

RESUMÉ:

AN 2006 00009 - VR 2005 00147 PRINCE <w> Velkendthed - Særpræg

Indehaveren af ordmærket PRINCE fremsatte indsigelse mod registrering af ordmærket PRINCE. Indsiger begrundede indsigelsen med, at registrering og brug af ordmærket PRINCE vil medføre en utilbørlig udnyttelse af og skade på Prince-mærkets særpræg og renommé. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker som med henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og ophævede registreringen af VR 2005 00147.

KENDELSE:

År 2006, den 30. november afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen **AN 2006 00009**

Klage fra

House of Prince A/S
Søborg
v/Kromann Reumert Advokatkontor

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af
30. november 2005 vedrørende sagen VR 2005 00147
PRINCE <w> for
General Biscuits Belgie
Belgien
v/Budde, Schou & Ostenfeld A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet anser det for godtgjort, at indsigers ordmærke PRINCE på registreringstidspunktet var velkendt her i landet, jf. Varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. Indehavers brug af et identisk ordmærke for en række varer i klasserne 29, 30 og 32 indebærer efter Ankenævnets opfattelse en sådan utilbørlig udnyttelse eller skade af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, at nævnet tager klagen til følge.

Herefter bestemmes:

Styrelsens afgørelse omgøres og registreringen af VR 2005 00147 ophæves.

Sagens baggrund:

Den 11. november 1997 indleverede General Biscuits Belgie en ansøgning om registrering af ordmærket PRINCE for

Klasse 29: Kød, fisk, skinke, fjerkræ og vildt; delikatesser (ikke indeholdt i andre klasser); konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtpuré, frugtmos, frugtsauce; suppe; konserver fremstillet helt eller delvis af kød, fisk, skinke, fjerkræ, vildt eller delikatesser; konserverede, tørrede, kogte eller frosne færdigretter fremstillet helt eller delvis af kød, fisk, skinke, fjerkræ, vildt eller delikatesser; søde eller salte snacks fremstillet af kartofler med eller uden tilsætning af smagsstoffer, kartoffelchips; snacks i form af små stykker tilberedt svinekød; mælk mælkepulver, guleret og pisket mælk tilsat smagsstoffer; mælkeprodukter, nemlig mælkedesserter, yoghurt, drikkeyoghurt, mousser, cremer og fløde, creme- og flødedesserter, frisk fløde, smør, ostepasta, ost, lagret ost, skimmelost, ulagret frisk ost, ost i lage, hytteost, drikkevarer fremstillet hovedsagelig af mælk eller mejeriprodukter; frosne mælkevarer, gærede mælkevarer; spiselige olier, olivenolie, spisefedt.

Klasse 30: Kaffe, the, kakao, kaffebaserede drikkevarer, kakaobaserede drikkevarer; chokoladbaserede drikkevarer; sukker, ris, tapioka; mel, pier (søde eller salte), pizzaer, tærter (søde eller salte); pasta (med eller uden smagsstoffer og/eller fyld), næringsmidler af korn, morgenmadsprodukter; tilberedte retter helt eller delvis fremstillet af pasta; færdigretter helt eller delvis fremstillet af dej; brød, tvebakker; kiks (søde eller salte), vafler, kager, konditorkager, wienerbrød og butterdejsbrød, alle førnævnte varer med eller uden overtræk og/eller fyld og/eller smagsstoffer; salte eller søde snacks sammensat af kiks, kage, dej, herunder butterdej, eller pandekagedej; spiseis, frossen creme; honning, salt sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede eller søde), pastasauce, krydderier.

Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande (med eller uden mineraler), frugt- og grøntsagsjuice, frugt- eller grøntsagsbaserede drikke, lemonade, tonicvand, ingefærdrikke, sorbeter (drikkevarer), præparater til fremstilling af drikkevarer, saft til drikkevarer, ikke-alkoholholdige frugt- og grøntsagsekstrakter, ikke-alkoholholdige drikke indeholdende en mindre andel af mejeriprodukter, ikke-alkoholholdige drikke indeholdende en mindre andel af mælkegæringsmiddel.

Varemærket blev registreret den 11. januar 2005 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende.

I brev af 22. marts 2005 fremsatte Kromann Reumert Advokatfirma på vegne House of Prince A/S, Søborg indsigelse mod ovennævnte registrerings gyldighed efter varemærkelovens § 23, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at indsigers mærke, PRINCE, VR 1963 02921 og VR 1981 02964, er særdeles stærkt indarbejdet og velkendt i Danmark, og at brugen af et identisk yngre mærke for varer i klasserne 29, 30 og 32, nemlig VR 2005 00147, vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigermærkets særpræg og renommé.

Til støtte for indsigelsen henvistes til varemærkelovens §§ 4, stk. 2 og 15, stk. 4, nr. 1.

Indehaver har i brev af 25. august 2005 ikke bestridt, at indsigers mærke er velkendt, men har anfægtet, at det er så velkendt, at beskyttelsen kan udstrækkes til at omfatte levnedsmidler. Det er således indehavers opfattelse, at kundekredsen ikke skaber en sammenhæng mellem varemærket Prince for cigaretter og varemærket Prince for levnedsmidler.

Den 30. november 2005 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen:

”... 2. Lovgrundlaget

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

” varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden

art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.”

3. Vurdering og konklusion

Indsigers mærker: PRINCE (ordmærke)



Registreringsnr.: VR 1963 02921 og VR 1981 02964

Registreret for: Klasse 34: cigaretter og Klassehovedet for klasse 34

Indehavers mærke: PRINCE (ordmærke)

Registreringsnr.: VR 2005 00147

Registreret for: Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter, geléer, syltetøj, frugtpuré, frugtmos, frugtsauce; suppe; søde eller salte snacks fremstillet af kartofler med eller uden tilsætning af smagsstoffer, kartoffelchips; mælk, mælkepulver, geleret og pisket mælk tilsat smagsstoffer; mælkeprodukter, nemlig mælkedesserter, yoghurt, drikkeyoghurt, mousser, cremer og fløde, creme- og flødedesserter, frisk fløde, smør, ostepasta, ost, lagret ost, skimmelost, ulagret frisk ost, ost i lage, hytteost, drikkevarer fremstillet hovedsagelig af mælk eller mejeriprodukter; frosne mælkevarer, gærede mælkevarer.

Klasse 30: Kaffe, the, kakao; kaffebaserede drikkevarer, kakaobaserede drikkevarer; chokoladbaserede drikkevarer; sukker, ris, tapioka; mel, pier (søde eller salte), pizzaer, tærter (søde eller salte); næringsmidler af korn, morgenmadsprodukter, nemlig kornpræparater og majsflager; færdigretter helt eller delvist fremstillet af dej; brød, tvebakker; kiks (søde eller salte), vafler, kager, konditorkager, wienerbrød og butterdejsbrød, alle førnævnte varer med eller uden overtræk og/eller fyld og/eller smagsstoffer; salte eller søde snacks sammensat af kiks, kage, dej herunder butterdej eller pandekagedej; spiseis, frossen creme; honning, salt, sennep, krydderier, saucer (søde).

Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande (med eller uden mineraler), frugt- og grønsagsjuice, frugt- eller grønsagsbaserede drikke, lemonade, tonicvand, ingefærdrikke, sorbeter

(drikkevarer), præparater til fremstilling af drikkevarer, saft til drikkevarer, ikke-alkoholholdige frugt- og grønsagsekstrakter, ikke-alkoholholdige drikke indeholdende en mindre andel af mejeriprodukter, ikke-alkoholholdige drikke indeholdende en mindre andel af mælkegæringsmiddel.

3.a. Velkendthed

I en indsigelsessag mod MP nr. 707756 har styrelsen fastslået, at PRINCE i Danmark er et velkendt varemærke for cigaretter.

Denne vurdering blev umiddelbart lagt til grund i en senere indsigelsessag mod MP nr. 739231.

På den baggrund og på baggrund af det indsendte materiale vil styrelsen også i denne sag allerede anse det for dokumenteret, at PRINCE er et velkendt varemærke for cigaretter.

Et velkendt varemærke kan nyde en udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 i forhold til mærkeligheden og varer af anden art, jf. også EF-domstolens dom i C-408/01 ADIDAS.

Bestemmelsen forudsætter ikke en egentlig risiko for forveksling, men snarere at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem varemærkerne, og at brugen af det yngre mærke derfor vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé eller skade dette.

3.b. Vurdering af om indehavers mærke PRINCE vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers mærkers særpræg eller renommé.

En utilbørlig udnyttelse foreligger, når forbrugerkredsen bibringes den opfattelse, at mærkeindehavers varer har forbindelse til indsiger.

I nærværende sag er der identitet mellem mærkerne.

Det angrebne mærke er imidlertid registreret for levnedsmidler. Det er styrelsens opfattelse, at disse varer adskiller sig betydeligt fra cigaretter, som indsigers mærke er velkendt for.

Uagtet at både levnedsmidler og cigaretter trods sidstnævntes potentielt skadelige virkninger således kan være nydelsesmidler, er der dog tale om nydelsesmidler af meget forskellig karakter, hvilket også blev lagt til grund for afgørelsen i indsigelsessagen mod VR 1999 03087, Magnum.

Hertil kommer, at de omhandlede varer som udgangspunkt ikke købes i samme købsituation, da cigaretter oftest er en ekspeditionsvarer, mens levnedsmidler er en selvbetjeningsvarer.

Ydermere findes der ved søgning i styrelsens varemærkeregister en række registreringer, hvori mærkedelen PRINCE indgår. PRINCE er således ikke fuldstændigt en-

tydigt forbundet med indsiges, hvorved indsiges ikke kan gøre krav på en beskyttelse over for alle varer.

Den betydelige forskel i varerne samt det forhold at flere virksomheder har PRINCE registreret i forskellige klasser, medfører, at der ikke er risiko for, at der ved brug af det yngre mærke for levnedsmidler vil blive skabt en forbindelse mellem mærkerne i kundekredsens bevidsthed.

På denne baggrund er det styrelsens opfattelse, at brugen af det angrebne mærke ikke vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers velkendte mærkes særpræg eller renommé.

Indsigelsen tages derfor ikke til følge, og registreringen opretholdes i sin helhed.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1..."

Denne afgørelse indbragte indsiges House of Prince A/S ved Kromann Reumert i brev af 26. januar 2006 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Klager påstår Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse omgjort ved i det hele at afvise registrering af det omhandlede varemærke. Klager har begrundet sin påstand med følgende: "... 1. Utilbørlig udnyttelse af særpræg og renommé

1.1 Indsigers velkendte varemærke

Der er enighed mellem parterne om, at indsigers varemærke er velkendt. På denne baggrund og i overensstemmelse med hidtidig praksis og den fremlagte dokumentation lægger Patent- og Varemærkestyrelsen til grund, at indsigers varemærke er velkendt, men styrelsen finder ikke, at utilbørlighedskravet i varemærkelovens § 4, stk. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1 er opfyldt.

Som anført i indsigelsen til Patent- og Varemærkestyrelsen er utilbørlighedskravet i varemærkelovens regler om velkendte varemærker et objektive krav, der ikke forudsætter, at udnyttelsen er tilsigtet af den krænkende part. Kravet forudsætter heller ikke, at brugen af mærket rent faktisk resulterer i en håndgribelig udnyttelse af den goodwill, der er knyttet til mærket ved at den krænkende part opnår et mersalg men derimod blot, at brugen af det velkendte mærke giver en indbygget opmærksomhedseffekt. Det er således end ikke et krav, at indsiges dokumenterer, at kundekredsen tidligere har skabt en forbindelse mellem mærkerne, men derimod alene, at indsiges sandsynliggør, at dette kan blive tilfældet, jf. OHIM's Opposition Guidelines punkt 5.3.4.

1.2 Omfanget af indsigers varemærkeret

Indsigers mærke, PRINCE, er på ingen måde beskrivende for cigaretter. Ordet er arbitrært valgt i relation til den relevante produktgruppe og må allerede af den grund derfor anses for at have et stærkt særpræg og deraf følgende stærk beskyttelse, jf. R

308/2003-1 – Mango Sport System S.R.L./ Diknah S.L., præmis 27 samt R 472/2001 – Biba/Biba, præmis 24.

Den omfattende brug og indarbejdelse af PRINCE-mærket og det kendskab, der er knyttet til PRINCE-mærket i offentligheden, forstærker endvidere mærkets særpræg. PRINCE er, som det kan ses af kendskabsanalyserne fremlagt for Patent- og Varemærkestyrelsen i tilnærmelsesvis hele den relevante kundekreds (rygere) – og også blandt næsten alle voksne ikkerygere - tæt forbundet med indsigers produkter, hvorfor beskyttelsen af PRINCE-mærket skal udstrækkes meget vidt.

I den foreliggende situation er der endvidere tale om helt identiske ordmærker. Da indsigers PRINCE-mærke er endog særdeles velkendt skal beskyttelsen efter varemærkelovens § 4, stk. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1 over for varer af en anden art end dem, som indsigers mærke er registreret for, derfor udstrækkes meget vidt.

1.3 Utilbørlig udnyttelse af særpræg og renommé

Brugen af et identisk mærke i den konkrete sammenhæng vil utvivlsomt medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers PRINCE-mærkes særpræg og renommé. Det gælder særligt, fordi brugen indebærer en udvanding af indsigers varemærkeret og fordi det for kundekredsen vil være nærliggende at antage en forbindelse mellem varerne eller udbyderne heraf, jf. U1991.697, hvor Coca-Cola var til hinder for registreringen af Coca-line for fodtøj selv om der ingen sammenhæng er mellem sodavand og fodtøj og selv om de to mærker ikke var identiske.

Det forhold, at indsigers produkter er potentielt skadelige udelukker ikke, at PRINCE-varemærket besidder et stærkt og særdeles værdifuldt særpræg og renommé og ej heller, at dette kan udnyttes, herunder ved udvanding, når mærket uden indsigers samtykke anvendes for andre produkter og af andre erhvervsdrivende. Nævnte forhold medfører heller ikke per se en begrænsning i den varemærkeretlige beskyttelsessfære, der gælder for det velkendte varemærke.

1.4 Beskyttelsens udstrækning

Forudsat, at et varemærke er velkendt, består der efter praksis relativt beskedne krav til sammenhængen mellem produktgrupperne og til at de relevante kundegrupper skaber en sammenhæng mellem produkterne, for at der foreligger en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé, jf. U 1997.795, hvor forbindelse mellem chokoladevarer og underholdningsbranche ikke var så fjern, at indsiger ikke havde krav på beskyttelse.

Til illustration fra praksis fra OHIMs, kan bl.a. henvises til R 472/2001 – Biba/Biba og R 308/2003-1 – Mango Sport System S.R.L./ Diknah S.L.:

I Biba-sagen, R 472/2001 fandt Board of Appeal, at der var risiko for, at den relevante kundegruppe – yngre, modebevidste kvinder – ville skabe en sammenhæng mellem mærket BIBA, som af indsiger blev benyttet for et modemagasin til kvinder, og den anvendelse, som mærkeansøger agtede at gøre af samme mærke. Beskyttelsen blev ikke blot udstrakt til tøjartikler, make-up, skønhedspleje mv. men til blegemidler og andre produkter til brug for tøjvask, rengøring mv. Board of Appeal udtalte, at brug af mærket for samtlige produkter "...*incontestably enable the appellant to take unfair advantage of the reputation of the BIBA trademark to make its own products known...*".

I Mango-sagen, R 308/2003, udtalte Board of Appeal i præmis 34 følgende om sammenhængen mellem dametøj og hjelme til sportsbrug:

"Thus it is conceivable that the public buying MANGO clothing might also carry out a sporting, leisure or DIY activity in which protective helmets are worn and the goods covered by the earlier mark could complement the goods in the application, which as discussed already cannot be restricted to the sport of cycling [præmis23]. It cannot be excluded that young, sporty, dynamic and fashion conscious women, who are precisely the focus of the opponent's MANGO marketing strategy, will strive to match their accessories to their collection of MANGO clothes, and as part of the image will wear co-ordinating headgear."

Det følger af nævnte praksis, at beskyttelsen af velkendte varemærker udstrækkes endog meget vidt og at beskyttelse også gives for meget fjerntliggende produkter og endog produkter, hvor der reelt ingen sammenhæng er med de produkter, som det oprindelige, velkendte varemærke anvendes for.

1.5 Købssituationen

Styrelsen har i afgørelsen lagt vægt på, at de omhandlede varer som udgangspunkt ikke købes i samme købssituation, da cigaretter oftest er en ekspeditionsvarer, mens levnedsmidler er en selvbetjeningsvarer. Argumentet må forkastes. I en afgørelse har OHIMs Board of Appeal i præmis 36 anført, at det faktum, at de relevante produkter ikke kunne købes i samme butikker, var klart irrelevant, jf. R 308/2003-1 – Mango Sport System S.R.L./ Diknah S.L. I øvrigt bestrides det, at varerne ikke kan købes i samme købssituation. Cigaretter og tobaksprodukter kan i supermarkeder ofte købes i kasselinjen, hvor også de øvrige varer betales, ligesom produkterne ofte købes i kiosker, tankstationer mv., salgssteder, som også har et stort salg af en lang række af de produkter, der er omfattet af General Biscuits Belgies varemærkere registrering.

1.6 Nydelses/brugssituationen

I den foreliggende sag vil der, ud over købssituationen, tillige for mange af de registrerede produkter være en nær sammenhæng med cigaretter i nydelses-/brugssituationen. Chips og kiks nydes ofte i en hyggestund og ved festlige lejligheder, hvor nyderen er afslappet eller social. Netop i disse situationer er også nydelsen af cigaretter særlig udbredt. Mange rygere har i dag rygevaner, hvor rygning primært finder sted i netop disse miljøer. Det er derfor sandsynligt, at kundegrupperne for denne type varer vil skabe en sammenhæng mellem General Biscuits Belgies brug af PRINCE-mærket og indsigers mærke/virksomhed, hvilket i meget høj grad vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers PRINCE-mærkes særpræg eller renommé, jf. nærmere nedenfor.

1.7 Betydningen af øvrige PRINCE-registreringer

Styrelsen har ved sin afgørelse lagt vægt på, at PRINCE indgår som mærkedel i en række registreringer i styrelsens register. I langt størstedelen af de nævnte registre-

ringer indgår PRINCE dog alene som en af flere bestanddele i et mærke og meget ofte er der tale om figurmærker. Desuden – og nok så vigtigt - er langt størsteparten af registreringerne ejet af enten General Biscuits Belgie eller indsiger og er en del af tvisten mellem parterne. Der er alene én gyldig ordmærkeregistrering af det isolerede ord PRINCE, som ikke er ejet af en af parterne men derimod af Prince Sports Group, Inc. Denne registrering har indsiger meddelt samtykke til.

General Biscuits Belgie har således ikke sandsynliggjort, at andre registreringer, hvori PRINCE indgår som en mærkebestanddel, har indflydelse på den nuværende sag og ej heller, hvorledes denne indflydelse i givet fald skulle komme til udtryk, jf. BOA R1204/2004 – Absolut/Abbsolute – præmis 41: *"As regards the fact that several trade marks containing the combination ABSOLUT have been registered by national offices, the Board finds that the applicant has not shown that those cases are transposable to the present case"*.

2. Konkret vurdering af de enkelte varer/varegrupper

Såfremt Ankenævnet ikke finder grundlag for at udstrække beskyttelsen af indsigers PRINCE-mærke til samtlige de registrerede produkter, skal der foretages en konkret vurdering for hver enkelt produkt/hver enkelt produktkategori. Efter en samlet bedømmelse bl.a. af hvor tæt/fjernt-liggende de enkelte produkter/produktkategorier er på indsigers produkter, skal det vurderes, om der for det pågældende produkt eller den pågældende produktkategori sker en utilbørlig udnyttelse af den goodwill, som er knyttet til indsigers mærke.

Patent- og Varemærkestyrelsen har som hovedbegrundelse for afvisningen af indsigelsen anført, at levnedsmidler generelt adskiller sig betydeligt fra cigaretter uden at gå ind i en nærmere vurdering af hvilke levnedsmidler, der er tale om eller en vurdering af, om de relevante kundegrupper skaber en sammenhæng mellem General Biscuits Belgies produkter og indsigers varemærke og/eller virksomhed. Styrelsens afgørelse må forstås således, at et cigaretmærke ikke nyder nogen beskyttelse over for nogen art levnedsmiddel. Dette bestrides.

Styrelsen har undladt at foretage en konkret vurdering af de enkelte produkter/produktkategorier og har således ikke vurderet, om en delmængde af de produkter/produktgrupper, som General Biscuits Belgie har søgt varemærket registreret for, har tilstrækkelig sammenhæng med indsigers produkter, til at beskyttelsen af indsigers mærke skal udstrækkes til i hvert fald disse produkter/produktkategorier. Indsiger gør gældende, at i hvert fald en del af de produkter/produktkategorier, som General Biscuits Belgies varemærkeregistrering omfatter, har en sådan sammenhæng med indsigers varemærke og produkter, at varemærkeregistrering i hvert fald for disse grupper skal afvises. Ud over samtlige varer i klasse 32 drejer det sig særligt om følgende:

Klasse 29: "... søde eller salte snacks fremstillet af kartofler med eller uden tilsætning af smagsstoffer, kartoffelchips,"

Klasse 30: " Kaffe, the, kakao; kaffebaserede drikkevarer, kakaobaserede drikkevarer, chokoladebaserede drikkevarer, ... pier (søde eller salte), pizzaer, tærter (søde eller salte); ... færdigretter helt eller delvist fremstillet af dej; brød, tvebakker; kiks (søde eller salte), vafler, kager, konditorkager, wienerbrød og butterdejsbrød, alle

førnævnte varer med eller uden overtræk og/eller fyld og/eller smagsstoffer kiks (søde eller salte)...salte eller søde snacks sammensat af kiks, kage, dej herunder but-
terdej eller pandekagedej..., ”.

I hvert fald ved brug af mærket for de nævnte produkter, som er af udpræget nydel-
sesmæssig karakter og hvor det således er særligt nærliggende, at produkterne ind-
går i en sammenhæng med indsigers produkter ikke blot i købs- men også brugssi-
tuationen, er der stor risiko for, at kundekredsen skaber en forbindelse mellem mær-
kerne, og at der herved sker en utilbørlig udnyttelse af det særpræg og renommé,
der er knyttet til indsigers varemærke.

- - - o 0 o - - -

Sammenfattende gøres det gældende, at indsigers PRINCE-mærke er stærkt indar-
bejdet og særdeles velkendt. Registrering og brug af ordmærket PRINCE for de af
VR 2005 00147 omfattede varer i klasserne 29, 30 og 32 vil medføre en utilbørlig
udnyttelse af og skade på PRINCE-mærkets særpræg og renommé. Varemærkere-
gistrering VR 2005 00147 er derfor i sin helhed og i hvert fald for en række af de re-
gistrerede produktgrupper udelukket fra registrering...”

Indklagede General Biscuits Belgie ved Budde, Schou & Ostenfeld A/S har den 7.
april 2006 kommenteret klagen med følgende:

” ... **PÅSTAND:**

Principal: Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse stadfæstes.

Subsidiært: Registreringen VR 2005 00147 PRINCE opretholdes for klasse 30: kiks.

ANBRINGENDER:

Der henvises generelt til vor argumentation i første instans, samt desuden til følgen-
de:

Angående den principale påstand:

1. Klagers materiale kan ikke dokumentere en så høj velkendthed som påstået af klager.
2. Klager opfylder ikke betingelserne i Varemærkelovens §15, stk. 4, nr. 1.

Angående den subsidiære påstand:

Klager har udvist passivitet over for indklagedes brug af varemærket PRINCE for kiks.

Til 1: En stor del af det af klager påberåbte materiale angår kun perioden efter den
relevante dato, 11. november 1997, hvor den angrebne registrering VR 2005 00147
blev anmeldt til registrering. Vi henviser til Varemærkelovens §7, 2. sætning, samt til

princippet i Pariser-konventionens artikel 4B. Mere præcist henvises til følgende bilag til klagers indsigelsesskrivelse af 22. marts 2005:

Bilag 1: Skandinavisk Tobakskompagnis årsrapport 2003/04;

Bilag 3: OMD Denmark, oplysninger om annoncering for PRINCE i perioden 1999-2001;

Bilag 5: Brand Value - PRINCE Family 1999;

Bilag 6: Gallup-undersøgelse år 2000, og

Bilag 7: AIM Nielsen, undersøgelse 2004. Eneste relevante spørgsmål og svar i den må være spørgsmålet. "Hvor mange år har De haft kendskab til cigaretmærket PRINCE?" og svarene på dette.

For at få medhold skal klager dokumentere velkendthed inden indklagedes ansøgningsdag, 11. november 1997. Dette ses ikke direkte at være tilfældet, og i det mindste ikke i et omfang som hævdet af klager.

Til 2: Som fastslået i praksis såvel i Danmark som på EU-plan bevirker et varemærkes velkendthed ikke automatisk, at varemærket er beskyttet for alle varer og tjenesteydelser. Beskyttelsen forudsætter, at de strenge betingelser i Varemærkelovens §15, stk. 4, nr. 1, jfr. Harmoniseringsdirektivets artikel 5, stk. 2, er opfyldt eller på overbevisende måde kan sandsynliggøres at ville blive opfyldt. Det skyldes, at retsordenen skal sikre, at velkendte varemærker ikke gives en urimeligt bred beskyttelse, jfr. præmis 42 i generaladvokatens udtalelse i CHEVY sagen, C-375/97. §15, stk. 4, nr. 1 udgør en undtagelse fra hovedreglen om, at kollision mellem varemærker kræver, at der foreligger identiske eller ligeartede varer/tjenesteydelser, og denne undtagelse skal fortolkes strengt, jfr. BOAs afgørelse i sag R283/1999-3 HOLLYWOOD, præmis 81, samt OHIMs indsigelsesafgørelse i sag 2287/01 RITZ, punkt 3.3, tredje sidste afsnit.

For at få medhold skal klager godtgøre, at én af følgende betingelser er opfyldt:

2.1.: Brugen af indklagedes varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af klagers varemærkes særpræg;

2.2: Brugen af indklagedes varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af klagers ældre varemærkes renommé;

2.3.: Brugen af indklagedes varemærke ville skade klagers ældre varemærkes særpræg;

2.4: Brugen af indklagedes varemærke ville skade klagers ældre varemærkes renommé.

Jeg henviser til OHIMs "Opposition Guidelines", side 376-81.

Til 2.1: Ordet PRINCE er ikke i sig selv specielt særpræget. Navnene KING, QUEEN, PRINCESS, PRINCE er anprisende, idet de skal angive den bedste vare af sin art, prinsen blandt cigaretter (jfr. hvad der tidligere stod på klagers cigaretpakker: "PRINCE OF BLENDS"), prinsen blandt tobaksblandinger eller cigaretten for prinser. Et af formålene med at vælge mærker som PRINCE, KING og QUEEN er at prøve at låne den kongelige verdens image og prestige. Disse anprisningsfaktorer er uden tvivl årsagen til, at så mange varemærker består af eller indeholder royale titler.

Ej heller består der en særlig forbindelse mellem de her involverede varer, så at brand extension af indsigermærket ville være naturlig, endsiige mulig. Tobaksvaremærker må ikke lovligt bruges for andet end tobak; tobak er potentielt sundhedsskadeligt, mens levnedsmidler selvsagt ikke må være det, jfr. fødevarerlovgivningens bestemmelser, herunder markedsføringsforbuddet i artikel 14, stk. 1-4 i EU-forordning 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarerlovgivningen m.m. Klagers og indklagedes varer har delvist forskellige målgrupper: Indklagedes søde kiks sælges fortrinsvist til børn, mens på den anden side tobak ikke lovligt må sælges til børn under 16 år. Det er derfor ikke muligt for indklagede at udnytte, d.v.s. drage fordel af, klagers mærkes velkendthed, fordi velkendtheden udelukkende gælder cigaretter, og indklagede ikke har fordel af, at forbrugerne, og specielt ikke børn, associerer til cigaretter og disses egenskaber ved at se indklagedes varemærke, tværtimod. Der henvises i den forbindelse til BOAs afgørelse i sag R283/1999-3 HOLLYWOOD, i hvilken BOA slog fast, at brugen af mærket HOLLYWOOD for cigaretter ville skade det ældre velkendte tyggegummimærke HOLLYWOOD's image af sundhed, dynamik og ungdom.

Til 2.2: At en vare har "renommé" vil sige, at den har en særlig høj kvalitet, pålidelighed eller luksuspræg ("quality image", Guidelines side 380). Klagers PRINCE cigaretter har imidlertid hverken usædvanlig høj kvalitet, status eller pris og har derfor ikke renommé i lovbestemmelsens forstand, hvorfor indklagedes brug af sit varemærke naturligvis ikke kan udnytte (drage fordel af) det ikke-eksisterende renommé.

Til 2.3: At et velkendts mærkes særpræg kan skades forudsætter, at det velkendte mærke kun indehaves og kontrolleres af én virksomhed, altså at andre virksomheder ikke også anvender det identiske mærke, omend for væsentligt forskellige varer/tjenesteydelser ("exclusive character", jfr. Guidelines side 377, første afsnit). Hvor det velkendte mærkes indehaver har en eksklusiv position, idet han er den eneste, der anvender det pågældende mærke i det pågældende land, peger hans mærke entydigt hen på én erhvervsvirksomhed og er dermed stærkt særpræget. Det er imidlertid ikke tilfældet med PRINCE: På det danske marked findes foruden sagens parter bl.a. ketsjere af mærket PRINCE og kurser af mærket PRINCE2. Hertil kommer talrige varemærker, hvori PRINCE er dominerende element, f.eks. Toms BLACK PRINCE lakridsfigurer. Eftersom klager således ikke har nogen eksklusiv position i Danmark med hensyn til PRINCE, som også anvendes her af andre, kan indklagedes varemærke ikke skade klagers varemærkes særpræg.

Til 2.4: At indklagedes varemærke skulle skade renomméet hos klagers varemærke ville for det første kræve, at et sådan renommé bestod, hvilket som ovenfor nævnt ikke er tilfældet. For det andet ville det kræve, at brugen af indklagedes varemærke gengav klagers varemærke i obskøn, nedsættende eller upassende sammenhæng eller blev brugt på en måde, som er uforenelig med klagers varemærkes specielle image. Mere specifikt ville det kræve -

- at indklagedes varemærke gengiver klagers varemærke, sådan at klagers varemærkes ord- eller figurelementer ændres på negativ eller anstødelig måde;
- at indklagedes varemærke dækker frastødende varearter eller varearter, som vækker negative eller ubehagelige associationer, der konflikter med de associationer, der vækkes ved legitim brug af klagers varemærke;

- at indklagedes varemærke bruges for varer af dårlig kvalitet eller varer, der er uforenelige med klagers varemærkes specielle kvalitet, image eller prestige. Dette er, som det ses, "rottegifts"-reglen. F.eks. kan brug af et yngre varemærke for tobaksprodukter skade et ældre varemærkes renommé, hvis det ældre varemærke har et image af sundhed, dynamik og ungdom, jfr. HOLLYWOOD-afgørelsen nævnt ovenfor. Det er imidlertid ikke tilfældet her: Det ældre varemærke er et produkt uden speciel prestige, luksus eller højpris-image, og det ældre varemærke bruges for cigaretter, en vareart, hvis image i disse år hastigt forringes, hvilket giver sig udslag i forbud mod rygning på offentlige steder, hjælp til at holde op med at ryge, foranstaltninger mod passiv rygning, øget salg af nikotinyggegummi o.s.v. Det er derfor helt usandsynligt, at brug af PRINCE for fødevarer, der overholder fødevarer-lovgivningens krav, skulle kunne forringe cigaretmærkets i øvrigt udokumenterede og ikke sandsynlige prestige eller image.

Til klagers eksempler skal vi anføre:

I AFTER EIGHT sagen (U 1997.795) var sagsøger eneste indehaver af varemærket AFTER EIGHT. Derfor bevirkede tilkomsten af det yngre AFTER EIGHT mærke en fortrængning af sagsøger fra hans eksklusive position, modsat den foreliggende sag, hvor der som nævnt er flere, der bruger PRINCE som varemærke eller dominerende element deri.

BIBA: Her blev det ældre varemærke brugt for et dameblad, det yngre for tøj, kosmetik og lignende. Afgørelsen begrundes bl.a. med, at BIBA er et "invented word", præmis 23, d.v.s. modsat PRINCE ikke et ord hentet fra sproget. At sådanne kunstord udgør de stærkest mulige varemærker kendes fra det berømte varemærke KODAK, hvis velkendthed bl.a. skyldes, at det var et kunstord, der følgelig kun kunne vække én association, nemlig til varer hidrørende fra indehaveren af KODAK mærket. Desuden begrundedes BIBA afgørelsen med, at fordi tøj- og kosmetikfirmaer ofte markedsfører deres varer i dameblade, vil bladets kvindelige læsere associere bladet med tøj, make-up o.s.v. mærket BIBA og tro, at BIBA varerne var specielt designet for unge, dynamiske kvinder, og snylte på bladets image af ungdom, modernitet og dynamik, præmis 24. Man kan også let forestille sig, at en tøjfabrikant, der begynder at markedsføre tøj og eventuelt også kosmetik, smykker og tasker under mærket ALT FOR DAMERNE ville få forbrugerne til at tro, at der var tale om en brand extension fra det kendte dameblads side. Afgørelsen byggede således på helt specielle forhold, der ikke foreligger i denne sag.

MANGO: Det ældre varemærke dækkede tøj, det yngre hjelme. Afgørelsen begrundedes med, at hjelme og tøj er komplementære, at de bruges sammen, jfr. f.eks. ridehelme, at de begge er eller kan være modevarer, og at begge kan have samme unge, sporty og dynamiske aftagerkreds, d.v.s. samme målgruppe. Igen er situationen anderledes i den foreliggende sag.

At det velkendte varemærke ikke ukritisk tillægges bred beskyttelse illustreres af BOAs afgørelse i sag R53/2001-4 BOSS, hvor man fandt, at brugen af BOSS for spi-seis ikke kunne udnytte eller skade særpræget eller ryet for det velkendte varemærke BOSS for tøj. Ligeledes fandt OHIM i sin indsigelsesafgørelse 2287/2001 RITZ det usandsynligt, at der kunne skabes en forbindelse mellem det yngre varemærke RITZ for dame- og pigeundertøj og det ældre varemærke RITZ for hoteldrift. (Afgø-

relsen blev appelleret og omgjort, dog ikke under henvisning til den her relevante artikel 8.5, men artikel 8.1.).

EU-varemærkeforordningens artikel 8.5 kræver kun, at klager sandsynliggør, at brug af det yngre mærke vil medføre utilbørlig udnyttelse af eller skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé. I modsætning hertil kræver Harmoniseringsdirektivets artikel 5.2, at indehaveren af det ældre mærke *dokumenterer*, at brugen udnytter eller skader særpræget eller renomméet, jfr. ADIDAS dommen i sag C-408/01 samt den engelske, tyske og svenske opfattelse af Harmoniseringsdirektivets artikel 5.2. Forskellen i formuleringer skyldes, at der i artikel 8.5 situationen typisk endnu ikke foreligger brug af det yngre varemærke, mens artikel 5.2 situationen er, at det yngre varemærke bliver brugt, og at skadevirkningerne dermed er indtrådt og kan påvises. I den foreliggende sag har det yngre varemærke været brugt i Danmark siden 1996 for kiks og lignende, hvorfor eventuelle skadevirkninger forlængst skulle have vist sig. Derfor må det kræves af klager, at han dokumenterer, hvordan indklagede har udnyttet eller skadet klagers varemærkes særpræg eller renommé. Det har han ikke gjort, og vi gør gældende, at det skyldes, at der ikke er skadevirkninger at dokumentere. Dette er naturligt nok, idet det ældre varemærke ikke er et luksus- eller prestigeprodukt med særligt fint image, men derimod en cigaret til gennemsnitspris og med gennemsnitscigaretens image. Dette image er, som det fremgår af den ovennævnte HOLLYWOOD afgørelse, negativt, og indklagedes produkter kan ikke drage fordel deraf (udnytte) eller skade dette image.

Hvad angår den påståede forbindelse mellem cigaretter og levnedsmidler henviser vi til, at i vore dage anses det typisk for uæstetisk at spise, når og hvor der ryges, hvorfor spisning og rygning sjældent finder sted i samme situation. Ligeledes bliver det stedse mere almindeligt med rygeforbud på spisesteder. Selv om levnedsmidler og cigaretter i nogle situationer kan tænkes indtaget samtidig, vil dette ikke hos forbrugerne skabe forbindelse mellem de implicerede varemærker: forbrugerne ved godt, at tobaksvaremærker kun lovligt må bruges for tobak.

Angående betydningen af de øvrige PRINCE registreringer kan vi henvise til, at det i Danmark er mangeårig administrativ praksis at lægge vægt på, om et omstridt mærke også er registreret af andre, og da på hvor mange hænder disse registreringer er. Det er naturligt nok, idet hver registrering er en reservation af en ret for sin indehaver til at bruge mærket for de varer/tjenesteydelser, registreringen dækker, og indehaveren kan på et hvilket som helst tidspunkt tage mærket i brug, hvilket brugspligten i Varemærkelovens §25 også tilskynder ham til at gøre. Derfor er den uantastede eksistens i varemærkeregisteret af PRINCE registreringer relevant for sagen. Hvad i øvrigt angår indklagedes registreringer bør man have for øje, at følgende registreringer *ikke* er en del af tvisten mellem parterne:

VR 1960 00662 ordmærket PRINCE i klasse 32
VR 1972 02282 ordmærket PRINCE PILSNER i klasse 32
VR 1993 06820 figurmærket PRINCE i klasse 30
VR 1996 02590 figurmærket PRINCE i klasse 30, og
VR 1996 02591 figurmærket PRINCE i klasse 30.

Side 4, afsnit 1.7, anfører klager følgende: "Der er alene én gyldig ordmærkeregistring af det isolerede ord PRINCE, som ikke er ejet af en af parterne, men derimod af Prince Sports Group, Inc. Denne registrering har indsiget meddelt samtykke til." Der-

til kommer imidlertid de to EU-registreringer 001246149, ordmærket PRINCE for "financial affairs; monetary affairs" i klasse 36 i navnet Vereins- und Westbank AG, samt 002288470 ordmærket PRINCE for diverse varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16 og 41 i navnet The Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury m.v. Hvad angår den danske registrering af ordmærket PRINCE i navnet Prince Sports Group, Inc. har indsigere ikke meddelt samtykke til denne. Derimod blev ansøgningen begrænset i forhold til klagers registrering VR 1981 00991 ordmærket PRINCE i klasserne 14 og 25. Klagers cigaretmærkes velkendthed kom man derimod ikke ind på. I øvrigt ville et eventuelt samtykke fra klager til Prince Sports Group's PRINCE registrering være irrelevant for forbrugernes opfattelse af forholdet mellem mærkerne, idet forbrugerne ikke ville være vidende om samtykket.

Ved afgørelsen af konflikter som denne, hvor begge parters mærker er på markedet, vil det være naturligt også at lægge vægt på den aktuelle brug af mærkerne, jfr. her ved side 188, andet afsnit af Den Kommenterede Varemærkelov, tredje udgave 2004. Som bilag 1 vedlægges vi derfor kopi af en PRINCE emballage anvendt i Danmark, samt som bilag 2 udskrifter fra klagers hjemmeside, visende de forskellige typer PRINCE cigaretter. Som det ses, er der iøjnefaldende forskelle i typografi og grafik, ligesom indklagedes emballage tillige viser indklagedes paraplyvaremærke LU, der også anvendes for de kendte kiks/småkager TUC og BASTOGNE. Klagers emballager er derimod forsynet med de lovpligtige sundhedsadvarsler på iøjnefaldende sted. Som det klart fremgår, har indklagede ikke tilstræbt nogen lighed med klagers emballager. Forskellen på klagers og indklagedes emballager hænger utvivlsomt sammen med, at indklagedes målgruppe først og fremmest er børn i førteenårsalderen, mens klagers målgruppe ifølge loven kun må være unge på 16 år eller derover, og voksne.

Om baggrunden for indklagedes PRINCE mærke skal vi henvise til bilag 3, som er en udskrift fra indklagedes franske moderselskabs hjemmeside. Som det fremgår, lancerede man allerede i 1948 i Frankrig mærket PRINCE ("Fourré goût Chocolat" = fyldt, chokoladesmag). Indklagedes PRINCE mærke opstod således 9 år inden klagers, og der er ingen holdepunkter for at antage, at indklagede blot har efterlignet klagers PRINCE mærke. Når indklagedes kiks i 1996 skiftede fra at hedde PRINZENROLLEN til PRINCE også i Danmark skyldtes det et legitimt og naturligt ønske fra moderselskabet om at kunne udnytte det samme varemærke overalt i verden.

Til den subsidiære påstand: Indklagede har som nævnt brugt PRINCE mærket i Danmark siden 1996 for søde kiks. Klager har tålt dette. Derfor må der være indtrådt passivitet efter dansk rets almindelige passivitetsregler og specielt efter Varemærkelovens §9.

Den foreliggende sag er et klassisk eksempel på, at indehaveren af et velkendt varemærke prøver at tiltage sig en bredere beskyttelse, end han er berettiget til. Det er en vigtig opgave for de danske varemærkemyndigheder at hindre dette, jfr. igen generaladvokatens udtalelse i CHEVY-sagen, præmis 42. Vi mener med ovenstående at have godtgjort, at klagers velkendthed ikke er dokumenteret som værende så bred som påstået af klager, at forbrugerne hverken har skabt eller må antages at ville skabe forbindelse mellem klagers og indklagedes mærke, samt at indklagede som følge af sin passivitet er udelukket fra at få medhold for så vidt angår varearten kiks.

Vi forbeholder os ret til at fremkomme med yderligere materiale til støtte for vore påstande..."

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 23. maj 2006 følgende udtalelse til sagen:

"... Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 30. november 2005 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Indklagede General Biscuits Belgie ved Budde, Schou & Ostenfeld A/S har i brev af 4. juli 2006 kommenteret Patent- og Varemærkestyrelsen udtalelse med følgende:

"... Vi er enige i Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering, som den kommer til udtryk i Styrelsens høringssvar af 23. maj 2006. Ligeledes er vi enige i Styrelsens henstilling til Nævnet om at stadfæste den trufne afgørelse.

Dokumentationen for velkendthed ikke overbevisende:

I vor replik af 7. april 2006 gør vi gældende, at en stor del af klagers materiale ikke kan dokumentere, at klagers mærke var velkendt på det relevante tidspunkt, d.v.s. i perioden inden 11. november 1997, hvor indklagedes varemærkeansøgning blev indleveret. Det skal vi nærmere underbygge således. Bilagene, hvortil der henvises, er alle til klagers indsigelsesskrivelse af 22. marts 2005:

BILAG 1: Skandinavisk Tobakskompagnis årsrapport 2003/04: Intetsteds i rapporten nævnes resultater tidligere end regnskabsåret 1999/2000, og de fleste steder nævnes kun resultater tilbage fra regnskabsåret 2002/03, se f.eks. side 5, 6, 16, 19, 20, 22, 26, 30 og 36. På side 16 nævnes, at PRINCE har en markedsandel "i Skandinavien på godt 37%", hvilket må forstås som situationen år 2003/04. Man kan ikke slutte herfra til, at PRINCE havde en lignende markedsandel i 1997, næsten 7 år før. Side 17, midterste spalte, afsnittet "markeder" oplyses, at HoP [House of Prince] står for omkring 94% af alle cigaretter, der sælges i Danmark, bl.a. PRINCE, KING'S, LOOK og økonomi-mærkerne CORNER og NORTH STATE. Igen kan procentdelen kun referere til det relevante regnskabsår 2003/04, ligesom cigaretmærket PRINCE's del af de 94% ikke fremgår af citatet. Man kan heller ikke slutte fra den citerede oplysning til, at PRINCE skulle have haft en dominerende markedsandel i 1997 eller tidligere.

At det er umuligt at slutte noget fra rapportens oplysninger til situationen før november 1997 illustreres af dette citat fra rapportens side 17, midterste afsnit nederst: "Totalmarkedet for fabriksfremstillede cigaretter er steget med næsten 8% i forhold til sidste år", hvilket angiveligt skyldtes afgiftsnedsettelse i efteråret 2003. Sådanne begivenheder og deres effekt på afsætningen bevirker, at man ikke kan gå ud fra rapportens oplysninger og ekstrapolere rapportens tal tilbage til før november 1997.

BILAG 3: Dette bilag dokumenterer, at firmaet OMD Denmark har indsat en række annoncer for varemærket PRINCE i diverse aviser og blade i perioden 1999 - 2001. Bilaget indeholder ingen som helst informationer om den relevante periode, d.v.s. 1997 og tidligere. Man kan ikke slutte fra denne annoncering til, at således var klagers annonceringsniveau også før 1999. Den dokumenterede annoncering kan være et led i et reklamefremstød, der skulle forbedre markedsandelen for PRINCE.

BILAG 5: Bilaget indeholder resultatet af en undersøgelse blandt danske rygere i 1999. Igen kan man ikke drage den slutning, at fordi 57,1% af de adspurgte spontant nævner PRINCE som det mærke, de kender inden for cigaretter, var procenten den samme i 1997 og før. De nævnte procentsatser kan f.eks. være et resultat af den reklameindsats, der dokumenteres i bilag 3.

BILAG 6: Samme kommentar som til bilag 5, blot er undersøgelsen et år yngre, og brugbarheden af undersøgelsesresultatet tilsvarende ringere.

BILAG 7: Dette bilag er en rapport over en telefonundersøgelse foretaget i tredje kvartal 2004, altså næsten 7 år efter skæringsdagen 11. november 1997. Det må derfor konstateres, at bortset fra side 23-26 kan man ikke på forsvarlig måde slutte, at fordi kendskabet til PRINCE i slutningen af 2004 var så og så mange procent, må det også have været det i 1997 og tidligere.

Det må konkluderes, at bilag 1, 3, 5, 6 og 7 til klagers indsigelsesskrivelse har særdeles ringe bevisværdi.

Flere aktørers PRINCE mærker på det danske marked:

Klager har gjort gældende, at klagers og indklagedes PRINCE mærker stort set er de eneste på det danske marked. Det er imidlertid ikke tilfældet: Som det fremgår af **bilag 1**, anvender Toms Fabrikker varemærket BLACK PRINCE i Danmark for lakridsfigurer. Som det fremgår af bilaget, er ordet PRINCE stærkt fremhævet i forhold til ordet BLACK, hvilket er naturligt nok, da BLACK blot angiver farven på varen, som er sorte lakridsfigurer. BLACK PRINCE er således endnu et PRINCE mærke på det danske marked for nydelsesmidler.

Et andet PRINCE mærke på det danske marked kan ses på **bilag 2-5**. Det drejer sig om mærket PRINCE2, som er et projektstyringsværktøj. Som det fremgår af **bilag 3**, er PRINCE2 verdens mest udbredte projektstyringsmetode, der anvendes både i det private erhvervsliv og i offentlige projekter. Metoden, der bl.a. udbydes af Teknologisk Institut og DIEU (Dansk Ingeniørforenings Efteruddannelse) anvendes angiveligt bredt inden for offentlig forvaltning, IT, telesektoren, byggeri, finans, sundhed, forsvar, medicin og olie & gas. Staten har ydet støtte til udvikling af uddannelse og undervisning i PRINCE2. PRINCE2 "er valgt som fælles projektledelsesmetode til det Fælles offentlige Elektroniske Sags- og Dokumenthåndterings projekt (FESD-projektet), hvor 10-12 ministerier, amter og primærkommuner samtidig indfører Elektroniske Sags- og Dokumenthåndteringssystemer (ESDH). Amtrådsforeningen - EPJ projektet - har valgt at anvende PRINCE2." Videre hedder det, at "PRINCE2 vil indgå i en statslig projektleder-uddannelse, der er under udvikling", at "referencelisten tæller mere end 100 private og offentlige virksomheder", samt at "PRINCE2 er i dag en defacto standard for projektledelsesmetode i den offentlige sektor og er under implementering i en lang række offentlige og private virksomheder."

Som det fremgår af **bilag 4**, havde mere end 1000 elever bestået PRINCE2 Foundation eksamen i Danmark ved udgangen af 2005, ligesom PRINCE2 "formentlig også er den mest udbredte [projektmetode] i Danmark". Endelig hedder det: "Med det antal eksaminer, der nu er gennemført, har PRINCE2 i Danmark haft en større udbredelse end resten af det europæiske marked."

Som det fremgår, er PRINCE2, som ejes af den engelske stat, formentlig allerede indarbejdet i Danmark for projektstyring og undervisning deri. Som **bilag 6** vedlægger vi en udskrift af OHIM's database af PRINCE2 figurmærke i farver.

Nyeste danske og EU-praksis støtter indklagedes principale påstand:

Vi vedlægger som **bilag 7** en udskrift af Ankenævnets afgørelse af 14. juni 2006 i sag AN 2005 00026 om VR 2002 03059 ordmærket CECIL. Som det fremgår, havde House of Prince nedlagt indsigelse mod ordmærket CECIL for diverse varer i klasserne 3, 9, 14, 16, 18, 25 og 26. House of Prince A/S nedlagde indsigelse, idet man påberåbte sig sit varemærke CECIL, som dokumenteredes brugt for cigaretter i klasse 34, og som angiveligt er velkendt for cigaretter. Styrelsen fandt, at CECIL er velkendt for cigaretter, samt at der er identitet henholdsvis synsmæssig og lydlig lighed mellem indsigers og indehavers varemærker. Til trods herfor fandt Styrelsen, at der ikke kunne antages en forbindelse mellem mærkerne, ej heller, at der kunne skabes en sammenhæng mellem disse, hvorfor indsigers påstand i relation til bl.a. Varemærkelovens §15, stk. 4, nr. 1 ikke kunne tages til følge. Denne afgørelse indbragte House of Prince for Ankenævnet, der sendte skriftvekslingen til høring hos Patent- og Varemærkestyrelsen, som i sit høringssvar bl.a. udtalte følgende:

"Styrelsen er enig med klager i, at der også indenfor tobaksindustrien har forekommet "brand-extension" sted. Udover den af klager anførte "brand-extension" af mærket MARLBORO kan nævnes mærket CAMEL, der også anvendes for fodtøj, DAVIDOFF, der også anvendes for bl.a. parfume og cognac, og YVES SAINT LAURENT (YSL), der også anvendes for bl.a. beklædningsgenstande og parfume. Denne form for "brand-extension" i forbindelse med varemærker brugt for tobaksvarer er dog blevet forbudt efter lov nr. 492 af 7. juni 2001 om forbud mod tobaksreklame m.v. Styrelsen finder imidlertid, at selv om det særligt i relation til velkendte mærker er blevet mere almindeligt at gøre brug af "brand-extension", så kan dette ikke i sig selv føre til, at velkendte mærker, *uanset graden af velkendthed*, må anses for beskyttet i forhold til alle den type produkter, som det ud fra en umiddelbar betragtning kan være attraktivt at foretage en "brand-extension" til. ..."

"Under hensyn til den grad af velkendthed, som klager har dokumenteret mærket CECIL har, finder styrelsen, at en så bred beskyttelse, som der lægges op til af klager, *alene bør anerkendes i det omfang det kan dokumenteres, at der er sket en egentlig brancheglidning mellem de omhandlede varer*. En sådan dokumentation ses ikke at være fremlagt af klager."

"Styrelsen finder det endvidere usandsynligt, at der er sket en brancheglidning mellem de omhandlede varer, *da der efter styrelsens erfaring kun er ganske få cigaretproducenter, der anvender "brand-extension"*, herunder i forhold til de varer, der er omfattet af det angrebne mærke. ..."

(Kursiveret her). Styrelsen henstillede til Ankenævnet, at man stadfæstede den truffne afgørelse.

I sin afgørelse af 14. juni 2006 anerkendte Ankenævnet ligesom Patent- og Varemærke-styrelsen, at ordet CECIL er dokumenteret velkendt og brugt i Danmark, men kun for cigaretter. Desuden fandt man bl.a., "at en konkret helhedsvurdering fører til, at der på grund af varenes forskelligartethed ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at brugen af det angrebne mærke for de varer, som det søges registreret for, vil medføre utilbørlig udnyttelse eller skade klagers mærkers særpræg eller renommé, som anført i Varemærkelovens §15, stk. 4, nr. 1." Desuden delte Ankenævnet Patent- og Varemærkestyrelsens opfattelse angående den af klager påståede brancheglidning. Som konklusion stadfæstede Ankenævnet den påklagede afgørelse og tilsidesatte således den af House of Prince nedlagte indsigelse. Vi gør gældende, at afgørelsen støtter indklagedes principale påstand i den foreliggende sag.

Som **bilag 8** vedlægger vi kopi af OHIM's afgørelse af 21. juni 2006 i en indsigelse mod indklagedes EU-ansøgning 3 018 280 for figurmærket PRINCE. Som det fremgår, påberåbte indsiger, der er den samme som klager i den foreliggende sag, sig sit varemærke PRINCE for cigaretter, samt at dette varemærke er velkendt. Som det tillige fremgår, tilsidesatte OHIM indsigelsen, idet man ikke fandt, at brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. I den forbindelse udtalte OHIM bl.a.:

"Kiks, kager, konditorivarer og tobak er totalt forskellige produkter, som vækker totalt forskellige associationer. Tobak associeres generelt med noget, som er dårligt for helbredet. Dette bekræftes af de påskrifter, som fabrikanterne er forpligtet til at nævne på cigaretpakkerne. Det image, som associeres med cigaretter, er uforeneligt med og modsiger det image, som søges opnået til kommercialiseringen af produkter såsom kiks, der grundlæggende er bestemt for et ungt, ikke-rygende publikum. En fabrikant af konfektur- eller konditorivarer kunne ikke forestille sig en værre sammenligning end med sundhedsskadelige produkter." (Side 9, sidste afsnit til side 10, første afsnit).

Første afsnit, side 11, siger OHIM bl.a.:

"I øvrigt, selv om han indrømmer, at mærkerne har sameksisteret i adskillige år i Danmark, har indsiger ikke fremkommet med noget indicium, som kunne støtte tesen om den påståede snyltning til skade for mærket PRINCE, eller [til støtte for] et forsøg på at udnytte dets renommé. ..."

Vi mener med ovenstående at have godtgjort,

- at klagers materiale ikke kan dokumentere en så stærk velkendthed, som klager påberåber sig;
- at der ikke kun i det danske varemærkeregister og EU-varemærkeregistret sameksisterer talrige mærker bestående af eller indeholdende ordet PRINCE, men også at PRINCE anvendes på det danske marked af flere andre aktører end klager og indklagede, hvilket må have den virkning, at PRINCE ikke entydigt kan

vække forestillinger om én bestemt erhvervsvirksomhed og følgelig ikke har nogen stærk adskillelsesevne.

- at Ankenævnets og OHIM's nyeste praksis støtter indklagedes principale påstand.

Slutteligt skal vi gentage vor anmodning til Nævnet om at stadfæste Styrelsens afgørelse, subsidiært opretholde den angrebne registrering VR 2005 00147 PRINCE for klasse 30: Kiks.”

Ved brev af 6. juli 2006 anfører klager ved Kromann Reumert:

”... at klager i sagens natur ikke er enig i Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering, således som den er udtrykt i styrelsens høringssvar af 23. maj 2005. Ud over den overordnede vurdering, indeholder styrelsens høringssvar ingen konkret stillingtagen til de argumenter, som var indeholdt i klageskrifter til Ankenævnet...”

Endvidere anfører klager, at indklagede – ganske uforståeligt - bestrider, at klagers varemærke var særdeles velkendt.

Klager House of Prince A/S ved Kromann Reumert har i brev af 8. august 2006 kommenteret indklagedes indlæg i sagen. Klager er fremkommet med følgende:

” ... 1. Dokumentation for Velkendthed

At klagers PRINCE-mærke er og gennem en meget lang årrække stedse har været endog særdeles velkendt er uomtvisteligt. Dette er da også lagt til grund ved en række danske, udenlandske og internationale administrative afgørelser, senest ved OHIMs afgørelse af 21. juni 2006 i indsigelsessag nr. B 705 865, en sag som Jens Dam selv henviser til i det seneste indlæg.

Velkendtheden er skabt ved intensiv brug over en meget lang årrække - fra lanceringen i 1957 og fremefter. At varemærket således også i november 1997, hvor General Biscuits Belgie indgav ansøgningen for PRINCE-ordmærket, og i tiden forud herfor har været velkendt er ikke mindst i lyset af det samlede dokumentationsmateriale, klager har fremlagt, helt uomtvisteligt.

Som supplement til det tidligere fremlagte materiale, fremlægges som bilag 1-3 Skandinavisk Tobakskompagnis årsrapporter for regnskabsårene 1995/96, 1996/97 og 1997/98. Heraf fremgår blandt andet, at det hjemlige cigaretsalg var stigende, og at det lå på mellem kr. 6,5 og 6,6 mia. stk. cigaretter i den nævnte årrække. Samtidig opnåede PRINCE som det førende cigaretmærke i Skandinavien i samme årrække en stigende markedsandel; i 1994/95 udgjorde markedsandelen 42,7%, 1995/96 steg den til 43,3%, i 1996/97 steg den igen til 44%, og også i 1997/98 steg den til 45,7% af det samlede skandinaviske cigaretmarked.

Særligt i relation til bilag 3 til indsigelsen til Patent- og Varemærkestyrelsen har det som følge af ferisesæsonen desværre ikke været muligt at indhente en udta-

lelse fra OMD dækkende perioden forud for 1999. Klagers markedsføringsaktiviteter og intensiteten heraf har dog også i tiden forud for 1999 været stabile og på niveau med de efterfølgende år.

Som bilag 4 fremlægges en oversigt for årene 1997 til 2004 visende kendskabsgraden for klagers PRINCE-mærke. Oversigten er udarbejdet af klagers analyseinstitut Alpha Research Consultants A/S på baggrund af de spørgeundersøgelser, der årligt er gennemført blandt mere end 4.000 danske rygere. Dokumentations- og talmaterialet for årene forud for 1997 opbevares på arkiv hos klagers eksterne samarbejdspartner. Grundet ferien har det desværre ikke været muligt at rekvirere det pågældende materiale inden for den af Ankenævnet fastsatte frist, men materialet vil blive eftersendt snarest muligt.

2. Beskyttelsessfæren

2.1 Ad øvrige PRINCE-mærker

I General Biscuits Belgies seneste indlæg omtales to yderligere varemærker, hvori prince-betegnelsen indgår. Jeg henviser til det tidligere anførte om øvrige Prince-mærker med følgende tilføjelser:

For begge mærker udgør prince-betegnelsen i modsætning til den foreliggende sag blot en del af mærket. Risikoen for udnyttelse af og/eller skade på særpræg og renommé – forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt - er følgelig ikke den samme som i den foreliggende sag.

"Black prince" varemærket tilhører Toms Gruppen A/S og blev registreret allerede i 1963, samme år, som klager fik registreret PRINCE som ordmærke, og hvor en eventuel velkendthed for klagers varemærke baseret på brugen fra 1957 under alle omstændigheder var i sin vorden. Forud for black prince-mærket havde samme mærkeindehaver i 1946 registeret PRINCE CHARMING og havde således under alle omstændigheder forud for klager erhvervet en begrænset varemærkeret til prince-betegnelsen. Slikvarianten "Black prince" indgår ikke længere i Toms Gruppen A/S' sortiment og mærket eksponeres således ikke længere over for den relevante kundekreds. Som bilag 5 fremlægges udskrifter fra Toms Gruppen A/S' hjemmeside, hvoraf fremgår, at slikvarianten ikke indgår i sortimentet. Oplysningen er telefonisk bekræftet ved henvendelse til Toms Gruppen A/S.

Black prince-mærket blev i øvrigt i sin tid af Patent- og Varemærkestyrelsen modholdt mod VR 2005 00147 sammen med blandt andet klagers Prince-ordmærkeregistreringer som registreringshindring for VR 2005 00147. Både over for Toms Gruppen A/S og over for klager indledte General Biscuits Belgie ophævelsessager med påstand om manglende brug med henblik på at eliminere registreringshindringerne. Sagen blev for Toms Gruppen A/S' vedkommende trukket tilbage i 1999, øjensynligt fordi selskabet til gengæld meddelte samtykke til registrering af VR 2005 00147. Klager meddelte ikke et sådant samtykke,

hvorefter to af klagers varemærkeregistreringer blev begrænset til klasse 34. Derefter blev VR 2005 00147 registreret, og den foreliggende sag opstod.

Særligt for "Prince2" bemærkes, at mærket anvendes for projektstyringsværktøjer/projektledelsesmetoder, hvorfor dette mærke også af den grund er uden sammenligning med VR 2005 00147.

2.2 Ad Passivitet

General Biscuits Belgie har fra allerførste færd været klar over, at klager modsatte sig brugen og registreringen af Prince-mærket, og der har været ført ganske omfattende forhandlinger parterne imellem uden resultat. Forhandlingerne og klagers indsigelse over for General Biscuits Belgie er straks ved registreringen af VR 2005 00147 fulgt op med en indsigelse mod registreringen. Klager har følgelig på ingen måde udvist passivitet.

2.3 Ad praksis om beskyttelsessfærens udstrækning

De af Jens Dam anførte afgørelser i relation til beskyttelsessfærens udstrækning er heller ikke fuldt ud parallelle med den foreliggende sag.

I CECIL- sagen var der tale om en helt anden type varer end i den foreliggende sag. Selv om det er klagers opfattelse, at også disse varer ligger inden for beskyttelsessfæren for det velkendte varemærke CECIL, er der indiskutabelt tale om varer med en noget fjernere tilknytning til cigaretproduktet. Der er således ikke fuldt ud tale om samme købsituation, ligesom tøj adskiller sig noget mere fra cigaretter end de foreliggende nærings- og nydelsesmidler.

Heller ikke OHIMs afgørelse i indsigelsessagen B 705 865 er parallel med den foreliggende sag. For det første vedrørte sagen i modsætning til den foreliggende sag ikke to identiske ordmærker, men derimod indklagedes figurmærke, hvor ordet PRINCE var ledsaget af en prins, som de fremstilles i tegneserier. I forlængelse af den generelle kommentar til associationen til cigaretter udtalte OHIM da netop også, at tegningen "...giver mærket en barnlig konnotation, som fjerner det endnu mere fra associationer til cigaretter". Den mulighed for association, som OHIM dermed implicit lægger til grund, eksisterer, mindskes med andre ord betydeligt af figurmærkets udformning. Samme forhold gør sig i sagens natur ikke gældende ved vurderingen af to identiske ordmærker.

Om muligheden for at opnå en utilbørlig fordel udtaler OHIM, at dette kræver en vis forbindelse mellem varerne, og at denne forbindelse ikke foreligger for så vidt angår de tre produktkategorier i klasse 30, som er omfattet af den omtvistede figurmærkeregistrering, nemlig kiks, kager og konditorvarer.

Klager er uenig i, at der for denne type produkter er så fjern en sammenhæng, som OHIM giver udtryk for. Selv hvis dette skulle være tilfældet, stemmer afgørelsen dernæst ikke overens med den praksis, der er fastlagt af Board of Appeal inden for de seneste år, hvor det er statueret, at udnyttelsen af renomméet også

kan ske inden for meget fjernliggende produkter og endog produkter, hvor der reelt ingen sammenhæng er, jf. klagen af 26. januar 2006.

Dertil kommer, at OHIM-sagen og den foreliggende sag også på dette punkt adskiller sig væsentligt, idet den foreliggende sag, ud over de produktkategorier, der er omfattet af OHIMs afgørelse, også omfatter en række andre produkter og produktkategorier, hvor afgørelsen ikke kan anvendes parallelt. Der henvises i det hele til klagen af 26. januar 2006 samt indlæggene i indsigelsessagen hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

OHIMS konkrete og detaljerede vurdering af de tre produktkategorier understøtter i øvrigt klagers synspunkt om, at der i stedet for Patent- og Varemærkestyrelsens meget generelle afgørelse dækkende "levnedsmidler" skal foretages en konkret vurdering af samtlige de produkter/produktgrupper, som det omtvistede varemærke er søgt registreret – men i meget vidt omfang endnu ikke anvendt – for.

Klager vil i øvrigt indbringe OHIMs afgørelse for Board of Appeal..."

Ved brev af 10. august 2006 fremsendte klager uddrag af en kendskabsanalyse fra år 1992 – 1998, der i øvrigt støtter, at cigaretmærket PRINCE har en lang historik, idet over 90% af befolkningen har kendt mærket i mere end 10 år.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 30. november 2006