RESUMÉ

Indsigelse mod VA 2019 01510 Marlboro <w> - AN 2021 00049

Der blev fremsat indsigelse mod registrering af VA 2019 01510 Marlboro <w>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til forvekslelighed med indsigers ældre varemærke samt at ansøgningen var indgivet i ond tro. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvist til følge og afslog ansøgningen for *beklædningsgenstande, hovedbeklædning og fodtøj* i klasse 25. Styrelsen opretholdt ansøgningen for de ansøgte varer i klasse 18 og 24. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde styrelsens afgørelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 21. juni 2022

Sag AN 2021 00049

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. oktober 2021 vedr. indsigelse mod registreringen af VA 2019 01510 Marlboro <w>

fra

indsiger mod ansøgningen:
Philip Morris Brands Sàrl
(Gorrissen Federspiel)

mod

indehaver af ansøgningen:
staag. ApS
(Kamilla Keth Kristensen)

Afgørelsen er truffet af formand Henrik Rothe, næstformand Tine Sommer samt de sagkyndige medlemmer Jens Schovsbo og Knud Wallberg.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Der er under sagens forberedelse anmodet om mundtlig forhandling. Ankenævnets formand har imidlertid fundet, at sagen er tilstrækkeligt belyst ved det skriftlige materiale og har derfor ikke fundet grundlag for undtagelsesvist at imødekomme anmodningen.

Sagens baggrund

Den 2. juli 2019 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Kamilla Keth Kristensen på vegne af staag. ApS om registrering af VA 2019 01510 Marlboro <w> for følgende for varer og tjenesteydelser:

Klasse 18: Læder og læderimitationer; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer; halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr;

Klasse 24: tekstil og erstatninger for tekstiler; husholdningslinned; gardiner af tekstil eller plastic;

Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

I brev af 11. september 2019 meddelte styrelsen, at det ansøgte VA 2019 01510 Marlboro <w> ville blive offentliggjort. Ansøgningen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 18. september 2019.

Den 18. november 2019 indleverede Gorrissen Federspiel på vegne af Philip Morris Brands Sàrl indsigelse mod registreringen af VA 2019 01510 Marlboro <w>.

Efter skriftveksling i indsigelsessagen traf Patent- og Varemærkestyrelsen den 18. oktober 2021 følgende afgørelse:

"… **AFGØRELSE**

Vi tager indsigelsen til følge på visse punkter, og ansøgningen vil blive afslået for *beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning* i klasse 25. Ansøgningen vil herefter omfatte:
Klasse 18: ***Læder og læderimitationer; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer; halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr.***
Klasse 24: ***Tekstil og erstatninger for tekstiler; husholdningslinned; gardiner af tekstil eller plastic.***

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

1. Gennemgang af sagen

Den 18. november 2019 gjorde Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab indsigelse på vegne af Philip Morris Brands Sàrl, Frankrig, mod registreringen af det ansøgte mærke Marlboro. Vi henviser til varemærkelovens § 19.

Indsiger har i den indledende indsigelse påstået, at der er risiko for forveksling med indsigers ældre EU-varemærke 014888291, ordmærket MARLBORO, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, beskyttelse af nævnte mærke som et velkendt EU-varemærke, jf. § 15, stk. 3, nr. 1 samt at ansøgningen er indgivet i ond tro, jf. § 15, stk. 3, nr. 9.

Sagen har efterfølgende været sat i bero på behandlingen af bemærkninger til ansøgningen vedrørende en hindring for ansøgningen på grund af ond tro efter varemærkelovens §14, stk. 1, nr. 9. Bemærkningssagen har ikke ført til en ændret vurdering af mærkets registrererbarhed.

Ved genoptagelse af sagen har indsiger i brev af 18. maj 2021 fastholdt indsigelsen alene med henvisning til påstanden om krænkelse af et velkendt varemærke i henhold til § 15, stk. 3, nr. 1. Indsiger argumenterer for, at indsigers mærke MARLBORO er velkendt i hele EU som et førende cigaretmærke og vedlægger dokumentation herfor. Dokumentationen vedrører også særskilt kendskabet til mærket i Danmark. Indsiger anfører, at vil etableres en forbindelse til indsigers mærke, idet mærkerne er identiske, at og der herudover som følge af det store renommé og høje grad af særpræg også vil etableres en forbindelse i omsætningskredse for andre varer/tjenesteydelser. Indsiger henviser også til, at dennes mærke tidligere også har været anvendt for tøj, hvorfor der opstår en risiko for forveksling, da omsætningskredsen vil tro, at ansøgers varer oprinder fra indsiger. Indsiger henviser til forskellig administrativ praksis og retspraksis vedrørende utilbørlig udnyttelse og overførsel af goodwill i relation til andre varer. Indsiger gør afsluttende gældende, at brugen af MARLBORO vil føre til skade på mærkets særpræg som følge af udvanding.

Ansøger har i brev af 28. juli 2021 bestridt, at der er risiko for forveksling af mærkerne, idet indsigers dokumentation for velkendthed vedrører varer i klasse 34, som adskiller sig fra den ansøgte varer i klasse 25, og at indsiger ikke har en bestående ret som vedrører varer i klasse 25. Ansøger henviser herudover til administrativ praksis og retspraksis til støtte for sit argument om, at en eventuelt velkendt for cigaretter ikke kan føre til udelukkelse af registrering for de ansøgte varer på grund af varernes forskellighed. Ansøger anfører også, at indsigers mærke ikke har en høj grad af særpræg, da det anvendes som by- og stednavn i USA og det Forenede Kongerige, bl.a. også stavet Marlborough.

2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

> "*1) Varemærket er identisk med eller ligner et ældre varemærke, uanset om de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er ansøgt eller er registreret, er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke det ældre varemærke er velkendt her i landet, eller i tilfælde af et EU-varemærke, er velkendt i EU, og brugen af det yngre varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé."*

3. Vurdering

Indsigers mærke	MARLBORO
Registreret for:	Klasse 34: Tobak, rå eller bearbejdet; Tobaksprodukter; Cigarer, Cigaretter, Cigarillos, Tobak til hjemmerulning, Pibetobak, Skråtobak, Snustobak, Kretek; Snus; Erstatningsstoffer for tobak (ikke til medicinske formål); Elektroniske cigaretter; Tobaksprodukter, som skal opvarmes; Elektroniske apparater og dele hertil, som skal opvarme cigaretter eller tobak for at frigive nikotinholdig aerosol til at inhalere; Flydende nikotinopløsninger til e-cigaretter; Artikler for rygere, inklusive cigaretpapir og -rør, cigaretfiltre, tobaksdåser, cigaretetuier og askebægre, piber, lommeredskaber til rulning af cigaretter, lightere.

Ansøgers mærke	MARLBORO
Ansøgt for:	Klasse 18: Læder og læderimitationer; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer; halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr. Klasse 24: Tekstil og erstatninger for tekstiler; husholdningslinned; gardiner af tekstil eller plastic. Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

3.1. Vurdering af velkendtheden af indsigers mærke MARLBORO

Indsiger har gjort gældende, at EU-varemærket MARLBORO er velkendt i EU for *cigaretter*. O har som bevis herfor fremlagt dokumentation vedrørende kendskabet til mærket i en række EU-lande, nemlig Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Letland, Luxembourg, Holland Spanien, Sverige og Danmark samt data vedrørende EU som helhed.

Dokumentationsmaterialet består bl.a. af artikler om mærkets historie, årsrapporter, internationale ranglister over værdifulde mærker og førende tobaksmærker i verden, uddrag af markedsføring samt omsætningstal salgsvolumen, markedsføringsomkostninger og markedsandele i Danmark.

Styrelsen finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at MARLBORO er et yderst velkendt varemærke for *cigaretter* i EU og Danmark. Mærket har eksisteret siden 1950erne og er i dag et verdenskendt mærke med en førende markedsposition inden for cigaretter i flere EU-medlemsstater, herunder Tyskland Frankrig, Italien og Spanien. Der kan herudover henvises til Sø- og Handelsretten i dommen V- 56-15 om SUPER ROLL, vedrørende beskyttelsen af indsigers ”roof top”-mærke lagde vægt på, ”*at Marlboro er verdens største cigaretmærke med international status som et af verdens mest værdifulde mærker i det hele taget*”.

3.2. Vurdering af om ansøgers mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé

Et varemærke kan efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 udelukkes fra registrering, hvis dets brug vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på et ældre velkendt varemærkes særpræg eller renommé.

Ifølge retspraksis forudsætter en utilbørlig udnyttelse, at der i omsætningskredsens bevidsthed skabes en sammenhæng mellem mærkerne, jf. C-252/07, Intel. Hvorvidt tankerne ledes hen på det ældre mærke vurderes på baggrund af alle faktorer, som er relevante for den foreliggende sag, og Domstolen nævner herunder graden af lighed mellem de omtvistede varemærker, arten af de varer eller tjenesteydelser, som de omtvistede varemærker hver er registreret for, herunder graden af disse varers eller tjenesteydelsers nærhed eller manglende lighed, samt den berørte kundekreds, intensiteten af det ældre velkendte varemærkes renommé, graden af det ældre velkendte varemærkes særpræg, iboende eller opnået ved brug samt risikoen for forveksling i kundekredsens bevidsthed.

Foruden denne sammenhæng må sandsynliggøres, at brugen vil medføre en utilbørlig udnyttelse. Begrebet omfatter ifølge retspraksis bl.a. at den goodwill som omgiver det velkendte mærke overføres til det yngre mærke, som dermed drager fordel af det skabte renommé og udnytter den kommercielle indsats som indehaveren har ydet, jf. C-487/07 L'Oréal og T-67/04 Spa-Finders.

I nærværende sag er der tale om identiske mærker, ordet MARLBORO. Marlboro findes som stednavn, fortrinsvis i USA, og i Storbritannien i varianten Marlborough. Der er ikke tale om et unikt mærke, men mærket ses ikke meget anvendt af andre end indsiger. Mærket har således en forholdsvis høj grad af iboende særpræg, særligt når der henses til den danske omsætningskreds.

Indsigers mærke er dokumenteret særdeles velkendt for *cigaretter*. Ansøgers mærke er ansøgt for varer i klasse 18, 24 og 25, herunder bl.a. lædervarer, tekstiler og beklædning. Disse varer har ingen artslig lighed eller andre ligheder i beskaffenhed eller egenskaber i forhold til cigaretter. Ifølge den foreliggende praksis på området, er der som oftest ikke fundet, at der foreligger en utilbørlig udnyttelse, uanset identitet mellem mærkerne og en vis grad af velkendthed, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Således fandt ankenævnet i AN 2005 00026, CECIL, at der "*på grund af varernes forskelligartethed"* ikke var grundlag for at antage, at brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse, hvor de omstridte

varer bl.a. omfattede varer i klasse 18 og 25 over for det identiske velkendte cigaretmærke CECIL. Sø- og Handelsretten har tilsvarende i dommen V-10-07, PRINCE, afvist utilbørlig udnyttelse og udvanding af det i Danmark velkendte identiske cigaretmærke i relation til *kiks* mv.

I nærværende sag har indsiger fremlagt materiale, som viser, at mærket på licens fra indsiger, tidligere har været anvendt i Danmark for beklædning. Det fremgår således, at mærket har været anvendt siden midten af 1980erne frem til 2013 med en forholdsvis stor kommerciel succes. På den baggrund finder styrelsen det sandsynligt, at der i den konkrete sag vil skabes en sammenhæng til indsigers mærke i hvert fald i en del af det yngre mærkes danske omsætningskreds af almindelige forbrugere, når mærket MARLBORO anvendes på beklædning. Når der herefter henses til den høje grad af velkendthed, som indsigers mærke nyder som tobaksmærke, er det styrelsens opfattelse, at det yngre mærke vil opnå en utilbørlig fordel og øget tiltrækningskraft ved associationen til indsigers mærke gennem en overførsel af det ældre mærkes omdømme.

Styrelsen kan dermed tage indsigers påstand delvis til følge i relation til ansøgers varer i klasse 25. Det er vores opfattelse, at det ikke er sandsynliggjort, at der er forhold vedrørende ansøgers varer i klasse 18 og 24, som vil medføre at der skabes en sammenhæng eller en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes renommé eller særpræg, idet der er tale om artsfremmede varer, og der ikke er påvist omstændigheder, som kan sandsynliggøre et udnyttelsesmoment.

3.3. Vurdering af skade på indsigers mærkes særpræg

Indsiger har tillige argumenteret for, at ansøgers mærke vil skade indsigers ældre mærke ved udvanding. Udvanding opstår, når et mærke mister sit særpræg og tiltrækningskraften dermed svækkes. Ifølge EU-retspraksis, jf. C-252/07, INTEL og C-383/12, (ulvehovedfigur), kræves det, at indehaveren af det kendte mærke kan godtgøre, at brugen vil medføre en ændring af den økonomiske adfærd hos omsætningskredsen for det kendte mærke. Der skal ikke være tale om en indtruffen skaden, men skaden skal sandsynliggøres og kan ikke være baseret på blotte antagelser. Indsigers dokumentation kan ikke særskilt sandsynliggøre, at omsætningskredsen for indsigers cigaretter vil ændre deres adfærd, som følge af en udvanding af tiltrækningskraften ved anvendelse af mærket på ansøgers varer.

Styrelsen tager derfor ikke denne del af påstanden til følge.

4. Konklusion

Styrelsen tager indsigelsen delvist til følge, da brugen af ansøgers mærke for de ansøgte varer i klasse 25 vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers velkendte varemærke.

Ansøgningen afslås dermed for *beklædningsgenstande, hovedbeklædning og fodtøj* i klasse 25, men opretholdes for de ansøgte varer i klasse 18 og 24, nemlig:
Klasse 18: *Læder og læderimitationer; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer; halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr.*
Klasse 24: *Tekstil og erstatninger for tekstiler; husholdningslinned; gardiner af tekstil eller plastic.*

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1…"

Denne afgørelse blev med brev af 18. december 2021 fra Gorrissen Federspiel på vegne af klager, Philip Morris Brands Sàrl, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

"…

1 Indledning

Den 7. juli 2019 indgav staag Aps ("Ansøger") en ansøgning om registrering af vare mærket MARLBORO i klasse 18, 24 og 25.

Den 1. november 2019 fremsatte Philip Morris Brands Sàrl ("Indsiger") bemærkninger i forbindelse med ansøgningen, som var baseret på Ansøgers onde tro. Disse bemærkninger blev først indleveret på engelsk med en efterfølgende oversættelse til dansk. Det blev gjort gældende, at ansøgningen var indgivet i ond tro, og at ansøgningen derfor skulle afvises fra registrering i henhold til § 14, stk. 1, nr. 9, i varemærkeloven.

Indsiger nedlagde indsigelse mod ansøgningen den 18. november 2019. Indsigelsen var baseret på Indsigers ældre varemærke MARLBORO, herunder i form af EU varemærke

registrering nr. 014888291 MARLBORO, da det anfægtede varemærke er forveksleligt med Indsigers, og da det anfægtede varemærke udnytter MARLBORO varemærkets renommé utilbørligt og skader MARLBORO varemærkets renommé og særpræg.

Indsigelsesproceduren blev suspenderet på grundlag af undersøgelsen af de bemærkninger, som Indsiger havde indgivet den 1. november 2019.

Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte den 20. oktober 2020 Indsiger, at de ikke fandt, at ansøgningen skulle afvises på grund af Ansøgers onde tro. Den 10. november 2020 fremsatte Indsiger yderligere bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsens beslutning om ikke at afvise ansøgningen. Indsigelsesproceduren blev herefter genoptaget.

Den 18. maj 2021 begrundede Indsiger indsigelsen og fremlagde beviser til støtte for påstanden om MARLBORO varemærkets velkendthed.

Ansøger fremsatte sine bemærkninger til indsigelsen den 28. juli 2021. Ansøger gjorde gældende, at der ikke var risiko for forveksling eller en utilbørlig fordel, da de pågældende varer er forskellige. Ansøger har også anført, at varemærket MARLBORO kun har en lav grad af særpræg, da det også kan forstås som navnet på geografiske steder i USA eller England stavet Marlborough.

Efterfølgende traf Patent- og Varemærkestyrelsen sin afgørelse den 18. oktober 2021. Patent- og Varemærkestyrelsen gav Indsiger medhold i indsigelsen for så vidt angår varerne i klasse 25, som de anså for at være en krænkelse af Indsigers rettigheder, men afviste indsigelsen for så vidt angår varerne i klasse 18 og 24.

2 Påstande

Under henvisning til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. oktober 2021 i VA 2019 0151o anmoder vi hermed på vegne af Indsiger Ankenævnet for Patenter og Varemærker (”Ankenævnet”) om at omgøre den pågældende afgørelse delvist, således at indsigelsen tages til følge i sin helhed, og at den anfægtede ansøgning afvises i sin helhed (dvs. også for varer i klasse 18 og 24).

3 Begrundelse

Det anfægtede varemærke bør ikke registreres i sin helhed med henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, da varemærket er identisk med Indsigers velkendte varemærke, og da brugen af det anfægtede varemærke på utilbørlig vis vil udnytte eller skade det særpræg eller det renommé, som Indsigers varemærke har.

De argumenter og beviser, som Indsiger har fremlagt under indsigelsesproceduren, og de bemærkninger og bilag, som Indsiger har fremsat for Patent- og Varemærkestyrelsen under ansøgningssagen, opretholdes i forbindelse med klagesagen.

Begrundelsen for klagen følger nedenfor.

3.1 Ond tro

Indledningsvis skal det bemærkes, at det er Indsigers opfattelse, at ansøgningen er indgivet i ond tro. Der henvises til varemærkelovens § 15 stk. 3, nr. 9, hvori det fremgår, at et varemærke ikke skal registreres, hvis varemærket kan forveksles med et ældre varemærke, der er beskyttet i udlandet, forudsat at ansøgeren på tidspunktet for ansøgningen var i ond tro.

I den forbindelse har Indsiger også fremsat bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsen med hensyn til Ansøgers onde tro med henvisning til varemærkelovens § 14 stk. 1, nr. 9. På grundlag af denne bestemmelse burde Patent- og Varemærkestyrelsen ikke have godkendt ansøgningen til offentliggørelse, da ansøgningen blev indgivet i ond tro.

Der henvises til de bemærkninger og bilag, som Indsiger fremsatte den 1. november 2019, og de supplerende bemærkninger, som blev fremsat den 10. november 2020, og som er vedlagt som bilag 1.

Som det fremgår af den begrundelse, der er forelagt Patent- og Varemærkestyrelsen, er de tre kumulative faktorer til stede i denne sag, som er af særlig relevans for vurderingen af, om der var ond tro på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen. Disse tre faktorer er i) identiteten af mærkerne, ii) kendskabet til det ældre varemærke og iii) ansøgerens ikke-redelige hensigt.

Særligt i betragtning af, at MARLBORO er et af de mest kendte mærker i verden, og da Indsiger er den eneste, der anvender dette varemærke, og tidligere med succes har anvendt dette varemærke i Danmark i forbindelse med beklædning, kombineret med det forhold, at der i Ansøgers ansøgningshistorik fremgår en række ansøgninger om tredjemands varemærker, hvoraf nogle er velkendte varemærker, er der mange tegn på, at Ansøger var i ond tro på tidspunktet for ansøgningen om det anfægtede MARLBORO varemærke.

Til den begrundelse, der er anført i Indsigers bemærkninger af 1. november 2019 og 10. november 2020 vedrørende ond tro, skal det tilføjes, at Ansøger to dage efter at have modtaget Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i indsigelsen mod VA 2019 01510, ansøgte om endnu et MARLBORO varemærke (denne gang i klasse 9 og 10).

I den forbindelse skal det nævnes, at det fremgår af retspraksis, C 104/18 STYLO & KOTON, §§ 57-58, at det ikke er afgørende for statueringen af ond tro, om det ældre varemærke på ansøgningstidspunktet for det yngre mærke, er blevet anvendt for varer, der var omfattet af ansøgningen af det yngre mærke.

Ansøgers ikke-redelige hensigt er en subjektiv faktor, der skal vurderes på grundlag af de objektive omstændigheder, jf. 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, præmis 42. I henhold til retspraksis foreligger der ond tro, når det er sandsynligt, at ansøgerens formål er at snylte på det ældre mærkes renommé og udnytte dette, og når varemærkeansøgninger bliver anvendt til andre formål end det tilsigtede, og der er tale om en spekulativ indgivelse, jf. Domstolens dom af 7. juli 2016 i sag T-82/14, Luceo, præmis 145, og Domstolens dom af 8. maj 2014 i sag T-327/12, Simca, præmis 56.

Som anført over for Patent- og Varemærkestyrelsen, synes det klart, at der ikke foreligger nogen forretningsmæssig logik, som kan begrunde de pågældende ansøgninger for mærket MARLBORO, udover at ansøgningerne udelukkende er indgivet med spekulative motiver med henblik på at drage en økonomisk fordel heraf eller at snylte på MARLBORO brandets renommé, som Indsiger har investeret betydelige ressourcer i at etablere. Patent- og Varemærkestyrelsen burde derfor have fastslået, at ansøgningen var indgivet i ond tro, og afslået registreringen af varemærket.

Vi er klar over, at spørgsmålet om ond tro (i henhold til varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 9) ikke blev behandlet i forbindelse med indsigelsen, da det hører under de absolutte grunde, men da vurderingen af, om det anfægtede varemærke drager utilbørlig fordel af eller skader det renommé og det særpræg, som Indsigers varemærke har, skal foretages ud fra en samlet vurdering, hvor alle omstændigheder tages i betragtning, bør elementet om ond tro fra Ansøgers side også inddrages i denne samlede vurdering.

3.2 Krænkelse af det velkendte varemærke MARLBORO

Patent- og Varemærkestyrelsen har fastslået, at det er ubetænkeligt, at MARLBORO er et særdeles velkendt varemærke for cigaretter i EU og Danmark. Patent- og Varemærkestyrelsen henviser til den dokumentation, som Indsiger har fremlagt i denne henseende.

Patent- og Varemærkestyrelsen finder endvidere, at eftersom MARLBORO tidligere er blevet anvendt for tøj under licens fra Indsiger, vil brugen og registreringen af MARLBORO for sådanne varer i klasse 25 være en utilbørlig udnyttelse af MARLBORO varemærkets renommé.

For så vidt angår varerne i klasse 18 og 24 finder Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, at brugen i forbindelse med disse varer vil medføre, at der skabes en sammenhæng i den relevante kundekreds bevidsthed eller drages utilbørlig fordel af MARLBORO varemærkets renommé. Patent- og Varemærkestyrelsen finder endvidere ikke, at brugen og registreringen af MARLBORO i forbindelse med varer i klasse 18 og 24 ville bidrage til en udvanding af varemærket MARLBORO.

Vurderingen i forhold til varerne i klasse 18 og 24 er ikke foretaget korrekt og i overensstemmelse med retspraksis, hvilket vil blive yderligere underbygget i det følgende.

3.2.1 Det velkendte varemærke MARLBORO

Som nævnt finder Patent- og Varemærkestyrelsen det ubetænkeligt at lægge til grund, at MARLBORO er et yderst velkendt varemærke for cigaretter i EU og Danmark. Patent- og Varemærkestyrelsen henviser til det bevismateriale, som Indsiger har fremlagt i denne henseende. I denne appel henvises også til dette bevismateriale.

Der henvises særligt til afsnit 2.1.3 i Indsigers indlæg af den 18. maj 2021, og det materiale, der blev fremlagt som Exhibit 15-18. Dette består af forskellige ranglister over brands, som f.eks. viser, at MARLBORO er blevet placeret i top 12 over de mest værdifulde brands i verden i løbet af de sidste 5 år (sammen med mærker som GOOGLE, APPLE, MICROSOFT og Coca-Cola) (Exhibit 15), og at Forbes i 2020 på deres liste over mest værdifulde mærker har rangeret MARLBORO som nr. 25 med en værdi af 28,8 milliarder dollars (Exhibit 17). Maxwell-rapporten rangerer MARLBORO øverst fra 1984 til 2005 (Exhibit 18), og Brand Finance Brandirectory viser blandt andet yderligere, at MARLBORO er blevet rangeret som verdens mest værdifulde tobaksmærke de sidste 5 år, dvs. fra 2016-2020 (Exhibit 18).

MARLBORO varemærkets exceptionelle omdømme er allerede blevet anerkendt i flere jurisdiktioner, herunder af EUIPO. Vi henviser til de tidligere fremlagte bilag, især det der er fremlagt under punkt 2.1.4 i Indsigers indlæg af 18. maj 2021 (Exhibit 19-22).

Derudover har Sø- og Handelsretten også anerkendt MARLBORO varemærkets betydelige renommé, da det i afgørelsen vedrørende MARLBORO "Rooftop"-varemærket (V-56-15) udtalte, at:

"Marlboro er verdens største cigaretmærke med international status som et af verdens mest værdifulde mærker i det hele taget"

Ud over de afgørelser fra EUIPO, som tidligere er fremlagt, vedlægges også som bilag 2 en nylig afgørelse fra EUIPOs Board of Appeal af 15. november 2021 i R 261/2021-5, hvori EUIPO Board of Appeal omtaler det betydelig renommé af MARLBORO i forbindelse med beviset for renomméet af MARLBORO "Rooftop"-logoet. EUIPO Board of Appeal udtaler blandt andet følgende:

"The market annual reports, top hundred brand rankings from independent sources and surveys, together with actual sales figures, market share figures and information about advertising, support the opponent's claims in respect of the reputation and strong distinctive character of both the 'Marlboro' rooftop and the 'Marlboro' mark." (præmis 24)

Det er derfor ubestrideligt, at MARLBORO er et særdeles velkendt varemærke for cigaretter i EU og Danmark. Dette blev som nævnt også anerkendt af Patent- og Varemærkestyrelsen

i afgørelsen af 18. oktober 2021. Renomméets omfanget og betydning blev dog ikke fuldt ud taget i betragtning ved Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering, da det blev fastslået, at brug i relation til varer i klasse 18 og 24 ikke ville være en krænkelse af MARLBORO.

I denne forbindelse skal det bemærkes, at renomméets styrke er en vigtig faktor at tage hensyn til i analysen af den mulige krænkelse. Således er et varemærke med et meget stærkt renomme både lettere at skade og mere fristende at udnytte på grund af dets store værdi. Derfor er beskyttelsesomfanget for et globalt mærke med et exceptionelt renommé, som MARLBORO, bredere end for varemærker med et mere begrænset omdømme. Analysen af de yderligere krav i vurderingen af en eventuel krænkelse skal ske i lyset af styrken og omfanget af det pågældende renommé.

Patent- og Varemærkestyrelsens analyse af etableringen af en sammenhæng og den mulige krænkelse af varemærket MARLBORO yder ikke velkendtheden af MARLBORO retfærdighed, da dette varemærke er et af de mest berømte mærker i verden, og derfor nyder en bredere beskyttelse end anerkendt af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Beskyttelsesomfanget for MARLBORO er derfor ikke blevet korrekt vurderet af Patent-og Varemærkestyrelsen, hvilket vil blive yderligere underbygget i det følgende.

3.2.2 Etableringen af en sammenhæng

Patent- og Varemærkestyrelsen finder i sin afgørelse, at eftersom MARLBORO tidligere er blevet anvendt for tøj under licens fra Indsiger, vil brugen og registreringen af MARLBORO for sådanne varer i klasse 25 være en utilbørlig udnyttelse af MARLBORO varemærkets renommé.

I forhold til varerne i klasse 18 og 24, som omfattet af det anfægtede mærke, anfører Patent- og Varemærkestyrelsen i sin afgørelse, at de pågældende varer ikke ligner hinanden, og at der ikke er identificeret nogen omstændigheder, der kunne tyde på, at der ville blive skabt en forbindelse mellem disse varer, som kunne føre til en utilbørlig fordel.

Patent- og Varemærkestyrelsen henviser i den forbindelse til den tidligere afgørelse fra Ankenævnet vedrørende varemærket CECIL (AN 2005 00026) og til afgørelsen fra Sø- og Handelsretten vedrørende varemærket PRINCE (V-10-07). I begge sager blev det

konstateret, at beskyttelsesomfanget for varemærker, der er velkendte i forbindelse med cigaretter, ikke omfatter varer, der ikke er ligeartede. Det skal dog bemærkes, at omstændighederne i disse tidligere sager adskiller sig væsentligt fra den aktuelle situation, og at resultatet af de tidligere afgørelser ikke kan anvendes til støtte for ikke at fastslå en krænkelse i den aktuelle sag.

I CECIL-afgørelsen blev det understreget, at CECIL ud over at være et velkendt varemærke for cigaretter også er et anerkendt fornavn. Personnavne har generelt et smallere beskyttelsesomfang, og derfor kan vurderingen af CECIL-mærket ikke overføres til denne sag omhandlende varemærket MARLBORO, da MARLBORO har en høj grad af iboende særpræg og dermed også i udgangspunktet et bredere beskyttelsesomfang.

Desuden er MARLBORO betydeligt mere kendt end CECIL. I den forbindelse skal det bemærkes, at renomméets styrke er en faktor, der skal tages i betragtning ved vurderingen af, om der vil blive etableret en sammenhæng, og om der vil blive draget urimelig fordel (se nærmere herom i afsnit 3.2.2.1 nedenfor). Man kan ikke sammenligne CECIL og det renommé, som dette varemærke har, med det renommé, som MARLBORO har, og Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af denne sag, og at den støtter afgørelsen om at tillade registrering af MARLBORO for de ansøgte varer i klasse 18 og 24 herpå, er forkert.

I afgørelsen vedrørende varemærket PRINCE var en af de vigtigste faktorer for at fastslå, at der ikke var tale om en krænkelse, at PRINCE er et svagt element i betragtning af, at dette element er almindeligt anvendt i andre varemærker og i markedsføringen af andre produkter i almindelighed. Vurderingen vedrørende varemærket PRINCE kan derfor ikke overføres til den foreliggende sag vedrørende varemærket MARLBORO, da MARLBORO har en høj grad af iboende særpræg, og da MARLBORO ikke anvendes som varemærke af andre, og da den relevante danske kundekreds derfor med stor sandsynlighed vil opfatte dette navn udelukkende som en henvisning til Indsigers varemærke MARLBORO. Desuden er MARLBORO et globalt mærke, der er kendt og solgt over hele verden, og som har en over 90-årig historie som tobaksmærke. Renomméet af PRINCE kan således ikke sammenlignes med renomméet af MARLBORO.

3.2.2.1 Vurderingen af sammenhængen

En krænkelse af et velkendt varemærke er en følge af en vis grad af lighed mellem varemærket og tegnet, hvorved den berørte kundekreds skaber en forbindelse mellem tegnet og varemærket, dvs. etablerer en sammenhæng mellem dem uden at forveksle dem. Det kan derfor ikke kræves, at graden af lighed mellem det velkendte varemærke og tegnet, som bruges af tredjemand, er en sådan, at der i den berørte kundekreds' bevidsthed er risiko for forveksling. Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem det velkendte varemærke og tegnet har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket (18/6/2009, C-487/07, L'Oréal, præmis 36). Den kendsgerning, at det yngre varemærke hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger leder tankerne hen på det ældre varemærke, betyder, at der er en sådan sammenhæng (27/11/2008, C-252/07, Intel, præmis 60).

Af retspraksis, og navnlig 27/11/2008, C-252/07, Intel (præmis 42), fremgår det, at følgende kan være relevante faktorer ved vurderingen af, om der skabes en sammenhæng:

- Graden af lighed mellem de omtvistede varemærker.

    - Jo mere de ligner hinanden, jo større er sandsynligheden for, at det yngre varemærke får den relevante kundekreds til at komme i tanke om det æl-dre velrenommerede varemærke. Dette gælder så meget desto mere, når varemærkerne er identiske (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, præmis 26, og analogt 27/11/2008, C-252/07, Intel, præmis 44).

- Intensiteten af det ældre varemærkes renommé.

    - Et varemærke med et meget stærkt renommé er både lettere at skade og mere fristende at udnytte på grund af dets store værdi.

- Graden af det ældre varemærkes særpræg, iboende eller opnået ved brug.

    - Jo mere iboende særpræg det ældre varemærke har, jo mere sandsynligt er det, at forbrugeren vil blive mindet om det, når han eller hun møder et identisk yngre varemærke.

- Arten af de varer eller tjenesteydelser, som de omtvistede varemærker hver er registreret for, herunder graden af disse varers eller tjenesteydelsers lighed eller manglende lighed, samt den berørte kundekreds.

- Risikoen for forveksling i kundekredsens bevidsthed.

Vi henviser til de bemærkninger, som Indsiger afgav den 18. maj 2021, for en analyse af disse faktorer i den foreliggende sag.

Det kan desuden understreges, at i den foreliggende sag er Indsigers varemærke et af verdens mest velkendte varemærker, hvilket er blevet anerkendt af Patent- og Vare-mærkestyrelsen. Patent- og Varemærkestyrelsen citerer i den forbindelse Sø- og Handelsretten i afgørelsen om MARLBORO "Rooftop"-varemærket (V-56-15), hvor det blev fastslået, at:

"MARLBORO er verdens største cigaretmærke og har international status som et af verdens mest værdifulde mærker"

Følgelig er det ældre mærkes styrke ekstremt høj, og det vil derfor både være lettere at skade og mere fristende at udnytte på grund af dets store værdi.

Desuden har varemærket MARLBORO et meget stærkt iboende særpræg og anvendes udelukkende af Indsiger som et varemærke. En søgning i varemærkedatabasen TMview viser, at der i EU er næsten 800 aktive varemærkeregistreringer/-ansøgninger med ordet MARLBORO, og kun 2 af disse er ejet af virksomheder, der ikke er associeret med Indsiger. Begge disse varemærker er genstand for indsigelse fra Indsiger. En udskrift af søgeresultaterne er vedlagt i bilag 3.

Dette understreger den unikke karakter af varemærket MARLBORO som et varemærke, der er forbundet med Indsiger, og det er klart, at Ansøger tydeligvis forsøger at udnytte den enorme goodwill, der er knyttet til Indsigers varemærke, jf. også vores yderligere bemærkninger nedenfor.

Patent- og Varemærkestyrelsen har nævnt, at MARLBORO også er navnet på geografiske lokaliteter i USA og England stavet Marlborough. I denne henseende er det yderst tvivlsomt,

om den relevante kundekreds vil opfatte ordet MARLBORO som en henvisning til et sted i USA eller England. Hvorvidt der findes et eller to steder i verden med navnet MARLBORO, er irrelevant for vurderingen af det iboende særpræg for så vidt angår den relevante omsætningskreds i Danmark.

Endelig vil der i betragtning af, at MARLBORO tidligere er blevet anvendt for beklædning under licens fra Indsiger, være risiko for forveksling, da offentligheden vil blive foranlediget til at tro, at varer som f.eks. tasker og boligtekstiler, der bærer mærket MARLBORO, stammer fra Indsiger. Dette understøtter yderligere, at der vil blive skabt en sammenhæng i forbrugernes bevidsthed.

Følgelig vil varemærket MARLBORO sandsynligvis blive bragt i omsætningskredsens bevidsthed, når denne støder på et identisk yngre varemærke. Når den relevante omsætningskreds ser det identiske varemærke MARLBORO på varer såsom tasker, tøj til kæledyr, håndklæder og lignende livsstilsprodukter, vil de uvægerligt komme til at tænke på varemærket MARLBORO, der tilhører Indsiger. Især i betragtning af, at MARLBORO tidligere er blevet anvendt til livsstilsprodukter som f.eks. tøj under licens fra Indsiger.

3.2.2.2 Yderligere bemærkninger vedrørende ligheden mellem varerne

I den forbindelse skal det bemærkes, at beklædningsgenstande i klasse 25 (hvor Patent- og Varemærkestyrelsen finder, at brugen af MARLBORO kan drage utilbørlig fordel af det velkendte varemærke MARLBORO) er nært beslægtet med varer i klasse 18 og 24. Det er f.eks. meget almindeligt, at modebrands fremstiller både tøj, sko og tasker under samme mærke. Tasker er en modeartikel, ligesom tøj.

I denne henseende følger det af retspraksis, at der er en vis grad af lighed mellem f.eks. tasker og beklædning, da varer som sko, beklædning, hatte eller håndtasker osv. ud over deres grundlæggende funktion kan have en fælles æstetisk funktion, idet de i fællesskab bidrager til den pågældende forbrugers ydre image (”look”) (11/07/2007, T- 443/05 Piranha, præmis 49). Dette er også blevet bekræftet flere gange af Ankenævnet, f.eks. i AN 2007 00002 GOSHA og AN 2010 00044 CCDK. Hvis MARLBORO anvendes i forbindelse med varer som f.eks. tasker, vil offentligheden derfor højst sandsynligt skabe en sammenhæng til det velrenommerede varemærke MARLBORO (som tidligere er blevet anvendt i forbindelse med andre modeartikler).

Også med hensyn til halsbånd, snore og beklædning til dyr i klasse 18 er lighederne tydelige. Mange modebrands har også tilføjet en linje af tøj til kæledyr. Vi henviser til eksempler herpå i bilag 4. Hvis MARLBORO anvendes på halsbånd, snore og beklædning til kæledyr, vil den relevante danske omsætningskreds skabe en forbindelse til varemærket MARLBORO, især i betragtning af, at MARLBORO tidligere er blevet anvendt til beklædning (til mennesker) under licens fra Indsiger.

I forbindelse med varer i klasse 24, som f.eks. linned og tekstiler til husholdningsbrug, har mange modebrands også udvidet deres mærker til at omfatte dette område. I bilag 5 er fremlagt eksempler på en sådan udvidelse af forskellige modebrands.

Det vil derfor være naturligt at skabe en sammenhæng til det exceptionelt velkendte varemærke MARLBORO (som tidligere er blevet anvendt i forbindelse med beklædning), hvis et identisk varemærke anvendes på sådanne varer.

Der synes ikke at være nogen fornuftig grund til at foretage den sondring, der er foretaget i Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse, hvor den afslår registrering af varer i klasse 25, men tillader registrering af varer i klasse 18 og 24. Styrelsens afgørelse i den forbindelse bør derfor ophæves delvist for at sikre, at ansøgningen afvises i sin helhed.

3.2.3 Utilbørlig udnyttelse

Af Indsigers tidligere indlæg og de supplerende bemærkninger ovenfor fremgår det klart, at der vil blive skabt en sammenhæng i omsætningskredsens bevidsthed, hvis mærket MARLBORO anvendes på varer i klasse 18, såsom tasker og tilbehør til kæledyr, og varer i klasse 24, såsom husholdningsartikler.

Som det også er anført i Indsigers indlæg af 18. maj 2021, vil brugen af MARLBORO i forbindelse med de pågældende varer være en utilbørlig udnyttelse af MARLBORO varemærkets renommé og særpræg. Ifølge retspraksis omfatter begrebet utilbørlig fordel, at den goodwill, der er forbundet med det velkendte mærke, overføres til det yngre varemærke, som derfor beriges og udnytter det renommé og den kommercielle indsats, som indehaveren af det velrenommerede varemærke har opbygget, på urimelig vis.

Patent- og Varemærkestyrelsen har fundet, at brugen i forbindelse med beklædning vil være en utilbørlig udnyttelse af MARLBORO varemærkets renommé. I lyset af især MARLBORO varemærkets styrke og dette varemærkes iboende særpræg samt arten af varerne i klasse 18 og 24 og ligheden med varerne i klasse 25, bør der foretages en tilsvarende vurdering i forhold til varerne i klasse 18 og 24.

Varer som tasker, tilbehør til kæledyr og boligtekstiler, der markedsføres under navnet MARLBORO, vil utvivlsomt drage fordel af offentlighedens kendskab til varemærket MARLBORO. Følgelig vil sådanne varer få en uberettiget fordel i forhold til andre produkter, da de straks vil blive associeret med Indsiger.

Efter vores opfattelse er varemærket MARLBORO og den velkendthed det har på grund af den investering og brug, som Indsiger har foretaget, så stærkt, at det er vanskeligt at se, at det kan anvendes på andre varer, uden at en sådan brug udgør en utilbørlig udnyttelse af Indsigers varemærkerettigheder. Under alle omstændigheder kan brugen og registreringen af MARLBORO for de ansøgte varer i klasse 18 og 24 ikke tillades.

3.2.4 Skade på særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen finder, at Indsiger ikke har fremlagt beviser for, at den relevante kundekreds vil ændre deres adfærd, som følge af en udvanding af tiltrækningskraften ved anvendelse af mærket på varerne i klasse 18 og 24.

Patent- og Varemærkestyrelsen henviser i den forbindelse til retspraksis, hvorefter beviset for, at brugen af det ældre varemærke er eller vil være til skade for det ældre varemærkes særpræg, kræver bevis for en ændring i den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er registreret, eller en stor sandsynlighed for, at en sådan ændring vil ske i fremtiden.

Ifølge Generaladvokat Jacobs i sit forslag til afgørelse i sag C-408/01 Adidas kan begrebet ”udvanding” generelt beskrives som en udvanding af varemærkets særpræg, hvilket betyder, at det ikke længere er i stand til at vække umiddelbar association med de varer, for hvilke det er registreret og anvendes. Generaladvokat Jacobs giver desuden følgende eksempel: ”Hvis man f.eks. tillader Rolls Royce-restauranter og Rolls Royce-caféer, Rolls Royce-

bukser og Rolls Royce-slik, vil varemærket Rolls Royce ikke længere findes om ti år" (præmis 37 i generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse af 10. juli 2003 i sag C-408/01).

Det følger af retspraksis, at "I jo højere grad det ældre varemærke er unikt, desto mere vil brugen af et identisk eller lignende yngre varemærke imidlertid kunne skade dets særpræg" (27/11/2008, C-252/07, Intel, præmis 74, og 28/10/2010, T-131/09, Botumax). Det ældre varemærke skal have en eksklusiv karakter i den forstand, at det af forbrugerne skal forbindes med en enkelt oprindelseskilde - da det kun er i dette tilfælde, at der kan antages at være risiko for, at der kan blive tale om skade på særpræget.

I den foreliggende sag er det kun Indsiger, der har registreret varemærker bestående af ordet MARLBORO (se bilag 3), hvilket sammen med varemærkets exceptionelle renommé viser, at Indsiger har et unikt og eksklusivt varemærke, som bør beskyttes mod udvanding. Ved at tillade brug og registrering af identiske MARLBORO varemærker vil MARLBORO varemærkets særpræg blive svækket, og den umiddelbare tilknytning til Indsigers produkter vil forsvinde med tiden.

Med hensyn til skade på særpræget er dette kendetegnet ved en "lavineeffekt", hvilket betyder, at den første brug af et identisk varemærke ikke i sig selv nødvendigvis udvander det kendte varemærkes identitet eller "unikke karakter", men at dette med tiden vil være resultatet, fordi denne første brug kan udløse yderligere brug eller forsøg på registrering, hvilket vil føre til en udvanding eller skade på dets særpræg.

Det følger af retspraksis, at den første brug af et identisk eller lignende yngre varemærke kan være tilstrækkeligt til at påføre faktisk og aktuel skade på det ældre varemærkes særpræg eller til at skabe en alvorlig risiko for, at en sådan skade påføres i fremtiden (27/11/2008, C-252/07, Intel, præmis 75). I den foreliggende sag er denne "lavineeffekt" blevet illustreret ved, at Ansøger allerede har indgivet endnu en varemærkeansøgning for MARLBORO (denne gang i klasse 9 og 10) to dage efter Patent-og Varemærkestyrelsens afgørelse i indsigelsessagen, som tillod registrering af MARLBORO i klasse 18 og 24.

Vi henviser også til afgørelsen truffet af EUIPOs Board of Appeal den 28/01/2014, R 69/2013-4, CAMEL, hvor der blev konstateret ucding i følgende sag:

Det velkendte varemærke	Det anfægtede varemærke
	CAMEL BRAND
Velkendt for tobaksvarer	Ansøgt for levnedsmidler i klasse 29, 30 og 32

EUIPOs Board of Appeal udtalte i denne sag følgende:

> *"The capacity of the reputed CAMEL mark to arouse immediate association with the opponent's business will be diminished by the use of the contested mark. The use of a highly similar mark for food products would be detrimental to the distinctive character of the reputed CAMEL trade mark for tobacco products, making this mark ordinary, which is in essence a diminution of the power of attraction of the mark. This will lead to dispersion of the identity and hold upon the public's mind of the earlier mark. The earlier mark, used to arouse immediate association with the goods for which it is registered, will no longer be capable of doing so. It follows that there is a clear probability of damage to the earlier mark's advertising function as a vehicle for building up and retaining brand loyalty, and that the economic value of the earlier reputed mark will be impaired, in the medium or long term, as a consequence of the use of the contested mark, in the sense that consumers of the goods for which the reputed mark is protected and known will be less inclined to associate it immediately with the undertaking that has built up the trade mark's reputation; this must be considered a change in their economic behaviour"* (præmis 41)

På grundlag af ovenstående følger det, at det image og renommé, der er forbundet med varemærket MARLBORO, vil blive udvandet, da den relevante kundekreds ikke længere vil opfatte det som en eksklusiv henvisning til varemærket MARLBORO. MARLBORO varemærkets evne til at identificere de varer, for hvilke det er registreret og anvendes, som værende fra Indsiger, vil blive svækket i den forstand, at forbrugerne af de varer, for hvilke

det velrenommerede varemærke er beskyttet og kendt, vil være mindre tilbøjelige til umiddelbart at forbinde det med Indsiger, der har opbygget varemærkets renommé. Det skyldes, at mærket for disse forbrugere nu har flere eller mange "andre" associationer, hvor det tidligere kun havde én.

Med tiden kan dette ændre den økonomiske adfærd hos den relevante kundekreds, og der er stor sandsynlighed for, at en sådan ændring vil ske i fremtiden.

4 Konklusion

På grundlag af ovenstående og Indsigers tidligere indlæg og indleverede materiale gøres det gældende, at den vurdering, som Patent- og Varemærkestyrelsen har foretaget i forhold til varerne i klasse 25, også bør gælde for varerne i klasse 18 og 24, da registreringen og brugen af MARLBORO i forhold til disse varer også vil være en krænkelse af Indsigers velkendte varemærke.

Vi anmoder derfor om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. oktober 2021 ophæves for så vidt angår vurderingen af varerne i klasse 18 og 24, som omfattet af det anfægtede varemærke, og at det anfægtede varemærke VA 2019 01510 MARLBORO som følge heraf udelukkes fra registrering i sin helhed med henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1…"

I brev af 9. februar 2022 fremsendte Kamilla Keth Kristensen på vegne af indklagede, staag. ApS, følgende kommentarer til klagen:

"… Appellantens bemærkninger giver fortsat ikke anledning til en anden vurdering af sagen og derfor anmodes Ankenævnet om at stadfæste Styrelsens afgørelse. Appellanten kan fortsat grundet sagens samlede omstændigheder, blandt andet hverken bevise "ond tro", en krænkelse og dermed heller ikke en "utilbørlig udnyttelse", som skader Appellantens særpræg.

For at undgå gentagelser fastholdes de for Styrelsen fremsatte argumenter i sin helhed. Yderligere supplerende bemærkninger tillader appelindstævnte sig efterfølgende.

<u>Ad. Velkendt i DK</u>

Såvel vedrørende "Cecil" som også vedrørende "Prince" glemmer Appellanten at det i nærværende sag alene er udslagsgivende, at er tale om cigaretter solgt på det danske territorium, hvorfor det må skønnes, at mærkerne (inkl. Marlboro) er lige velkendt i den relevante kundekreds her i landet. Det er for sagen irrelevant, at det kunne se anderledes ud på verdensplan.

Ad. Lighed mellem varerne

Niceklasserne 18 og 24 adskiller sig tydeligt fra hinanden og også fra klasse 25. Læser man Styrelsens klassefortegnelse tillige med de vejledende bemærkninger, bliver der under Niceklasse 18 blot nævnt, at beklædning og fodtøj lavet af læder ikke hører under 18, men under 25. Og under Niceklasse 25 findes der ligeledes en henvisning til tøj og sko til "speciel brug'. En henvisning i bemærkninger er dog ikke tilstrækkelig til at kunne konkludere, at det drejer sig om lige artet varer.

Det er ikke særligt sandsynligt, at varemærket Marlboro, som tidligere med Appellantens tilsagn for mange år siden blev brugt i form af "MCS" i Niceklasse 25 vil blive bragt i sammenhæng med appelindstævntes brug af Varemærket i klasserne 18 og 24..

Adskillelsen af de forskellige Niceklasser er af lovgiveren fortsat bibeholdt, især for at undgå, at en enkelt registrering af et varemærke i en eller få Niceklasser medfører en eneret i samtlige klasser, hvorfor der skal meget saglige grunde til at varemærkeindehavers forsømmelse at sikre sig samtlige registreringer i alle klasser skal have prioritet overfor andres registreringer.

Ad: "Utilbørlig udnyttelse”

Idet der efter Appelindstævntes opfattelse ikke foreligger vare lighed og fordi offentligheden ikke ville skabe en relation mellem mærkerne, kan der heller ikke være tale om en utilbørlig udnyttelse, der vil skade Appellantens særpræg.

Ad. Yderligere registreringer

Eftersom Appelindstævnte fik medhold af styrelsen, blev det vurderet, at man også ville producere varer i andre klasser, end de her omtvistede. Det skal i denne sammenhæng understreges, at denne søgning i klasserne 9 og 10 vedr. "grad af lighed" ligger endnu længere væk fra Niceklasse 25 end registreringen i 18 og 24.

Der er intet nyt i sagen hhv. i argumenterne i forhold til dem, der forelå da Styrelsen traf sin afgørelse, hvorfor denne burdes stadfæstes…"

I brev af 9. marts 2022 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

"… Det skal indledningsvist bemærkes, at styrelsens afgørelse af 18. oktober 2021 alene vedrører klagers påstand fremsat efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, idet klager ved brev af 18. maj 2021 fastholdt indsigelsen alene under henvisning til denne bestemmelse.

Klager har overfor ankenævnet tillige henvist til bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 9. Styrelsen skal hertil bemærke, at det fremgår af ordlyden af denne bestemmelse, at den finder anvendelse den i situation, hvor klager <u>anvender</u> et <u>forveksleligt mærke</u> i udlandet, og indklagede ved indgivelsen af den angrebne ansøgning handlede i ond tro.

Selvom klager allerede ved brev af 18. maj 2021 frafaldt påstandene efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 9, og denne påstand derfor ikke er behandlet i styrelsens afgørelse af 18. oktober 2021, skal styrelsen tillade sig at bemærke, at det er styrelsens opfattelse, at bestemmelsen ikke finder anvendelse i nærværende sag.

Således kan kravet om <u>forvekslelighed</u> ikke kan anses for opfyldt i nærværende sag allerede fordi, at der hverken er sammenfald eller lighed mellem de varer, der er omfattet af den angrebne ansøgning, og de varer, som klager ifølge det oplyste har anvendt sit varemærke for.

Klager har endvidere i ankeskrivelsen henvist til, at klager i forbindelse med den angrebne ansøgnings behandling ved styrelsen har indgivet bemærkninger efter varemærkelovens § 22 med henvisning til, at ansøgningen skal afslås efter varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 9 om ansøgninger indgivet i ond tro.

Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at det følger af varemærkelovens § 19, stk. 2, at en indsigelse alene kan fremsættes under henvisning til de i varemærkelovens § 15 oplistede relative hindringer, og at der således ikke i en indsigelsessag efter § 19 kan fremsættes påstande efter varemærkelovens § 14.

Det er således alene i det tilfælde, hvor det angrebne mærke registreres af styrelsen, at klager i forbindelse med en begæring om administrativ ophævelse kan nedlægge påstand i en sag for styrelsen om registreringens udslettelse under henvisning til varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 9.

Det er derfor styrelsens opfattelse, at såfremt klagers omtale af klagers indgivelse af bemærkninger efter varemærkelovens § 22 i forbindelse med styrelsens behandling af ansøgningen skal ses som en påberåbelse af bestemmelsen i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 9, i sagen for Ankenævnet, bør en sådan påstand afvises, idet der ikke er hjemmel, dette hverken for styrelsen eller Ankenævnet, til at tage stilling til en sådan påstand i forbindelse med en indsigelse fremsat efter varemærkelovens § 19.

Med hensyn til klagers påstand fremsat efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, skal styrelsen endelig bemærke, at klager under sagens behandling ved Ankenævnet i det væsentligste har gentaget de argumenter, der blev fremført under sagens behandling ved styrelsen.

Da der endvidere ikke er fremlagt yderligere oplysninger af en sådan karakter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse, skal styrelse fastholde afgørelsen af 18. oktober 2021 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I brev af 8. april 2022 kommenterede Gorrissen Federspiel på vegne af klager, Philip Morris Brands Sàrl, styrelsens udtalelse med følgende:

"… **Vedrørende bemærkningerne om ond tro**

Styrelsen anfører i udtalelsen, at Styrelsens afgørelse af 18. oktober 2021 alene vedrører klagers påstand fremsat efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. Det bemærkes, at det er Styrelsens opfattelse, at Indsiger ikke opretholder ond tro som en selvstændig påstand,

Indsiger var - og er - af den opfattelse at registrering af VA 2019 01510 er udelukket allerede på grund af varemærkelovens § 15, stk. 3. nr. 1, og Styrelsen har oplevet, at Indsiger ved alene at bemærke, at indsigelsen fastholdes i forhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, samtidigt har opgivet sit anbringende i forhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 9, hvilket Indsiger imidlertid ikke har bekræftet.

Styrelsen anfører i den forbindelse, at Indsigers fremførte argumenter i forhold til ond tro bør afvises. Iden forbindelse gør Styrelsen gældende, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 9. ikke finder anvendelse fordi kravet om forvekslelighed i denne bestemmelse ikke er opfyldt, og at varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 9 ikke kan påberåbes som grundlag for indsigelsen, jf. varemærkelovens § 19.

Det gøres i forhold til ovenstående gældende, at Indsiger har inddraget forholdet om Ansøgers onde tro som et element, der skal indgå i den overordnede helhedsvurdering af sagen. Idet Indsigers varemærke er særdeles velkendt, vil det, som redegjort for i ankeskrivelsen af den 18. december 2021, være mere fristende at udnytte dette varemærke på grund af dets store værdi. Når det skal vurderes om der forligger en krænkelse, herunder om Ansøger søger at opnå en utilbørlig fordel ved at lægge sig i slipstrømmen på det velkendte varemærkes særpræg og renomme, er det efter vores opfattelse relevant at fremhæve, at der er faktorer, der taler for, at Ansøger var i ond tro på ansøgningstidspunktet, herunder at ansøger har en vis historik for at forsøge at registrere tredjemands kendte varemærker for identiske varer og for varer i umiddelbar nærhed heraf, idet det netop er myndighedens opgave at foretage en helhedsvurdering af sagen og inddrage alle momenter af relevans.

Som således anført i ankeskrivelsen af den 18. december 2021 skal vurderingen af, om det anfægtede varemærke drager utilbørlig fordel af eller skader det renomme og det særpræg, som Indsigers varemærke har, foretages ud fra en samlet vurdering, hvor alle omstændigheder tages i betragtning, hvorfor også elementet om ond tro fra Ansøgers side skal inddrages i denne samlede vurdering.

Vedrørende Styrelsens bemærkning om påstanden under § 15, stk. 3, nr. 1

Styrelsen skriver, at Indsiger i det væsentligste har gentaget de argumenter, der blev fremført under sagens behandling ved Styrelsen samt at der ikke er fremlagt yderligere oplysninger af en sådan karakter, at Styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Det er vores opfattelse, at der under anken er blevet fremført en række argumenter og uddybende kommentarer til Styrelsens afgørelse af den 18 oktober 2021, som er relevante for at underbygge hvorfor Styrelsens afgørelse ikke er korrekt. Herunder er der argumenteret særskilt for intensiteten og styrken af MALRBORO varemærkets renomme samt den unikke karakter af mærket og betydningen heraf i forhold til vurderingen af hvornår der skabes en sammenhæng i omsætningskredsens bevidsthed.

Vi vil i den forbindelse også henvise til en nylig afgørelse fra EU varemærkemyndigheden (EUIPO), nemlig Opposition no. B 3 131121 af den 11. februar 2022 (vedlagt som bilag 6), hvor Indsiger fik medhold i en indsigelse mod en ansøgning om registrering af mærket MARLBORO for varer i klasse 3. Indsigelsen var ligesom nærværende indsigelse baseret på Indsigers velkendte varemærke MALRBORO.

Indledningsvist fandt EUIPO, ligesom Styrelsen, at MARLBORO er særdeles velkendt for "cigaretter". I forbindelse med sammenhængen mellem Indsigers velkendte varemærke og de ansøgte varer i klasse 3 fandt EUIPO følgende:

> *The Opposition Division finds that the relevant public will establish a link.*
>
> *This is because an important factor that contributes to the establishment of a link is the uniqueness of the earlier mark (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 54-56). In addition, the trade mark 'MARLBORO' has been used for only one very specific product, is an invented and fanciful word that has not been used by anyone else for any goods other than by the opponent (the applicant excluded).*
>
> *Taking this into account, the Opposition Division finds that a link between the identical marks will be established, even taking into account that the goods to be*

covered by the contested mark are dissimilar to the opponent's goods covered by the reputed mark and concern distinct market segments. Despite their dissimilarity, the contested goods and the opponent's goods target the public at large. It is true that that public has different needs but it remains that the public at large looking for the contested Class 3 goods overlaps with the public at large that is familiar with the highly reputed and unique trade mark 'MARLBORO' for cigarettes.

I forhold til om der foreligger en krænkelse i form af utilbørlig udnyttelse fandt EUIPO følgende:

As the evidence submitted by the opponent shows, its trade mark 'MARLBORO' is highly reputed and unique. By choosing, without any apparent reason, a trade mark identical to the earlier mark, the applicant distinguishes its goods in a competitive market in which consumers will be attracted by the name.

By using the identical sign 'MARLBORO', the applicant benefits from the power of attraction, the reputation and the prestige of the earlier mark and exploits the opponent's extensive marketing efforts it expended in order to create and maintain the earlier mark's image. This is an unfair advantage derived from the distinctive character or the repute of the earlier mark.

EUIPO fandt således på baggrund af et tilsvarende grundlag som i nærærende sag, at beskyttelsen af det særdeles velkendte varemærke MARLBORO kunne udstrækkes til også at forhindre en registrering af det identiske mærke for varer i klasse 3 så som kosmetisk og parfume. Det bemærkes i den forbindelse, at EUIPO lægger afgørende vægt på, at MARLBORO er et unikt varemærke og at det er særdeles velkendt, som det også er blevet gjort gældende af Indsiger under nærværende sag. EUIPO finder således at der foreligger en krænkelse selvom varerne i sagen ikke kan anses som ligeartede.

Der er ingen elementer eller omstændigheder, der gør at sagen hos EUIPO og nærværende sag i Danmark skal behandles forskelligt.

Vi anmoder derfor om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. oktober 2021 ophæves for så vidt angår vurderingen af varerne i klasse 18 og 24, som omfattet af det anfægtede varemærke, og at det anfægtede varemærke VA 2019 01510 MARLBORO som følge heraf udelukkes fra registrering i sin helhed med henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

Mundtlig høring

Da der her er tale om en kompleks sag med meget stor betydning for Indsigers, skal vi anmode om tilladelse til at fremlægge vores synspunkter ved en mundtlig høring.

Det bemærkes at afgørelsen i sagen har særlig stor betydning for Indsiger, idet en registrering af et identisk mærke, ikke blot vil medføre en utilbørlig udnyttelse af Indsigers varemærkes særpræg og renomme, men også vil skade særpræget ved at udvande dette. Som også anført i ankeskrivelsen er skaden på særpræget kendetegnet ved en "lavineeffekt", hvilket betyder, at den første brug af et identisk varemærke ikke i sig selv nødvendigvis udvander det kendte varemærkes identitet eller unikke karakter, men at dette med tiden vil være resultatet, fordi denne første brug eller registrering kan udløse yderligere brug eller forsøg på registrering, hvilket vil føre til en udvanding eller skade på varemærkets særpræg.

I den foreliggende sag er denne "lavineeffekt" blevet illustreret ved, at Ansøger allerede har indgivet endnu en varemærkeansøgning for MARLBORO (denne gang i klasse 9 og 10) to dage efter Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i indsigelsessagen, som tillod registrering af MARLBORO i klasse 18 og 24. For at få belyst sagen på bedste vis, og give Indsiger den bedste mulighed for at forsvare sit brand mod udvanding og udnyttelse, bør Indsiger få mulighed for at fremføre sine argumenter mundtligt.

Også spørgsmål om styrken af det velkendte varemærke og betydningen heraf, når det skal vurderes om der skabes en sammenhæng i omsætningskredsens bevidsthed samt spørgsmålet om den unikke karakter af MALRBORO varemærket og betydning heraf ved vurdering af krænkelsesspørgsmålet bør få mulighed for at blive behandlet under en mundtlig høring, idet disse aspekter er blevet behandlet så markant forskelligt af henholdsvis EUIPO og Styrelsen.

Det er Indsigers opfattelse at sagen er af principiel betydning i forhold til at få klarlagt den korrekte fortolkning af omfanget af beskyttelsen af velkendte varemærker i Danmark og for at sikre at Patent og Varemærkestyrelsen ikke fortolker lovgrundlaget helt anderledes end EUIPO (det bemærkes at bestemmelserne som lægges til grund af EUIPO i EU-varemærkeforordningen er identiske med de direktivbestemmelser som er gennemført i den danske varemærkelov og relevante
i forhold til afgørelsen af denne sag).

For indsiger er det vigtigt, at Ankenævnet har det bedste grundlag for at vurdere sagen og at der derfor gennemføres en mundtlig forhandling, således at det kan sikres at sagen afgøres korrekt, og således at Indsiger ikke igen tvinges til at indbringe sagen for Sø og Handelsretten for at sikre at den danske varemærkelov fortolkes og anvendes i overensstemmelse med EU reglerne (Indsiger måtte således indbringe Ankenævnets stadfæstelse af en afgørelse i indsigelsen mod VR 2011 02954 Super Roll for Sø og Handelsretten som herefter omgjorde afgørelsen - refereret i UFR 2018 1549S - på grund af at Ankenævnet fejlagtigt havde stadfæstet Styrelsens opfattelse af hvordan varemærkelovens bestemmelser om beskyttelse af et velkendt varemærke skulle fortolkes).

Vi ser frem til at modtage Ankenævnets stillingtagen til spørgsmålet om mundtlig høring…"

Ankenævnet modtog ikke kommentarer til styrelsens udtalelse fra indklagede.

Ankenævnets begrundelse og resultat

Indklagede ansøgte den 2. juli 2019 om registrering af VA 2019 01510 Marlboro <w> for følgende for varer og tjenesteydelser:

Klasse 18: Læder og læderimitationer; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer; halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr;

Klasse 24: tekstil og erstatninger for tekstiler; husholdningslinned; gardiner af tekstil eller plastic;

Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Efter indsigelse fra klager i nærværende sag, som påstod, at ansøgningen var i strid med klagers ældre EU-varemærke 014888291, MARLBORO <w>, traf styrelsen den 18. oktober 2021 afgørelse om at afslå ansøgningen for de ansøgte varer i klasse 25. Ansøgningen blev opretholdt for klasse 18 og 24.

Klager har indbragt styrelsens afgørelse for ankenævnet med påstand om, at ansøgningen, med henvisning til klagers ældre EU-varemærke, afslås i sin helhed. Ifølge klager er ansøgningen således også for klasse 18 og 24 i strid med bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. Ifølge denne regel kan et varemærke ikke registreres, hvis

> ”1) Varemærket er identisk med eller ligner et ældre varemærke, uanset om de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er ansøgt eller er registreret, er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke det ældre varemærke er velkendt her i landet, eller i tilfælde af et EU-varemærke, er velkendt i EU, og brugen af det yngre varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.”

Det er ubestridt i sagen, at klagers ældre varemærke, Marlboro <w>, er endog særdeles velkendt både i Danmark og i EU, jf. bl.a. Sø- og Handelsretten, som i dommen V-56-15, gengivet i U.2018.1549.S, lagde vægt på, ”at Marlboro er verdens største cigaretmærke med international status som et af verdens mest værdifulde mærker i det hele taget”, og EUIPOs Board of Appeals afgørelse i R 261/2021-5.

Styrelsen fremhæver dog, at klagers varemærke alene er dokumenteret velkendt for *cigarretter*. Da indklagedes mærke er ansøgt for varer i klasse 18, 24 og 25, for hvilke der hverken er artslig lighed eller andre ligheder i beskaffenhed eller egenskaber i forhold til cigaretter, fandt styrelsen ikke, at brugen af indklagedes mærke, uanset at der er identitet mellem klagers og indklagedes mærker, kunne anses for at være utilbørlig, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Styrelsen fandt dernæst, at

eftersom Marlboro tidligere er blevet anvendt for tøj under licens fra klager, vil brugen og registreringen af Marlboro for sådanne varer i klasse 25 være en utilbørlig udnyttelse af MARLBORO varemærkets renommé. For så vidt angår varerne i klasse 18 og 24 fandt styrelsen derimod ikke, at brugen i forbindelse med disse varer ville medføre, at der skabtes en sammenhæng i den relevante kundekreds bevidsthed eller at brugen og registreringen af Marlboro i forbindelse med disse varer ville skade klagers velkendte varemærkes særpræg eller renommé eller drage utilbørlig fordel af dette.

Ankenævnet bemærker indledningsvist, at klagers varemærke, Marlboro, udover at være ét af verdens mest velkendte varemærker også må anses for at have iboende særpræg i en dansk sammenhæng, idet en dansk forbruger ikke vil anse det for at være et stednavn eller at have anden betydning for de berørte varer. Hertil kommer, at det fremgår af sagen, at det kun er klager, som har registreret varemærker bestående af ordet Marlboro, hvorved varemærket på en ganske særlig og helt entydig måde forbindes med netop klager og klagers virksomhed.

Ved udmålingen af beskyttelsen efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, fremgår det af praksis fra EU-Domstolen, at det er tilstrækkeligt, at der foreligger "en vis grad af lighed mellem varemærket og tegnet, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder tegnet og varemærket med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem", jf. sag C-408/01 Adidas, præmis 29. Begrebet "sammenhæng" er i sag C-252/07, Intel, præmis 17, forklaret som "enhver form for tankemæssig forbindelse mellem [varemærkerne]. Således er det tilstrækkeligt, at tanken blot henledes på det ældre varemærke." Vurderingen af betingelsen om sammenhæng mellem mærkerne har karakter af en helhedsbedømmelse, hvor der, ifølge Intel-dommens præmis 42, bl.a. kan lægges vægt på graden af ligheden mellem mærkerne, arten af de varer, som mærkerne er registreret for samt den berørte kundekreds, intensiteten af det ældre mærkes renommé og graden af dets særpræg. Om betydningen af kundekredsen fremgår det endvidere af dommen, at

> "47 Det skal i øvrigt bemærkes, at et varemærkes renommé bedømmes i forhold til den kundekreds, der er berørt af de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke er registreret for. Der kan således være tale om enten den brede offentlighed eller en mere specialiseret kreds (jf. General Motors-dommen, præmis 24).
>
> 48 Det kan derfor ikke udelukkes, at den kundekreds, der er berørt af de varer eller tjenesteydelser, som det ældre varemærke er registreret for, er fuldstændig forskellig fra den, der berøres af de varer eller tjenesteydelser, som det yngre varemærke er registreret for, og at det ældre varemærke uanset dets renommé er ukendt for det yngre varemærkes kundekreds. I dette tilfælde vil kundekredsen for hvert af de to varemærker aldrig blive konfronteret med det andet varemærke, således at den ikke vil skabe nogen sammenhæng mellem disse varemærker."

Indklagedes varemærke er identisk med klagers ældre, velkendte varemærke. Spørgsmålet er herefter fokuseret på betydningen af forskellene mellem de varer som klagers mærker er registreret for - og de varer som indklagedes mærke er ansøgt for. Klagers mærke er, som det fremgår, verdenskendt for cigaretter. Indklagedes registrering omfatter de ovenfor nævnte varer i klasse 18 og 24.

På baggrund af en helhedsbedømmelse finder ankenævnet, at en gennemsnitsforbruger på det danske marked vil skabe ”en sammenhæng” mellem klagers helt usædvanligt velkendte varemærker og indklagedes dermed identiske varemærke for så vidt angår alle de varer i klasse 18 og 24, som indklagedes mærker er ansøgt for. Ankenævnet har herved navnlig lagt vægt på, at kundekredsen for så vidt angår indklagedes ansøgte varer ikke kan anses for at være ”fuldstændig forskellig” fra den, der berøres af de varer eller tjenesteydelser, som klagers mærker er registreret for, jf. nærmere Intel-dommens præmis 48, som er citeret ovenfor. Ankenævnet finder endvidere, at dette resultat bestyrkes af det i sagen oplyste om klagers tidligere brug for licensproduktion, hvorved klagers mærke blev benyttet for andre varer end cigaretter.

Afgørende for, om indklagedes ansøgning strider mod klagers ældre rettigheder er derfor, om de øvrige betingelser i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, er opfyldt, dvs. om "brugen af det yngre varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.”

Ved bedømmelsen heraf følger det af Intel-dommen, præmis 67, at i jo højere grad og jo mere umiddelbart det yngre varemærke leder tanker hen på det ældre varemærke, desto større er risikoen for, at den aktuelle eller fremtidige brug af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Ved den nærmere bedømmelse skal der i øvrigt foretages en helhedsbedømmelse under hensyntagen til de ovenfor nævnte kriterier, jf. præmis 68. I betragtning af karakteren af klagers ældre varemærke anser ankenævnet det på denne baggrund for sandsynliggjort, at brugen af indklagedes identiske varemærke, indebærer en utilbørlig udnyttelse for så vidt angår alle de varer i klasse 18 og 24, som indklagedes varemærke er ansøgt for. Ankenævnet har herved særlig lagt vægt på intensiteten af det ældre mærkes renommé og graden af dets særpræg. Dertil kommer, at indklagedes mærke er ansøgt for almindelige konsumvarer, hvis kundekreds ikke kan siges at være ”fuldstændig forskellig” fra klagers, jf. Intel-dommens præmis 48. Det må således antages, at brugen af ordmærket Marlboro for de af ansøgningen omfattede varer i klasse 18 of 24, vil give indklagede en utilbørlig fordel gennem en overførsel af klagers mærkes omdømme til indklagede, jf. herved sag-487/07, L’Oréal, præmis 40.

Da der endelig ikke er nogen ”rimelig grund” for indklagede til at vælge et varemærke, som er identisk med netop klagers velkendte varemærke for de nævnte varer, finder ankenævnet, at en registrering af indklagedes ansøgte mærke vil indebære en utilbørlig udnyttelse af klagers varemærkes særpræg eller renommé, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

Med hensyn til spørgsmålet, om registrering af indklagedes ansøgning tillige vil indebære skade på klagers varemærkes særpræg eller renommé, fremgår det af Intel-dommen, præmis 77, at

> ”… beviset for, at brugen af det yngre varemærke skader eller vil skade det ældre varemærkes særpræg, forudsætter, at det godtgøres, at der er sket en ændring i den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren af de varer eller tjenesteydelser, som det ældre varemærke er registreret for, der er forårsaget af brugen af det yngre varemærke, eller at der er en alvorlig risiko for, at en sådan ændring vil forekomme i fremtiden.”

Det fremgår endvidere af EU-Domstolens dom i sag C-323/09, Interflora, at der ville foreligge skade på et ældre mærkes særpræg, hvis brugen ville bidrage til at ændre varemærket til en artsbetegnelse, jf. præmis 94.

Klager har til brug for sagen oplyst, at det kun er klager, som har registreret varemærker bestående af ordet ”Marlboro”, samt at klager frygter, at registrering af indklagedes ansøgning vil kunne medføre en lavineeffekt.

Ankenævnet finder ikke, at klager herved har godtgjort, at der foreligger den krævede ”alvorlige risiko” for, at der vil ske en ændring i den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren af de varer eller tjenesteydelser, som det ældre varemærke er registreret for, der er forårsaget af brugen af det yngre varemærke så som, at klagers varemærke ville blive en artsbetegnelse. Uanset det netop ovenfor anførte tager ankenævnet klagers påstand til følge.

Herefter bestemmes

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. oktober 2021 ophæves og VA 2019 01510, Marlboro <w>, afslås i sin helhed for klasse 18, 24 og 25.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Henrik Rothe
Formand