

RESUMÉ:

AN 2019 00012 – MP1352229 3PASSO <w> – Indsigelse

Der blev fremsat indsigelse mod designering af MP1352229 3PASSO <w> i Danmark. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til mærkelighed og forvekslingsrisiko med tre af indsigers EU-registreringer: EUTM 011364189 SECONDO PASSO, EUTM 011364122 DOPPIO PASSO og EUTM 011364148 ULTIMO PASSO. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt designeringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

KENDELSE:

År 2020, den 6. maj afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Henrik Rothe, Tine Sommer, Eva K. Borgen og Ulla Wennermark) følgende kendelse i sagen **AN 2019 00012**

Klage fra

Casa Vinicola Botter Carlo & C. (C.V.B.C.) S.p.A., Italien
v/ Chas. Hude A/S
Indsiger

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 28. januar 2019 vedr.
opretholdelse af MP1352229 3PASSO <w>

Indehaver:
CIELO E TERRA S.p.A., Italien
v/ D'Agostini Giulio C/O D'Agostini Group SRL

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan tilslutte sig Patent- og Varemærke styrelsens vurdering af og begrundelse for, at indehavers varemærke 3PASSO ikke kan anses for forveksleligt med klagers varemærker SECONDO PASSO, DOPPIO PASSO og ULTIMO PASSO. Det bemærkes, at indehavers mærke består af ét ord sammensat af det numeriske tal 3 efterfulgt af PASSO, mens klagers mærker

består af to ord, hvoraf det første er en rækkefølgeangivelse efterfulgt af PASSO. De respektive mærker adskiller sig tydeligt såvel visuelt som lydmæssigt med det fælles element i position nummer to i mærkerne. Mærkerne 3PASSO og SECONDO PASSO har en vis begrebsmæssig lighed, men adskiller sig også tilstrækkeligt under hensyn til elementernes meget svage karakter.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 4. juli 2017 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen anmodning om designering af MP1352229 3PASSO <w> i Danmark med prioritet fra 15. juli 2015 for varer i klasse 33: ”Alkoholholdige drikke, dog ikke øl”.

Den 7. august 2017 meddelte styrelsen, at designeringen godkendes og den 18. december 2017, at designeringen ville blive offentliggjort i Dansk Varemærketidende inden for 2 uger.

Designeringen af MP1352229 3PASSO <w> i Danmark blev offentliggjort i Dansk Varemærke-tidende den 3. januar 2018.

Den 25. januar 2018 indgav Chas. Hude A/S på vegne af Casa Vinicola Botter Carlo & C. (C.V.B.C.) S.p.A. indsigelse mod designeringen til styrelsen.

Fra sagsbehandlingen i indsigelsessagen i styrelsen citeres følgende:

”... 1. Gennemgang af sagen

Den 25. januar 2018 gjorde Chas. Hude A/S indsigelse på vegne af Casa Vinicola Botter Carlo & C. (C.V.B.C) S.p.A. mod gyldigheden af det registrerede ordmærke 3PASSO i Danmark.

Indsiger henviser til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

Indsiger gør i brev fra den 16. april 2018 gældende, at der er risiko for forveksling mellem indehavers registrering 3PASSO og indsigers EU-registreringer SECONDO PASSO, ULTIMO PASSO samt DOPPIO PASSO.

Indsigers fremhæver i den forbindelse, at der mellem indehavers og indsigers mærker foreligger varesammenfald for varerne i klasse 33.

I forbindelse med vurderingen af mærkelighed anfører indsiger for det første, at der mellem mærkerne 3PASSO og SECONDO PASSO foreligger en høj grad af visuel lighed, idet 3-tallet visuelt let overses, hvorfor PASSO-delen må betragtes som det dominerende element i forvekslingsvurderingen. Dernæst anfører indsiger, at der er en høj grad af lydlig lighed mellem mærkerne, idet det ikke kan forventes, at forbrugeren vil have særligt fokus på om det er en ”3” eller ”secondo” PASSO vin.

Slutteligt henviser indsiger til, at denne også er indehaver af mærkerne ULTIMO PASSO og DOPPIO PASSO, samt at disse mærker underbygger risikoen for forveksling, da "ultimo" betyder sidste og da der er en formodning for, at ordet "doppio" ligeledes forstås, da det visuelt og lydæssigt minder om det danske ord for "dobbel".

På baggrund af ovenstående argumentation fremhæver indsiger, at PASSO er det særprægede element ved mærkerne, hvorfor der er en høj grad af lighed mellem mærkerne og at risikoen for forveksling mellem mærkerne er stor.

Indehaver er blevet hørt, men har ikke udtalt sig.

Sagen er herefter taget op til afgørelse..."

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 28. januar 2019 afgørelse i sagen. Styrelsen ikke tog begæringen til følge og opretholdt designeringen med følgende begrundelse:

"... **AFGØRELSE**

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

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

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."

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke: MP1352229 3PASSO <w>

Registreret for: Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers).

Indsigers mærker: EUTM nr. 011364122 DOPPIO PASSO <w>

Registreret for: Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers); wine; sparkling wine.

EUTM nr. 011364148 ULTIMO PASSO <w>

Klasse 33: Wines and sparkling wines from the Italian Regions of Apulia and Veneto.

EUTM nr. 011364189 SECONDO PASSO <w>

Klasse 33: Wines and sparkling wines from the Italian Regions of Apulia and Veneto.

Varesammenligning

Da indehavers registrering er en designering af Danmark i en international ansøgning foreligger varefortegnelsen på engelsk. Ligeledes forekommer indsigers varefortegnelser også på engelsk, hvorfor varesammenligningen foretages ved sammenligning af de engelske termer.

Der er sammenfald for så vidt angår alle varer omfattet af indehavers registrering i klasse 33 og indsigers registreringer i klasse 33.

Mærkesammenligning

Ved vurderingen af risiko for forveksling, skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forvekslelighed i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til omfanget af bl.a. mærkelighed og varelighed. At et sådant hensyn skal tages, følger også af EU-Domstolens fortolkning om forvekslelighedsprincippet. Således har EU-Domstolen bl.a. henvist til, at *det i mærkeligheds-vurderingen særligt er mærkernes særprægede og dominerende elementer, der først og fremmest skal tillægges vægt*, jf. hertil blandt andet Sag C-251/95 Sabel/Puma, præmis 23. Af praksis fremgår endvidere, at helhedsvurderingen af mærkerne skal tage udgangspunkt i den synsmæssige, den lydige og den begrebsmæssige lighed mellem mærkerne.

Indehavers mærker indeholder elementerne ”3” og ”PASSO”. Indsigers mærke indeholder de indledende elementer ”SECONDO, DOPPIO og ULTIMO”, der alle afsluttes med ”PASSO”.

Mærkerne indeholder dermed fælles elementet ”PASSO”. Ordet ”PASSO” er italiensk og kan på dansk oversættes til både ”skridt”, ”passage/gennemgang” og ”tørret”, jf. Gyldendals Røde Ordbøger.

Italienske ord, vil efter styrelsens praksis, særligt være kendt af den danske forbruger inden for brancher såsom fødevarer og vin. Såfremt ordet kan slås op i en italiensk-dansk ordbog, vil styrelsen foretage en konkret vurdering af, om det pågældende italienske ord må forventes at være kendt af omsætningskredsen.

I nærværende sag er såvel indehavers som indsigers mærker registreret i klasse 33 for blandt andet "alcoholic beverages (except beers)". Det er derfor styrelsens vurdering, at omsætningskredsen både omfatter vinentusiaster, der har et mere indgående kendskab til vin og den generelle omsætningskreds, der har et mere generelt kendskab til vine.

Det er styrelsens vurdering, at ordet "PASSO" og varianter af ordet "PASSO" anvendes af mange producenter på vinmarkedet. Mærkebestanddelen "PASSO" tages typisk med i vinmærker for at signalere og henvise til, at vinen har bestemte egenskaber f.eks. at den er fremstillet ved brug af Ripassometoden eller passito-metoden. Ripasso-metoden er en gammel, italiensk teknik som indikerer at vinen Amarone tilsættes Amaronekvaset, så vinen undergår en andengæring og på den måde tilføres mere af det hele i form af alkohol, farve, smag, fylde og karakter. Ordet "Ripasso" betyder "genpasseret" og henviser til andengæringen. En anden kendt teknik, som også anvendes over hele Italien, men også i andre lande, er processen med at tørre druerne før gæringen, hvilket kaldes "passito" eller "appassimento".

Ordet "Ripasso" er i Sø- og Handelsrettens afgørelse SH2018.BS-7436/2018-SHR Valpolicello Ripasso vs. Ripassa Zenato vurderet, som generisk for fremstillingsmetoden for en type italiensk vin samt at den almindelige danske vinkøber har kendskab til ordet. Det må derfor lægges til grund at såvel gennemsnitsforbrugeren som vinentusiasten kender til betydningen heraf.

Det er styrelsens vurdering, at producenter af vine ofte konstruerer og anvender mærkeelementer bestående af ordspil eller ord, som hentyder til kendte metoder eller fremstillingsteknikker for vine. Mærkebestanddelen PASSO vurderes derfor for at være svagt for de registrerede mærker, idet ordet PASSO henleder tankerne på den kendte fremstillingsmetode "ripasso".

De dominerende mærkeelementer i indehavers og indsigers registreringer vurderes herefter, at være tallet "3" og "SECONDO", "DOPPIO" og "ULTIMO".

Ordet "secondo" minder om det engelske "second", der har samme betydning, nemlig *anden* eller *nr. 2*. Det er derfor styrelsens vurdering, at den danske omsætningskreds vil kende til betydningen af "secondo". I forbindelse med de registrerede varer i klasse 33 og i kombination med mærkebestanddelen "passo" har "secondo" særpræg, idet det alene hentyder til produktionsmetoden "ripasso" men ikke er direkte beskrivende herfor.

Ordelementet "doppio" kan på dansk oversættes til "dobbel", "falsk" eller "hyklerisk". For de registrerede varer i klasse 33 har ordet særpræg.

Mærkeelementet "ultimo" har en kendt betydning på dansk, nemlig "*tidmæssigt sidst i*" og anvendes typisk i forbindelse med måneds- eller årsangivelser. Derudover kan det fra italiensk oversættes til "*sidst*", "*nyeste*" eller "*seneste*". Ordet "ultimo" vurderes i kombination ordet "PASSO" og for de registrerede varer i klasse 33 at have særpræg.

Visuelt adskiller indehavers og indsigers mærker sig fra hinanden i deres indledende mærkebestanddele, hvor indehavers mærke indledes med et tal, nemlig 3, og indsigers mærker indledes med ord på henholdsvis 7 og 6 bogstaver. Derimod ligner mærkerne hinanden ved deres sidste del, nemlig "PASSO".

Lydligt adskiller mærkerne sig fra hinanden i deres indledende mærkebestanddele, idet indehavers mærke udtales som "tre-passo" modsat indsigers mærker der udtales, som "se[k]ondo passo", "doppio passo" og "ultimo passo".

Begrebsmæssigt har indehavers mærke 3PASSO og indsigers mærke SECONDO PASSO til fælles, at den indledende mærkebestanddel hentyder til et antal eller mængde, nemlig tre og to. Modsat adskiller mærkerne sig fra hinanden ved at de henviser til hver deres tal, som indeholder forskellige mængder og dermed har en anden betydning. I forhold til mærkebestanddelene "doppio" og "ultimo" er det styrelsens vurdering, at der ikke forekommer begrebsmæssige ligheder med tallet 3.

Vurdering af risiko for forveksling

På baggrund af en helhedsvurdering af indehavers mærke 3PASSO og indsigers mærker SECONDO PASSO, DOPPIO PASSO og ULTIMO PASSO vurderes mærkernes indledende bestanddele at være de mest dominerende, idet ordelementet PASSO anses som svagt for de registrerede varer i klasse 33.

Mærkernes indledende bestanddele adskiller sig fra hinanden visuelt og lydligt, hvorimod der forekommer en vis begrebsmæssig lighed i form af at de omhandler begreb, der kan bruges til at angive mængde.

Uanset at der forekommer en vis begrebsmæssig lighed mellem mærkerne, er det styrelsens opfattelse, at mærkerne adskiller sig fra hinanden i en sådan grad, at der ikke foreligger risiko for forveksling, når mærkerne anvendes for de samme varer.

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

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2...”

Denne afgørelse blev med brev af 28. marts 2019 fra Chas. Hude på vegne af klager, C.V.B.C. S.p.A., indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... PÅSTAND

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i indsigelsessagen mod MP1352229 omgøres, således at Indehavers varemærke, 3PASSO, i sin helhed ophæves.

ANBRINGENDER

Klager er ikke enig i Styrelsens vurdering af mærkernes mærkelighed og forvekslelighed, hvilket vi har følgende bemærkninger til:

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indehavers mærke: MP1352229 3PASSO <ord> | Klagers mærke: EUTM 011364189 SECONDO PASSO EUTM 011364122 DOPPIO PASSO EUTM 011364148 ULTIMO PASSO |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kopi af Klagers registreringsbeviser vedlægges til orientering.

For en god ordens skyld bemærkes, at Klagers mærker også er nævnt i Patent- og Varemærkestyrelsens (herefter "Styrelsen") søgningsrapport af 7. august 2017 som nogle af de ældre rettigheder, Indehavers varemærke 3PASSO ligger tæt på.

Varelighed mellem Indehavers mærke og Klagers mærker

Indehavers mærke er ansøgt for "Alkoholholdige drikke (dog ikke øl) i klasse 33.

Klagers mærker SECONDO PASSO og ULTIMO PASSO er registreret for vin og mousserende vin fra de italienske regioner i Puglia og Veneto i klasse 33. Klagers mærke DOPPIO PASSO er registreret for "Alkoholholdige drikke (dog ikke øl); Vin, mousserende vin" i klasse 33. Der er således direkte varelighed mellem mærkerne, hvilket Styrelsen er enig i i indsigelsesafgørelsen.

Når der er varelighed mellem mærkerne fastslår praksis, at der skal være større adskillelse på mærkesiden, hvorfor forvekslelighedsvurderingen er skærpet for så vidt angår disse mærker.

Mærkelighed mellem Indehavers mærke og Klagers mærke SECONDO PASSO mv.

Indehavers mærke 3PASSO starter med tallet 3, som på italiensk skrives og udtales som "tre". Klagers mærke SECONDO PASSO er skrevet fuldt ud og udtales umiddelbart som det skrives. Lydmæssigt kunne mærket lige så godt være skrevet 2PASSO. Begge mærker består af to ord, og de ender begge på ordet PASSO. Mærkerne har således samme konstruktion. Mærkerne har endvidere samme rytme og henviser til tredje skridt og andet skridt – direkte oversat til dansk. Udskrifter fra Gyldendals Ordbøger er vedlagt i **bilag 1**.

Visuelt er der en høj grad af lighed mellem mærkerne 3PASSO og SECONDO PASSO. Det, der fæstner sig mest i den danske forbrugers udviskede erindringsbillede ved det ansøgte mærke, er ordret "PASSO", da 3-tallet visuelt let overses, hvorfor PASSO delen må betragtes som det dominerende element i forvekslingsvurderingen. Således vil forbrugeren lægge afgørende vægt på den sidste del af mærkerne "PASSO", når valget mellem den en eller anden vare skal stå sin prøve i butikken eller på en vinbar. Der er dermed en åbenbar risiko for forveksling.

Dette synspunkt understøttes af indsigelsesafgørelse fra Opposition Division, B 2 517 038, mellem mærkerne PASO A PASO og 3PASSO, hvor der udtales *"The signs will furthermore differ in pronunciation of "3", notably "drej" (German), "tre" (Swedish) [etc...], which, especially when ordered aurally, will likely be perceived as non-distinctive in relation to the goods at hand"*.

I indsigelsesafgørelsen lægger Styrelsen vægt på, at ordet PASSO er et konstrueret ord, der henleder tanker på vinfremstillingsmetoden, Ripasso, hvorfor PASSO ikke har noget særpræg. Klager er uenig i denne vurdering, da det efter Klagers vurdering ikke er almindeligt kendt hvad Ripasso metoden specifikt indebærer. Den almindelige forbruger har ganske givet kendskab til Ripasso-ordet og forbinder det med vin, men at tillægge alle vinkøbere et indgående kendskab til metoden, er efter Klagers vurdering en overdrivelse. At Styrelsen oven i denne vurdering lægger, at alle vinkøbere således også skulle forbinde PASSO med Ripasso, styrker blot denne overdrivelse. Klagers synspunkt understøttes ligeledes af indsigelsesafgørelse fra Opposition Division, B 2 517 038, hvor det udtales *"Conceptually, neither "paso" nor "passo" has a meaning for the public in the relevant territory"*. Det er ikke Klagers opfattelse, at den danske forbruger skulle være mere oplyst end andre forbrugere i de øvrige EU lande.

Lydmæssigt er der en høj grad af lighed mellem mærkerne, da det ikke kan forventes, at forbrugeren vil have særligt fokus på om det er en "tre" eller "secondo" PASSO vin. Hvis man bliver bedt om at købe en flaske SECONDO PASSO med til et arrangement, og kommer ned i supermarkedet, og ser Indehavers mærke, er det absolut ikke usandsynligt, at man vil kunne tro, at det var den vin, man var blevet bedt om at købe, fordi mærkerne som nævnt begrebsmæssigt betyder henholdsvis "tre skridt"

og "to skridt". Selvom den danske gennemsnitsforbrugers kendskab til italiensk næppe er det store, så er samme forbrugers kendskab til det engelske sprog til gengæld stor, og det italienske ord "secondo" minder i høj grad om det engelske ord "second", der ligeledes betyder "anden". Derfor vil de fleste forbrugere få associationer til ordet "anden" til trods for manglende kendskab til italiensk. At tallet "3" ikke gør den store forskel i forvekslingsvurderingen understøttes ligeledes af Opposition Division i B 2 517 038:

"In the present case the high degree of aural similarity between the signs is of particular importance, since the beverages at hand are often ordered orally, at sales points with an increased noise factor, such as bars or nightclubs; in these situations, the phonetic perception of the sign may also be influenced by factors such as the likely presence of various other sounds perceived by the recipient of the order at the same time. (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48)."

Begrebsmæssigt vil forbrugeren altså forstå tallet "3" og ordet "secondo" som "2" og forbinde det med numre. Dette vil også gøre, at det vil være oplagt at formode, at der er en forbindelse mellem vinene, og at der måske er tale om henholdsvis anden og tredje version PASSO vin, ligesom man kender det fra andre vinproducenter, jf. **bilag 2**, der benytter numre til at adskille deres vine. Eller det kan ses som en kvantitetsangivelse, nemlig at man ønsker at købe 2 eller 3 PASSO vine. "3"-tallet vil således blive set som værende et "3"-tal uden særpræg for produktet., hvilket ligeledes understøttes af Opposition Divisions i B 2 517 038, hvor de udtaler;

"Moreover, the General Court has held that in the wines sector, consumers usually describe and recognise wine by reference to the verbal element that identifies it, in particular in bars and restaurants, in which wines are ordered orally after their names have been seen on the wine list (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murtia Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis, EU:T:2008:69, § 38)."

Samt

"Furthermore, when making drink orders the number "3" in the contested sign may be understood as merely referring to their quantity, rather than being part of a sign identifying the commercial origin of the goods."

Opposition Division siger således at der nærmest kan ses bort fra tallet "3" i vurderingen af kendetegnet, ligesom tallet "3" mere vil blive opfattet som en kvantitetsangivelse frem for en del af kendetegnet/mærket.

Indehavers egen brug af varemærket angiver ligeledes, at tallet "3" ikke skal opfattes som en del af kendetegnet/mærket, da de bruger "3" for sig selv og PASSO nedenunder.



Klager er som nævnt også indehaver af mærkerne ULTIMO PASSO og DOPPIO PASSO, der blot underbygger risikoen for forveksling, da "ultimo" betyder sidste og vil blive forstået af den gennemsnitlige danske forbruger, da det har tilsvarende betydning på dansk. Set i sammenhæng med de andre vine, er der en formodning for, at ordet "doppio" ligeledes vil forstås, da det visuelt og lydmæssigt minder om den danske oversættelse af ordet, nemlig "dobbel".

Risiko for forveksling

På baggrund af ovenstående er det Klagers vurdering, at PASSO er det særprægede element ved mærkerne, og Indehavers mærke vil blot fremstå som en ud af Klagers mange PASSO mærker. Talangivelsen vurderes til at være den svage del af mærket, jf. Opposition Division i B 2 517 038, hvorfor hovedvægten må baseres på PASSO og PASSO.

Der er således identitet mellem varerne og en høj grad af lighed mellem mærkerne, og risikoen for forveksling mellem mærkerne er stor, hvorfor Indehavers mærke bør ophæves...”

Ankenævnet modtog ikke et svar fra indklagede på høringskrivelsen.

I brev af 26. juni 2019 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

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

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 28. januar 2019 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I mail af 25. juli 2019 meddelte Chas. Hude A/S på vegne af C.V.B.C. S.p.A., at styrelsens udtalelse ikke gav anledning til yderligere bemærkninger fra dem.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe
Formand