

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Afsagt den 19. november 2004

Sag V 57/03

Aalborg Industries A/S
(advokat Christian L. Bardenfleth)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(advokat Stig Grønback Jensen)

D O M :

Indledning

Den 31. oktober 2001 indleverede Aalborg Industries en ansøgning om registrering af varemærket "Aalborg" <w> for klasse 7 og 11, begge for kedler. Den 18. januar 2002 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse om nægtelse af registrering på grund af manglende særpræg. Afgørelsen blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker (i det følgende: Ankenævnet), der den 18. marts 2003 stadfæstede afgørelsen med følgende begrundelse:

”Ordmærket AALBORG uden tilføjelse af nogen art findes som udgangspunkt at mangle særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, da det udelukkende består af navnet på en af landets største byer.

For at opnå fornødent særpræg gennem den brug, der er gjort af ordmærket, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3, må det dokumenteres, at ansøgeren har gjort intensiv brug af betegnelsen AALBORG uden tilføjelser, hvilket ankenævnet ikke finder tilstrækkeligt dokumenteret.

Det reelle friholdelseskrav for stednavnet Aalborg understreges af, at ordet indgår i navnene på en række selskaber...”

Påstande

Under anbringende af, at ”Aalborg” i sig selv har eller ved indarbejdelse har fået tilstrækkeligt særpræg til at blive registreret som varemærke for kedler mv., har Aalborg Industries A/S (i det følgende: Aalborg Industries) nedlagt påstand om, at Ankenævnet skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA 2001 04126 AALBORG <w> skal føres til endelig registrering.

Ankenævnet har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Aalborg Industries er et moderselskab i en international koncern med hovedsæde i Aalborg, der siden 1919 har designet og produceret marine- og industriedler. Selskabet blev i 1987 i forbindelse med lukningen af Aalborg Værft A/S udskilt som et selvstændigt selskab, og i 1994 tog selskabet navneændring fra Aalborg Boilers A/S til det nuværende navn Aalborg Industries A/S.

Aalborg Industries registrerede i 1976 ”Aalborg Boilers” som varemærke i Danmark. Varemærkeregistringen er løbende blevet fornyet og udløber i 2006. I forbindelse med, at alle koncernrelaterede selskaber i 1998 undergik navneændring til Aalborg Industries, søgte og fik Aalborg Industries ordene ”Aalborg Boilers”, ”Aalborg Industries” og ”Aalborg Heaters” registreret som EF-varemærker for kedler mv. I 2003 er også ”Aalborg” blevet registreret som EF-varemærke for kedler mv., men registringen er efterfølgende begæret ophævet af Aalborg Engineering A/S.

Aalborg Industries har brugt følgende figurmærke (i det følgende: boblelogoet):



Boblelogoet bruges på Aalborg Industries hjemmeside. Det fremgår af billeder i nyhedsbreve, at logoet findes på Aalborg Industries' kedler sammen med undervaremærket "Mission". Der vises i årsrapporten for 2002 en del af Aalborg Industries' kedler. De registrerede varemærker nævnes ikke i teksten i sammenhæng med de viste kedler. Det gør i stedet "Mission".

Der er for retten fremlagt en række breve fra Aalborg Industries' udenlandske kunder, hvoraf fremgår, at disse kunder kalder Aalborg Industries for "Aalborg".

Endvidere er fremlagt en brancheerklæring fra Dansk Kedelforening, hvoraf det fremgår, at foreningen kan bekræfte, at kendetegnet Aalborg Industries både alene og i boblelogoet har været brugt i en lang årrække af Aalborg Industries. Ifølge brancherklæringen betyder dette, at kendetegnet "Aalborg" i branchen anses for at være Aalborg Industries' varemærke. Endvidere erklærer brancheforeningen, at "Aalborg" er stærkt indarbejdet og velkendt i omsætningskredsen her i landet for produktion og salg af kedler.

Stednavnet "Aalborg" indgår efter det oplyste i 160 selskabsnavne i Danmark.

Parternes synspunkter

Aalborg Industries' advokat har gjort gældende, at "Aalborg" ikke betegner kedlernes geografiske oprindelse eller angiver en åbenbar sammenhæng mellem kedlerne og byen Aalborg. Der er absolut ingen sammenhæng mellem kedler og Aalborg, og omsætningskredsen, der i denne branche er fagligt kyndig og meget snæver, antager hverken aktuelt eller potentielt, at der er en sådan sammenhæng, en opfattelse, som deles med Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked, der har registreret "Aalborg" som EF-varemærke.

Det er uden betydning for vurderingen af spørgsmålet om særpræg, at Aalborg er Danmarks 4. største by, og at "Aalborg" indgår i en række selskabsnavne og varemærker. Registreringssystemets klasseopdeling dækker tilstrækkeligt det behov, der måtte være eller opstå for at sikre, at Aalborg Industries ikke får monopol på

brugen af "Aalborg". "Aalborg" har derfor i sig selv tilstrækkeligt særpræg til at kunne blive registreret, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1.

Endvidere er "Aalborg" fremhævet i boblelogoet, som konsekvent er brugt i alt markedsføringsmateriale, og "Aalborg" er derudover blevet brugt sammen med de rent beskrivende ord "Industries", "Boilers" og "Heaters". Det er dokumenteret, at Aalborg Industries' kunder kæder "Aalborg" sammen med Aalborg Industries. Indarbejdelsen understøttes og bekræftes af brancheerklæringen fra den eneste branche-forening i Danmark, hvoraf det fremgår, at branchen selv har accepteret Aalborg Industries' eneret til "Aalborg". Dette bevirker, at "Aalborg" ved indarbejdelse har fået tilstrækkeligt særpræg til at kunne blive registreret, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3.

Patentankenævnets advokat har gjort gældende, at varemærket "Aalborg" mangler særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, allerede fordi Aalborg er Danmarks 4. største by. Det kan derfor ikke udelukkes, at den danske omsætningskreds, der kender byen Aalborg, vil kunne forestille sig, at kedler hidrører herfra. Behovet for at friholde "Aalborg" fra varemærkeregistring understreges af, at der er over 160 selskaber, i hvis navn "Aalborg" indgår.

Eftersom de danske domstole og myndigheder ved administrationen af de nationale varemærkereglere ikke er bundet af Kontoret for Harmonisering i Det Indre Markeds praksis i relation til EF-varemærker, er det uden betydning for sagen, at Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked har registreret "Aalborg" som EF-varemærke, en registrering, der i øvrigt efterfølgende er begæret ophævet.

"Aalborg" er uden selvstændigt særpræg, og der skal derfor en meget stærk indarbejdelse til, førend mærket vil kunne blive registreret på grundlag af indarbejdelse.

Aalborg Industries har ikke fremlagt anden dokumentation for indarbejdelse end korrespondance mv. fra udenlandske forretningsforbindelser og en brancheerklæring, der indholdsmæssigt er tynd og intetsigende. Derudover har Aalborg Industries på ingen måde dokumenteret brug af "Aalborg" i sit markedsføringsmateriale til danske eller udenlandske kunder uden, at "Aalborg" har stået i forbindelse med "Industries", "Heaters" eller "Boilers".

Der er således ikke noget grundlag for, at tilsidesætte Ankenævnets kendelse af 18. marts 2003, hvor varemærkeregistring blev afvist.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det findes ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at "Aalborg" er således indarbejdet i den relevante omsætningskreds, at "Aalborg" i sig selv er egnet til at identificere kedler som hidrørende fra Aalborg Industries og dermed til at adskille Aalborg Industries' kedler fra andre virksomheders kedler.

Varemærkelovens § 13 gennemfører Rådets første direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (89/104/EØF) artikel 3, stk. 1 om registreringshindringer og skal fortolkes i lyset af denne bestemmelse og i overensstemmelse med EF-domstolens praksis herom.

EF-domstolen har i dom af 4. maj 1999 i de forenede sager C 108/97 og C 109/97, Windsurfing Chiemsee, udtalt at:

"...ifølge direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), udelukkes fra registrering beskrivende mærker, nemlig mærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne egenskaberne ved de kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering (præmis 24).

Direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), forfølger herved et mål af almen interesse, som kræver, at de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan bruges af alle, herunder både som fællesmærker eller i sammensatte eller grafisk udformede mærker. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn eller angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke (præmis 25).

Hvad nærmere angår tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne den geografiske oprindelse af kategorier af varer, for hvilke der ansøges om registrering af varemærket, navnlig geografiske navne, består der en almen interesse i at udelukke enerettigheder over dem, bl.a. på grund af deres evne ikke alene til eventuelt at angive kvaliteten af og de øvrige egenskaber ved de pågældende kategorier af varer, men også til på forskellig måde at påvirke forbrugernes præferencer, f.eks. ved at tilknytte varer til et sted, som kan fremkalde positive følelser (præmis 26)...

Det bemærkes dernæst, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), ikke begrænser sig til kun at forbyde registrering af geografiske navne som varemærker i de tilfælde, hvor de betegner bestemte geografiske steder, der allerede har et omdømme eller er kendte for den pågældende kategori af varer, og som derfor frembyder en forbindelse med dette efter de relevante omsætningskredses me-

ning, nemlig i handelen og hos gennemsnitsforbrugeren af denne kategori af varer på det område, for hvilket der ansøges om registrering (præmis 29).

Det fremgår af selve ordlyden af artikel 3, stk. 1, litra c), der henviser til »angivelser, der ... kan tjene til at betegne ... (den) geografiske oprindelse«, at der også skal udelukkes enerettigheder for geografiske navne, der kan bruges af virksomhederne som angivelser af den pågældende kategori af varers geografiske oprindelse (præmis 30).

Den kompetente myndighed skal derfor i medfør af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), vurdere, om et geografisk navn, for hvilket der ansøges om registrering som varemærke, betegner et sted, der for nærværende og efter de relevante omsætningskredses mening frembyder en forbindelse med den pågældende kategori af varer, eller om det med rimelighed kan forudses, at en sådan forbindelse vil kunne tilvejebringes i fremtiden (præmis 31).

Ved vurderingen af, om dette geografiske navn i sidstnævnte tilfælde efter de relevante omsætningskredses mening kan betegne oprindelsen af den kategori af varer, som der er tale om, skal der navnlig tages hensyn til det større eller mindre kendskab, som sidstnævnte har til et sådan navn, samt til egenskaberne ved det sted, som dette angiver, og til den pågældende kategori af varer (præmis 32).

Det bemærkes herved, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), i princippet ikke er til hinder for registrering af geografiske navne, som ikke er kendt i de relevante omsætningskredse, eller som i det mindste er ukendte som betegnelse for et geografisk sted, eller endog af navne, for hvilke det på grund af egenskaberne ved det angivne sted (f.eks. et bjerg eller en sø) ikke er sandsynligt, at de relevante omsætningskredse vil kunne forestille sig, at den pågældende kategori af varer hidrører fra dette sted (præmis 33)...

Det følger af det ovenfor anførte, at anvendelsen af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), ikke afhænger af, at der består et konkret, aktuelt eller tungtvægende behov for at udelukke enerettigheder (»Freihaltsbedürfnis«)...(præmis 35)

Endelig skal det bemærkes, at selv om den i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), omhandlede angivelse af den pågældende vares geografiske oprindelse i sædvanlige tilfælde ganske vist er angivelsen af det sted, hvor varen er fremstillet, eller hvor den ville kunne være fremstillet, kan det ikke udelukkes, at forbindelsen mellem kategorien af varer og det geografiske sted afhænger af andre tilknytningsmomenter, f.eks. den omstændighed, at varen er blevet udviklet og designet på det pågældende geografiske sted (præmis 36)".

Som det fremgår af Domstolens praksis skal der ved vurderingen af, om et stednavn kan registreres som varemærke, tages stilling til, om de relevante omsætningskredse

opfatter eller i fremtiden vil kunne opfatte en kvalitets- eller egenskabsmæssig forbindelse mellem stedet og den pågældende kategori af varer. Ved denne vurdering skal der tages hensyn til de relevante omsætningskredses kendskab til stednavnet, til egenskaberne ved det sted, som det pågældende navn angiver, og til den pågældende kategori af varer.

Der er ikke særlige geografiske eller andre forhold i Aalborg, der medfører, at kedler, der designes eller produceres netop i Aalborg, herunder af eventuelle andre virksomheder, har særlige egenskaber eller kvaliteter. Kedler designet eller fremstillet i Aalborg adskiller sig således ikke grundlæggende fra kedler fremstillet eller designet andre steder i Danmark eller den øvrige verden, og stednavnet Aalborg angiver således ingen bestemte egenskaber ved kedler.

Ordmærket "Aalborg" savner således ikke særpræg for de varer, for hvilke der er søgt registreret, og ansøgningen om registrering skal derfor tages til følge som nedenfor bestemt.

THI KENDES FOR RET

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA 2001 04126 AALBORG <w> føres til endelig registrering.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal inden 14 dage betale 20.000 kr. i sagsomkostninger til Aalborg Industries A/S.

Uffe Thustrup

Ole Lundsgaard Andersen

Elmer.

Rolf Malling Petersen

Bjarne Egedal

(Sign.)

— — —
Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 19. november 2004