

RESUMÉ:

AN 2009 00026 – VA 2004 04985 ENERGI DANMARK <w> - Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket ENERGI DANMARK <w> med den begrundelse, at mærket mangler det til registrering fornødne særpræg. Styrelsen fandt heller ikke, at det ansøgte mærke havde opnået det til registrering fornødne særpræg gennem indarbejdelse. Endelig fandt Styrelsen, at det fremsendte materiale kun kunne dokumentere, at klager forud for ansøgnings-tidspunktet havde virket som et såkaldt ”elhandelsselskab”. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.

KENDELSE:

År 2010, den 16. april afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Jens Schovsbo og Steffen Gulmann)
følgende kendelse i sagen AN 2009 00026

Klage fra

ENERGI DANMARK A/S
v/Partrade A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 1. oktober 2009 i sagen VA
2004 04985 ENERGI DANMARK <w>.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Klagers mærke ENERGI DANMARK består af to helt almindelige danske ord, som, også når de er sat sammen, er beskrivende for de varer og tjenesteydelser, som mærket er søgt registreret for. For at kunne registreres som varemærke kræves således, at klager kan godtgøre, at mærket har opnået særpræg gennem indarbejdelse for klagers virksomhed. For mærker, som består af helt almindelige ord, der er beskrivende for de varer m.v., som mærket agtes anvendt for, vil dette kræve en ganske klar og entydig dokumentation. Klager har efter Ankenævnets mening ikke fremlagt den fornødne dokumentation, og selve den omstændighed, at klager har opnået en vis bekendthed som sponsor for vejrudsigten på TV2, kan ikke i sig selv medføre, at mærket har særpræg, da denne aktivitet ikke er knyttet til brugen af mærket for de angivne varer og tjenesteydelser. Dette resultat støttes også af de oplysninger, som er fremkommet i sagen fra brancheforeningen ”eof”.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 15. december 2004 indsendte Partrade A/S på vegne ENERGI DANMARK – DISAM A/S en ansøgning om registrering af varemærket ENERGI DANMARK <w> for følgende klasser:

Klasse 4: Brændstoffer.

Klasse 39: Distribution af energi.

Klasse 40: Produktion af energi.

Med brev af 25. maj 2009 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen et foreløbigt afslag på ansøgningen om registreringen af varemærket ENERGI DANMARK <w> med henvisning til, at Styrelsen tidligere havde afvist ansøgningen bl.a. på følgende grundlag:

”... Styrelsen har tidligere afvist at foretage en sådan registrering under henvisning til varemærkelovens § 13, stk. 2. Du har herefter indsendt diverse materiale til brug for dokumentation for, at mærket gennem brug, har opnået fornødent varemærkeretligt særpræg, jf. § 13, stk. 3.

Senest har du ved brev af 18. marts 2009 indsendt en uddybende redegørelse for omfanget og definitionen for så vidt angår Energi Danmark A/S’ aktiviteter under det ansøgte varemærke.

Af den indsendte redegørelse samt af de oplysninger om virksomhedens aktiviteter under varemærket ENERGI DANMARK, som styrelsen har kunnet finde på virksomhedens hjemmeside – herunder årsrapporten – fremgår, at ENERGI DANMARK ikke anvendes for klasse 4: Brændstoffer, klasse 39: Distribution af energi, eller for klasse 40: Produktion af energi.

Styrelsen kan således ikke foretage en registrering af mærket under henvisning til, at mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Der henvises til varemærkelovens § 13, stk. 3, modsætningsvis. Det foreløbige afslag, som tidligere er givet i sagen, fastholdes herefter...”

Da der ikke fremkom yderligere kommentarer fra ansøger, blev sagen endelig afvist med brev af 1. oktober 2009 fra Patent- og Varemærkestyrelsen:

”... I brev af 25. maj 2009 skrev vi, at dit varemærke ikke kan registreres. Vi har ikke modtaget et svar fra dig.

Vi afslår din ansøgning, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres, da mærket kan angive varens eller tjenesteydelsens art.

Begrundelsen herfor er, at mærket kan angive, at der er tale om brændstoffer (energi) samt distribution og produktion af energi i eller til Danmark.

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

Denne afgørelse indbragte Partrade A/S på vegne Energi Danmark A/S med brev af 30. november 2009 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand om, at mærket tillades registreret som ansøgt. Klager begrundede sin klage med følgende:

”... Klagers anbringender:

Patent- og Varemærkestyrelsen har afslået registreringen med den begrundelse, at mærket ikke har det fornødne særpræg, jf. varemærkelovens § 13.

Det gøres på ansøgers vegne gældende, at mærket i medfør af varemærkelovens § 13, stk. 3 inden ansøgningens indlevering, som følge af den brug, der er gjort af mærket, har fået fornødent særpræg. Det gøres endvidere gældende, at der er dokumenteret indarbejdelse for samtlige varer og tjenesteydelser omfattet af registreringen.

Dokumentation for indarbejdelse:

Det gøres gældende, at varemærket ENEGI DANMARK er kendt både indenfor branchen og uden for branchen som klagers varemærke for de varer og tjenesteydelser, som det er ansøgt for.

Varemærket er brugt intensivt i en lang periode før indlevering af ansøgningen. Som dokumentation herfor er indleveret følgende materiale:

- årsrapporter 2001-2004
- udskrift fra Børsen uge 2, 2006
- brochurermateriale
 - o Storkundefordele
 - o Markedserfaring
 - o Gevinstchance
 - o Forsikringsprodukter
 - o Et skræddersyet produkt
 - o En pris med kalkulerbar risiko
 - o En pris, der er til at regne med
 - o Eksport af konhow
 - o Den laveste pris på lang sigt
 - o At vælge leverandør
 - o Online priser og nyheder
 - o Energi til hele Danmark
- Dokumentation for markedsandele, pressemeddelelse fra 04.04.2006
- Brancheerklæring fra danskenergi
- Gallupundersøgelse

Jeg tillader mig at gå ud fra, at dokumentationen ikke skal indsendes på ny? I modsat fald modtager jeg gerne besked herom.

Af den fremsendte brancheerklæring følger, at mærket er indarbejdet på det danske energimarked for el, olie og naturgas, herunder produktion og distribution heraf. Af den fremsendte Gallupundersøgelse fremgår endvidere, at klagers mærke har en meget høj grad af kendthed blandt forbrugerne – vel at mærke en kendthed som energi-/olieselskab.

Af ledelsesberetningen i regnskabet fra år 2002 fremgår endvidere, at klager sponsorerede vejr-udsigten i hele 2002. Selskabets markedsføringsomkostninger opgøres i 2002 (årsrapporten p. 22) til kr. 17.119.000, i 2003 (årsrapporten p. 22) kr. 1.528.000, i 2004 (årsrapporten p. 26) kr. 1.392.000.

Det fremgår endvidere af fx årsrapporten fra 2004 p. 8, at klager havde en omsætning i 2004 på 1,8 mia. kr.

Ligeledes af årsrapporten 2004 p. 14 fremgår, at klager er et full-scale energihus, hvorfor klager udbyder olie/gashandel og fra 2005 udbydes også co2-handel.

Det fremgår af klagers hjemmeside www.energidanmark.dk, at klager bla. tilbyder følgende ydelser:

- el-salg, gas-salg, olie-salg, salg af CO2-kvoter, salg af vindmøllestrøm, kraftvarmesalg
- leverandørservice

På denne baggrund gøres det gældende, at klager har løftet bevisbyrden for indarbejdelse af varemærket for de klasser, hvor varemærket er ansøgt...”

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 5. januar 2010 følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 2. december 2009 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har anket styrelsens afgørelse af den 1. oktober 2009 om, at mærket ENERGI DANMARK ikke har opnået særpræg gennem indarbejdelse for de ansøgte varer og tjenesteydelser i klasse 4, 39 og 40, hvorfor mærket ikke kan registreres for disse. Klager bestrider således ikke, at mærket som udgangspunkt må anses for at være uden særpræg.

Klager har indsendt en mængde materiale til dokumentation for, at mærket ENERGI DANMARK har opnået særpræg ved indarbejdelse.

Efter styrelsens faste praksis skal sådan materiale vise, at de usærprægede ord eller figurer forud for ansøgningstidspunktet har været anvendt som et varemærke i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som ansøgningen vedrører.

I nærværende tilfælde omfatter ansøgningen følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 4: Brændstoffer.

Klasse 39: Distribution af energi.

Klasse 40: Produktion af energi.

Det er styrelsens opfattelse, at det omfattende materiale viser, at klager forud for ansøgningstidspunktet alene har virket som et såkaldt ”elhandelselskab”, dvs. et selskab, der alene handler med og rådgiver om køb og salg af el. Dette understreges også af udtalelsen fra Dansk Energi af den 18. marts 2009.

Tjenesteydelser i form af handel med og rådgivning om køb og salg af el er efter styrelsens opfattelse ikke omfattet af de varer og tjenesteydelser, som ansøgningen omfatter. Således vedrører tjenesteydelserne ”distribution” og ”produktion” af energi den fysiske distribution og produktion af energien, og ikke den blotte handel med energien. De ”brændstoffer”, der er omfattet af ansøgningens klasse 4, er selvsagt en vare, der heller ikke kan falde ind under tjenesteydelser i form af handel med og rådgivning om køb og salg af el.

Styrelsen skal derfor fastholde, at det indsendte materiale ikke kan dokumentere, at mærket ENERGI DANMARK er indarbejdet for de ansøgte varer og tjenesteydelser, idet materialet ikke kan vise, at mærket har været anvendt for disse varer og tjenesteydelser.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 1. oktober 2009 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Den 22. januar 2010 modtog Ankenævnet et brev fra Accura Advokataktieselskab på vegne DCC Energi Danmark A/S, som er et datterselskab af det internationale energiselskab DCC Energy, som primært opererer indenfor distribution af brændstoffer. I brevet anføres det, at Accuras klient er enig i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, idet der pågår en retssag mellem Accuras klient og Energi Danmark A/S om retten til ordsammensætningen ENERGI DANMARK. Accura underbygger dette med at pointere:

”... at en tildeling af eneret til ordsammensætningen ENERGI DANMARK vil have alt for vidtrækkende konsekvenser på markedet, herunder i forhold til andre aktører indenfor energibranchen, som ønsker at indikere sin branche og geografiske tilstedeværelse som en del af firmanavnet. I den forbindelse skal jeg henvise til de talrige eksempler, som er nævnt i vedlagte brancheuttalelse, ligesom jeg ikke skal undlade at påpege brancheforeningen Dansk Energi som eksempel på den almindelige brug af disse ord-elementer...”

Endvidere har Accura ved brev af 22. januar 2010 fremsendt kopi af skrivelse af 19. november 2009 fra brancheforeningen eof (energi- og olieforum), som er et svar til et af brancheforeningens medlemmer, Dansk Shell A/S. Brancheforeningen påpeger, at mange selskaber i disse år har enten ordet ”ENERGI” eller ordet ”DANMARK” eller ”DANSK” i deres selskabsnavn. Endvidere oplyser brancheforeningen, at ingen energiaktør i Danmark har en markedsandel over 30 % og kan derfor ikke hævdes at være markedsledende på det danske marked eller på anden måde have en dominerende status i forhold til konkurrenterne.

Disse skrivelser blev forelagt klager, og med brev af 5. februar 2010 fremsendte klager følgende kommentarer:

”... Klager fastholder, at det fremsendte materiale dokumenterer indarbejdelse for såvel brændstoffer i klasse 4, distribution af energi i klasse 39 og produktion af energi i klasse 40.

Det bestrides, at klager på tidspunktet for ansøgningens indsigelse alene var et elhandelsselskab. I udtalelsen fra Dansk Energi af 5. september 2007 anføres netop, at mærket, ENERGI DANMARK, er kendt og indarbejdet for el, olie og naturgas, herunder produktion og distribution heraf. Det forekommer derfor uforståeligt, at Styrelsen anfører, at udtalelsen understreger, at klager alene er et elhandelsselskab. Styrelsen henviser til en erklæring af 18. marts 2009. Jeg er ikke vidende om, at en sådan erklæring foreligger. Jeg kender kun til erklæringen af 5. september 2007 med det ovenfor refererede indhold.

At Styrelsen mener, at ”brændstoffer” er en vare, der ikke kan falde ind under tjenesteydelser i form af handel med og rådgivning om køb og salg af el, kan jeg ikke være uenig i. Spørgsmålet er imidlertid, om varemærket kan anses for indarbejdet for ”brændstoffer” på tidspunktet for ansøgningens indgivelse den 15. december 2004. Dette understøttes af brancheerklæringen, i hvilken anføres, at mærket er indarbejdet for el, olie og naturgas. Endvidere fremgår det af de fremlagte årsrapporter (fx rapporten fra 2003 p. 14), at klager forventer en fortsat udbygning af handels-, portefølje-, og salgsmiljøet inden for energiarterne el, gas og olie.

Det fremlagte materiale dokumenterer dermed, at mærket anvendes for ”brændstoffer” i klasse 4.

Det er efter klagers opfattelse utvivlsomt, at klager anvender varemærket, ENERGI DANMARK, for distribution af energi, og at klager ved det fremlagte materiale har dokumenteret indarbejdelse for dette. Det er vanskeligt at forestille sig salg af energi, som Styrelsen mener, at mærket er indarbejdet for, uden produktion og distribution. Produktion og distribution må følge ethvert salg.

Klager skal på ovennævnte baggrund anmode om, at Styrelsens afgørelse omgøres og at mærket registreres i de ansøgte klasser for de ansøgte varer og tjenesteydelser...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 16. april 2010.