

RESUMÉ:

AN 2014 00027 – MP 834140 LE DELIZIE ZARA <w> - Administrativ Ophævelse – Manglende brug

Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket MP 834140 LE DELIZIE ZARA <w> med henvisning til manglende opfyldelse af brugspligten. Patent- og Varemærkestyrelsen tog begæringen delvist til følge, og ophævede registreringen i Danmark for alle varer med undtagelse af ”edible oils, namely olive oil” i klasse 29. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og opretholdt registreringen af mærket for ”edible oils, namely olive oil” i klasse 29 og ”vinegar” i klasse 30.

KENDELSE:

År 2015, den 23. april afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Jens Schovsbo og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen **AN 2014 00027**

Klage fra

FFAUF S.A., Luxembourg
v/Awapatent A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. maj 2014 vedr. MP 834140
LE DELIZIE ZARA <w>
Begæret af:
Diseño Textil, S.A., Spanien
v/Bech-Bruun Advokatfirma

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 14. april 2015. For klager mødte partner, attorney at law Henriette V. Rasch. For indklagede mødte advokat Jakob Heebøll. Fra Patent- og Varemærkestyrelsen mødte juridisk chefkonsulent Tom Petersen. Parterne fremlagde påstandsdokumenter og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed. Tom Petersen

redegjorde for og uddybede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, ligesom han kommenterede parternes indlæg.

Ankenævnet udtaler:

Det bemærkes indledningsvis, at det falder uden for ankenævnets kompetence at tage stilling til de sagsbehandlingsmæssige forhold, som klager har fremført, jf. nærmere § 1 i bekendtgørelse nr. 892 af 21. september 2009 om Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Ankenævnet kan tiltræde styrelsens vurdering af, at klager har dokumenteret brug af det omtvistede varemærke, LE DELIZIE ZARA <w>, hvad angår ”edible oils, namely olive oil” i klasse 29.

Ankenævnet finder derudover, at klager ved fremlæggelsen af produktkatalog og faktura af 27. oktober 2008 har dokumenteret brug af mærket for balsamico eddike her i landet på dette tidspunkt. Den således dokumenterede brug kan dog ikke udstrækkes til også at omfatte begrebet ”sauces (condiments)”, idet selve den omstændighed, at balsamico eddike som al anden eddike og i øvrigt flere af de andre varer, som er nævnt i klasse 30, vil kunne benyttes som en ”smagsforbedrende tilsætning”, ikke kan føre til et andet resultat. Under henvisning hertil finder ankenævnet derfor, at registreringen desuden skal opretholdes for ”vinegar” i klasse 30.

Under henvisning til ovenstående træffer ankenævnet herefter afgørelse om, at registreringen af varemærke LE DELIZIE ZARA <w> opretholdes for ”edible oils, namely olive oil” i klasse 29 og ”vinegar” i klasse 30.

Herefter bestemmes:

Varemærket MP 834140 LE DELIZIE ZARA <w> opretholdes for ”edible oils, namely olive oil” i klasse 29 og ”vinegar” i klasse 30.

Sagens baggrund:

Den 11. november 2004 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at FFAUF S.A, som indehaver af den internationale registrering. MP 834140 LE DELIZIE ZARA <w> havde designeret Danmark den 23. juli 2003 for:

Klasse 29: Meat, fish, poultry, game, meat extracts; salamis, hams, mortadella, sausages; preserves, as tomato puree, tomato juice for cooking; pickles; preserved meat, preserved fish; edible oils; eggs, milk and milk by-products; preserved, dried, cooked, frozen fruits and vegetables; jellies, jams, marmalades, compotes.

Klasse 30: Fresh, dried, frozen, deep-frozen, ready to use (semi-cooked) pasta; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and cereal preparations, bread, pastries and confectionery, ice-creams; honey, treacle; yeast, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments); spices; sauces for pasta.

Klasse 31: Agricultural and horticultural products; fresh fruits and vegetables, malt.

Klasse 32: Beers; mineral and carbonated waters, non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices; syrups and preparations for making drinks.

Klasse 33: Wines, sparkling wines, draught wines, spirits, liqueurs.

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidenden den 9. marts 2005.

I brev af 28. november 2012 begærede Bech-Bruun Advokatfirma på vegne af Diseño Textil, S.A., Luxembourg, administrativ ophævelse af nævnte registrerings gyldighed i Danmark. Begæringen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 30, stk. 1, jf. § 28, stk. 2. Anmoder fremsatte påstand om ophævelse af indehavers varemærke som følge af manglende brug i henhold til varemærkelovens § 25.

Indehaver indsendte i brev af den 24. juni 2013 dokumentation for mærkets brug med påstand om opretholdelse af registreringen.

Anmoder anførte i brev af 3. september 2013, at mærket ikke ses anvendt på varer bragt på markedet i Danmark, og subsidiært, at mærket kun ses anvendt for visse varer i klasse 29 og 30.

Indehaver fastholdt i brev af 11. november 2013, at materialet dokumenterer brug af mærket.

Styrelsen gav den 6. marts 2014 anmoder lejlighed til at kommentere materialet yderligere, da materialet ikke havde været forelagt anmoder i tilstrækkelig klar form. Anmoder fremsendte i brev af 5. maj 2014 sine kommentarer.

Den 15. maj 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen ophævede registreringen for alle varer med undtagelse af "edible oils, namely olive oil" i klasse 29. Styrelsen begrundede sin afgørelse med følgende:

”... 2. Lovgrundlaget

Det følger af varemærkelovens § 25, stk. 1, at:

”Har indehaver af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan designeringen ophæves, jf. § 28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.”

Stk. 2. Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1:

1) Brug af varemærket i en form, der ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret.

2) Anbringelse af varemærket her i landet på varer eller deres emballage udelukkende med eksport for øje.

Stk. 3. Brug af et varemærke, der finder sted med indehaverens samtykke, ligestilles med indehaverens brug af varemærket.

3. Vurdering og konklusion

Det angrebne mærke LE DELIZIE ZARA

Registreret for: Klasse 29: Meat, fish, poultry, game, meat extracts; salamis, hams, mortadella, sausages; preserves, as tomato puree, tomato juice for cooking; pickles; preserved meat, preserved fish; edible oils; eggs, milk and milk by-products; preserved, dried, cooked, frozen fruits and vegetables; jellies, jams, marmalades, compotes.

Klasse 30: Fresh, dried, frozen, deep-frozen, ready to use (semi-cooked) pasta; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and cereal preparations, bread, pastries and confectionery, ice-creams; honey, treacle; yeast, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments); spices; sauces for pasta.

Klasse 31: Agricultural and horticultural products; fresh fruits and vegetables, malt.

Klasse 32: Beers; mineral and carbonated waters, non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices; syrups and preparations for making drinks.

Klasse 33: Wines, sparkling wines, draught wines, spirits, liqueurs.

I henhold til reglerne om brugspligt i varemærkelovens § 25 kan et varemærke blive udsløttet helt eller delvist, hvis det ikke kan dokumenteres, at indehaveren har gjort reel brug af mærket for de omfattede varer eller tjenesteydelser inden for en periode, der rækker 5 år tilbage fra det tidspunkt, hvor anmodningen om ophævelse indleveres.

Indehaver har indsendt følgende materiale til dokumentation af mærket brug:

Bilag 1 Licensaftale mellem mærkeindehaver og licenstagere

Bilag 2 Generelt varekatalog (italiensk)

Bilag 3, 4, 6 Fakturaer (3 stk.) 2012

Bilag 5, 7 Fakturaer (2 stk.) 2011

Bilag 8 Udskrift fra indehavers hjemmeside

Bilag 9 Oversigt over kampagner i tilbudsaviser 2008-2012

Bilag 10 Analyse af tilbudsdata 2008-2012

Bilag 11 Varemærke-/Produktliste 2008-2012

De fremlagte fakturaer viser salg af pastavarer til danske detailkæder i perioden 2010-2012. Af fakturaerne ses varenumre, som kan genfindes i det italienske produktkatalog, hvori billeder af de enkelte varer findes. Af indehavers fremlagte tilbudsaviser i bilag 9 fremgår det, at indehaver har solgt olivenolie under mærket:



Som det fremgår, er ordmærket LE DELIZIE ZARA anvendt i en figurlig udformning, hvilket udgør gyldig brug af ordmærket.

Dette stemmer overens med, at det af det italienske produktkatalog fremgår, at produkter hørende under serien La Delizie omfatter grissini, pesto, tomatsovs, olivenolie, risottoris samt diverse pastavarer.

Af de fremlagte tilbudsaviser ses dog kun varen ”olivenolie” markedsført i Danmark under mærket. Der kan heller ikke ud fra fakturaerne udledes brug af mærket Le DELIZIE ZARA for andre varer.

Det er således styrelsens vurdering, at materialet dokumenterer, at brugspligten for mærket er opfyldt alene for ”olivenolie” i klasse 29.

Vi tager derfor begæringen delvist til følge, og mærket vil blive ophævet for i Danmark for:

Klasse 29: Meat, fish, poultry, game, meat extracts; salamis, hams, mortadella, sausages; preserves, as tomato puree, tomato juice for cooking; pickles; preserved meat, preserved fish; eggs, milk and milk by-products; preserved, dried, cooked, frozen fruits and vegetables; jellies, jams, marmalades, compotes.

Klasse 30: Fresh, dried, frozen, deep-frozen, ready to use (semi-cooked) pasta; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and cereal preparations, bread, pastries and

confectionery, ice-creams; honey, treacle; yeast, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments); spices; sauces for pasta.

Klasse 31: Agricultural and horticultural products; fresh fruits and vegetables, malt.

Klasse 32: Beers; mineral and carbonated waters, non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices; syrups and preparations for making drinks.

Klasse 33: Wines, sparkling wines, draught wines, spirits, liqueurs.

Registreringen vil blive opretholdt for "edible oils, namely olive oil" i klasse 29.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 2, jf. § 25, stk. 1..."

Denne afgørelse blev med brev af 11. juli 2014 fra Awapatent A/S på vegne klager, FFAUF S.A. indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

"... Anke af ophævelsesafgørelse vedr. den danske designering af MP 834140 LE DELIZIE ZARA (ordmærke)

I medfør af varemærkelovens § 46 indbringer vi herved for Ankenævnet for Patenter og Varemærker den af Patent- og Varemærkestyrelsen d. 15. maj 2014 truffne afgørelse. Afgørelsen er vedlagt som bilag 1.

Vi nedlægger følgende:

Påstand

Den danske designering af varemærket MP 834140 LE DELIZIE ZARA (ordmærke) opretholdes i fuldt omfang, subsidiært for de varer nævnet måtte anse brugspligten som opfyldt for og anken angår alene styrelsens afgørelse for så vidt angår de ikke opretholdte varer. Anken angår dermed ikke den af styrelsen truffne afgørelse om at opretholde varemærket for varerne "edible oils, namely olive oil" i klasse 29.

Argumentation og anbringender

Indklagede begærede d. 28. november 2012 den danske designering af MP 834140 LE DELIZIE ZARA (ordmærke) ophævet. Kopi af brevet er vedlagt som bilag 2.

Til støtte for påstanden skal klager i det hele henvise til og fastholde de tidligere fremførte argumenter dog med den modifikation, at anken ikke angår varemærket for varerne "edible oils, namely olive oil" i klasse 29.

Det gøres gældende, at brugspligten for klagers varemærke MP834140 LE DELIZIE ZARA (ordmærke) er opfyldt for alle varer, og at designeringen derfor skal opretholdes, jf. varemærkelovens § 25; subsidiært for de varer, som nævnet måtte anse brugspligten som opfyldt for.

Klager argumenterede ved brev af 24. juni 2013 for, at brugspligten for klagers varemærke er opfyldt. Kopi af brevet er vedlagt som bilag 3. Dokumentationsmaterialet er vedlagt som bilag 4 til 10.

Indklagede argumenterede i brev af 3. september 2013, for at brugspligten ikke var opfyldt. Kopi af brevet er vedlagt som bilag 11.

I brev af 11. november 2013 fastholdt klager, at brugspligten for mærket var opfyldt. Kopi af brevet vedlægges som bilag 12.

Styrelsen tog den 19. november 2013 sagen op til afgørelse.

Styrelsen vurderede at indklagede ikke var blevet forelagt materialet i tilstrækkeligt omfang og gav med brev af 6. marts 2014 indklagede mulighed for at kommentere materialet yderligere og indklagede fremsendte med brev af 5. maj 2014 yderligere kommentarer.

Ved brev af 5. maj 2014 gjorde klager opmærksom på indklagedes manglende interesse i sagen. Kopi er vedlagt som bilag 13.

Styrelsen genoptog den 13. maj 2014 sagen til afgørelse og fremsendte der kopi af indklagedes yderligere kommentarer. Kopi er vedlagt som bilag 14. Dette brev modtog klager først den 19. maj 2014. Klager fik ingen frist til at kommentere på indlægget og styrelsen traf afgørelse i sagen allerede den 15. maj 2014, altså inden at klager var blevet gjort bekendt med indklagedes sidste indlæg. Klager kunne derfor ikke nå at fremsende yderligere kommentarer, men som bekendt fik klager heller ikke mulighed for dette.

Proces

Klager har som den angrebne part i ophævelsessagen ved PVS ikke haft lejlighed til at kommentere på indklagedes seneste kommentarer, idet styrelsen ikke gav klager en frist til dette og da klager først modtog kopi af indklagedes sidste indlæg efter, at styrelsen traf afgørelse i sagen. Det er et almindeligt forvaltningsretligt princip, at den angrebne part får mulighed for det seneste indlæg. Det har klager ikke haft i denne sag.

Opfyldelse af brugspligt

Varemærket MP 834140 LE DELIZIE ZARA (ordmærke) er i brug. Til dokumentation for opfyldelse af brugspligten vedlægges følgende materiale:

- Kopi og oversættelse af licensaftale mellem mærkeindehaver og licenstag, hvoraf det fremgår, at licenstag har ret til at benytte varemærket. Brugen skaber en markedsposition og er dermed reel brug. Klager er dermed kommercielt tilstedeværende på det danske marked (bilag 4).
- Kopi af produktkatalog (bilag 5)
- Kopi af fakturaer fra klager til kunder i Danmark i 2011 og 2012 (bilag 6)
- Udskrift fra indehavers hjemmeside (bilag 7)
- Kopi af annoncer i tilbudsaviser (fremsendes alene som Excel-fil – bilag 8)
- Varemærke/produktliste 2008-2012 (bilag 9)
- Analyse af tilbudsdata (fremsendes alene som Excel-fil – bilag 10)

Af den fremsendte licensaftale (bilag 4) mellem mærkeindehaveren FFAUF S.A. og licenstag Pasta Zara SpA fremgår det, at licenstag har ret til at bruge mærket. Licensaftalen fremtræder som en kopi af originalen på italiensk, og herefter med en oversættelse til engelsk.

Af Pasta Zara SpA's produktkatalog (bilag 5) fremgår det at ovennævnte varemærke er i brug. Det fremgår, af katalogets sider 44-47 inklusive, at mærket LE DELIZIE ZARA (ordmærke) anvendes for

risprodukter, olie, eddike, brødprodukter og saucer af forskellig slags. Produktkataloget fremtræder her på engelsk, men udbydes på 7 forskellige sprog. Det engelske produktkatalog er således et internationalt katalog, og dette anvendes for salg af produkter fra Pasta Zara SpA i Danmark.

De fremsendte fakturaer (bilag 6) dækker perioden 2011-2012, hvorfra det direkte fremgår, at der er sket salg af produkter under ovennævnte varemærke til detailhandlere i Danmark. Disse fakturaer viser et kontinuerligt salg af et betydeligt antal produkter under varemærket i Danmark i den relevante brugsperiode.

De vedlagte udskrifter fra varemærkeindehaverens hjemmeside (bilag 7) viser, at mærket er i brug. Vi beder styrelsen bemærke, at mærket LE DELIZIE ZARA (ordmærke) anvendes i et stort omfang og for adskillige typer af produkter. Der er således ingen tvivl om, at mærket LE DELIZIE ZARA (ordmærke) har været markedsført og brugt i Danmark for risprodukter, olie, eddike, brødprodukter og saucer af forskellig slags.

I excelfilen (bilag 8) er indeholdt en oversigt over samtlige kampagner, hvori mærket har optrådt inden for den relevante brugsperiode. Rapporten er et udtræk fra en database, hvori samtlige tilbudsaviser fra NETTO og BILKA ligger.

I det tilhørende dataark findes detaljer om hver enkelt kampagne – inkl. billedlink til såvel selve annoncen som den side den har været på. I selve dataarket er det også muligt at browse i billederne direkte (kræver internet) ved at bruge tastekombinationen Ctrl+Shift+L, når man står i en given række.

Af dataarket fremgår det, at der har været 31 kampagner i hhv. BILKA- og NETTO-tilbudsaviser, hvor mærket LE DELIZIE ZARA (ordmærke) optræder. Endvidere ses der i disse kampagner brug af mærket for olivenolie, ris og balsamico eddike. På baggrund af dette er det ikke tvivl om, at mærket har været brugt i overensstemmelse med brugspligten.

Som bilag 10 fremsendes ligeledes pr. e-mail endnu en excel-fil, hvoraf det er muligt ved i fanen kædeandele, at se en oversigt over kampagneandele pr. kæde/år/produkt.

Som bilag 9 fremsendes en varemærke/produktliste 2008-2012 - oversigt over dataarket i bilag 8. Af denne liste fremgår henvisning til rækkerne for hvilket mærke, hvilket produkt og hvilket år kampagnen vedrører.

Omfanget af mærkets anvendelse viser, at varemærket er genstand for særdeles omfangsrig kommerciel tilstedeværelse.

Som det følger af praksis fra OHIM kan kommerciel tilstedeværelse gennem f.eks. et katalog danne baggrund for tilstrækkelig brug, jf. R 566/2010-2 CATAMARAN. Vi skal her henvise til, at uanset der ikke er fremsendt fakturaer for salg af samtlige produkter fra produktkataloget under serien LE DELIZIE ZARA, er dette ikke et udtryk for, at mærket ikke er genstand for reel kommerciel anvendelse. I R 566/2010-2 CATAMARAN blev der blandt andet lagt vægt på, at uanset at brugsdokumentationen indeholdt fakturaer, kunne produktkataloget danne grundlag for dokumentation for brug af det pågældende mærke, idet det måtte synes naturligt at mærket blev brugt, når det blev anført i produktkataloget.

I nærværende sag er der indsendt en betydelig mængde dokumentationsmateriale herunder produktkataloger, oversigter over kampagner, fakturaer mv. som dokumenterer en betydelig kommerciel tilstedeværelse. Alene materialet uden fakturaerne dokumenterer på samme vis som i R 566/2010-2 CATAMARAN at det omhandlede varemærke er kommercielt til stede på det danske marked. Til dette skal lægges fakturakopierne og der skal ikke alene fokuseres på fakturakopierne. Ved en samlet vurdering er der ingen tvivl om, at brugspligten er opfyldt for varemærket. Samlet set dokumenterer materialet at LE DELIZIE ZARA (ordmærke) har været markedsført og brugt i Danmark for risprodukter, olie, eddike, brødprodukter og saucer af forskellig slags.

På baggrund af netop et mærkes kommercielle tilstedeværelse og det omfang af varer et mærke faktisk anvendes for, kan der ligeledes tages hensyn til indehaverens legitime interesse i, for fremtiden, yderligere at kunne udvide sit sortiment af varer inden for grænserne af de kategorier, der fremgår af varefortegnelsen, herunder klasserne 29, 30, 31, 32 og 33. Der henvises her til praksis fra OHIM ALADIN, CFI T-126/03, nr. 51.

Ovenstående dokumentation viser behørig brug af mærket LE DELIZIE ZARA (ordmærke) i Danmark inden for den relevante periode. Først og fremmest gennem et kontinuerligt og betydeligt salg til danske detailhandlere, herunder NETTO og BILKA, som dokumenteret ved de vedlagte fakturaer, endvidere gennem produktsortimentet, der fremgår af produktkataloget, såvel som af Pasta Zara SpA's hjemmeside. Det fremgår således, at mærket LE DELIZIE ZARA (ordmærke) anvendes som varemærke, og har været anvendt som netop kendetegn i den relevante brugsperiode, endvidere at det stadig bruges således.

Ydermere fremgår det, at mærket er genstand for kommerciel tilstedeværelse og dermed faktisk anvendes. Endelig vil de produkter, for hvilke mærket ikke er anvendt, ligge inden for indehaverens naturlige kommercielle udvidelsesområde, og en ophævelse vil derfor udelukke indehaveren af det nævnte varemærke i for fremtiden at udvide sit produktsortiment til sine detailkunder i Danmark.

Baseret på det ovenstående har vi på vegne af vores klient FFAUF S.A. demonstreret, at varemærket LE DELIZIE ZARA (ordmærke) har været genstand for brug i Danmark inden for den relevante dokumentationsperiode. Dette ses gennem det fremsendte produktkatalog, anvendelsen af mærket på fakturaer og endelig mærkets optræden på pastaprodukter i adskillige tilbudsaviser fra henholdsvis NETTO og BILKA i Danmark. Vi skal derfor henstille til, at Ankenævnet afviser begæringen om ophævelsen.

Endelig skal det fastholdes, at indklagede ikke synes at have retlig interesse i sagen.

På baggrund af ovenstående indstiller klager til ankenævnet, at klagers mærke opretholdes i fuldt omfang..."

Med brev af 23. juli 2014 fremsendte Awapatent A/S på vegne klager, FFAUF S.A., yderligere dokumentation for brug:

"... Med henvisning til ovennævnte anke af den 11. juli 2014, skal jeg på vegne af klager indlevere bilag 15, som yderligere materiale til støtte for, at brugspligten er opfyldt for den danske designering af varemærket MP 834140 LE DELIZIE ZARA (ordmærke).

Bilag 15 består af fakturaer fra oktober 2008, hvorfra det direkte fremgår, at der er sket salg af balsamico eddike under ovennævnte varemærke til Netto i Danmark i den relevante brugsperiode, hvorfor brugspligten for varefortegnelsen "vinegar" i klasse 30 også er opfyldt.

Eftersom balsamico eddike må anses for en smagsforbedrende tilsætning til maden, der kommer i flydende form, er brugspligten for varefortegnelsen "sauces (condiments)" i klasse 30 også opfyldt.

På baggrund af ovenstående, samt det tidligere indleverede materiale i bilag 1-14, indstiller klager til ankenævnet, at klagers mærke opretholdes i fuldt omfang.

Med brev af 9. september 2014 fremsendte Bech-Bruun Advokatfirma på vegne indklagede, Diseño Textil, S.A., følgende kommentarer til klagen:

”... På vegne af Diseño Textil S.A. skal jeg hermed fremkomme med bemærkninger til ankeskriftet af 11. juli 2014 samt til Ffauf S.A.s supplerende processkrift af 23. juli 2014 med tilhørende bilag.

1. Påstand

Ophævelse af det registrerede mærke, subsidiært stadfæstelse af den påklagede afgørelse.

2. Supplerende sagsfremstilling

Diseño Textil fastholder i det hele de bemærkninger og anbringender, som blev fremført for Patent- og Varemærkestyrelsen, idet der særligt henvises til Diseño Textils indlæg af 5. maj 2014, hvilket samtidig er ankeskriftets bilag 14.

Ankeskriftet og det supplerende processkrift giver i øvrigt anledning til nedenstående supplerende kommentarer.

2.1 Nyt bilag

Diseño Textil opfordrer Ankenævnet til at se bort fra det nye bilag 15, som først blev indleveret sammen med det supplerende processkrift den 23. juli, det vil sige *efter* udløbet af den 2 måneders ankefrist, som regnes fra sagens afgørelse den 15. maj 2014. Diseño Textil henviser i denne forbindelse til bekendtgørelse om Ankenævnet for patenter og varemærker § 8, stk. 3, hvoraf følgende fremgår:

”Vil klageren påberåbe sig ikke tidligere fremførte beviser, skal disse angives i klagen. Ønsker klageren at indgive yderligere indlæg, skal klagen indeholde anmodning herom. Ankenævnet fastsætter en frist herfor.”

Bilag 15 er dog ikke angivet i ankeskriftet, ligesom der ikke er anmodet om frist til indlevering af yderligere indlæg. Endelig henvises der til bekendtgørelsens § 10, stk. 1:

”Ønsker en part, uden for de tilfælde, der er omhandlet i §§ 8 og 9, en frist til at fremkomme med yderligere indlæg i sagen, skal han straks fremsætte begrundet anmodning herom. Sådan anmodning kan alene imødekommes i det omfang, det findes påkrævet under hensyn til sagens beskaffenhed.”

En sådan begrundet anmodning er ikke indleveret, hvorfor Ffauf ikke i øvrigt kan fremkomme med yderligere indlæg og bilag.

Hvis Ankenævnet mod forventning skulle tage bilag 15 i betragtning, henvises der til, at bilaget under alle omstændigheder ikke bidrager yderligere til sagens oplysning, sammenholdt med de fakturaer og fragtbreve, som allerede er fremlagt som bilag 6. Ordmærket LE DELIZIE ZARA nævnes således ingen steder på bilaget. Selv hvis det antages, at bilaget viser salg af balsamicoeddike under navnet LE DELIZIE ZARA, hvilket bestrides, er dette ikke tilstrækkeligt til at opfylde brugspligten for andet end netop ”vinegar” og derimod ikke den bredere betegnelse ”sauces (condiments)”, som anført af Ffauf.

2.2 Den øvrige brugsdokumentation

Diseño Textil har følgende kommentarer til den øvrige brugsdokumentation fremlagt af Ffauf.

Bilag 4 (licensaftalen): Det anføres i ankeskriftet side 2-3, at licensaftalen giver licenstagere ret til at benytte varemærket, og at dette skaber en markedsposition, hvilket er ”reel brug”. Det er uvist, hvad Ffauf mener med dette. Retten til at bruge et mærke er selvsagt ikke bevis for, at mærket rent faktisk bliver brugt. Bilag 4 er dermed ikke egnet som brugsdokumentation.

Bilag 5 (produktkatalog): Det anføres i ankeskriftet side 3, at produktkataloget viser brug af mærket i forhold til risprodukter, olie, eddike, brødprodukter og saucer af forskellig slags. Diseño Textil

fremhæver i denne forbindelse, at der er tale om et udenlandsk katalog, som ikke er særligt henvendt til det danske marked. Kataloget viser derfor ikke for sig selv brug af mærket i Danmark, medmindre dette sammenkobles med bevis for distribution her i landet og/eller salgsfakturaer.

Bilag 6 (salgsfakturaer og fragtbreve): Det bemærkes, at mærket LE DELIZIE ZARA ikke fremgår af bilaget på noget tidspunkt. Subsidiært gøres det gældende, som anført af Patent- og Varemærkestyrelsen, at bilaget alene viser brug af LE DELIZIE ZARA i forhold til olivenolie.

Bilag 7 (udskrift fra hjemmeside): Diseño Textil påpeger, at der tale om en udenlandsk hjemmeside, som ikke er særligt henvendt til det danske marked. Ligesom det er tilfældet med produktkataloget, er dette derfor ikke tilstrækkeligt til at vise brug her i landet. Hertil kommer, nok så væsentligt, at hjemmesiden ikke viser brug af mærket LE DELIZIE ZARA, men derimod kun det ændrede mærke LE DELIZIE. Dette er ikke tilstrækkeligt til at opfylde brugspligten i varemærkelovens § 25.

Bilag 8 (liste over annoncer i tilbudsaviser): Annoncerne viser ikke reel markedsføring af varer under navnet LE DELIZIE ZARA. Hvis der havde været reel markedsføring i tilbudsaviser for Bilka og Netto med henblik på salg, må det antages, at dette kunne understøttes af tilhørende salgsfakturaer. Dette synes dog ikke at være tilfældet.

Bilag 9 (produktliste): Dette synes alene at være en intern liste, som ikke er egnet til at vise reel brug.

Bilag 10 (analyse af tilbudsdata): Det er uvist, hvad dette bilag skal dokumentere. Mærket LE DELIZIE ZARA nævnes ingen steder, og der er ikke i øvrigt nogen klar sammenhæng med de øvrige bilag.

Til slut skal det nævnes, at Ffauf har gjort gældende, at Diseño Textil ikke har retlig interesse i at få afprøvet spørgsmål om mærkets brug. Denne bemærkning er dog ikke relevant i forhold til den vurdering, som Ankenævnet her skal foretage, allerede fordi retlig interesse ikke er påkrævet for at få indledt en procedure om administrativ ophævelse af tredjeparts varemærker grundet manglende brug.

På baggrund af ovennævnte opfordrer Diseño Textil til, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse stadfæstes..."

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 26. september 2014 følgende udtalelse:

"... Som svar på Ankenævnets brev af 12. september 2014 skal styrelsen udtale følgende:

Vedrørende styrelsens sagsbehandling

Klager har bl.a. henvist til, at styrelsen ikke gav klager lejlighed til at komme med en udtalelse efter indklagedes "seneste kommentarer", og at dette sidste indlæg i sagen fra indklagede først blev modtaget af klager efter der var truffet afgørelse i sagen af styrelsen. Klager anfører i den forbindelse, at "det er et almindeligt forvaltningsretligt princip, at den angrebne part får mulighed for det seneste indlæg".

Det skal hertil bemærkes, at det for det første er uklart hvilken relation dette anbringende har til den nedlagte påstand, hvorved klager har nedlagt påstand om, at MP834140 opretholdes i videre omfang end fastlagt i styrelsens afgørelse af 15. maj 2014.

Dernæst skal bemærkes, at spørgsmål om styrelsens overholdelse af rent forvaltningsretlige regler eller principper i forhold, der ikke vedrører aktindsigt, falder uden for Ankenævnets kompetence, jf. bekendtgørelse nr. 892 af 21. september 2009 om Ankenævnet for Patenter og Varemærker § 1.

Endvidere skal bemærkes, at det følger af forvaltningslovens § 19, at styrelsen er forpligtet til at foretage partshøring, såfremt en part ikke kan antages at være bekendt med, at styrelsen er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, og at styrelsen ikke må træffe afgørelse, før styrelsen har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse.

Indklagedes sidste indlæg i sagen ved styrelsen skete ved brev af 5. maj 2014. Som det fremgår af dette brev, fremkom indklagede ved denne lejlighed ikke med oplysninger om faktiske omstændigheder med betydning for sagens afgørelse. Derimod indeholder brevet blot indklagedes kommentarer og synspunkter til det materiale, som klager havde fremlagt i sagen. Brevet indeholder således efter styrelsens opfattelse ingen oplysninger, der kan begrunde en forpligtelse for styrelsen til at høre klager.

Styrelsen kan i den forbindelse henvise til, at der fremgår følgende af bemærkningerne til lovforslag nr. L 145, Folketinget 2012-13:

”Som det fremgår, handler pligten til at høre parten efter forvaltningslovens § 19, stk. 1, om »oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder«, der er af væsentlig betydning for sagen. Denne betingelse må forstås på samme måde som den tilsvarende betingelse for, at der skal foretages ekstrahering af oplysninger efter forvaltningslovens § 12, stk. 2, og § 14, stk. 2, jf. John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer (2001, 3. udgave), side 393. Om den nærmere forståelse af den nævnte betingelse anfører John Vogter, a.st., bl.a. at afgørende for, om en oplysning skal undergives partshøring efter § 19, er, om oplysningen er af en sådan karakter, at den bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske omstændigheder. Partshøringspligten vil derfor efter omstændighederne også omfatte oplysninger, der indeholder en subjektiv præget stillingtagen til forhold, for så vidt vurderingen er af betydning for den administrative bevisoptagelse. Som eksempel nævnes en udtalelse fra en sagkyndig, der har afgivet en videnskabelig/teknisk vurdering af et forhold, som skal indgå i grundlaget for myndighedens afgørelse.

Endvidere anføres det bl.a., at der ikke er partshøringspligt med hensyn til oplysninger vedrørende sagens retlige omstændigheder, selv om oplysningerne isoleret set gengiver objektive kendsgerninger som f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret, jf. John Vogter a.st., side 394. Der vil således ikke være pligt til at høre parten over myndighedens abstrakte fortolkning af den regel, der påtænkes anvendt, den konkrete subsumption, det vil sige myndighedens konkrete anvendelse af reglen på sagens faktum eller de juridiske konsekvenser, som myndigheden drager af retsanvendelsen. Heller ikke abstrakte udtalelser fra andre myndigheder om sagens juridiske spørgsmål eller oplysninger om praksis af betydning for sagen er omfattet af partshøringspligten efter § 19.”

Det er således klart, at reglen om partshøring i forvaltningslovens § 19 ikke i den her foreliggende situation medførte en pligt for styrelsen til at anmode klager om en udtalelse. Derudover bemærkes, at klager inden sagen blev taget op til afgørelse fik lejlighed til to gange at kommentere på sagen, herunder indsende materiale til dokumentation for opfyldelse af brugspligten.

Med hensyn til klagers henvisning til, at ”det er et almindeligt forvaltningsretligt princip, at den angrebne part får mulighed for det seneste indlæg” skal styrelsen endelig bemærke, at styrelsen er uenig med klager i, at der gælder et sådant forvaltningsretligt princip. Tværtimod indebærer de almindelige forvaltningsretlige principper, at styrelsen træffer afgørelser uden unødigt forsinkelse, jf. bl.a. Justitsministeriets vejledning nr. 11740 af 4. december 1986 om forvaltningsloven, og at styrelsen følgelig i udgangspunktet kun bør høre parterne i det omfang dette er påkrævet efter forvaltningslovens § 19.

Vedrørende brugspligten

Klager har henvist til, at mærket LE DELIZIE ZARA i det indsendte bilag 8 kan ses anvendt for varerne olivenolie, ris og balsamico eddike. Dette bilag består i en Excel fil, der ifølge klager indeholder "en oversigt over samtlige kampagner, hvori mærket har optrådt inden for den relevante brugsperiode".

Denne Excel fil blev også fremlagt under styrelsens behandling af sagen. Styrelsen har gennemgået filen på ny og må fortsat konstatere, at mærket alene ses anvendt for varen "oliven olie" i dette materiale.

Dog fremgår det af det indsendte bilag 9, der indeholder en oversigt over dataarket i bilag 8, med angivelse af det anvendte varemærke og de produkter varemærket er anvendt for i de enkelte kampagner. Af denne oversigt fremgår, at mærket LE DELIZIE ZARA angiveligt skulle have været anvendt for "risotto ris" i en tilbudsannonce i 2008. Denne indgang fremgår af Excel filen i bilag 8 af filens række 43, hvoraf kan ses, at der skulle være tale om, at mærket skulle være anvendt i en tilbudsavis i uge 5 i 2008. Imidlertid virker det i filen indsatte link ikke, hvorfor rigtigheden heraf ikke kan konstateres.

Da dette endvidere er den eneste reference i bilag 8 til, at mærket skulle være anvendt for varen "ris", og der i øvrigt ingen reference er i dette bilag til, at mærket skulle være anvendt for "balsamico eddike", skal Styrelsen fastholde, at bilag 8 alene viser brug af mærket LE DELIZIE ZARA for "oliven olie".

Klager har endvidere indsendt endnu en Excel fil i bilag 10. Dette bilag viser efter styrelsens opfattelse ikke anden brug end den ovenfor skitserede.

Klager har endvidere henvist til, at klagers mærke er anvendt for en bred vifte af produkter i klagers italienske produktkatalog og på klagers engelsksprogede hjemmeside. Efter styrelsens opfattelse kan hverken det italienske produktkatalog eller hjemmesiden i sig selv dokumentere brug af mærket i Danmark. Dog kan disse understøtte den brug, som fakturaer og andet materiale viser, når varemærket ikke selv optræder i dette materiale, men hvor der er klare referencer, f.eks. i form af produktnumre o.lign, til brugen af mærket i kataloget eller på hjemmesiden, der viser den konkrete brug af varemærket.

Bevisværdien af kataloget og hjemmesiden for brugen af det angrebne mærke i Danmark er således afhængig af det øvrige materiale i sagen, der viser at de pågældende produkter rent faktisk har været markedsført i Danmark.

Som det fremgår af styrelsens afgørelse af 15. maj 2014 og det ovenfor anførte, er det styrelsens opfattelse, at samtlige de bilag, der viser markedsføringsaktiviteter rettet mod Danmark eller salg foretaget i Danmark alene viser brug af mærket LE DELIZIE ZARA i relation til varen "oliven olie". Det forhold at klager har markedsført og solgt en række andre produkter under dette mærke i udlandet, kan ikke føre til, at brugspligten skal anses for opfyldt også for disse produkter i Danmark.

Med hensyn til begrænsningen af klagers registrering til netop varerne "Edible oils, namely olive oil" skal styrelsen bemærke, at "edible oils" i klasse 29 er overbegreb for en lang række forskellige spiselige olier med forskellige egenskaber, der anvendes til forskellige formål. Eksempelvis er "spiselige olier" overbegreb for så forskellige olier som "benolie", "kokosolie" og "hørfrøolie", og da klager alene har vist brug af mærket for "oliven olie" findes det mest rigtigt at opretholde varemærket for netop "Edible oils, namely olive oils".

Styrelsen skal i den forbindelse tillade sig at henvise til, at Sø- og Handelsretten i sagen V-0020-06 fandt, at begrænsningen af registreringen af varemærket SMIL til alene at vedrøre "små chokoladestykker med karamelfyld" var for snæver, selv om varemærket havde været benyttet alene for små chokoladestykker med karamelfyld. Imidlertid fandt Sø- og Handelsretten tillige, at

opretholdelse af varemærkeregistreringen for "chokoladeprodukter og konfekturvarer hovedsageligt bestående af chokolade" var for omfattende, hvorfor Ankenævnets afgørelse (AN 2005 00003) om at begrænse registreringen til "små chokoladestykker med karamelfyld" blev stadfæstet.

Efter styrelsens opfattelse er situationen i nærværende sag analog med situationen i SMIL-sagen, idet "edible oils" og "chokoladeprodukter" begge er overbegreber for en række forskellige varer, ligesom den viste brug i begge sager alene vedrørte et specifikt produkt under de respektive overbegreber. Sø- og Handelsrettens afgørelse viser således, at i et sådant tilfælde, bør registreringen ikke opretholdes for det bredere overbegreb, der som nævnt omfatter en række forskellige produkter med forskellige egenskaber.

Denne konklusion modsiges i øvrigt efter styrelsens opfattelse heller ikke af den afgørelse fra Retten som klager har henvist til, nemlig T-126/03. I denne afgørelse fandt Retten, at Appellkammeret ved kun at anse et varemærke for brugt for et "poleringsmiddel til metal, der består af et stykke bomuld, der er gennemvædet med et poleringsmiddel (magisk bomuld)" for at have begået en fejl, idet Appellkammeret rettelig burde have anset for anvendt for "poleringsmidler til metal".

Det er således værd at bemærke, at Retten fandt det nødvendigt at afgrænse brugen af mærket til "Poleringsmidler til metal" og ikke blot "poleringsmidler", hvilket bl.a. må skyldes, at "poleringsmidler" kan have vidt forskellige karakteristika alt afhængig af, om midlet skal anvendes til at polere eksempelvis møbler eller metal.

Som anført ovenfor finder styrelsen, at overbegrebet "spiselige olier" på tilsvarende vis er en for omfattende kategori af produkter, hvorfor klagers mærke MP834140, LE DELIZIE ZARA, alene bør opretholdes for "edible oils, namely olive oils" i klasse 29.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen fastholde afgørelsen af 15. maj 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 29. oktober 2014 fremsendte Awapatent A/S på vegne klager, FFAUF S.A., følgende kommentarer til styrelsens udtalelse:

"... Vi henviser til ankenævnets brev af 29. september 2014 vedlagt kopi af styrelsens hørings svar og har følgende bemærkninger:

Vi skal fortsat fastholde den fremsatte påstand og det i sagen fremførte.

Vedrørende styrelsens sagsbehandling

Vi er enige med styrelsen i, at der skal træffes afgørelse uden unødigt forsinkelse. Vi er derimod ikke enige i, at dette indebærer, at den angrebne part i en ophævelsessag med potentielt store konsekvenser - nemlig hel eller delvis ophævelse af et varemærke - ikke skal have lov at få det sidste indlæg i sagen. De faktiske omstændigheder, nemlig om brugspligten er opfyldt eller ej, er af væsentlig betydning for sagen. I partstvister indtræder høringspligten i forhold til den part, for hvem den indhentede oplysning er til ugunst. Heraf følger at den angrebne part, skal have adgang til at afgive et sidste indlæg efterfølgende modpartens, jf. forvaltningsrettens kontradiktionsprincip.

Vi er heller ikke enige i, at princippet om at den angrebne part skal have mulighed for det sidste indlæg, kan lempes, blot fordi parten har haft lejlighed til at udtale sig tidligere i sagen. Som styrelsen selv henviser til, omfatter partshøringspligten oplysninger, der indeholder en subjektiv stillingtagen til forhold, for så vidt vurderingen er af betydning for den administrative bevisoptagelse. Om parten har udtalt sig tidligere, er ikke afgørende.

I ophævelsessagen ville klager – dvs. den angrebne part – have haft lejlighed til at argumentere yderligere for, at brugspligten for klagers varemærke er opfyldt. Det har klager ikke fået lejlighed til. Den argumentation, som klager kunne være fremkommet med, kunne have haft betydning for afgørelsen. Det er ikke afgørende for, om forpligtelsen består eller ej, hvorvidt en sådan sidste argumentation ville have haft betydning for den trufne afgørelse. Vi skal derfor fastholde, at vi mener, at styrelsen skulle have givet den angrebne part, dvs. klager, adgang til et sidste indlæg i forbindelse med ophævelsessagen, jf. forvaltningsrettens kontradiktionsprincip.

Vedrørende brugspligten

Vi skal understrege, at nærværende anke ikke vedrører varerne ”edible oils, namely olive oil”, som mærket allerede af styrelsen er opretholdt for.

Med hensyn til brugspligten skal det fastholdes, at brugspligten er opfyldt for samtlige øvrige omfattede varer. Vi skal herunder også fastholde, at varemærket er anvendt for varen ”ris” uanset, at linket, som styrelsen har konstateret, desværre ikke virker.

Vi skal også bemærke, at det ville være helt usandsynligt, at der har været ført 31 kampagner i henholdsvis BILKA og NETTO, såfremt der ikke skulle være solgt betydelige mængder af de pågældende varer. Dette er således helt parallelt til CATAMARAN afgørelsen, som vi henviste til i forbindelse med selve anken, hvor det netop blev tillagt afgørende vægt, at der kontinuerligt var udsendt kataloger. På den baggrund blev det angrebne varemærke opretholdt; på samme måde er det i denne sag helt usandsynligt, at man ville gennemføre 31 kampagner, såfremt der ikke var tale om et betydeligt salg.

Vi skal på baggrund af ovenstående fastholde, at brugspligten er opfyldt for samtlige de varer som nærværende anke vedrører.

Endelig skal det fastholdes, at indklagede ikke synes at have retlig interesse i sagen.

På baggrund af ovenstående indstiller klager til ankenævnet, at klagers mærke opretholdes i fuldt omfang subsidiært for de varer som ankenævnet måtte anse varemærket som brugt for...”

I mail af 7. november 2014 anmoder Awapatent A/S på vegne klager, FFAUF S.A., om mundtlig forhandling:

”... Vi henviser til ovennævnte og ankenævnets brev af 29. september 2014.

Vi skal venligst anmode ankenævnet om mundtlig forhandling i sagen. Vi mener, at sagen har principiel betydning, da klager ikke har fået lejlighed til det sidste indlæg i forbindelse med ophævelsessagen. Endvidere mener vi, at det er principielt, hvorledes dokumentationsmaterialet

bedømmes og særligt det, at der er dokumenteret at være ført 31 kampagner i henholdsvis Bilka og Netto.

For god ordens skyld skal vi beklage at der desværre har indsneget sig en fejl i overskriften for vores brev af 29. oktober 2014. Klager mærke er naturligvis MP 834140 LE DELIZIE ZARA...”

Med brev af 24. november 2014 fremsendte Bech-Bruun Advokatfirma på vegne indklagede, Diseño Textil, S.A., følgende kommentarer til klagers anmodning om mundtlig forhandling:

”... På vegne af Diseño Textil S.A. har jeg i den ovennævnte sag via almindelig post modtaget en kopi af en (ikke dateret) email fra klager til Ankenævnet, hvori klager officielt anmoder om mundtlig behandling.

Klager begrundet anmodningen med, at sagen er af ”principiell betydning”, idet klager ikke har fået (tilstrækkelig) mulighed for at kommentere på indklagedes sidste indlæg under ophævelsessagen. Klager anfører samtidig, uden nærmere begrundelse, at bedømmelsen af dokumentationsmaterialet for brug i sig selv er principiel.

Indklagede bestrider, at sagen har principiel betydning – for andre end klager – hvorfor anmodningen om mundtlig behandling bør afvises.

I forhold til første spørgsmål bemærkes det særligt, at det næppe har nogen betydning for ankesagens udfald, om Patent- og Varemærkestyrelsen havde givet klager en frist til at komme med endnu et indlæg. Klager har derfor ikke nogen reel retlig interesse i at få afprøvet spørgsmålet. Hertil kommer at der under alle omstændigheder er tale om mindre bispørgsmål, som ikke kan begrunde, at den samlede sag behandles mundtligt.

I forhold til dokumentationsmaterialet bemærkes det, at bedømmelsen heraf først og fremmest hviler på en konkret vurdering. Der er derfor ikke nogen principielle overvejelser, som Ankenævnet skal tage stilling til.

Selv hvis det antages, at spørgsmålene var principielle, står det på ingen måde klart, hvorfor eller hvordan parternes fysiske tilstedeværelse kan være med til at sikre, at sagens oplyses og behandles korrekt.

Kopi af dette brev er sendt til klagers repræsentant...”

Den 13. februar 2015 blev det meddelt parterne, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker havde tilladt mundtlig forhandling i sagen. Denne blev efterfølgende indkaldt til den 14. april 2015.

Med brev af 25. marts 2015 fremsendte Bech-Bruun Advokatfirma på vegne indklagede, Diseño Textil, S.A., følgende påstandsdokument:

”... Påstand

Principal: Ophævelse af det registrerede mærke i Danmark (MP 834140, LE DELIZE ZARA <w>).

Subsidiært: Stadfæstelse af den påklagede af den påklagede afgørelse.

Anbringender

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende,

- at det påhviler klager som varemærkeindehaver at dokumentere brug af det registrerede mærke *her i landet* i forhold til de varer, som mærket er registreret for, jf. varemærkelovens § 25, stk. 1,
- at dokumentationsmaterialet på betryggende vis skal kunne dateres til den relevante periode, dvs. i 5 år forud for anmodningen om ophævelse,
- at klager ikke har opfyldt dokumentationskravet, hverken helt eller delvist, idet de fremlagte bilag enten ikke viser brug af mærket, ikke er dateret, eller ikke er henvendt til det danske marked,
- at det er sagen uvedkommende, at indklagede ikke har påvist retlig interesse i sagens afgørelse, idet retlig interesse ikke er påkrævet for at indlede en procedure om administrativ ophævelse,
- at det ikke kan føre til et andet resultat, at klager ikke fik anledning til at kommentere på indklagede sidste skriftlige indlæg til Patent- og Varemærkestyrelsen, og
- at det registrerede mærke derfor skal ophæves, jf. varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 1.

Hvis Ankenævnet mod forventning måtte finde, at klager har dokumenteret delvis brug af det registrerede mærke, gøres det derudover gældende,

- at det er fast antaget i praksis, at delvis brug ikke kan begrunde opretholdelse af registreringen i forhold til hele vareklasser eller brede begreber i øvrigt, jf. bl.a. Ankenævnets afgørelser i sagerne AN 2009 00003 (TRYGG HANSA) og AN 2010 00005 (NEFA), samt SØ- og Handelsrettes dom i sagen V-0020-06 (SMIL), og
- at det registrerede mærke alene derfor alene kan opretholdes i forhold til den eller de specifikke varer, som der er ført tilstrækkeligt bevis for, jf. herved varemærkelovens § 28, stk. 4.

Det bemærkes supplerende, at ovennævnte praksis ikke modsiges af Rettens dom i sagen T-126/03, jf. præmis 60, da Retten i den pågældende sag netop fandt, at det registrerede mærke alene skulle anses for at være registreret for ”poleringsmidler til metal”.

I forhold til bilag 15 gøres det selvstændigt gældende,

- at bilag er indleveret efter udløbet af den 2 måneders ankefrist, som regnes fra sagens afgørelse den 15. maj 2014, uden forudgående anmodning eller varsel,
- at bilag derfor ikke kan indgå i sagens bedømmelse i medfør af bekendtgørelse om Ankenævnet for patenter og varemærker § 8, stk. 3, samt § 10, stk. 1, og
- at forvaltningslovens § 21, stk. 1 ikke ændrer herpå, idet forvaltningsloven ikke finder anvendelse i tilfælde, hvor der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes, jf. samme lovs § 21, stk. 2, nr. 3.

Bevisførelse

Indklagede agter at gennemgå og kommentere på de enkelte bilag enkeltvis under den mundtlige forhandling...”

Med brev af 30. marts 2015 fremsendte Awapatent A/S på vegne klager, FFAUF S.A. følgende påstandsdokument:

”...I sag for Ankenævnet nedlægges følgende påstand:

Varemærket MP 834140 LE DELIZIE ZARA (ordmærke) opretholdes i fuldt omfang, subsidiært for de varer ankenævnet måtte anse brugspligten for opfyldt for.

Anbringender, hvorpå påstanden støttes:

Til støtte for påstanden gøres det gældende, at brugspligten jf. varemærkelovens §25 for klagers varemærke er opfyldt for alle varer, subsidiært for de varer, som nævnet måtte anse brugspligten opfyldt for. Anken angår alene styrelsens afgørelse om ikke-opretholdte varer, og dermed ikke varerne ”edible oils, namely olive oil” i klasse 29.

Det gøres gældende, at licenstagere har ret til at benytte varemærket, jf. kopi af licensaftale samt oversættelse, og at denne brug sidestilles med mærkeindehavers egen brug, jf. varemærkelovens § 25, stk. 3.

Klagers registreringer omfatter forskellige former for fødevarer herunder risprodukter, olie, eddike, brødprodukter og saucer af forskellig slags, som sælges via detailkæderne NETTO og BILKA, hvorfor klager gør gældende, at brugspligten for disse varer er opfyldt.

Endvidere gøres det gældende, at det i sagen fremsendte dokumentationsmateriale viser, at brugspligten for klagers varemærke er opfyldt, herunder at de fremsendte fakturaer dokumenterer at der er sket salg under det pågældende varemærke i perioden 2010-2012 til forskellige detailhandlere.

Det gøres gældende, at varemærket er i brug, idet udskrifter fra klagers hjemmeside viser, at varemærket er i brug og anvendes i stort omfang for ris, risprodukter, olie, eddike, brødprodukter, og saucer af forskellig slags.

Det gøres endvidere gældende, at brugspligten er dokumenteret opfyldt for det pågældende varemærke. Den i sagen fremsendte Excel fil (bilag 8) indeholder en oversigt fra en database, hvori samtlige tilbudsaviser fra Netto og Bilka ligger. Det tilhørende dataark viser detaljer om de enkelte kampagner, herunder billedlink til selve annoncen såvel til den side annoncen har været på. Dataarket viser, at der har været ført 31 kampagner i tilbudsaviser fra henholdsvis BILKA eller NETTO, hvor varemærket LE DELIZIE ZARA fremtræder brugt for de omfattede varer. Vi skal herunder også fastholde, at varemærket er anvendt for varen ”ris” uanset, at linket, som styrelsen har konstateret, desværre ikke virker.

Den i sagen yderligere fremsendte Excel fil (bilag 10) viser kædeandele pr. kæde/år/produkt. Den i sagen fremsendte varemærke/produktliste 2008-2012 viser, hvilket mærke, år og produkt kampagnen vedrører. Det gøres således gældende, at den i sagen fremsendte dokumentation samlet set viser en betydelig kommerciel tilstedeværelse, og at brugspligten dermed er opfyldt for samtlige de af registreringerne omfattede varer.

Det gøres endvidere gældende, at OHIMs praksis støtter, at kommerciel tilstedeværelse kan ske gennem kataloger, og at dette kan danne baggrund for opfyldelse af brugspligten. Dette er således helt parallelt til CATAMARAN afgørelsen (R 566/2010-2), hvor det netop blev tillagt afgørende vægt, at der kontinuerligt var udsendt kataloger. På den baggrund blev det angrebne varemærke opretholdt; på samme måde er det i denne sag helt usandsynligt, at man ville gennemføre 31 kampagner, såfremt der ikke var tale om et betydeligt salg.

Det gøres gældende, at der skal tages hensyn til klagers legitime interesse i, for fremtiden, yderligere at kunne udvide sit sortiment af varer inden for grænserne af de kategorier, det fremgår af varefortegnelsen. Dette er således helt parallelt til praksis fra OHIM, nemlig den såkaldte ALADIN afgørelse, T-126/03.

Det gøres gældende, at styrelsen i ophævelsessagen skulle have givet den angrebne part, dvs. klager, adgang til et sidste indlæg i forbindelse med ophævelsessagen, jf. forvaltningsrettens kontradiktionsprincip, og at styrelsen har fast praksis for at følge dette.

Det gøres gældende, at samtlige de i sagen indleverede bilag, herunder klagers bilag 15, skal indgå i sagens bedømmelse.

Endelig skal det fastholdes, at indklagede ikke synes at have retlig interesse i sagen.

På baggrund af ovenstående indstiller klager til ankenævnet, at klagers mærke opretholdes i fuldt omfang, subsidiært for de varer som ankenævnet måtte anse varemærket som brugt for...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 23. april 2015.