for tjenesteydelserne "Engroshandel med fødevarer; Detailhandel med fødevarer; Onlinehandel med fødevarer" i klasse 35. Til støtte herfor har klager anført, at det ansøgte varemærke har tilstrækkelig grad af iboende særpræg for disse ydelser. Subsidiært, at det ansøgte varemærke har opnået særpræg gennem indarbejdelse.

Styrelsen har i sin udtalelse af 6. maj 2024 til ankenævnet fastholdt afgørelsen af 7. marts 2024.

Ankenævnet bemærker indledningsvist, at vurderingen af, om et varemærke er beskrivende i henhold til varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3, skal foretages ud fra en bedømmelse af gennemsnitsforbrugerens forståelse af de af varemærket omfattede ord.

Det ansøgte mærke består af ordet ”NATURLI’”. Ankenævnet finder i overensstemmelse med styrelsens afgørelse af 7. marts 2024, at apostroffen i det ansøgte ordmærke bruges til at vise, at man har udeladt bogstavet ”g”, og at gennemsnitsforbrugeren således vil opfatte ansøgers mærke som ordet ”naturlig”. Ankenævnet kan derfor tilslutte sig styrelsens vurdering af, at det ansøgte varemærke er beskrivende for de ansøgte tjenesteydelser, ligesom ankenævnet kan tiltræde styrelsens vurdering af, at apostroffen ikke fjerner omsætningskredsens fokus fra varemærkets betydningsmæssige indhold. Ankenævnet finder således, at det ansøgte varemærke ikke har iboende særpræg.

For så vidt angår klagers subsidiære påstand bemærker ankenævnet, at der stilles strenge krav til beviset for, at mærket er blevet indarbejdet såfremt dominerende bestanddele af det ansøgte varemærke består af beskrivende ord. Der må således i hvert fald kræves godtgjort, at mærket i de relevante omsætningskredse opfattes som et kendetegn for netop den pågældende virksomheds varer og tjenesteydelser.

For så vidt angår ydelsen ”*Engroshandel med fødevarer*” fandt styrelsen, at det af klager indsendte materiale alene viser brug af varemærket, VA 2021 02404 NATURLI’ <w>, i forbindelse med varerne, men ikke i forbindelse med engroshandel. Det er styrelsens vurdering, at klager ikke foretager engroshandel, da klager sælger de varer som klager selv har produceret, hvilket ikke er det samme som at udbyde og ernære sig ved engroshandel.

Klager har særligt henvist til Den Danske Ordbog, der angiver betydningen af ordet ”engros” som følgende: ”*bruges om handel med store varepartier fx råvarer mellem producent og fabrikant eller færdigvarer mellem fabrikant og forretning*”.

Ankenævnet kan helt tilslutte sig styrelsens henvisning til Niceklassifikationen om at tjenesteydelser i den kontekst er ydelser, der udføres for andre end udbyderen selv. Ligeledes hæfter Ankenævnet sig ved EU-domstolens afgørelse C-418/02 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG, hvorefter den retshandel, som et salg udgør, ikke betragtes som en tjenesteydelse i varemærkerettens forstand.

Det af klager indsendte materiale til brug for dokumentation af indarbejdelse består primært af fakturaer, produktbeskrivelser og markedsføringsmateriale. Ankenævnet kan tilslutte sig styrelsens vurdering af, at dette materiale er knyttet til selve salget af varerne og derfor ikke

viser engroshandel i varemærkeretlig forstand. Materialet viser yderligere, at klagers varer udbydes af andre, hvorfor der heller ikke er tale om detailhandel. Ankenævnet finder dermed, at det ansøgte mærke ikke er indarbejdet for de nævnte tjenesteydelser i klasse 35.

Herefter bestemmes

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 7. marts 2024 stadfæstes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Henrik Rothe
Formand