RESUMÉ:

AN 2010 00029 – VR 2008 03157 – SMILEY <w> - Indsigelse - Forveksleligheed

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2008 03157 SMILEY <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at mærket VR 2008 03157 SMILEY <w> er forveksleligt med indsigers mærke VR 1991 00002 SMIL <w>. 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 stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2011, den 11. maj afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen **AN 2010 00029**

Klage fra

Kraft Foods AS

v/Budde Schou A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 9. juli 2010 vedr. VR 2008 03157 SMILEY <w> indehavet af The Smiley Company Sprl.

v/Bech-Bruun Advokatfirma

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Indledningsvis skal det anføres, at Ankenævnet ikke har fundet anledning til at behandle sagen mundtligt.

Som anført i Ankenævnets kendelse af 22. august 2008 er der ikke risiko for forveksling mellem de to omhandlede mærker. Ankenævnet tiltræder af de grunde, Patent- og Varemærkestyrelsen har anført, at indarbejdelse ikke er tilstrækkelig godtgjort. Som følge heraf stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 18. maj 2001 indleverede Linds Patentbureau på vegne Franklin Loufrani, England ansøgning om registrering af varemærket SMILEY <w> for:

Klasse 5: Farmaceutiske præparater; diætetiske præparater til medicinsk brug, diætetiske næringsmidler og drikke til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, slankethe til medicinske formål, medicinske præparater til slankeformål, kosttilskud til medicinske formål, mineralvand til medicinske formål, medicinske infusioner, mineraltilskud, vitaminpræparater.

Klasse 9: Møntautomater og -apparater, apparater til kontrol af frankering, jukebokse (musik), salgsautomater, billetautomater, møntstyrede automatiske spil (maskiner).

Klasse 18: Kufferter og rejsetasker, æsker af læder eller læderpap, punge, skoletasker med skulderrem, tegnebøger med rum til kreditkort, hatteæsker af læder, nøgleetuier (lædervarer), skrin til toiletartikler, såkaldte beautybokse, dokumentmapper, skoletasker, indkøbsnet, dækkener til dyr, attachetasker, punge ikke af ædle metaller, tegnebøger, bæreseler til børn, rygsække, håndtasker, strandtasker, weekendtasker, toiletsæt til rejsebrug (lædervarer).

Klasse 24: Vævede stoffer til lingeri.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj (dog ikke ortopædisk fodtøj), badetøj, badekåber, hagesmække, ikke af papir, baretter, trikotagevarer, støvler, seler, bukser, kasketter, bælter (beklædning), hatte, sportssko, kostumer til karneval, blebukser, ørevarmere (beklædning), slips, halstørklæder, tørklæder, handsker, (beklædning), babytøj, hjemmesko, såler, undertøj, forklæder (beklædning), sportstøj.

Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, mælkedrikke eller drikke, hvori mælk udgør hovedbestanddelen. glaserede frugter, kroketter, konserverede krydderurter, præparater til supper, supper, tilberedte retter (eller færdigretter) på basis af grøntsager, kød eller fisk.

Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, gær, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede),

krydderier, råis, alger (med krydderi i), pasta, konfekturevarer til pyntning af juletræer, aromatiske stoffer til næringsmidler, biskuitter, kakaodrikke, kaffedrikke, chokoladedrikke, flager af tørrede kornprodukter, chokolade, spiselige dekorationer til kager, tilberedte retter på basis af mel, gelé royal som næringsmiddel til mennesker (ikke til medicinske formål), tyggegummi (ikke til medicinske formål), udtræk (urteteer, ikke til medicinske formål), honning, sandwicher, tilberedte retter (eller færdigretter) på basis af pasta, spaghetti, ris eller kornprodukter.

Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter (ikke tilberedt, ikke forarbejdede), levende dyr, friske frugter og grøntsager, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr.

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikke og præparater til fremstilling af drikke, dog ikke drikke på basis af kaffe, te, chokolade eller cacao og mælkedrikke.

Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), likører. spirituosa, vine.

Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, forlystelsesparker, kasinovirksomhed, spillehaller, organisering af spil om penge, organisering af lotterier.

Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, barer, café-restauranter, cafeterier, selvbetjeningsrestauranter, udlejning af salgsautomater.

Varemærket blev registreret den 17. september 2008 og efterfølgende publiceret samme dato i Dansk Varemærketidende.

Den 17. november 2008 gjorde Budde Schou A/S indsigelse på vegne af Kraft Foods AS mod gyldigheden af det registrerede mærke SMILEY. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001. I brev af 17. november 2008 anførte indsiger endvidere, at indehavers mærke SMILEY er forveksleligt med indsigers mærke SMIL, VR 1991 00002, da der er mærkelighed og varekollision. Indsiger henviste til, at indsigers mærke SMIL er velindarbejdet og velkendt.

I brev af 15. april 2009 bestred indehaver, at mærkerne er forvekslelige, da der ikke er mærkelighed. Hvis der i øvrigt var mærkelighed, ville der kun blive tale om at nægte registrering for så vidt angår "konfekturevarer og chokolade". Indehaver henviste i øvrigt til AN 2008 00001.

Den 9. juli 2010 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og udtalte følgende:

"... **2. Lovgrundlaget**

I varemærkelovens § 15, stk. 1 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

> *"2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."*

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 registeret for varer og 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 vil skade dette særpræg eller renommé."*

3. Vurdering og konklusion

Formateret: Dansk

Vurdering af velkendthed
Indsiger har gjort gældende, at ordmærket SMIL er velindarbejdet og velkendt i Danmark og derfor skal nyde en udvidet beskyttelse. Til dokumentation herfor er indsendt følgende materiale:

- Brancheerklæring
- Lister over salgsomfang for udvalgte perioder mellem 2001 og 2009
- Liste over leverancer
- Kopier af fakturaer
- Historisk information omkring SMIL-varemærket
- Kopier af diverse annoncer/ reklamer fra 1990´erne
- Reklamer fra årerne 2001, 2002 og 2003
- Annoncer fra 2009
- Kopi af opionsundersøgelse fra AC Nielsen vedrørende udvikling i salg og vejet salgsdistribution af SMIL-produkter.

Beskyttelsen som velkendt mærke forudsætter, at det dokumenteres, at der er et vidtgående kendskab til varemærket inden for den relevante omsætningskreds. Efter praksis skal varemærket således være velindarbejdet på markedet. For at en ældre ret kan udgøre en hindring for registrering af et yngre mærke, skal den ældre ret være opstået før ansøgnings-tidspunktet for det yngre mærke. Indsiger skal derfor bevise, at mærket er velkendt på tidspunktet for ansøgningens indlevering. Det vil i denne sag sige før den 24. juli 1997, som er påberåbt som prioritetsdato.

Indsiger har indsendt en brancheerklæring fra Foreningen af Danske Importører i Chokolade- og Konfekture-branchen fra 25. september 2009. Af pkt. 3 i erklæringen fremgår det implicit, at SMIL bruges for konfekture. Det fremgår alene af den indsendte brancheerklæring, at SMIL er indarbejdet – ikke at SMIL er velindarbejdet/ velkendt. Det fremgår heller ikke præcist, hvornår SMIL er indarbejdet – måske en gang i 1990´erne. En brancheerklæring kan ikke vise, hvordan omsætningskredsen opfatter mærket SMIL. Som følge heraf kan der ikke lægges afgørende vægt på denne erklæring.

Det fremgår af undersøgelsen foretaget af ACNielsen fra februar 2002, at der fra januar 1996 og hver måned frem til januar 1999 er opgjort et salg på x-antal kroner i 1000 kr. af SMIL chokoladepastiller, fx 575,4 (jan. 1996), 572,0 (feb. 1996) og 607,8 (marts 1996), og tilsvarende er der i disse måneder opgjort en "vejet salgsdistribution", fx 70 (jan. 1996), 62 (feb. 1996) og 63 (marts 1996). Ved opslag i søgemaskinen Google fremgår det, at "vejet (salgs) distribution" er et mål for omsætningens størrelse i de butikker, hvor et produkt bliver solgt. Har et produkt en vejet distribution på 70%, betyder det, at de

butikker, som sælger produktet, står for 70% af omsætningen for produktklassen. Den vejede salgsdistibution er et udtryk for, hvor vigtige de butikker, man er distribueret i, er på en given produktklasse. Den angiver, hvor stor en del af omsætningen, de butikker, der har solgt et givet produkt, har af den pågældende produktklasses omsætning i den observerede periode.

Undersøgelsen viser også, at SMIL, chokoladepatiller, er markedsleder i rulle-segmentet med en andel på mellem 45,3 -53,3 i "Rull. år første år", "Rull. år foregående år" og "Rull. år seneste periode". Styrelsen formoder, at disse "perioder" ligesom listen over udviklingen i salg og vejet salgsdistribution opgjort i tal dækker 1996 til 1999, men det fremgår ikke klart. Det er heller ikke klart, om begrebet "rullesegmentet" kun dækker over chokoladeruller, eller om det også dækker over anden konfekture emballeret i ruller. Eller om denne søjleoversigt over volumen andele inden for rullesegmentet er en oversigt over "vejet salgsdistribution" eller markedsandele.

Samlet kan det siges om undersøgelsen foretaget af ACNIELSEN, at den rejser for mange ubesvarede spørgsmål, og den viser ikke, hvad de pågældende tal skal ses i forhold til, så styrelsen på den måde kan udlede noget mere konkret om omfanget af salget af SMIL chokoladepastiller. Der kan derfor heller ikke lægges afgørende vægt på denne undersøgelse.

Der er indsendt statistiske opgørelser over salgstal fra 1999-2001 og 2009 samt enkelte fakturaer fra 2003 – 2004. Intet af dette materiale er fra før den 24. juli 1997. Herudover er der indsendt en række reklamemateriale fra 1992 og frem til 2009. Totredjedel af dette reklamemateriale er fra 1998 og frem. Intet af salgstals-, faktura- eller reklamematerialet viser, hvordan SMIL opfattes/ og blev opfattet før 24. juli 1997 i omsætningskredsen.

Det er styrelsens vurdering, at indsiger alene har dokumenteret en vis brug af mærket SMIL før den 24. juli 1997. Da indsiger således ikke har dokumenteret, at SMIL før den 24. juli 1997 var velindarbejdet velkendt i Danmark, skal mærket ikke nyde en udvidet beskyttelse.

Vurdering af SMILEY vs. SMIL

Indehavers mærke:	SMILEY <w>
Registreret for:	En lang række varer og tjenesteydelser i klasse 5, 9, 18, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 41 og 42.
Indsiger mærke:	SMIL <w>
Registreret for:	"Små chokoladestykker med karamelfyld" i klasse 30.

Indehavers varemærke SMILEY er et konverteret EU-varemærke med ansøgningsdato den 23. januar 1998 og med prioritet fra den 24. juli 1997.

Ved ansøgningens behandling fandt styrelsen, at der var risiko for forveksling mellem indsigers mærke SMIL, VR 1991 00002, og indehavers mærke SMILEY. I brev af 5. juli 2001 meddelte styrelsen indehaver, at indsigers mærke, SMIL, var en hindring for mærkets registrering for visse varer.

Indehaver begærede herefter den 1. august 2003 det modholdte mærke SMIL VR 1991 00002 ophævet, hvilken ophævelsessag nærværende ansøgning blev sat i bero på.

Sø- og Handelsretten traf herefter den 9. marts 2007 endelig afgørelse i sagen (V 20/06), da Sø- og Handelsretten stadfæstede Ankenævnets afgørelse om, at registreringen VR 1991 00002 alene kunne opretholdes for "små chokoladestykker med karamelfyld" i klasse 30.

I brev af 19. juni 2007 meddelte styrelsen indehaver, at styrelsen fortsat fandt, at der var sammenfald mellem "små chokoladestykker med karamelfyld" og "konfekturevarer, chokolade, spiselige dekorati-

oner til kager" i klasse 30, hvorfor indehavers mærke SMILEY fortsat måtte anses for at være forvekslelig med mærket VR 1991 00002 SMIL.

Styrelsen afslog herefter den 6. november 2007 registrering af mærket SMILEY for de nævnte varer i klasse 30, hvorfor indehaver indbragte sagen for Ankenævnet.

Den 22. august 2008 afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærke kendelse i sagen, AN 2008 00001. Ankenævnet omgjorde styrelsens afgørelse, da nævnet ikke fandt, at der var risiko for forveksling mellem indehavers mærke SMILEY og indsigers mærke SMIL.

Da indsiger i nærværende sag ikke har dokumenteret, at mærket SMIL er velindarbejdet og velkendt, er der ikke i denne sag indsendt sådanne nye oplysninger, at styrelsen har anledning til at foretage en anden vurdering, end den der er foretaget af Ankenævnet.

Mærkerne SMILEY og SMIL ligner således ikke hinanden, da ordmærket SMIL har et beskedent særpræg og alene bør tildeles en begrænset beskyttelse. Visuelt er der både ligheder og forskelle på SMIL og SMILEY, hvorimod der auditivt er stor forskel på de to mærker, i hvilken forbindelse forskellen mellem dansk og engelsk udtale bør tillægges vægt. På denne baggrund og ud fra en helhedsvurdering, finder vi, at der ikke er risiko for forveksling.

Vi tager derfor ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1..."

Denne afgørelse indbragte klager Kraft Foods AS v/Budde Schou A/S med brev af 9. september 2010 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at Styrelsens afgørelse omgøres. Klager anførte følgende:

"...

PÅSTANDE:

Principalt: VR 2008 03157 SMILEY afslås for: konditori- og konfekturevarer, konfekturevarer til pyntning af juletræer, chokoladedrikke, chokolade, spiselige dekorationer til kager.
Subsidiært: VR 2008 03157 SMILEY afslås for: chokolade.
Til støtte for vore foreløbige påstande skal vi fremsætte følgende foreløbige

ANBRINGENDER:

1. Indsigers varemærke SMIL var velkendt i Danmark inden den 24. juli 1997, med deraf følgende krav på udvidet beskyttelse.
2. Selv om indsigers varemærke SMIL ikke skulle blive bedømt som værende velkendt i Danmark inden 24. juli 1997, er det angrebne varemærke SMILEY alligevel forvekslelig med indsigermærket SMIL som følge af vareidentiteten, henholdsvis vareligheden, i kombination med ligheden mellem varemærkerne SMIL og SMILEY, idet SMILEY blot er indsigers varemærke med EY tilføjet til sidst.

Det fremgår af praksis, at ved forvekslelighedsbedømmelsen er varemærkernes begyndelse særlig vigtig, jf. f.eks. Knud Wallberg, Varemærkeret 2008, side 212, første afsnit, samt Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i indsigelsessagen VR 2005 01700 CONFIGATE = CONFIGIT, punkt 3.1, femte afsnit:

> "Det er Styrelsens faste praksis, at der skal lægges særlig vægt på begyndelsen af mærker, når det skal vurderes, om to mærker ligner hinanden".

I samme retning peger dommen fra EU-Domstolen i Første Instans i sag T-43/05 BROTHERS BY CAMPER, præmis 63, samt T-364/05 PAM PLUVIA, præmis 75, begge analogt.

Da vi først nu har fået instruktion om at påklage Styrelsens afgørelse, og da vi er ved at indsamle yderligere materiale til støtte for vor påstand om indsigermærkets velkendthed, anmoder vi om en måneds frist til indlevering af egentlig ankebegrundelse samt yderligere materiale..."

Klager uddybede påstanden yderligere i brev af 14. oktober 2010 med følgende:

"... I fortsættelse af vor skrivelse af 9. september 2010 fremsendes herved uddybende begrundelse for den indgivne klage.

Sagens baggrund:

Det bekendtgjorte mærke VR 2008 03157 SMILEY er, som det fremgår, et konverteret EU-varemærke med ansøgningsdato den 23. januar 1998 og med prioritet fra den 24. juli 1997. Ansøgningen blev derfor behandlet i Patent- og Varemærkestyrelsen i henhold til den tidligere gældende praksis, dvs. også med modhold af relative hindringer. Under sagsbehandlingen blev min klients varemærke SMIL VR 1991 0002 anført som registreringshindring.
Som reaktion herpå indleverede indehaverne af SMILEY-varemærket en ophævelsesbegæring mod min klients varemærke VR 1991 0002 SMIL. Denne retssag mundede ud i en afgørelse, hvorved min klients mærke blev begrænset til udelukkende at dække "små chokoladestykker med karamelfyld".
På baggrund af denne dom fastholdt Styrelsen, at der fortsat var varekollision i forhold til min klients mærke og afslog SMILEY-varemærket i relation hertil. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, og afgørelsen her var, at mærkerne SMIL og SMILEY ikke kunne anses for tilstrækkeligt forvekslelige samlet set, afgørelsen var dog med dissens.
Da det foreliggende mærke blev behandlet efter de hidtidige regler, medførte dette en efterfølgende bekendtgørelse og efterfølgende nedlæggelse af indsigelse fra min klients side.
For belysning af sagsforløbet i den foreliggende sag fremsendes vedlagt kopi af den førte korrespondance tillige med kopi af det dermed fremsendte underbilag.

Bilag 1: Brev af 17. november 2008 fra Budde Schou A/S til Patent- og Varemærkestyrelsen.
Bilag 2: Sø- og Handelsrettens dom V 20/06 samt ALADDIN-afgørelsen i sagen R514/2202-4.
Bilag 3: Brev af 1. maj 2009 fra Patent- og Varemærkestyrelsen til Budde Schou A/S, med kopi af imødegåelse af indsigelse fra Bech-Bruun.
Bilag 4: Ankenævnets kendelse af 22. august 2008 i sagen AN 2008 00001.
Bilag 5: Brev af 6. november 2009 fra Budde Schou A/S til Patent- og Varemærkestyrelsen med bilag.
Bilag 6: Brev af 9. juli 2010 fra Patent- og Varmærkestyrelsen til Budde Schou A/S med afgørelse i indsigelse i sagen VR 2008 03157.
Bilag 7: Brochureblade.

Anbringender:

Indsigers varemærke har været kendt og benyttet i en lang række lande verden over, herunder Danmark, i hvert tilfælde siden 1955, jævnfør herved den med vort indlæg af 6. november 2009 indleverede dokumentation.
Der er i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 9. juli 2010 rejst spørgsmål til den indleverede dokumentation for mærkets velkendthed, herunder til undersøgelsen foretaget af AC Nielsen fra februar 2002. Det skal præciseres, at de heri angivne salgstal for de enkelte år også forud for 1997 dækker de faktisk foretagne salg af SMIL-chokoladepastiller i Danmark.
For yderligere dokumentation for den faktiske brug forud for 24. juli 1997 af min klients mærke i Danmark fremsendes diverse brochureblade, alle forsynet med dato.
Som yderligere dokumentation er vi ved at indhente en supplerende udtalelse fra chokoladebranchens forening med uddybning af den tidligere indhentede brancheerklæring. Den fremlagte dokumentation bør – sammen med den erindring der vil være i hvert tilfælde hos personer af en vis alder – være til-

strækkelig for dokumentation af velkendthed af SMIL-varemærket, med deraf følgende krav på udvidet beskyttelse.

Under alle omstændigheder er der så afgørende lighedspunkter mellem varemærkerne SMIL og SMILEY, at disse vil kunne give anledning til misforståelser, hvis de anvendes for identiske eller ligeartede produkter. Jeg henviser herved til tidligere praksis, som også nævnt i vort indlæg af 9. september 2010.

Påstande:

På baggrund af ovenstående henstilles det
principalt VR 2008 03157 SMILEY afslås for: konditori- og konfekturevarer, konfekturevarer til pyntning af juletræer, chokoladedrikke, chokolade, spiselige dekorationer til kager,
subsidiært VR 2008 03157 SMILEY afslås for: chokolade.

Jeg anmoder om, at der må blive tilstået os en frist på 1 måned for efterlevering af den ovenfor nævnte supplerende brancheerklæring..."

Indklagede The Smiley Company Sprl. v/Bech-Bruun Advokatfirma kommenterede klagen i brev af 22. december 2010 med følgende:

"... Jeg henviser til ankenævnets brev af 18. oktober 2010 med kopi af klagers brev af 14.oktober 2010 og skal herved udtale mig på mærkeindehavers vegne.

1. Spørgsmålet om velkendthed

Klager gør gældende, at klagers varemærke SMIL er velkendt, jf. klageskrivelsen side 2, og har fremlagt dokumentationsmateriale, der skulle vise dette.

Det dokumentationsmateriale fra klager, der medfulgte klagen, fordeler sig på bilag 5 og bilag 7. For så vidt angår bilag 5 gør mærkeindehaver gældende, at materialet ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere, at klagers varemærke skulle være velkendt, jf. også Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering i den påklagede afgørelse, hvor styrelsen på side 4 anfører:

> *"Det er styrelsens vurdering, at indsiger alene har dokumenteret en vis brug af mærket SMIL før den 24. juli 1997. Da indsiger således ikke har dokumenteret, at SMIL før den 24. juli 1997 var velindarbejdet velkendt i Danmark, skal mærket ikke nyde en udvidet beskyttelse."*

Til det nu fremlagte materiale i bilag 7 bemærkes følgende:

Der er fremlagt en række annoncer angiveligt fra "TIQUE magazin". Så vidt jeg kan se, er TIQUE et norsk modemagasin, jf. vedlagt udskrift fra hjemmesiden på www.tique.no, **bilag A**, hvoraf det også fremgår, at magasinet har adresse i Olso.

Der er ikke fra klagers side oplyst noget om, hvorvidt – og i hvilket omfang - magasinet TIQUE har været distribueret blandt danske forbrugere. De fremlagte annoncer siger derfor intet om brug, endsige velkendthed, at varemærket SMIL i Danmark.

Foruden de ovenfor nævnte annoncer indeholder bilag 7 nogle farvebilleder af point-of-sale materiale med emballager, hvor varemærket SMIL er vist. Der mangler imidlertid oplysninger om, hvorvidt det pågældende materiale har været brugt i Danmark, og i givet fald hvor

og hvornår. De pågældende farvebilleder kan derfor heller ikke anses for dokumentation for, at klagers varemærke SMIL skulle være velkendt.

Endelig indeholder bilag 7 kopi af en prisliste fra Rømø-Sylt linie, hvor der er nævnt "Smil penalhus". Det fremgår ikke, om det er et eksempel på brug af klagers varemærke for de varer, der er omfattet af klagers registrering. Endvidere mangler der informationer om omfanget af brugen af prislisten.

Samlet set gøres det gældende, at bilag 7 ikke tilfører sagen dokumentation for, at klagers varemærke skulle være velkendt i Danmark, og at det derfor ikke kan lægges til grund, at klagers varemærke SMIL er velkendt her i landet.

Klager skriver, at der skulle være en supplerende brancheerklæring på vej fra chokoladebranchens forening. For god ordens skyld bemærkes, at mærkeindehaver ikke har set en sådan supplerende erklæring.

2. Manglende forvekslelighed

2.1 Mærke-lighed

Det gøres gældende, at klagers varemærke SMIL har et begrænset særpræg med deraf følgende begrænset beskyttelsesomfang. Det fremgår af den påklagede afgørelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor det på side 6 anføres:

> *"Mærkerne SMILEY og SMIL ligner således ikke hinanden, da ordmærket SMIL har et beskedent særpræg og alene bør tildeles en begrænset beskyttelse."*

Endvidere henvises til Ankenævnets afgørelse AN 2008 00001 (bilag 4 til klagers indlæg), hvor nævnet udtaler:

> *"Visuelt er der både ligheder og forskelle på SMIL og SMILEY, hvorimod der auditivt er stor forskel på de to mærker, i hvilken forbindelse forskellen mellem dansk og engelsk udtale bør tillægges vægt."*

For så vidt angår spørgsmålet om begrebsmæssig lighed bemærkes, at de to mærker SMIL og SMILEY giver forskellige associationer. SMIL henviser umiddelbart til begrebet et smil, mens ordet SMILEY associerer til en figur, som er glad og smilende.

Navnlig på baggrund af den store auditive forskel mellem mærkerne og de forskellige associationer, der knytter sig til mærkerne, gøres det gældende, at der ikke er mærke-lighed.

2.2 Varelighed

Det er mærkeindehavers opfattelse, at der alene kan statueres varelighed i forhold til varearten "chokolade", der er omfattet af mærkeindehavers registrering. Under sagens behandling for Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte styrelsen i brev af 19. juni 2007, at varerne "små chokoladestykker med karamelfyld" i klagers varefortegnelse var sammenfaldende med "konfekturevarer, chokolade, spiselige dekorationer til kager" i mærkeindehavers varefortegnelse.

Mærkeindehaver er ikke enig heri, idet i hvert fald "spiselige dekorationer til kager" ikke kan anses for at være en vare af lignende art som indsigers "små chokoladestykker med karamelfyld".

Hvis der havde været mærke-lighed – hvilket såvel mærkeindehaver som Ankenævnet ikke mener der er - ville der derfor kun kunne blive tale om at ophæve mærkeindehavers registrering for "konfekturevarer og chokolade". Jeg henviser til mærkeindehavers indlæg af 15. april 2009, punkt 3.2.4.4 (fremlagt som del af bilag 3 til klagen).

2.3 Mærkerne er ikke forvekslelige

Spørgsmålet om forvekslelighed skal efter praksis afgøres efter en helhedsvurdering. Allerede fordi der som nævnt under punkt 2.1 ikke er mærke-lighed, gøres det gældende, at varemærkerne SMIL og SMILEY ikke kan anses for forvekslelige. Den manglende forvekslelighed er da også fastslået både af Patent- og Varemærkestyrelsen i den påklagede afgørelse og af Ankenævnet i sag AN 2008 00001 (sagens bilag 4).

Der findes da også en lang række registrerede varemærker med SMILE eller SMILEY, der sameksisterer med gyldighed i Danmark. Se vedlagte oversigt over sådanne varemærker i klasse 30 fra Saegis-databasen (Thomson-Reuters), **bilag B**.

Klagers bemærkninger om, at varemærket SMIL skulle være velkendt, ændrer ikke på udfaldet af vurderingen af forvekslelighed.

Allerede fordi mærkeindehaver som nævnt under punkt 1 gør gældende, at klager ikke har dokumenteret, at varemærket SMIL er velkendt, bør det være ufornødent med yderligere stillingtagen til spørgsmålet om velkendthed. For det tilfælde, at Ankenævnet måtte finde, at klagers varemærke skal anses for velkendt, bemærkes at dette ikke ændrer på den manglende mærke-lighed.

Det fordres nemlig også, at der er risiko for forveksling, selv om der er tale om et velkendt varemærke. I den forbindelse henvises til Varemærkeret af Knud Wallberg, 4. udgave 2008, side 104, hvor det anføres:

> *"Det er i så henseende klart, at et mærke, der har et betydeligt særpræg, vil stå stærkere i forvekslingsbedømmelsen end et lidet distinktivt mærke [.....] Dette beror ganske enkelt på, at man umiddelbart genkender det særprægede mærke, og at "efterligninger" uden videre opleves som retsstridige. Det er selve varemærket, man skal koncentrere sig om, ikke "markedsføringskonceptet, se ankenævnets afgørelse i V/96, men særpræget kan her som andetsteds erhverves gennem indarbejdelse, og vel-indarbejdede mærker har da også en noget stærkere beskyttelse end de ordinære mærker, også når det drejer sig om ligeartede varer [.....] Selv i tilfælde, hvor der foreligger et velkendt mærke, skal der i normalsituationen være tale om forveksling mellem dette mærke og det andet kendetegn"*

Da der som nævnt er store forskelle på mærkerne SMIL og SMILEY, navnlig auditivt og begrebsmæssigt, kan et eventuelt forøget beskyttelsesomfang af SMIL på grund af velkendthed ikke bevirke, at der kan ses bort fra den manglende forvekslingsrisiko.

Hertil kommer, at klagers varemærke SMIL som nævnt under punkt 2.1 har et begrænset særpræg, hvilket taler for et relativt snævrere beskyttelsesomfang trods en eventuel velkendthed. Herom henvises til Varemærkeret af Knud Wallberg, 4. udgave 2008, side 105:

> *"Er det velkendte varemærke som udgangspunkt et svagt mærke, er indarbejdelsen ikke altid nok [.....]"*

Mærkeindehaver bestrider således, at det kan lægges til grund, at klagers varemærke er velkendt. Hvis Ankenævnet - uanset dette - måtte finde, at klagers varemærke er velkendt, kan der på den baggrund blive tale om et vist udvidet beskyttelsesomfang over for andre mærker,

også for ligeartede varer. I givet fald vil dette imidlertid blive modvirket af det begrænsede særpræg for klagers varemærke, der taler for et snævrere beskyttelsesomfang.

Under alle omstændigheder bemærkes dog, at et eventuelt udvidet beskyttelsesomfang for klagers registrering ikke kan føre til, at klagers varemærkeregistrering skulle være til hinder for mærkeindehavers registrering, da kravet om forvekslelighed som nævnt ikke er opfyldt.

I øvrigt henviser jeg til mærkeindehavers bemærkninger fremsat under indsigelsessagen, herunder navnlig mærkeindehavers indlæg af 15. april 2009, der er fremlagt med bilag 3 til klagen.

2.4 Eksempler fra praksis

At varemærkerne SMIL og SMILEY ikke kan anses for forvekslelige, støttes af en række afgørelser.

Som **bilag C** vedlægges afgørelse af 24. januar 2006 fra Board of Appeal ved OHIM vedrørende varemærkerne BALI og BALINA, der ikke fandtes forvekslelige på grund af manglende mærke-lighed.

Endvidere vedlægges som **bilag D** en anden afgørelse fra Board of Appeal ved OHIM, nemlig afgørelse af 10. juli 2008 vedrørende varemærkerne RIVA og RIVAGE. Som det fremgår af afgørelsen, fandtes varemærkerne ikke forvekslelige på grund af de klare visuelle og auditive forskelle, selv om der var tale om direkte varesammenfald.

Endelig vedlægger jeg som **bilag E** en Board of Appeal afgørelse af 17. januar 2002 vedrørende varemærkerne EVER og EVERON, der heller ikke fandtes forvekslelige på trods af direkte varesammenfald.

På baggrund af ovenstående henstiller jeg således til ankenævnet, at klagen ikke tages til følge, og at mærkeindehavers registrering opretholdes i fuldt omfang..."

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 5. januar 2011 følgende udtalelse:

"... Som svar på Ankenævnets brev af den 23. december 2010 skal styrelsen udtale følgende:

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

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke ses at være indleveret den i klagers brev af den 14. oktober 2010 anførte supplerende udtalelse fra chokoladebranchens forening.

Med hensyn til klagers bemærkning om, at de i AC Nielsen rapporten fra februar 2002 angivne salgstal dækker over de faktisk foretagne salg af SMIL chokoladepastiller, skal endvidere bemærkes, at styrelsen i afgørelsen af den 9. juli 2010 også lagde til grund, at der var tale om sådanne salgstal, jf. afgørelsens side 4.

Styrelsen stillede derimod i afgørelsen spørgsmålstegn ved relevansen af oplysningerne om "vejet salgsdistribution" og om at "SMIL er markedsleder i rulle-segmentet". For så vidt angår begrebet "vejet salgsdistribution", så er det bl.a. anført i styrelsens afgørelse, at disse oplysninger alene vedrører spørgsmålet om, hvor stor en omsætning distributionsleddet for klagers produkter har inden for den "relevante produktklasse". Det er dog uklart hvorledes "produktklassen" er defineret i undersøgelsen.

Ligeledes er det uklart hvad der i undersøgelsen forstås ved "rulle-segmentet". Som anført i afgørelsen kan "rulle-segmentet" være afgrænset til produkter, der er ganske lig med klagers produkt, nemlig chokolader med karamelfyld, der er emballeret i ruller. Det kan formentlig også defineres mere bredt, og således også omfatter "ruller" indeholdende vingummi, mint-pastiller, chokoladekiks eller andre produkter, der emballeres i "ruller". Uden en klarere definition af "rulle-segmentet" i undersøgelsen er det følgeligt ganske svært at udlede noget præcist af de angivne tal.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i følge Danmarks Statistik i gennemsnit blev forbrugt for ca. kr. 949,00 pr. husstand i Danmark på varen "chokolade". Endvidere fremgår det af Danmarks Statistiks "Statistikbank", at der i 1996 var 2.381.132 husstande i Danmark, hvorfor det samlede forbrug i forhold til varen "chokolade" i 1996 kan anslås til at være ca. kr. 2.259.694.268,00.

Ses dette tal i forhold til oplysningerne om salg af SMIL chokoladepastiller i AC Nielsen undersøgelsen, kan det konstateres at klagers samlede salg i 1996, hvilket efter det oplyste andrager ca. kr. 8.614.800,00, alene udgør ca. 0,38 % af det samlede forbrug på varen "chokolade" i danske husstande.

Udskrifter fra Danmarks Statistik vedlægges som bilag A.

Styrelsen er derfor fortsat af den opfattelse, at klager ikke har givet tilstrækkelig klare oplysninger om det relevante markedssegment og markedsandelen heraf til, at der kan lægges afgørende vægt på de med undersøgelsen fra AC Nielsen indsendte oplysninger.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 9. juli 2010 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Klager Kraft Foods AS v/ Budde Schou A/S har med brev af 7. februar 2011 anmodet om, at sagen blev stillet i bero. Klager anfører:

"... Jeg henviser til Ankenævnets skrivelse af 6. januar 2011.

Som det vil være Ankenævnet bekendt, er den foreliggende sag af meget stor betydning for min klient. Jeg kan oplyse, at en parallel indsigelse er rejst af min klient mod ansøgernes EU-varemærkeansøgning nr. 6855829. Vi anmoder om, at behandlingen af den foreliggende sag må blive stillet i bero på udfaldet af denne parallelle EU-sag.

Skulle Ankenævnet ikke kunne imødekomme dette ønske, anmoder vi om, at der må blive tilstået os en ganske kort frist på 14 dage for at fremkomme med vort afsluttende skriftlige indlæg i sagen. Årsagen hertil er, at min klient er ved at undersøge mulighederne for at fremkomme med supplerende dokumentation for den faktiske brug og indarbejdelse af det foreliggende mærke også forud for juli 1997.

Jeg kan oplyse, at min klient har bedt mig bekræfte, at vi vil være interesseret i deltagelse i en mundtlig forhandling, såfremt en sådan bevilges af Ankenævnet..."

Klager får telefonisk oplyst af Ankenævnet, at hverken berostillelse af sagen eller fristforlængelse kan imødekommes, hvorfor klager med brev ligeledes af 7. februar 2011 fremsender følgende kommentarer til Styrelsens udtalelse:

"... I fortsættelse af mit indlæg af d.d. i ovennævnte sag samt efterfølgende telefonsamtale med specialkonsulent Anja Bech Hornecker, skal jeg herved – for den situation at de i mit indlæg ansøgte anmodninger ikke imødekommes – herved fremkomme med et afsluttende skriftligt indlæg i sagen.

Anbringender:
Indledningsvis vedlægges en supplerende erklæring fra Chokoladebranchens Forening, hvori det yderligere bekræftes, at varemærket SMIL har været anvendt og skønnes indarbejdet i Danmark siden begyndelsen af 1990'erne. Denne supplerende udtalelse efterspørges i Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 5. januar 2011, og det skal beklages, at vi ikke har kunnet fremsende den før nu på trods af gentagne erindringer til brancheforeningen.

Umiddelbart kan jeg tiltræde, at den faktiske markedsandel for min klients produkt som solgt under betegnelsen SMIL udgør en relativt lille procentdel af det samlede chokoladeforbrug i 1996. Ikke desto mindre er det min klients og vor påstand, at salget har varieret de enkelte år, og at det således har været væsentligt højere i en række af årene forud for 1996. Derudover bør det indgå, at man ikke umiddelbart kan sammenligne salg af chokoladepastiller med det samlede chokoladesalg, det kunne i hvert tilfælde være berettiget at bortse fra en række segmenter inden for chokoladeområdet ved denne procentberegning.

Som tidligere nævnt har vor ordregiver hele vejen under sagens behandling forsøgt at fremskaffe supplerende dokumentation for den omfattende markedsføring og det omfattende salg af SMIL-produkter i Danmark. Desværre opstod der det problem undervejs, at en pakke med sådant materiale tilsyneladende er gået tabt i posten på vejen fra den norske koordinator og til vor ordregiver, der ønskede at gennemgå dette materiale, inden man videresendte det til os. Da der er tale om gammelt materiale, er det ikke muligt at fremskaffe kopier af dette. Fra min ordregiver har jeg imidlertid modtaget det i kopi vedlagte supplerende materiale, der viser brug af SMIL i 1997 via toldfrit salg.

På baggrund af ovenstående henstilles det, at det ved afgørelsen af den foreliggende sag lægges til grund, at min klients mærke må anses for velindarbejdet og velkendt i Danmark også forud for juli 1997 inden for det helt konkrete chokoladekonfektområde.

Påstande:
Det henstilles
principalt, at VR 2008 03157 SMILEY afslås for: konditori- og konfekturevarer, konfekturevarer til pyntning af juletræer, chokoladedrikke, chokolade, spiselige dekorationer til kager;
subsidiært, at VR 2008 03157 SMILEY afslås for: chokoladekonfekt.

For god ordens skyld skal jeg slutteligt bekræfte, at vi vil være interesseret i deltagelse i en mundtlig forhandling, såfremt en sådan bevilges af Ankenævnet..."

Med brev af 8. februar 2011 svarer Ankenævnet for Patenter og Varemærker på klagers breve af 7. februar 2011. Ankenævnet anfører:

"... Ankenævnet for Patenter og Varemærker har modtaget din anmodning af 7. februar 2011 om at få sagen sat i bero alternativt at få yderligere 14 dage til at komme med afsluttende indlæg i sagen samt mulighed for at fremkomme med supplerende dokumentation for den faktiske brug og indarbejdelse af det foreliggende mærke også forud for juli 1997.

Som meddelt telefonisk g.d. må Ankenævnet meddele, at anmodningen om berostillelse ikke kan imødekommes, idet ankenævnet ikke er bundet af afgørelser truffet af OHIM.

Endvidere kan Ankenævnet ikke imødekomme anmodningen om en fristforlængelse på 14 dage til at komme med afsluttende indlæg i sagen. Dette skyldes, at der er tale om en fælles frist for sagens parter. Endelig skal der gøres opmærksom på, at der ikke kan fremsendes nyt materiale i sagen på nuværende tidspunkt. Der er alene mulighed for at forholde sig til Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse i sagen.

Beslutningerne er truffet af formanden for Ankenævnet.

For god ordens skyld skal jeg meddele, at Ankenævnet har modtaget dit indlæg med bilag af 7. februar 2011.

Kopi af nærværende brev samt kopi af dit ovennævnte brev er tilsendt modparten til orientering..."

Indklagede The Smiley Company Sprl v/Bech-Bruun Advokatdirma fremsender med brev af 14. februar 2011 sine kommentarer og anfører følgende:

"... Jeg henviser til ankenævnets brev af 8. februar 2011 med bilag.

Som nævnt i ankenævnets brev af 6. januar 2011 har der ikke derefter kunnet fremlægges nyt materiale i sagen. På den baggrund skal jeg henstille til ankenævnet at se bort fra klagers efterfølgende indlæg af 7. februar 2011 med bilag, herunder eksempler på annoncering på norsk mv. samt e-mail af 2. februar 2011 fra Dansk Erhverv.

I øvrigt bemærkes, at klagers materiale – hvis det ellers kunne tillades fremlagt – ikke ville kunne ændre på, at der "auditivt er stor forskel på de to mærker", jf. side 6 i den påklagede afgørelse, som fastholdes i styrelsens høringssvar af 5. januar 2011, og mærkeindehavers indlæg af 22. december 2010, side 2..."

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 11. maj 2011.