

AN 2000 00019 – FUN <w> - VR 1966 01958 . Ophævelse. Brugspligt. KODAK- mærke.

AN 2000 00019

RESUMÉ:

AN 2000 00019 – FUN <w> - VR 1966 01958 . Ophævelse. Brugspligt.

KODAK- mærke.

Mærket FUN <w> blev begæret ophævet under henvisning til, at det fremsendte materiale ikke dokumenterede brug for andet end koncentrat til fremstilling af saftvand i klasse 32. Patent- og Varemærkestyrelsen efterkom begæringen og begrænsede registreringen til at angå sådanne varer, for hvilke mærket var dokumenteret brugt d.v.s. klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikke; præparater til fremstilling af drikke. Ankenævnet for Patenter og Varemærker stadfæstede afgørelsen.

KENDELSE:

År 2001, den 4. december afsagde Patentankenævnet
(Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen, J.C. Warnich-Hansen)
følgende kendelse i sagen **AN 2000 00019**

Klage fra

O. Kavli A/S,
Danmark,
v/ Internationalt Patent-Bureau,

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. februar 2000 vedrørende ophævelse af
varemærkeregistrering VR 1966 01958 FUN <w> efter anmodning fra

David Popik
v/ Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S
senere
v/ PHILIP & Partnere Advokatfirma,
senest
v/ Sandel, Løje & Wallberg.

Ankenævnet har behandlet sagen den 13. november 2001 på et møde i Patent- og Varemærkestyrelsen.

For klager mødte advokat Christian Akhøj, Internationalt Patent-Bureau, der fremlagde påstandsdokument og procederede sagen i overensstemmelse hermed. For klager mødte tillige som vidne marketingschef Troels Vestergaard, O. Kavli A/S.

For indklagede mødte advokat Johan Løje, Sandel, Løje & Wallberg, som ligeledes fremlagde påstandsdokument og procederede sagen i overensstemmelse hermed.

Marketingschef Troels Vestergaard, O. Kavli A/S, afgav som vidne for mærkeindehaver følgende forklaring:

FUN var firmaets hovedprodukt, og på området indenfor saftvand var man klart dominerende og markedsleder. 90% kendte FUN saftvand, og man solgte over 2 mio. liter om året. Man havde siden 1989 kørt TV-reklamer for produktet. De øvrige produkter som FUN var registreret for brugtes til forbrugerpromotion og handelspromotion, fx tøj, håndklæder, kasketter mv. Disse varer gives væk direkte til forbrugerne eller til butikker til videresalg i forbindelse med salg fremstød. Denne brandextention var en vigtig del af markedsføringen.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet er enig i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og de grunde, som er anført dels i afgørelsen, dels i styrelsens udtalelse til ankenævnet.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 31. juli 1961 indleverede O. Kavli A/S, Danmark, en ansøgning om registrering af varemærket FUN <w> for en række varer i klasserne 2, 4 –11, 14 – 27 og 29 – 34.

Varemærket blev registreret den 5. august 1966 og er fornyet til den 5. august 2006.

Registreringen omfatter nærmere angivne varer i klasse 2, alle varer i klasse 4, nærmere angivne varer i klasse 5, alle varer i klasse 6 med undtagelse af metalfolie, alle varer i klasse 7, 8 og 9, alle varer i klasse 10 undtagen præservativer, alle varer i klasse 11, 14 og 15, nærmere angivne varer i klasse 16 og 17, alle varer i klasse 18 og 19, alle varer i klasse 20 undtagen sengebunde, stålsenge og havemøbler, alle varer i klasse 21, 22 og 23, nærmere angivne varer i klasse 24, alle varer i klasse 25 og 26, nærmere angivne varer i klasse 27, alle varer i klasse 29, nærmere angivne varer i klasse 30, alle varer i klasse 31 med undtagelse af levende dyr samt alle varer i klasse 32, 33 og 34.

I brev af 29. januar 1997 begærede Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S på vegne af David Popik registreringen af FUN <w> ophævet i henhold til § 30, jf. § 28 i varemærkeloven.

I breve af 29. april 1997 og 20. februar 1998 fremsendte O. Kavli A/S dokumentation for løbende brug af registreringen i klasse 25 i form af markedsføringsmateriale bestående af bl.a. T-shirts, joggingdragter, kasketter og striktrøjer.

Efter fuldmægtigskifte oplyste PHILIP & PARTNERE Advokatfirma på ophævelsesbegærerens vegne i et brev af 13. august 1997, at det fremsendte materiale ikke dokumenterede brug for andet end koncentrat til fremstilling af saftvand i klasse 32, idet man ikke fandt, at anvendelsen som et led i reklame og markedsføring udgjorde brug af mærket i klasse 25.

Mærkeindehaver var ved ophævelsessagens start ikke repræsenteret ved fuldmægtig, men blev den 10. august 1998 repræsenteret af Internationalt Patent-Bureau.

Fuldmægtigskift hos begge parter samt videre en udskillelse af registreringen FUN <w> i klasse 12 til Ford Motor Company under registreringsnummeret VR 1997 00743 medførte en del anmodninger om fristforlængelser og dermed først et indlæg fra Internationalt Patent-Bureau i sagen den 17. juni 1999. I denne forbindelse fremlagdes yderligere dokumentation for brug samt gjordes gældende, at marketingsaktiviteter i sig selv opfyldte brugspligten til de pågældende varer. Dette suppleredes med brev af 6. september 1999 vedlagt 3 erklæringer, hvorved det yderligere dokumenteredes, at FUN i den relevante periode havde været anvendt for produkter som beklædningsgenstande, legetøj og tekstilvarer. Mærkeindehavers agent har yderligere argumenteret for, at registreringen ikke begrænses, da mærket må betragtes som et såkaldt KODAK-mærke og derfor bør nyde en betydeligt bredere beskyttelse, end hvad en begrænsning til den dokumenterede brug af mærket ville berettige til.

Den 21. september 1999 imødegik PHILIP & PARTNERE på vegne af sin klient, at den dokumenterede brug skulle være brug i varemærkeretlig forstand og fastholdt ophævelsesbegæringen.

Styrelsen meddelte den 10. december 1999, at mærket alene fandtes at have været anvendt for nogle af de varer, registreringen omfatter.

Dette begrundedes således:

"Uden at tage stilling til varemærket FUN's velkendthed, finder Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, at et varemærkes velkendthed betyder, at indehaveren af mærket ved en anmodning om ophævelse vil kunne opretholde beskyttelsen for varer, for hvilke der ikke er dokumenteret brug.

Bestemmelsen om velkendthed i varemærkelovens §§ 4, stk. 2, og 15, stk. 3 udvider beskyttelsen for registrerede, velkendte mærker overfor registrering eller brug af identiske eller forvekslelige mærker for varer

eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke mærket er registreret.

Der er endvidere til bestemmelsen knyttet et vilkår om, at det yngre mærke ved brug vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renomméet.

En påstand om bredere beskyttelse af et velkendt varemærke vil derfor i registreringsammenhæng alene kunne gøres gældende, hvis indehaveren af det ældre mærke nedlægger indsigelse i forbindelse med en ansøgning om registrering af et yngre varemærke, der opfylder de nævnte kriterier og vilkår.

Hvad angår brugen af mærket på forskellige beklædningsgenstande, tøjdyr og parasoller, viser den indsendte dokumentation i form af fakturaer, at handelen med disse varer er foregået mellem leverandøren af varen og indehaveren af varemærket. Varerne har ikke været udbudt i almindelig handel, men er brugt som reklamemateriale for læskedrikken FUN. Der har derfor ikke været gjort reel brug af mærket i varemærkelovens forstand for de nævnte varer i klasse 18, 25 og 28.

Registreringen må herefter begrænses til at angå sådanne varer, for hvilke det er dokumenteret, at mærket er brugt, d.v.s. klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikke; præparater til fremstilling af drikke.

Foretager De ikke den fornødne begrænsning inden 2 måneder fra dato, vil Patent- og Varemærkestyrelsen foretage begrænsningen.

Ønsker De i stedet at indbringe sagen for Patentankenævnet, skal vi anmode Dem om at meddele styrelsen dette. Vi vil herefter straks træffe afgørelse i sagen."

Patent- og Varemærkestyrelsen traf herefter den 21. februar 2000 endelig afgørelse i sagen, og meddelte, at den fremsatte begæring blev taget delvis til følge.

Afgørelsen lød som følger:

"Da De ikke inden den givne frist har begrænset registreringsens omfang, således som angivet i styrelsens brev af 10. december 1999, begrænses registreringen hermed til at omfatte klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke; præparater til fremstilling af drikke.

Registreringen ophæves dermed for de øvrige varer i klasse 32 samt for klasse 2: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, bejdsemidler, naturlig harpiks, metalpulver til brug for malere og dekoratører, klasse 4: alle varer, klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt diætetiske præparater til børn og syge, materialer til tandplombering og tandaftryk, præparater til udryddelse af ukrudt og skadedyr; alle varer i klasse 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 og 15; klasse 16: Klæbemidler, pensler, skrivemaskiner, tryktyper og klichéer; klasse 17: Guttaperka, gummi, balata og erstatningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), plastic i halvforarbejdet tilstand i form af folie, blokke, stænger, tætnings-, pakning- og isoleringsmateriale, asbest, glimmer og varer heraf, slanger; alle

varer i klasse 18, 19, 20, 21, 22 og 23; Klasse 24: Senge- og bordtæpper af naturlige tekstilstoffer; alle varer i klasse 25 og 26; Klasse 27: Tæpper og måtter, linoleum og andet gulvbelægningsmateriale, vægbeklædningsmateriale; alle varer i klasse 29; klasse 30: Kaffe, the, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, kiks, bagerivarer, honning, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, sauce og krydderier; alle varer i klasse 31, 33 og 34."

Denne afgørelse indbragte Internationalt Patent-Bureau på vegne af mærkeindehaver den 19. april 2000 for Patentankenævnet med påstand om at VR 1966 01958 ikke begrænses, subsidiært begrænses i mindre omfang end som bestemt i den indankede afgørelse.

Til støtte for påstanden anførtes, at man fandt styrelsens fortolkning af reel brug meget snæver og henviste til lovbemærkningerne til varemærkelovens § 25, hvorefter der ved reel brug skal forstås "at der er gjort brug af mærket i overensstemmelse med normal markedsføringsmæssig aktivitet inden for området."

Endelig henvistes til, at mærket FUN var et berømt varemærke med en deraf udvidet beskyttelse.

Heroverfor har Sandel, Løje og Wallberg ved brev af 17. juli 2000 begæret Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i ophævelsessagen stadfæstet. Til støtte herfor er det gjort gældende, at der ikke har kunnet dokumenteres varemærkemæssig brug af mærket FUN for andet end læskedrikke.

Patent- og Varemærkestyrelsen har den 18. august 2000 afgivet følgende erklæring:

"Med henvisning til ankenævnets brev af 31. juli d.å. skal styrelsen fastholde, at nærværende mærke alene kan anses for brugt for ikke-alkoholholdige drikke, samt præparater til fremstilling af drikke i klasse 32.

Brugen af mærket for bl.a. parasoller og tøj kan ikke anses for at udgøre reel brug af mærket FUN for disse varer. Der er tale om reklamemateriale for læskedrikke markedsført under navnet FUN, hvorfor materialet udelukkende kan bestyrke brugen af mærket for ikke-alkoholholdige drikke. At reklamematerialet er produceret af og leveret til mærkeindehaver af leverandører bør ikke kunne anses for at udgøre erhvervmæssig brug af mærket som kendetegn for parasoller, tøj og lignende.

Ligeledes bør det ikke have nogen selvstændig betydning for vurderingen af opfyldelsen af brugspligten om mærket FUN måtte kunne anses for velkendt, og således have en beskyttelse udover de varer, som mærket konkret er anvendt for. En eventuel Kodak-beskyttelse efter varemærkelovens § 4 kan kun gøres gældende i forbindelse med en vurdering om forvekslelighed."

Begge parter har efterfølgende gentaget og uddybet deres hidtil anførte argumenter i brev af 19. september 2000 fra Internationalt Patent-Bureau og brev af 27. september 2000 fra Sandel, Løje & Wallberg.