

RESUMÉ:

AN 2007 00050 - VR 2005 03368 - JURAKALK <w> - Særpræg - Ibrugtagning

Der blev fremsat indsigelse mod VR 2005 03368 JURAKALK <w> med henvisning til Varemærkelovens § 13, stk. 2. med den begrundelse, at mærket mangler særpræg. Der henvises i den forbindelse til, at jurakalk er kalk, der er brudt ud i Jurabjergene. I murerfaget betragtes Jurakalk som en vare med bestemte egenskaber, ikke som en vare fra noget bestemt firma. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvist indsigelsen til følge. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2009, den 12. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Steffen Gulmann) følgende kendelse i sagen **AN 2007 00050**

Klage fra

Skandinavisk Jura-Kalk A/S
v/ Chas. Hude A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. september 2007 i indsigelsessagen mod registrering af VR 2005 03368 JURAKALK <w>

For

Skandinavian Calcium Oxide ApS
v/ Advokatfirmaet Kragbak & Olesen

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 14. januar 2009. For klageren mødte cand.jur. Birgitte Waagepetersen og for indklagede advokat Tage Kragbak. Parterne procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse med fremlagte påstandsdokumenter.

Ankenævnet udtaler:

Af de grunde, der er anført af Patent- og Varemærkestyrelsen i afgørelsen af 18. september 2007 og i udtalelsen af 31. marts 2008 til Ankenævnet, stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 20. juni 2005 indleverede Chas. Hude A/S på vegne af Skandinavisk Jura-Kalk A/S en ansøgning om registrering af varemærket JURAKALK <w> for:

Klasse 1: Bindemidler, herunder hydraulisk kalk (ikke indeholdt i andre klasser).

Klasse 19: Kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug, bygningsmaterialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal).

Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed.

Varemærket blev registreret den 5. september 2005 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 14. september 2005.

I brev af 26. oktober 2005 fremsatte Advokatfirmaet Kragbak & Olesen på vegne af Scandinavian Calcium Oxide ApS indsigelse mod registreringens gyldighed med den begrundelse at mærket mangler særpræg. Der henvises i den forbindelse til, at jurakalk er kalk, der er brudt ud i Jurabjergene. Dette betragtes som en vare med bestemte egenskaber i murerfaget.

Indehaver har ved fax af 17. januar 2006 gjort gældende, at JURAKALK har fornødent særpræg, idet det ikke er en direkte beskrivende for de ansøgte varer og tjenesteydelser. Endvidere har indehaver ved fax af 22. marts 2006 gjort gældende, at JURAKALK er indarbejdet for varer i klasse 1 og 19. Der er fremsendt en brancheerklæring af 8. februar 2006 fra Kalk- og Teglværksforeningen.

Klager har i brev af 7. juli 2006 anfægtet brancheerklæringens gyldighed.

Patent- og Varemærkestyrelsen fremkom den 23. februar 2007 med en foreløbig vurdering af sagen, hvorefter indehaver fik mulighed for at begrænse varefortegnelse for så vidt angik ”Bygningsmaterialer (ikke af metal)”.

Ved brev af 23. maj 2007 gjorde indehaver endnu en gang gældende, at mærket er indarbejdet for de ansøgte varer og til støtte herfor blev der fremsendt en brancheerklæring af 22. april 2007, to skrivelser fra kunder, fotografier af vejskilte, fakturaer samt en kopi af svensk varemærkeregistrering.

Indsiger anfægtede i brev af 8. august 2007 brancheerklæringen validitet.

Den 18. september 2007 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen, og tog delvis indsigelsen til følge, således at den foreløbige registrering blev ophævet for: Klasse 1: ”Bindemidler, herunder hydraulisk kalk (ikke indeholdt i andre klasser)” og Klasse 19 ”kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug, bygningsmaterialer (ikke af metal), asfalt, tjære”. Styrelsen begrundede afgørelsen med følgende:

”... Ifølge varemærkelovens § 28, stk. 1 kan en varemærkere registrering ophæves:

”Er et varemærke registreret i strid med bestemmelserne i denne lov, kan registreringen ophæves, jf. dog §§ 8 og 9. Er registreringshindringen manglende særpræg og lignende, jf. § 13, skal der ved bedømmelsen også tages hensyn til den brug, der er sket efter registreringen, jf. § 13, stk. 3”.

Ifølge varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 er følgende varemærker 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 tjenesteydelser, eller andre egenskaber ved disse”.

Ifølge varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 2 er følgende varemærker udelukket fra registrering:

”Varemærker, som er egnet til at vildlede, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse”.

Ifølge varemærkelovens § 13, stk. 3 er følgende varemærker udelukket fra registrering:

”Et varemærke kan uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 registreres, hvis det inden ansøgningens indlevering som følge af den brug, der er gjort heraf, har fået fornødent særpræg”.

3. Vurdering af om JURAKALK har særpræg

Indehavers mærke: JURAKALK

Registreret for: Klasse 01: Bindemidler, herunder hydraulisk kalk (ikke indeholdt i andre klasser)

Klasse 19: Kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug, bygningsmaterialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal).

Klasse 37: Byggevirkosomhed, reparationsvirkosomhed, installationsvirkosomhed.

Indsiger har blandt andet gjort gældende, at JURAKALK er kalk, der er brudt i jurabjergene, og at det betragtes som en vare med bestemte egenskaber i murerfaget. Indsiger har i den forbindelse henvist til Salmonsens konversationsleksikon, 2. udgave (1915-1930) side 657, hvori er anført følgende: **”Causes: Kalk, kaldes nogle tyndt befolkede Plateauer i det midterste og sydvestlige Frankrig, især i Dept**

Aveyron og Lozère. De er at betragte som sydvestlige Udløbere af Cevennerne og består mest af næsten horisontale Lag af Jurakalk.”

Det fremgår endvidere af den Store Danske Encyklopædi under opslagsordet *causses*; at JURAKALK er en kalksten fra et kalkplateau i den sydlige del af centralmassivet i Frankrig fra juratiden (for ca. 145-200 mio. år siden).

Hertil kommer, at JURAKALK ses anvendt i en artikel på Gør De Selvs hjemmeside <http://www.goerdetselv.dk/Crosslink.jsp?d=1104&a=6827>. Heraf fremgår det, at hydraulisk kalk også kaldes jurakalk fra sin oprindelse i Jurabjergene.

På en anden hjemmeside <http://www.dr.dk/DR2/Friland/ABC/Geologiske+r%C3%A5stoffer/> beskrives jurakalk som kalk, der fremstilles af lerholdige kridtsten fra juratiden, som brydes i alperne. Endvidere står der, at jurakalk bruges som tilsætning i andre kalkmaterialer, for at fremme hærdningen og øge styrken, samtidig med at diffusionsåbningen bevares.

Det er styrelsens opfattelse, at de nævnte opslag og den fundne brug af JURAKALK i en klart beskrivende betydning dokumenterer, at JURAKALK er uden oprindeligt særpræg i relation til varer, der indeholder eller består af kalk.

Således er det styrelsens vurdering, at JURAKALK i relation til visse varer i klasse 1 og visse varer i klasse 19 kan angive, at der er tale om varer, der indeholder eller består af en særlig art hydraulisk kalk fra jurabjergene eller juratiden.

4. Vurdering om JURAKALK er vildledende for visse varer

Efter styrelsens praksis skal spørgsmålet om, hvorvidt et mærke er egnet til at vildlede bedømmes ud fra en konkret vurdering af markedsforholdene for de enkelte produkter, herunder særligt i relation til den måde hvorpå varerne præsenteres i handlen. Ved denne vurdering skal der lægges vægt på, om en risiko for vildledning er nærliggende.

Asfalt og tjære i klasse 19 sælges typisk i et byggemarked ligesom kalk. De sælges endvidere i uigenomsigtige bøtter eller spande – ligesom kalk – og kan derfor af forbrugeren opfattes som jurakalk, hvis der udenpå emballagen angives ”JURAKALK”.

Det er derfor styrelsens vurdering, at JURAKALK er vildledende for asfalt og tjære.

Konklusion for vurderingen af om JURAKALK har særpræg og er vildledende for visse varer

Mærket JURAKALK er således uden oprindeligt særpræg for følgende varer:

Klasse 1: Bindemidler, herunder hydraulisk kalk (ikke indeholdt i andre klasser).

Klasse 19: Kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug, bygningsmaterialer (ikke af metal).

Det er endvidere styrelsens vurdering, at JURAKALK er vildledende for asfalt og tjære.

Der henvises i den forbindelse til varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 og § 14, stk. 1, nr. 2.

Selv om JURAKALK er uden oprindeligt særpræg for varer i klasse 1 og visse varer i klasse 19 og vildledende for ”asfalt og tjære”, kan registreringen af JURAKALK dog alligevel opretholdes, hvis mærket er indarbejdet.

5. Vurdering af om JURAKALK er indarbejdet

Indehaver har 9. maj 2006 gjort gældende, at JURAKALK er indarbejdet for varer i klasse 1 og 19, og har til støtte vedlagt en brancheerklæring af 8. februar 2006 fra Kalk-og Telgværksforeningen. Indehaver har derudover ikke indsendt yderligere dokumentation for deres brug og indarbejdelse af mærket.

Det fremgår af brancheerklæringen af 8. februar 2006, at betegnelsen Jura-Kalk er kendt i Danmark som varemærke for kalk- og mørtelprodukter fra firmaet Skandinavisk Jura-Kalk A/S, og at Skandinavisk Jura-Kalk har markedsført kalkbaserede produkter under navnet Jura-Kalk i de seneste ca. 20 – 25 år.

Vi anførte i vores foreløbige vurdering af 23. februar 2007, at en søgning på Kalk-og Telgværksforeningens hjemmeside viser, at foreningen består af 8 medlemmer. En søgning på www.krak.dk med ordene ”kalk, mørtel” viste 82 resultater, heraf 38 mørtelværker. Styrelsen er derfor af den opfattelse, at Kalk-og Telgværksforeningen ikke repræsenterer en stor del af branchen. Det er derfor styrelsens vurdering, at brancheerklæringen kun kan tillægges begrænset vægt ved bedømmelsen af, om mærket JURAKALK er indarbejdet og ikke i sig selv kan dokumentere en sådan indarbejdelse.

Indehaver har med henvisning til styrelsens foreløbige vurdering 23. maj 2007 gjort gældende, at JURAKALK er indarbejdet for de ansøgte varer og til støtte fremsendt en brancheerklæring af 22. april 2007, to skrivelser fra kunder, fotografier af vejskilte, fakturaer samt en kopi af svensk varemærkeregistrering.

Af brancheerklæringen af 22. april 2007 fremgår bl.a., at foreningens medlemmer har en markedsandel på mellem 65 – 90 %, afhængig af produkttype. Det fremgår dog ikke klart heraf, hvad medlemmernes markedsandel er i relation til de for denne sag relevante varer, nemlig produkter bestående af eller indeholdende jurakalk.

Med hensyn til de indsendte fakturaer er det styrelsens opfattelse, at JURAKALK i fakturaerne ikke optræder som et varemærke men derimod som en vareart. Det er derfor vores opfattelse, at fakturaerne ikke kan dokumentere, at indehaver har anvendt jurakalk som varemærke.

Det er styrelsens opfattelse, at de to skrivelser fra indehavers kunder ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere, at JURAKALK er indarbejdet som varemærke. Styrelsen har ved denne vurdering lagt vægt på, at disse to skrivelser kommer fra et beskedent antal kunder. Da der samtidig er tale om samhandelspartnere, kan erklæringerne ikke tillægges afgørende betydning.

Efter en samlet vurdering af det indsendte materiale, og under hensyn til at betegnelsen jurakalk er en egentlig artsbetegnelse for en bestemt type kalk, er det styrelsens opfattelse, at materialet, der hovedsageligt består i brancheerklæringer, ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere mærkets indarbejdelse.

Indehaver har således ikke dokumenteret at have indarbejdet JURAKALK.

Der henvises i den forbindelse til varemærkelovens § 13, stk. 3.

Konklusion

Det er styrelsens vurdering, at mærket JURAKALK mangler varemærkeretligt særpræg: ”Bindemidler, herunder hydraulisk kalk (ikke indeholdt i andre klasser)” i klasse 1 og ”kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug, bygningsmaterialer (ikke af metal)” i klasse 19, da mærket JURAKALK, for nogle varer, kan angive varens art og dens geografiske oprindelse samt deres beskaf-

fenhed, nemlig at der er tale om varer, der består af eller indeholder en særlig art hydraulisk kalk fra jurabjergene eller juratiden.

Det er endvidere styrelsens vurdering, at JURAKALK er vildledende for asfalt og tjære.

Styrelsen finder ikke, at risikoen for vildledning er nærliggende for de øvrige varer, der er omfattet af indehavers registrering.

Vi tager indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for:

Klasse 1: ”Bindemidler, herunder hydraulisk kalk (ikke indeholdt i andre klasser)”.

Klasse 19: ”Kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug, bygningsmaterialer (ikke af metal), asfalt, tjære”.

Registreringen vil herefter omfatte:

Klasse 19: ”Stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug (ikke af metal), beg, bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal)”.

Klasse 37: ”Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed”.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 13, stk. 2, nr. 1, § 14, stk. 1, nr. 2 og § 13, stk. 3. ...”

Denne afgørelse indbragte Chas. Hude A/S på vegne af Skandinavisk Jura-Kalk A/S for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved brev af 19. november 2007 med påstand om, at styrelsens afgørelse ændres og mærket tillades registeret for de ansøgte vare og tjenesteydelser på nær ”asfalt og tjære” i klasse 19. Klager begrundede klagen med følgende:

”... Jeg mener, at mærket JURAKALK har det til registrering fornødne særpræg for ovennævnte varer, idet betegnelsen JURAKALK er suggestiv, og endvidere er der fremsendt omfattende materiale til dokumentation for, at mærket JURAKALK må anses for indarbejdet for varer i klasse 1 og 19 for Skandinavisk Jura-Kalk A/S.

Det lægges derfor til grund, at mine klienters varemærke JURAKALK må anses for et velindarbejdet varemærke for varer i klasse 1 og 19...”

Klager har ved brev af 22. januar 2008 yderligere begrundet klagen, samt fremkommet med dokumentationsmateriale. Klager har fremført følgende:

” PÅSTAND

Varemærket reg.nr. 2005 03368 JURAKALK opretholdes for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 1:

”Bindemidler, herunder hydraulisk kalk (ikke indeholdt i andre klasser)”.

Klasse 19:

”Kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug, bygningsmaterialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug (ikke af metal), beg, bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal)”.

Klasse 37:

”Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed”.

Anken indleveres under henvisning til Varemærkelovens § 13. Jeg henviser til og vedlægger som **bilag** følgende korrespondance:

- **Bilag 1:** Brev til Patent- og Varemærkestyrelsen af 17. januar 2006.
- **Bilag 2:** Brev fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 23. marts 2006.
- **Bilag 3:** Brev til Patent- og Varemærkestyrelsen af 9. maj 2006 vedlagt brancheerklæring fra Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 af 22. april 2007.
- **Bilag 4:** Brev til Patent- og Varemærkestyrelsen af 27. december 2006.
- **Bilag 5:** Kopi af brev af 23. maj 2007.
- **Bilag 6:** Kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. september 2007.
- **Bilag 7:** Erklæringer fra arkitekter og murermester, som dokumenterer, at mærket JURAKALK er et kendt og velindarbejdet varemærke for kalkprodukter, herunder hydraulisk kalk og kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug.
- **Bilag 8:** Erklæring fra arkitekter og medlemmer af BYFO dokumenterende, at betegnelsen JURAKALK anvendes for kalk- og mørtelprodukter af firmaet Skandinavisk Jura-Kalk A/S.
- **Bilag 9:** Brev af 7. december 2007 fra Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 vedrørende uddybning af den afgivne brancheerklæring af 22. april 2007.
- **Bilag 10:** Brancheerklæring fra Københavns Murerlaug af 14. januar 2008.

SAGSFREMSTILLING

På vegne mine klienter indleverede jeg en ansøgning for varemærket JURAKALK for varer og tjenesteydelser i klasserne 1, 19 og 37, som Patent- og Varemærkestyrelsen accepterede til registrering.

Den 26. oktober 2005 nedlagde advokaten for Scandinavian Calcium Oxide APS, Advokatfirmaet Kragbak, Aalborg, indsigelse mod registreringen, idet varemærket JURAKALK ikke havde det til registrering fornødne særpræg for varer og tjenesteydelser i klasserne 1, 19 og 37.

Under sagens forløb blev det anført, at varemærket JURAKALK er suggestiv, og samtidig blev der fremsendt materiale til dokumentation for, at varemærket JURAKALK er indarbejdet for varer i klasserne 1 og 19 i form af bl.a. en brancheerklæring fra Kalk- og Teglværksforeningen af 1893.

Patent- og Varemærkestyrelsen fandt ikke det fremsendte materiale tilstrækkeligt til, at varemærket var indarbejdet. Erklæringen fra Kalk- og Teglværksforeningen fandtes heller ikke tilstrækkelig, idet styrelsen var af den opfattelse, at Kalk- og Teglværksforeningen ikke repræsenterer en stor del af branchen. Det var derfor styrelsens vurdering, at ”brancheerklæringen kun kan tillægges begrænset vægt ved bedømmelsen af, om varemærket JURAKALK er indarbejdet”.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf herefter afgørelse i sagen, hvor det blev anført, at varemærket JURAKALK mangler varemærkeretligt særpræg for ”**bindemidler, herunder hydraulisk kalk (ikke indeholdt i andre klasser)**” i klasse 1 og ”**Kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug, bygningsmaterialer (ikke af metal)**” i klasse 19, og at varemærket er vildledende for varerne ”asfalt og tjære”.

I henhold til Varemærkelovens § 13, stk. 1 skal et varemærke for at kunne registreres have det fornødne særpræg. I henhold til Varemærkelovens § 13, stk. 3 kan et varemærke, uanset bestemmelsen i stk. 1, registreres, hvis det inden ansøgningens indlevering som følger af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg.

Ifølge styrelsens praksis foreligger der pr. definition indarbejdelse, når et mærke inden for vedkommende omsætningskreds her i landet er almindelig kendt som kendetegn for indehaverens vare- eller tjenesteydelser. Dette bevis skal føres, og dokumentationen skal vise, at mærket har været anvendt af ansøger for den pågældende vare, samt at anvendelsen har haft et sådant omfang, at mærket utvivlsomt er blevet almindelig kendt inden for omsætningskredsen som kendetegn for ansøgeren. Sådant dokumentation kan være i form af erklæringer fra den relevante brancheorganisation, dokumentation for

markedsandele eller for mærkets bekendthedsgrad i omsætningskredsen, der ligeledes tillægges stor vægt.

Jeg henviser til den tidligere fremsendte dokumentation og til yderligere dokumentation for at mærket JURAKALK har det til registrering fornødne særpræg for ovennævnte varer, skal jeg henvide til **bilagene 7, 8, 9 og 10**.

Til dokumentation for at varemærket JURAKALK må anses for et særdeles velkendt og indarbejdet varemærke for ”kalk og hydraulisk kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug”, henviser jeg til erklæringer fra murermestre og arkitekter. Navnlig vil jeg henvide til erklæring fra civ.ing. Eduard Troelsgård, der har et indgående kendskab til firmaet Skandinavisk Jura-Kalk A/S. Det fremgår bl.a. af erklæringen, at Michael Jørgensen oprettede firmaet Skandinavisk Jura-Kalk A/S, som har markedsført kalkprodukter med varemærket JURAKALK de sidste 20-25 år. Det fremgår ligeledes, at det var Michael Jørgensen, der begyndte at markedsføre produkterne under varemærket JURAKALK.

Af de øvrige erklæringer fremgår ligeledes, at varemærket JURAKALK altid forbindes med kalkprodukter fra Skandinavisk Jura-Kalk A/S, og at disse har været markedsført i mange år.

Endvidere henviser jeg til erklæringer fra arkitekter og medlemmer af BYFO (forkortelse for Bygnings- og Fredningsforeningen), der dokumenterer, at betegnelsen JURAKALK anvendes for kalk- og mørtelprodukter af Skandinavisk Jura-kalk A/S, jfr. **bilag 8**.

Ydermere skal jeg henvide til erklæringerne fra Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 samt Københavns Murerlaug, jfr. **bilag 9** og **bilag 10**.

Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 er den eneste brancheforening i Danmark for danske produkter inden for kalk, tegl og mørtel, og ved erklæring af 7. december 2007 (**bilag 9**) har foreningen oplyst, at inden for de enkelte produktgrupper er markedsandelen i Danmark for foreningens medlemmer for kalkprodukter over 80 %, for teglprodukter over 95 % samt mørtelprodukter over 70 %. Brancheforeningens medlemmer er således dominerende, og det fremgår af denne erklæring, at betegnelsen JURAKALK er kendt i Danmark og store dele af Skandinavien som varemærke for kalk- og mørtelprodukter for firmaet Skandinavisk Jura-Kalk A/S, og at disse produkter har været markedsført af Skandinavisk Jura-Kalk A/S inden for de sidste 20-25 år.

Brancheerklæringen fra Københavns Murerlaug (**bilag 10**), der har tilknyttet 120 murervirksomheder af varierende størrelse, dokumenterer ligeledes, at JURAKALK er et varemærke for Skandinavisk Jura-Kalk A/S, og at disse produkter har været markedsført de sidste 20-25 år.

Omsætningskredsen for produkterne er en snæver kreds, idet disse produkter navnlig anvendes til restaurering af gamle huse og specielle bygningsværker, hvorfor omsætningskredsen for disse produkter er ingeniører, arkitekter og murere. Der er indsendt erklæringer fra Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 samt Københavns Murerlaug og samtlige medlemmer af BYFO, der alle entydigt erklærer, at betegnelsen JURAKALK er kendt som varemærke for firmaet Skandinavisk Jura-Kalk A/S, der markedsfører disse produkter og har markedsført disse de sidste 20-25 år. Derudover er der fremsendt erklæringer fra arkitekter, ingeniører og murermestre, der alle anvender produkterne og ikke er i tvivl om kendskabet til disse.

Jeg mener, at der er fremsendt tilstrækkelig dokumentation for, at varemærket JURAKALK er kendt i omsætningskredsen. Jeg mener ligedes, at der ikke kan herske tvivl om, at varemærket JURAKALK må anses for indarbejdet for Skandinavisk Jura-Kalk A/S for kalk- og mørtelprodukter, idet varemærket har været anvendt i en lang årrække, således at mærkets bekendthedsgrad i omsætningskredsen er utvivlsom.

Endvidere skal jeg henvise til følgende tidligere afgørelser, hvor der er fremsendt dokumentation for, at varemærkerne var indarbejdet og dermed havde det til registrering fornødne særpræg:

V 48/99

AN 1999 00055

AN 2001 00067

BLOMSTERSKOEN

FLEXLÅN

LOTTO 24 (figur)

Ankenævnet fandt, at der var dokumenteret indarbejdelse for ovennævnte mærke, hvorfor mærkerne havde det til registrering fornødne særpræg. I den forbindelse skal jeg henvise navnlig til mærket LOTTO 24 (figur), hvor Ankenævnet, bl.a. på baggrund af en fremlagt erklæring fra Skatteministeriet fandt, at ordet LOTTO er indarbejdet som et almindeligt kendetegn for "varer/tjenesteydelser" fra Dansk Tipstjeneste og derfor kunne forhindre registrering af varemærket LOTTO 24.

Jeg mener ligeledes, at den fremsendte dokumentation samt de 2 erklæringer fremsendt fra brancheforeninger dokumenterer, at varemærket JURAKALK må anses for indarbejdet og kendt for "kalk og kalkprodukter" for Skandinavisk Jura-Kalk A/S.

Betegnelsen JURAKALK henviser klart til firmaet Skandinavisk Jura-Kalk A/S for kalk og mørtelprodukter, og såfremt andre anvender denne betegnelse som varemærke, vil forveksling kunne ske.

Sammenfattende gøres det gældende, at

- 1) varemærket JURAKALK er kendt i omsætningskredsen
- 2) varemærket må anses for indarbejdet
- 3) varemærket har været anvendt mindst de sidste 20 år for kalkprodukter
- 4) varemærket er utvivlsomt kendt som tilhørende Skandinavisk Jura-Kalk A/S,

hvorfor varemærket må have det til registrering fornødne særpræg. Jeg skal på denne baggrund henstille til Ankenævnet, at varemærket JURAKALK forbliver registreret for de ovennævnte varer og tjenesteydelser i klasserne 1, 19 og 37..."

Indklagedes fuldmægtig påstod i brev af 18. marts 2007 stadfæstelse af styrelsens afgørelse. Påstenden blev begrundet med følgende:

" Om sagens problemstillinger bemærker jeg:

1. ***Om JURAKALK har særpræg, og om JURAKALK er vildledende for visse varer.***

Jeg henviser her i det hele til styrelsens afgørelse og den argumentation fra min side som styrelsen har lagt til grund.

2. ***Om JURAKALK er indarbejdet som varemærke.***

Jeg henviser i det hele til styrelsens afgørelse på dette punkt, og de argumenter fra min side som styrelsen har lagt til grund.

Overfor det der yderligere er anført og dokumenteret fra Skandinavisk Jura-Kalk A/S's side bemærker jeg dette:

– *Chas Hude's bilag 7, fra Eduard Troelsgaard.*

Brevet fortæller egentlig blot at Jura-Kalk A/S på et tidspunkt begyndte at markedsføre jurakalk under navnet JURAKALK, ligesom man også markedsfører varen kulekalk under navnet kulekalk. Jeg anta-

ger at Skandinavisk Jura-Kalk A/S også markedsfører en række andre varer under deres rette varebetegnelse.

Markedsføringen indebærer imidlertid ikke at den pågældende vares navn konverteres til et varemærke. Bilag 7 støtter derfor ikke klageren.

- *En række unummererede bilag fra Niels Rasmussen A/S, Sigurd Brandt, Anders Alsløv, Thorkil Brodersen, Søren Bøgh, Jørgen Skaaning, Allan Hansen Dreyer, Jens Østergaard og Klaes Sigvald Madsen.*

Erklæringerne bærer tydeligt præg af at være indhentet af klageren hos personer der gerne vil stille klageren tilfreds. Imidlertid dokumenterer ingen af erklæringerne at de erklærende har opfattelsen af at JURAKALK er noget andet og mere end en blot og bart en betegnelse for varen jurakalk. Bilagene støtter derfor ikke klageren

- *Chas Hude's bilag 8.*

Allerede fordi der på bilaget, som iøvrigt fremtræder som skrevet på computer, og med skivemaskine tilføjet ordene ”,der anvendes for kalk og mørtel”, og fordi man ikke kan se om tilføjjelsen er udført før eller efter papiret er forsynet med underskrift, er bilaget værdiløst som dokumentation for noget som helst.

Yderligere taler sandsynligheden for at den citerede tilføjjelse er påført dokumentet efter underskrifterne. I modsat fald ville koncipisten efter alt at dømmehave skrevet den fulde tekst på computer inden han lod dokumentet cirkulere til underskrift.

Endvidere foreligger der ingen oplysninger om hvornår, hvordan eller under hvilke omstændigheder underskrifterne er indhentet, eller oplysninger om hvilken relation de underskrivende hver for sig eller tilsammen har til klageren.

Dette at underskriverne angiver at ”*Det forbinder vi helt klart med Jura-Kalk A/S*”, kan blot være et udtryk for at det er hos klageren de pågældende plejer at købe de pågældende varer.

- *Chas Hude's bilag 9.*

Der er tale om den tredje erklæring underskrevet af Tommy Bisgaard. Som de øvrige erklæringer fremtræder også denne erklæring som udstedt af Tommy Bisgaard som person. Som det fremgår af Tommy Bisgaards erklæring af 22. april 2007, er der tale om at ”**Jeg** (fremhævet af undertegnede) har tidligere afgivet erklæring ...”, og som det fremgår af brevet, anfører Tommy Bisgaard at ”Denne erklæring bygger endvidere på **mit** (fremhævet af undertegnede) meget store kendskab til kalkbaserede produkter”

Der foreligger ingen oplysninger om at der skulle være tale om at der er foretaget en undersøgelse om hvad Kalk- og Teglværksforeningens medlemmer mener.

Endvidere afsvækkes erklæringen af at Kalk- og Teglværksforeningens direktør Tommy Bisgaard åbenlyst har ønsket at tilgodese interesser hos klageren, der er medlem af Kalk- og Teglværksforeningen, overfor indklagede, som ikke er medlem.

Af de nævnte grunde bør bilaget ikke tillægges nogen særlig betydning.

- *Chas. Hude's bilag 10.*

Bilagets tekst skal næppe tages ganske for pålydende. Erklæringens fjerde afsnit er sålydende: ”*Navnet Jurakalk er et varemærke der indgår i mange beskrivelser for renoveringsarbejder og til dels i*

beskrivelser for nybyggeri.” Det forekommer helt usandsynligt at et varemærke skulle indgå i beskrivelser for renoveringsarbejder og i beskrivelser for nybyggeri. Derimod forekommer det overordentligt sandsynligt at varen jurakalk indgår i sådanne beskrivelser.

Erklæringen støtter derfor ikke klagerens påstand om at have indarbejdet et varemærke.

Chas. Hude henviser til registreringerne af varemærkerne BLOMSTERSKOEN, FLEXLÅN OG LOTTO 24 (figur). Henvisningerne har ingen betydning for nærværende sag, for ingen af disse varemærker kunne tillige have været varebetegnelser, sådan som JURAKALK er.

Klageren har i øvrigt ikke dokumenteret at den hævdede anvendelse af varemærket JURAKALK har fundet sted, endsi­ge at den har fundet sted i så lang tid at varemærket skulle være indarbejdet. Den manglende dokumentation for at navnet er anvendt på anden måde end blot som en varebetegnelse, må være et væsentligt punkt ved ankenævnets bedømmelse af sagen...”

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 31. marts 2008 følgende udtalelse til sagen:

”... Klager har til understøtning af påstanden om, at ”jurakalk” er indarbejdet som varemærke for klager, indsendt yderligere erklæringer, jf. klagers bilag 7-10.

Det syntes ubestridt af klager, at ”jura-kalk” savner oprindeligt særpræg. Styrelsen skal derfor ikke knytte yderligere kommentarer til betegnelsens mangeårige kendte betydning som en artsbetegnelse for en bestemt type kalk, men blot henviser til vores bemærkninger herom i indsigelsesafgørelsen af den 18. september 2007.

Med hensyn til mærkets indarbejdelse er det styrelsens opfattelse, at der ved vurderingen af det indsendte materiale skal tages hensyn til, at betegnelsen ”jurakalk” er en **artsbetegnelse**, idet der er tale om en særlig art hydraulisk kalk. At der netop er tale om en artsbetegnelse bevirker efter styrelsens opfattelse, at der skal stilles større krav til indarbejdelsen, idet en eneret til netop artsbetegnelser i særlig grad skaber restriktioner for andre erhvervsdrivendes mulighed for at markedsføre den samme type produkter.

Styrelsen vil ofte anse en brancheerklæring for tilstrækkelig dokumentation for, at et mærke er indarbejdelse. Dette gælder særligt når mærket kan angive f.eks. en egenskab ved en ansøgt vare, og tredjemand fortsat vil have mulighed for at anvende andre betegnelser (synonymer) i sin markedsføring for at henvise til, at produkterne har tilsvarende egenskaber. Samme mulighed for at anvende synonymer er der derimod kun sjældent, når mærket består af en artsbetegnelse, hvorfor der netop i disse situationer bør stilles større krav til mærkets indarbejdelse. Spørgsmålet om indarbejdelse må efter styrelsens opfattelse nemlig skulle ses i lyset af de hensyn, der ligger til grund for varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, nemlig, at der af hensyn til andre erhvervsdrivende ikke skal kunne opnås eneret til rent beskrivende betegnelser, idet der for disse er et friholdelsesbehov. Kravene til graden af indarbejdelse må således afspejle dette behov, idet kravet bør matche det større eller mindre behov der er for at friholde et givet udtryk fra registrering.

Der kan i den forbindelse henvises til, at også EF-domstolen anerkender, at der ved vurderingen af indarbejdelse skal tages hensyn til de beskrivende egenskaber et mærke måtte have. Således anføres følgende i Windsurfing Chiemsee-afgørelsen:

49.

Ved afgørelsen af, om et varemærke har fået særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf, skal den kompetente myndighed foretage en samlet vurdering af de elementer, som kan

godtgøre, at varemærket er blevet egnet til at identificere den pågældende vare som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders.

50.

Der skal herved bl.a. tages hensyn til det pågældende geografiske navns særlige karakter. Såfremt et geografisk navn er meget kendt, kan det kun få særpræg i direktivets artikel 3, stk. 3's forstand, såfremt den virksomhed, der ansøger om registrering, vedvarende og intensivt har brugt varemærket. Hvad angår et navn, der allerede er kendt som angivelse af den geografiske oprindelse for en bestemt kategori af varer, er det så meget desto mere påkrævet, at den virksomhed, der ansøger om registrering af navnet for en vare i samme kategori, godtgør en brug af mærket, hvis varighed og intensitet skal være særligt velkendte.

Det er følgelig styrelsens opfattelse, at da det ansøgte mærke JURAKALK er en egentlig artsbetegnelse, og en eneret til dette ord således i særlig grad vil medføre begrænsninger i andre erhvervsdrivendes muligheder for at markedsføre produkter, der består af eller indeholder jurakalk, skal der stilles større krav til klagers dokumentation for, at mærket er indarbejdet.

Med hensyn til det af klager indsendte materiale til dokumentation for mærkets indarbejdelse skal bemærkes, at klager hovedsageligt har indsendt dokumentationsmateriale i form af erklæringer. Derudover har klager sendt billeder af et vejskilt og 10 fakturaer.

Som anført i styrelsens indsigelsesafgørelse, har klager ikke indsendt dokumentationsmateriale, der viser, at klager har anvendt betegnelsen "jurakalk" som **varemærke**. Således fremtræder brugen af betegnelsen "jurakalk" i de indsendte fakturaer ikke som varemærkemæssig brug, men i stedet som en angivelse af varearten. Dette understreges bl.a. af, at klager ikke har anvendt betegnelsen "jurakalk" konsekvent, idet det af faktura nr. 53595 af 20. oktober 2003 fremgår, at klager i denne faktura har anvendt produktbetegnelsen "jura hydr. kalk". Derudover er ordet "jurakalk" i fakturaerne skrevet med minuskler, hvilket efter styrelsens opfattelse også bevirker, at betegnelsen blot fremstår som en artsbetegnelse.

Intet af det indsendte materiale kan således underbygge påstanden om, at klager har anvendt betegnelsen "jurakalk" som andet end en artsbetegnelse.

Idet klager ikke har været i stand til at dokumentere, at klager har anvendt betegnelsen "jurakalk" som et varemærke, finder styrelsen det irrelevant, at flere ingeniører, arkitekter og brancheorganisationer eller sammenslutninger "forbinder" jurakalk med klagers virksomhed. Efter styrelsens opfattelse kan en sådan forbindelse nemlig være udtryk for, at klager i en årrække har været den eneste eller blot den største udbyder af varearten "jurakalk". Et sådan forhold kan efter styrelsens opfattelse ikke i sig selv bevirke, at en artsbetegnelse må anses for indarbejdet som varemærke, idet det yderligere må kræves, at betegnelsen også rent faktisk har været **anvendt som varemærke**, og at denne brug har **været intensiv og over en længere årrække**.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen således fastholde afgørelsen af den 18. september 2007 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Ved brev af 9. april 2008 meddelte indklagedes fuldmægtig, at man helt tilslutter sig styrelsens høringsvar.

Ved brev af 5. maj 2008 kommenterede klagers fuldmægtig på udtalelsen fra styrelsen. Klager fremkom med følgende:

”... Af høringsvaret fremgår det, at det er Styrelsens opfattelse, at Styrelsen ikke finder at det fremsendte materiale er tilstrækkeligt til at dokumentere at varemærket JURAKALK er indarbejdet som varemærke for klager.

Styrelsen har anført, at da der er tale om en artsbetegnelse, bevirker det efter Styrelsens opfattelse at der stilles større krav til indarbejdelsen. Styrelsen har anført, at de ofte vil anse en brancheerklæring for tilstrækkelig dokumentation for at et mærke er indarbejdet, men Styrelsen finder ikke det indsendte materiale tilstrækkeligt, selvom flere brancheorganisationer og sammenslutninger har anført at varemærket JURAKALK må anses for indarbejdet for klagers virksomhed Skandinavisk Jura-Kalk A/S for bindemidler og kalk til bygningsbrug.

For at dokumentere at varemærket JURAKALK er indarbejdet, skal der dokumenteres en vedvarende og intensiv brug af varemærket, og dette skal være særlig kendt.

Jeg finder, at de fremsendte brancheerklæringer jf. mit bilag 9 og 10 vedlagt mit indlæg af 22. januar 2008, hvor Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 samt Københavns Murerlaug dokumenterede at betegnelsen JURAKALK er kendt som varemærke for klager, og jeg mener, at der bør tages hensyn til netop disse erklæringer, idet foreningerne repræsenterer den omsætningskreds som køber disse produkter. Omsætningskredsen for produkterne "bindemidler og kalk til bygningsbrug" må anses for meget snæver, idet disse produkter anvendes til restaurering af gamle huse og specielle bygningsværker, hvorfor omsætningskredsen er snæver, og omsætningskredsen er ingeniører, arkitekter og murere. Disse personer anser varemærket JURAKALK for indarbejdet for Skandinavisk Jura-Kalk A/S for netop ovennævnte produkter.

Endvidere er der fremsendt erklæringer fra arkitekter og muremestre, der ligeledes dokumenterer at varemærket JURAKALK er et kendt og velindarbejdet varemærke for kalkprodukter for klager, og jeg mener at det fremsendte materiale dokumenter at mærket er indarbejdet for klager.

Sammenfattende gøres det gældende, at varemærket JURAKALK er kendt i omsætningskredsen, at varemærket må anses for indarbejdet for klager, at varemærket har været anvendt mindst de sidste 20 år for kalkprodukter, og dette mærke er utvivlsomt kendt som tilhørende Skandinavisk Jura-Kalk A/S.

Jeg skal herefter anføre, at jeg finder at mærket har det til registrering fornødne særpræg, og jeg skal med denne baggrund henstille til Ankenævnet at varemærket JURAKALK forbliver registreret for varer og tjenesteydelser i klasserne 1, 19 og 37...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 12. februar 2009