



ØSTRE LANDSRET
DOM
afsagt den 22. september 2021

Sag BS-40759/2019-OLR
(10. afdeling)

DK Company A/S
(advokat Mikkel Kleis)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(advokat Regitze Aalykke Hansen)

Sø- og Handelsretten har den 29. august 2019 afsagt dom i 1. instans (sag BS-1448/2016-SHR).

Landsdommerne Katja Høegh, Malou Kragh Halling og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande

Appellanten, DK Company A/S, har gentaget sin påstand for Sø- og Handelsretten om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA 2013 00101 CREAM <w> skal føres til endelig registrering, subsidiært, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA 2013 00101 CREAM <w> skal føres til endelig registrering med følgende disclaimer: "ved registreringen er der ikke opnået eneret for varemærket for creme-farvede varer".

Indstævnte, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, har over for DK Company A/S' principale påstand principalt påstået stadfæstelse, subsidiært hjemvisning til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Over for DK Company A/S' subsidiære påstand har Ankenævnet for Patenter og Varemærker principalt

påstået stadfæstelse, subsidiært frifindelse og mere subsidiært hjemvisning til Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Forklaringer

Jens Obel og Thomas Klausen har afgivet forklaring.

Jens Obel har forklaret, at han er medejer af DK Company A/S. Han har det daglige driftsansvar for blandt andet virksomhedens to oprindelige brands, KAFFE og CREAM, som DK Company A/S opkøbte i 2004. Han har blandt andet stået for at promovere de nævnte brands i udlandet. På de to brands omsættes der nu for ca. 44 mio. kr. årligt. Det er de pågældende brands, der har foranlediget virksomhedens vækst. Den del af virksomheden, som beskæftiger sig med disse to brands, er geografisk placeret i Ikast og København. Der er her 320 ansatte, hvortil kommer butikspersonale og agenter mv., hvilket betyder, at der er mere end 500 ansatte. Der er i alt 2.200 ansatte i DK Company A/S. De to brands, KAFFE og CREAM, bliver solgt i mere end 1.000 butikker i Europa, samt i Norge og Schweiz. Herudover er der et stort onlinesalg. DK Company A/S har egen marketingafdeling, som består af en grafiker og en brandansvarlig og har endvidere PR-bureauer tilknyttet i de forskellige lande, hvor produkterne sælges. Brandet CREAM omfatter stort set alle produkter indenfor beklædning og tilbehør til kvinder, herunder fodtøj. Virksomheden har frasolgt brandet CREAMIE, som blev anvendt til en børnekollektion, men sælger i et vist omfang fortsat tøj til børn under mærket CREAM. I Canada har DK Company A/S eget kontor, lager mv. Virksomheden er endvidere til stede i blandt andet USA, Mellemosten og Rusland, men ikke i Kina eller Indien, hvor tøjet bliver produceret. DK Company A/S bruger mange penge på at beskytte sine brands, herunder CREAM. CREAM udfordres varemærkeretligt både i produktionslandene og i de lande, hvor kollektionen sælges.

Tøjet, der markedsføres under brandet CREAM, befinder sig i en farveskala af primært pastel- og støvede farver og skal signalere femininitet. KAFFE, der var det oprindelige brand, er mere enkelt og stringent i sit udtryk. DK Company A/S ønskede at supplere KAFFE med en kollektion med lidt flere detaljer, hvorfor dette nye brand blev benævnt CREAM. Han ved ikke, hvorledes tøjets farver bliver beskrevet i DK Company A/S' fakturaer mv., men virksomheden bruger pantone-farvenumre i sit it-system, så der sikres ens farver i design og produktion. DK Company A/S har en helt klar politik for, hvorledes brandet CREAM skal markedsføres af virksomheden og i butikkernes markedsføring, herunder katalogernes udseende og hvilken font, der skal anvendes. Eksempelvis leveres tøjet i CREAM-poser og – kasser, ligesom mærket er angivet på tøjet og på butiksindretningen. DK Company A/S bruger også mange penge på søgeord på Google for at sikre, at brandet har en fremtrædende position, når der på internettet søges på "cream". Brandet forhandles både i "softshops", "Shop-i-shops" og i regulære CREAM-butikker. Eksempelvis forhandles brandet via

en shop-i-shop i Magasin, København. I disse tilfælde er både interiør og designudtryk udfærdiget og designet af DK Company A/S. Som man kan se ud fra virksomhedens forhandlerliste for Danmark, tilstræber man så bred en distribution i Danmark som muligt. Ambitionen er desuden, at 40 % af omsætningen skal komme via onlinesalg, hvorfor DK Company A/S har 10 personer ansat i Ikast, der optimerer på søgeord og onlinesalg. DK Company A/S leverer pressemeddelelser og annoncer til brug for de enkelte butikker i alle lande og producerer endvidere mange fysiske kataloger til brug i butikkerne, jf. de fremlagte oplysninger herom. Omsætningen for CREAM har siden 2015 været yderligere opadgående. I dag er den samlede omsætning på produkter fra KAFFE og CREAM årligt på næsten 400 mio. kr. Da DK Company A/S søgte om varemærkeregistreringen, var den årlige omsætning i Danmark på ca. 38 mio. kr. Prismæssigt ligger de to brands således, at de er rettet mod den gennemsnitlige forbruger.

Thomas Klausen har forklaret, at han kan vedstå indholdet af de to brancheerklæringer af henholdsvis 6. juni 2013 og 30. november 2016, som han har underskrevet som direktør for Dansk Mode & Textil. Dansk Mode & Textil er en branche- og arbejdsgiverorganisation med speciale indenfor mode og tekstil. Organisationen har eksisteret siden 1895 og har i dag ca. 25 rådgivere tilknyttet, som rådgiver medlemsvirksomheder inden for de mange forskellige problemstillinger, der kan opstå i branchen. Dansk Mode & Textil, der er beliggende i København, har ca. 90-95 % af branchen som medlemmer og behandler årligt 7-10.000 sager. Sagerne vedrører alt fra afskedigelse til opkøb af virksomheder og udenlandske agentforhold. Nogle år har organisationen udarbejdet 1-2 brancheerklæringer, men antallet varierer afhængigt af antallet af anmodninger herom. Dansk Mode & Textil har branchekendskab og vurderer herudfra den dokumentation, der bliver fremlagt i sagen, og den de selv indhenter, om der kan afgives den ønskede erklæring. Det sker oftere, når organisationen bliver bedt om at afgive erklæringer, at de afviser det, end at de accepterer det. Ved vurderingen af, om der kan afgives erklæring, er man opmærksom på, at der ofte kan være modstridende interesser mellem medlemsvirksomheder. Begrundelsen er ofte, at der mangler dokumentation, eller at deres ansatte specialister ikke er enige i indholdet af den fremlagte dokumentation. Dansk Mode & Textil har to specialistadvokater ansat, som står for arbejdet vedrørende brancheerklæringer. Advokaterne vurderer dokumentationen og udarbejder udkast til erklæring, hvorefter erklæringen senere behandles i et større fora, hvor han selv blandt andre deltager. Da Dansk Mode & Textil har hele modebranchen som medlemmer og ofte får kendskab til fortrolige forhold, er det afgørende, at organisationen fremstår så objektiv og troværdig som muligt. Han kender som direktør stort set alle brands i branchen og virksomhederne bag. Han har derfor også et godt kendskab til CREAM, herunder fra messer hvor DK Company A/S typisk deltager og præsenterer CREAM. Han opfatter Googlesøgninger som et godt tillæg til den dokumentation om et varemærkes indarbejdelse, der i øvrigt fin-

des. I 2013 blev der formentlig ikke brugt så mange penge på søgeoptimering som i dag. Dansk Mode & Textil har i de to afgivne erklæringer selv gjort opmærksom på, at DK Company A/S' direktør, Jens Poulsen, er medlem af bestyrelsen i Dansk Mode & Textil. Da Dansk Mode & Textil er medlemsejet, bør det ikke udgøre et problem, og det har ikke haft nogen indflydelse på erklæringens indhold. Dansk Mode & Textils nuværende bestyrelse repræsenterer ca. 70 brands.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for Sø- og Handelsretten.

DK Company A/S har supplerende gjort gældende (citeret fra selskabets påstandsdocument af 3. november 2020, dog sådan at overskriftnummerering er udeladt):

"Generelt om særprægsvurderingen

...

Det følger af EU Rettens dom af 7. maj 2019 i sag T-423/118 (VITA), præmis 43, at begrebet "egenskab" i varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c (som er identisk med § 13, stk. 2, nr. 1 i 2012-varemærkeloven), kun er sådanne, der kan anvendes til at betegne en egenskab ved de relevante varer, som er let genkendelig for den relevante kundekreds. Denne betingelse er ifølge dommens præmis 44 kun opfyldt, hvis egenskaben er (i) objektiv, (ii) iboende og uløseligt forbundet med de omhandlede varers karakter og (iii) permanent for de pågældende varer. Det følger af dommen, at disse betingelser er kumulative.

Disse kriterier er stadfæstet i EU Rettens dom af 25. juni 2020 i sag T-133/19 (Off-White), jf. præmis 35-37. Det bemærkes, at EU Retten i præmis 19 og 20 henviser til EU Domstolens dom i sag C-191/01 P (DOUBLEMINT), som Ankenævnet har henvist til i sin begrundelse for at nægte registrering af varemærket CREAM. Det må derfor lægges til grund, at EU Retten i sag T-133/19 har taget højde for præmisserne i DOUBLEMINT-dommen ved afsigelsen af dommen i sag T-133/19 (Off-White).

I Vita-dommen fandt EU Retten det udokumenteret, at varemærket Vita (som betyder "hvid" på svensk) mangler fornødent særpræg for bl.a. husholdnings- og køkkenredskaber i klasse 21, mens EU Retten i Off-White dommen fandt det udokumenteret, at varemærket Off-White (som kan oversættes til "knækket hvid" eller "creme-farvet") mangler fornødent særpræg for bl.a. puder, senge, madrasser og møbler i klasse 20.

Vurdering af særpræget for varemærket CREAM

Med henvisning til den anførte retspraksis vil en farveangivelse som f.eks. "cream" ikke mangle fornødent iboende særpræg, hvis angivelsen ikke har nogen direkte og umiddelbar forbindelse til de ansøgte varers karakter, således som de er ansøgt.

Det forhold, at et ord *kan* forstås som en farveangivelse, er dermed ikke, som påstået af Ankenævnet, *per se* tilstrækkeligt til at ordet mangler særpræg for varer, som i praksis *kan* have den pågældende farve.

For at kunne konkludere hvorvidt varemærket CREAM, som påstået af Ankenævnet, mangler fornødent oprindeligt særpræg, må der for hver enkelt vare i klasse 18 og 25 i varemærkeansøgning VA 2013 00101 CREAM <w> foretages en vurdering af, hvorvidt cream som betegnelse opfylder de tre kumulative betingelser, som er anført i EU Rettens domme T-423/118 (VITA) og T-133/19 (Off-White).

Den omstændighed at Patent- og Varemærkestyrelsen har fundet eksempler på, at visse af varerne i klasse 18 og 25 i varemærkeansøgning VA 2013 00101 CREAM <w> i praksis i visse tilfælde markedsføres som creme-farvede, udgør ikke i sig selv dokumentation for, at varemærket CREAM mangler fornødent særpræg, jf. hertil præmis 39-46 i sag T-133/19 (Off-White).

Med henvisning til kriterierne fastsat i sag T-423/118 (Vita) og sag T-133/19 (Off-White) og DK Companys bemærkninger ovenfor om betydningen af ordet "cream" gøres det sammenfattende gældende, at for ingen af de omhandlede varer i klasse 18 og 25 i VA 2013 00101 CREAM <w> er det (i) en objektiv egenskab at være cream, (ii) en egenskab, der er uløseligt forbundet med de omhandlede varers karakter, at være cream, og/eller (iii) en permanent egenskab at være cream.

At produkterne i visse tilfælde i praksis, som en mere eller mindre tilfældig omstændighed, markedsføres som creme-farvede, fratager ikke varemærket CREAM dets iboende særpræg for de pågældende varer."

Om sagsomkostninger har DK Company A/S herudover anført, at selskabet finder, at sagsomkostningerne skal fastsættes efter gældende praksis og ikke i den forbindelse har indsigelser mod det niveau, som Sø- og Handelsretten har lagt sig på.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har supplerende gjort gældende (citeret fra ankenævnets påstandsdokument af 4. november 2020, dog således at overskriftnummerering er udeladt):

"CREAM mangler oprindeligt særpræg

...

Heller ikke Rettens dom af 25. juni 2020 i sag T-133/19, (OFF-WHITE), som DK Company A/S har henvist til, kan føre til et andet resultat i denne sag. I sagen fandt Retten, at forbindelsen mellem de konkret ansøgte vareklasser og det ansøgte mærkes beskrivende egenskaber ikke var tilstrækkelig til, at registreringshindringen i varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c), fandt anvendelse. Sagen angik således en konkret bedømmelse af sammenhængen mellem det pågældende mærkes beskrivende elementer og de ansøgte vareklasser. De vareklasser, som sagen omhandlede (klasse 9, 14 og 20), adskiller sig imidlertid væsentligt fra de omhandlede vareklasser i nærværende sag (klasse 18 og 25), jf. dommens præmis 38-41, ligesom betegnelsen OFF-WHITE angiver flere mulige farver end CREAM, jf. dommens præmis 27-30.

Dommen giver således ikke grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets bedømmelse af mærket CREAM.

...

Sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten

Sagsomkostningerne for Sø- og Handelsretten burde være fastsat med ikke under kr. 110.000,00 til Ankenævnet under hensyn til sagens betydning, karakter og omfang, der er afgørende for opgørelsen af sagsomkostninger i sager uden økonomisk værdi.

DK Company A/S' påstand for Sø- og Handelsretten har i hvert fald i relation til spørgsmålet om sagsomkostninger ingen økonomisk værdi. Dette gælder tilsvarende påstanden for landsretten, jf. nedenfor.

Det skyldes, at det i forhold til Ankenævnets og DK Company A/S' indbyrdes relation ikke havde nogen økonomisk værdi for DK Company A/S, om Ankenævnet afslog DK Company A/S' ansøgning om registrering af mærket CREAM eller ej.

DK Company A/S havde for Sø- og Handelsretten opgjort sagens værdi til kr. 154.000,00. Ankenævnet opfordrede (opfordring E og I) ad flere omgange DK Company A/S til at redegøre nærmere for, hvordan DK Company A/S var kommet frem til, at sagens værdi skulle opgøres til kr. 154.000,00, herunder for hvordan DK Company A/S havde skønnet over værdien. Opfordring E blev besvaret, men efter Ankenævnets opfattelse ikke fyldestgørende. Opfordring I blev ikke besvaret.

Det må herefter lægges til grund, at DK Company A/S ikke har givet en fyldestgørende begrundelse for, hvorfor sagens værdi var opgjort til kr. 154.000,00. Allerede derfor kan der ikke tages udgangspunkt i dette beløb ved beregning af sagsomkostninger.

I denne forbindelse bemærkes det for en ordens skyld, at DK Company A/S heller ikke selv ses at have haft en klar opfattelse af, hvad sagens værdi er. Således har DK Company A/S i både stævningen, s. 18, og i ankestævningen, s. 3, angivet, at sagen er uden økonomisk værdi. Ved Sø- og Handelsretten oplyste DK Company A/S derefter til Sø- og Handelsretten, at sagens værdi udgjorde kr. 154.000,00, jf. omtalen

heraf i svarskriftet, s. 14, og ved landsretten oplyste DK Company A/S efter ankestævningen, at sagen havde en økonomisk værdi på henholdsvis under kr. 50.000,00, jf. meddelelse af 7. oktober 2019, og på kr. 154.000,00, jf. meddelelse af 28. oktober 2019.

Sagen må for DK Company A/S være uden økonomisk værdi i relation til Ankenævnet.

Det havde i forhold til Ankenævnets og DK Company A/S's indbyrdes relation ingen økonomisk værdi for DK Company A/S, om Ankenævnet afslog DK Company A/S's ansøgning om registrering af mærket CREAM eller ej. DK Company A/S ville af Ankenævnet alene have kunnet kræve en formel ændring i varemærkeregisteret, hvis DK Company A/S havde fået medhold i nærværende sag. Det har i sig selv ingen økonomisk værdi.

Det forhold, at det er Patent- og Varemærkestyrelsen, der i så fald faktisk ville have gennemført ændringen i registeret, er i den forbindelse uden betydning. Derimod kan det tænkes, at sagens udfald kunne have en økonomisk betydning i forhold til andre virksomheder. Det er imidlertid uden relevans ved bedømmelsen af sagens værdi i relation til Ankenævnet.

Sagsomkostningernes størrelse

Efter retsplejelovens § 316, stk. 1, 2. pkt., erstattes udgifter til advokatbistand med et "passende beløb", der normalt fastsættes efter landsretternes vejledende satser, hvorefter sagsomkostningerne udmåles med udgangspunkt i sagens værdi. Sagsomkostningerne i denne sag kan imidlertid på den ovenfor anførte baggrund ikke opgøres efter landsretternes vejledende takster, der efter det i vejledningen anførte ikke omfatter sager uden økonomisk værdi. Derimod må sagsomkostningerne fastsættes under hensyntagen til sagens betydning, karakter og omfang.

I Retsplejerådets betænkning 1436/2004, s. 269-270, udtalte Retsplejerådet, at udgifter til advokatbistand bør erstattes med et passende beløb, og at der af hensyn til modparten og af hensyn til, at de samlede udgifter til førelsen af civile retssager ikke løber løbsk, alene bør tilkendes et beløb svarende til, hvad der kan betegnes som et "normalsalær". Om fastsættelsen af "normalsalæret" i sager uden økonomisk værdi anførte Retsplejerådet i betænkningen, s. 275-276, navnlig, at der "[...] næppe [kan] gives anden generel vejledning, end at salæret fastsættes under hensyntagen til sagens betydning, karakter og omfang." (fremhævet her).

Sagsomkostningerne i nærværende sag må derfor fastsættes under hensyntagen til sagens betydning, karakter og omfang.

Uanset hvilken betydning sagen måtte have for DK Company A/S, bemærker Ankenævnet i den forbindelse, at sagen – og lignende sager – er af væsentlig betydning for Ankenævnet, da Ankenævnet er underlagt almindelige forvaltningsretlige principper og derfor ikke kan undgå gennemførelsen af et søgsmål mod Ankenævnet og de advokatomkostninger, dette måtte medføre, ved blot at lade en afgørelse tilbage-

kalde, hvis dette måtte være belejligt. Derimod er Ankenævnet forpligtet til at fastholde afgørelsen, medmindre Ankenævnet eksempelvis finder grundlag for at genoptage sagen administrativt. Det forhold, at sagen ikke har nogen økonomisk værdi, og at sagen blot angår en formel ændring i et varemærkeregister, har derfor ingen betydning for Ankenævnets behov for gennemførelsen af retssagen, så længe Ankenævnets modpart opretholder sagen.

Dette må tages i betragtning ved beregningen af sagsomkostningerne. I forhold til sagens karakter bemærker Ankenævnet, at Ankenævnet som offentlig myndighed efterstræber, at den indbragte afgørelse forsvares af Ankenævnet på et ordentligt og fyldestgørende grundlag.

Dette må også tages i betragtning ved beregningen af sagsomkostningerne.

I forhold til sagens omfang må det indgå, at der er afgivet stævning, svarskrift, replik, duplik, processkrift 1, processkrift A, processkrift 2, processkrift B, processkrift 3, processkrift 4, processkrift C og påstandsdokumenter. Der indgik desuden 3.989 siders bilagsmateriale. Endvidere må der tages hensyn til, at sagen blev gennemført med hovedforhandling af en dags varighed. Ankenævnet havde således både udarbejdet påstandsdokument og materialesamling, gennemgået udkast til ekstrakt og i øvrigt forberedt selve hovedforhandlingen.

På baggrund af det ressourcetræk, der har været på sagen, bør sagsomkostningerne for Sø- og Handelsretten fastsættes til kr. 110.000,00 ekskl. moms.

Ankenævnet er i den forbindelse opmærksom på, at reglerne om sagsomkostninger ikke lægger op til fuld omkostningsdækning, og Ankenævnet har derfor heller ikke med dette beløb krævet fuld omkostningsdækning.

SAGENS VÆRDI OG SAGSOMKOSTNINGER FOR LANDSRET- TEN

DK Company A/S har i ankestævningen – såvel i den portalgenererede ankestævning som i det processkrift, selskabet har uploadet som ankestævning – anført, at sagen er uden økonomisk værdi.

Efterfølgende har DK Company A/S dog ved meddelelse af 7. oktober 2019 under henvisning til en meddelelse af 30. september 2019 fra Østre Landsret, som Ankenævnet ikke har adgang til på retsagsportalen, anført, at: *"DK Company A/S vurderer, at sagens værdi skønsmæssigt skal fastsættes til under 50.000 kr., jf. retsafgiftslovens § 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 4, idet sagen i sin helhed angår en rettighed, som skulle have været udstedt. Det har betydning, at sagen alene vedrører spørgsmålet om, hvorvidt varemærkeansøgning VA 2013 00101 CREAM <W> skal føres til endelig registrering og ikke spørgsmålet om gyldigheden af varemærket CREAM eller DK Company A/S' ret til at benytte CREAM som varemærke."*

Derefter har DK Company A/S ved meddelelse af 28. oktober 2019 under henvisning til en meddelelse af 21. oktober 2019 fra Østre Landsret, som Ankenævnet heller ikke har adgang til på retsagsportalen, anført, at: *"Såfremt DK Company A/S får medhold i sagen vil en afledt virkning være, at DK Company A/S får mulighed for at håndhæve tredjeparters krænkelse af varemærket CREAM fra ansøgningsdatoen. I lighed med sagen for Sø- og Handelsretten fastsætter DK Company A/S derfor den skønnede værdi af sagen til 154.000 kr., jf. retsafgiftslovens § 3, stk. 4. På den baggrund foranlediges en overførsel af retsafgift på yderligere 1.500 kr., jf. retsafgiftslovens § 1, stk. 2."*

Ankenævnet forstår på den baggrund DK Company A/S således, at det er DK Company A/S' opfattelse, at sagens værdi er kr. 154.000,00, trods det i ankestævningen oplyste.

Ankenævnet er ikke enig i, at sagens værdi kan opgøres til kr. 154.000,00. Derimod er det Ankenævnets opfattelse, at sagen er uden økonomisk værdi i relationen mellem DK Company A/S og Ankenævnet, jf. ... ovenfor.

Sagsomkostninger for landsretssagen må derfor fastsættes under hensyntagen til sagens betydning, karakter og omfang, jf. det ... ovenfor anførte om retsgrundlaget."

Landsrettens begrundelse og resultat

Sagen angår også for landsretten Ankenævnet for Patenter og Varemærkers endelige afgørelse af 15. februar 2019 om opretholdelse af Patent- og Varemærkestyrelsens afslag på registrering af mærket CREAM i klasserne 18 (muleposer, net mv.) og 25 (beklædning, fodtøj og hovedbeklædning mv.), hvorefter der foreligger en absolut hindring for varemærkere registrering, fordi mærket CREAM kan tjene til at betegne blandt andet varens egenskaber som nævnt i dagældende varemærkelov § 13, stk. 2, nr. 1, (nu § 13, stk. 1, nr. 4) for så vidt angår de ansøgte klasser 18 og 25, og da DK Company A/S efter ankenævnets opfattelse ikke har foretaget en sådan indarbejdelse af mærket inden indgivelse af ansøgningen den 15. januar 2013, at det desuagtet kan registreres i medfør af dagældende varemærkelov § 13, stk. 3 (nu § 13, stk. 2).

Den dagældende varemærkelovs § 13, stk. 2, nr. 1, skal fortolkes i overensstemmelse med den tilsvarende bestemmelse i dagældende varemærkedirektiv (2008/95/EF) artikel 3, stk. 1, litra c, og den hertil svarende bestemmelse i dagældende varemærkeforordning (207/2009) artikel 7, stk. 1, litra c, og EU-Domstolen og Rettens fortolkning heraf.

Retten har i dom af 7. maj 2019 i sag T-423/18, Vita, vedrørende registrering af ordmærket "vita" for klasserne 7 (elektriske foodprocessorer mv.), 11 (elektriske trykkogere (gryder) mv.) og 21 (husholdnings- og køkkenredskaber samt – beholdere, kogegrej mv.) udtalt:

- 43 EU-lovgivers valg af begrebet »egenskab« understreger den omstændighed, at de tegn, der er henvist til i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001, kun er sådanne, der kan anvendes til at betegne en egenskab ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, som er let genkendelig for den relevante kundekreds. Følgelig kan et tegn kun afvises fra registrering på baggrund af denne bestemmelse, såfremt det med rimelighed kan antages, at det rent faktisk vil blive opfattet af den relevante kundekreds som en beskrivelse af en af disse egenskaber
- 44 Desuden gælder, at selv om det er uden betydning, om en sådan egenskab i forretningsmæssig henseende måtte være væsentlig eller underordnet (dom af 16.10.2014, GRAPHENE, T-458/13, EU:T:2014:891, præmis 20; jf. også analogt dom af 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, præmis 102), skal en egenskab i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001 dog være »objektiv og i varen [eller tjenesteydelsen] iboende« (dom af 6.9.2018, Bundesverband Souvenir Ehrenpreise mod EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, præmis 44) samt »iboende og permanent« for denne vare eller tjenesteydelse (dom af 23.10.2015, Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung mod KHIM (Cottonfeel), T-822/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:797, præmis 32, af 5.7.2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise mod EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN), T-167/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:391, præmis 30, og af 11.10.2018, fluo., T-120/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:672, præmis 40).
- 45 I den foreliggende sag må det konstateres, at farven hvid ikke er en »iboende« egenskab, som er »uløseligt forbundet med [de omhandlede varers] karakter« (såsom foodprocessorer, elektriske trykkogere og husholdningsredskaber), men er et rent tilfældigt aspekt, som eventuelt kun omfatter en brøkdel af varerne, og under alle omstændigheder uden nogen direkte og umiddelbar forbindelse til deres karakter. Sådanne varer findes i en bred vifte af farver uden nogen rangfølge, og farven hvid er en af dem. Appellkammeret har selv anerkendt dette, idet det er angivet på den internetside, som det henviser til i den anfægtede afgørelses punkt 23, at »nu til dags findes [husholdnings]redskaber i alle farver«
- 46 Den omstændighed alene, at de pågældende varer forekommer mere eller mindre regelmæssigt i farven hvid og blandt andre farver, bestrides ikke, men må anses for irrelevant, da det i henhold til den i præmis 43 ovenfor nævnte retspraksis ikke med »rimelighed« kan antages, at farven hvid på grund af denne omstændighed alene rent faktisk vil blive anerkendt af den relevante kundekreds som en beskrivelse af en iboende egenskab, som er uløseligt forbundet med disse varers karakter.
- 47 Sagsøgeren har derfor med rette gjort gældende, at det er irrelevant, at de omfattede varer ligeledes kan findes i hvide farver, da det afgørende kriterium snarere er, hvorvidt tegnet af den rele-

vante kundekreds kan opfattes som en beskrivende angivelse af en egenskab ved disse varer.

48 Dette er imidlertid ikke tilfældet i den foreliggende sag, eftersom udtrykket »vita«, forstået i betydningen »hvid(e)«, af den relevante svensktalende kundekreds ikke kan opfattes som en angivelse, der beskriver en iboende egenskab, som er uløseligt forbundet med de omhandlede varers karakter.

...

57 Ordet »vita« er således ikke beskrivende for en egenskab ved de pågældende varer og falder derfor ikke ind under registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001.”

I dom af 25. juni 2020 i sag T-133/19, ”Off-White”, har Retten angående registrering af figurmærket ”Off-White” for klasserne 9 (briller, solbriller, etuier mv.), 14 (smykker, ure mv.) og 20 (puder, senge og madrasser mv.) (dommen er endnu ikke oversat til dansk) tilsvarende anført:

“43 In this respect, it is important to note that, in the light of the case-law referred to in paragraphs 35 and 36 [blandt andet præmis 43 I Vita-dommen] above, it cannot be ruled out a priori that the colour of a product may be one of the characteristics referred to in Article 7(1)(c) of Regulation 2017/1001. However, in the present case, it must be noted that it does not follow from the considerations on which the Board of Appeal based its conclusion, as set out in paragraph 42 above, that the colour designated by the word element ‘off-white’, namely off-white, or even the shades of white which are commonly understood by the relevant public as corresponding to the colour off-white, constitute a characteristic which is objective and inherent to the nature of the goods in question, as well as being intrinsic and permanent for those goods, within the meaning of the case-law referred to in paragraph 37 [præmis 44 i Vita-dommen] above.

44 The considerations set out by the Board of Appeal as to the elegant and discreet character of the colour off-white and the improved visual impression which that colour produces in relation to certain goods, such as protective helmets, do not make it possible to establish that that colour constitutes a characteristic which is objective and inherent to the nature of the goods in question. On the other hand, those considerations, in so far as they refer to the aesthetic value and contribution of that colour, involve an element of subjective assessment, that is to say an element which, by definition, is likely to vary greatly according to the individual preferences of each consumer. However, personal assessments of individuals comprising the relevant public cannot be used to determine how a sign may be perceived by the public as a whole (see, to that effect and by analogy, judgment of 13 December 2018, *Multifit v EUIPO (MULTIFIT)*, T-98/18, not published, EU:T:2018:936, paragraph 31).

- 45 Moreover, as regards the Board of Appeal's assessment that the word element 'off-white' refers to the visual aspect of the goods in question, it must be noted that, although off-white corresponds, as the applicant acknowledges, to one of the possible colour variations which those goods may have, it does not, however, constitute the sole or even predominant colour. That colour is presented only as a purely random and incidental aspect which only some of those goods may have and which does not, in any event, have any direct and immediate link with their nature. Thus, the mere fact that the goods in question are more or less usually available in off-white, among other colours, is irrelevant, since it is not 'reasonable', within the meaning of the case-law referred to in paragraph 36 above, to believe that for that reason alone that colour will actually be recognised by the relevant public as a description of an intrinsic characteristic which is inherent to the nature of those goods (see, to that effect, judgment of 7 May 2019, *vita*, T-423/18, U:T:2019:291, paragraphs 45 and 46)."

Landsretten finder, at det ikke kan antages, at farven "cream"/cremefarvet er en iboende egenskab, som er uløseligt forbundet med produkter i klasserne 18 (muleposer, net mv.) og 25 (beklædning, fodtøj og hovedbeklædning mv.), men at denne farve er et rent tilfældigt aspekt, som eventuelt kun omfatter en brøkdelen af varerne og under alle omstændigheder er uden nogen direkte og umiddelbar forbindelse til deres karakter. Den omstændighed alene, at de pågældende varer kan forekomme mere eller mindre regelmæssigt i farven "cream"/cremefarvet og blandt andre farver, må anses for irrelevant, da det ikke med rimelighed kan antages, at farven "cream"/cremefarvet på grund af denne omstændighed alene rent faktisk vil blive anerkendt af den relevante kundekreds som en beskrivelse af en iboende egenskab, som er uløseligt forbundet med disse varers karakter.

Det følger herefter af ovennævnte retspraksis, at mærket CREAM ikke skulle have været udelukket fra registrering i klasserne 18 og 25 i medfør af § 13, stk. 2, nr. 1, i dagældende varemærkelov (nu § 13, stk. 1, nr. 4).

DK Company A/S' principale påstand tages herefter til følge.

Efter sagens udfald skal Ankenævnet for Patenter og Varemærker i sagsomkostninger for begge retter betale 78.000 kr. til DK Company A/S, hvoraf 70.000 kr. af beløbet er til dækning af udgifter til advokatbistand ekskl. moms og 8.000 kr. til retsafgift. Der er ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens betydning, karakter og omfang.

THI KENDES FOR RET:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA 2013 00101 CREAM <w> skal føres til endelig registrering.

I sagsomkostninger for begge retter skal Ankenævnet for Patenter og Varemærker inden 14 dage betale 78.000 kr. til DK Company A/S. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Publiceret til portalen d. 22-09-2021 kl. 09:25

Modtagere: Appellant DK Company A/S, Advokat (H) Sanne H.

Christensen, Advokat (H) Mikkel Kleis, Indstævnte Ankenævnet for Patenter
og Varemærker