

RESUMÉ

Indsigelse mod VR 2018 02571 BIG BREAK <w> - AN 2020 00013

Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af VR 2018 02571 <w>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til blandt andet forvekslelighed med indsigers ældre rettigheder, VR 1976 1566 og EU002726925. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 23. marts 2021

Sag AN 2020 00013

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. juni 2020 i indsigelsessagen vedr. VR 2018 02571 BIG BREAK <w>

fra

indsiger mod registreringen:
Société des Produits Nestlé S.A, Schweiz
(Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab)

mod

ordmærkets indehaver:
Royal Biscuits Co A/S
(Horten Advokatpartnerselskab)

Afgørelsen er truffet af formand Henrik Rothe, næstformand Tine Sommer samt de sagkyndige medlemmer Eva Nødskov Aaen og Jens Schovsbo.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Sagens baggrund:

Den 26. oktober 2018 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Zacco Denmark A/S, på vegne af Royal Biscuits Co A/S, ansøgning om registrering af ordmærket BIG BREAK for følgende varer:

Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, brød, kager, kiks, småkager, vafler, biscuits og bagerivarer, konditori- og konfekturvarer; brød; snack-produkter fremstillet af korn og/eller mel, Kornbaserede barer som måltidserstatninger, chokoladebaserede barer som måltidserstatninger; snackvarer, fremstillet af müsli; snackbarer som slik.

I brev af 16. november 2018 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at angivelsen af varer i ansøgningen var for upræcise til registrering med vejledning og forslag til ændring til ansøgningens varefortegnelse.

I mail af 23. november 2018 meddelte Zacco Denmark A/S præcisering af varefortegnelsen, som foreslået af styrelsen:

Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn; brød, kager, kiks, småkager, vafler, biscuits og bagerivarer, konditori- og konfekturvarer; brød; snack-produkter fremstillet af korn og/eller mel, Kornbaserede barer som måltidserstatninger, chokoladebaserede barer som måltidserstatninger; snackvarer, fremstillet af müsli; snackbarer som slik.

I brev af 14. december 2018 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at det ansøgte ordmærke BIG BREAK kunne registreres for den præciserede varefortegnelse. Registreringen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 19. december 2018 med registreringsnummer VR 2018 02571.

Den 19. februar 2019 indleverede Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, på vegne af Société des Produits Nestlé S.A, indsigelse mod registreringen af varemærket VR 2018 02571 BIG BREAK <w>.

Ved mail af 28. februar 2019 meddelte Horten Advokatpartnerselskab, at det overtog repræsentationen af Royal Biscuits Co A/S i indsigelsessagen.

Efter skriftveksling i indsigelsessagen traf Patent- og Varemærkestyrelsen den 8. juni 2020 følgende afgørelse i indsigelsessagen:

”...

AFGØRELSE

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

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2., stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1 og nr. 2. i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

1. Gennemgang af sagen

Den 19. februar 2019 gjorde Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab indsigelse på vegne af Société des Produits Nestlé S.A., Schweiz mod gyldigheden af det foreløbigt registrerede mærke BIG BREAK.

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.

Indsiger har påstået, at indehavers mærke skal udelukkes fra registrering af følgende grunde:

- Der er risiko for forveksling med indsigers varemærkeregistreringer VR 1976 01556 HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT og EU002726925 HAVE A BREAK jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.
- Indehavers mærke er forveksleligt med indsigers ret til varemærket BREAK stiftet ved brug, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2.
- Indehavers mærke ligner indsigers mærke HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT der er et velkendt varemærke, og brugen af indehavers mærke udgør en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg og renommé, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

- Indehavers mærke ligner indsigers mærke HAVE A BREAK, der er et velkendt EU-varemærke, og brugen af indehavers mærke udgør en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg og renommé, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

Indsiger har til støtte for påstanden om risiko for forveksling gjort gældende, at indsigers mærker ”HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT” og ”HAVE A BREAK” er velindarbejdede og nyder en udvidet beskyttelse.

Til støtte for sin påstand om risiko for forveksling med BREAK har indsiger gjort gældende, at der er stiftet ret til varemærket BREAK ved brug, herunder at mærket er brugt som en del af en serie af varemærker. Indsiger gør endvidere gældende, at mærket er indarbejdet i Danmark.

Indsiger har desuden gjort gældende, at der er såvel synsmæssig som lydlig og begrebsmæssig lighed mellem indehavers mærke og indsigers tre påberåbte mærker. Indsiger gør derudover gældende, at der er sammenfald mellem de varer, som mærkerne er registrerede for.

Indsiger har til støtte for sin påstand om, at indehavers mærke ligner indsigers ældre velkendte varemærke, HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT indsendt materiale til dokumentation for, at mærket er velkendt i Danmark.

Indsiger har til støtte for sin påstand om, at indehavers mærke ligner indsigers ældre velkendte EU-varemærke indsendt materiale til dokumentation for, at mærket er velkendt i EU og brugt i Danmark.

Indehaver påstår varemærkeregistreringen opretholdt helt eller delvist. Indehaver har i den forbindelse gjort gældende, at indsigers varemærker ikke er dokumenteret indarbejdede eller velkendte i Danmark og, at der ikke ved brug er stiftet ret til varemærket BREAK. Indehaver har endvidere gjort gældende, at indehavers varemærke ikke er forveksleligt med indsigers mærker.

Begge parter har haft lejlighed til at udtale sig, og sagen blev taget op til afgørelse den 24. februar 2020.

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.”

I varemærkelovens § 15, stk. 3 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

”1) det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke, jf. stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre EF-varemærke er registreret, når det ældre EF-varemærke er velkendt i Den Europæiske Union, og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé,”

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

” 1) varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé, eller

2) 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 før 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.”

3. Indledende bemærkninger

Indsiger har fremsat en række påstande, herunder påstande, der forudsætter dokumentation for brug og indarbejdelse af de af indsiger påberåbte mærker.

I det følgende vil indsigers påstand om stiftelse af varemærkeret ved brug til mærket BREAK blive behandlet i afsnittet ”4. Stiftelse af varemærkeret til BREAK ved brug”, og derefter vil påstanden om eksistensen af en ”familie af varemærker” blive behandlet i afsnittet ”5. Påstanden om ”familie af mærker”.

For så vidt angår indsigers påstand om, at indsigers mærker HAVE A BREAK og HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT er indarbejdede og velkendte, vil den af indsiger fremlagte dokumentation herfor blive vurderet behandlet i afsnittet ”6. Indsigers dokumentation for indarbejdelse og velkendthed”.

Endelig vil påstandene om forvekslelighed og beskyttelse af indsigers velkendte mærker blive behandlet i henholdsvis afsnittet ”7. Vurderingen af risikoen for forveksling” og afsnittet ”8. Vurdering af indsigers påstand om beskyttelse af velkendte varemærker”

4. Stiftelse af varemærkeret til BREAK ved brug

Det fremgår af varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, at der kan stiftes varemærkeret ”ved ibrugtagning af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er taget i brug, og for hvilke det vedvarende anvendes.”

Det fremgår i den forbindelse af varemærkelovens § 3, stk. 2, at der ikke ved brug kan stiftes rettigheder til et varemærke, der efter sin beskaffenhed er udelukket fra registrering. Med denne bestemmelse sigtes bl.a. på sådanne tegn, der er udelukket fra registrering efter varemærkelovens § 13, herunder mærker der er beskrivende og uden særpræg.

Følgelig fremgår det også af varemærkelovens § 3, stk. 3, at retten til et mærke, der er uden særpræg, først kan anses for stiftet, når og for så vidt der er skabt det fornødne særpræg gennem mærkets anvendelse.

Det skal derfor indledningsvist vurderes, hvorvidt det af indsiger påberåbte mærke BREAK er omfattet af varemærkelovens § 3, stk. 2, og i givet fald, om det fornødne særpræg er skabt gennem mærkets indarbejdelse.

Indsigers mærkes iboende særpræg

Det skal først og fremmest bemærkes, at det engelske ord BREAK oversat til dansk bl.a. kan betyde *brække, brække over, knække* (vb.) eller *pause* (sb.).

Ordet BREAK vil normalvis blive opfattet i betydningen *pause* i den sammenhæng, som det bruges af indsiger i mærkerne HAVE A BREAK og HAVE A BREAK, HAVE A KITKAT, idet disse mærker af en dansk omsætningskreds mest naturligt vil blive forstået i betydningerne ”Tag en pause” og ”Tag en pause, tag en KIT KAT”.

Imidlertid finder styrelsen, at når ordet ”break” bruges alene, vil ordet i relation til varerne *chokolade; ikke-medicinske konfekturvarer samt biscuits, herunder biscuits med chokoladeovertræk* mest naturligt blive opfattet i betydningen *brække over* eller *knække*.

Dette skyldes, at disse varer ofte er udformet til, at varen kan knækkes eller brækkes over, ligesom en række af disse produkter markedsføres med henvisning til, at de kan knækkes eller brækkes.

Brug af ordet ”break” i netop denne betydning, fremgår ligeledes af indsigers materiale, hvoraf bl.a. kan ses, at indsiger i et vist omfang benytter ordet BREAK til at angive, at en chokoladebar kan brækkes og deles. Således bruger indsiger formuleringen ”Break & Share” i sin markedsføring af visse chokoladebarer. Som eksempel henvises til rapporten fra Mintel Group Ltd., side 16-17.

At andre producenter af de omhandlede typer af varer tillige anvender ordet ”break” i den beskrevne betydning, fremgår også af de eksempler på brug af ordet ”break”, som indehaver har fremlagt.

Det er på denne baggrund Styrelsens vurdering, at ordet ”BREAK” isoleret betragtet er beskrivende for en egenskab ved varerne *”chokolade; ikke-medicinske konfekturvarer*

samt biscuits, herunder biscuits med chokoladeovertræk” og dermed tillige uden særpræg i relation til disse varer, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

Stiftelse af varemærkeret til ordet BREAK for varerne *chokolade; ikke-medicinske konfekturvarer samt biscuits, herunder biscuits med chokoladeovertræk* kræver således dokumentation for, at mærket har opnået særpræg ved den brug, der er gjort af det, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3.

Indsigers indarbejdelse af mærkerne BREAK i Danmark

Indsiger har gjort gældende, at varemærket BREAK er indarbejdet i Danmark for varerne *Chokolade, konfekt og ikke-medicinske konfekturvarer samt biscuits, herunder biscuits med chokoladeovertræk; chokoladevarer; sukkervarer* i klasse 30.

I forhold til det af indsiger fremlagte materiale til dokumentation for mærkets brug og indarbejdelse, skal det indledningsvist bemærkes, at det for anvendelsen af varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2 og stk. 3, er en forudsætning, at varemærket anvendes over for en dansk omsætningskreds. Materiale, der alene viser brug i udlandet, kan således som det klare udgangspunkt ikke anvendes til dokumentation af, at der ved brug er stiftet en varemærkeret i Danmark.

Det af indsiger indsendte materiale omfatter reklamemateriale etc. fra flere lande, og det er således alene de dele af materialet, der vedrører Danmark, der er relevant for nærværende vurdering.

Efter en gennemgang af det relevante materiale har styrelsen konstateret, at materialet ikke viser indsigers brug af ordet BREAK som et selvstændigt kendetegn.

Det fremlagte materiale viser i høj grad brug af ordet BREAK i varemærkerne HAVE A BREAK og HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT. Ordet udgør dog i denne form alene en mindre del af mærket, og det fremstår ikke som et selvstændigt varemærke.

Selvom det følger af styrelsens faste praksis og af bl.a. EU-domstolens afgørelse i sagen C-353/03, Société des produits Nestlé SA, at dokumentation for indarbejdelse af et varemærke ikke forudsætter, at varemærket har været genstand for en selvstændig brug, så

er det dog en forudsætning, at det pågældende mærke har været anvendt på en sådan måde, at det vil blive opfattet af omsætningskredsen som et varemærke hidrørende fra indsigers.

Ordsammensætningerne HAVE A BREAK og HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT, fremstår begge som meningsgivende udsagn, hvori det almindelige ord ”break” blot indgår uden at være mere eller mindre fremtrædende end ordene ”have” og ”a”. Netop det forhold, at ordet ”break” er med til at give udsagnene mening i deres helhed, bevirker også, at det fremstår som uadskilleligt fra helheden, og ikke som et kendetegn i sig selv.

Derudover viser det af indsigers indsendte materiale som nævnt ovenfor, at indsigers selv har anvendt ordet ”break” i en beskrivende betydning, nemlig ved brug af udsagnet ”break and share” på indsigers produkter. Dette udsagn er umiddelbart forståeligt for en dansk omsætningskreds, og vil blive opfattet som en opfordring til, at forbrugeren knækker og deler indsigers produkt med andre.

Endvidere har indsigers i en række opslag på Facebook anvendt forskellige formuleringer, der indeholder ordet ”break”, herunder HAVEAZENBREAK, UNEXPECTED BREAK, THE IMAGINATIVE BREAK, THE MAGIC BREAK, I♥BREAKS, BIG BREAK, SHARE YOUR BREAK og MYBREAK. Materialet synes dog at indikere, at disse forskellige udsagn er anvendt i enkeltstående, og i tid, kortvarige kampagner.

Indsigers brug af ordet ”break” har dermed heller ikke været konsekvent og kontinuerlig, hvilket ligeledes bidrager til, at det må anses for usandsynligt, at den relevante omsætningskreds gennem den skete brug vil opfatte ordet ”break” som et selvstændigt varemærke for indsigers produkter, jf. hertil Vestre Landsrets dom af 8. juni 2017 i sag B-1072-16.

Endelig skal bemærkes, at det af indehaver indsendte materiale viser, at også andre producenter af lignende varer anvender ordet ”break” i forskellige sammensætninger, hvilket også er med til at afsvække indsigers påstand om, at dette ord på tilstrækkelig entydig vis forbindes med indsigers af omsætningskredsen i Danmark.

Styrelsen finder derfor efter en samlet vurdering, at indsigers således ikke har løftet bevisbyrden for, at der ved brug er stiftet varemærkeret til ordet BREAK.

5. Påstanden om ”familie af mærker”

Indsiger har henvist til, at indsiger har en ”familie af mærker” med det fælles element ”BREAK”.

Indsiger har fremhævet, at indsigers mærker har BREAK som et dominerende og fremtrædende element, og at de derved har samme begrebsmæssige henvisning til (en) pause.

En varemærkefamilie kan give anledning til, at omsætningskredsen vil antage en forbindelse mellem et yngre mærke og mærkerne i varemærkefamilien, dvs. vil komme til at tro, at to mærker hidrører fra samme virksomhed, hvis det yngre varemærke indeholder det eller de elementer, der kendetegner varemærkefamilien.

Forudsætningen for, at en sådan forbindelse kan antages at opstå er, at to betingelser er opfyldt (jf. C-234/06 BAINBRIDGE):

- For det første skal det ansøgte varemærke udvise en vis lighed med de varemærker, der hører til serien, og samtidig fremvise træk, der kan sætte det i forbindelse med serien.
- For det andet skal indehaveren af ”varemærkefamilien” kunne fremlægge bevis for, at der består en varemærkefamilie, der faktisk anvendes, og som opfattes som en sådan af omsætningskredsen.

Som det fremgår af afsnittet ”4. Stiftelse af varemærkeret til BREAK ved brug” finder styrelsen det ikke dokumenteret, at indsiger har anvendt ordet ”break” som et kendetegn og på en måde, der adskiller dette fra udsagnene ”have a break” og ”have a break, have a KIT KAT”. Indsiger har derfor ikke stiftet varemærkeret til BREAK ved brug.

Indsiger har endvidere dokumenteret brug af BREAK som en del af andre formuleringer. Som det ligeledes fremgår ovenfor indikerer materialet dog, at disse forskellige udsagn er anvendt i enkeltstående, og i tid, kortvarige kampagner.

De to varemærker, hvor indsiger har anvendt ordet ”break” konsekvent og kontinuerligt, er således alene varemærkerne HAVE A BREAK og HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT.

Samtidig er det også konstateret, at andre erhvervsdrivende end indsiger anvender ordet ”break” i markedsføringen af lignende varer, og at indsiger ikke har dokumenteret at have indarbejdet ordet ”break” som et selvstændigt varemærke.

På denne baggrund er det styrelsens opfattelse, at indsiger ikke har vist, at ordet ”break” er et gennemgående og for omsætningskredsen genkendeligt fælleselement for en serie af varemærker hidrørende fra indsiger. Følgelig har indsiger heller ikke dokumenteret, at indsigers varemærker udgør en ”familie af varemærker” med fælleselementet BREAK.

6. Indsigers dokumentation for indarbejdelse og velkendthed

Indsiger har gjort gældende, at varemærkerne HAVE A BREAK og HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT er velindarbejdede og velkendte for varer i klasse 30.

Da der dels er tale om to mærker, og idet det ene mærke er registreret i Danmark og det andet er registreret som et EU-varemærke, vurderes mærkernes indarbejdelse og velkendthed i det følgende hver for sig.

HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT

Indsigers mærke HAVE A BREAK, HAVE A KITKAT er registreret som et dansk varemærke (VR 1976 01556). Det skal derfor for anvendelsen af bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, dokumenteres, at mærket har været anvendt i Danmark på en sådan måde, at mærket er blevet indarbejdet og velkendt for den danske omsætningskreds.

Som dokumentation for indarbejdelse og velkendthed af mærket HAVE A BREAK, HAVE A KITKAT i Danmark har indsiger fremlagt bilag 1 DK.

Det af indsiger indsendte dokumentationsmateriale viser en omfattende brug af varemærket HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT, der er påført langt størstedelen af

indsigers chokoladebarer, ligesom sloganet benyttes ved markedsføring såvel på Facebook som i butikkerne.

Indsiger har endvidere fremlagt oplysninger om et stort salg af chokoladebarer i Danmark, store udgifter til markedsføring og en stor markedsandel i relation til chokoladebarer. Det er således oplyst af indsiger, at der i 2017 og 2018 er blevet anvendt henholdsvis 1 mio. DKK og 137.000 DKK på markedsføring, ligesom det er oplyst, at KIT KAT chokoladebarer siden 2016 årligt har udgjort 5,75 % af det samlede antal chokoladebarer, der er blevet solgt i Danmark.

Samlet set viser materialet, at sloganet HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT er blevet anvendt intensivt i relation til *chokoladebarer*, ligesom eksemplerne fra Facebook kampagner viser, at markedsføringen har været intensiv gennem en periode på 5 år, herunder at opslagene på Facebook kommer ud til mellem 100.000 og 590.000 personer.

Det må på denne baggrund lægges til grund, at varemærket HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT er indarbejdet og velkendt i bevidstheden hos den danske omsætningskreds i relation til varerne *chokoladebarer* i klasse 30.

HAVE A BREAK

Varemærket HAVE A BREAK er et registreret EU-varemærke, og indsiger har påstået, at det er velkendt i EU. Det skal således vurderes, hvorvidt indsigers EU-varemærke HAVE A BREAK kan anses for velkendt ”i Den Europæiske Union”, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

Det fremgår af C-307/01 PAGO-dommen, præmis 27, at betingelsen om ”bekendthed” i territorial henseende er opfyldt for et EU-varemærke, ”når varemærket er renommeret inden for en væsentlig del af Fællesskabets område”.

Det fremgår videre af samme dom, præmis 30, at et EU-varemærke for at nyde den beskyttelse, der følger af bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, ”skal være kendt i en betydelig del af den berørte kundekreds for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, inden for en væsentlig del af Fællesskabets område” og at én

medlemsstats område efter omstændighederne kan anses for at udgøre en sådan væsentlig del af Den Europæiske Unions område.

Det er dermed ikke udelukket, at velkendthed for et EU-varemærke kan være tilstrækkeligt bevist, hvis det alene dokumenteres, at mærket er velkendt i en enkelt medlemsstat.

Det bemærkes samtidig, at det følger af såvel C-125/14 IRON & SMITH-dommen fra EU-domstolen som Sø- og Handelsrettens dom af den 12. januar 2018 i sagen V-56-15, at *”når det ældre EU-varemærke allerede har opnået et renommé inden for en væsentlig del af Unionens område, men ikke hos den relevante kundekreds i den medlemsstat, hvor det yngre nationale varemærke, der er berørt af indsigelsen, er søgt registreret, er indehaveren af EU-varemærket berettiget til den anførte beskyttelse, når det viser sig, at ”en kommercielt set ikke ubetydelig del af den nævnte kundekreds har kendskab til dette varemærke, skaber en sammenhæng mellem dette og det yngre varemærke, og at der under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde enten er sket en faktisk og aktuel krænkelse af EF-varemærket, eller, hvis dette ikke er tilfældet, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden.”*

Indsiger har indsendt en stor mængde materiale som dokumentation for mærkets velkendthed særligt i Tyskland men også i Østrig, Ungarn, Nederlandene, Spanien, Frankrig og Storbritannien.

Ved undersøgelsen af, om varemærkerne er kendt af en betydelig del af den relevante offentlighed, skal der tages hensyn til alle relevante omstændigheder, herunder *”navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket”*, jf. C-375/97 General Motors-dommen, præmis 27.

Materialet, som er fremlagt som dokumentation for, at mærket er velkendt i Tyskland, dokumenterer efter styrelsens vurdering, at HAVE A BREAK må anses for velkendt i Tyskland for varen *chokoladebarer* i klasse 30.

Vi har herved særligt lagt vægt på, at det fremgår af afgørelsen af 17. september 2015 fra Higher Regional Court of Frankfurt Am Main, at varemærket HAVE A BREAK anses som

værende velkendt i Tyskland. Derudover har vi lagt vægt på den vedlagte markedsundersøgelse, hvoraf det fremgår, at 81 % af de adspurgte havde hørt sloganet før, og at 58,6 % af de adspurgte uhjulpet forbandt sloganet med produktet KIT KAT. Vi har endvidere lagt vægt på, at indsiger har fremlagt en række eksempler på markedsføring af sloganet i Tyskland, hvoraf det bl.a. fremgår, at sloganet HAVE A BREAK fremgår af KIT KAT chokoladebarernes indpakning. Indsiger har endvidere oplyst, at der siden 2013 årlig er anvendt mellem 730.000 og 1.330.000 CHF til markedsføring af produkterne i Tyskland, og at omsætningen i Tyskland siden 2013 har været mellem 14.450.000 og 23.340.000 CHF.

Dertil kommer, at det i et vist omfang fremgår af de øvrige bilag, at HAVE A BREAK er blevet anvendt i en række lande inden for EU. Derudover fremgår det af indsigers oplysninger, at der samlet set i EU (Danmark undtaget) er brugt mellem 14.865.000 og 30.210.000 CHF på markedsføring, og der er omsat for mellem 234.169.000 og 285.563.000 CHF årligt i 2013-2018.

For at mærket skal nyde en udvidet beskyttelse i Danmark i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, er det ligeledes en betingelse, at:

”en kommercielt set ikke ubetydelig del af den nævnte kundekreds har kendskab til dette varemærke, skaber en sammenhæng mellem dette og det yngre varemærke, og at der under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde enten er sket en faktisk og aktuel krænkelse af EF-varemærket, eller, hvis dette ikke er tilfældet, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden.”

Indsiger har til støtte herfor fremlagt en powerpoint-præsentation, hvoraf det fremgår, at der i Danmark er blevet anvendt henholdsvis 1 mio. DKK, 132.000 DKK og 150.000 DKK årligt i årene 2017-2019 på markedsføring af KIT KAT produkter, at der har været et årligt netsalg på ca. 9 mio.-18,6 mio. KIT KAT produkter i Danmark, og at indsigers markedsandel anslås til 5,57-6,07 % af markedet for chokoladebarer i Danmark. Endeligt fremgår det af indsigers materiale, at HAVE A BREAK er påført standerne med chokoladebarer, som er fremstillet i butikkerne.

Dertil kommer, at HAVE A BREAK indgår som et særskilt element i sloganet HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT, der er indarbejdet og velkendt i Danmark. HAVE A

BREAK fremstår som et selvstændigt varemærke i dette slogan, hvorfor brug af varemærket HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT ligeledes viser brug af varemærket HAVE A BREAK.

Det vurderes på denne baggrund, at varemærket HAVE A BREAK er benyttet i Danmark i et sådant omfang, at *en kommercielt set ikke ubetydelig del af den nævnte kundekreds* i Danmark har kendskab til varemærket HAVE A BREAK.

Samlet set findes varemærket HAVE A BREAK således at være indarbejdet i den Europæiske Union, ligesom varemærket er kendt af en ikke ubetydelig del af den danske omsætningskreds, hvorfor HAVE A BREAK er velkendt og velindarbejdet, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

7. Vurderingen af risikoen for forveksling

I det følgende skal det vurderes, hvorvidt det angrebne mærke BIG BREAK er forveksleligt med indsiger mærker HAVE A BREAK og HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT.

De relevante varemærker

Indehavers mærke: BIG BREAK

Indehavers varer: Klasse 30:
Mel og næringsmidler af korn; brød, kager, kiks, småkager, vafler, biscuits og bagerivarer, konditori- og konfekturvarer; brød; snackprodukter fremstillet af korn og/eller mel, Kornbaserede barer som måltidserstatninger, chokoladebaserede barer som måltidserstatninger; snackvarer, fremstillet af müsli; snackbarer som slik.

Indsigers mærke: HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT

Indsigers varer: Klasse 30:
Chokolade, konfekt og ikke-medicinske konfekturvarer samt biscuits, herunder biscuits med chokoladeovertræk.

Indsigers mærke: HAVE A BREAK

Indsigers varer: Klasse 30:
Chokolade, chokoladevarer, konfekturvarer, sukker-varer; biskuitter.

Sammenligning af varer

Indsigers varemærker er registreret for næsten identiske varer. I det følgende sammenlignes indehavers varer derfor med alle de varer, som indsigers mærker er registreret for.

Indehavers mærke er registreret for *kage*. Ifølge den danske ordbog www.sproget.dk er kage et overbegreb, der bl.a. omfatter småkager og indsigers varer *biskuitter* kan være såvel kiks som småkager. Der er derfor sammenfald mellem indehavers varer *kager* og indsigers varer *biscuitter*.

Der er endvidere sammenfald mellem indehavers varer *kiks, småkager, biscuits og bagerivarer* og indsigers varer *biskuitter*.

Der er ligeledes sammenfald mellem indehavers varer *vafler, konditori- og konfekturvarer; chokoladebaserede barer som måltidserstatninger; snackbarer som slik* og indsigers varer *chokolade, chokoladevarer, konfekturvarer*.

Indehavers varer *snackprodukter fremstillet af korn og/eller mel, Kornbaserede barer som måltidserstatninger; snackvarer, fremstillet af müsli*; kan alle udgøre snacks eller barer, der er omfattet af overbegrebet *konfekturvarer*, som indgår i indsigers varefortegnelse. Indsigers *konfekturvarer* omfatter således eksempelvis snackbarer med en blanding af korn, nødder og tørrede frugter, ligesom de omfatter visse snacks baseret på mel. Der er således sammenfald for så vidt angår indehavers varer *snackprodukter fremstillet af korn og/eller mel, Kornbaserede barer som måltidserstatninger; snackvarer, fremstillet af müsli*.

Indehavers varer *brød* er et overbegreb, der som udgangspunkt omfatter dejprodukter indeholdende hævemiddel, der bages i ovn, herunder eksempelvis franskbrød, rugbrød og

kager. Brød omfatter derimod ikke *biskuitter*. Der er således ikke sammenfald mellem Indehavers *brød* og indsigers *biskuitter*. En biskuit er ifølge Den Danske Ordbog på www.sproget.dk *fabriksfremstillet småkage eller kiks*. Da brød omfatter kager, kan *brød* og *biskuitter* dog erstatte eller supplere hinanden som mellemmåltid. Kager og *biskuitter* produceres og sælges i vidt omfang af de samme producenter, og de sælges fra de samme salgskanaler i form af eksempelvis bagerier. Der er således en række ligheder mellem indehavers *brød* og indsigers *biskuitter*.

Indehavers vare *mel* udgør en væsentlig del af indsigers varer *biskuitter*. At *mel* udgør en del af *biskuitter* medfører ikke i sig selv, at varerne er ligartede. Sø og Handelsretten udtalte således i U 1974.568 FIESTA, at en registrering indeholdende *mel ikke kan omfatte ethvert produkt, hvori der indgår mel, uanset mængden af mel og produktets øvrige bestanddele samt forarbejdningsgraden*. Sø- og Handelsretten fandt således bl.a. at *mel* ikke er ligartet med sukkerbrøds-kager med fyld. Som anført af indsiger i nærværende sag kan der siden 1974 være sket en ændring i brancheforholdene, der kan have betydning for sagen. Der er imidlertid ikke fundet sådanne særlige forhold i relation til varerne *mel* og *biskuitter*. Derudover skal der en forholdsvis stor grad af forarbejdning til, før varen *mel* bliver en del af varen *biskuitter*. Samlet set findes der således alene at være en mindre grad af lighed mellem varerne.

Indehavers varer *næringsmidler af korn* omfatter såvel råvarer som forarbejdede madvarer af korn. Varerne kan udgøre en del af indsigers varer *biskuitter*. Forarbejdningsgraden er dog så stor, at *næringsmidler af korn* ikke er sammenfaldende med *biskuitter*. Varerne kan endvidere ikke erstatte eller supplere hinanden. Samlet set er der således alene en mindre grad af lighed mellem varerne.

Sammenligning af mærkerne

Sammenligning af BIG BREAK og HAVE A BREAK

Indehavers mærke BIG BREAK består af to engelske ord og i alt to stavelser. Ordene kan ifølge Gyldendals engelsk-dansk ordbog oversættes til *gennembrud* eller *stor pause* (forstået *lang pause*). BIG er i sig selv uden særpræg, idet ordet kan angive størrelsen af varerne. BREAK kan i sig selv betyde *brække over* eller *knække*. I indehavers mærke

medfører sammensætningen af ordene dog, at BREAK naturligt opfattes og forstås som et navneord, nemlig afbræk eller pause.

Indsigers mærke HAVE A BREAK består af tre engelske ord og i alt tre stavelser. Ordene HAVE A BREAK kan ifølge Gyldendals engelsk-dansk ordbog oversættes til *sidde i held*. Ordet BREAK er dog også et dansk ord, der ifølge retskrivningsordbogen www.sproget.dk betyder *pause*. Den naturlige opfattelse af HAVE A BREAK hos den danske omsætningskreds vil derfor være i overensstemmelse med denne betydning af ordet BREAK. HAVE kan blandt andet være bydeformen af *to have*. Den naturlige forståelse af HAVE A BREAK vil derfor være *få en pause* (forstået *tag en pause*).

Såvel indehavers mærke som indsigers mærke indeholder ordet BREAK som det sidste ord i mærkerne, hvorfor dette element bidrager til en vis synsmæssig lighed mellem mærkerne. Mærkerne adskiller sig imidlertid synsmæssigt ved, at indehavers mærke består af to ord og indsigers mærke består af 3 ord. Derved adskiller indledningen af mærkerne sig, da indehavers mærke starter med BIG og indsigers mærke starter med HAVE A.

Mærkerne har alene en begrænset lydlig lighed, idet mærkerne alene har elementet BREAK til fælles.

Mærkerne adskiller sig rent lydligt fra hinanden ved at indsigers mærke indeholder 3 ord og 3 stavelser, hvorimod indehavers mærke alene indeholder 2 ord og 2 stavelser. Derudover har de første ord i mærkerne ikke nogen lydlig lighed.

Mærkerne har en vis begrebsmæssig lighed, da de begge skaber associationer til (det at holde) *pause*.

Samlet set findes der at være en lav grad af lighed mellem varemærkerne.

Sammenligning af BIG BREAK og HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT

Indsigers mærke HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT består af et slogan på syv ord og syv stavelser. Ordene kan oversættes til *tag en pause, tag en kit kat* (frit oversat). Ordet BREAK indgår som det tredje ord i indsigers mærke. Indsigers mærke er synsmæssigt langt. Navnet på indsigers produkt er KIT KAT, og det påberåbte mærke er et slogan,

hvor i dette selvstændige varemærke indgår. Sloganet består af en almindelig sætning, der blot opfordrer til, at man holder en pause og tager en KIT KAT. Det selvstændige varemærke KIT KAT har ingen betydning ift. de omhandlede varer, og KIT KAT udgør derfor det mest særprægede og dominerende element i mærket.

Indehavers og indsigers mærker indeholder begge ordet BREAK. Ordet udgør i indsigers mærke det midterste ord, og det er ikke det mest dominerende element i indsigers mærke. Mærkerne adskiller sig både synsmæssigt og lydligt, da indsigers mærke består af fem ord mere end indehavers. Rent begrebsmæssigt er der en mindre lighed mellem mærkerne, da de begge indeholder BREAK og skaber associationer til det at ”holde pause”.

Samlet set findes der således at være en lav grad af lighed mellem varemærkerne.

Vurderingen af risikoen for forveksling

Det er Styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for forveksling mellem varemærket BIG BREAK og indsigers mærke HAVE A BREAK. Der findes således at være en så lav grad af lighed mellem mærkerne, at der ikke er en risiko for forveksling mellem mærkerne uanset at der er sammenfaldende varer.

Styrelsen har i denne vurdering særligt tillagt vægt, at ordet BREAK i sig selv må anses for beskrivende, jf. afsnit 4 om ”Stiftelse af varemærkeret til BREAK ved brug”, og at mærkernes særpræg således udspringer af mærkerne i sin helhed, hvor i ordet BREAK blot udgør ét – og i øvrigt svagt – element.

Om end tilstedeværelsen af ordet BREAK i de konkrete sammensætninger i alle mærkerne skaber associationer til det at holde ”pause”, så opvejes denne lighed af de forskelle, der er mellem mærkerne såvel synsmæssigt som lydligt.

Indsigers mærke HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT har en endnu lavere grad af lighed med indehavers mærke BIG BREAK, hvorfor der heller ikke findes at være tilstrækkelig grad af lighed mellem dette mærke og BIG BREAK til, at der er risiko for forveksling for nogen af varerne.

8. Vurdering af indsigers påstand om beskyttelse af velkendte varemærker

Indsiger har påstået, at mærket HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT er velkendt i Danmark, og at indsigers mærke HAVE A BREAK er et velkendt EU-varemærke.

Styrelsen har fundet det dokumenteret, at mærkerne HAVE A BREAK og HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT begge er velkendte. Det skal derfor i det følgende vurderes, om brugen af det angrebne mærke BIG BREAK vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers velkendte varemærkers særpræg eller renommé.

Forudsætningerne for, at brugen af et yngre varemærke kan medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på et ældre varemærkes særpræg eller renommé er, at:

- Der består en sådan lighed mellem mærkerne, at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne i den relevante omsætningskreds' bevidsthed,
- Indehavers brug af det yngre mærke medfører en opløsning af det velkendte mærkes identitet og af dets bekendthed i offentlighedens bevidsthed, eller at indehaver ved brug af det yngre mærke opnår en utilbørlig fordel.
- Der ikke kan anvises en "rimelig grund" til, at man skal kunne anvende det yngre mærke.

Vedrørende det velkendte varemærke HAVE A BREAK

Ved vurderingen af, om der er en sådan lighed mellem mærkerne, som det kræves for at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 finder anvendelse, skal det som ovenfor anført vurderes, om ligheden er tilstrækkelig til, at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne i kundekredsens bevidsthed. Der stilles således ikke krav om, at der er risiko for forveksling af mærkerne, jf. EU-Domstolens afgørelse C-408/01 Adidas.

Indehavers varemærke BIG BREAK og indsigers varemærke HAVE A BREAK har mærkedelen BREAK til fælles. Såvel ordet "big" i indehavers mærke som ordene "have a" i indsigers mærke lægger sig til ordet "break".

Som det fremgår i afsnittet "4. Stiftelse af varemærkeret til BREAK ved brug" finder Styrelsen ikke, at BREAK har særpræg for indsigers varer uden mærkeelementerne "have

a” i indsigers mærke. Det er imidlertid Styrelsens vurdering, at mærkerne har særpræg på grund af sammensætningen af ordet ”break” med henholdsvis ”big” og ”have a”.

Dertil kommer, at BREAK i forskellige sammenhænge ses anvendt af andre producenter, hvorfor det findes tvivlsomt, at fælleselementet BREAK i sig selv vil skabe en sammenhæng mellem mærkerne i omsætningskredsens bevidsthed.

Det er således Styrelsens vurdering, at indsiger ikke har dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at det er tilfældet for den relevante omsætningskreds i Danmark.

Idet der ikke findes at være en sådan lighed mellem mærkerne, at der vil skabes en forbindelse mellem dem i omsætningskredsens bevidsthed, vil indehavers brug af mærket BIG BREAK ikke kunne medføre en opløsning af det velkendte mærkes identitet og af dets bekendthed i offentlighedens bevidsthed, ligesom indehaver ikke opnår en utilbørlig fordel.

Indehavers brug af mærket BIG BREAK findes således ikke at udgøre en utilbørlig udnyttelse af eller kunne skade indsigers mærkes særpræg eller renommé.

Vedrørende det velkendte varemærke HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT

Indsiger har ligeledes dokumenteret, at mærket HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT er indarbejdet og velkendt i bevidstheden hos den danske forbruger i relation til varen *chokoladebarer* i klasse 30.

Ved vurderingen af, om der er en sådan lighed mellem mærkerne BIG BREAK og HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT, som det kræves for at varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 finder anvendelse, skal det ligeledes her vurderes, om ligheden er tilstrækkelig til, at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne i kundekredsens bevidsthed.

Ligheden mellem indehavers mærke BIG BREAK og indsigers mærke er alene ordet BREAK. Da der ikke findes at være en sådan lighed mellem varemærkerne BIG BREAK og HAVE A BREAK, at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne i kundekredsens bevidsthed, er det ligeledes Styrelsens vurdering, at det ikke er tilfældet for mærkerne BIG

BREAK og HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT. Disse mærker adskiller sig således yderligere fra hinanden.

Indehavers brug af mærket BIG BREAK findes derfor ikke at udgøre en utilbørlig udnyttelse af eller kunne skade indsigers mærkes særpræg eller renommé.

Konklusion

Det er Styrelsens vurdering, at varemærkedelen BREAK ikke har iboende særpræg i relation til varerne i klasse 30. Det findes endvidere ikke dokumenteret, at indsiger har indarbejdet mærkedelen BREAK i Danmark som et selvstændigt varemærke.

Der er endvidere Styrelsens vurdering, at det vedlagte bilag 1 – DK ikke viser, at ordet ”break” er et gennemgående og for omsætningskredsen genkendeligt fælleselement for en serie af varemærker hidrørende fra indsiger. Indsiger har således ikke dokumenteret, at indsigers varemærker udgør en ”familie af varemærker” med fælleselementet BREAK.

Indsigers registrerede varemærke HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT (VR 1976 01556) er indarbejdet og velkendt i bevidstheden hos den danske omsætningskreds i relation til varerne *chokoladebarer* i klasse 30.

Indsigers EU-varemærke HAVE A BREAK (EU002726925) er indarbejdet i den Europæiske Union, ligesom varemærket er kendt af en ikke ubetydelig del af den danske omsætningskreds, hvorfor HAVE A BREAK er velkendt og velindarbejdet for *chokoladebarer* i klasse 30, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

Det er Styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for forveksling mellem varemærket BIG BREAK og indsigers mærke HAVE A BREAK. Der findes således at være en så lav grad af lighed mellem mærkerne, at der ikke er en risiko for forveksling mellem mærkerne uanset at der er sammenfaldende varer. Varemærkerne BIG BREAK og HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT har en lavere grad af lighed, hvorfor det ligeledes er Styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for forveksling mellem disse mærker til trods for, at der er sammenfald mellem de varer, mærkerne er registreret for.

Indsiger har dokumenteret, at mærkerne HAVE A BREAK og HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT begge er velkendte. Det er dog Styrelsen vurdering, at indehavers brug af mærket BIG BREAK ikke udgør en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkers særpræg eller renommé. Der findes således ikke at være en sådan lighed mellem BIG BREAK og indsigers velkendte mærker, at der vil skabes en forbindelse mellem dem i omsætningskredsens bevidsthed.

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

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2., stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1 og nr. 2. i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017...”

Denne afgørelse blev med brev af 7. august 2020 fra Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Société des Produits Nestlé S.A, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

”... Med henvisning til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. juni 2020 i sagen VR 2018 02571 skal vi hermed på vegne af vores klient Société des Produits Nestlé S.A. anmode Ankenævnet for Patenter og Varemærker om at omgøre den pågældende afgørelse, således at indsiger får medhold, og det foreløbigt registrerede varemærke ophæves i sin helhed. Subsidiært at det foreløbigt registrerede mærke ophæves for de varer, der er identiske/sammenfaldende med indsigers varer.

1 Indledning

Den 19. februar 2019 nedlagde Société des Produits Nestlé S.A (indsiger) indsigelse mod gyldigheden af det foreløbigt registrerede mærke VR 2018 02571 BIG BREAK. Indsigelsen er nedlagt med henvisning til bestemmelserne i den tidligere varemærkelov (lovbekendtgørelse nr. 223 af den 26. februar 2017), hvorfor henvisningerne i det følgende refererer til denne lov.

Indsiger har henvist til en række ældre rettigheder, herunder den danske registrering HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT (VR 1976 01556), EU-varemærket HAVE A BREAK (EUTM 002726925) samt en brugsbaseret rettighed til BREAK. Indsiger gør gældende, at de ældre rettigheder er velkendte og indarbejdede og at anvendelsen af det

foreløbigt registrerede mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkers særpræg og renommé samt at der foreligger forvekslingsrisiko, og at det foreløbigt registrerede mærke på den baggrund er udelukket fra registrering, jf. varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1 og 2.

Patent- og Varemærkestyrelsen (Styrelsen) fandt på baggrund af det fremlagte materiale, at det var dokumenteret, at indsigers varemærker HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT og HAVE A BREAK er indarbejdede og velkendte i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1.

Styrelsen fandt dog ikke, at mærkerne lignende hinanden tilstrækkeligt til, at der i omsætningskredsens bevidsthed skabes en forbindelse mellem dem, og at brugen af det foreløbigt registrerede mærke derfor ikke ville medføre en skade på eller en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkers særpræg og renommé.

Styrelsen fandt i øvrigt ikke, at indsiger havde dokumenteret, at der var stiftet en varemærkeret til ordet BREAK.

Det er indsigers opfattelse, at Styrelsen ved den omstridte afgørelse ikke har foretaget en korrekt vurdering af:

- Forvekslingsrisikoen, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2
- Risikoen for at der skabes en sammenhæng mellem indsigers velkendte mærker og det foreløbigt registrerede mærke, når dette anvendes for identiske varer, samt hvorvidt dette fører til en utilbørlig udnyttelse af indsigers velkendte varemærkes renommé og særpræg, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1.

Der henvises i den forbindelse i sin helhed til indsigers skrivelser til Styrelsen af 22. juli 2019 og 2. december 2019 samt det fremlagte materiale i den forbindelse.

2 Forvekslingsrisiko

Forvekslingsrisiko i varemærkelovens forstand skal vurderes under hensyntagen til alle relevante faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemærket er på markedet, om der kan

skabes en forbindelse med det benyttede eller registrerede mærke, samt hvor stor ligheden er mellem varemærkerne og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Dette fremgår blandt andet af præambelen til varemærkedirektivet (præambel nr. 11 i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2008/95/EF og præambelen nr. 16 i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2015/2436).

Af Styrelsens Guidelines fremgår endvidere, at et varemærkes styrke kan forøges, hvis det anvendes intensivt og over en længere periode, dvs. når mærket indarbejdes eller ligefrem bliver velkendt. Der vil i den forbindelse ofte være en større risiko for forveksling, når det ældre mærke er indarbejdet eller velkendt, og dermed har en høj grad af særpræg. Således kan der ved vurderingen af, om to mærker i deres helhed er forvekslelige, lægges vægt på den særlige grad af særpræg, som et velkendt mærke har opnået gennem dets intensive indarbejdelse. Det antages nemlig, at den særlige grad af særpræg, som et velkendt varemærke gennem en intensiv indarbejdelse besidder, kan forøge risikoen for, at den relevante omsætningskreds vil tro, at der er en forbindelse mellem det velkendte mærke og et yngre mærke.

Styrelsen finder i afgørelsen, at indsigers mærker HAVE A BREAK og HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT er indarbejdede og velkendte i Danmark og i EU. Mærkerne skal derfor som følge heraf nyde en bredere beskyttelse ved bedømmelsen af mærkeligheden. Styrelsen har ved vurderingen af risikoen for forveksling imidlertid undladt at inddrage indsigers mærkers bekendthedsgrad i forbindelse med de omfattede varer, hvorfor vurderingen efter indsigers opfattelse ikke er korrekt.

Indehavers mærke består af ordene BIG BREAK, hvoraf BIG utvivlsomt er uden særpræg og af den relevante omsætningskreds vil blive forstået som en størrelsesangivelse. BREAK vil være mere tvetydig, og vil derfor umiddelbart opfattes som det stærke og bærende element i indehavers mærke. BREAK indgår tillige i indsigers mærker og er et gennemgående element heri, som på grund af den sproglige konstruktion spiller en distinkt og dominerende rolle heri. Der er således en vis lighed mellem mærkerne, hvilket Styrelsen i deres afgørelse også anerkender.

Henset til at indsigers mærker er indarbejdede og dermed har en høj bekendthedsgrad på markedet for chokolade og i særdeleshed for chokoladebarer, og idet det dominerende ord

BREAK går igen i begge mærker, vil mærkerne være forvekslelige for vidt angår de varer, der er identiske/sammenfaldende med de varer, som er omfattet af indsigers mærker. Der henvises til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2

Af tidligere praksis til støtte for ovenstående vurdering kan der henvises til blandt andet Ankenævnsafgørelse af 22. april 1997 i V 28/95, hvor mærket DEN LILLE FABRIK'S blev fundet forveksleligt med DEN GAMLE FABRIK, fordi det var dokumenteret, at DEN GAMLE FABRIK var stærkt indarbejdet som varemærke i Danmark. I lighed med nærværende sag var der i V 28/95 også tale om sammenfaldende elementer bestående af almindelige ord, som må formodes ikke at have et højt iboende særpræg, samt om sammenfaldende varer.

3 Sammenhæng i omsætningskredsens bevidsthed og utilbørlig udnyttelse

Styrelsen konkluderer, at indsigers mærker er indarbejdede og velkendte for chokoladebarer i Danmark og i EU.

Efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. og stk. 4, nr. 1 nyder et velkendt varemærke en udvidet beskyttelse. For at den udvidede beskyttelse finder sted, skal brugen af det yngre mærke enten medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé, eller medføre en skade på dettes særpræg eller renommé. Dette forudsætter, at der hos omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem mærkerne, hvilket vil sige, at når kundekredsen ser mærket, skal der blot være en sådan grad af lighed, at det bringer det velkendte mærke i erindring, uden at mærkerne dog forveksles, men dog således, at der i kundekredsens bevidsthed skabes en sammenhæng mellem mærkerne.

3.1 Sammenhængen mellem mærkerne

Som anført ovenfor under afsnittet om forvekslingsrisikoen, er der en ikke ubetydelig grad af lighed mellem det foreløbigt registrerede mærke og indsigers mærker, idet det dominerende element BREAK går igen i begge mærker. For så vidt angår HAVE A BREAK og BIG BREAK er ordet tilmed placeret ens i mærkerne, hvilket øger ligheden mellem disse mærker.

I forhold til de sammenfaldende/identiske varer befinder mærkerne sig i samme kommercielle sfærer, idet der er tale om chokoladebarer og snackbarer, som er substituerbare og i

høj grad henvender sig til samme omsætningskreds. Det vil derfor være nærliggende, at der i disses bevidsthed skabes en forbindelse mellem det foreløbigt registrerede mærke BIG BREAK og indsigers velkendte varemærker HAVE A BREAK, HAVE A KITKAT og HAVE A BREAK.

Det skal i den forbindelse understreges, at der er tale om varer, der indkøbes jævnlige og uden dybde- og tilbundsgående forudgående undersøgelser, hvorfor opmærksomhedsniveauet hos omsætningskredsen vil være lavt. Dette vil øge risikoen for, at omsætningskredsen kun hæfter sig ved det ord, de kender fra indsigers chokoladebarer, nemlig BREAK, og at indsigers mærker på den baggrund bringes i erindring hos omsætningskredsen, og at der derfor i deres bevidsthed skabes en sammenhæng mellem mærkerne.

Styrelsen finder i den omstridte afgørelse, at mærkeelementet BREAK i sig selv ikke har særpræg for de omfattede varer, og at indsigers mærkers særpræg udspringer af mærkerne i deres helhed, hvori ordet BREAK udgør blot et – og efter Styrelsens ord – i øvrigt svagt element. På baggrund heraf mener Styrelsen ikke, at der er en sådan lighed mellem mærkerne til, at der i omsætningskredsens bevidsthed skabes en forbindelse mellem dem.

Dette er ikke korrekt. Der er tværtimod tale om et element, som indgår som en dominerende del af indsigers meget velkendte varemærker. Den eventuelle svage karakter, som ordet BREAK måtte have for de pågældende varer i udgangspunktet, synes derfor opvejet af den meget intensive og langvarige brug af indsigers varemærker.

Vi skal i den forbindelse blandt andet henvise til følgende tidligere praksis, hvor sammenfald af elementer, som oprindeligt blev anset som svage eller usærprægede, har medført, at både Patent- og Varemærkestyrelsen og Sø- og Handelsretten har fundet, at dette sammenfald ville medføre, at der i omsætningskredsens bevidsthed blev skabt en sammenhæng til det ældre velkendte mærke.

- Indsigelsessagen MP1262813, KINGS/THE FRESHPAK KING af den 5. december 2017

Af denne afgørelse fremgår det blandt andet (vores fremhævning):

"Det er styrelsens vurdering, at brugen af indehavers mærke vil kunne føre til en utilbørlig udnyttelse af indsigers renommé. Udgangspunktet at KINGS ikke har et stærkt særpræg opvejes af, at indsigers mærke gennem en mangeårig brug har opnået en høj grad af velkendthed i omsætningskredsen. Det kan hertil bemærkes, at Højesteret i sagen II 8/1971 af 26. august 1971 anerkendte velkendtheden af mærket KINGS. Brugen af ordet KING i indehavers mærke i relation til rygeprodukter vil således lede tankerne hen på det velkendte mærke, og indehavers mærke vil dermed kunne drage en utilbørlig fordel af dette mærkes renommé.

- Sø- og Handelsrettens afgørelse i sag V-23-11 af den 21.juni 2012 mellem følgende



varemærker:

og

Sø- og Handelsretten fandt blandt andet følgende i denne sag (vores fremhævning):

"Særligt om den i alle mærkerne dominerende femtakkede stjerne, bemærkes, at denne må betegnes som en simpel figur og anses som et svagt mærkeelement, som er tæt på at kunne anses for en geometrisk grundfigur, mens forskellighederne med hensyn til mærkernes tekst, der ligeledes fremstår som dominerende mærkeelementer, må anses som egnede til at differentiere mærkerne fra hinanden. Udover de nævnte visuelle forskelle mellem ordene – anvendelsen af store/små bogstaver, antal ord, farver og typografi - har ordenes markante lydæssige forskelle, når de udtales, og det fuldstændige fravær af betydningsoverlap betydning for spørgsmålet om adskillelse.

Under hensyn til det anførte findes der ikke at foreligge en risiko for, at Copenhagen Republic's mærke og de to velkendte Converse-mærker forveksles, men retten finder, at mærkerne ligner hinanden, og at der derfor i en relevant omsætningskreds vil kunne opstå en antagelse om, at der er en forbindelse mellem Copenhagen Republic's mærke og de to Converse-mærker.

Under de anførte omstændigheder findes de for varegruppen "fodtøj" ubestridt velkendte varemærker – det ikke-registrerede figurmærke og figurmærket bilag 3 – at

være til hinder for registrering af Copenhagen Republic's mærke for "fodtøj" i vareklasse 25, idet brugen af mærket for denne varegruppe må antages at ville medføre en utilbørlig udnyttelse af Converse-mærkernes særpræg og renommé,.... "

3.2 Utilbørlig udnyttelse

Indsigers massive markedsføringstiltag og langvarige brug af mærkerne betyder, at de af omsætningskredsen forbindes med en særlig høj grad af kvalitet, fødevarer sikkerhed og attråværdighed, som enhver erhvervsdrivende, især inden for området for de relevante varer, finder attraktiv og kommercielt fordelagtig at blive forbundet med.

Idet brugen af det foreløbigt registrerede mærke på de omfattede produkter, som er sammenfaldende med de produkter, som indsigers mærker er velkendte for, vil medføre, at der i omsætningskredsens bevidsthed skabes en forbindelse til indsigers mærker, vil det betyde, at indehaveren af det foreløbigt registrerede mærke herved opnår en kommerciel fordel ved brugen af det pågældende mærke, idet den goodwill og det image, der er tilknyttet til indsigers varemærker, uretmæssigt overføres til ansøger.

Anvendelsen af det foreløbigt registrerede mærke for sammenfaldende/identiske varer vil således medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkers særpræg og renommé, hvorfor mærket er udelukket fra registrering.

Vi henviser i den forbindelse til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. og stk. 4, nr. 1.

4 Det foreløbigt registrerede mærkes særpræg

Styrelsen finder i den omstridte afgørelse, at mærkeelementet BREAK i sig selv mangler særpræg for de omfattede varer.

Såfremt BREAK, som Styrelsen anfører, skulle mangle særpræg, burde det foreløbigt registrerede mærke ikke have været registeret, da det i så fald vil være tvivlsomt om sammensætningen heraf med en helt almindelig og let forståelig størrelsesangivelse – BIG – skulle tilføre mærket særpræg.

Det følger både af retspraksis og af administrativ praksis, at hvis et varemærke består af ord, der hver især er uden særpræg for de varer eller tjenesteydelser, som mærket vedrører,

så er udgangspunktet, at selve sammensætningen af ordene ikke i sig selv giver mærket særpræg. De to ord vil således som udgangspunkt fortsat være uden særpræg, selvom ordene er sat sammen. Der kan i den forbindelse henvises til blandt andet Ankenævnets afgørelse af 12. juni 2007 i AN 2007 00001 SOFTLOTION samt til EU-domstolens besvarelse af 12. februar 2004 i sagen C-265/00 vedrørende mærket BIOMILD.

Hvis man følger Styrelsens vurdering af elementet BREAK, så ville det foreløbigt registrerede mærke alene angive, at de ansøgte varer består af store snackbarer osv., som kan knækkes eller brækkes (i mindre stykker). Alternativ kan mærket opfattes som en angivelse af, at de omfattede varer giver et stort knæk (en høj knæklyd), når disse knækkes (hvilket typisk forbindes med ekstra sprødhed).

Idet Styrelsen i den omstridte afgørelse lægger til grund, at BREAK er uden særpræg for de omfattede varer, burde Styrelsen i første omgang ikke have accepteret mærket til registrering. Alternativt burde Styrelsen i forbindelse med den nedlagte indsigelse havde genovervejet det foreløbigt registrerede mærkes særpræg, idet det følger af varemærkelovens § 23, stk. 2, jf. § 20, at Styrelsen i indsigelsessager tager sagen op til fornyet behandling, således at Styrelsen kan revurdere alle aspekter af det angrebne mærke.

5 Konklusion

På baggrund af ovenstående skal vi således anmode Ankenævnet for Patenter og Varemærker om at omgøre den pågældende afgørelse, således at indsiger får medhold, og det foreløbigt registrerede varemærke ophæves i sin helhed. Subsidiært at det foreløbigt registrerede mærke ophæves for de varer, der er identiske med indsigers varer...”

I mail af 12. oktober 2020 meddelte Horten Advokatpartnerselskab på vegne af indklagede, Royal Biscuits Co A/S, at klagen ikke gav anledning til yderligere bemærkninger med henvisning til, at indklagedes bemærkninger af 23. september 2019 i indsigelsessagen ved Patent- og Varemærkestyrelsen fastholdtes.

I brev af 13. november 2020 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 8. juni 2020 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I mail af 14. december 2020 meddelte Horten Advokatpartnerselskab på vegne af indklagede, Royal Biscuits Co A/S, at styrelsens udtalelse ikke gav indklagede anledning til yderligere bemærkninger.

I brev af 15. december 2020 meddelte Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Société des Produits Nestlé S.A, at styrelsens udtalelse ikke gav anledning til yderligere bemærkninger samt følgende:

”... Det fastholdes, at den pågældende afgørelse bør omgøres således at Société des Produits Nestlé S.A får medhold, og det foreløbigt registrerede varemærke ophæves i sin helhed. Subsidiært at det foreløbigt registrerede mærke ophæves for de identiske varer. Der henvises i den forbindelse til de tidligere indlæg og materiale indleveret af Société des Produits Nestlé S.A i både nærværende ankesag samt i indsigelsessagen VR 2018 02571...”

Ankenævnets begrundelse og resultat

Ankenævnet bemærker, at registreringsproceduren for det foreløbigt registrerede varemærke i sagen ikke var endeligt afsluttet forud for ændringen af varemærkeloven, lov nr. 1533 af 18. december 2018, der trådte i kraft den 1. januar 2019. Ankenævnets vurdering i denne sag beror derfor på bestemmelserne i den dagældende varemærkelov, lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

Patent- og Varemærkestyrelsen har i sin afgørelse af 8. juni 2020 afvist, at registreringen af indklagedes ordmærke BIG BREAK krænker klagers rettigheder til ordmærkerne HAVE A BREAK og HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT.

I sin begrundelse herfor har styrelsen navnlig anført, at den lighed mellem mærkerne, som består i ordet BREAK, hverken er tilstrækkeligt til, at der kan anses at foreligge risiko for forveksling, eller til at forbrugerne skaber en sådan sammenhæng mellem indklagedes og klagers mærker, at betingelsen for at anvende reglen om velkendte varemærker er opfyldt.

Klager har heroverfor navnlig gjort gældende, at styrelsen ved vurderingen heraf ikke har taget tilstrækkelig højde for, at klagers varemærker, da de er indarbejdede og velkendte i Danmark, bør nyde en bredere beskyttelse end andre mærker, samt at ordet BREAK udgør den dominerende del af klagers velkendte varemærker.

Det bemærkes indledningsvist, at ankenævnet kan tiltræde styrelsens vurdering af, at klager ikke ved brug har stiftet selvstændig varemærkeret til ordet BREAK. Ordet BREAK skal således vurderes som en bestanddel af klagers velkendte mærker HAVE A BREAK og HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT.

Ankenævnet bemærker dernæst, at det afgørende ved bedømmelsen af ligheden mellem to varemærker er en helhedsbedømmelse. Heri indgår, som anført af klager, bl.a. mærkernes karakter og styrke. Selv om der er tale om mærker, som er velkendte og indarbejdede, indgår det dog også i bedømmelsen, om mærkerne har en selvstændig mening eller betydning. Ordet ”break” har herved også for danske forbrugere en almindelig mening, som bl.a. det at ”brække/knække” noget, en ”pause” og det at ”have heldet med sig”. Ordets meningsindhold i denne henseende understøttes da også af, at indklagedes varemærke kombinerer ordet BREAK med BIG. På samme måde spiller klager på ordets mening i mærket HAVE A

BREAK. Også andre erhvervsdrivende vil på tilsvarende måde kunne udnytte ordet BREAK i dets deskriptive betydning på loyal måde.

BREAK har således, som også anført af styrelsen, karakter af en svag mærkebestanddel og indgår blot som en del af klagers velkendte varemærker. Brugen af ordet BREAK kan dermed heller ikke efter ankenævnets opfattelse isoleret set fremkalde hverken en risiko for forveksling eller medvirke til at skabe en sammenhæng med klagers velkendte mærker HAVE A BREAK og HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT. Det bemærkes dertil i øvrigt, at selv hvis indklagedes brug fandtes at indebære, at der skabtes en forbindelse til klagers mærker, ville indklagedes registrering og brug af de grunde, som er anført ovenfor, ikke uden rimelig grund indebære en utilbørlig udnyttelse af klagers varemærkers særpræg eller renommé eller skade dette.

Under henvisning til ovenstående stadfæstes styrelsens afgørelse i sagen.

Herefter bestemmes

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. juni 2020 stadfæstes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe
Formand