

RESUMÉ:

AN 2019 00022 – VR 2016 02002 Burningsweets <w> – Indsigelse

Der blev fremsat indsigelse mod registreringen VR 2016 02002 Burningsweets <w>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til mærkelighed mellem flere af indsigers mærkeregistreringer. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Ankenævnet hjemviste sagen ved kendelse af 26. november 2018 til fornyet behandling i styrelsen, som traf ny afgørelse om opretholdelse af VR 2016 02002 den 27. juni 2019. Denne afgørelse blev indbragt for ankenævnet, som stadfæstede afgørelsen.

KENDELSE:

År 2020, den 25. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Henrik Rothe, Tine Sommer, Jens Schovsbo og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen **AN 2019 00022**

Klage fra

ENERGY BEVERAGES LLC
v/ Bird & Bird Advokatpartnerselskab
Indsiger

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. juni 2019 vedr. indsigelse mod VR 2016 02002 Burningsweets <w>
Indehaver:
Burningsweets IVS

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Således som sagen er forelagt for ankenævnet, er spørgsmålet, om der er risiko for forveksling, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, mellem indklagedes ordmærke BURNINGSWEETS og klagers ordmærker BURN, BURN ENERGY, LIVE WHAT YOU BURN FOR og BURN

LEMON ICE. Ankenævnet bemærker, at indsigelsen ligger forud for ændringen af varemærkeloven, lov nr. 1533 af 18. december 2018 med ikrafttræden 1. januar 2019. Ankenævnets vurdering i denne sag beror derfor på bestemmelserne i den dagældende varemærkelov, lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

Det bemærkes indledningsvist, at ankenævnet kan tiltræde styrelsens vurdering med hensyn til spørgsmålet om varelighed. Det er således ankenævnets udgangspunkt for det følgende, at klagers varer i mærkerne EUTM nr. 008886111, BURN <w> og EUTM nr. 013247432, LIVE WHAT YOU BURN FOR <w> er identiske med indklagedes varer. For så vidt angår varerne i klagers mærker VR 2013 00384, BURN LEMON ICE <w>, EUTM nr. 009159741, BURN ENERGY <w> og EUTM nr. 003501244, BURN <w> er der derimod ikke varesammenfald, men der er dog for indklagedes varer ”kaffe, te, kakao og kaffeerstatning” tale om varer, som på grund af deres egenskaber har visse ligheder med klagers registrering af energidrikke.

For så vidt angår bedømmelsen af mærkelighed, går ordet ”burn” igen i både indklagedes og klagers mærker. Ankenævnet kan dog tiltræde styrelsens vurdering af, at mærkeligheden på trods heraf er begrænset. Nævnet har herved særligt lagt vægt på, at selv om ordmærket BURN udgør den indledende bestanddel af indklagedes mærke BURNINGSWEETS, svækkes betydningen af bestanddelen BURN væsentligt i indehavers mærke, idet ”burn” anvendes i en anden kendt grammatisk form (”burning”), og endvidere også kombineres med ordet ”sweets”. Dermed opnås ikke blot et helt andet visuelt og lydmæssigt indtryk, men tanken ledes også i retning af varer, som enten er søde, eller som ligefrem har karakter af slik (”sweets”). Dermed adskiller mærkerne sig også for så vidt angår deres mening.

Klager har i brev af 12. februar 2020 bl.a. gjort gældende, at produkter med mærket BURN har opnået en sådan grad af kendthed i omsætningskredsen for energidrikke, der indeholder koffein, at det må kunne lægges til grund, at varemærket BURN må anses for at være et stærkt indarbejdet varemærke i Danmark, som derfor bør tillægges en højere grad af beskyttelse for varer af samme og lignende art, nemlig koffeinholdige drikkevarer.

Ankenævnet er enig i, at et mærkes ”styrke” og herunder dets bekendthedsværdi må antages at påvirke gennemsnitsforbrugerens opfattelse af mærket og dermed også indgår som et moment i forvekslingsvurderingen, idet et ”stærkt” varemærke typisk nyder en bredere beskyttelse end et ”svagt”. Ankenævnet finder endvidere også, at der er fremlagt oplysninger i sagen, som

godtgør, at klager for så vidt angår ”drikkevarer herunder energidrikke’, der indeholder koffein” med mærket BURN har høj omsætning i Danmark, at produktet forhandles i en række detailkæder i Danmark, at der er anvendt et anseeligt beløb til markedsføring i EU, at klager generelt har været meget aktiv med markedsføring og sponsorering, og at produkter med mærket BURN generelt har en stor følgeskare på de sociale medier.

Ankenævnet finder imidlertid ikke, at de nævnte oplysninger sandsynliggør, at mærket BURN har en sådan bekendthedegrad, at indklagedes brug af det omtvistede varemærke indebærer en risiko for forveksling, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, på trods af det ovenfor anførte om de reelle forskelle mellem mærkerne. Ankenævnet bemærker i denne forbindelse, at gennemsnitsforbrugeren vil kunne opfatte ordet ”burn”, der er anvendt for energidrikke, som en henvisning til ordet ”forbrænding”, idet ordet angiver, at de pågældende varer, når de indtages, bidrager til ”forbrændingen”, og dermed giver energi. Da ordet burn således har en vis suggestiv karakter, afsvækkes den beskyttelse, som tilkommer ordmærket BURN for denne gruppe af varer.

Under henvisning til ovenstående stadfæstes styrelsens afgørelse i sagen.

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. juni 2019 stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 20. juni 2016 ansøgte Burningsweets IVS om registrering af ordmærket Burningsweets for:

Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, kager, og konfekturvarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis; chilibolsjer

Den 14. september 2016 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at der ville ske registrering af det ansøgte varemærke. Registreringen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 21. september 2016.

Den 21. november 2016 fremsendte klagers repræsentant, Bird & Bird Advokatpartnerselskab, på vegne af klager, Energy Beverages LLC, indsigelse mod gyldigheden af varemærke-registrering VR 2016 02002 Burningsweets <w>. Parterne fik herefter frist til at fremkomme med bemærkninger forud for styrelsens afgørelse i indsigelsessagen.

Den 5. april 2018 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke begæringen til følge og opretholdt registreringen som gyldig. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Ankenævnet hjemviste sagen til fornyet behandling i styrelsen ved kendelse AN 2018 00016 den 26. november 2018.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf efter fornyet behandling af sagen følgende afgørelse den 27. juni 2019:

”... **AFGØRELSE**

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

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

1. Gennemgang af sagen

Den 21. november 2016 gjorde BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB indsigelse på vegne af ENERGY BEVERAGES LLC mod gyldigheden af det registrerede mærke VR 2016 02002 Burningsweets. Indsigelsen baseres på indsigers ældre varemærkerettigheder EUTM nr. 008886111 BURN <w>, EUTM nr. 003501244 BURN <w>, EUTM nr. 009159741 BURN ENERGY <w>, EUTM nr. 013247432 LIVE WHAT YOU BURN FOR <w> og den danske varemærkeregistrering VR 2013 00384 BURN LEMON [ICE] <w>.

Indsiger gør indledningsvist gældende, at indsigelsen bygger på de nævnte registreringer samt på serieelementet "burn". Netop dette ord indgår som en identisk del i indehavers registrering, hvor det anføres som værende det dominerende element. Indsiger redegør herefter for betydningen af ordelementet "burn" i indehavers mærke og gør på denne baggrund gældende, at der utvivlsomt vil skabes associationer til indsigers mærke ved brugen af det anfægtede mærke. Indsiger påpeger, at da der er tale om en seriebetegnelse som er indarbejdet og velkendt i Danmark for drikkevarer, nydes en bredere beskyttelse end for almindelige rettigheder. For så vidt angår vareligheden mellem indehavers og indsigers varer i klasse 30, gør indsiger det gældende, at der foreligger identitet. Endvidere anføres det, at der er lighed mellem indehavers varer i klasse 30 og indsigers varer i klasse 32 i mærkerne VR 2013 00384, EUTM nr. 009159741 og EUTM nr. 003501244. Samlet konstateres det, at der på denne baggrund foreligger forvekslelighed mellem indsigers registreringer samt den indarbejdede seriebetegnelse og indehavers mærke.

Indsigelsen fremsættes under henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 § 15, stk. 3, nr. 1 og § 15, stk. 4. Vi henviser til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

Den 20. februar 2017 svarer indehaver på den nedlagte indsigelse. Det gøres af indehaver gældende, at mærkerne ikke er sammenlignelige eller forvekslelige, trods sammenfald af mærkernes mærkeelementer. Det anføres, at trykket i ordet Burningsweets lægges på "burning" og ikke på "burn", hvorfor udtalen er forskellig blandt mærkerne. Endvidere findes der ikke at kunne blive skabt associationer mærkerne imellem da hverken produkterne, navnet eller det visuelle layout er forveksleligt. Det anfægtes endvidere, at

velkendtheden af indsigers mærker har betydning for vurderingen af forvekslelighed mellem mærkerne. Af disse årsager, og da der henvises til at styrelsen ved sin behandling af ansøgningen ikke har fundet forvekslelige mærker, henstiller indehaver til, at mærket endeligt registreres.

På baggrund af indsigers påstand om velkendthed fremsat i brev af den 21. november 2016, sender Styrelsen den 9. marts 2017 en vejledning herom til parterne. I denne vejledning redegøres der for de krav der stilles til påstande om velkendthed, blandt andet med oplysning om hvorledes dette kan dokumenteres. Heraf følger det også, at der kun vil blive taget stilling til en påstand om velkendthed såfremt der indsendes bevis herfor.

Den 8. maj 2017 replicerer indsiger. Heri fastholdes den nedlagte indsigelse i sin helhed og indsiger støtter de tidligere forelagte påstande om forvekslelighed på en række afgørelser foretaget af EUIPO Opposition Division samt EUIPO Board of Appeal, samt anden europæisk praksis. Dernæst anføres det, at der er brugt store omkostninger på markedsføring af serienavnet BURN og at der er solgt et stort antal varer på det danske marked. Hertil fremlægges også salgstal for 2014 og 2015.

Den 11. september 2017 kontakter Styrelsen indsiger, for at gøre denne opmærksom på de dokumentationskrav der stilles til påstande om seriemærker. Indsiger får i denne sammenhæng en frist til at indsende dokumentation.

Den 5. oktober 2017 trækker indsiger sin påstand om seriemærker tilbage, hvorefter indsigelsen udelukkende baseres på indsigers tidligere anførte registreringer.

Sagen blev herefter taget op til afgørelse.

Den 5. april 2018 traf Patent- og Varemærkestyrelse afgørelse i sagen. Styrelsen fandt at der forelå identitet mellem indehavers og indsigers varer, men da der ikke blev fundet at være mærkelighed, var det styrelsens samlede vurdering, at der ikke var risiko for forveksling. Henset hertil blev indsigelsen ikke taget til følge og indehavers mærke blev opretholdt.

Den 1. juni 2018 indbragte indsiger afgørelsen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, med påstand om, at styrelsens afgørelse skal omgøres og indehavers mærke skal

ophæves helt eller delvist. Indsiger har for Ankenævnet fremsat synspunkter om at dennes mærker er velkendte samt at disse udgør en serie af mærker. Da disse synspunkter ikke tidligere er bedømt af styrelsens, blev sagen hjemvist til fornyet behandling af styrelsens.

Indehaver har fået mulighed for at udtale sig om de nye forhold, men har dog ikke svaret i sagen.

Sagen er herefter taget op til afgørelse.

2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 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, nr. 1 står der, at et varemærke er udelukket fra registrering, 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, nr. 1 står der, at et varemærke er udelukket fra registrering, 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

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke VR 2016 02002, BURNINGSWEETS <w> er registreret for:

Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, kager, og konfekturvarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis; chilibolsjer.

Indsigers mærke EUTM nr. 008886111, BURN <w> er registreret i klasse 30 for:

Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturvarer, spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis.

Indsigers mærke EUTM nr. 013247432, LIVE WHAT YOU BURN FOR <w> er registreret i klasse 30 for:

Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; råis.

Indsigers mærke VR 2013 00384, BURN LEMON ICE <w> er registreret for:

Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; frugt-drikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke.

Indsigers mærke EUTM nr. 009159741, BURN ENERGY <w> er registreret i klasse 32 for:

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

Indsiger mærke EUTM nr. 003501244, BURN <w> er registreret i klasse 32 for:

Klasse 32: Beverages, namely drinking waters, flavored waters, mineral and aerated waters; and other non-alkoholic beverages, namely, soft drinks, energy drinks and sports drinks; fruit drinks and juices; syrups, concentrates and powders for making beverages, namely flavored waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices.

Påstand om udvidet beskyttelse:

Indsiger har påstået sine mærker indarbejdet og velkendte i Danmark og EU, samt at disse udgør en serie af varemærker og anfører derfor, at dennes mærker nyder en udvidet beskyttelse, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 samt § 15, stk. 4, nr. 1. Indsiger har på denne baggrund indsendt materiale til at dokumentere ovenstående forhold.

Påstand om serie af varemærker:

En serie af varemærker kan udgøres af et antal varemærker som har et gennemgående mærkeelement, der optræder i ensartet konstruktion i alle mærkerne, for eksempel som et selvstændigt ordelement eller præfiks eller suffiks.

Det følger af EU-Domstolen i afgørelsen C-234/06 P BainBridge II, at der i forhold til en serie af varemærker, kan bestå en risiko for forveksling, når forbrugerne kan tage fejl med hensyn til herkomst eller oprindelse af de varer eller tjenesteydelser, som et yngre varemærke anvendes eller registreres for, fordi omsætningskredsen med urette antager, at det yngre varemærke er en del af den pågældende serie af varemærker. Videre fremgår det, at det alene kan forventes, at omsætningskredsen vil antage en sådan forbindelse mellem mærkerne, hvis serien af varemærker rent faktisk har været anvendt på en sådan måde, at omsætningskredsen opfatter disse mærker som en serie af varemærker med et indbyrdes tilhørsforhold.

For at styrelsen kan vurdere, om der foreligger en risiko for forbindelsesforvekslelighed, må det således dokumenteres, at omsætningskredsen opfatter indsigers mærker som en serie af varemærker. Derfor må det dokumenteres, at serien af varemærker netop er til stede på markedet, dvs. at mærkerne er brugt i Danmark, da omsætningskredsen består af danske forbrugere.

Kravene hertil er forholdsvis strenge, da denne form for forbindelsesforvekslelighed forudsætter en sandsynliggørelse af, at omsætningskredsen faktisk vil forbinde det yngre varemærke med den ældre serie af varemærker, jf. Varemærkeret, 5. udgave, 1. oplag side 312. Se hertil indsigelsesafgørelsen af 27. august 2010 i sagen MP972869 hvor indsiger havde henvist til 94 ældre EU-registreringer, hvor dokumentationen blandt andet bestod i 22 afbildninger af produkter, hvor forskellige mærker fremgik af emballagen. Styrelsen fandt, at det ikke var påvist, at mærkerne var brugt overfor den danske omsætningskreds.

Styrelsen har ved sin vurdering af om mærkerne udgør serievaremærker gennemgået den af indsiger fremsendte dokumentation. Igennem denne dokumentation skal indsiger fremvise, at mærkerne faktisk benyttes som en familie eller serie af varemærker, og at denne brug er kommet den danske omsætningskreds til kundskab. Såfremt disse betingelser er opfyldt vil der potentielt være en risiko for forbindelsesforveksling med indehavers mærke.

Det indsendte materiale udgør hovedsageligt for nærværende vurdering; markedsføringsmateriale, reklamekampagner, oversigter over salg og forsendelse af produkter, oplysninger om udbredelse af produkter, oplysninger om distributionskanaler, udsnit fra sociale medier samt billeder taget af indsigers produkter fra detailhandlen.

Størstedelen af materialet vedrører indsigers aktiviteter i andre lande end Danmark, herunder i EU-lande, USA og Asien. Da materialet ikke vedrører Danmark, kan materialet ikke bruges til at dokumentere, at den danske omsætning opfatter indsigers mærker som serievaremærker. En del af materialet viser dog en vis brug af indsigers mærker benyttet i Danmark. Styrelsen bemærker, at indsiger har fremlagt en række billeder fra sektioner i supermarkeder mv. hvor energidrikke er opstillede. På disse billeder fremgår indsigers produkter i flere varianter, særligt visuelt adskilt ved forskellen på farven på emballagen, f.eks. gul eller rød tekst på produkterne. Det er ikke ud fra disse billeder muligt at se hvilke varemærker der benyttes. Herefter kan materialet heller ikke bruges til at dokumentere at

seriemærker forekommer. Dernæst har indsiger fremlagt en række fakturaer adresseret modtagere i Danmark. Omfanget af disse er begrænset og beskrivelsen af produkterne benævnes alene med "burn", og altså ikke i andre varianter. Udover det førnævnte materiale findes ikke yderligere at være fremlagt som kan understøtte indsigers påstand om serievaremærker.

Styrelsens vurdering:

Indsiger har i nærværende sag henvist til de indehavde varemærkerrettigheder EUTM nr. 008886111 BURN <w>, EUTM nr. 003501244 BURN <w>, EUTM nr. 009159741 BURN ENERGY <w>, EUTM nr. 013247432 LIVE WHAT YOU BURN FOR <w> og den danske varemærkeregistrering VR 2013 00384 BURN LEMON <w>. Af disse mærker findes der at være 4 varianter af en ordlyd hvor "burn" indgår, hvilket således udgør den fælles bestanddel. Ud over at samme bestanddel skal gå igen i mærkerne, for at de kan udgøre serievaremærker, henser styrelsen også til om mærker er opbygget med den samme konstruktion. Dette finder styrelsen kan gøre sig gældende for mærkerne EUTM nr. 008886111/003501244 BURN <w>, EUTM nr. 009159741 BURN ENERGY <w> og VR 2013 00384 BURN LEMON <w>. Årsagen hertil er, at den gennemgående ordelement "burn" er førststående, og for visse af mærkerne efterfulgt af beskrivende elementer. For så vidt angår mærket EUTM nr. 013247432 LIVE WHAT YOU BURN FOR <w> findes dette at adskille sig i opbygningen i så stor en grad at det ikke vil opfattes som havende en sammenhæng med indsigers øvrige mærker. I denne vurdering er det også tillagt vægt, at mærket vil opfattes væsentligt anderledes grundet dets karakter af udsagn eller slogan. Af disse årsager kan mærket EUTM nr. 013247432 LIVE WHAT YOU BURN FOR <w> ikke bidrage til at skabe serievaremærker. Samlet findes der derfor kun at være tre varianter af indsigers mærker som kan bidrage til forståelse af at indsiger har en serie af mærker.

Henset til de meget strenge krav der stilles til at dokumentere serievaremærker, og ud fra indsigers fremsendte dokumentation, samt til det forhold at indsiger kun har fremvist tre mærker med samme bestanddele og konstruktion, finder styrelsen det ikke tilstrækkeligt bevist, at der foreligger en serie af varemærker, som er kommet den danske omsætningskreds til kundskab.

Styrelsen kan på denne baggrund ikke tage indsigers påstand om, at der foreligger en serie af varemærker i betragtning ved vurderingen af risikoen for forveksling mellem det angrebne mærke og indsigers påberåbte mærker.

Påstand om velkendte varemærker:

Indsiger har i sin argumentation for Ankenævnet anført at dennes varemærker er velkendte og derfor nyder en udvidet beskyttelse.

Betingelserne for vurdering af velkendthed er blandt andet, at der skal være identitet eller lighed mellem de omtvistede mærker, de ældre varemærker skal have et renommé og der skal være risiko for, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller skade på dette særpræg eller renommé. Disse betingelser er kumulative, hvilket betyder, at fraværet af én af betingelserne vil være tilstrækkeligt til, at bestemmelsen ikke finder anvendelse.

For at bevise at et mærke er velkendt, kræves der at dette dokumenteres. Omfanget af denne dokumentation er blandt andet defineret af EU-Domstolen i sag C375/97 General Motors/Yplon, hvor *"bekendtheden skal bedømmes på baggrund af sagens omstændigheder, herunder navnlig varemærkets markedsandele, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de markedsføringsmæssige investeringer som virksomheden har foretaget i mærket"*. Det fremgår endvidere af præmis 26 at mærket skal være kendt af en betydelig del af den relevante offentlighed.

Af indsigers mærker udgør de 4 ud af 5 EU-registreringer, herunder de to mærker med teksten "Burn", hvor det sidste mærke er en dansk registrering. Ved vurderingen af EU-mærkers velkendthed følger det af praksis, at dette som minimum skal være velkendt i en medlemsstat og hvis den udvidede beskyttelse skal hævdes i en medlemsstat hvor mærket ikke er velkendt, at der hos omsætningskredsen i denne medlemsstat er skabt en association mellem mærkerne.

I nærværende sag har indsiger vedlagt materiale til dokumentation for mærkernes velkendthed. Det omtalte materiale er det samme materiale som er lagt til grund for dokumentationen af at mærkerne udgjorde en serie. I forbindelse med styrelsens vurdering af mærkernes velkendthed er materialet vurderet i denne henseende.

Omsætningstal:

Indsiger anfører at denne i årene 2014 til 2017 i Danmark har solgt 6.198.072 dåser af produktet samt 561.812 "unit cases" hvilke indeholder fra 4 til 24 dåser pr stk. Salgene fra 2016-2017 udgør en værdi af 1.695.966 USD. Indenfor EU er der i årene 2014 til 2017 solgt 175 millioner dåser af produktet samt 7.8 millioner "unit cases". Salgene fra 2016-2017 udgør en værdi af 46 mio. USD. Omsætningstallene er uspecificerede for de enkelte medlemslande, og de findes ikke dokumenterede og understøttede gennem f.eks. fakturaer eller regnskaber.

Indsiger har dog fremlagt 36 fakturaer udstedt til virksomheder i en række lande i EU, samt 10 fakturaer til virksomheder i Danmark i perioden 2015-2016. Det er dog uklart hvorvidt der foreligger engrossalg eller detailsalg. Endvidere er det uklart herudfra hvor meget der bliver solgt samt hvad omsætningen er.

Distributionskanaler:

Indsiger anfører at denne sælger varerne i 19 EU medlemsstater, herunder i Danmark, hvor salg blandt andet sker fra detailkæderne og tankstationerne 7-11, Bilka, Circle K, Føtex, Meny, Ok Plus og Shell. For den øvrige handel i EU er der oplyst en række detailhandelsbutikker som har solgt produkterne. Til understøttelse af disse informationer er en række billeder fra handlen af produkterne vedlagt.

Markedsandele:

Indsiger har fremlagt en rapport som belyser indsigers markedsandele. Af rapporten fremgår markedsandele i særligt udvalgte lande i EU for produktet "Burn". Fra rapporten kan læses at "Burn" havde markedsandele i 2016 på 13.7% i Rumænien; 8.5% i Ungarn; og 10.1 % i Kroatien, samt i 2015 på 4.6% i Polen, 11.5% i Italien, 8.8% i Estland, 13.4% i Litauen, 17.9% i Letland, og 8% in Ungarn. Lignende tal figurerer fra år 2014 og 2013. Der findes dog ikke tal som viser markedsandele gældende for Danmark for produktet "Burn". Indsiger har dog vedlagt et "slide" angående op- og nedgang i markedsandele i en kort periode i 2016.

Markedsføring:

Indsiger anfører at denne på verdensplan i årene 2011, 2015, 2016 og 2017 har brugt 118 mio. USD på markedsføring. I EU har indsiger i 2016 og 2017 brugt 10 mio. EURO på markedsføring. Der findes ikke informationer om hvorledes beløbet er brugt i de forskellige

medlemslande. Markedsføringen har blandt andet bestået i sponsorering af internationale sport event, herunder i Formula 1 og de Olympiske lege. Derudover har indsiger også markedsført sig gennem sponsorater af musikfestivaler, musikkunstnere og andre kulturelle events, herunder ved en masse events i europæiske byer og et enkelt event i Danmark, nemlig "Bas under buen" i 2016. Disse informationer er underbygget af blandt andet billedmateriale. Derudover har indsiger siden 1995 haft domænet burn.com til brug for produktet, indsiger har en facebook siden 2010, med 2.9 mio "likes", en Twitter konto siden 2010 med 110.000 "followers", en Instagram konto siden 2012, med 23.000 følgere og en Youtube kanal siden 2015, med 53 mio "views". Indsiger har dokumenteret dette ved skærmprints.

Styrelsens vurdering:

Indledningsvist finder styrelsen at der er fremlagt meget høje omsætningstal for Danmark og resten af EU, hvilket almindeligvis kan have en stor betydning for velkendtheden. Styrelsen bemærker dog, at tallene er fremlagt af indsigers administrerende direktør og at disse tal ikke konkret er underbygget af fakturaer eller andre regnskaber. Derudover bemærker styrelsens, at omsætningstallene ikke er opdelt på medlemsstater, hvorfor det ikke for styrelsen er klart hvorledes markedet ift. omsætningstallene forholder sig i de enkelte stater. Henset hertil og til at tallene alene beror på indsigers egne udsagn findes de fremlagte omsætningstal ikke at kunne tillægges stor vægt i den samlede vurdering.

Dernæst finder styrelsens, at indsiger har vist, at produkterne med mærket "Burn" forhandles i en række detailkæder i Danmark, såvel som i andre medlemsstater. Dette forhold er i et vist omfang dokumenteret gennem optagne billeder fra butikkerne. Ud fra de forelagte oplysninger er det ikke tilstrækkeligt klart for styrelsen i hvor stort omfang, hvor intensivt og i hvor lang tid produkterne er blevet udbudt fra de anførte detailkæder. Af denne årsag kan oplysningerne om produkternes distribution og markedsandele ikke tillægges stor vægt ved den samlede vurdering.

Herudover har indsiger anført, at denne har brugt 10 mio. EURO i perioden 2016-2017 på markedsføring i EU. Styrelsen bemærker, at der ikke er forelagt oplysninger om i hvilke medlemsstater markedsføringsudgifterne er anvendt. Til trods for beløbets anseelige størrelse er det derfor ikke muligt for styrelsen, at vurderer om udgifterne til markedsføringsmæssige indsatser er spredt ud på alle markederne i EU, eller om udgifterne knytter sig til intensiv markedsføring i enkelte medlemsstater. Derudover bemærker styrelsen at

informationerne om markedsføringsudgifterne alene hæfter sig på udsagn fra indsigers administrerende direktør og således ikke er dokumenteret i form af f.eks. regnskaber. Henset til disse forhold har informationerne om markedsføringsudgifter en lav grad af vægt i den samlede vurdering. I forlængelse heraf finder styrelsen, at indsiger har dokumenteret deres markedsandel i enkelte lande i EU i en kort periode. Disse forhold kan ved den samlede vurdering tillægges en betydelig vægt, særligt hvis oplysningerne om markedsandele kan sættes i sammenhæng med mærkets øvrige bekendtskabsgrad i disse lande.

Styrelsen kan konstatere, at indsiger har været om end meget aktiv med markedsføring og sponsorering af forskellige typer af event, herunder særligt at indsiger har sponsoreret et Formula 1 hold i årene 2012-2014, samt har markedsført sig under de Olympiske lege i 2014. Disse typer af markedsføring på internationale arrangementer findes potentielt at kunne give en stor grad af eksponering og højne bekendtskabsgraden til deres brand "Burn", herunder overfor den relevante omsætningskreds i EU. Af disse årsager findes denne konkrete markedsføring at have en stor grad af vægt i den samlede vurdering af mærkets velkendthed.

Endelig har styrelsen henset til de fremlagte oplysninger om mærket "Burn" anvendelse af sociale medier. I denne sammenhæng vurderer styrelsen, at indsiger har en stor mængde af "følgere" og "likes" på sociale medier og at de herved kan sprede kendskabet til deres brand "Burn". Styrelsen bemærker dog, at det ikke ud fra det fremlagte dokumentationsmateriale er belyst hvor de angivne "følgere" og "likes" kommer fra i verden. Således er det klart for styrelsen om og i hvilket omfang deres "følgere" og "likes" kommer fra omsætningen i lande i EU eller fra andre lande. Af denne årsag har angivelsen af brugen af sociale medier en lav grad af vægt i den samlede vurdering.

Ved styrelsens samlede vurdering af mærkets velkendthed har styrelsen særligt lagt vægt på, at en stor del af de fremlagte oplysninger alene beror på indsigers egne udsagn, og således ikke kan bekræftes i det øvrigt fremlagte materiale. Derudover findes de fremlagte omsætnings- og markedsføringstal ikke at være udspecificeret således at styrelsen kan vurdere i hvor høj grad disse informationer har haft betydning på de forskellige relevante markeder. Styrelsen anerkender, at indsiger har vist at dennes mærke "Burn" tidligere har fået en høj grad af eksponering, og har en vis grad af markedsandele i visse medlemsstater. Da disse oplysninger ikke konkret kan sættes i sammenhæng med indsigers øvrige brug, afsætning og omkostninger ved mærket "Burn", findes de ikke alene at kunne dokumentere

mærkets velkendthed i EU eller Danmark.

Af ovenstående årsager findes mærket ikke dokumenteret velkendt i EU eller i Danmark, hvorfor indsigers påstand om udvidet beskyttelse i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 og § 15, stk. 4, nr. 1 ikke tages til følge.

Konklusion på nye påstande om seriemærker og velkendthed

På baggrund af indsigers nye påstande om seriemærker og velkendthed har styrelsen vurderet indsigers indsendte dokumentationsmateriale for at undersøge hvorvidt indsigers mærke nyder en udvidet beskyttelse i nærværende indsigelsessag. Styrelsens har ved sin vurdering af det fremlagte materiale ikke fundet at mærkerne udgør en serie af mærker, eller at de er dokumenteret velkendte. Henset til at styrelsen ikke finder at indsigers mærker udgør en serie eller er velkendte, findes der ikke øvrige forhold som påvirker eller ændrer på den allerede foretagne vurdering i styrelsens afgørelse af den 5. april 2018.

Varesammenligning:

Styrelsen finder, at indsigers varer i mærkerne EUTM nr. 008886111, BURN <w>, EUTM nr. 013247432, LIVE WHAT YOU BURN FOR <w> er identiske med indehavers varer.

For så vidt angår varerne i indsigers mærker VR 2013 00384, BURN LEMON ICE <w>, EUTM nr. 009159741, BURN ENERGY <w> og EUTM nr. 003501244, BURN <w> finder styrelsen, at der ikke er varesammenfald, men at der dog for indehavers varer" *kaffe, te, kakao og kaffeerstatning*" er tale om varer som på grund af deres egenskaber har visse ligheder med indsigers registrering af *energidrikke*.

Mærkesammenligning:

Indehavers mærke	Indsigers mærke
BURNINGSWEETS <w>	LIVE WHAT YOU BURN FOR <w> BURN LEMON ICE <w> BURN ENERGY <w>

Indsigers ovenstående mærker indeholder alle ordsammensætninger hvor ordet "burn" indgår. For så vidt angår forvekslingen mellem det enkeltstående ord "burn" og indehavers mærke gør de samme vurderinger sig gældende som for vurderingen af mærkeligheden med indsigers mærker "BURN" <w>, jf. nedenstående. Nærværende mærker adskiller sig dog ved, at have flere ordelementer tilføjet. Disse ord bevirker en visuel, såvel som auditiv og begrebsmæssig forskel, som samlet medfører en mindre grad af mærkelighed end hvad der gør sig gældende for indsigers mærke "BURN" <w>.

Indehavers mærke	Indsigers mærke
BURNINGSWEETS <w>	BURN <w>, EUTM nr. 008886111 BURN <w> EUTM nr. 003501244

Indehavers mærke består af ordet "burningsweets" hvilket er en sammentrækning af ordene "burning" og "sweets". Disse to ord oversættes fra engelsk til blandt andet "brændende" og "slik/godter". Sammentrukket forstås mærket således som f.eks. "brændende slik". Indsigers mærker består af det engelske ord "burn" som oversættes til "brænd/brænde".

Ordelementerne "burn" og "burning" findes for nogle varer, at være af suggestiv karakter, da de kognitivt vil kunne blive relateret til den fornemmelse man får af at indtage varerne, nemlig en brændende følelse. Det andet element i indehavers mærke, "sweets", findes enkeltstående for en række af indehavers varer at være uden særpræg eller at være suggestivt herfor. Årsagen hertil er, at det kan angive arten.

Synsmæssig lighed

En synsmæssig lighed består særligt i, at der er lighed i stavemåde, længde af ord, antal af stavelser og mærkernes begyndelse.

Indehavers mærke består af 13 bogstaver opdelt i tre stavelser, nemlig burn-ing-sweets. Indsigers mærke består af 4 bogstaver, og udgør kun en stavelse. Mærkerne har 4 fælles bogstaver, hvilke danner ordet "burn". Dette ord udgør også starten på indehavers mærke. Det forhold, at indsigers mærke er komplet indeholdt og udgør første stavelse af indehavers mærke har en betydning for den synsmæssige lighed. Mærkerne findes dog omvendt, at

adskille sig ved den bemærkelsesværdige forskel i længden mærkerne imellem. Herefter findes mærkerne, at have en lav grad af synsmæssig lighed.

Lydmæssig lighed

Lydlig lighed tillægges som udgangspunkt, på samme måde som synsmæssig lighed, stor betydning ved vurderingen af mærkelighed. Det almindeligvis afgørende parameter for, at der foreligger lydmæssig lighed er, at udtalelsen er ens. Dette vil typisk være tilfældet hvis mærkerne indeholder ens ordelementer, trykket lægges på samme sted og at de udgår fra samme sprogstamme.

Indsigers mærke udgør en af de tre stavelser i indehavers mærke, nemlig ved elementet "burn", hvorfor endelsen "-ing" og ordet "sweets" ikke er tilfælles. Dette bevirker naturligt en betydelig lydmæssig forskel da mærkerne på grund af de forskellige elementer i mærkerne, og den længere udtale til følge, udtales forskelligt. Det skal dog i vurderingen også tillægges vægt, at indsigers mærke er fuldkomment indeholdt, og at den fælles stavelse udgør den første del af indehavers mærke. Dette findes dog ikke, at være tilstrækkeligt til at der skabes lighed hvorfor der samlet vurderes at bestå en lav grad af lydlig lighed.

Begrebsmæssig lighed

Den begrebsmæssige lighed består i, at mærkerne frembyder den samme betydning eller giver de samme associationer. Mærker der syns- og lydmæssigt ligner hinanden vil ofte også have begrebsmæssige ligheder.

Indsigers mærke indeholder udsagnsordet "burn" og indehavers mærke indeholder tillægsordet "burning" som lægger sig til navneordet "sweets". Fælles for mærkernes forståelse er ordene "burn" og "burning" som begge leder tanker hen på den samme begrebsmæssige forståelse, nemlig at noget er brændende. Mærkerne adskiller sig dog ved det helhedsindtryk der skabes ved tilføjelsen og sammentræningen med ordet "sweets" i indehavers mærke. Disse forhold skaber en specifik association som adskiller sig betydeligt fra indsigers mærke. Af denne årsag findes der samlet at være en lav grad af begrebsmæssig lighed.

I den konkrete vurdering henser styrelsen dog til det forhold, at indehavers mærke består af et samlet ord, hvor netop også sammentrækning og helheden bidrager til at give mærket den fornødne grad af særpræg. Dette giver sig særligt til udtryk ved ordet "burning" der som

tillægsord lægger sig til det efterfølgende ord "sweets". I sammenhæng hermed bemærker styrelsen, at de af indsiger fremlagte afgørelser, særligt RACE vs. RaceNavigator, ikke tillægges stor vægt da de af ovenstående grunde ikke findes analoge, idet der er tale om en sammensætning af navneord.

Forvekslelighedsvurdering

Ved helhedsvurderingen tages der højde for alle kriterier som kan påvirke om der foreligger risiko for forveksling. I den samlede vurdering henses der også til "produktreglen", hvorved der således kan slækkes på kravene til mærkelighed såfremt der er varesammenfald.

I Styrelsens vurdering af risiko for forveksling mellem mærkerne "BURNINGSWEETS" og "BURN" <w>, EUTM nr. 008886111, konstateres der først, at der er identitet mellem varerne som indehavers og indsigers mærke er registreret for. I vurderingen er der dernæst ved mærkesammenligningen lagt vægt på karakteren af indehavers mærke, hvorefter mærkerne særligt syns- og lydæssigt vurderes at adskille sig fra hinanden i en sådan grad, at der som helhed ikke findes at være lighed mellem mærkerne. Som følge heraf er der fundet at være betydelige forskelle, særligt for så vidt angår den synsmæssige og lydige lighed. Af disse årsager findes der ikke at være så stor lighed mellem mærkerne, at dette kan føre til risiko for forveksling.

Konklusion

Styrelsens har ved sin nye vurdering ikke fundet at indsigers mærker udgør en serie eller at disse er dokumenterede velkendte. Af denne årsag nyder indsigers mærker ikke en udvidet beskyttelse.

Der findes at være identitet mellem indehavers og indsigers varer, men da der ikke er fundet at være mærkelighed, er det styrelsens samlede vurdering, at der ikke er risiko for forveksling mellem indehavers mærke VR 2016 02002, BURNINGSWEETS <w> og indsigers mærke EUTM nr. 008886111, BURN <W>.

Der er en større grad af forskel på mærkerne for så vidt angår indsigers øvrige påberåbte mærker, EUTM nr. 003501244 BURN <w>, EUTM nr. 009159741 BURN ENERGY <w>, EUTM nr. 013247432 LIVE WHAT YOU BURN FOR <w> samt VR 2013 00384 BURN

LEMON <w>, hvorfor der heller ikke er risiko for forveksling af disse med indehavers mærke.

Vi tager derfor ikke indsigelsen til følge, og registreringen vil blive opretholdt i sin helhed.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2...”

Denne afgørelse blev med brev af 28. august 2019 fra Bird & Bird Advokatpartnerselskab på vegne af klager, ENERGY BEVERAGES LLC, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

”... Klager gør gældende, at afgørelsen om opretholdelsen af registreringen af varemærket BURNINGGSWEETS skal omgøres således at registreringen af varemærket ophæves helt eller delvist.

Klagen begrundes og uddybes herefter:

Ad grundlaget for indsigelsen

Den af klager overfor Patent- og Varemærkestyrelsen rejste indsigelse er baseret på dennes EU varemærkeregistrering nr. 008886111 BURN <ord>, EU varemærkeregistrering nr. 013247432 LIVE WHAT YOU BURN FOR <ord>, EU varemærkeregistrering nr. 009159741 BURN ENERGY <ord>, EU varemærkeregistrering nr. 003501244 BURN <ord>, dansk varemærkeregistrering nr. VR 2013 00384 BURN LEMON ICE <ord> og såvel som på de nævnte varemærkers indarbejdelse særligt på det danske marked.

Klagen fremsættes i lighed med den overfor Patent- og Varemærkestyrelsen rejste indsigelse med henvisning til varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2, (tidligere § 15, stk. 1, nr. 2), § 4, stk. 2, nr. 3 (tidligere § 15, stk. 3, nr. 1) og § 4, stk. 2 (tidligere § 15, stk. 4).

Ad: Mærkelighed

Klagers rettigheder bygger på de 5 ovennævnte registrerede denne tilhørende varemærker.

Burningsweets IVS har ansøgt om registrering af ordmærket BURNINGSWEETS. Det dominerende element i indsigers varemærkerettigheder udgøres af ord delen BURN.

Der er således identitet mellem første del af ansøgte varemærke, BURN, og de varemærker, som indsigeren er indehaver af.

BURN udgør 4 af 13 bogstaver, som det ansøgte varemærke BURNINGSWEETS består af. At varemærkers begyndelse spiller en vigtig rolle i særprægsbedømmelsen viser, eksempelvis følgende citat fra Knud Wallbergs Varemærkeret, 4. udgave, side 212 øverst: "Den indledende stavelse må ofte tillægges særlig vægt, da det er den, køberne normalt vil fæstne sig ved".

Forbrugerne vil utvivlsomt skabe en association til klagers BURN varemærker indeholdende ordet BURN og tro, at der er en forbindelse til dette varemærke, og/eller at det forhandles med klagers samtykke, hvilket ikke er tilfældet.

Dertil kommer, at klagers BURN varemærker, som uddybet nedenfor er indarbejdede og velkendte i Danmark såvel som i EU blandt de relevante forbrugere for "drikkevarer herunder energidrikke". Således nyder rettighederne til BURN varemærkerne en bredere beskyttelse, end hvis der havde været tale om et almindeligt varemærke.

Ad: Vareartslighed

Klagen vedrører alle varer i klasse 30 som BURNINGSWEETS <ord> er registreret for:

"Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, kager, og konfekturvarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis; chilibolsjer".

Klager er indehaver af to EU-varemærker, der er registret for varer i klasse 30. For det første EU-varemærkereгистраering nr. 008886111 af BURN <ord>, som i klasse 30 er registreret for:

"Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturvarer, spiseis; honning, sirup; gær, bage-

pulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis".

For det andet EU-varemærkeregistrering nr. 013247432 af LIVE WHAT YOU BURN FOR <ord> som i klasse 30 er registreret for:

"Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; Råis".

Der er således tale om identiske varer og direkte varesammenfald for ovennævnte mærker.

Herudover anføres det, at klager også er indehaver af en række varemærkeregistreringer, der er registreret for varer i klasse 32. Selvom der i disse tilfælde ikke er vareidentitet, er der dog tale om varer i klasse 32, der ud fra hensynet til varenes formål, anvendelsesområde og sammensætning må anses for at medføre at varerne betragtes som ligeartede. Klagers varemærkeregistreringer i klasse 32 anses således for relevante.

Det drejer sig om følgende mærker:

For det første en dansk varemærkeregistrering nr. VR 2013 00384 af BURN LEMON ICE <ord> i klasse 32 for:

"Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; frugt-drikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke".

For det andet EU-varemærkeregistrering nr. 009159741 af BURN ENERGY <ord> i klasse 32 for:

"Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke".

For det tredje EU-varemærkeregistrering nr. 003501244 BURN <ord> i klasse 32 for:

"Drikkevarer, nemlig drikkevand, vande med smag, mineralvande og kulsyreholdige vande; andre ikke-alkoholholdige drikke, nemlig ikke-alkoholholdige

drikke, energidrikke og sportsdrikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft, koncentrat og pulver til fremstilling af drikke, nemlig vand med smagsstoffer, mineralvande og kulsyreholdige vande, læskedrikke, energidrikke, sportsdrikke, frugtdrikke og frugtsafter".

Som følge heraf gøres det gældende, at der samlet foreligger åbenlys forvekslelighed mellem på den ene side klagers ovennævnte varemærkeregistreringer og på den anden side BURNINGSWEETS <ord>.

På baggrund heraf opfordres Ankenævnet til at omgøre Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om endeligt at registrere BURNINGSWEETS <ord> for følgende varer i klasse 30:

"Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, kager, og konfekturvarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis; chilibolsjer"

Subsidiært skal Ankenævnet omgøre Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om endeligt at registrere BURNINGSWEETS <ord> for de varer, som Ankenævnet måtte anse for at være ligartede med de varer for, hvilke klagers varemærker er registrerede.

Klager henviser i den forbindelse til varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2, (tidligere § 15, stk. 1, nr. 2), § 4, stk. 2, nr. 3 (tidligere § 15, stk. 3, nr. 1) og § 4, stk. 2 (tidligere § 15, stk. 4).

Ad: Velkendtheden af klagers varemærker

Klager har i såvel Danmark, EU og på verdensplan afholdt betydelige omkostninger til markedsføring af produkterne, der sælges under anvendelse af den ovennævnte familie af varemærker, hvori elementet "BURN" indgår i Danmark og har ligeledes solgt et stort antal varer på det danske marked, eksempelvis:

- Salg i Danmark i år 2014: 277.198 kasser (24 dåser pr. kasse)
- Salg i Danmark i år 2015: 284.165 kasser (24 dåser pr. kasse)

Til supplerende belysning af BURN varemærkernes velkendthed både i Danmark og i EU vedhæftes en erklæring udarbejdet af Rodney Cyril Sacks, der er administrerende direktør for klager og for klagers moderselskab Monster Beverage Corporation.

Nærværende anke vedhæftes tillige dokumentationsbilag 28. I øvrigt henvises der til allerede fremlagt dokumentationsbilag 1-27, som blev indleveret i forbindelse med anke af 1. juni 2018 til Ankenævnet for Patenter og Varemærker i nærværende sag.

Med henvisning til denne supplerende dokumentation henstilles det til Ankenævnet, at det skal lægges til grund, at klagers ovennævnte varemærker med fælleselementet "BURN" er velkendte både i Danmark og i EU.

Henset til den nu yderligere dokumenterede velkendthed af klagers BURN varemærker både i Danmark og EU, og henset til ligheden mellem klagers BURN varemærker og det omtvistede varemærke BURNINGSWEETS <ord>, som beskrevet ovenfor, henstilles det således videre til Ankenævnet, at det lægges til grund, at brugen af varemærket BURNINGSWEETS vil medføre en utilbørlig udnyttelse af klagers BURN varemærkers særpræg og renommé.

Afgørelsen om opretholdelsen af registreringen af varemærket BURNINGSWEETS bør således omgøres helt eller delvist med henvisning hertil..."

Ankenævnet modtog ikke bemærkninger til klagen fra indklagede.

I brev af 3. januar 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 27. juni 2019 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I brev af 21. januar 2020 meddelte Plesner Advokatpartnerselskab, at de indtrådte som repræsentant for klager i stedet for Bird & Bird Advokatpartnerselskab. Plesner anmodede samtidig om en fristudsættelse pga. sagens overdragelse.

I brev af 12. februar 2020 kommenterede Plesner Advokatpartnerselskab på vegne af klager, ENERGY BEVERAGES LLC, styrelsens udtalelse med følgende:

”... Indledningsvis bemærker vi, at det af Styrelsens høringssvar fremgår, at Styrelsen har taget stilling til akterne for Ankenævnet og på basis heraf fastholder sin afgørelse af 27. juni 2019 (herefter "Afgørelsen"). Klagers bemærkninger nedenfor angår samme sagsakter og samme afgørelse, som er nævnt i Styrelsens høringssvar, idet Klager nedenfor ønsker at tydeliggøre sagen og gøre Ankenævnet opmærksom på forhold, som vi ikke mener der er blevet taget stilling til eller er tillagt tilstrækkelig vægt i Afgørelsen. Særligt er der ikke taget stilling til påstanden om indarbejdelse, idet Styrelsen kun har taget stilling til spørgsmålet om velkendthed.

1 KLAGERS PÅSTAND

Klager ønsker at præcisere sin påstand og gør således gældende, at registreringen af varemærket BURNINGSWEETS (herefter "Indehavers mærke") skal ophæves for "kaffe, te, kakao og kaffeerstatning" i klasse 30.

Det bemærkes, at påstanden om delvis ophævelse allerede er gjort gældende i brev af 28. august 2019 (herefter "Klagen"), side 1. Der er således ikke tale om en ny påstand.

2 GRUNDLAGET FOR INDSIGELSEN

Klager ønsker at præcisere, at der foreligger forvekslingsrisiko med Klagers 2 ældre varemærkerettigheder, EUTM 008886111 **BURN** samt EUTM 003501244 **BURN**. Klager fastholder dermed henvisningen til varemærkeloves § 4, stk. 2, nr. 2, jf. § 15, stk. 1, nr. 2, der giver en varemærkeindehaver ret til at forbyde erhvervsmæssig brug af lignende tegn, der anvendes for identiske eller lignende varer, og der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der antages at være en forbindelse til indehaver.

Det bemærkes, at forvekslingsrisiko allerede er påberåbt i Klagen, side 1. Der er således ikke tale om et nyt anbringende.

Klager ønsker ikke længere at gøre velkendthed gældende i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 3, jf. Klagen, side 1. Ankenævnet bør derfor ikke tage stilling til dette anbringende.

Klager ønsker dog fortsat at gøre gældende, at **BURN** igennem mange års kontinuerlig brug og markedsføring i Danmark er et stærkt indarbejdet varemærke for energidrikke indeholdende koffein, og at varemærket **BURN** derfor nyder en udvidet beskyttelse inden for samme og ligeartede varer. Dette anbringende præciseres nærmere nedenfor. Det bemærkes, at anbringendet om indarbejdelse allerede er påberåbt i Klagen, side 2, og nævnt i Afgørelsen, side 5 (nederst).

For en ordens skyld fastholdes, at Klager den 5. oktober 2017 har trukket sit anbringende om seriemærker tilbage.

3 KLAGERS ANBRINGENDER

Klager ønsker at uddybe følgende tidligere fremførte anbringender, som Klager ikke mener er blevet behandlet eller tillagt tilstrækkelig vægt i Afgørelsen, og som Klager derfor beder Ankenævnet om at tage i betragtning ved sin vurdering.

3.1 BURN er stærkt indarbejdet på det danske marked

Som det fremgår af Klagen, side 2, gør Klager gældende, at varemærket **BURN** er stærkt indarbejdet i Danmark for "drikkevarer herunder energidrikke", der indeholder koffein. I Afgørelsen, siden 5, nederst, fremgår, at Klager "har påstået sine mærker indarbejdet". Klager bemærker i den forbindelse, at Afgørelsen alene behandler spørgsmålet om velkendthed (Afgørelsen, side 8 ff.), og at styrelsen ikke har taget stilling til spørgsmålet om indarbejdelse.

Nedenfor ønsker Klager at uddybe anbringendet om indarbejdelse, idet Klager gør Ankenævnet opmærksom på følgende.

Ifølge Styrelsens "Guidelines for varemærker" har indarbejdelse indflydelse på den måde mærket skal vurderes i forhold til bl.a. forvekslelighed med andre mærker. Der er sket indarbejdelse, når et mærke har opnået grad af kendthed i omsætningskredsen, eksempelvis når det har været anvendt intensivt over en længere periode. Selv om der ikke kan opstilles faste grænser for, hvornår et mærke anses for at være indarbejdet, bør det kunne lægges til grund, at kravene til indarbejdelse er lavere end til velkendthed.

Selv om Styrelsen ifølge Afgørelsen finder, at det fremlagte materiale ikke kan dokumentere velkendthed, anerkender Styrelsen, at Klager har vist, at **BURN** tidligere har fået en høj grad af eksponering og har en vis grad af markedsandele i visse medlemsstater, jf. Afgørelsen, side 11. Styrelsen fremhæver også, at Klager har fremlagt meget høje omsætningstal i Danmark, at produkter med mærket **BURN** forhandles i en række detailkæder i Danmark, at der er anvendt et anseeligt beløb til markedsføring i EU, at Klager generelt har været meget aktiv med markedsføring og sponsorering, og at produkter med mærket **BURN** generelt har en stor følgeskare på de sociale medier, jf. Afgørelsen, side 10-11.

På ovennævnte grundlag, og med henvisning til sagens akter, herunder de fremlagte bilag 1-28, nemlig

- at produkter med mærket **BURN** gennem flere år har haft en høj omsætning i Danmark, idet der alene i 2014 har været solgt 277.198 kasser og i 2015 284.165 kasser med 24 dåser, jf. Klagen, side 3, og med henvisning til det fremlagte bilag 5 for så vidt angår 2015 og 2016,
- at produkter med mærket **BURN** igennem en årrække har været markedsført kontinuerligt og dermed været tilgængelig for den almindelige forbruger i gængse detailkæder i Danmark, jf. Afgørelsen, side 9, og det fremlagte bilag 3,
- at produkter med mærket **BURN** i løbet af 2016 har haft en markedsandel i Danmark på 5,1-6,9%, jf. det afbildede søjlediagram i bilag 7 (rapport fra analysefirmaet Nielsen), og i løbet af året 2019 en markedsandel på 3,5%, jf. bilag 28,
- at der ifølge bilag 8 kun er ganske få væsentlige brands for energidrikke på markedet i perioden 2013-2016, herunder er der for Danmark nævnt Monster, Cult og Red Bull, og
- at produkter med mærket **BURN** generelt har en stor eksponering på de sociale medier, herunder i form af markedsføring via sponsorer, særlig det danske event "Bas under buen" i 2016,

gør Klager gældende, at produkter med mærket **BURN** har opnået en sådan grad af kendthed i omsætningskredsen, at det må kunne lægges til grund, at varemærket **BURN** utvivlsomt må anses for at være et stærkt indarbejdet varemærke i Danmark for energidrikke der indeholder koffein, og at **BURN** derfor bør tillægges en højere grad af beskyttelse for varer af samme og lignende art, nemlig koffeinholdige drikkevarer.

3.2 Forvekslelighedsvurdering

3.2.1 Mærkesammenligning

Klager henviser til de påberåbte varemærkerettigheder EUTM 008886111 **BURN** samt EUTM 003501244 **BURN**:

Indehavers mærke	Klagers mærke
BURNINGSWEETS	BURN

Klager bestrider, at ovennævnte mærker har en lav grad af lighed.

Indledningsvis fremhæves som nævnt i Klagen, side 2, at der er identitet mellem første del af Indehavers mærke og Klagers mærke, idet **BURN** udgør de første 4 bogstaver af Indehavers mærke, jf. anbringendet om, at varemærkers begyndelse traditionelt spiller en vigtig rolle i særprægsbedømmelsen, da køberne lægger særlig vægt på den indledende stavelse. Klagers mærke er således "komplet indeholdt" i Indehavers mærke "og udgør første stavelse", hvilket "har betydning for den synsmæssige lighed", jf. Afgørelsen, side 13.

Hvad angår Indehavers mærke fremgår det af Afgørelsen, side 12, at dette består af en sammentrækning af ordene "burning" og "sweets".

Ud fra en sproglig betragtning er "burning" den lange tillægsform (præsens participium) af udsagnsordet "burn", som på engelsk skabes ved på ordstammen at tilføje "ing" (på dansk "-ende"). Der er således et tæt tilhørsforhold mellem "BURN" og "BURNING" ud fra en sprogstammemæssig betragtning, idet der blot er tale om 2 bøjningsformer af samme ord. Dette er dette med til at øge mærkeligheden både på det visuelle, fonetiske og begrebs-

mæssige plan, idet der visuelt er tale om, at 4 ud af 7 bogstaver er ens, idet der fonetisk lægges vægt på samme stavelse, og idet der begrebsmæssigt er tale om samme betydning, nemlig "at noget brænder" eller "er brændende".

Hvad angår varegruppen kaffe, te, kakao og kaffeerstatning, som alle indeholder koffein ligesom energidrikke, må det derfor være rimeligt at antage, at en forbruger kan opfatte "BURN" og "BURNING" som havende samme betydning eller ophav, hvilket utvivlsomt kan øge risikoen for, at en forbruger vil skabe en association mellem Klagers og Indehavers mærker eller tro, at disse mærker er økonomisk forbundne.

Hvad angår orddelen "sweets" kan det ikke udelukkes, at en forbruger, der ikke tænker nærmere over ordets egentlige betydning, vil opfatte det som et tillægsord, nemlig i betydningen "noget sødt" eller "at noget er sødt", hvilket ordets egentlige betydning også hentyder til.

Dermed er der risiko for, at en forbruger kan opfatte Indehavers mærke, BURNING-SWEETS, udelukkende på beskrivende vis, nemlig som "brændende og sød", eller "stærk og sød". Det bemærkes, at netop hvad angår drikkevarer er det ikke usædvanligt at få en stærk og sød kop kaffe eller te, ligesom det ikke er usædvanligt at tilsætte stærke krydderier såsom chili til kakao. Dermed er der risiko for, at der i forbrugerens udvaskede erindringsbillede kan opstå en forbindelse til andre koffeinholdige drikkevarer, nemlig Klagers varemærke **BURN**, der jo netop også hentyder til noget brændende eller stærkt.

Hvad angår varegruppen kaffe, te, kakao og kaffeerstatning, som alle indeholder koffein ligesom energidrikke, og når det betænkes, at Klagers varemærke **BURN** er stærkt indarbejdet for energidrikke, er der således en risiko for, at en forbruger ikke vil tillægge Indehavers mærke et selvstændigt særpræg, men hæfte sig ved det mærkefælles træk, **BURN**, som det særprægede element og dermed skabe en association mellem Klagers og Indehavers mærker og tro, at disse mærker er økonomisk forbundne.

Ovennævnte bør efter Klagers vurdering medvirke til, sammen med de øvrige påberåbte forhold i Klagen, at der mellem Indehavers mærke og Klagers mærke er tale om lignende tegn i en sådan grad, at kravet ifølge varemærkeloves § 4, stk. 2, nr. 2 er opfyldt.

3.2.2 Varesammenligning

Afgørelsen, side 11 og 12, finder, "at indsigers varer i mærket EUTM 008886111 **BURN** ... er identiske med indehavers varer", og at der er lighed mellem indehavers varer "kaffe, te, kakao og kaffeerstatning" og Klagers varer "energidrikke" i mærket EUTM 003501244 **BURN**. Kravet om identiske eller lignende varer ifølge varemærkeloves § 4, stk. 2, nr. 2 er således opfyldt.

Hvad angår kaffe, te, kakao og kaffeerstatning gør Klager gældende, at disse varer er koffein-baserede, hvilket også er en kendt bestanddel i energidrikke. Disse drikkevarer kan dermed alle tjene samme formål, nemlig som opkvikkende middel. Herudover er der tale om varer af samme art og benyttelse, nemlig drikkevarer, der distribueres via samme kanaler og er tilgængelige for den almindelige forbruger i de samme detailkæder. I varemærkemæssig forstand er der således tale om varelighed, hvilket kan skabe risiko for forveksling mellem Klagers og Indehavers mærker, idet det kan antages, at der er en forbindelse mellem parternes virksomheder, jf. varemærkelovens § 4. I vurdering af forvekslingsrisikoen bør der også lægges vægt på, at **BURN** er et stærkt indarbejdet varemærke for energidrikke, hvilket bør føre til en højere grad af beskyttelse for varer af samme eller lignende art, herunder kaffe, te, kakao og kaffeerstatning.

Anbringendet om varelighed er også påberåbt i Klagen, side 2, hvor det gøres gældende, der er tale om samme formål, anvendelsesområde og sammensætning.

I Afgørelsen, side 14, fremhæves "produktreglen" som kriterie for, at der kan slækkes på kravene til mærkelighed såfremt der er varesammenfald.

I det indre sammenhængsforhold mellem mærkelighed og vareart gør Klager følgende gældende,

- at Klagers varemærke **BURN** er fuldt indeholdt og det foranstillede element i Indehavers mærke,
- at Klager har registreret varemærket **BURN** for kaffe, te, kakao og kaffeerstatning, som er identisk med indehavers varer,
- at der er varelighed mellem kaffe, te, kakao og kaffeerstatning på den ene side og energidrikke på den anden side,

- at **BURN** har særpræg for drikkevarer, herunder kaffe, te, kakao, kaffeerstatning og energidrikke, og
- at Klagers varemærke **BURN** er registreret og stærkt indarbejdet på det danske marked for energidrikke, hvilket bør give en udvidet beskyttelse også for ligeartede varer.

Den høje grad af varelighed nævnt ovenfor samt den udvidede beskyttelse også for varelighed bør i denne sag betyde, at graden af mærkelighed kan tillægges mindre vægt.

Ankenævnet bør derfor finde, at lighederne mellem parternes varemærker vægter mere end ulighederne, således at Indehavers mærke bør ophæves for de ligeartede varer, nemlig kaffe, te, kakao og kaffeerstatning.

4 KONKLUSION

Da Klagers varemærke **BURN** er fuldstændig indeholdt i Indehavers mærke og udgør en væsentlig bestanddel af dette mærke, bør der findes at være en sådan lighed mellem mærkerne, at Klager i hvert fald har sandsynliggjort, at der er en risiko for forveksling, herunder at forbrugeren vil antage, at der er en forbindelse mellem mærkerne. Da der endvidere er den fornødne varelighed, har Klager sandsynliggjort, at der foreligger en krænkelse af Klagers varemærkeret.

Klager mener med disse bemærkninger at have tydeliggjort, at der består en reel risiko for forveksling mellem Klagers varemærke **BURN** og Indehavers mærke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2 og § 15, stk. 1, nr. 2, herunder henset til at Klagers varemærke må anses for stærkt indarbejdet i Danmark for koffeinholdige energidrikke, og at Ankenævnet derfor bør finde, at Afgørelsen skal omgøres således at Indehavers mærke ophæves for kaffe, te, kakao og kaffeerstatning...”

Ankenævnet modtog ikke kommentarer fra indklagede til styrelsens udtalelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe
Formand