

RESUMÉ:

AN 2016 00016 – VA 2015 02034 MKTG <w> - Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MKTG <w> for de ansøgte tjenesteydelser i klasse 35 og nogle af de ansøgte tjenesteydelser i klasse 41 med den begrundelse, at mærket mangler særpræg. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2017, den 3. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Ulla Wennermark og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen **AN 2016 00016**

Klage fra

Aegis Trademarks BV
v/Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 13. juli 2016 vedr. VA 2015
002034 MKTG <w>

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Den relevante kundekreds for de aktuelle tjenesteydelser i klasse 35 er først og fremmest professionelle i selskaber, som ønsker at købe ydelser indenfor markedsføringsområdet. I relation til tjenesteydelserne i klasse 41 er kundekredsen delvis den samme, men også - og især - professionelle i markedsføringsbranchen samt markedsføringsstuderende. Som Patent- og Varemærkestyrelsen er kommet frem til skal den absolutte registreringshindring således ikke bedømmes i forhold til den gennemsnitlige almindelige forbruger, men i relation til professionelle køberkredse, som anses for at være ekstra opmærksomme og velinformede. Det skal bemærkes, at professionelle købere af markedsføringsydelser i de fleste tilfælde - især i større virksomheder – har studeret markedsføring og kan forventes at holde sig opdateret om sprogbruget indenfor branchen.

Det skal understreges at markedsføring/marketing og forretningsledelse er stærkt præget af engelsk og amerikansk litteratur. Som styrelsen har vist, bruges sådan litteratur i de danske uddannelser. Et eksempel på indflydelsen fra engelsk i det danske sprog er netop, at ordet "marketing" bruges helt parallelt med det danskkonstruerede synonym "markedsføring". Det må derfor forventes, at de i denne sag aktuelle omsætningskredse alle er fortrolige med det engelske sprog og forkortelser indenfor fagområdet. Det er således ikke afgørende, at MKTG ikke er omtalt i danske og engelsk/danske ordbøger.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker giver klager ret i at henvisningen til Matt Manning, Senior Vice President MKTG ikke er relevant i relation til, hvorvidt MKTG er beskrivende og mangler særpræg. Øvrig dokumentation vedrørende brug i lærebøger og i danske jobannoncer m.v. er imidlertid overbevisende. Ankenævnet finder det således dokumenteret, at MKTG bruges på en beskrivende måde i Danmark. Det er heller ikke på nogen måde dokumenteret, at det drejer sig om en slang-agtig forkortelse, som ansøger påstår.

Ankenævnet er enig i styrelsens vurdering af, at i hvert tilfælde en betydelig del af omsætningskredse for de nægtede tjenesteydelser i klasse 35 og 41 er bekendt med, at MKTG er en forkortelse af ordet "marketing". MKTG vil følgelig i disse kredse blive opfattet som en arts- eller en beskaffenhedsangivelse i forhold til de nævnte tjenesteydelser i klasse 35, idet de alle kan vedrøre marketing. I forhold til de nægtede tjenesteydelser i klasse 41, finder ankenævnet på linje med styrelsen, at MKTG kan angive, at uddannelsen, forlagsvirksomheden og programproduktionen samt informations-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed i forbindelse hermed omhandler marketing. Da MKTG helt naturligt vil blive opfattet som beskrivende, er denne bogstavkombination ikke egnet til at fungere som varemærke, jf. varemærkelovens § 13, stk.2, nr.1.

Ankenævnet tilslutter sig således Patent- og Varemærkestyrelsens afslag på ansøgningen, idet nævnet i øvrigt henviser til styrelsens begrundelse for afslag i såvel breve af 3. december 2015 og 1. februar 2016, som i endeligt afslag af 13. juli 2016.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 20. august 2015 indleverede Gorrissen Federspiel på vegne Aegis Trademarks BV en ansøgning om registrering af ordmærket MKTG

For:

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; reklame- og annoncebureauer; markedsføring og salg-fremstød; reklamevirksomhed i form af køb og planlægning af medieplads; forhandling og køb for tredjemand af medieplads og medietid; forretningsmæssige tjenesteydelser i forbindelse med køb af reklameplads og reklametid til annonceindrykning på alle medier; online annonce- og reklamevirksomhed; annonce- og reklamevirksomhed på sociale medier; digital annonce- og reklamevirksomhed; udarbejdelse af annoncer og reklamer; spredning af reklamemateriale (flyveblade, prospekter, vareprøver); udlejning af reklamemateriale; ajourføring af reklamemateriale; udsendelse af reklamer og annoncer; annonce- og reklamevirksomhed udendørs; design og rådgivningsvirksomhed i forbindelse med pop-up annoncevirksomhed; promoveringsydelser i butikker (in-store); arrangering af messer; fremvisning og demonstration af produkter; eksperimentel, event og live annonce- og reklamevirksomhed (markedsføring der kræver interaktion med forbrugeren); annonce- og reklamevirksomhed ved sportsarrangementer; konsulentbistand vedrørende sportssponsorater; forretningsmæssige endoseringsydelser i forbindelse med sport; talentindkøb og talentmanagement for sportspersonligheder; promovering og markedsføring af andres varer og tjenesteydelser gennem de trykte, lydaserede, videobaserede og elektroniske medier; skrivning af reklametekster; skrivning af reklamer og reklametekster; produktion af TV-, radio-, og online reklamer; udvikling af annonce- og reklamekampagner for virksomheder; kreativ og strategisk rådgivning i forbindelse med udvikling og produktion af markedsføringskampagner for andre; marketing og branding ydelser, herunder strategier for indhold og kommunikationsplaner; forretningsledelse; bistand ved ledelse af forretningsaktiviteter; konsulent-tjenesteydelser vedrørende virksomhedsorganisering; loyalitets-, incitaments- og bonusprogramvirksomhed; markedsundersøgelse, -analyse og -forskning; undersøgelser og rådgivning om målgrupper på bestemte markeder; kompilering og systematisering af data i en database; direkte og indirekte markedsføring af varer og tjenesteydelser; forhandling af handelstransaktioner for tredjemand; forretningsmæssige undersøgelser; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; administration af computiserede og datastyrede arkiver; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; økonomiske prognoser; radioreklame, fjernsynsreklame; produktion af video- og lydoptagelser med reklamemæssige formål; oprettelse af blogs, videoer, apps, spil og pressemeddelelser med reklamemæssige formål; udarbejdelse af statistikker; markedsundersøgelser ved hjælp af kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder; produktlanceringer; information, rådgivning og forretningsmæssig bistand i forbindelse med alle ovennævnte tjenesteydelser.

Klasse 41: Forlystelsesvirksomhed; arrangering og/eller afholdelse af live underholdningsbegivenheder, live sportsbegivenheder og live eksperimentelle begivenheder til underholdningsmæssige formål, koncerter, festivaler, shows; arrangering af konkurrencer, herunder sportskonkurrencer; beværtnings-

virksomhed for virksomheder (underholdningsvirksomhed); informations-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed i forbindelse med alle ovennævnte tjenesteydelser.

Med brev af 13. juli 2016 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen delvis at registrere mærket med følgende begrundelse:

”... Vi beklager, at vi har misforstået jeres mail af 21. juni 2016, hvor I skriver, at I ser frem til mærkernes registrering. Vi har ved registreringen ikke været opmærksom på jeres mail af 5. februar 2016, hvor I oplyser, at I ønsker at anke den del af vores afgørelse, der vedrører mærkets særpræg.

Som oplyst i vores tidligere breve af 1. oktober og 3. december 2015, har det ansøgte varemærke ikke det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres for følgende tjenesteydelser:

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; reklame- og annoncebureauer; markedsføring og salgsfremstød; reklamevirksomhed i form af køb og planlægning af medieplads; forhandling og køb for tredjemand af medieplads og medietid; forretningsmæssige tjenesteydelser i forbindelse med køb af reklameplads og reklametid til annonceindrykning på alle medier; online annonce- og reklamevirksomhed; annonce- og reklamevirksomhed på sociale medier; digital annonce- og reklamevirksomhed; udarbejdelse af annoncer og reklamer; spredning af reklamemateriale (flyveblade, prospekter, vareprøver); udlejning af reklamemateriale; ajourføring af reklamemateriale; udsendelse af reklamer og annoncer; annonce- og reklamevirksomhed udendørs; design og rådgivningsvirksomhed i forbindelse med pop-up annoncevirksomhed; promoveringsydelser i butikker (in-store); arrangering af messer; fremvisning og demonstration af produkter; experiental, event og live annonce- og reklamevirksomhed (markedsføring der kræver interaction med forbrugeren); annonce- og reklamevirksomhed ved sportsarrangementer; konsulentbistand vedrørende sportssponsorater; forretningsmæssige endosseringsydelser i forbindelse med sport; talentindkøb og talentmanagement for sportspersonligheder; promovring og markedsføring af andres varer og tjenesteydelser gennem de trykte, lydbaserede, videobaserede og elektroniske medier; skrivning af reklametekster; skrivning af reklamer og reklametekster; produktion af TV-, radio-, og online reklamer; udvikling af annonce- og reklamekampagner for virksomheder; kreativ og strategisk rådgivning i forbindelse med udvikling og produktion af markedsføringskampagner for andre; marketing og branding ydelser, herunder strategier for indhold og kommunikationsplaner; forretningsledelse; bistand ved ledelse af forretningsaktiviteter; konsulenttjenesteydelser vedrørende virksomhedsorganisering; loyalitets-, incitaments- og bonusprogramvirksomhed; markedsundersøgelse, -analyse og -forskning; undersøgelser og rådgivning om målgrupper på bestemte markeder; kompilering og systematisering af data i en database; direkte og indirekte markedsføring af varer og tjenesteydelser; forhandling af handelstransaktioner for tredjemand; forretningsmæssige undersøgelser; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; administration af computiserede og datastyrede arkiver; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; økonomiske prognoser; radioreklame, fjernsynsreklame; produktion af video- og lydoptagelser med reklamemæssige formål; oprettelse af blogs, videoer, apps, spil og pressemeddelelser med reklamemæssige formål; udarbejdelse af statistikker; markedsundersøgelser ved hjælp af kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder; produktlanceringer; forretningsmæssig rådgivning af sportstalenter om den forretningsmæssige udnyttelse af deres sportstalent; information, rådgivning og forretningsmæssig bistand i forbindelse med alle ovennævnte tjenesteydelser.

Klasse 41: uddannelse- og undervisningsvirksomhed; forlagsvirksomhed; undervisningsydelser; konferencer, seminarer, workshops, sociale arrangementer, symposier, udstillinger eller præsentationer; organisering af audio og visuelle begivenheder; produktion af film, videoer, fjernsynsprogrammer, radioprogrammer og præsentationer; gennemgang og redigering af tekster og audiovisuelt indhold, herunder film, videoer, fjernsynsprogrammer, radioprogrammer og præsentationer; tilvejebringelse af online publikationer.

Begrundelsen herfor er, at MKTG er en almindelig engelsk forkortelse for ordet ”marketing”, der bl.a. kan slås op i Merriam-Webster (se <http://www.merriam-webster.com/dictionary/mktg>).

Forkortelsen ses også anvendt i Danmark som forkortelse for ordet ”marketing”. Således er der eksempelvis udgivet en række lærebøger indenfor marketing af bl.a. Carl MacDaniel, Charles W. Lamb m.fl., der anvendes i undervisning i Danmark, i hvilke – herunder i bogtitlen – der anvendes forkortelsen MKTG, se vores brev af 3. oktober 2015.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at omsætningskredsene for de omhandlede tjenesteydelser i klasse 35 og 41 er bekendt med, at MKTG blot er en forkortelse af ordet ”marketing”, og at MKTG følgelig blot af disse vil blive opfattet som henholdsvis en arts- og en beskaffenhedsangivelse i forhold til de nævnte tjenesteydelser.

Således vil MKTG af omsætningskredsen for de ansøgte tjenesteydelser i klasse 35 blot blive opfattet som en angivelse af arten af disse tjenesteydelser, idet de alle vedrører markedsføring og marketing.

I forhold til de nævnte tjenesteydelser i klasse 41, der vedrører diverse undervisningsydelser, arrangement af diverse præsentationer eller events, samt formidling af information via forskellige medier, vil MKTG blot angive, at undervisningen, præsentationen eller den information, der formidles via film, videoer, fjernsynsprogrammer, radioprogrammer eller som tekst omhandler emnet ”marketing”.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13, stk. 2, nr. 1.

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.

Medmindre du har klaget over styrelsens afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker inden for den fastsatte klagefrist, vil vi registrere mærket for de tjenesteydelser, som dit mærke har særpræg for, nemlig:

Klasse 41:

Forlystelsesvirksomhed; arrangering og/eller afholdelse af live underholdningsbegivenheder, live sportsbegivenheder og live eksperimentelle begivenheder til underholdningsmæssige formål, koncerter, festivaler, shows; arrangering af konkurrencer, herunder sportskonkurrencer; beværtningsvirksomhed for virksomheder (underholdningsvirksomhed); informations-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed i forbindelse med alle ovennævnte tjenesteydelser...”

Denne afgørelse blev med brev af 13. september 2016 fra Gorrissen Federspiel på vegne klager, Aegis Trademarks BV, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”...Under henvisning til Varemærkelovens § 46, appellerer vi hermed Styrelsens afslag af 13. juli 2016, idet vi gør gældende, at MKTG har særpræg for alle ydelserne omfattet af det delvise afslag, nemlig alle ydelserne i klasse 35 og nogle af ydelserne i klasse 41.

1 Omfanget af det delvise afslag

Styrelsen afslår mærket MKTG delvist med den begrundelse, at mærket er beskrivende for følgende tjenesteydelser:

Klasse 35 Annonce- og reklamevirksomhed; reklame- og annoncebureauer; markedsføring og salgsfremstød; reklamevirksomhed i form af køb og planlægning af medieplads; forhandling og køb for tredjemand af medieplads og medietid; forretningsmæssige tjenesteydelser i forbindelse med køb af

reklameplads og reklametid til annonceindrykning på alle medier; online annonce- og reklamevirksomhed; annonce- og reklamevirksomhed på sociale medier; digital annonce- og reklamevirksomhed; udarbejdelse af annoncer og reklamer; spredning af reklamemateriale (flyveblade, prospekter, vareprøver); udlejning af reklamemateriale; ajourføring af reklamemateriale; udsendelse af reklamer og annoncer; annonce- og reklamevirksomhed udendørs; design og rådgivningsvirksomhed i forbindelse med pop-up annoncevirksomhed; promoveringsydelser i butikker (in-store); arrangering af messer; fremvisning og demonstration af produkter; eksperimentel, event og live annonce- og reklamevirksomhed (markedsføring der kræver interaktion med forbrugeren); annonce- og reklamevirksomhed ved sportsarrangementer; konsulentbistand vedrørende sportssponsorater; forretningsmæssige endoseringsydelser i forbindelse med sport; talentindkøb og talentmanagement for sportspersonligheder; promovring og markedsføring af andres varer og tjenesteydelser gennem de trykte, lyd baserede, videobaserede og elektroniske medier; skrivning af reklametekster; skrivning af reklamer og reklame-tekster; produktion af TV-, radio-, og online reklamer; udvikling af annonce- og reklamekampagner for virksomheder; kreativ og strategisk rådgivning i forbindelse med udvikling og produktion af markedsføringskampagner for andre; marketing og branding ydelser, herunder strategier for indhold og kommunikationsplaner; forretningsledelse; bistand ved ledelse af forretningsaktiviteter; konsulent-tjenesteydelser vedrørende virksomhedsorganisering; loyalitets-, incitaments- og bonusprogramvirksomhed; markedsundersøgelse, -analyse og -forskning; undersøgelser og rådgivning om målgrupper på bestemte markeder; kompilering og systematisering af data i en database; direkte og indirekte markedsføring af varer og tjenesteydelser; forhandling af handelstransaktioner for tredjemand; forretningsmæssige undersøgelser; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; administration af computiserede og datastyrede arkiver; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; økonomiske prognoser; radioreklame, fjernsynsreklame; produktion af video- og lydoptagelser med reklamemæssige formål; oprettelse af blogs, videoer, apps, spil og pressemeddelelser med reklamemæssige formål; udarbejdelse af statistikker; markedsundersøgelser ved hjælp af kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder; produktlanceringer; information, rådgivning og forretningsmæssig bistand i forbindelse med alle ovennævnte tjenesteydelser.

Klasse 41 Uddannelse- og undervisningsvirksomhed; forlagsvirksomhed; undervisningsydelser; organisering af audio og visuelle begivenheder; produktion af film, videoer, fjernsynsprogrammer, radioprogrammer og præsentationer; gennemgang og redigering af tekster og audiovisuelt indhold, herunder film, videoer, fjernsynsprogrammer, radioprogrammer og præsentationer; tilvejebringelse af online publikationer; informations-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed i forbindelse med alle ovennævnte tjenesteydelser.

2. Relevante kundekreds

Styrelsen begrundet sit afslag med, at MKTG er en engelsk forkortelse for ”marketing” og de af afslaget omfattede tjenesteydelser kan være markedsføring, beslægtede ydelser til markedsføring, samt ydelser, hvor markedsføring kan være emnet for ydelsen.

De ydelser, som er omfattet af Styrelsens afslag, retter sig mod den professionelle del af befolkning, som efterspørger markedsføringsydelser, ydelser der er beslægtede med markedsføring, samt ydelser, hvor markedsføring er emnet.

Det er således vigtigt at holde sig for øje, at de ydelser, som MKTG er blevet delvist afslået for, retter sig imod professionelle uden for markedsføringskredse, nemlig mod professionelle i andre brancher, der efterspørger professionelle markedsføringsydelser. Uanset om man også opfatter professionelle i markedsføringsbranchen som en del af den relevante kundekreds til vurdering af særpræg, vil MKTG alligevel ikke mangle særpræg for de afslåede ydelser.

Det er således ubestridt, at den tilsigtede kundekreds, som den absolutte registreringshindring skal bedømmes i forhold til, er den professionelle kundekreds. De professionelle kunder anses for at være ekstra opmærksomme og velinformerede (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,

§ 26; 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 27; & 09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42).

3 Mærkets særpræg

Vi gør gældende, at mærket har særpræg per se for alle de ansøgte tjenesteydelser.

3.1 Beskrivende

Som begrundelse for, at mærket savner særpræg for de ovenstående ydelser, angives, at MKTG er en engelsk forkortelse for ordet ”marketing”. Som hjemmel for afvisningen angives varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

Vi deler ikke Styrelsens opfattelse af, at mærket savner særpræg for de anførte ydelser, herunder at der skulle være hjemmel i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 til at afvise mærket delvist, idet mærket efter vores opfattelse opfylder alle kriterier i varemærkeloven til at kunne registreres som dansk varemærke – også for de afviste ydelser.

Det følger af varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, at følgende varemærker er udelukket fra registrering:

Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse.

Om et mærke har særpræg må afgøres efter alle en sags konkrete omstændigheder.

Efter vores opfattelse er MKTG ikke en almindelig kendt forkortelse for ”marketing” i Danmark. Vi gør gældende, at denne forkortelse ikke er almindeligkendt i markedsføringsbranchen og dette i endnu mindre grad hos den relevante omsætningskreds for de ydelser, for hvilke mærket er søgt registreret.

Det er et faktum, at MKTG ikke findes at være defineret i nogen dansk ordbog, se blandt andet www.sproget.dk (**bilag 1**) og ej heller i en dansk-engelsk eller engelsk-dansk ordbog, se blandt andet www.ordbogen.com (**bilag 2**), hvilket indikerer, at MKTG ikke anses for en anerkendt forkortelse på dansk (eller engelsk).

Det ordbogsopslag, som Styrelsen refererer til, er en engelsk-engelsk ordbog, nemlig Merriam-Webster. Ordbogsopslaget retter sig således ikke til det dansksprogede marked.

Det ansøgte mærke består af fire konsonanter, nemlig M-K-T-G. Det ansøgte mærke er således ikke at anse for et engelsk ord. Mærket kan alene anses som en engelsk forkortelse for ”marketing”. På trods af, at danskere generelt anses for at have et rimeligt kendskab til engelsk, kan dette kendskab ikke nødvendigvis udstrække sig til slang-agtige forkortelser. Det er således vores påstand, at den relevante kundekreds i Danmark ikke vil forstå betydningen af den slang-agtige forkortelse MKTG.

Uanset om man også oplever professionelle i markedsføringsbranchen som en del af den relevante kundekreds til vurdering af særpræg, vil MKTG alligevel ikke mangle særpræg for de afslåede ydelser.

Styrelsen behandler særprægsspørgsmålet strengere, end der er behov for og efter vores opfattelse også strengere, end der er hjemmel til. Endvidere er der i tidligere praksis fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker eksempler der viser, at Styrelsen også behandler mærker bestående af engelske ord (eller forkortelser) strengere end Ankenævnet, se AN 1999 00052 EQUATOR vs EQUATION (**bilag 3**); AN 2000 00057 CHICK (**bilag 4**); AN 2004 00051 SWIFT (**bilag 5**); AN 2004 00048 SPRING (**bilag 6**); AN 2011 00017 COMBO (**bilag 7**) og AN 2013 00003 KISS-KOST (**bilag 8**). I de omtalte ankesager (bilag 3 – 8) har Ankenævnet for Patenter og Varemærker omgjort udfaldet af særprægs-vurderingen for de ansøgte mærker, da Ankenævnet for Patenter og Varemærker fandt, at den relevan-

te del af den danske kundekreds ikke har samme forståelse af engelsk som formodet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

I bund og grund har Styrelsen også behandlet ansøgningen om registrering af MKTG strengere end deres egen praksis tilsiger. Vi vil i den forbindelse henlede opmærksomheden på VR 2010 01193 VCUS og VR 2015 00718 HEATSTICKS, hvor Styrelsen først rejste særprægsindvending mod mærket, men efterfølgende frafaldt denne og registrerede mærkerne for den fulde varefortegnelse.

Sammenfattet er det vores påstand, at den relevante kundekreds ikke vil forstå den slang-agtige engelske forkortelse MKTG som ”marketing”, ej heller hvis professionelle inden for markedsføringsbranchen – uretmæssigt – medtages i den relevante kundekreds.

Vi finder det urimeligt strengt, hvis MKTG ikke kan opnå registrering for alle de ansøgte tjenesteydelser, for hvis man kigger ud i ”den virkelige verden”, vil den relevante kundekreds ikke opfatte MKTG som andet en identifikation af tjenesteydelsernes forretningsmæssige oprindelse.

3.1.1 Registrering i andre territorier

Til yderligere støtte for at mærket bør godkendes til registrering i Danmark, skal vi henvise til, at MKTG (ord) er blevet godkendt til registrering som varemærke i Storbritannien. Dokumentation herfor fremlægges som **bilag 9**.

Det forekommer unødvendigt striks, at Styrelsen antager, at den relevante del af den danske befolkning forstår en engelsk forkortelse for markedsføring bedre end den engelske befolkning, hvis modersmål trods alt er engelsk.

Ydermere kan vi tilføje, at varemærkekontoret i Benelux ligeledes har optaget MKTG (ord) til registrering for de af Styrelsens afslåede ydelser (**bilag 10**). Det er ellers almindeligt antaget i europæisk praksis, at hollændernes engelskkundskaber er på højde med danskernes.

Selv i jurisdiktioner som Storbritannien og Benelux, der har meget strenge særprægskrav og hvor der enten tales engelsk som modersmål eller hvor der anses at være et højt kendskab til det engelske sprog, antages det altså ikke, at mærket savner særpræg. Her anser man ikke forkortelsen MKTG for være kendt af den relevante omsætningskreds, og det anerkendes ikke, at denne forkortelse i øvrigt skulle begrunde en afvisning af mærket fra registrering som varemærke.

Styrelsen anlægger en strengere særprægspraksis, end der er behov for, og efter vores opfattelse også strengere, end der er hjemmel til. Endvidere er der i tidligere administrativ praksis eksempler, der viser, at den omstændighed, at et mærke er registreret i udlandet, kan få indflydelse på, om det samme mærke kan registreres i Danmark. Vi henviser til AN 98 00087 (WORLD WRESTLING FEDERATION) og AN 2004 000024 (FOR DIG SOM KRÆVER LIDT MERE).

3.1.2 Almindelig anvendt

Styrelsen argumenterer for, at mærket ikke kun er beskrivende for de afslåede ydelser, men at det ligeledes er almindelig anvendt. Vi afviser, at de internethits, der er vedhæftet som bilag 1 til Styrelsens brev af 3. december 2015 eller at de bogtitler, som Styrelsen har fundet frem i sit brev af 1. oktober 2015, viser, at MKTG er almindelig anvendt af den relevante kundekreds til det ansøgte mærke i Danmark.

På intet tidspunkt henviser Styrelsen til varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 2, hvorfor det må formodes, at Styrelsen ikke anser MKTG for at være en sædvanlig betegnelse for de ydelser, mærket er afslået for.

Vi anfører, at det naturligvis ikke er korrekt, at MKTG er almindelig anvendt for de afslåede ydelser, idet MKTG slet ikke anvendes i et sådant omfang for de pågældende ydelser, at mærket kan anses for at være almindelig anvendt. Forkortelsen er langt fra brugt så meget, at den ikke skulle kunne opfylde

varemærkets væsentligste funktion, nemlig at identificere tjenesteydelsens forretningsmæssige oprindelse, således at en forbruger, der køber tjenesteydelsen, som varemærket refererer til, i en senere købesituation kan træffe det samme valg, hvis han var tilfreds, eller træffe et andet valg, hvis han var utilfreds, (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33 & 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20)

De bogtitler, som Styrelsen har fundet frem, retter henvendelse til en højt specialiseret faggruppe, som udbyder annonce- og reklamevirksomhed. Denne specialiserede faggruppe, som udbyder annonce- og reklamevirksomhed, er ikke aftager af de ydelser, som ansøger udbyder og mærket er blevet afslået for. De bogtitler, som Styrelsen har fundet frem, retter sig således mod ansøgers konkurrenter, kollegaer og ansøger selv og ikke den relevante kundekreds for ansøgers mærke.

De internethits i bilag 1 (Styrelsens brev af 3. december 2015), som Styrelsen refererer til, er heller ikke egnet til at vise, at mærket MKTG er almindelig anvendt for markedsføring og markedsføringsrelateret emner. Hitsene relaterer sig til 1) stillingsopslag 2) børsmeddelelser 3) og en enkel artikel. Ingen af de vedhæftede internethits viser, at MKTG er almindelig anvendt for markedsføring eller markedsføringsrelateret emner.

Ydermere har Styrelsen ikke indsat links til de enkelte hits, hvorfor det ikke er muligt for ansøger at undersøge om hitsene på en eller anden måde relaterer sig til ansøger selv. Nogle af hitsene er trykt i så lille font, at det ikke har været muligt at læse indholdet. Dog har det været muligt at undersøge, at det internethit, som Styrelsen har indsat sidst på side 6 i brevet af 3. december 2015 relaterer sig direkte til ansøger, da Matt Manning er Senior Vice President (**bilag 11**) i MKTG i New York. Matt Manning er således ansat på et af ansøgers 26 kontorer rundt om i verden, se <http://mktg.com/offices/>. Ansøger er et førende markedsføringsbureau indenfor livstilsmarkedsføring og gør sig ofte gældende med indlæg, der omtaler nye måder at markedsføre på. Styrelsen har netop henvist til et sådant indlæg, hvorfor dette internethit ikke kan tjene til at vise, at MKTG er almindelig anvendt, men kan alene tjene til at vise, at ansøger anvender sit varemærke.

Vi gør ligeledes gældende, at de internethits, som Styrelsen har henvist til - alle på nær et - er enten udateret eller er dateret efter, at vi på ansøgers vegne indleverede en ansøgning om varemærkeregistrering af MKTG den 20. august 2015. Dette er ensbetydende med, at det ikke er muligt at fastslå, om den sporadiske brug er opstået efter ansøgningens indlevering. Derudover er det vigtigt at holde sig for øje, at for at kunne afslå et mærke som almindelig anvendt for de relevante ydelser, skal mærket være almindelig anvendt for de relevante ydelser på ansøgningstidspunktet, se præmis 26 i 3917 C (**bilag 12**).

Det eneste internethit som Styrelsen har henvist til, der er dateret før ansøgningstidspunktet, er det, der er gengivet nederst på side 5 med titlen "Mindshare 'Loops' adaptive mktg to paid media", men dette enkle hit er langt fra nok til at kunne vise, at MKTG er almindelig anvendt for de afslåede ydelser.

4 Konklusion

Sammenfattende er det herefter vores opfattelse, at der ikke er hjemmel i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 2 til – som sket – delvist at afvise at registrere MKTG (ord), idet MKTG ikke mangler særpræg.

Vi anmoder derfor Ankenævnet for Patenter og Varemærker om at omgøre Styrelsens afgørelse, og at MKTG (ord) registreres for samtlige de ansøgte tjenesteydelser med den formulering, som vi er blevet enige med Styrelsen om..."

Med brev af 20. september 2016 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

"... Som svar på Ankenævnets brev af 13. september 2016 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 styrelsen er opmærksom på, at mærket MKTG er accepteret til registrering i Benelux og UK for tjenesteydelser i klasse 35, herunder tjenesteydelser såsom ”annonce- og reklamevirksomhed”. Styrelsen kan i tillæg hertil oplyse, at mærket tillige er accepteret til registrering i Sverige (SE reg.nr. 533730) og Irland (IE reg.nr. 254444). Da registreringsmyndigheder typisk ikke er underlagt en forpligtelse til at begrunde, hvorfor et varemærke antages til registrering, har styrelsen ingen forklaring på, hvorfor disse myndigheder har accepteret disse varemærker.

Derimod kan styrelsen konstatere, at mærket MKTG er blevet anset for en deskriptiv betegnelse af USPTO og EUIPO, og at mærker bestående af eller indeholdende MKTG er blevet afslået fra registrering af disse myndigheder for tjenesteydelser med relation til marketing. Styrelsen vedlægger til dokumentation herfor Bilag A, B, C og D.

Endvidere bemærkes, at det fremgår af TMview og af det finske varemærkekontors hjemmeside, at mærket MKTG (FI reg.nr. 266651) også kun delvist er accepteret i Finland. Mærket er således i klasse 35 alene accepteret for tjenesteydelserne ”kompilering og systematisering af information i databaser; Statistikker (Kompilering af -); Udarbejdelse af økonomiske prognoser; Informations-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed i forhold til de forannævnte tjenesteydelser.”

Det finske varemærkekontor har dog ikke offentliggjort deres afgørelser på deres hjemmeside, hvorfor styrelsen ikke med sikkerhed kan fastslå, med hvilken begrundelse varemærket er delvist afslået.

Derudover skal bemærkes, at ansøgning om registrering af mærket MKTG tillige er indgivet i Norge. Ansøgningsbehandlingen i Norge er endnu ikke afsluttet, men det fremgår af det senest offentliggjorte brev på Patentstyrets hjemmeside, at Patentstyret også er af den opfattelse, at MKTG er en beskrivende forkortelse, jf. vedlagte bilag E.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen således fastholde afgørelsen af 13. juli 2016 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 3. februar 2017.