

RESUMÉ:

AN 2017 00014 – VR 2015 02390 RATPAC <w> - Indsigelse – Forveksling

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2015 02390 RATPAC <w>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at VR 2015 02390 RATPAC <w> er forvekslelig med indsigers ældre varemærke RAT PACK <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 2018, den 28. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Eva K. Borgen og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen **AN 2017 00014**

Klage fra

RAT PACK Filmproduktion GmbH, Tyskland
v/Patrade A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 5. maj 2017 vedr. VR 2015
02390 RATPAC <w>
Indehavet af :
RatPac Entertainment, LLC
v/Plesner Advokatpartnerselskab

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Vurderingen af, om klager har opnået varemærkeret til RAT PACK for ”filmproduktion” i Danmark forud for indleveringen af ansøgningen om registrering af det konverterede EU-varemærke RATPAC den 16. juni 2014, skal foretages på baggrund af en konkret helhedsvurdering af sagens forhold.

Det fremgår af den fremlagte dokumentation, at klagers virksomhedsnavn RAT PACK FILMPRODUKTION er gengivet i brødteksten på bagsiden af omslag til fire film, og at kendetegnet

RAT PACK i figurlig udformning er gengivet som ét blandt flere andre logoer på disse omslags bagsider.

Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at de pågældende film blev udgivet på det danske marked i perioden 2008 - 2011. Klager har fremlagt omsætningstal for tre af filmene for perioden januar til juni 2015, samt en udateret udskrift af en søgning via søgemaskinen Google, der viser, at eksemplarer af de pågældende film på dette tidspunkt var udbudt til salg. Klager har endvidere indsendt en opgørelse over antallet af trykte covers til tre af filmene, uden at det dog fremgår, hvorvidt de alle er blevet anvendt i forbindelse med afsætning af eksemplarer af de tre film i den relevante periode. Desuden er fremlagt et enkelt skærmprent fra den uploadede version af én af de fire film på YouTube, hvor kendetegnet RAT PACK er gengivet.

Det nævnte materiale dokumenterer efter Ankenævnet for Patenter og Varemærkers opfattelse ikke, at kendetegnet RAT PACK var taget i brug som varemærke i Danmark på det relevante tidspunkt i sagen den 16. juni 2014.

Klager har herudover fremlagt dokumentation for, at de fire film i varierende omfang har været genstand for udlån på 22 forskellige biblioteker i Danmark i årene 2009 – 2014, i form af opgørelser som er foretaget af de pågældende biblioteker. Det fremgår dog ikke af det fremsendte materiale, om og i givet fald hvordan kendetegnet RAT PACK anvendes i den forbindelse, og udlånet af de konkrete eksemplarer af filmene kan derfor ikke i sig selv anses for at udgøre varemærkemæssig brug af klagers kendetegn.

Samlet set finder ankenævnet således ikke, at det indleverede materiale dokumenterer, at klager har gjort varemærkemæssig brug af kendetegnet RAT PACK for ”filmproduktion” i Danmark på tidspunktet for indleveringen af ansøgningen om registrering af det konverterede varemærke RATPAC, den 16. juni 2014.

Af tilsvarende grunde finder ankenævnet det ikke godtgjort, at klagers selskabsnavn RAT PACK FILMPRODUKTION nyder en sådan beskyttelse i Danmark, at det i medfør af varemærkelovens § 14, nr. 4 kan udgøre en registreringshindring for det angrebne mærke.

Endvidere har klager over for ankenævnet ikke sandsynliggjort, at indklagede havde eller burde have haft kendskab til klagers brug af varemærket RAT PACK på tidspunktet for ansøgningen af det konverterede varemærke RATPAC den 16. juni 2014. Den omstændighed, at klager nedlagde indsigelse mod registreringen af det nu konverterede mærke som EU-varemærke, gør ikke i sig selv at indklagedes varemærke dermed udelukkes fra registrering i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 3,

nr. 3, og klager har heller ikke på anden måde sandsynliggjort, at klager havde eller burde have haft kendskab til varemærket RAT PACK den 16. juni 2014.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 18. juni 2015 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen fra OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) nu European Union Intellectual Property Office (EUIPO), notifikation om konvertering til en dansk Varemærkeansøgning fra en EU-varemærkeansøgning vedrørende varemærket RATPAC <w> for:

Klasse 36: Finansiering af spillefilm.

Klasse 41: Produktion og distribution af fjernsynsprogrammer og film; Udgivelse af bøger; Kasinovirksomhed.

Klasse 43: Hotel-, restaurant- og barvirksomhed.

Varemærket blev registreret den 21. oktober 2015 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 21. oktober 2015.

Den 17. december 2015 gjorde PATRADE A/S indsigelse på vegne af RAT PACK Filmproduktion GmbH mod gyldigheden af det registrerede mærke RATPAC. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsigelsen blev nedlagt med henvisning til risiko for forveksling med indsigers mærke RAT PACK i form af ibrugtagne rettigheder til mærket RAT PACK, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2 i relation til indehavers registrering i klasse 41. Indsiger henviste herudover til at indsigers tyske selskabsnavn, Rat Pack filmproduktion, som en hindring for indehavers registrering i henhold til varemærkelovens § 14, nr. 4 gennem den brug som indsiger har gjort af mærket i Danmark. Indsiger henviste slutteligt til, at indehavers mærke også er udelukket fra registrering efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, da indsigers mærke har været registreret og anvendt i Tyskland siden 2002 og indehaver har været bekendt med dette. Indsiger vedlagde dokumentation for brug af mærket i Danmark. Indsiger refererede også til dennes internationale registrering med designering af EU, IR1245792, men har ikke nedlagt påstand om risiko for forveksling, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Styrelsen bemærker i øvrigt, at denne registrering er yngre end indehavers. Indsiger indsendte den 4. februar 2016 supplerende dokumentation.

Indehaver har i brev af 28. juni 2016 imødegået indsigelsen. For så vidt angår indsigers påstand om ibrugtagne rettigheder, gjorde indehaver gældende, at indsiger ikke har gjort tilstrækkelig brug af mærket til at opnå en ibrugtagen ret, idet der er tale om meget begrænset brug, og at brugen ikke er

kontinuerlig. Den viste brug kan heller ikke anses som varemærkebrug, da indsigers mærke udelukkende ses på bagsiden af DVD'er sammen med en række andre producenter på en meget lidt synlig måde. I relation til indsigers påstand om ond tro i henhold til § 15, stk. 3, nr. 3, anførte indehaver at mærket RatPac er en sammensætning af stifternes navne, Brett Ratner og James Packer og at indsigers mærke formentlig er taget fra den kendte amerikanske gruppe af skuespillere som gik under navne Rat Pack. Den brug som indsiger har gjort gældende gør ikke indehavers forudgående kendskab til indsigers mærke sandsynlig. Da indehavers brev af 28. juni 2016 var på engelsk, fremsendte indehaver den 29. september 2016 indsendt en dansk version. Indehaver tilføjede i brev af 10. oktober 2016, at visse dele af indsigers brugsdokumentation er dateret efter indehavers ansøgning.

Indsiger vedlagde i brev af 10. december 2016 tydeligere afbildninger fra den indsendte dokumentation. Indsiger indsendte også supplerende materiale. Indsiger argumenterede for, at der er gjort brug af mærket som producent af 4 film i overensstemmelse med almindelig markedsføringsaktivitet og henviste til de begrænsede krav til brug i retspraksis.

Den 5. maj 2017 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og opretholdt registreringen med følgende begrundelse:

”... 2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

”der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn for tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke.”

Et varemærke er ifølge varemærkelovens § 14, nr. 4 endvidere udelukket fra registrering, hvis

”4) Varemærker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et person- eller virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst, eller som et portræt, og der ikke derved sigtes til for længst afdøde personer, eller som uhjemlet indeholder særegent navn på eller afbildning af en andens faste ejendom”

Endelig er et varemærke ifølge varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 også udelukket fra registrering, hvis

”3) det er identisk med eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et varemærke, som på tidspunktet for ansøgningen, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen, er taget i brug i udlandet og stadig anvendes dér for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, det yngre mærke søges registreret for, og ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke.”

3. Vurdering og konklusion

Indsigers mærke: RAT PACK
Påstået brugt for: Klasse 41: Filmproduktion

Indehavers mærke: RATPAC
Registreret for: Klasse 36: Finansiering af spillefilm.
Klasse 41: Produktion og distribution af fjernsynsprogrammer og film;
Udgivelse af bøger; Kasinovirksomhed.
Klasse 43: Hotel-, restaurant- og barvirksomhed.

Vurdering af indsigers ibrugtagne varemærkeret, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2

Indsiger har påstået en ret til mærket RAT PACK gennem ibrugtagning i Danmark.

Indsiger har indsendt dokumentation, som viser, at indsiger har optrådt som produktionsselskab på en serie af børnefilm, bestående af 3 film, som er udkommet i Danmark i 2013. På oplysningerne om filmen fremgår det af et af produktionsselskaberne bag filmen er Rat Pack Filmproduktion.

På bagsiden af de viste DVD'er fremgår navnet i en logomæssig udformning:



Herudover har indsiger vist dokumentation for produktion af filmen Bølgen, udsendt i Danmark i 2009. Indsiger har indsendt tal for indsigers udbetalte indtjening fra det danske marked på børnefilmserien for perioden januar-juni 2015.

Foruden oplysningerne om filmudgivelserne, har indsiger vist, at børnefilmserien kan købes i danske webbutikker og kan lånes på biblioteket.

Det er styrelsens vurdering, at indsiger ikke har bevist, at der er opnået en varemærkeret ved brug. Indsiger har vist, at denne har optrådt som produktionsselskab på 1 filmserie bestående af 3 film, udgivet i 2013 og en enkelt film i 2009. Det er ud fra oplysningerne om betaling i første halvår 2015 ikke muligt at få klarhed over udbredelsen af filmserien og deraf udstrækningen af indsigers brug.

Det er ud fra det samlede materiale ikke tilstrækkelig klart, hvad omfanget af indsigers brug af mærket har været, og de eksempler på brug, der er vist gør det ikke muligt at fastslå, at tredjemand har haft mulighed for at stifte bekendtskab med brugen af mærket.

Det er derfor styrelsens opfattelse, at indsiger ikke har bevist en ibrugtagen ret som kan opnå beskyttelse i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2.

Indsigers udenlandske selskabsnavn som hindring jf. varemærkelovens § 14, nr. 4

Indsiger har gjort gældende, at dennes tyske selskabsnavn, Rat Pack Filmproduktion, nyder beskyttelse i Danmark i henhold til den brug, der er gjort af navnet i Danmark.

Udenlandske selskabsnavne kan ifølge varemærkelovens § 14, nr. 4 være beskyttet i Danmark. Ifølge retspraksis forudsætter dette, at der må kunne konstateres en vis tilstedeværelse på det danske marked, førend der kan opnås en eneret til navnet, som kan udgøre en hindring efter lovens bestemmelse.

Indsigers indsendte materiale skal også dække den påberåbte brug af selskabsnavnet, da det brugte logo er sammenfaldende med selskabsnavnet. Som det fremgår ovenfor, er det vores opfattelse, at den viste brug er så begrænset, at der ikke er opnået en eneret til varemærket, og materialet er således heller ikke tilstrækkeligt til at vise den nødvendige tilstedeværelse på det danske marked til at kunne opnå en beskyttelse som selskabsnavn i Danmark.

Vedrørende indsigers påstand om ond tro, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3

Indsiger har påstået, at indehaver burde have været bekendt med indsigers varemærke, som har været anvendt og registreret i Tyskland siden 2002, da parterne hører til samme branche.

Det følger af retspraksis, at indsiger må bevise, at indehaver på ansøgningstidspunktet har været i ond tro om indsigers rettigheder.

Højesteret har i dom af 3. april 2014 i sag 282/2009 udtalt, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 ordlyd ”havde eller burde have haft kendskab til” skal fortolkes i overensstemmelse med begrebet ”ond tro” i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, da varemærkelovens bestemmelse er udformet med henblik på gennemførelse af denne artikel i direktivet. Ifølge EU-domstolens afgørelse i C-529/07 Lindt & Sprüngli AG, hvis præmisser Højesteret i ovennævnte dom henviser til, skal der i vurderingen af, om der foreligger ond tro hos ansøgeren, tages hensyn til alle relevante faktorer, navnlig: ”(1) den omstændighed, at ansøgeren ved eller burde vide, at en tredjemand i mindst én medlemsstat, bruger et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, som er søgt registreret, (2) ansøgerens hensigt om at forhindre denne tredjemand i fortsat at bruge tegnet, og (3) den grad af retlig beskyttelse, som tredjemands tegn og det tegn, der er søgt registreret, nyder.”

Indsiger har udelukkende henvist til indehavers formodede kendskab og ikke indgivet yderligere bevis for påstanden om ond tro hos indehaver. Da et eventuelt kendskab efter retspraksis ikke er tilstrækkeligt til, at indsiger har løftet bevisbyrden, tager vi ikke indsigers påstand i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 til følge.

Konklusion

Indsiger ikke har dokumenteret at have opnået en eneret til varemærket eller selskabsnavnet Rat Pack Filmproduktion i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2 og § 14, nr. 4, og det er heller ikke dokumenteret at indehavers ansøgning er indgivet i ond tro, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

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

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, § 14, nr. 4 og § 15, stk. 3, nr. 3...”

Denne afgørelse blev med brev af 5. juli 2017 fra Patrade A/S på vegne klager, RAT PACK

Filmproduktion GmbH, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... I henhold til Varemærkelovens § 46 følger herved klage over afgørelsen truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen i sagen VR 2015 01002 den 5. maj 2017.

Sagen drejer sig om, hvorvidt indsiger har en ældre ret til ordmærket RAT PACK og figurmærket



som udgør en hindring for endelig registrering af indehavers varemærke RATPAC <ord>.

Patent- og Varemærkestyrelsen har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, § 14, nr. 4 og § 15, stk. 3, nr. 3.

Indsigers ibrugtagne varemærkeret som hindring, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2

Med henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2 har Patent- og Varemærkestyrelsen ikke fundet, at det ud fra det samlede materiale er tilstrækkelig klart, hvad omfanget af indsigers brug af mærket har været, og Patent- og Varemærkestyrelsen har ikke fundet, at de eksempler på brug, der er fremlagt af indsiger gør det muligt at fastslå, at tredjemand har haft mulighed for at stifte bekendtskab med brugen af mærket.

Med henblik på at dokumentere omfanget af brugen af indsigers varemærke i Danmark fremlægges som **bilag 22 – 25** oversigter over de danske biblioteker, som udlåner indsigers film, ”Krokodillebanden”, Krokodillebanden vender tilbage”, ”Krokodillebanden alle for en!” og ”Bølgen”.

Indsiger er i gang med at indhente en opgørelse over antallet af udlånte eksemplarer af filmene i den relevante periode. Disse tal vil blive fremlagt, så snart de foreligger.

Det tages endvidere forbehold for fremlæggelse af yderligere dokumentation for brugen af indsigers varemærke i Danmark.

Det skal dog med henvisning til den allerede fremlagte dokumentation fastholdes, at indsigers varemærke var indarbejdet på tidspunktet for ansøgningen af indehavers varemærke, og at indehavers varemærke som følge heraf er udelukket fra registrering, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2.

Indsigers udenlandske selskabsnavn som hindring, jf. varemærkelovens § 14, nr. 4

Med henvisning til det ovenfor anførte fastholdes det, at indsigers selskabsnavn Rat Pack Filmproduktion var taget i brug i Danmark på tidspunktet for ansøgningen af indehavers varemærke, og at indehavers varemærke som følge heraf er udelukket fra registrering, jf. varemærkelovens § 14, nr. 4.

Indehavers varemærkeregistrering i udlandet og indehavers onde tro, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3

Det gøres gældende, at det afgørende tidspunkt for bedømmelsen af indehavers kendskab til indsigers tyske varemærkeregistrering nr. 30201720 og dermed indehavers onde tro, er den 8. juni 2015, hvor indehaver konverterede sin EU-ansøgning til nationale ansøgninger, herunder ansøgningen i Danmark, som er genstand for nærværende sag, jf. indehavers skrivelse til EUIPO, som fremlægges som **bilag 26**.

Konverteringen blev foretaget, efter at indehaver blev bekendt indsigers indsigelse og dermed indsigers varemærkeregistrering i Tyskland, jf. bilag 8, og konverteringen er dermed foretaget i ond tro.

Der tages forbehold for at fremlægge yderligere dokumentation og at fremkomme med supplerende begrundelse for anken.. ”

Med brev af 23. oktober 2017 kommenterede Plesner Advokatpartnerselskab på vegne indklagede, RatPac Entertainment LLC, klagen med følgende:

”... På vegne af mærkeindehaver skal vi herved fremkomme med vores bemærkninger til indsigers ankeskrivelser af 5. juli 2017 (med bilag 22-26). og 7. august 2017 (med bilag 1-21 og 27.1-27.26). Det kan overordnet bemærkes, at indsiger baserer sin indsigelse på en argumentation om 1) at have stiftet en ældre varemærkeret ved brug (til såvel ordmærket Rat Pack samt et figurmærke hvori Rat Pack Filmproduktion indgår som element), jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, 2) brug af udenlandsk selskabsnavn som hindring, jf. § 14, stk. 1, nr. 4, samt 3) mærkeindehavers onde tro om indsigers tyske varemærkeregistrering, jf. § 15, stk. 3, nr. 3.

Den relevante prioritetsdato

Det skal indledningsvist bemærkes, at mærkeindehavers varemærkeansøgning er konverteret fra en europæisk varemærkeansøgning med prioritet fra 17. juni 2014. Det er i denne sammenhæng ikke konverteringsdatoen, men datoen for den europæiske varemærkeansøgning, der er relevant, jf. varemærkeforordningens artikel 37 og 139 samt tillige registreringsbekendtgørelsen § 24, stk. 2.

Dette fremhæves særligt, da indsiger har gjort gældende, at ond tro i relation til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, skal vurderes på konverteringstidspunktet, jf. indsigers ankeskrivelse af 5. juli 2017, s. 2. Synspunktet er i modstrid med ordlyden af de ovenfor citerede bestemmelser sammenholdt med ordlyden i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Ordlyden af bestemmelserne gengives her god ordens skyld.

Varemærkeforordningen om EU-varemærker (2017/1001):

Artikel 37: "EU-varemærkeansøgningens ligestilling med en national ansøgning

En EU-varemærkeansøgning, for hvilken der er fastsat en ansøgningsdato, skal i medlemsstaterne ligestilles med en forskriftsmæssig national ansøgning, i givet fald med den prioritet, der påberåbes for EU-varemærkeansøgningen."

Artikel 139 ("Begæring om national sagsbehandling"):

"3) For den nationale ansøgning, der er resultatet af overgangen af et EU-varemærke eller en EU-varemærkeansøgning, gælder i den berørte medlemsstat ansøgningsdatoen for det pågældende EU-varemærke eller prioritetsdatoen for den pågældende ansøgning og i givet fald den anciennitet for et i denne stat eksisterende varemærke, der påberåbes i medfør af artikel 39 eller 40." (fremhævet)

Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3:

"3) det er identisk med eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et varemærke, som på tidspunktet for ansøgningen, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen, er taget i brug i udlandet og stadig anvendes dér for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, det yngre mærke søges registreret for, og ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke"(fremhævet)

Det ville derfor være i strid med de retsvirkninger, der er følger af varemærkeforordningens bestemmelser ovenfor, såfremt det nu skulle være forhold på tidspunktet for konverteringen af varemærkeansøgningen, der skulle være gældende. Der er intet grundlag for dette modsatrettede synspunkt og det bemærkes hertil, at indsiger på dette punkt ikke har angivet en hjemmel for synspunktet. Europæiske varemærkeansøgninger konverteres ofte til nationale ansøgninger, hvor der under ansøgningsprocessen bliver gjort indsigelser gældende i enkelte lande, hvorfor der ansøges nationalt. Det ville være derfor være i strid med formålet bag varemærkeforordningen og muligheden for konvertering, såfremt den konverterede ansøgning ikke bibeholdt sin europæiske prioritetsdato, da alle disse konverterede ansøgninger pr. definition er foretaget med viden om den udenlandske retlighed.

Indsiger har ikke ældre varemærkerettigheder i Danmark

Indsiger har gjort gældende, at indsiger har opnået ret til mærket Rat Pack i Danmark gennem ibrugtagning.

Det er i denne anledning alene brug *før* ansøgningsdatoen 17. juni 2014, der er relevant.

Indsiger har fremlagt dokumentation, som relaterer sig til fire film, der er udgivet i årene 2008-2011. Disse film benytter dog kun i meget begrænset udstrækning "Rat Pack" i deres markedsføring.

Det kan således for hver enkelt film nævnes, at filmene ikke er markedsført som en "Rat Pack" eller "Rat Pack Filmproduktion GmbH" film. Således fremgår det af de af indsiger fremlagte DVD-covers for "Krokodillebanden", "Krokodillebanden Vender Tilbage!" og "Krokodillebanden Alle For En!", at "**Angel Films præsenterer**" (på coverets forside), hvor Angel Films hjemmeside og "© Angel Films All rights reserved"-teksten tillige fremgår af coverets bagside jf. indsigers bilag 16, 17 og 18. Derimod er "Rat Pack" tegnet placeret nederst på de pågældende covers bagside blandt mellem 9-14

forskellige logoer uden særlig fremhævnin g og "Rat Pack Filmproduktion" indgår derudover kun i brødteksten i småt nederst på bagsiden.

Tilsvarende er filmen "Bølgen" markedsført med kendetegnet "Atlantic" på DVD-coverets forside, hvor "Atlanticfilm.se" fremgår på coverets bagside, jf. bilag 19. Her fremgår "Rat Pack" alene på bagsiden placeret på en række med 7 logoer, hvor der tillige er 10 andre logoer på en række længere nede i samme størrelse.

Den påberåbte brug på selve filmene er således yderst begrænset og af underordnet karakter og udgør ikke varemærkebrug således som filmene er markedsført.

Dertil bemærkes videre, at den relevante dokumenterede udbredelse af filmene inddraget under sagen af indsigers relaterer sig til biblioteksudlån. På onlinedatabasen for materiale ved danske offentlige biblioteker, bibliotek.dk, fremgår ingen oplysning om Rat Pack under de enkelte filmsider. Under "udgiver" fremgår "Angel. Imperial Entertainment" eller "Atlantic", men ingen brug af "Rat Pack" kendetegnet, jf. bilag 22-25.

Foruden den meget begrænsede brug af Rat Pack tegnet på selve filmene kommer, at filmene alene i yderst begrænset omfang har opnået udbredelse i Danmark, hvilket indsigers egen opgørelse også viser i ankeskrivelsen af 7. august 2017. Derudover strækker en række af de fremlagte udlånstal sig over en periode, der ligger efter ansøgningsdatoen, hvorfor disse tal allerede af den grund ikke kan indgå i vurderingen.

De fremlagte omsætningstal i bilag 11-13 vedrører en periode efter prioritetsdatoen (1/1 - 30/6 2015) og er derfor uden relevans for sagen, men viser dog tillige en ganske beskedne omsætning fra filmene i perioden.

Indsiger har derfor ikke løftet bevisbyrden for, at have brugt Rat Pack som varemærke. Den dokumenterede brug er både i dens karakter og omfang så begrænset, at der ikke er grundlag for en varemærkeret stiftet ved ibrugtagning efter praksis, jf. U 2006.480 H ("Invitrogen").

Indsiger har ikke haft en tilstrækkelig tilstedeværelse på det danske marked

Indsiger har tillige påberåbt brugen af sit udenlandske selskabsnavn "Rat Pack Filmproduktion GmbH", som grundlag for indsigelsen. Hertil kan også henvises til den begrænsede brug af navnet Rat Pack Filmproduktion. Navnet fremgår således kun af udskrifterne i bilag 4-7, mens udskriften fra bibliotek.dk ikke viser navnet. Opmærksomheden henledes på, at den eneste dokumenterede udbredelse af filmene (før prioritetsdatoen) stammer fra biblioteksudlån. Der henvises tillige til bemærkningerne ovenfor. Derudover er filmene i Danmark ikke distribueret af Rat Pack Filmproduktion GmbH, hvorfor selskabet ikke selv har haft en tilstedeværelse på det danske marked.

Indsiger har således alene gennem danske distributører fået anvendt sit navn (på en yderst begrænset måde), hvor filmene er markedsført under deres respektive titler med primær angivelse af distributørens navn og kendetegn. Der er derfor ikke grundlag for, at indsigers selskabsnavn har været benyttet i en sådan grad, at mærkeindehavers registrering er hindret, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 4.

Mærkeindehaver var ikke i ond tro

Indsiger gør tillige gældende, at mærkeindehaver var i ond tro om indsigers udenlandske varemærkeret, navnlig varemærkerregistriering i Tyskland og af den grund er afskåret fra at få registreret sit varemærke, jf. § 15, stk. 3, nr. 3.

Indsiger har til støtte herfor gjort gældende, at mærkeindehaver på *tidspunktet for konverteringen* var bekendt med indsigers tyske varemærkerregistriering.

Som nævnt ovenfor, er konverteringstidspunktet dog uden betydning for denne vurdering, da det relevante skæringstidspunkt for vurderingen er ansøgningsstidspunktet.

Selv hvis det var konverteringstidspunktet der var relevant, har mærkeindehaver dog ikke været ond tro, da betingelserne herfor ikke er opfyldt, jf. U 2014.1998H (og EU-domstolens dom i C-320/12). For det første har mærkeindehaver på *tidspunktet for konverteringen* ikke været bekendt med indsigers påberåbte brug af Rat Pack i Danmark, hvilket der heller ikke er fremlagt dokumentation for.

Mærkeindehaver har med andre ord på konverteringstidspunktet (men ikke ansøgningstidspunktet) alene nok været bekendt med den tyske registrering, men ikke brugen heraf i Danmark, hvilket heller ikke fremgår af indsigers fremlagte dokumentation. Det var på konverteringstidspunktet ikke mærkeindehavers opfattelse (og er det i øvrigt stadig ikke), at indsiger havde varemærkerettigheder i Danmark. Af den grund var mærkeindehavers nationale ansøgning ikke i ond tro på konverteringstidspunktet.

For det andet kræver ond tro, at der foreligger tilegnelseshensigt. I dette tilfælde har mærkeindehaver dog ikke haft hensigt om at "stjæle" et varemærke fra indsiger, da det ansøgte mærke allerede benyttes og er registreret af mærkeindehaver i USA og er skabt i god tro ved en sammentrækning af navnene på mærkeindehavers to stiftere, Brett Ratner og James Packer (heraf RatPac). Indsiger har i øvrigt ikke fremlagt nogen dokumentation for en tilegnelseshensigt.

Af den grund er der derfor ikke grundlag for, at mærkeindehaver efter praksis har været i ond tro, jf. § 15, stk. 3, nr. 3, da bevisbyrden for dette ikke er løftet.

Af ovenstående grunde er derfor ikke grundlag for indsigelsen, da indsiger ikke har stiftet varemærkerettigheder ved brug eller benyttet sit selskabsnavn i Danmark og mærkeindehaver har derudover ikke været i ond tro, hverken på ansøgningstidspunktet eller konverteringstidspunktet. Vi skal derfor anmode om, at anken afvises og Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 5. maj 2016 opretholdes..."

Med brev af 1. november 2017 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

"... Som svar på Ankenævnets brev af 23. oktober 2017 skal styrelsen udtale følgende:

Under behandlingen for Ankenævnet har klager fremlagt yderligere dokumentation for klagers brug af mærket RAT PACK i Danmark.

Klager har særligt fremlagt oplysninger om de omhandlede films tilstedeværelse på og udlån fra danske biblioteker forud for ansøgningsdatoen den 17. juni 2014.

Af det øvrige fremsendte materiale fremgår, at mærket RAT PACK, herunder som figurmærke, fremgår af bagsiden på de film, der har og fortsat bliver udlånt fra danske biblioteker.

Styrelsen er på denne baggrund tilbøjelig til at anse det for dokumenteret, at klager forud for ansøgningstidspunktet har taget mærket RAT PACK i brug her i landet og vedvarende har anvendt dette på en sådan måde, at brugen opfylder kravet til anvendelse af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, dette i hvert fald i relation til tjenesteydelsen "filmproduktion" i klasse 41.

Såfremt Ankenævnet er enig med styrelsen i denne vurdering, og idet styrelsen under sagens behandling ved styrelsen ikke har haft anledning til at tage stilling til, om og i givet fald i hvilken udstrækning de omhandlede mærker er forvekslelige, skal styrelsen henstille til, at sagen returneres til styrelsen til videre behandling af indsigelsessagen..."

Med brev af 1. december 2017 kommenterede Patrade A/S på vegne klager, RAT PACK Filmproduktion GmbH, udtalelsen med følgende:

”... Med henvisning til Ankenævnets skrivelse af 3. november 2017 skal jeg på vegne af indsiger herved fremsende mine bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af 1. november 2017.

Indsiger er enig i konklusionen i Styrelsens vurdering, nemlig at det må anses for dokumenteret, at indsiger forud for ansøgningstidspunktet for varemærket RATPAC har taget varemærket RAT PACK i brug her i landet for filmproduktion, og at indehavers varemærke derfor er udelukket fra registrering i medfør af varemærkelovens § 14, stk. 4, nr. 2.

Indsiger kan tilslutte sig, at sagen returneres til Styrelsen til videre behandling af indsigelsessagen.

Indsiger skal dog bemærke følgende, som, i tillæg til det i Styrelsens skrivelse anførte, bør indgå i Styrelsens vurdering af indsigelsessagen:

I Styrelsens skrivelse henvises der alene til brugen af indsigers varemærke på bagsiden af de DVD-covers, der bliver udlånt fra danske biblioteker.

Efter indsigers vurdering er det mindst ligeså vigtigt at lægge vægt på den omstændighed, at indsigers varemærke, som dokumenteret ved de som bilag 30 – 33 fremlagte skærmpoint, vises i helskærm i anledningen af hver af de fire film, ”Krokodillebanden”, ”Krokodillebanden – alle for en”, ”Krokodillebanden vender tilbage” og ”Bølgen”.

Indsiger skal derudover bemærke, at indsigers ibrugtagne varemærke ikke blot udgør en hindring for indehavers registrering af varemærket RATPAC for identiske tjenesteydelser, men også for ligeartede tjenesteydelser.

Det gøres gældende, at tjenesteydelsen ”produktion og distribution af fjernsynsprogrammer og film” i klasse 41 er sammenfaldende med ”filmproduktion”, som indsigers varemærke er ibrugtaget for.

Derudover gøres det gældende, at ”finansiering af spillefilm” i klasse 36 er ligeartet med ”filmproduktion”. Det bemærkes hertil, at klassificeringen af ”finansiering af spillefilm” i en anden klasse i Nice-klassifikationen ikke er afgørende for vurderingen af, om ydelsen er ligeartet med ”filmproduktion”.

Finansiering af spillefilm indebærer i sagens natur en finansiering af filmproduktion. Der er dermed tale om to ydelser, som i praksis er afhængige af hinanden, og ydelserne leveres inden for den samme branche, nemlig filmbranchen.

Dertil kommer, at virksomheder som står bag henholdsvis finansieringen af spillefilm og produktionen af spillefilm i forbindelse med markedsføringen af en spillefilm typisk begge vil blive markedsført over for den samme kundekreds. Det er indsigers klare opfattelse, at forbrugerne let vil kunne forveksle to kvasi-identiske varemærker som RAT PACK og RATPAC, eller antage at der er en forbindelse mellem disse varemærker, hvis disse varemærker bliver markedsført i forbindelse med henholdsvis produktion af spillefilm og finansiering af spillefilm, særligt hvis markedsføringen angår den samme spillefilm.

Indehavers varemærke skal derfor nægtes registrering for ”produktion og distribution af fjernsynsprogrammer og film” i klasse 41 og ”finansiering af spillefilm” i klasse 36.

Indsiger anser derimod ikke tjenesteydelserne ”udgivelse af bøger” og ”kasinovirksomhed i klasse 41 og ”hotel- restaurant- og barvirksomhed” i klasse 43 som tjenesteydelser, som er ligartede med filmproduktion...”

Med brev af 4. december 2017 kommenterede Plesner Advokatpartnerselskab på vegne indklagede, RatPac Entertainment LLC, udtalelse med følgende:

”... På vegne af mærkeindehaver skal vi herved fremkomme med vores kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsen s høringsbrev af 3. november 2017.

Patent- og Varemærkestyrelsen har i deres høringsbrev udtalt, at eftersom der er fremkommet yderligere dokumentation om klagers ”brug” i form af udlån fra danske biblioteker, er Styrelsen ”tilbøjelig” til at anse mærket ”Rat Pack” som taget i brug af klager i relation til ”filmproduktion” i klasse 41.

Mærkeindehaver er ikke enig i denne vurdering allerede fordi *karakteren* af den dokumenterede ”brug” ikke kan anses for varemærkebrug, hvilket Styrelsen også allerede kunne og har taget stilling til ved dens afgørelse af 5. maj 2017. Mærkeindehaver mener ikke at sagens bedømmelse ændres af de fremlagte udlånstal ved danske biblioteker, som i øvrigt er ganske begrænsede. Allerede fordi der ikke er tale om varemærkebrug på de viste DVD-covers mener vi, at indsigelsessagen ikke skal returneres til Styrelsen for videre behandling.

Patent- og Varemærkestyrelsens begrundelse

Ved behandlingen af indsigelsessagen ved Patent- og Varemærkestyrelsen havde klager også på det tidspunkt fremlagt DVD-covers, der i denne ankesag udgør bilag 16, 17, 18 og 19.

Styrelsen afviste ved sin afgørelse af 5. maj 2017, at klager havde opnået varemærkeret som følge af brug:

”Det er Styrelsens vurdering, at indsiger ikke har bevist, at der er opnået en varemærkeret ved brug. Indsiger har vist, at denne har optrådt som produktionsselskab på 1 filmserie bestående af 3 film, udgivet i 2013 og en enkelt film i 2009. Det er ud fra oplysningerne om betaling i første halvår 2015 ikke muligt at få klarhed over udbredelsen af filmserien og deraf udstrækningen af indsigers brug. Det er ud fra det samlede materiale ikke tilstrækkelig klart, hvad omfanget af indsigers brug af mærket har været, og de eksempler på brug, der er vist gør det ikke muligt at fastslå, at tredjemand har haft mulighed for at stifte bekendtskab med brugen af mærket. Det er derfor Styrelsens opfattelse, at indsiger ikke har bevist en ibrugtagen ret som kan opnå beskyttelse i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2.” (vores fremhævning)

Klagers brug er ikke varemærkebrug

Styrelsen tillægger ved sit høringssvar de angivne udlånstal fra danske biblioteker afgørende vægt og derfor skal mærkeindehaver særligt fremhæve, at selve karakteren af klagers brug i den sammenhæng ikke udgør varemærkebrug, som det også tidligere er gjort gældende senest ved vores indlæg af 23. oktober 2017.

Den relevante omsætningskreds (her biblioteksbrugere) vil ikke opfatte de fire film (”Krokodillebanden”, ”Krokodillebanden vender tilbage!”, ”Krokodillebanden Alle for En!” samt ”Bølgen”) som hidrørende fra Rat Pack Filmproduktion GmbH (”RPF”) ligesom der ikke er mulighed for at stifte bekendtskab med Rat Pack figurmærket som varemærke. Det er således uden betydning, at klager nu ved ankesagens behandling har fremlagt konkrete udlånstal uanset om man måtte anse disse tal for at udgøre en tilstrækkelig udbredelse.

Det skal indledningsvist bemærkes, at vurderingen af hvorvidt der er etableret varemærket ved brug sker efter samme kriterier som vurderingen af hvorvidt brugspligten for varemærker er opfyldt, se hertil EU-domstolens dom i C-12/12, præmis 33 (Levi Strauss). Etablering af varemærket vurderes således efter en række kriterier, men retningsgivende vil altid være om mærket faktisk opfattes som et varemærke angivende et produkts oprindelse. "Varemærkets væsentligste funktion er overfor forbrugerne at identificere den virksomhed, hvorfra varen hidrører", C-12/12, præmis 26.

Brugspligten var eksempelvis årsagen til, at MOBIL fik ophævet sit varemærke i sagen AN 2005 00046 eftersom den konkrete dokumenterede brug af ordet MOBIL ikke var varemærkebrug.

Ligeledes kan henvises til EU-domstolens dom i C-689/15, der vedrørte brugspligt for et mærke, der blev anvendt af en række producenter som et særligt kvalitetsmærke. Kriteriet for om et sådant kvalitetsmærke kunne anses for at være brugt, var at det ".over for forbrugerne garanterer, at disse varer hidrører fra én bestemt virksomhed, der kontrollerer fremstillingen af de nævnte varer, og som kan tillægges ansvaret for deres kvalitet".

Det skal her indledningsvist bemærkes, at såvel klagers ordmærke som klagers figurmærke ikke fremgår af biblioteksdata-basen bibliotek.dk, hvor biblioteksbrugere kan reservere film fra danske biblioteker. Det er heller ikke her overfor brugerne angivet, at disse film overhovedet kommer fra RPF under de enkelte filmsider. Under "udgiver" fremgår "Angel. Imperial Entertainment" eller "Atlantic", men ingen brug af "Rat Pack" af RPF som varemærke, jf. bilag 22-25. Som vi tidligere har bemærket, vil en biblioteksbruger med de fire film i hånden ikke opfatte nogle af disse film som hidrørende fra eller produceret af RPF som følge af den brug og placering, som Rat Pack figurmærket har på de enkelte DVD-covers.

Således fremgår det af de af klager fremlagte DVD-covers for "Krokodillebanden", "Krokodillebanden Vender Tilbage!" og "Krokodillebanden Alle For En!", at "**Angel Films præsenterer**" (på coverets forside), hvor Angel Films hjemmeside og "© Angel Films All rights reserved"-teksten tillige fremgår af coverets bagside jf. klagers bilag 16, 17 og 18. Derimod er "Rat Pack" figurmærket placeret nederst på de pågældende covers bagside blandt mellem 9-14 forskellige logoer uden særlig fremhævelse og i en ganske beskeden og ikke læsbar størrelse. Adskillige af de øvrige logoer, hvori Rat Pack figurmærket indgår på samme række, kan karakteriseres som "kvalitetsmærker" ("DVD-video", "Dolby Digital") og fremstår således efter den citerede EU-dom (C-689/15) ikke overfor forbrugeren som varemærker, der identificerer filmenes oprindelse. Rat Pack figurmærket og den sammenhæng hvori det indgår giver derfor ikke den relevante omsætningskreds mulighed for at stifte bekendtskab med mærket som varemærke ud fra samme betragtninger som i EU-domstolens dom i C-689/15. Tilsvarende er filmen "Bølgen" markedsført med figurmærket "Atlantic" på DVD-coverets forside, hvor "Atlanticfilm.se" fremgår på coverets bagside, jf. bilag 19. Her fremgår "Rat Pack" alene på bagsiden placeret på en række med 7 logoer, hvor der tillige er 10 andre logoer på en række længere nede i samme størrelse.

Den relevante omsætningskreds opfatter ikke Rat Pack som filmenes oprindelse

Der er af det ovenfor anførte intet der taler for, at Rat Pack figurmærket, med dets subsidiære og begrænsede placering på DVD-covers for de fire film set i forhold til de øvrige mærker, angiver filmenes oprindelse. Figurmærket opfylder derfor i denne sammenhæng ikke varemærkets væsentligste funktion; at angive filmenes oprindelse.

Havde sagen derimod angået etablering af varemærkerettigheder til mærket "Angel Films", som er det (eneste) mærke der fremtræder på forsiden, på siden samt adskillige steder på bagsiden af de 3 film om "Krokodillebanden", ville biblioteksbrugeren givetvis opfatte filmene som hidrørende fra denne producent.

Det må derfor som udgangspunkt have formodningen imod sig, at den viste brug af Rat Pack figurmærke på de fire DVD-covers identificerer Rat Pack Filmproduktion GmbH som filmenes oprindelse set fra den relevante omsætningskreds.

Opmærksomheden henledes på, at klager har bevisbyrden for, at klager har etableret en varemærket i klasse 41 ved brug.

Klager har ikke fremlagt nogen dokumentation for, at den relevante omsætningskreds opfatter den viste brug af Rat Pack figurmærket som varemærke i form af markedsundersøgelser eller interviews med brugere. Der er således ingen dokumentation for at Rat Pack figurmærket, på trods af dets stærkt begrænsede eksponering på de viste DVD-covers, opfattes af den relevante omsætningskreds for at være benyttet som varemærke i relation til filmproduktion. Som Styrelsen i sin begrundelse selv udtaler:

"..de eksempler på brug, der er vist gør det ikke muligt at fastslå, at tredjemand har haft mulighed for at stifte bekendtskab med brugen af mærket."

Der er derfor ikke holdepunkter for, at den konkrete brug af Rat Pack figurmærket (såvel som ordmærket), udgør varemærkebrug. Når der ikke er konkret varemærkebrug ændres bedømmelsen af hvorvidt der er stiftet varemærkerettigheder ved brug således heller ikke, når dokumentation for selve omfanget af udbredelsen fremlægges. Der er stadig ikke konkret brug.

Udlånstillene fra danske biblioteker kan her ikke reparere på, at klagers figurmærke ikke er benyttet som varemærke på de viste DVD-covers og at den relevante omsætningskreds (uden dokumentation til støtte for det modsatte) ikke vil opfatte Rat Pack Filmproduktion GmbH som filmenes oprindelse på baggrund heraf. Med andre ord udgør udlånstillene i sig selv ikke et tilstrækkeligt grundlag for en ændret vurdering.

Der er af denne grund derfor heller ikke grundlag for at returnere sagen til videre behandling hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Vi skal på den baggrund derfor anmode om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker optager sagen til afgørelse..."

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 28. februar 2018.