

## **RESUMÉ:**

### **AN 2014 00001 – VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES <w> - Indsigelse - Forvekslelighed**

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES <w> er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærkeregistrering ORANGE <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvis indsigelsen til følge og ophævede registreringen for nogle af de ansøgte tjenesteydelser i klasse 37. Registreringen blev opretholdt for de ansøgte varer i klasse 9. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og ophævede registreringen for de ansøgte varer i klasse 9.

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse er anket af både indsiger og indehaver. Indsigers anke er behandlet i nærværende sag, AN 2014 00001. Indehavers anke er behandlet i AN 2014 00002. Afgørelserne bør derfor læses i sammenhæng.

## **KENDELSE:**

År 2014, den 10. december afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Eva K. Borgen og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen **AN 2014 00001**

### **Klage fra**

Orange Brand Services Limited  
v/Zacco Denmark A/S

### **over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 6. november 2013 vedr. VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES <w>.

Indehavet af:  
CCTV Holding A/S  
v/Accura Advokatanpartsselskab

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

## **Ankenævnet udtaler:**

Ankenævnet finder, at indklagedes mærke ORANGE TECHNOLOGIES er forveksleligt med klagers mærke ORANGE for varer i klasse 9. Begge mærker indeholde ordet ORANGE, der for alle de regi-

strerede varer i klasse 9 må anses for at have særpræg som varemærke. Ordet ORANGE vil således naturligt blive opfattet som et kendetegn og ikke som en beskrivende karakteristika (farven) for disse varer. Da ORANGE har særpræg, skal vurderingen af forvekslelighed med andre mærker ikke begrænses. TECHNOLOGIES, som indgår i indklagedes mærke, er beskrivende og kan derfor ikke tillægges afgørende vægt ved forvekslelighedsbedømmelsen.

**Herefter bestemmes:**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse omgøres, således at registreringen af ORANGE TECHNOLOGIES ophæves for varer i klasse 9.

**Sagens baggrund:**

Den 1. april 2011 indleverede Awapatent A/S på vegne CCTV Holding A/S en ansøgning om registrering af varemærket ORANGE TECHNOLOGIES <w> for:

Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater; regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.

Klasse 37: Byggevirksomhed; installation og reparation af elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware; undertrykkelse af interferens i elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af TV- og radioteknisk udstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af satellit kommunikationsudstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af modtage- og sendeudstyr.

Varemærket blev registreret den 13. juli 2011 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 27. juli 2011.

Den 27. september 2011 gjorde Zacco Denmark A/S indsigelse på vegne af Orange Brand Services Limited mod gyldigheden af det registrerede mærke ORANGE TECHNOLOGIES. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsigelsen blev nedlagt under henvisning til, at indehavers varemærke VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES <w> er forveksleligt med indsigers ældre rettigheder i henhold til EU-varemærkeregistreringerne CTM5200861, CTM5396379 samt CTM8164791, alle ordmærket ORANGE, jf. varemærkelovens § 15. Indsigelsen er rettet mod hele registreringen. Indsiger

anførte, at der foreligger betydelig visuel og auditiv lighed mellem mærkerne, ligesom der er tale om både sammenfaldende og ligeartede varer og tjenesteydelser.

Indehaver meddelte i brev af 15. marts 2012, at denne ikke ønsker at udtale sig i sagen, der efterfølgende blev taget op til afgørelse.

Styrelsen foretog den 2. oktober 2012 en foreløbig vurdering i sagen. Styrelsen vurderede, at mærkerne er forvekslelige i relation til ”reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed” i klasse 37, og indehaver har herefter fået mulighed for at begrænse disse overbegreber.

Indehaver begrænsede den 13. november 2012 sin registrering i relation til disse tjenesteydelser i klasse 37.

Parterne anmodede herefter om berostillelse af sagen for at forhandle en mindelig løsning. Indehaver meddelte den 18. juli 2013 styrelsen, at parterne ønskede sagen optaget til afgørelse.

Den 6. november 2013 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvis indsigelsen til følge og ophævede registreringen som følger:

## ”... 2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

*”2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.”*

## 3. Vurdering og konklusion

Indsigers mærker:

(CTM5200861)

(CTM5396379)

ORANGE <w>

(CTM8164791)

Registreret for bl.a.:

Klasse 9: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til kommunikation og telekommunikation; kommunikations- og telekommunikationsapparater og -instrumenter; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til behandling, logging, lagring, transmission og genfinding eller modtagelse af data; apparater og instrumenter til optagelse, transmission, forstærkning eller gengivelse af lyd, billeder, information eller kodede data; kameraer; fotografiske apparater og instrumenter samt fotografisk udstyr; udstyr, apparater og instrumenter til bearbejdning af billeder; fjernsyns- og radioapparater og -instrumenter; telekommunikations-, radio- og fjernsynsudsendelsesenheder og -modtagere; apparater, som giver adgang til udsendelsesprogrammer eller transmitterede programmer; hologrammer; computere; perifert udstyr til computere; elektroniske kredsløb indeholdende programmerede data; computerprogrammer; computersoftware; diskenheder, bånd og kabler, alle magnetiske databærere; tomme og indspillede mag-

netkort; indlægssedler; hukommelseskort; smart-cards; kort indeholdende mikroprocessorer; integrerede kredsløb (chips); elektroniske ID-kort; telefonkort; telefonkort; kreditkort; debetkort; kort til elektroniske spil udformet til anvendelse med telefonapparater; cd-rommer; magnetiske, digitale og optiske databærere; magnetiske, digitale og optiske dataoptegnelser og lagermedier (uindspillede og indspillede); computersoftware leveret fra Internettet; elektroniske publikationer (der kan downloades) leveret online fra databaser eller Internettet; computersoftware samt telekommunikationsapparater (inklusive modemmer), der muliggør forbindelse til databaser, lokalt net og internettet; computersoftware til telekonferencer, videokonferencer og videotelefon; computersoftware til datasøgning og -hentning; computersoftware, der giver adgang til databaser, telekommunikationsvirksomhed, computernetværk og elektroniske opslagstavler; software til computerspil; digital musik (der kan downloades) leveret fra en computerdatabase eller Internettet; digital musik, der kan downloades fra MP3-websteder på Internettet; anordninger til afspilning af musik modtaget fra internettet; MP3-afspillere; fotografier, billeder, grafik, bitgrupper med lyd, film, videoer og audiovisuelle programmer (til downloading) udbudt online eller via computerdatabaser eller internettet eller via websteder på internettet; apparater og instrumenter til fjernovervågning; computersoftware til anvendelse ved fjernovervågning; satellitsendere og -modtagere; telekommunikationsvirksomhed og udsendelse via satellit; radiotelefonfyr og telefonmaster; elektriske ledninger og kabler; Lyslederkabler; modstandstråd; elektroder; telekommunikationssystemer og -installationer; terminaler, der skal forbindes med et telefonnet; telefonomskifttere; apparater til indlæsning, lagring, omformning og behandling af telekommunikationssignaler; telefonudstyr; udstyr til fastnettelefoner, transportable telefoner, mobiltelefoner, håndfri telefoner eller stemmeaktiverede telefoner; multimedieterminaler; interaktive terminaler til visning og bestilling af varer og tjenesteydelser for andre; apparater og instrumenter til personsøgning, radiosøgning og radiotelefonter; telefoner, mobiltelefoner og mikrotelefoner; telefaxmaskiner; tilbehør til telefoner og telefonrør; adaptere til anvendelse sammen med telefonapparater; batteriopladere til anvendelse sammen med telefonapparater; enheder monteret på borde eller i automobiler indeholdende en højttaler, som muliggør en håndfri anvendelse af mikrotelefoner; gafler til telefonrør monteret i automobiler; tasker og etuier specielt tilpasset til at holde eller bære mobiltelefoner samt telefonudstyr og -tilbehør; computerstyrede personlige planlægningskalendere; antenner; batterier; mikroprocessorer; tastaturer; modemmer; regnemaskiner; billedskærme; elektroniske globale positioneringssystemer; elektroniske apparater og instrumenter til navigering, sporing og positionering; apparater og instrumenter til overvågning (dog ikke til in-vivo overvågning); radioapparater og -instrumenter; apparater og instrumenter til elektrisk styring, tests (dog ikke in-vivo tests), signalering, kontrol og undervisning; optiske og elektrooptiske apparater og instrumenter; videofilm; audiovisuelle apparater og audiovisuelt udstyr; udstyr og apparater til elektroniske spil; elektrisk og elektronisk tilbehør samt perifert udstyr designet og beregnet til anvendelse sammen med computere, audiovisuelle apparater og elektronisk spilleudstyr og -apparater; dele og tilbehør til alle de nævnte varer.

Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer, telefonapparater, mobiltelefoner, mikrotelefoner, personsøgere, radiopersonsøgere, radiotelefonapparater, computere og elektroniske timemanagere, computerhardware, satellitsendere og -modtagere; information, rådgivning og bistand vedrørende alle førnævnte tjenesteydelser tilvejebragt online fra en computerdatabase eller via internettet eller ved hjælp af andre midler; information og rådgivning vedrørende byggeri, vedligeholdelse og reparation i hjemmet, alt udbudt gennem en telekommunikationsforbindelse; information og rådgivning vedrørende vedligeholdelse og reparation af køretøjer, alt udbudt gennem en telekommunikationsforbindelse; information vedrørende reparation eller installation, leveret online fra en computerdatabase eller Internettet; ajourføring af computer hardware.

Indehavers mærke: ORANGE TECHNOLOGIES

Registreret for:

Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater; regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.

Klasse 37: Byggevirksomhed; installation og reparation af elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware; undertrykkelse af interferens i elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af TV- og radioteknisk udstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af satellit kommunikationsudstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af modtage- og sendeudstyr.

### **Sammenligning af varer og tjenesteydelser**

#### Vedrørende varerne i klasse 9

Indehavers mærke er i klasse 9 registreret for varerne *"videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater; regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater"*. Der er sammenfald med indsigers registreringer i klasse 9 for så vidt angår *"optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater og instrumenter til optagelse, transmission eller gengivelse af lyd, billeder, magnetiske databærere, databehandlingsudstyr"*, da varerne omfattet af indsigers registreringer omfatter en række telekommunikationsapparater perifært udstyr, elektriske ledninger, databærere og computere.

#### Vedrørende tjenesteydelserne i klasse 37

*"Byggevirksomhed"* er hverken sammenfaldende eller ligeartet med indsigers registreringer, der udelukkende omfatter specifikke tjenesteydelser indenfor områderne installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer.

*"Installation og reparation af elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware; installation, vedligeholdelse og reparation af TV- og radioteknisk udstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af satellit kommunikationsudstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af modtage- og sendeudstyr."* er sammenfaldende med *"installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer, telefonapparater, mobiltelefoner, mikrotelefoner, personsøgere, radiopersonsøgere, radiotelefonapparater, computere og elektroniske timemanager, computerhardware, satellitsendere og -modtager"*.

*"Undertrykkelse af interferens i elektriske apparater"* er sammenfaldende med *"vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer, telefonapparater, mobiltelefoner, mikrotelefoner, personsøgere, radiopersonsøgere, radiotelefonapparater, computere og elektroniske timemanager, computerhardware, satellitsendere og -modtager"*. Undertrykkelse af interferens kan være underbegreb til vedligeholdelse og reparation, da formålet med reparationen eller vedligeholdelse netop kan være at undertrykke interferens.

### **Sammenligning af mærkerne og vurdering af risiko for forveksling**

Indehavers mærke består af ordene ORANGE TECHNOLOGIES. Orange er en farveangivelse og "technologies" kan oversættes fra engelsk til dansk til "teknologier".

Indsigers mærker består alle af ordet ORANGE.

Farvebetegnelser anses efter styrelsens opfattelse som beskaffenhedsangivelser, hvis betegnelsen søges registreret for en vare, der kan have den pågældende farve, eller hvis farvebetegnelsen har en særlig betydning i forhold til denne kategori af varer.

Dette skyldes, at der i forhold til langt de fleste varer er et behov for at friholde farvebetegnelserne, så alle erhvervsdrivende frit kan anvende disse. Således vil en farvebetegnelse f.eks. i forbindelse med markedsføringen af eksempelvis tøj og møbler eller andre almindelige, dagligdags produkter sædvanligvis blive anvendt for at angive, hvilken farve produktet har, hvorfor en eneret til en farvebetegnelse i forhold til sådanne produkter vil kunne medføre en utilbørlig begrænsning af andre erhvervsdrivendes mulighed for at markedsføre deres produkter på sædvanlig vis. Derudover må det forventes, at omsætningskredsen også blot vil opfatte en sådan farvebetegnelse som en beskrivende angivelse af varens farve.

Det er følgelig styrelsens opfattelse, at mærkedelen ORANGE i indehavers mærke i sig selv er uden særpræg for de af registreringen omfattede varer i klasse 9, der alle kan være orange. Der kan herefter i vurderingen af lighed mellem mærkerne ikke lægges afgørende vægt på ordelementet ORANGE i relation til disse varer. Der må i vurderingen af ligheden mellem mærkerne i forbindelse med varerne særligt lægges vægt på de øvrige elementer i mærket, det vil sige ordet TECHNOLOGIES, og mærkets helhed og sammensætning.

Indsigers EU-varemærker, ordmærket ORANGE, er registreret for netop varer i klasse 9, og derfor ikke af styrelsen kan anses for at være uden særpræg i nærværende sag, jf. EU-Domstolens afgørelse i C-196/11 P, F1, præmis 44.

Det kan dog hertil bemærkes, at farvebetegnelser ifølge OHIM's udkast til næste udgave af Manual of Trade Mark Practice, også fremover vil anses som uden særpræg, når de kan angive varens farve: *A sign consisting exclusively of the name of a colour must be objected to under Article 7(1)(c) CTMR when the application claims any goods for which the colour can reasonably be perceived by the public as a description of one of its characteristics. For example, the name of the colour BLUE in relation to cheese describes a specific kind of cheese, the colour GREEN a specific kind of tea. The name of the colour BROWN in relation to sugar describes the colour and kind of the sugar. This rule applies mainly to common colours, for example primary colours or SILVER and GOLD. When the claimed goods concern colorants, such as paint, ink, dyes, cosmetics, etc., the name of colours may describe the actual colour of the goods, and signs consisting exclusively of a colour should be objected to under Article 7(1)(c) CTMR. In these cases names of colours would not be seen as trade marks but merely as elements describing the principal characteristic of the goods.*" (p.52, [http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/manual/part\\_b\\_4\\_absolute\\_grounds\\_for\\_refusal\\_and\\_community\\_collective\\_marks.pdf](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/manual/part_b_4_absolute_grounds_for_refusal_and_community_collective_marks.pdf))

Dette understøtter, at indsigers mærke ORANGE kun kan anses for at have en minimal grad af særpræg som følge af registreringen af mærket. Efter en helhedsvurdering af mærkerne er det således styrelsens opfattelse, at der ikke foreligger tilstrækkelig mærkelighed for så vidt angår de af registreringerne sammenfaldende varer i klasse 9 til, at der er risiko for forveksling i relation til disse varer.

Med hensyn til særpræget af ordet ORANGE i forhold til tjenesteydelser skal styrelsen bemærke, at efter styrelsens praksis kan en farvebetegnelse ofte registreres for tjenesteydelser, da sådanne sædvanligvis ikke kan have en farve.

En farvebetegnelses særpræg skal dog vurderes konkret i forhold til de omhandlede tjenesteydelser, hvorfor det også skal vurderes, om der er et konkret friholdelsesbehov for farvebetegnelsen i forhold til tjenesteydelserne i klasse 37.

Det er styrelsens opfattelse, at mærkedelen ORANGE ikke kan anses for at være uden særpræg i forhold til tjenesteydelserne i klasse 37, da den ikke direkte beskriver en egenskab ved tjenesteydelserne, og der ikke ses et konkret friholdelsesbehov i relation til de omstridte tjenesteydelser. Styrelsen har til sammenligning i indsigelsessagen mod VR 2001 02287, DSB ORANGE, afgjort, at betegnelsen orange var almindelig anvendt for priskoncepter i forhold til arrangement af rejser.

For de sammenfaldende tjenesteydelser i klasse 37 er det herefter styrelsens opfattelse, at der foreligger tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at der er risiko for forveksling. Styrelsen har ved denne vurdering lagt vægt på, at indsigers mærke ORANGE er identisk med det indledende ordelement ORANGE i indehavers mærke, der ligeledes fremtræder som den dominerende del af mærket i forhold til det efterstillede "technologies". Mærkedelen "technologies" er et hyppigt forekommende og svagt mærkeelement, der ofte anvendes i forbindelse med virksomhedsnavne og varemærker for at tilkænde-give, at virksomheden beskæftiger sig med teknologi.

### **Sammenfatning**

Ud fra en helhedsvurdering af mærkerne og varerne/tjenesteydelserne, er det vores vurdering, at der er risiko for forveksling i relation til de sammenfaldende tjenesteydelser i klasse 37, da mærkedelen ORANGE må anses for at have særpræg for disse ydelser og der dermed er en vis lighed mellem mærkerne. I relation til "byggevirksomhed" i klasse 37, er der hverken sammenfald eller lighed mellem tjenesteydelserne, og der er dermed ikke grundlag for at mærkerne kan forveksles, uanset ligheden mellem mærkerne.

I relation til varerne i klasse 9, kan indsigers mærke ORANGE ikke forhindre indehavers mærke ORANGE TECHNOLOGIES, som udelukkende bæres igennem af sammenstillingen af ordene. Der er derfor ikke tilstrækkelig lighed mellem mærkerne, uanset sammenfald af varer.

Vi tager dermed indsigelsen delvist til følge, og registreringen vil blive ophævet for:

Klasse 37: "Installation og reparation af elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware; undertrykkelse af interferens i elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af TV- og radioteknisk udstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af satellit kommunikationsudstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af modtage- og sendeudstyr."

Registreringen vil herefter omfatte:

Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasse-apparater; regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.

Klasse 37: Byggevirksomhed.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2..."

Denne afgørelse blev med brev af 6. januar 2014 fra Zacco Denmark A/S på vegne Orange Brand Services Limited indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

"... I medfør af bestemmelsen i § 46 i Varemærkeloven indbringer vi herved på vegne vor klient Orange Brand Services Limited Patent- og Varemærkestyrelsens ovennævnte afgørelse af 6. november 2013 for Ankenævnet.

**Påstand:**

Vi påstår herved den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffne afgørelse ændret således at det angrebne mærke også ophæves for alle varer i klasse 9.

**Sagsfremstilling:**

Vi henviser til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling.

**Anbringender:**

Til støtte for nærværende klage gøres det for klageren foreløbigt gældende, at klager har et registreret varemærke med gyldighed i Danmark, at mærkerne er registreret for identiske eller lignende varer i klasse 9, hvorfor de omhandlede varemærker er forvekslelige, jf. Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Idet vi først nu har modtaget vores klients instruktioner om at anke Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen, skal vi venligst anmode om en yderligere frist til at uddybe anken...”

Med brev af 24. februar 2014 fremsendte Zacco Denmark A/S på vegne Orange Brand Services Limited uddybet klage som følger:

”... I forlængelse af vores formelle klage indgivet 6. januar 2014 samt Ankenævnets brev af 8. januar 2014 skal vi hermed vende tilbage med vores uddybende begrundelse for anken.

I brev af 6. november 2013 traf Patent- og Varemærkestyrelsen (Styrelsen) afgørelse i indsigelsessagen vedrørende endelig registrering af varemærket ORANGE TECHNOLOGIES (VR 2011 01691). I afgørelsen tog Styrelsen indsigelsen delvist til følge og ophævede registreringen for alle serviceydelser i klasse 37. Imidlertid fandt Styrelsen, at mærkerne ikke var forvekslelige for så vidt angik varerne i klasse 9, hvorfor mærket blev fremmet til endelig registrering for disse.

Vi henviser i øvrigt til den i sagen for Styrelsen omhandlede brevveksling.

**Styrelsens begrundelse:**

Styrelsens afgørelse beror på en forvekslelighedsvurdering mellem indehavers danske mærke ORANGE TECHNOLOGIES (ordmærke) og indsigers ældre EU varemærke ORANGE (ordmærke).

I den vurdering konkluderer Styrelsen, at indsigers mærke består af ordet, ”ORANGE”, og at navne på farver efter dansk praksis mangler særpræg for varer, idet disse kan angive en beskaffenhed ved varerne, nemlig at de er en bestemt farve.

Styrelsen konkluderer herefter, at mærkeelementet, ”ORANGE” i indehavers mærke er fuldstændigt beskrivende i forhold til de ansøgte klasse 9 varer, hvorfor der ikke kan lægges vægt på denne mærkebestanddel ved vurderingen af ligheden mellem mærkerne. Vurderingen af ligheden af mærkerne bliver således foretaget på baggrund af mærkeelementet, ”TECHNOLOGIES”, og mærkets helhed og sammensætning i øvrigt.

Styrelsen bemærker yderligere, at indsigers varemærke er registreret som ordmærke af OHIM for varer i klasse 9, hvorfor Styrelsen ikke kan konkludere, at mærket er uden særpræg, jf. EU-Domstolens afgørelse C-196/11 P, F1 præmis 44-45.

Dog tilføjer Styrelsen, at det af OHIM’s udkast til næste udgave af Manual of Trade Mark Practice fremgår, at OHIM fremover vil anse navne på farver som værende uden særpræg:

*”A sign consisting exclusively of the name of a colour must be objected to under Article 7(1)(c) CTMR when the application claims any goods for which the colour can reasonably be perceived by*



*the public as a description of one of its characteristics. For example, the name of the colour BLUE in relation to cheese, the colour GREEN a specific kind of tea. The name of the colour BROWN in relation to sugar describes the colour and kind of the sugar. This rule applies mainly to common colours, for example primary colours or SILVER and GOLD. When the claimed goods concern colorants, such as paint, ink, dyes, cosmetics, etc., the name of colours may describe the actual colour of the goods, and signs consisting exclusively of a colour should be objected to under Article 7(1)(c) CTMR. In these cases names of colours would not be seen as trade marks but merely as elements describing the principal characteristic of the goods”.*

På baggrund af det ovenstående konkluderer Styrelsen, at indsigers mærke (ORANGE) kun kan anses for at have en minimal grad af særpræg som følge af registreringen, hvorfor mærkerne efter en helhedsvurdering ikke er forvekslelige for varer i klasse 9.

#### Beskyttelse af EU-varemærker i national ret:

Som påpeget af Styrelsen følger det som fastslået i præmis 44 i EU-Domstolens afgørelse C-196/11 P af Rådets Forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1), som trådte i kraft 13. april 2009, at et EU-varemærke ikke kan anses for at være uden særpræg af de nationale varemærkekontorer.

Det springende punkt er derfor, om Styrelsen kan fortolke beskyttelsesomfanget af et EU-varemærke så snævert, at beskyttelsen bliver illusorisk, og mærket derfor reelt bliver at betragte som værende uden særpræg. Det skal i den forbindelse bemærkes, at EU-Domstolen fastslår, at ”*Iden henseende må det fastslås, at en karakterisering af et tegn som beskrivende eller en samlebetegnelse svarer til at benægte dets særpræg*”, jf. præmis 41 i ovennævnte dom.

Det er vores opfattelse, at Styrelsen i afgørelsen tilkendegiver, at indsigers mærke *formelt* må betragtes som særpræget men *reelt* indskrænker beskyttelsesomfanget til at være ikke eksisterende, og dermed behandler mærket som værende uden særpræg.

Dette følger direkte af, at Styrelsen betragter mærkeelementet, ”ORANGE”, i indehavers mærke som værende direkte beskrivende og derfor ikke tager dette element med i forvekslelighedsvurderingen.

Det følger også indirekte af Styrelsens henvisning til udkast til næste udgave af Manual of Trade Mark Practice, som citeret ovenfor. Styrelsens pointe her er tydeligvis at påvise, at også OHIM fremover vil betragte navne på farver som værende uden særpræg.

Vi skal imidlertid bestride, at udkastet til manualen må forstås således, at ”ORANGE” vil blive opfattet som en beskrivende farveangivelse af OHIM fremadrettet.

Det fremgår af udkastet, at en farveangivelse må anses for at være beskrivende, når det må antages, at forbrugerne vil forbinde farven med en egenskab ved varerne. Manualen lægger således ikke op til, at farveangivelser skal opfattes som beskrivende *per se*, men kun i de tilfælde hvor forbrugerne konkret forbinder en farveangivelse med et konkret produkt. Som eksempler på farveangivelser, som forbrugerne vil forbinde med en egenskab ved varerne, nævnes blå, grøn og brun i forbindelse med henholdsvis ost, te og sukker. Hertil skal vi bemærke, at farveangivelserne sammen med de nævnte varer angiver en vareart, nemlig ”Blue cheese, green tea og brown sugar”.

Manualen nævner endvidere farverne guld og sølv som værende uden særpræg. Vi antager, at grunden til, at guld og sølv benævnes som værende uden særpræg, er at disse angiver/kan angive en kvalitet ved produktet.

Endelig benævner manualen farvestoffer som en kategori af varer, hvor en farveangivelse nærmest kategorisk vil blive betragtet som værende beskrivende.

Vores klients varemærke (ORANGE) har slet ikke samme betydning for varer i klasse 9, eksempelvis mobiltelefoner, som farveangivelsen grøn har for te, guld har for øl eller sort for maling, og forbrugeren vil ikke antage, at varemærket ORANGE på en mobiltelefon betyder, at mobiltelefonen er orange, alene fordi der ikke er nogen særlig forbindelse mellem farven og varen.

Mærkerne er forvekslelige for varer i klasse 9:

Faktum er, at vores klient har ordmærket ORANGE registreret for identiske/næsten identiske varer som indehavers mærke ORANGE TECHNOLOGIES i klasse 9. Hertil skal det bemærkes, at det er fastslået af EU-domstolen, jf. ovennævnte dom, at de nationale varemærkemyndigheder ikke kan underkende et EU-varemærkes særpræg og dermed beskyttelsesomfanget.

Styrelsen har i samme afgørelse fundet mærkerne (ORANGE/ORANGE TECHNOLOGIES) forvekslelige for så vidt angår tjenesteydelser i klasse 37, og i en parallel indsigelse er mærkerne også fundet forvekslelige for tjenesteydelser i klasse 42. Den eneste forskel på afgørelserne for så vidt angår klasserne 9, 37 og 42 er, at Styrelsen betragter ORANGE som værende særpræget for tjenesteydelser i klasse 37 og 42, men uden særpræg for klasse 9.

Det er vores påstand, at Styrelsens konklusion alene skyldes, at ORANGE ifølge Styrelsen skal betragtes som værende en farveangivelse uden særpræg for varer i klasse 9. Dette fremgår direkte af afgørelsen, hvor Styrelsen konkluderer ”*Det er følgelig Styrelsens opfattelse, at mærkedelen ORANGE i indehavers mærke i sig selv er uden særpræg for de af registreringen omfattede varer i klasse 9, der alle kan være orange. Der kan herefter i vurderingen af lighed mellem mærkerne ikke lægges afgørende vægt på ordelementet ORANGE i relation til disse varer*”. Det fremgår også indirekte af Styrelsens henvisning til OHIM’s udkast til fremtidig manual, hvor pointen synes at være, at det er Styrelsens opfattelse, at også OHIM nu betragter farveangivelser som værende beskrivende *per se*.

Selv om Styrelsen *formelt* konkluderer, at indsigers mærke er særpræget og dermed nyder beskyttelse, indskrænker Styrelsen *reelt* beskyttelsesindholdet til ingenting ved at konkludere, at ORANGE i indehavers mærke ikke skal medtages i en forvekslelighedsvurdering for så vidt angår varerne i klasse 9 og derved benægter, at vores klients EU-varemærke er særpræget, hvilket Styrelsen ikke har kompetence til.

Til støtte for vores påstand skal vi henvise til den tidligere Ankenævnsafgørelse AN 2010 00014 (AUTO EUROPA <fig>). I denne afgørelse fandt Ankenævnet, at den danske designning af International Registrering af AUTO EUROPA <fig> var forveksleligt med indehavers ældre EU-varemærke AUTOEUROPE <ord> til trods for sidstnævnte mærkes begrænsede særpræg.

Vi ser med interesse frem til at modtage Ankenævnet svar i sagen...”

Med brev af 25. april 2014 kommenterede Accura Advokatpartnerselskab på vegne indklagede CCTV Holding A/S klagen med følgende:

”... Jeg skal hermed på vegne af CCTV Holding A/S, Nybrovej 99, 2820 Gentofte fremkomme med mine bemærkninger til klagers uddybende klagebegrundelse vedrørende afgørelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen truffet under reference nr. VR 2011 01691/V1/HSF den 6. november 2013, hvor følgende blev bestemt:

*Indsigelsen tages delvist til følge, og registreringen vil herefter omfatte: Klasse 9 "Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databære-*

*re, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater; regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater."*

Påstand:

Afgørelsen tages til følge og registreringen gennemføres for de af den foreløbige registrering VR 2011 01691 omfattede varer i klasse 9 samt for følgende serviceydelser i klasse 37:

*Installation, vedligeholdelse og reparation af tv- og audioteknisk udstyr og løsninger samt transmissionsudstyr til brug inden for radio- og tv-produktion.*

Anbringender

**Sagens parter**

Det fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens praksis, at et virksomhedsnavn udgør en hindring for et varemærke, hvis varemærket er identisk eller næsten identisk med firmadominanten i virksomhedsnavnet, og der er sammenfald mellem de varer eller tjenesteydelser, som mærket er registreret for og virksomhedens brancheområde. Denne praksis udspringer af de navnerettigheder, som virksomhedsnavne opnår gennem selskabslovgivningen.

Virksomhedsnavnet Orange Technologies A/S er stiftet og registreret med startdato den 1. november 1986. Virksomhedens branchebeskrivelse er anført under branchekoden 465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software, jf. Bilag 1.

Der er således identitet mellem varemærket ORANGE TECHNOLOGIES og firmadominanten i virksomhedsnavnet Orange Technologies A/S, ligesom der er identitet mellem de varer, mærket er registreret for og virksomhedens brancheområde.

Som det fremgår af det danske varemærkeregister, er den foreløbige varemærkeregistrering VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES noteret i navnet CCTV Holding A/S.

Jeg vedlægger en fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen for Dan Technologies A/S, jf. Bilag 2. Af rapporten (side 4) fremgår det, at Dan Technologies A/S er fusioneret med Orange Technologies A/S. Orange Technologies A/S er noteret som binavn for Dan Technologies A/S, som det også fremgår af vedlagte Bilag 3 fra det centrale virksomhedsregister og er således stadig aktivt som virksomhedsnavn.

Jeg vedlægger endvidere udskrifter, der dokumenterer, at domænenavnene orangetechnologies.dk, orange-technologies.dk og orangetechnologies.eu blev oprettet i henholdsvis 2004 og 2006 og stadig er aktive, jf. Bilag 4.

Endelig vedlægger jeg BIQ rapport, hvoraf det fremgår, at Dan Technologies A/S er datterselskab til CCTV Holding A/S og således ejet af CCTV Holding A/S, jf. Bilag 5.

Således er relationen mellem CCTV Holding A/S og virksomhedsnavnet Orange Technologies A/S afdækket.

Virksomhedsnavnet Orange Technologies A/S har siden stiftelsen i 1986 været anvendt i Danmark for tv- og audioteknisk udstyr og løsninger til professionel brug. CCTV-koncernen har således været på markedet for tv- og audioteknisk udstyr i en betragtelig periode. CCTV-koncernens produkter og ydelser er målrettet et markedssegment, der klart adskiller sig fra klagers segment, nemlig på den ene side tv- og audioteknisk udstyr og dermed *business-to-business* og på den anden side den almindelige forbruger på markedet for mobiltelefoni og tilhørende tjenester.

Dan Technologies' aktiviteter dækker et bredt spektrum fra at levere enkeltstående produkter til design, installation og idriftsættelse af studier samt komplette tv- og radiostationer.

På trods af klagers efterfølgende registrering i EU og Danmark af mærket ORANGE, har CCTV-koncernen ikke fremsat indsigelser mod klagers mærker med henvisning til virksomhedsnavnet, da CCTV-koncernen ikke mener, der er nogen form for forvekslingsrisiko mellem parternes mærker og produkter og ydelser på de relevante markeder. Rettigheden til navnet ORANGE TECHNOLOGIES A/S anføres her alene i forhold til CCTV-koncernens berettigede brug af varemærket ORANGE TECHNOLOGIES.

Orange Brand blev grundlagt i England i april 1994. I 2000 blev Orange solgt til France Télécom, der i dag ejer selskabet. Klager havde en periode aktiviteter i Danmark, men de danske aktiviteter blev i 2004 solgt til TeliaSonera, hvorefter navnet ORANGE udgik, se Bilag 6. Klager bruger varemærket ORANGE i forbindelse med ydelser inden for mobiltelefoni og tilhørende tjenester. Vi kan ikke se, klager bruger ORANGE i Danmark.

CCTV-koncernen og klager er således aktive inden for hvert sit vidt forskellige forretningsområde, hvert sit vidt forskellige markedssegment og hvert sit vidt forskellige geografiske område, og det er dermed usandsynligt, at forbrugerne skulle antage, at der er en sammenhæng og dermed forvekslingsrisiko mærkerne imellem.

### **Varelighed**

Jeg henviser til vores brev af 24. februar 2014 til Patent- og Varemærkestyrelsen, vedlagt som Bilag 7, hvor ydelserne i klasse 37 er præciseret til *Installation, vedligeholdelse og reparation af tv- og audio-teknisk udstyr og løsninger samt transmissionsudstyr til brug inden for radio- og tv-produktion.*

### **Mærkelighed**

CCTV-koncernens mærke består af ordene ORANGE TECHNOLOGIES, mens klagers mærker består af henholdsvis ordet ORANGE og ordet orange i en orange firkant. Det fælles element i mærkerne er således ordet ORANGE.

Produkterne og ydelserne markedsføres ikke over for den almindelige forbruger, men alene inden for et højt specialiseret lukket segment bestående af professionelle aktører. Dette segment er meget selektivt i sit valg af tjeneste- og produktudbydere, og i branchen for tv- og audioteknisk udstyr samt relaterede ydelser vælger man udbydere ud fra udbydernes omdømme. Det er ikke den almindelige slutforbruger, som er forbruger af disse produkter og ydelser. Forskellen mellem CCTV-koncernens og klagers mærker vil derfor utvivlsomt opfattes, og man vil ikke antage, at den kommercielle oprindelse er den samme.

Endvidere er ORANGE en farve- og beskaffenhedsangivelse.

Farvebetegnelser såsom rød, blå, grøn etc. anses efter Styrelsens opfattelse som beskaffenhedsangivelser, hvis betegnelsen søges registreret for en vare, der kan have den pågældende farve, eller hvis farvebetegnelsen har en særlig betydning i forhold til denne kategori af varer.

Baggrunden for denne praksis er, at søges eksempelvis ordet RØD registreret for varen "cykler", vil mærket rent faktisk angive cyklens farve, hvis cyklen er rød. Derudover er der et hensyn at tage til andre erhvervsdrivende, der frit skal kunne henvise til, at deres cykler også er røde. En eneret for én erhvervsdrivende til farvebetegnelsen "rød", vil dermed også kunne medføre en utilbørlig begrænsning i andre erhvervsdrivendes mulighed for, på sædvanlig vis, at henvise til en beskaffenhed ved deres varer, nemlig at de er røde.

Forbrugeren er da også vant til at se mærkedelen ORANGE brugt i forbindelse med en række forskellige produkter og ydelser i Danmark, herunder eksempelvis ORANGE i forbindelse med DSB's markedsføring af billig-billetter, ORANGE i forbindelse med juice og ORANGE i forbindelse med telekommunikation og relaterede tjenesteydelser.

At mærkedelen ORANGE er almindelig kendt og anvendt i forbindelse med en række forskellige produkter og ydelser i Danmark understreges også af resultatet af en søgning i det danske varemærkeregister på varemærker indeholdende elementet ORANGE. Jeg vedlægger som Bilag 8 udskrift, der dokumenterer i alt 44 registrerede varemærker med gyldighed i Danmark. Dette må tages som et udtryk for en fredelig sameksistens mærkerne imellem på trods af det fælles element ORANGE.

ORANGE er en farvebetegnelse, og klagers mærker har følgelig intet – eller højst en meget lav grad af – særpræg. Vi henviser til Patent- og Varemærkestyrelsens praksis vedrørende farvebetegnelser, herunder Ankenævnets afgørelse af den 28. februar 2008 i sagen AN 2007 00023 vedrørende YELLO ctr. YELLOW LINE.

Jeg skal endvidere bemærke, at det er almindeligt at anvende farvebetegnelser i forbindelse med eksempelvis forskellige produkter relateret til telekommunikation og mobiltelefoni. Til støtte herfor vedlægger jeg som Bilag 9 en række udskrifter fra Internettet, som jeg har følgende kommentarer til:

Udskrift fra [www.oister.dk](http://www.oister.dk), hvor bl.a. farverne lilla og orange anvendes i forbindelse med mobiltelefoni og mobilt bredbånd og dermed indirekte også i forbindelse med de tilknyttede ydelser installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer.

Udskrift fra [www.telmore.dk](http://www.telmore.dk), hvor bl.a. farverne grøn, rød og orange anvendes i forbindelse med mobiltelefoni og dermed indirekte også i forbindelse med de tilknyttede ydelser installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer.

Udskrift fra [www.tdc.dk](http://www.tdc.dk), hvor bl.a. farverne rød, blå og orange anvendes i forbindelse med mobiltelefoni, bredbånd, digitalt tv og fastnettelefoni og dermed indirekte også i forbindelse med de tilknyttede ydelser installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer.

Udskrift fra [www.telia.dk](http://www.telia.dk), hvor bl.a. farverne lille og orange anvendes i forbindelse med bredbåndstelefoni og dermed indirekte også i forbindelse de tilknyttede ydelser installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer.

Således kan det konstateres, at der anvendes farvebetegnelser i forbindelse med netop mobiltelefoni samt relaterede ydelser.

Det er således min opfattelse, at mærkedelen ORANGE både i CCTV-koncernens og klagers mærker har en meget lav grad af særpræg, også i forhold til de af mærkerne omfattede varer. Som sådan bør klagers mærker ORANGE ikke hindre registrering af CCTV-koncernens mærke ORANGE TECHNOLOGIES, idet det er usandsynligt, at forbrugerne skulle antage, at der er en sammenhæng mellem ORANGE TECHNOLOGIES og ORANGE.

Da begge mærker kun besidder et særpræg af begrænset omfang, må parterne leve med, at andre mærker kan ligge sig tættere op af deres mærke.

TECHNOLOGIES er måske et svagere og suggestivt varemærkeelement i forhold til de ansøgte varer i klasse 9, men koblingen med ORANGE i CCTV-koncernens varemærke adskiller CCTV-koncernens varemærke fra klagers varemærker, og gør det ikke beskrivende i forhold til de ansøgte varer.

Når det samtidig kan konstateres, at CCTV-koncernen er aktiv inden for varer i forbindelse med tv- og audioteknisk udstyr målrettet et højt specialiseret og lukket markedssegment, og at klager derimod er aktiv inden for mobiltelefoni og tilhørende tjenester målrettet den almindelige forbruger samt at parterne endvidere er aktive inden for hvert sit vidt forskellige geografiske område, vurderes det dermed usandsynligt, at forbrugerne skulle antage, at der er en sammenhæng og dermed forvekslingsrisiko mærkerne imellem.

På ovenstående baggrund skal vi venligst anmode Ankenævnet om, at den påklagede afgørelse fastholdes, således at registreringen af CCTV-koncernens mærke VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES gennemføres for klasse 9 samt genovervejes, således at registreringen også gennemføres i forhold til følgende serviceydelser i klasse 37: *Installation, vedligeholdelse og reparation af tv- og audioteknisk udstyr og løsninger samt transmissionsudstyr til brug inden for radio- og tv-produktion...*”

Med brev af 13. maj 2014 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 25. april 2014 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har bl.a. henvist til, at selvom styrelsen i sin afgørelse ”formelt” har tilkendegivet, at klagers registrerede EF-varemærke må anses for at have særpræg, jf. Domstolens afgørelse i sagen C-196/11 P, F1-sagen, så har styrelsen ”reelt” indskrænket beskyttelsesomfanget til at være ikke eksisterende, da styrelsen efter klagers opfattelse har behandlet klagers mærke som et mærke uden særpræg.

Styrelsen er ikke enig heri.

Efter styrelsens opfattelse vedrører Domstolens afgørelse i sagen C-196/11 P, F1-sagen, den kompetence, som Retten har ved vurderingen af beskyttelsesomfanget for varemærker, der er registreret i en medlemsstat.

Domstolen fastslog således, at det ”følger af sameksistensen af EF-varemærker og nationale varemærker samt af den omstændighed, at registreringen af sidstnævnte ikke henhører under Harmoniseringskontorets kompetence, og at den retlige prøvelse heraf ikke henhører under Rettens kompetence, at nationale varemærkers gyldighed ikke kan anfægtes under en indsigelsesprocedure om registrering af et EF-varemærke”, jf. dommens præmis 40.

Det er styrelsens opfattelse, at tilsvarende må gælde i forhold til styrelsens og Ankenævnets kompetence i sager, der involverer EF-varemærker.

Endvidere henviste Domstolen i præmis 42 til 44 til, at selvom OHIM og Retten skal undersøge ”på hvilken måde den relevante kundekreds opfatter det tegn i det ansøgte varemærke, som er identisk med det nationale varemærke, og i givet fald vurdere, om tegnet har det fornødne særpræg”, så har disse undersøgelser imidlertid deres begrænsning, idet denne undersøgelse ”[ikke] må [...] medføre en konstatering af, at et tegn, der er identisk med et nationalt registreret og beskyttet varemærke, mangler det fornødne særpræg, idet en sådan konstatering ikke ville være forenelig hverken med sameksistensen af EF-varemærker og nationale varemærker...”

Den nævnte begrænsning i Rettens undersøgelse af et nationalt varemærkes særpræg hænger således snævert sammen med Rettens kompetence, der ikke omfatter muligheden for at ophæve registreringen af et nationalt varemærke.

Som anført af Domstolen fritager den manglende kompetence ikke Retten for at tage varemærkets særpræg i betragtning ved vurderingen af mærkets beskyttelsesomfang, men begrænser dog Retten i denne vurdering således, at den ikke kan fratage det nationale varemærke enhver beskyttelse.

Styrelsen har i den påklagede afgørelse netop pointeret, at styrelsen med baggrund i F1-dommen ikke kan anse klagers mærker for at være uden særpræg, men at mærkerne, under hensyn til styrelsens og OHIM’s praksis, må anses for ”at have en minimal grad af særpræg som følge af registreringen af mærket”.

Som anført ovenfor, anfører Domstolen i F1-dommen, at styrelsen skal inddrage mærkernes særpræg i sin vurdering af risikoen for forveksling, hvilket også fremgår af samtlige tidligere afgørelser fra Domstolen om begrebet ”risiko for forveksling”.

Det synes i den forbindelse at være klagers opfattelse, at blot det at konstatere, at klagers mærke er svagt, er i strid med Domstolens konklusioner i F1-dommen. Imidlertid siger F1-dommen intet om, at en myndighed, der ikke har kompetence til at prøve selve registreringens gyldighed, skal anse varemærket for at have en særlig eller en i alle tilfælde ensartet grad af særpræg. Tværtimod pointeres det netop, at myndigheden skal vurdere mærkets særpræg som et led i vurderingen af risikoen for forveksling, og at myndigheden i denne henseende alene er begrænset således, at den ikke kan fratage varemærket enhver beskyttelse.

At styrelsen har vurderet klagers mærkers særpræg, herunder har konstateret, at dette kun har en minimal grad af særpræg, er således i fuld overensstemmelse med de kriterier, der kan udledes af F1-dommen og Domstolens afgørelser i øvrigt vedrørende spørgsmål om fortolkning af ”risiko for forveksling”.

At styrelsen ved vurderingen af risikoen for forveksling skulle have frataget klagers EF-varemærker ”enhver beskyttelse”, er styrelsen endvidere uenig med klager i. Der er således tale om en konkret vurdering af risikoen for forveksling, i hvilken alle relevante faktorer har været inddraget, herunder ligheden mellem mærkerne og ligheden mellem varerne, og afgørelsen er således ikke baseret alene på en vurdering af klagers mærkers særpræg.

Således fremgår det af afgørelsen, at styrelsen i vurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår varer i klasse 9, har fundet, at mærkerne ikke ligner i tilstrækkelig grad til, at disse kan forveksles.

Om denne vurdering skal styrelsen bemærke, at det i særlig grad er de omhandlede varer i klasse 9, som klagers mærker må anses for at have en minimal grad af særpræg for.

Da mærkerne endvidere adskiller sig ved, at det angrebne mærkes særpræg er opnået ved en sammenstilling af ordene ORANGE og TECHNOLOGIES, der tilsammen må forventes at blive opfattet af den danske forbruger i den særprægede og lidet beskrivende betydning ”orange teknologier”, og da ordet TECHNOLOGIES ved sin længde medfører en såvel synsmæssig som udtalemæssig markant forskel mellem mærkerne, finder styrelsen det fortsat korrekt at fastslå, at mærkerne ikke ligner hinanden i tilstrækkelig grad til, at disse kan forveksles.

Endelig skal bemærkes, at styrelsen finder inddragelsen af EF-varemærkets særpræg i vurderingen af risikoen for forveksling i fuld overensstemmelse med Ankenævnets praksis. Således skal styrelsen tillade sig at henvise til Ankenævnets afgørelse i sagen AN 2011 00005 vedrørende en indsigelse mod varemærket RES-Q på baggrund af EF-varemærket RESCUE. I denne sag anførte Ankenævnet som begrundelse for, at der ikke bestod en risiko for forveksling, følgende:

”De to mærker, som skal sammenlignes, er indehavers mærke RES-Q og indsigers mærke RESCUE. Ankenævnet finder, at brugen af bogstavet ”Q” i indehavers mærke betyder, at den synsmæssige forskel mellem de to mærker er reel. For så vidt angår udtalen, vil indsigers mærke af danske forbrugere ubesværet blive udtalt på engelsk, hvorimod indehavers mærke formentlig typisk vil blive udtalt med vægt på bogstavet ”Q” [’resku:]. Mærke-ligheden mellem mærkerne er således ikke særlig stor. Når hertil kommer, at ordet ”rescue” kan opfattes som beskrivende for anvendelsen af de produkter (lægemidler og kosttilskud), som mærket er registreret for, og derfor må anses for at være et svagt tegn, som bør tilmåles en relativ svag beskyttelse, finder Ankenævnet efter en samlet vurdering ikke, at ligheden mellem mærkerne er så stor, at der består en risiko for forveksling bedømt ud fra en gennemsnitsforbrugers opfattelse af mærkerne.”

Som det fremgår heraf har også Ankenævnet fundet, at det forhold, at et EF-varemærke kan opfattes som beskrivende kan føre til, at varemærket må anses for svagt og kun bør tilmåles en relativ svag beskyttelse.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen således fastholde afgørelsen af 6. november 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 12. juni 2014 kommenterede Accura Advokatpartnerselskab på vegne indklagede CCTV Holding A/S styrelsens udtalelse således:

”... Jeg henviser til Ankenævnets brev af 13. maj 2014 bilagt Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar, hvortil jeg har følgende kommentarer:

Jeg er enig i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og påstår denne taget til følge, således at den foreløbige registrering VR 2011 01691 gennemføres for de omfattede varer i klasse 9.

Jeg har dermed ingen yderligere kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar...”

Med brev af 13. juni 2014 fremsendte Zacco Denmark A/S på vegne klager Orange Brand Services Limited følgende kommentarer til styrelsens udtalelse:

”... Vi henviser til Ankenævnets breve af henholdsvis 28. april og 13. maj 2014 med indklagedes svar af 25. april 2014 og Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af 13. maj 2014. Indlæggene giver os anledning til at fremkomme med følgende supplerende indlæg til sagen.

Som nævnt i vores indlæg af 24. februar 2014 er et af sagens omdrejningspunkter, hvorvidt styrelsen kan tillægge et registreret EU-varemærke så snævert et beskyttelsesomfang, som det er tilfældet i nærværende sag. Det er i den forbindelse fortsat vores opfattelse, at styrelsen i indsigelsesafgørelsen vedrørende varer i klasse 9 i realiteten har frataget EU-varemærket ORANGE enhver beskyttelse.

Et andet af sagens omdrejningspunkter er styrelsens vurdering af særpræget for farvebetegnelser – altså ikke for farver *per se* – men for ord, der angiver en farve. Vi er uenige i styrelsens meget restriktive praksis for vurdering af sådanne betegnelser særpræg – og beskyttelsesomfang. Denne praksis giver sagen også Ankenævnet anledning til at tage stilling til.

Som der nærmere vil blive gjort rede for nedenfor, er det vores opfattelse, at styrelsen i denne sag har været så låst af den restriktive registreringspraksis for farvebetegnelser, at styrelsen ikke i tilstrækkelig grad har vurderet konkret, hvordan EU-varemærket ORANGE vil blive opfattet af den gennemsnitlige danske forbruger, når dette ord anvendes som et kendetegn for varer i klasse 9. Vi er nemlig helt uenige med styrelsen i, at varemærket ORANGE vil blive opfattet som værende svagt for disse varer.

### **ORANGE og ORANGE TECHNOLOGIES er forvekslelige**

Som det fremgår af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 kan et varemærke ikke registreres, hvis

*”der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignede art.”*

Klagers ordmærke ORANGE er fuldstændigt indeholdt i - og optræder først i - indklagedes ordmærke ORANGE TECHNOLOGIES. Mærkeelementet TECHNOLOGIES er uden særpræg for de omfattede



varer i klasse 9 og må i forvekslelighedsvurderingen tillægges intet - eller højst et ganske begrænset - beskyttelsesomfang for varerne, der alle er af teknologisk karakter.

Det identiske mærkeelement ORANGE er således også det dominerende mærkeelement i indklagedes varemærke.

Der er endvidere fuldstændig sammenfald af varerne i klasse 9.

Allerede på denne baggrund er det vanskeligt at nå til et andet resultat end, at mærkerne er forvekslelige.

Det er efter vores opfattelse ikke bare sandsynligt, men der er en overhængende risiko for, at den relevante danske forbruger vil antage, at der er en forbindelse mellem mærkerne ORANGE og ORANGE TECHNOLOGIES, når disse bruges som varemærker for varerne i klasse 9.

Dette vil der blive gjort nærmere rede for i det følgende.

#### **Kommentarer til mærkeindehavers indlæg af 25. april 2014**

Indklagede har i sit indlæg af 25. april 2014 inkluderet spørgsmålet om opretholdelse af registreringen VR 2011 01691, ORANGE TECHNOLOGIES, for tjenesteydelserne i klasse 37.

For en god ordens skyld skal vi bemærke, at denne del af sagen bliver behandlet i en selvstændig sag for Ankenævnet, AN 2014 00002, og at nærværende sag kun vedrører spørgsmålet om ophævelse af registreringen for varer i klasse 9.

Vi finder således ikke i dette indlæg anledning til at kommentere indklagedes anbringender, der vedrører klasse 37.

I dette indlæg finder vi det dog relevant at kommentere indklagedes påstand om og dokumentation for, at mærkedelen ORANGE skulle være almindelig kendt og anvendt i forbindelse med en række forskellige produkter i Danmark.

Indklagede har fremlagt bilag 8, der ifølge indklagede viser 44 registrerede varemærker med gyldighed i Danmark.

For det første er der tale om en resultatliste som følge af en bred søgning på mærker (både ord- og figurmærker) i alle klasser, der indeholder ordet ”orange” – samt indeholder en masse ugyldige og udløbne registreringer. Allerede af den grund er søgningsresultatet af begrænset værdi for sagen.

En relevant søgning for sagen ville derimod være en søgning på mærker indeholdende ordet ”orange” i klasse 9.

En sådan søgning, der fremlægges som Bilag A, viser, at der kun findes fire eksisterende rettigheder i klasse 9. De tre af dem indehaves af parterne. Den fjerde omfatter en meget snæver varefortegnelse bestående af briller og kontaktlinser, jf. Bilag B.

Resultatet understøtter med andre ord det stik modsatte, - nemlig at ORANGE er ualmindeligt for varer i klasse 9.

Indklagede har endvidere fremlagt bilag 9 til støtte for, at det er almindeligt at anvende farvebetegnelser i forbindelse med forskellige produkter relateret til telekommunikation og mobiltelefoni.

Vi bemærker dertil, at bilaget viser udskrifter i farver fra forskellige telekommunikations-udbydere hjemmesider, og at der på disse sider ses brug af *farven* orange i et vist, men dog ret begrænset, omfang. Der ses også brug af mange andre farver. Bilagene viser ikke, som anført af indklagede, at *farve-*

betegnelsen ”orange” anvendes. Ordet ”orange” optræder faktisk slet ikke på nogen af udskrifterne. Bilaget er således helt irrelevant for sagen.

Vi har derudover ingen kommentarer til indklagedes indlæg.

#### **Kommentarer til styrelsens høringsvar af 13. maj 2014**

Vi er enige med styrelsen i fortolkningen af F1-dommen (C-196/11 P). Vi er således enige i, at styrelsen med baggrund i dommen ikke kan anse klagers ordmærke ORANGE for at være uden særpræg, men at styrelsen bliver nødt til – som det mindste – at *”tillægge mærket en minimal grad af særpræg som følge af registreringen af mærket”*. Vi er også enige i, at styrelsen efter F1-dommen gerne må vurdere og konstatere, at et EU-varemærke er svagt.

Vi er derimod uenige i, at styrelsen har tillagt ordmærket ORANGE en så minimal grad af særpræg, som det er tilfældet i indsigelsesafgørelsen af 6. november 2013. Og vi finder, at styrelsen i forvekslelighedsvurderingen mellem ORANGE og ORANGE TECHNOLOGIES for varerne i klasse 9, reelt ikke tillægger mærket ORANGE nogen beskyttelse.

I styrelsens vurdering af spørgsmålet om forvekslelighed mellem ORANGE og ORANGE TECHNOLOGIES bliver mærkeelementet TECHNOLOGIES, der – (også) efter styrelsens praksis – bør anses for beskrivende for de omfattede varer, pludselig anset for at være det dominerende element i ORANGE TECHNOLOGIES, når det gælder mærkesammenligningen for varerne i klasse 9.

Men med mærkeelementet TECHNOLOGIES forholder det sig vel ikke anderledes for varerne i klasse 9 end for tjenesteydelserne i klasse 37?

Styrelsen har i indsigelsesafgørelsen anført, at der for de sammenfaldende tjenesteydelser i klasse 37 foreligger tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at der er risiko for forveksling.

Det fremgår videre af afgørelsen, at *”Styrelsen har ved denne vurdering lagt vægt på, at indsigers mærke ORANGE er identisk med det indledende ordelement ORANGE i indehavers mærke, der ligeledes fremtræder som den dominerende del af mærket i forhold til det efterstillede ”technologies”.* *Mærkedelen ”technologies” er et hyppigt forekommende og svagt mærkeelement, der ofte anvendes i forbindelse med virksomhedsnavne og varemærker for at tilkendegive, at virksomheden beskæftiger sig med teknologi.”*

Denne vurdering af mærkedelen ”TECHNOLOGIES” i indehavers mærke må imidlertid være helt tilsvarende for varerne i klasse 9, (der alle er af teknisk karakter).

Registreringspraksis for mærker, der består af ord som TECHNOLOGY og TECHNOLOGIES i kombination med andre usærprægede mærkeelementer, for varer i klasse 9 viser da også, at disse mærkeelementer betragtes som værende helt uden særpræg.

Ordmærket MEDIA TECHNOLOGIES COPENHAGEN, VA 1997 02758, fandtes eksempelvis uegnet til registrering for varer i klasse 9 på grund af manglende særpræg, jf. [Bilag C](#).

Denne praksis indikerer således, at det er ordet ORANGE, der har båret mærket ORANGE TECHNOLOGIES igennem til registrering i klasse 9, og som der derfor også skal lægges mest vægt på i forvekslelighedsvurderingen i nærværende sag i klasse 9. Dette forekommer som nævnt også at være i overensstemmelse med, hvordan den relevante forbruger vil opfatte mærkeelementet ORANGE – nemlig som havende kendetegnsfunktion (i høj grad).

Det kan yderligere tilføjes, at styrelsen jo slet ikke burde have registreret ORANGE TECHNOLOGIES for varer i klasse 9, hvis styrelsen fulgte sin egen praksis om at afslå registrering af farvebetegnelser for varer, men styrelsen har åbenbart også fundet at ORANGE var tilstrækkelig spe-

cielt for de pågældende varer til at sammensætningen af ORANGE og TECHNOLOGIES kunne bære mærket igennem til registrering.

Mærkeelementet TECHNOLOGIES bør således heller ikke for klasse 9-varerne få nogen særlig stor betydning i mærkesammenligningen. Derimod er det, også for klasse 9-varerne, mærkeelementet ORANGE, der for den relevante forbruger vil forekomme som det mest dominerende mærkeelement – dels da det optræder først i mærket, dels da betegnelsen orange er usædvanlig for/ikke har nogen særlig betydning for de pågældende varer (og dermed fremstår som et særpræget kendetegn for disse), og dels da det efterstillede mærkeelement TECHNOLOGIES er uden særpræg for varerne.

Selv hvis ORANGE tillægges en svag beskyttelse, bør mærkerne ORANGE og ORANGE TECHNOLOGIES anses for forvekslelige for de identiske varer i klasse 9 – da ORANGE også bør anses for det dominerende element i indklagedes mærke.

Men vi er faktisk grundlæggende helt uenige i styrelsens vurdering af beskyttelsesomfanget for varemærket ORANGE for varerne i klasse 9 – og i vurderingen af, at ORANGE er svagt for disse varer. Styrelsen synes i vurderingen ikke at kunne løsrive sig fra tanken fra sin meget restriktive registreringspraksis for farvebetegnelser.

Styrelsen bemærker omkring vurderingen blot, at... ”*det i særlig grad er de omhandlede varer i klasse 9, som klagers mærker må anses for at have en minimal grad af særpræg for*”. Men man kan spørge, hvorfor mærket skal tillægges denne minimale grad af særpræg? Det er jo netop ikke almindeligt at bruge betegnelsen ”orange” for disse varer, ”orange” har ingen særlig betydning for disse varer, og det er påfaldende, at heller ikke styrelsen giver eksempler i den retning.

Reelt har styrelsen frataget enhver beskyttelse fra EU-varemærket ORANGE (ord), når dette mærke ikke findes forveksleligt med et nationalt mærke, der består af det identiske ord ORANGE i kombination med et efterstillet beskrivende mærkeelement TECHNOLOGIES for de helt identiske varer.

#### **Vurdering af særpræget for ORANGE for varer i klasse 9**

På samme måde som styrelsen forholdt sig til mærkedelen ORANGE for tjenesteydelserne i klasse 37, skal der foretages en konkret vurdering af, om betegnelsen ”orange” er almindeligt anvendt for de relevante varer i klasse 9:

*”Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater; regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.”*

Styrelsen henviste i indsigelsesafgørelsen til, at man i indsigelsessagen mod VR 2001 02287, DSB ORANGE, afgjorde, at betegnelsen ”orange” var almindelig anvendt for priskoncepter i forhold til arrangering af rejser, men at betegnelsen ”orange” ikke på samme måde kan anses for at være beskrivende for egenskaber ved de omfattede tjenesteydelser i klasse 37 i denne sag.

En sådan konkret vurdering må også foretages i forhold til varerne i klasse 9. Det er efter vores opfattelse således ikke tilstrækkeligt nuanceret at anføre, at ”*alle varerne kan være orange*” (altså have en orange farve), når udstrækningen af beskyttelsesomfanget for ordmærket ORANGE skal vurderes helt konkret i denne situation, hvor der ikke kan ses bort fra, at mærket besidder en vis grad – om end efter styrelsens opfattelse ringe grad – af særpræg som følge af EU-varemærkeregistringen.

At tillade registreringen af ORANGE TECHNOLOGIES ville – med det usærprægede eller meget svage efterstillede mærkeelement TECHNOLOGIES for varer i klasse 9 - kun være rigtig, hvis der måtte anses for at være et konkret friholdelsesbehov for betegnelsen ”orange”.

Der må med andre ord foretages en konkret vurdering af, hvor sædvanligt det må anses at være (og dermed hvor stort et behov for andre) for at anvende betegnelsen ORANGE for de anførte varer. Det er tillige af væsentlig betydning, om den relevante forbruger vil opfatte ORANGE som et kendetegn for de konkrete varer - snarere end en beskrivelse af de konkrete varers farve.

Det er vores vurdering, at ordet ORANGE vil blive opfattet som et kendetegn – og endda som et ret særpræget kendetegn - for de konkrete varer i klasse 9. Det er derfor også vores vurdering, at den relevante forbruger åbenlyst vil tro, at der er en forbindelse til indsigers ældre varemærker ORANGE, når de ser kendetegnet ORANGE TECHNOLOGIES optræde for eller på de samme varer.

Anvendelsen af ORANGE som varemærke for diverse tekniske apparater vil nærmest blive opfattet på samme måde som APPLE for computere. Selv om ordet har en kendt betydning i form af en farvebetegnelse, er det ikke sædvanligt at anvende ordet for tekniske apparater. Denne sammenligning af ORANGE med APPLE er måske slet ikke så fjern, som den muligvis først forekommer. Udover at være en farvebetegnelse betyder ordet ”orange” jo også ”appelsin” på engelsk, og måske er det endda netop denne betydning af ordet, der først dukker op i den relevante forbrugers bevidsthed, når denne ser en klasse 9-vare blive markedsført under kendetegnet ORANGE. Det kan jo faktisk ikke udelukkes. Forbrugeren er jo fra velkendte APPLE vant til at disse varer har frugtnavne, og i så fald har vi jo med ORANGE at gøre med et overordentligt særpræget varemærke.

Selvfølgelig kan betegnelsen ”orange” teknisk set godt angive farven på tekniske apparater i klasse 9. Men navnlig da disse produkter normalt ikke er orange, og da ordet ”orange” ikke har en særlig betydning for disse, er det ikke den opfattelse af ordet, man som forbruger får ved en varemærkemæssig brug af ORANGE. Derimod kan ORANGE meget vel fungere som et særpræget kendetegn for disse.

#### **Patent- og Varemærkestyrelsens registreringspraksis for farvebetegnelser**

Sagen giver os anledning til at udfordre styrelsens opfattelse af – herunder den restriktive registreringspraksis for - farvebetegnelser.

I modsætning til OHIM (også efter OHIMs nye Guidelines, jf. nærmere nedenfor) er det styrelsens praksis nærmest konsekvent at afslå registrering af farvebetegnelser for varer. Det fremgår således af styrelsens guidelines, at:

*”Farvebetegnelser såsom rød, blå, grøn etc. anses efter styrelsens opfattelse som beskaffenhedsangivelser, hvis betegnelsen søges registreret for en vare, der kan have den pågældende farve, eller hvis farvebetegnelsen har en særlig betydning i forhold til denne kategori af varer.*

*Baggrunden for denne praksis er, at søges ordet RØD registreret for varen ”cykler”, vil mærket rent faktisk angive cyklens farve, hvis cyklen er rød. Derudover er der et hensyn at tage til andre erhvervsdrivende, der frit skal kunne henvise til, at deres cykler også er røde. En eneret for én erhvervsdrivende til farvebetegnelsen ”rød”, vil dermed også kunne medføre en utilbørlig begrænsning i andre erhvervsdrivendes mulighed for, på sædvanlig vis, at henvise til en beskaffenhed ved deres varer, nemlig at de er røde.”*

Denne registreringspraksis må i sig selv anses for at være ganske restriktiv og for at være baseret på et helt og alt for teoretisk grundlag, idet der ikke – som for langt de fleste andre varemærketyper – foretages en mere konkret vurdering af, om ordet/betegnelsen (ikke farven *per se*) vil blive anset for at være særpræget for de pågældende varer.

Der kan stilles spørgsmålstejn ved, om denne praksis er hensigtsmæssig.

Baggrunden for styrelsens praksis forklarer styrelsen i indsigelsesafgørelsen af 6. november 2013 på følgende måde:

*”Dette skyldes, at der i forhold til langt de fleste varer er et behov for at friholde farvebetegnelserne, så alle erhvervsdrivende frit kan anvende disse. Således vil en farvebetegnelse f.eks. i forbindelse med markedsføringen af eksempelvis tøj og møbler eller andre almindelige, dagligdags produkter sædvanligvis blive anvendt for at angive, hvilken farve produktet har, hvorfor en eneret til en farvebetegnelse i forhold til sådanne produkter vil kunne medføre en utilbørlig begrænsning af andre erhvervsdrivendes mulighed for at markedsføre deres produkter på sædvanlig vis. Derudover må det forventes, at omsætningskredsen også blot vil opfatte en sådan farvebetegnelse som en beskrivende angivelse af varens farve.”*

Vi finder styrelsens forklaring på praksis mærkværdig. At en erhvervsdrivende har opnået eneret til en farvebetegnelse giver jo ikke denne mulighed for at forhindre andre erhvervsdrivende i at bruge farvebetegnelsen beskrivende, nemlig ved at angive at tøj, møbler osv har den pågældende farve. Det er alene den varemærkemæssige brug (altså farvebetegnelsen som kendetegn for de pågældende produkter), en eneret ville kunne forhindre. Og det med rette.

RØD som et varemærke for cykler vil efter vores opfattelse godt kunne fungere som et særpræget kendetegn for cykler (en cykel markeret med varemærket RØD ville da for så vidt være ganske specielt) – uden dermed at forhindre andre i at anvende ordet rød på en beskrivende måde for røde cykler.

At få eneret til GREEN for eksempelvis grøntsagsjuice er derimod et problem, for her vil varemærket have en særlig betydning i forhold til varerne.

Som for rigtig mange andre mærketyper, hvor der tidligere var et generelt friholdelsesbehov (eksempelvis varemærker, der består af én karakter eller af tal), bør styrelsen efter vores opfattelse også ændre sin restriktive praksis for farvebetegnelser, således at der finder en konkret vurdering sted af, om mærket har særpræg og vil blive opfattet som et kendetegn for de varer eller tjenesteydelser, som mærket er ansøgt registreret for.

Det var eksempelvis styrelsens praksis indtil 2011 at anse varemærker, der bestod af én karakter eller af tal, for ikke at besidde det til registrering fornødne særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, idet styrelsen havde den holdning, at der var et generelt friholdelsesbehov for disse mærker, og da styrelsen gik ud fra, at gennemsnitsforbrugeren ikke ville opfatte denne type tegn som varemærker, og at de derfor heller ikke kunne virke til at adskille en producents varer fra andres.

Efter sagen fra EU-Domstolen i C-265/09 vedrørende tegnet  $\alpha$  (det græske tegn alfa), blev det fastslået, at der ved vurdering af særpræg såvel efter bestemmelserne i varemærkeforordningen og varemærkedirektivet ikke kan gælde en formodningsregel om, at visse tegn generelt kan anses for at mangle særpræg. Styrelsen ændrede derefter sin praksis for disse varemærketyper og bortkastede den tidligere formodningsregel om manglende særpræg for disse mærketyper, jf. uddrag af styrelsens guidelines om mærker bestående af én karakter eller tal, der fremlægges som Bilag D.

Styrelsen bør efter vores opfattelse gøre det samme for farvebetegnelser.

#### **OHIMs registreringspraksis for farvebetegnelser**

OHIM har registreret klagers mærke ORANGE, da OHIM har vurderet at ordet har særpræg og kendetegnsfunktion for de pågældende varer.

Som også nævnt i vores indlæg af 24. februar 2014 har styrelsen i indsigelsesafgørelsen refereret til OHIMs udkast til næste udgave af Manual of Trade Mark Practice.

Men som også nævnt i vores tidligere indlæg, er det meget klart ud fra det citerede, at OHIM netop foretager den konkrete vurdering af, om en farvebetegnelse vil blive opfattet som et varemærke eller som en farve på/som havende en betydning for den pågældende vare. Hvis ordet vil blive opfattet som et varemærke, har mærket særpræg.

De eksempler, OHIM giver på farvebetegnelser, som ikke har særpræg - blå for "ost", grøn for "the" og brun for "sukker"- er jo netop eksempler på farver, der meget ofte anvendes og har en helt særlig betydning for de pågældende varer. I modsætning til "orange", der ikke ofte anvendes og ikke har nogen betydning for diverse tekniske apparater i klasse 9 – og som derfor er fundet særpræget og er blevet registreret af OHIM.

Styrelsens praksis er derfor langt mere restriktiv end OHIMs.

### **Styrelsens begrundelse**

Styrelsens begrundelse for afgørelsen vedrørende varerne i klasse 9 antyder, at styrelsen overfører sin restriktive registreringspraksis for farvebetegnelser til beskyttelsesomfanget for EU-varemærkerne – og dermed slet ikke giver det af OHIM registrerede ordmærke ORANGE nogen beskyttelse overhovedet.

Styrelsen nævner således i afgørelsen: *"Det er følgelig styrelsens opfattelse, at mærkedelen ORANGE i indehavers mærke i sig selv er uden særpræg for de af registreringen omfattede varer i klasse 9, der alle kan være orange."*

Derefter anfører styrelsen dog *"Indsigers EU-varemærker, ordmærket ORANGE, er registreret for netop varer i klasse 9, og kan derfor ikke af styrelsen anses for at være uden særpræg i nærværende sag, jf. EU-Domstolens afgørelse i C-196/11 P, F1, præmis 44."*

Men på trods heraf anfører styrelsen, at *"der i vurderingen af lighed mellem mærkerne ikke kan lægges afgørende vægt på ordelementet ORANGE i relation til disse varer" og "Der må i vurderingen af ligheden mellem mærkerne i forbindelse med varerne særligt lægges vægt på de øvrige elementer i mærket, det vil sige ordet TECHNOLOGIES, og mærkets helhed og sammensætning."*

Som nævnt ovenfor er vi helt uenige i denne vurdering.

### **Relevant EU-praksis**

Til yderligere støtte for at styrelsens afgørelse bør omgøres, henviser vi til relativt ny og relevant praksis fra OHIM's indsigelsesdivision vedrørende beskyttelsesomfanget for klagers mærke ORANGE.

Som **Bilag E** fremlægges indsigelsesafgørelse fra OHIMs indsigelsesdivision af 29. april 2014 i sagen **B 2 012 071 vedrørende ORANGE vs. ORANGE MARINE**. Afgørelsen, der er på engelsk, er omfattende (59 sider), men der henvises navnlig til følgende:

Klagers varemærke ORANGE (ord) bliver af OHIM anset for at have sædvanlig (ikke ringe eller mindre) grad af særpræg, jf. afgørelsens side 33, andet afsnit: *"The mark [ORANGE] should have a normal degree of distinctiveness for the rest of the goods, apart from those in class 25..."*

Ordmærket ORANGE tillægges således almindelig grad af særpræg i forveksleligheds-vurderingen for de varer, som normalt ikke er orange, eller som "orange" ikke har en betydning for, herunder for varerne i klasse 9.

Mærkerne ORANGE og ORANGE MARINE findes forvekslelige – blandt andet for alle varer i klasse 9.

Denne afgørelse er helt sammenlignelig med nærværende sag, idet ORANGE MARINE – på samme måde som ORANGE TECHNOLOGIES – består af ordet ORANGE og et beskrivende eller svagt andet ordelement. Visse dele af afgørelsen er ikke relevant for sagen her, da der var tale om mange andre klasser, men selve sammenligningen og vurderingen af mærkerne ORANGE og ORANGE MARINE kan direkte overføres til nærværende sag. I den forbindelse henvises navnlig til afgørelsens side 32-34 og det i bilaget highligtede.

Som Bilag F fremlægges indsigelsesafgørelse fra OHIMs indsigelsesdivision af 31. oktober 2013 i sagen **B 2 000 258 vedrørende ORANGE vs. Von Orange**. Denne afgørelse, der også er på engelsk og også er omfattende (35 sider), er primært interessant, fordi den også tager stilling til graden af særpræg og beskyttelsesomfanget for ordmærket ORANGE, jf. afgørelsens side 22: *"In the present case, the earlier trade mark as a whole has no meaning in relation to any of the goods and services at hand from the perspective of the public in the relevant territory. Therefore, the distinctiveness of the earlier marks must be seen as normal."*

Også store dele af denne afgørelse er irrelevante for sagen her, men igen kan selve sammenligningen og vurderingen af mærkerne ORANGE og Von Orange overføres og støtte beskyttelsesomfanget for ORANGE i nærværende sag. I den forbindelse henvises navnlig til afgørelsens side 22-23 og det i bilaget highligtede.

På baggrund af ovenstående skal vi endnu engang anmode Ankenævnet om at omgøre styrelsens afgørelse og ophæve registreringen VR 2011 01691, ORANGE TECHNOLOGIES, for varerne i klasse 9:

*"Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater; regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater."*

Som tidligere bemærket i vores brev af 8. januar 2014 anmoder vi, om at sagen afgøres skriftligt..."

*Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.*

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 10. december 2014.*