

RESUMÉ:

AN 2015 00024 – VA 2014 00200 SQUEEZE WITH EASE <w> - Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket SQUEEZE WITH EASE <w> med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for registrering nødvendige særpræg for de ansøgte varer i klasse 30. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde afgørelsen, således at mærket SQUEEZE WITH EASE <w> registreres for de ansøgte varer.

KENDELSE:

År 2015, den 7. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Eva K. Borgen og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen **AN 2015 00024**

Klage fra

Unilever N.V.
v/Budde Schou A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. april 2015 vedr. VA 2014 00200 SQUEEZE WITH EASE <w>.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Det ansøgte mærke er ansøgt for ”Mayonnaise og salatdressinger” i klasse 30 og består af de engelske ord SQUEEZE WITH EASE. Ordene i sloganet udgør et ordspil, der efter Ankenævnets opfattelse er suggestivt, men som ikke kan anses for at beskrive beskaffenheden ved de ansøgte varer eller for at beskrive en egenskab ved disses emballage. Ankenævnet tager derfor den af klageren nedlagte påstand til følge.

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse omgøres, således at mærket SQUEEZE WITH EASE <w> registreres for de ansøgte varer.

Sagens baggrund:

Den 27. januar 2014 indleverede Budde Schou A/S på vegne Unilever N.V. en ansøgning om registrering af varemærket SQUEEZE WITH EASE <w> for:

Klasse 30: Mayonnaise og salatdressinger.

Med brev af 21. april 2015 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgningen med følgende begrundelse:

”... Vi har i vores breve af 1. april 2014, 28. august 2014 og 12. januar 2015 oplyst, at dit varemærke ikke kan registreres. Du har nu bedt os tage stilling til sagen på foreliggende grundlag.

Vi afslår din ansøgning, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres.

Begrundelsen for at dit varemærke er beskrivende er, at det beskriver en beskaffenhed ved de ansøgte varer.

”Squeeze” betyder, oversat fra engelsk, at presse, trykke eller klemme”. ”With Ease” betyder oversat, fra engelsk, ”med lethed”, ”uden besvær” eller ”ubesværet”.

Ordsammensætningen ”Squeeze with Ease” betyder altså oversat f.eks. ”pres med lethed” eller tryk uden besvær”.

Mærket er søgt for ”mayonnaise og salatdressinger”, som er varer, der begge ofte sælges i plastikflasker eller tuber, hvor man skal presse eller trykke på flasken eller tuben for at få det ud. Det er almindeligt kendt, at det ofte kan være svært at presse dele af varen ud af tuben eller flasken.

Det er derfor styrelsens vurdering, at en almindelig forbruger, som ser en tube mayonnaise eller salatdressing med teksten ”Squeeze with Ease” ikke vil anse det som et varemærke men derimod, som en angivelse af, at det er en mayonnaise eller salatdressing, der er lavet i en sådan konsistens, at det er let at presse eller trykke ud af tuben eller flasken.

Følgelig er mærket beskrivende for:

Klasse 30: *Mayonnaise og salatdressinger.*

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13.

Du kan anke denne afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Ankefristen er på 2 måneder.

Der kan i den forbindelse henvises til varemærkelovens § 46...”

Denne afgørelse blev med brev af 18. juni 2015 fra Budde Schou A/S på vegne klager, Unilever N.V. indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... På vegne af vores klient, Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holland, påklages herved Patent- og Varemærkestyrelsens (herefter Styrelsen) afgørelse af 24. april 2015 vedrørende afslag på registrering af varemærke VA 2014 00200 for SQUEEZE WITH EASE på baggrund af påstået manglende særpræg for varerne:

Klasse 30: Mayonnaise og salatdressinger.

PÅSTAND

Styrelsens afgørelse af 24. april 2015 vedrørende afslag på registrering af varemærke VA 2014 00200 for SQUEEZE WITH EASE omgøres og VA 2014 00200 SQUEEZE WITH EASE godkendes til registrering.

BEGRUNDELSE

Styrelsens påstand om, at det anførte mærke er beskrivende for en beskaffenhed ved de ansøgte varer, må tilbagevises.

Der henvises i den forbindelse til den vedhæftede korrespondance:

- Brev fra Styrelsen af 1. april 2014. (Bilag 1)
- Vor skrivelse til Styrelsen af 29. juli 2014. (Bilag 2)
- Brev fra Styrelsen af 28. august 2014. (Bilag 3)
- Vor skrivelse til Styrelsen af 23. december 2014 (Bilag 4)
- Brev fra Styrelsen af 12. januar 2015 (Bilag 5)
- Vor mail til Styrelsen af 27. marts 2015 (Bilag 6)
- Brev fra Styrelsen af 21. april 2015 (Bilag 7)

SQUEEZE WITH EASE er suggestivt og skaber en association mellem mærket og varen ved at henvise til en vis egenskab ved emballagen. Denne suggestive anvendelse af sproget bør ikke danne hindring for, at mærket kan registreres, men er tværtimod det som skaber varemærker. Et eksempel herpå er ordet Exquisa, der er registreret bl.a i forbindelse med ost, jf. registrering VR 1992 10597 (Bilag 8), varemærket WINNER, der er registreret bl.a. for bolde under CTM 4517744 (Bilag 9), samt varemærket KLEM for varer i klasserne 3 og 5 under MP 809041 (Bilag 10), samt CTM 002786796 TWIST & DRINK, der er registreret for bl.a. mælk, øl og dansk vand (Bilag 11).

Se endvidere også vedlagt:

CTM 000332452 SQUEEZE for bl.a. sæbe i klasse 3 (Bilag 12)

CTM 001262427 SQUEEZE-ON dækkende klasserne 29 og 30 (Bilag 13)

CTM 000087916 SQUEEZE POP for bl.a. tyggegummi i klasse 30 (Bilag 14)

SQUEEZE WITH EASE, som oversat af Styrelsen til "pres med lethed" kan ikke være beskrivende for beskaffenheden af hverken mayonnaise eller salatdressinger, da man ikke presser med lethed på hverken mayonnaise eller salatdressinger, men derimod på deres emballager. Styrelsen baserer deres påstand på, at det anførte mærke er beskrivende for konsistensen af varerne og at varerne derfor skulle være nemmere at presse ud af deres emballage. At en vare er nemmere at presse ud af dens emballage, henfører ikke til beskaffenheden ved varen men til en egenskab ved og en anvendelse af emballagen. Styrelsen forsøger derved at udvide beskyttelsesomfanget af den absolutte hindring i varemærkeloves § 13, stk. 2, nr. 1, til ikke kun at omfatte de varer hvis beskaffenhed mærket er beskrivende for, men

også de varer som kun er i forbindelse hertil. Denne anvendelse af varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 er ikke forenelig med Styrelsens praksis på området. Se hertil nedenfor:

VR 2012 02738 MOVED WITH EASE: (Bilag 15)

MOVED WITH EASE beskriver en egenskab ved visse typer af ydelser og er derfor blevet afslået for ydelserne "transportvirksomhed, herunder søtransport, lufttransport, transport med jernbane og lastvogn; udbringning af varer, lastning og losning, spedition; logistikservice vedrørende transport, bugsering, bjærgning", hvorimod det har en suggestiv antydning af beskaffenheden for de ydelser, der kun er i forbindelse med de afslåede ydelser, og er derfor egnet til anvendelse som varemærke for disse ydelser, og er derfor blevet endeligt registreret for varerne/ydelserne:

Klasse 06: Containere af metal (oplagring, transport).

Klasse 12: Skibe, lastbiler, åbne og lukkede godsvogne, kølevogne.

Klasse 39: Pakning og opbevaring af varer, udlejning af containere, information vedrørende transport og opbevaring, logistikservice vedrørende opbevaring, drift af containerterminaler og luftfragtterminaler, drift af havne, tjenester ydet som havnemyndighed, skibsmæglervirksomhed. Se ligeledes nedenstående afgørelser:

VR 2015 00107 SMARTSTORE: (Bilag 16)

SMARTSTORE er blevet afslået fra registrering for varerne "software til e-handel og en gros og detailhandel herunder via internettet, med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder sikkerheds- og arbejdsbrug, samt personlige værnemidler, samt dele og tilbehør hertil", hvorimod det er blevet registreret for varerne/ydelserne:

Klasse 09: Computerhardware, software til administration af medarbejderes bestilling og køb af beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder til sikkerheds- og arbejdsbrug, samt personlige værnemidler; software til administration af indkøbsordrer, forsendelse, reklamationer, returnering og ombytning; software til administration, organisering, drift og overvågning af loyalitetsprogrammer og incitamentsprogrammer; softwareapplikationer til computere, tablet computere og telefoner til administration af medarbejderes bestilling og køb af beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder til sikkerheds- og arbejdsbrug, samt personlige værnemidler; softwareapplikationer til computere, tablet computere og telefoner til administration af indkøbsordrer, forsendelse, reklamationer, returnering og ombytning; softwareapplikationer til computere, tablet computere og telefoner til administration af administration, organisering, drift og overvågning af loyalitetsprogrammer og incitamentsprogrammer; elektroniske publikationer, downloadable.

Klasse 35: Administration for andre af medarbejderes bestilling og køb af beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder til sikkerheds- og arbejdsbrug, samt personlige værnemidler, administration af indkøbsordrer, fakturering, bogføring, forsendelse, reklamationer, returnering og ombytning; forretningsmæssig bistand i form af administration, organisering, drift og overvågning af loyalitetsprogrammer og incitamentsprogrammer; indhentning af forretningsoplysninger i forbindelse med loyalitetsprogrammer og incitamentsprogrammer; bistand ved indkøb af varer og tjenesteydelser for andre; kompilering af informationer i computerdatabaser, kompilering af statistikker; opdatering og vedligeholdelse af data i computerdatabaser.

Klasse 40: Behandling af tekstiler, tilpasning og oplægning af beklædningsgenstande, påsyning af refleks, brodering, påtrykning af logo, navnetræk og navn på beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder til sikkerheds- og arbejdsbrug, samt personlige værnemidler.

Klasse 42: Design, udvikling, installation og opdatering af software til administration af medarbejderes bestilling og køb af beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder til sikkerheds- og arbejdsbrug, samt personlige værnemidler; design, udvikling, installation og opdatering af software til administration for andre af indkøbsordrer, forsendelse, reklamationer, returnering og

ombytning; design, udvikling, installation og opdatering af software til administration, organisering, drift og overvågning af loyalitetsprogrammer og incitamentsprogrammer; stillen software til rådighed for tredjemand til administration af medarbejderes bestilling og køb af beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder til sikkerheds- og arbejdsbrug, samt personlige værnemidler, stillen software til rådighed til administration for andre af indkøbsordrer, forsendelse, reklamationer, returnering og ombytning, samt software til administration, organisering, drift og overvågning af loyalitetsprogrammer og incitamentsprogrammer.

VR 2012 02011 SMART ALARM: (Bilag 17)

SMART ALARM er blevet afslået for varerne "apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, samt apparater til gengivelse af lyd", hvorimod det er blevet registreret for varerne

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

VR 2013 01764 Smartbog: (Bilag 18)

Smartbog er blevet afslået for varerne "fotografiske, kinematografiske og optiske apparater; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; databehandlingsudstyr, computere; computer software. Varer af papir og pap ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); materialer til bogbinding; plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser)", men er blevet registreret for varerne/ydelserne:

Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske apparater og instrumenter, fotografiske, kinematografiske og optiske instrumenter; apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; magnetiske databærere, discs til optagelse; CDere, DVDere og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner; ildslukningsapparater.

Klasse 16: Papir, pap ikke indeholdt i andre klasser; fotografier; papirhandlervarer (skriveredskaber og papirvarer); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpenler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); tryktyper; klichéer.

Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

VR 2014 02503 GREEN LEASE: (Bilag 19)

GREEN LEASE er blevet afslået for ydelserne "udlejning, af fast ejendom; formidling af leasing- og lejeaftaler vedrørende fast ejendom. Reparation; installationsvirksomhed, herunder regulering og justering af bygningers varme- ventilations- og kølesystem", men er blevet endeligt registreret for ydelserne:

Klasse 36: Administration og forvaltning af fast ejendom.

Klasse 37: Bygge- og anlægsvirksomhed; reparation af bygningers varme-, ventilations- og kølesystem; installationsvirksomhed af bygningers varme-, ventilations og kølesystem, herunder regulering og justering.

Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser; rådgivningsvirksomhed vedrørende energieffektivitet; professionel rådgivning vedrørende effektiv energiudnyttelse i bygninger; registrering af data vedrørende energi- og vandforbrug i bygninger, måling af miljø i bygninger.

Den ovenstående gennemgang af praksis viser, at et ansøgt mærke skal afslås fra registrering, hvis det er beskrivende for en direkte beskaffenhed ved de ansøgte varer. Derimod er et mærke egnet til registrering for de varer, der kun har en forbindelse med de varer, for hvis beskaffenhed mærket er beskrivende for. Som f.eks. VR 2012 02738 MOVED WITH EASE som er beskrivende for beskaffenheden ved ydelserne transportvirksomhed, herunder søtransport, lufttransport, men er egnet til registrering for varerne skibe, lastbiler og for ydelserne pakning og opbevaring af varer, udlejning af containere, information vedrørende transport og opbevaring.

Endelig henviser vi til, at varemærkemyndighederne i henholdsvis Finland og Sverige har registreret mærket for de samme varer, jf. vedhæftede kopier af registreringsbeviserne. (Bilag 20 og 21)

KONKLUSION

På baggrund af ovenanførte anbringender og den hidtil førte dokumentation og argumentation har vi påvist, at Styrelsens afvisning af registrering af VA 2014 00200 SQUEEZE WITH EASE strider imod den hidtil førte praksis på området, og at afslaget på registrering af SQUEEZE WITH EASE er en udvidelse af fortolkningen af varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1. Vi har endvidere påvist, at mærket SQUEEZE WITH EASE ikke er beskrivende for beskaffenheden af hverken mayonnaise eller salatdressinger, men alene suggestivt henfører til en beskaffenhed ved emballagen og det henstilles derfor, at Styrelsens afgørelse af 24. april 2015 med afslag på registrering af varemærket VA 2014 00200 SQUEEZE WITH EASE omgøres, og at mærket godkendes til registrering.

Såfremt nærværende bemærkninger giver anledning til yderligere kommentarer fra Styrelsen, anmodes det om, at Klager får mulighed for at fremkomme med yderligere bemærkninger...”

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 23. juni 2015 følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 22. juni 2015 skal styrelsen udtale følgende:

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

Styrelsen skal dog bemærke, at selvom klagers varemærke er registreret i Sverige og Finland, så er det dog afslået i Norge. Vi vedlægger til orientering kopi af det norske patentstyres brev af 6. juni 2014 til klager, hvori patentstyret meddeler klager, at mærket er uden særpræg. Ansøgningen er efterfølgende blevet henlagt.

Den norske ansøgning og korrespondancen på sagen kan i øvrigt findes på Patentstyrets hjemmeside her: <https://searchdetail.patentstyret.no/Trademark/201402492/?searchId=133529&caseIndex=1>

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 21. april 2015 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 23. juli 2015 kommenterede Budde Schou A/S på vegne klager Unilever N.V. styrelsens udtalelse således:

”... Vi henviser til Ankenævnets skrivelse af 23. juni 2015.

På baggrund af Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar henstilles det, at Ankenævnet tager den foreliggende sag op til objektiv vurdering af registrerbarheden af det ansøgte mærke under hensyntagen til den i sagen fremlagte praksis særligt i forhold til Styrelsens udvidede fortolkning af Varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

Afslaget af det foreliggende mærke i Norge bør ikke have større betydning for vurderingen af den danske sag end godkendelsen af mærket i Sverige og Finland.

Vores klient har bedt os meddele, at man ikke ønsker at anmode om en mundtlig forhandling i sagen...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 7. oktober 2015.