

RESUMÉ:

AN 2019 00019 – VR 2018 00744 OYSTER ROYAL <fig> – Indsigelse

Der blev fremsat indsigelse mod registrering af VR 2018 00744 OYSTER ROYAL <fig>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til forvekslelighed med indsigers ældre varemærkerrettigheder for ”Øl” i klasse 32. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen til følge og ophævede registreringen for ”Øl” i klasse 32. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

KENDELSE:

År 2020, den 2. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Henrik Rothe, Tine Sommer, Jens Schovsbo og Knud Wallberg)
følgende kendelse i sagen **AN 2019 00019**

Klage fra

Glyngøre Shellfish ApS
v/ Advokathuset Funch & Nielsen Advokatpartnerselskab
Indehaver

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 13. maj 2019 om ophævelse af registreringen VR 2018 00744 OYSTER ROYAL <fig> for varen ”øl” i klasse 32

Indsiger:
Royal Unibrew A/S
v/ Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Indklagedes to ordmærker består af ordene ROYAL og ROYAL UNIBREW. Klagers figurmærke består af ordelementerne OYSTER ROYAL skrevet i en almindelig skrifttype. Mærkerne har således ordelementet ROYAL til fælles.

Ordelementet "oyster" i klagers mærke vil af en dansk gennemsnitsforbruger uden videre blive opfattet som det engelske ord for "østers". Klager har under sagen oplyst, at øllet brygges ved at benytte østerskød til smagsafgivning i øllet. Ankenævnet kan således tiltræde styrelsens vurdering af, at ordelementet OYSTER savner særpræg, idet det kan angive en beskaffenhed ved varen "øl", nemlig at der er tale om øl brygget på østers.

Ved helhedsbedømmelsen vil det således være mærkebestanddelen ROYAL, som gennemsnitsforbrugeren må antages at ville lægge vægt på. Ankenævnet kan også i denne henseende tiltræde styrelsens vurdering af, at selvom ordelementet "royal" må anses for svagt i relation til varen "øl", optræder det som det dominerende og særprægede element i både klagers mærke VR 2018 00744 OYSTER ROYAL og indklagedes mærke VR 1999 04268 ROYAL.

Ankenævnet finder på denne baggrund, at der er risiko for forveksling for så vidt angår "øl" i klasse 32, hvor der er varesammenfald. En sådan risiko foreligger derimod ikke for så vidt angår "østersskaller" i klasse 20 og "ikke-levende østers [næringsmiddel til mennesker]; østers, ikke levende" i klasse 29.

Under henvisning til ovenstående stadfæstes styrelsens afgørelse i sagen.

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 13. maj 2019 stadfæstes.

Sagens baggrund:

Varemærkeansøgning for registrering af OYSTER ROYAL <fig> blev modtaget i Patent- og Varemærkestyrelsen den 11. oktober 2017. Figurmærket blev ansøgt for følgende varer:

Klasse 20: østersskaller.

Klasse 29: ikke-levende østers [næringsmiddel til mennesker]; østers, ikke levende.

Klasse 32: Øl.

I brev af 24. november 2017 meddelte styrelsen, at varemærket kunne blive registreret, men at der eksisterede ældre rettigheder, som mærket kunne være i konflikt med.

Den 18. april 2018 blev varemærket registreret og offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Den 15. juni 2018 fremsatte Bech-Bruun Advokatpartnerselskab på vegne af Royal Unibrew A/S indsigelse mod registreringen af OYSTER ROYAL i klasse 32 som følge af risiko for forveksling med indsigers ældre varemærker.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf afgørelse i indsigelsessagen den 13. maj 2019 efter forudgående høring af parterne.

Fra Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen citeres følgende:

”... 1. Gennemgang af sagen

Den 15. juni 2018 gjorde Bech-Bruun Advokatpartnerselskab indsigelse på vegne af Royal Unibrew A/S mod gyldigheden af det registrerede figurmærke OYSTER ROYAL.

Vi henviser til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017, idet sagen afgøres i henhold regler gældende indtil den 1. januar 2019, jf. § 8, stk. 4 i ændringslov nr. 1533 af 18. december 2018.

Indsigelsen er fremsat under henvisning til, at indehavers mærke er forveksleligt med indsigers ældre varemærker VR 1999 04268 ROYAL og VR 2005 00738 ROYAL UNIBREW.

Indsiger har i brev fra den 7. august 2018 uddybet indsigelsen. Indsiger gør gældende, at der er en høj grad af visuel lighed mellem mærkerne, idet indehavers mærke er gengivet fuldt ud i indsigers varemærke. Indsiger henviser til, at mærkerne har en høj grad af lydig og begrebsmæssig lighed, idet begge mærker indeholder ordelementet ”royal”. I forhold til varesammenligningen henviser indsiger til, at begge mærker er registreret for varen ”øl” i klasse 32, hvorfor der er sammenfald mellem registreringerne i klasse 32. Indsigelsen er således kun rettet mod klasse 32.

Indehaver har i brev fra den 24. august 2018 svaret i sagen. Indehaver bestrider, at mærkerne er forvekslelige og henviser til, at ordelementet ”royal” ikke er et særegent ord, men et ord der i flere sammenhænge anvendes i forbindelse med varen øl. Indehaver har i denne forbindelse vedlagt eksempler på andre øl fabrikanter der anvender ordelementet ”royal” i deres markedsføring. Indehaver bemærker ligeledes, at indehavers øl udelukkende markedsføres i 0,5 liters flasker, hvorimod indsigers øl markedsføres i 0,33 liters flasker, hvilket bevirker en væsentlig fysisk adskillelse af produkternes fremtoning. Indehavers henviser ligeledes til, at ordet ”royal” jf. den Danske ordbog er noget der har en særlig forbindelse til eller vedrører et kongehus eller kongefamilie. Indehaver fremhæver i sit brev, at ordelementet ”royal” er registreret flere gange, og at der findes mindst 737 rettigheder på ordet ”royal” i Patent- og Varemærkestyrelsens register. Slutteligt henviser indehaver til, at ordelementet ”oyster” anvendes af indehaver, eftersom at øllen brygges på østers.

Indsiger fastholder i brev fra den 2. november 2018 indsigelsen. Indsiger bemærker indledningsvist, at indehaver selv påpeger, at ordelementet ”oyster” beskriver, at øllen brygges på østers. Indsiger anfører i denne forbindelse, at ordelementet ”oyster” i indehavers mærke således må anses for at være beskrivende for varen øl, hvorfor det særprægede i indehavers mærke må være ordelementet ”royal”. I forhold til indsigers mærke ROYAL, anfører indsiger, at mærket gennem dets store udbredelse besidder en højere grad af særpræg i relation til varen øl, idet mærket må anses for at være velkendt. Indsiger har i denne forbindelse indsendt dokumentation herfor. Indsiger bemærker, at det ikke har relevans for vurderingen af forvekslelighed, at indehavers varer sælges i andre størrelser end indsigers.

Indsiger gør ligeledes gældende, at indehavers henvisning til at andre registreringer indeholder ordelementet ”royal” ikke har en betydning for vurderingen i nærværende sag. Indsiger fastholder i brevet, at mærkerne må anses for at være forvekslelige.

Indehaver har den 4. december 2018 svaret i sagen, hvor indehaver fastholder, at mærkerne ikke er forvekslelige. Indehaver bestrider, at indsigers varemærke ROYAL er velkendt, idet ordelementet ”royal” efter indehavers opfattelse er et almindeligt ord der ikke er specielt i forbindelse med øl. Indehaver anfører, at ordet ”royal” er et almindeligt anvendt ord i forbindelse med øl, og at OYSTER ROYAL fremstår som et selvstændigt varemærke for indehaver, da indsiger ikke markedsfører østersbaseret øl, samt at der er tale om et navn med historisk betydning. Indehaver henviser til dokumentation der viser brug af ordelementet ”royal” i forbindelse med øl.

Indsiger fastholder i brev fra den 4. februar 2019 sin tidligere argumentation vedrørende sammenligning af mærkerne. Indsiger fastholder, at mærket ROYAL må anses for at være velkendt og henviser til den tidligere fremsendte dokumentation. Indsiger bestrider relevansen af indehavers henvisning til brugen af ”royal” i udlandet. Indsiger henviser i sit brev til tidligere indsigelses afgørelser vedrørende mærket ROYAL fra EUIPO.

Indehaver har i brev fra den 21. marts 2019 henvist til yderligere eksempler på brugen af ordelementet ”royal” i forbindelse af markedsføring af drikkevarer i Danmark. Indehaver fastholder de tidligere indsendte argumenter.

Styrelsen har den 2. april 2019 taget sagen op til afgørelse.

2. Lovgrundlaget

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

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

3. Vurdering og konklusion

Indsigers mærker

VR 1999 04268 ROYAL
Registreret for: Klasse 32: Øl

VR 2005 00738 ROYAL UNIBREW
Registreret for: Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudsdræbende midler.

Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke.

Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

Indehavers mærke

VR 2018 00744 OYSTER ROYAL
Registreret for: Klasse 20: Østersskaller.

Klasse 29: Ikke-levende østers [næringsmiddel til mennesker]; østers, ikke levende.

Klasse 32: Øl.

Vurdering af forvekslelighed

Sammenligning af varer

Styrelsen finder anledning til indledningsvist at bemærke, at der i forveksleligheds vurderingen udelukkende tages udgangspunkt i omfanget af registreringerne, og derfor ikke tages hensyn til indehavers argumenter vedrørende størrelserne på øldåserne eller typen af øl parterne markedsfører. Der tages således udelukkende udgangspunkt i sammenligning af varefortegnelserne.

Da både indehavers mærke og begge indsigers mærker er registreret for varen ”øl”, findes der at være fuldstændig sammenfald af varer i relation til klasse 32.

Sammenligning af mærker

Indsigers to ordmærker består af ordene ROYAL og ROYAL UNIBREW.

Indehavers figurmærke består af ordelementerne OYSTER ROYAL skrevet i en almindelig skrifttype.

Mærkerne har således ordelementet ROYAL tilfælles.

Ordelementet ”oyster” i indehavers mærke kan fra engelsk til dansk oversættes til ”østers”. Indehaver har i sin argumentation fremhævet, at ordelementet OYSTER i indehavers mærke anvendes til at beskrive, at øllet brygges på østers. Da det i branchen ses, at østers bliver brugt i forbindelse med fremstilling af øl, eksempelvis ved at øllet pumpes over østersskaller, er det styrelsen vurdering, at ordelementet ”oyster” i relation til varen ”øl”, må anses for at mangle særpræg, idet ordelementet kan angive en beskaffenhed ved varen ”øl”, nemlig at der er tale om øl brygget på østers. Hertil kommer, at det er normalt, at øl nydes sammen med særlige fødevarer, herunder østers. Da ordelementet OYSTER i indehavers mærke mangler særpræg for varen ”øl”, er det dominerende mærkeelement i indehavers mærke således ordet ROYAL.

Det er styrelsens vurdering, at ordelementet ”royal” må anses for svagt i relation til varen ”øl”, da der er tale om en hyppigt anvendt mærkedel. At ”royal” må anses som svagt er blevet bekræftet af Ankenævnet i sagen V 41/96 for ”øl” i klasse 32, samt i sagen V 83/95 for fødevarer i klasse 29 og 30. På trods af, at ”royal” er en svag mærkedel, er det styrelsen vurdering, at ordet ”royal” ikke anses for at være uden særpræg for varen ”øl”. På trods af, at ordet ”royal” må anses for at have en svag grad af særpræg, optræder ordet ”royal” som det dominerede og særprægede element i både indehavers mærke OYSTER ROYAL og indsigers mærke VR 1999 04268 ROYAL.

Risiko for forveksling

Styrelsen bemærker indledningsvist, at der er en indre sammenhæng mellem mærkelighed og varelighed, kaldet produktreglen. Herefter kan der stilles mindre krav til mærkeligheden, hvis varerne og tjenesteydelserne er identiske eller kun adskiller sig ganske lidt fra hinanden.

Henset til, at ordelementet OYSTER må anses for at være uden særpræg for varen ”øl”, og at begge mærker indeholder det dominerende ordelementet ROYAL, og at mærkerne ikke indeholder andre adskillende elementer, finder styrelsen, at der er en tilstrækkelig lighed mellem mærkerne VR 2018 00744 OYSTER ROYAL og VR 1999 04268 ROYAL til, at der er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der antages en forbindelse mellem mærkerne, for de varer hvor der er sammenfald, nemlig ”øl” i klasse 32.

Da mærkerne findes forvekslelige for varen ”øl”, har styrelsen ikke fundet anledning til at foretage en vurdering af velkendtheden af indsigers mærker.

Konklusion

Vi tager indsigelsen til følge, og registreringen vil blive ophævet for ”øl” i klasse 32. Registreringen vil herefter omfatte ”østersskaller” i klasse 20 og ”ikke-levende østers [næringsmiddel til mennesker]; østers, ikke levende” i klasse 29.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017...”

Denne afgørelse blev med brev af 26. juni 2019 fra Advokathuset Funch & Nielsen Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Glyngøre Shellfish ApS, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

”... Påstand

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af den 13. maj 2019 skal ophæves, og indehavers registrering skal genindsættes for ”øl” i klasse 32.

Begrundelse for klage

Til støtte for indehavers påstand gøres samtlige bilag og anbringender fremført for Patent- og Varemærkestyrelsen gældende, herudover påberåbes følgende:

På side 2, andet afsnit af Patent- og Varemærkestyrelsen anføres det, at sagen afgøres i henhold til regler gældende indtil den 1. januar 2019, jf. § 8, stk. 4 i ændringslov nr. 1533 af 18. december 2018. Imidlertid findes § 8, stk. 4 ikke i den pågældende lov jf. bilag G.

Patent- og Varemærkestyrelsen fremfører i sin afgørelse på side 5 afsnit 6;

Da det i branchen ses, at østers bliver brugt i forbindelse med fremstilling af øl, eksempelvis ved at øllet pumpes over østersskaller, er det styrelsens vurdering, at ordelementet "oyster" i relation til varen "øl", må anses for at mangle særpræg, idet ordelementet kan angive en beskaffenhed ved varen "øl", nemlig at der er tale om øl brygget på østers. Hertil kommer, at det er normalt, at øl nydes sammen med særlige fødevarer, herunder østers. Da ordelementet OYSTER i indehavers mærke mangler særpræg for varen "øl", er det dominerende mærkeelement i indehavers mærke således ordet ROYAL.

Det er herefter indehavers anbringende, at Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering ikke er korrekt.

Indehaver gør gældende at ordelementet OYSTER er unikt, og dermed har særpræg i forhold til varen "øl". Der findes således ikke evidens for at andre varer indenfor kategorien "øl" bærer navnet eller delnavnet OYSTER. OYSTER er således beskrivende for 2 vigtige elementer i varen "øl".

For det første beskriver det varen beskaffenhed, at øllet brygges på østers. Øllet brygges ved at benytte østers kød til smagsafgivning i øllet. For det andet benyttes ordet OYSTER som en henvisning til indehavers egen virksomhed "GLYNGØRE SHELLFISH ApS".

Ordet OYSTER er således indehavers unikke mærke for produktion af øl.

Indehaver er dernæst ikke enig i Patent- og Varemærkestyrelsens oplysning om at, det ses i

branchen at øl pumpes over østersskaller og dermed bliver benyttet til fremstilling af øl. Indehaver gør dermed gældende at østers kun sjældent bruges til fremstilling af øl, og at der ikke findes evidens for at østers benyttes i videre omfang for varen "øl".

Indehaver har tidligere fremført at ordet ROYAL er en stedsangivelse se brev dateret d. 15. november 2018 fra indehaver til Patent- og Varemærkestyrelsen side 3 pkt. 3.

Det er således meget relevant, at øllet er brygget på østers fra Kongens gamle østersbanker, hvorfor ordet ROYAL alene henviser til det særlige ord OYSTER, hvor ROYAL er en stedsangivelse for hvor øllet stammer fra.

Fra fiskeri på de gl. kgl. Østers banker, til brygning af "Royal Oyster" øl med hele østers – med kød og skaller, se herom YouTube video: <https://youtu.be/7-FheiUIoag>

I øvrigt for sammenhæng mellem ordet ROYAL og det danske kongedømme (Kongens gl. østers banker) henvises i øvrigt til allerede fremført processkrifter.

Endvidere gøres det gældende at ordet "ROYAL" betyder særlig, storartede, fortræffelig. For Indehaver betyder ordet ROYAL især stolt, stort, historisk og kongerige.

Indehavers ordstilling kan derfor oversættes til eksempelvis en "Særlig" Oyster. Se herom nærmere <https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=kongelig> jf. pkt. 2. Særlig god eller fin; storartet; fortræffelig.

Patent- og Varemærkestyrelsen gør endvidere gældende at, ordelementet royal optræder dominerende og med særpræg i både indehavers mærke og indsigers mærke. I henhold til ovenstående er indehaver af den opfattelse, at ordelementet OYSTER er det dominerende ord og ordet med særpræg i relation til varen øl.

Endvidere henvises til allerede fremført bilag vedr. ordelementet royal, og des meget omfangsrige brug i relation til varen "øl", hvortil vedlægges yderligere bilag H.

Slutteligt henvises til registreringer i European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

Hvor følgende tidligere registreringer findes:

VA 1958 0203 - ROYAL LAGER. år 1958 – 2009,
VA 1960 02627- TUBORG ROYAL NAVY BREW. år 1961-2005,
VA 1961 02864- TUBORG RDB ROYAL DANISH BREW. år 1961-2003,
Vienna classification 24.09.12, 25.01.15, 27.05.23

Alle ovenstående ligger forud for indsigers registreringer:

VR 2005 00738- ROYAL UNIBREW
VR 1999 04268- ROYAL

Samt indehavers registreringer;

VA 2017 02194- ROYAL OYSTER
VA 2017 02261- OYSTER ROYAL

Indsiger er dermed ikke først i tid med hensyn til registrering af ordelementet royal for varen "øl".

Konklusion

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse er forkert, idet styrelsen har lagt vægt på en forkert opfattelse af indehavers ordelementer henholdsvis OYSTER og ROYAL, hvorfor denne fejl opfattelse har medført, at Patent- og Varemærkestyrelsen har vurderet risikoen for forveksling fejlagtigt..."

I brev af 30. august 2019 fremsendte Bech-Bruun Advokatpartnerselskab på vegne af indklagede, Royal Unibrew A/S, følgende kommentarer til klagen:

"... 1. Risiko for forveksling – varemærkelovens § 15, stk. 1, nr 2

I sin afgørelse har Patent- og Varemærkestyrelsen fundet, at der er risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker i relation til varerne "øl", som er omfattet af det omhandlede varemærke i klasse 32.

Indsiger er enig i denne betragtning og med henvisning til argumentationen i tidligere indlæg til Patent- og Varemærkestyrelsen fastholdes det derfor, at registreringen af VR 2018 00774, OYSTER ROYAL (fig) er i strid med varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017, idet en helhedsvurdering af de visuelle, fonetiske og konceptuelle ligheder mellem de omhandlede varemærker viser, at der er risiko for forveksling mellem det foreløbigt registrerede varemærke og de ældre varemærker ROYAL og ROYAL UNIBREW, som indsigelsen er baseret på.

1.1 Varemærkernes særpræg

I sin udtalelse gør indehaver gældende, at ordelementet ”OYSTER” i det foreløbigt registrerede varemærke er det dominerende og særprægede element. Dette begrundes indehaver med, at ordelementet ”OYSTER” beskriver en beskaffenhed ved varerne, nemlig at disse brygges på østers.

Indsiger bestrider ikke det faktum, at elementet ”OYSTER” beskriver en beskaffenhed ved de relevante varer. Indsiger gør dog opmærksom på, at beskrivende ordelementer mangler særpræg. På den baggrund er Indsiger enig i Patent- og Varemærkestyrelsens betragtning om, at det dominerende mærkeelement i det foreløbigt registrerede varemærke er ordelementet ”ROYAL”, og at ordelementet ”OYSTER” mangler særpræg.

Indsiger gør desuden opmærksom på, at indehavers argument om, at østers kun sjældent bruges til fremstilling af øl, ikke ændrer ved det faktum, at ordelementet ”OYSTER”, som både påpeget af indsiger, indehaver samt Patent- og Varemærkestyrelsen, er beskrivende for øl.

Indehaver gør desuden gældende, at ordelementet ”ROYAL” alene er en stedsangivelse, og at ordelementet således henviser til ”OYSTER”, ligesom indehaver gør opmærksom på ordet ”royal”’s forskellige betydninger.

Indsiger gør i den forbindelse gældende, at ”ROYAL” ikke refererer til et specifikt sted, hvorfor ”ROYAL” ikke kan anses for at være en stedsangivelse. Indsiger er desuden enig i Patent- og Varemærkestyrelsens betragtning om, at ordelementet ”ROYAL” er det sær-

prægede og dominerende element i både det foreløbigt registrerede varemærke og indsigers tidligere varemærke.

Indsiger fastholder desuden sin argumentation som fremsat i tidligere indlæg til Patent- og Varemærkestyrelsen om, at indsigers tidligere varemærker besidder en højere grad af særpræg og er velkendte på baggrund af indsigers intensive og langvarige brug af varemærkerne, og at de tidligere varemærker således nyder en udvidet beskyttelse, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

1.2 Mærkelighed

Indsiger fastholder sin argumentation som fremsat i sine tidligere indlæg til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Indsiger gør således gældende, at idet varemærkerne ROYAL OYSTER og ROYAL begge indeholder det dominerende og særprægede element "ROYAL", og idet det foreløbigt registrerede varemærker ikke indeholder andre særprægede elementer, der kan adskille de omhandlede varemærker fra hinanden, foreligger der en høj grad af lighed mellem varemærkerne.

1.3 Varelighed

Det bemærkes, at hverken indehaver eller Patent- og Varemærkestyrelsen har bestridt, at der foreligger identitet mellem de ansøgte varer og de varer, de tidligere varemærker er registrerede for.

Indsiger fastholder således, at der er tale om identiske varer.

1.4 Helhedsvurdering af risiko for forveksling

Patent- og Varemærkestyrelsen bemærker i sin afgørelse, at når de relevante varer er identiske, kan der stilles mindre krav til mærkeligheden. Indsiger er enig i denne betragtning.

I den forbindelse fastholder indsiger sin tidligere argumentation som fremsat for Patent- og Varemærkestyrelsen, nemlig at der foreligger en risiko for forveksling, idet der, udover identitet mellem varerne, foreligger en høj grad af lighed mellem varemærkerne.

I sin udtalelse gør indehaveren gældende, at ordelementet ”ROYAL” er brugt omfangsrigt i relation til øl, og at indsiger ikke var først i tid til at bruge ordelementet ”ROYAL” for disse varer. I den forbindelse henviser indehaveren til registreringer hos den europæiske varemærkemyndighed, EUIPO. Indsiger gør dog opmærksom på, at indehaveren til støtte herfor ikke har nævnt konkrete varemærker registreret hos denne myndighed.

Indehaveren fremhæver derimod specifikke tidligere varemærker, der er registrerede hos Patent- og Varemærkestyrelsen, nemlig VA 1958 02033, ROYAL LAGER (ord), VA 1960 02627, TUBORG ROYAL NAVY BREW (ord) samt VA 1961 02864, TUBORG RDB ROYAL DANISH BREW (ord).

Indsiger bemærker i den forbindelse, at samtlige af de nævnte varemærkere registreringer alle er udløbet, hvorfor disse varemærker ikke længere, *per se*, nyder beskyttelse. Indsiger fastholder desuden sin tidligere argumentation vedrørende tidligere varemærkere registreringer, der indeholder ordelementet ”ROYAL”, som fremsat for Patent- og Varemærkestyrelsen. Det skal herefter fremhæves, at det blotte faktum, at der har eksisteret tidligere varemærkere registreringer, der indeholder ordelementet ”ROYAL”, ikke kan ændre ved, at der i nærværende tilfælde foreligger en risiko for forveksling mellem varemærkerne.

Indehaver fremhæver desuden sine egne foreløbigt registrerede varemærker ROYAL OYSTER og OYSTER ROYAL i forbindelse med sit argument om, at indsiger ikke er først i tid med hensyn til registrering af ordelementet ”ROYAL” for øl. Det bemærkes hertil, at disse foreløbigt registrerede varemærker ikke ligger forud i tid for indsigers tidligere registrerede varemærker, ligesom indsiger netop har nedlagt indsigelse mod disse registreringer på grund af forvekslingsrisikoen mellem varemærkerne.

Indehaver gør desuden gældende, at der findes andre øl, hvorpå ordelementet ”ROYAL” anvendes. I den forbindelse fremvises utydelige billeder af øl i indehavers bilag H. Indsiger gør i den forbindelse opmærksom på, at indehaver for alle de pågældende øl med undtagelse

af én, ikke har været i stand til at finde datoen for, hvornår disse øl er produceret. Desuden er de fremdragne billeder af øllene utydelige, hvorfor det er umuligt for indsiger at verificere rigtigheden af indehaverens påstande på dette punkt.

Indsiger gør desuden gældende, at selvom disse øl alle måtte være markedsført under et navn indeholdende ordelementet ”ROYAL” før indsigers første brug af sine varemærker, vil dette ikke ændre ved, hvorvidt der foreligger en risiko for forveksling i nærværende tilfælde. Dette skyldes, at der blot er tale om to forskellige ølmærker, hvorfor dette ikke er nok til at udvande ordelementet ”ROYAL”’s særpræg for sådanne varer.

De ovenstående betragtninger, samt de betragtninger, der er fremsat for Patent- og Varemærkestyrelsen medfører, at der er risiko for forveksling mellem det foreløbigt registrerede varemærke og de tidligere varemærker, når varemærkerne omfatter identiske varer i klasse 32, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

2. Konklusion

Indsiger skal venligst henstille til, at Ankenævnet fastholder Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og afviser VR 2018 00744, OYSTER ROYAL (fig) for ”øl” i klasse 32...”

I brev af 8. oktober 2019 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

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

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 13. maj 2019 og den under behandlingen frem-førte argumentation og vurdering.

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

I brev af 31. oktober 2019 kommenterede Advokathuset Funch & Nielsen Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Glyngøre Shellfish ApS, styrelsens udtalelse med følgende:

”... Royl Oyster er en øl brygget på hele østers – det vil sige, at de levende østers med skal og kød er rensset og indgår i urtkogning for fremstilling af øllen.

Den anvendte østers er en Limfjordsøsters.

”Limfjorden er det eneste sted i Danmark, hvor den europæiske flad-østers (*Ostrea edulis*), altså Limfjordsøsters, stadig eksisterer og kan fiskes bæredygtigt. Den findes kun ganske få andre steder i Europa og anses blandt verdens bedste.”

(ref. <https://skaldyrshovedstad.dk> › Om Skaldyrs-hovedstaden › Limfjordsøsters)

Den anvendte Limfjordøsters er opsamlet på østersbanker i Limfjorden, som i 1582 af Frederik den 2. blev gjort til kongeligt privilegie med eneret for Kongen til at opsamle østers fra disse østersbanker. Forbrydelse imod Kongens eneret kunne medføre dødsstraf på lige fod med krybskytteri.

Senere er denne eneret videreført af Limfjordkompagniet og opretholdt helt frem til 1984.

Indehaverens produkt brygges på mikrobryggeriet Fur Bryghus beliggende på Limfjordsøen Fur, som anpriser ved at optage blødt vand fra Molerlejre ved Limfjorden i ølproduktionen.

Royal Oyster er direkte oversat >Kongelig Østers< og relaterer til de kongelige østers opsamlet på østersbanker i Limfjorden.

Navnet Royal Oyster vedrører således såvel

- væsentligste ingrediens i produktet,
- den historiske betydning af navnet >Royal Oyster<,
- som dens geografiske oprindelse

og kendetegner det særegne ved øllen, at denne er brygget på hele Limfjordsøsters fra de kongelige østerbanker i Limfjorden.

Ordelementerne ”Royal” og ”Oyster” skal anvendes sammen med lige stor værdi for at opnå denne særegne egenskab og skal derfor ikke vurderes adskilt.

Dette særegne lader sig ikke forveksle med indsigers varemærke ”Royal” eller ”Royal Brew”, eftersom denne/disse ordelementer alene anpriser varen som god, fortræffelig, fornem, kongelig etc. uden nogen form for relevans til ingrediens, historisk eller geografisk...”

Ankenævnet modtog ikke kommentarer til styrelsens udtalelse fra Bech-Bruun Advokatpartnerselskab.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HR', written in a cursive style.

Henrik Rothe
Formand