

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Den 21. december 2007 afsagde retten i sagen

V 10-07

General Biscuits Belgie N.V.

(Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Kammeradvokaten ved advokat Charlotte Jakobsen)

Hovedintervenient: **House of Prince A/S**

(Advokat Erling Borchert)

følgende

DOM:

Indledning

Sagens spørgsmål er om **House of Prince A/S** der er indehaver af ordmærket PRINCE registreret for varer i klasse 34: cigaretter og klassehovedet for klasse 34, med rette kan modsætte sig **General Biscuits** Belgies ansøgning om registrering af ordmærket PRINCE for varer i klasse 29, 30 og 32 under henvisning til at registrering og brug af ordmærket PRINCE vil medføre en utilbørlig udnyttelse af og skade på House of Princes mærkes

særpræg og renommé.

General Biscuits indgav den 11. november 1997 en ansøgning om registrering af ordmærket PRINCE for klasse 29, 30 (herunder kiks (søde eller salte)) og klasse 32. Varemærket blev registreret den 11. januar 2005 (VR 2005 00147).

Den 22. marts 2005 fremsatte House of Prince indsigelse mod registreringen under henvisning til at selskabets mærke, PRINCE, VR 1963 02921 og VR 1981 02964, var særdeles stærkt indarbejdet og velkendt i Danmark, og at brugen af et identisk yngre mærke for varer i klasserne 29, 30 og 32, ville medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigermærkets særpræg og renommé, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1.

General Biscuits bestred ikke at House of Princes mærke var velkendt, men bestred at det var så velkendt at beskyttelsen kunne udstrækkes til at omfatte levnedsmidler.

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse

Af styrelsens begrundelse for sin afgørelse fremgår at det blev lagt til grund at PRINCE er et velkendt varemærke for cigaretter, og at det nyder en udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

General Biscuits' PRINCE var registreret for levnedsmidler, og det var styrelsens opfattelse at disse varer adskiller sig betydeligt fra cigaretter som House of Princes mærke er velkendt for.

Hertil kom at varerne som udgangspunkt ikke erhverves i samme købsituation, da cigaretter oftest er en ekspeditionsvarer mens levnedsmidler er en selvbetjeningsvarer.

Endvidere fandtes ved søgning i styrelsens varemærkeregister en række registreringer hvori mærkedelen PRINCE indgår. PRINCE er således ikke fuldstændigt entydigt forbundet med House of Prince, hvorved House of Prince ikke kan gøre krav på en beskyttelse over for alle varer.

Den betydelige forskel i varerne samt det forhold at flere virksomheder har PRINCE registreret i forskellige klasser, medførte efter styrelsens mening at der ikke var risiko for at der ved brug af det yngre mærke for levnedsmidler ville blive skabt en forbindelse mellem mærkerne i kundekredsens bevidsthed.

På denne baggrund var det styrelsens opfattelse at brugen af det angrebne mærke ikke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på House of Princes velkendte mærkes særpræg eller renommé. Indsigelsen blev derfor ikke taget til følge.

Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse

Ankenævnet traf den 30. november 2006 følgende afgørelse:

”Ankenævnet anser det for godtgjort, at indsigers ordmærke PRINCE på registreringstidspunktet var velkendt her i landet, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. Indehavers brug af et identisk ordmærke for en række varer i klasserne 29, 30 og 32 indebærer efter Ankenævnets opfattelse en sådan utilbørlig udnyttelse eller skade af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, at nævnet tager klagen til følge.

Herefter bestemmes:

Styrelsens afgørelse omgøres, og registreringen af VR 2005 00147 ophæves.”

Påstande

General Biscuits anlagde sag den 17. januar 2007. General Biscuits' påstande er principalt at Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende at dansk varemærkeregistrering, VR 2005 00147 (VA 1997 05628) PRINCE skal registreres endeligt, subsidiært at Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende at dansk varemærkeregistrering, VR 2005 00147 (VA 1997 05628) PRINCE skal registreres endeligt for så vidt angår vareklasse 30 for kiks (søde eller salte) med eller uden overtræk og/eller smagsstoffer.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har påstået frifindelse.

House of Prince har nedlagt følgende påstand: General Biscuits Belgie N.V. skal anerkende at registreringen af varemærket VR 2005 00147 PRINCE med rette er ophævet af Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Sagens øvrige oplysninger

De klasser for hvilke General Biscuits' PRINCE søges registreret, er følgende:

Klasse 29: Kød, fisk, skinke, fjerkræ og vildt; delikatessevarer (ikke indeholdt i andre klasser); konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geleer, syltetøj, frugtpure, frugtmos, frugtsauce; suppe; konserver fremstillet helt eller delvis af kød, fisk, skinke, fjerkræ, vildt eller delikatessevarer; konserverede, tørrede, kogte eller frosne færdigretter fremstillet helt eller delvis

af kød, fisk, skinke, fjerkræ, vildt eller delikatesser; søde eller salte snacks fremstillet af kartofler med eller uden tilsætning af smagsstoffer, kartoffelchips; snacks i form af små stykker tilberedt svinekød; mælk, mælkepulver, geleret og pisket mælk tilsat smagsstoffer; mælkeprodukter, nemlig mælkedesserter, yoghurt, drikkeyoghurt, mousser, cremer og fløde, creme-og flødedesserter, frisk fløde, smør, ostepasta, ost, lagret ost, skimmelost, ulagret frisk ost, ost i lage, hytteost, drikkevarer fremstillet hovedsagelig af mælk eller mejeriprodukter; frosne mælkevarer, gærede mælkevarer; spiselige olier, olivenolie, spisefedt.

Klasse 30: Kaffe, the, kakao, kaffebaserede drikkevarer, kakaobaserede drikkevarer; chokoladebaserede drikkevarer; sukker, ris, tapioka; mel, pier (søde eller salte), pizzaer, tærter (søde eller salte); pasta (med eller uden smagsstoffer og/eller fyld), næringsmidler af korn, morgenmadsprodukter; tilberedte retter helt eller delvis fremstillet af pasta; færdigretter helt eller delvis fremstillet af dej; brød, tvebakker; kiks (søde eller salte), vafler, kager, konditorkager, wienerbrød og butterdejsbrød, alle førnævnte varer med eller uden overtræk og/eller fyld og/eller smagsstoffer; salte eller søde snacks sammensat af kiks, kage, dej, herunder butterdej, eller pandekagedej; spiseis, frossen creme; honning, salt sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede eller søde), pastasauce, krydderier.

Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande (med eller uden mineraler), frugt- og grøntsagsjuice, frugt- eller grøntsagsbaserede drikke, lemonade, tonicvand, ingefær-drikke, sorbeter (drikkevarer), præparater til fremstilling af drikkevarer, saft til drikkevarer, ikke-alkoholholdige frugt- og grøntsagsekstrakter, ikke-alkoholholdige drikke indeholdende en mindre andel af mejeriprodukter, ikke-alkoholholdige drikke indeholdende en mindre andel af mælkegæringsmiddel.

Cigaretmærket PRINCE blev lanceret i 1957 og blev genstand for omfattende reklamering indtil der med virkning fra 1. januar 2002 blev indført forbud mod tobaksreklamer. Som det fremgår af en erklæring af 2005 fra organisationen Tobaksindustrien, er PRINCE det største cigaretmærke i Danmark med en markedsandel på mere end 55% gennem de seneste 11 år. Tobaksindustrien anførte at PRINCE i en lang årrække har været særdeles velkendt blandt rygere såvel som ikke-rygere i Danmark, og PRINCE er stadig trods reklameforbuddet et af de mest velkendte varemærker overhovedet i Danmark.

På tidspunktet hvor General Biscuits indgav ansøgning om registrering af PRINCE, havde House of Princes PRINCE-mærke en markedsandel på 57%, jf. årsrapport 1995/96 fra House of Prince A/S. Det følgende år var markedsandelen 57%.

Der er et højt kendskab til mærket: I andet kvartal 1992 erklærede 99% af de adspurgte i en Gallup-undersøgelse at de kendte PRINCE. Efter undersøgelse foretaget af

AIM Nielsen i 1994 kendte 98,8% PRINCE. I 1995 var tallet 99,2%. I 1996 var tallet i en Gallup-undersøgelse 93,9% (uhjulpet). En oversigt udarbejdet af Gallup i 1998 viste et totalkendskab (hjulpet eller uhjulpet) på mellem 98% og 99% ved forskellige undersøgelser i 1996-1998.

En top of mind-undersøgelse (Hvilket produkt kommer De til at tænke på når De hører ordet Prince?) foretaget af AIM Nielsen i 2004 viste at 91% af samtlige (rygere, ikke-rygere og tidligere rygere) svarede cigaretter, mens 1% svarede kiks.

Ved brev af 24. marts 1998 til House of Prince meddelte General Biscuits' danske patentagent at General Biscuits agtede at anvende PRINCE i Danmark for varer i klasse 29, 30 og 32. Det førte til forhandlinger mellem parterne der afsluttedes i 2003.

Der er fremlagt oplysninger om en række danske registreringer (nationale og MP-designationer) af mærker med PRINCE som figur- og ordmærker, herunder såvel rene registreringer med PRINCE som registreringer med PRINCE i sammensætninger. Adskillige af disse registreringer tilhører General Biscuits eller House of Prince, men der er også PRINCE-mærker tilhørende tredjemænd fx PRINCE <fig> tilhørende Prince Concept, THE PRINCE <w> tilhørende David Austin og en række figur- og ordmærker såsom PRINCE ALBERT, PRINCE CHARMING, PRINCE OF DENMARK, BLACK PRINCE, PRINCE DE MALTE, PRINCE IGOR, BLUE PRINCE. Et PRINCE-mærke VR 198602181 <w> tilhører Prince Sports Group efter aftale med House of Prince; mærket er registreret bl.a. for ketchere. Et andet PRINCE-mærke er for projektstyringsværktøjer/projektledelsesmetoder

OVERSIGT: MP OG DANSKE NATIONALE REGISTRERINGER.

Registreringer, som indehaves af tredjemand

Sagsøgers registreringer (udeladt)

Sagsøgers registreringer, hvor der er nedlagt indsigelse

Hovedintervenientens registreringer (udeladt)

Udgåede registreringer

| Reg. nr. | Indehaver | Mærketekst | Klasser |
|----------|--------------------|---------------------|---------|
| MP157091 | Montres Tudor | TUDOR PRINCE <w> | 14 |
| MP660363 | Prince Concept | PRINCE <fig> | 09 |
| MP722517 | Fürstliche von.... | PRINCE BISMARCK <w> | 33 |
| MP739231 | David Austin | THE PRINCE <w> | 31 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| VR192401220 SA Ed Laurens | PRINCE DE MONACO<w> | 34 |
| VR192700946 R.J. Reynolds | PRINCE ALBERT <fig> | 34 |
| VR194600505 JMTM inc. | PRINCE ALBERT <fig> | 34 |
| VR194601651 Toms Gruppen | PRINCE CHARMING | 30 |
| VR194800724 FDB | PRINCE OF DENMARK <fig> | 33 |
| VR195100461 FDB | PRINCE OF DENMARK <fig> | 33 |
| VR195201713 The Drambuie Liq.. | PRINCE CHARLES EDWARDS...33 | |
| VR195501955 Maskinfabrikken | PRINCE <fig> | 07 |
| VR195700335 Barton & Guest... | PRINCE NOIR <w> | 33 |
| VR195700336 Barton & Guest... | PRINCDE BLANC <w> | 33 |
| VR195800088 Unilever | PRINCE MARHACELLI <fig> | 03 |
| VR196001905 Stanwell A/S | ROYAL PRINCE <w> | 34 |
| VR196100833 Electrolux | CRYSTAL PRINCE <w> | 11 |
| VR196300828 Toms Gruppen | BLACK PRINCE <w> | 5, 30 |
| VR196800194 Soc. Veuve Paul,, | PRINCE DE MALTE <fig> | 33 |
| VR196803061 Wolfschmidt Ltd. | PRINCE PETROV <fig> | 34 |
| VR197000928 Meilland Int. | PRINCE IGOR <w> | 31 |
| VR197001166 Diversa | PRINCE DE PARIS <w> | 33 |
| VR197200458 H. Mounier | PRINCE HUBERT DE POLIGNAC...33 | |
| VR197203654 Suishin..... | PRINCE SUISHIN <w> | 33 |
| VR197502809 MD Foods | PRINCE OF DENMARK <fig> | 29 |
| VR197501056 Bongrain | LE PETIT PRINCE DE FRANCE <w> | 29 |
| VR197700782 Etab. Nicolas | CUVÉE DU PRINCE D'HARNEZAN | 33 |
| VR197701839 Th. Ruys | BLUE PRINCE <w> | 31 |
| VR197802206 Kwintet A/S | PRINCE <fig> | 25 |
| VR198003360 Prince Manuf. | PRINCE <fig> | 18, 28 |
| VR197803816 FDB | PRINCE, OF SCOTLAND <w> | 33 |
| VR198001342 A. Moueix & Fils | PRINCE DE GUYENNE <w> | 33 |
| VR198301446 E. Butler Vintners | HIGHLAND PRINCE <w> | 33 |
| VR198203818 Les Grands Chais | PRINCE LAURENT <fig> | 33 |
| VR198402917 Diane von Fürstenb. | PRINCE EGON <w> | 03 |
| VR198602181 Prince Sports Group | PRINCE <w> | 25, 28 |
| VR198500962 Prince Manuf | PRINCE WOODIE <w> | 28 |
| VR198604050 Hovedintervenient | PRINCE OF BLENDS <fig> | 03 05 10 29 30 33 |
| VR198903002 Prince Manuf | PRINCE PRO STAFF <fig> | 25 |
| VR198907833 Husqvarna AB | PRINCE <w> | 07 |

| | | | |
|-------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| VR199003993 | Cave Cooperative | PRINCE ALEXANDRE <fig> | 33 |
| VR199006879 | Prince Manuf. | PRINCE <fig> | 18 25 28 |
| VR199208727 | Prince Gardner | PRINCE GARDNER <w> | 09 18 |
| VR199200030 | Narvik S.A. | PRINCE OLAF <w> | 29 |
| VR199207295 | Narvik S.A: | PRINCE OLAF de Narvik <fig> | 29 |
| VR199407053 | Comite economique | PRINCE DE BRETAGNE <fig> | 29 31 |
| VR199800199 | Le Prince Jardinier | LE PRINCE JARDINIER <fig> | 03 08 25 28 31 |

OHIM's indsigelsessag

I OHIM's indsigelsessag B 705 865 traf indsigelseskontoret den 21. juni 2006 afgørelse om registrering af følgende figurmærke som General Biscuits havde søgt registreret den 7. januar 2003:



Indsiger var House of Prince der gjorde gældende at General Biscuits' mærke ville være i strid med art 8, stk. 5 i varemærkeforordningen. Indsigelseskontorets konklusion var følgende:

"Det er ikke dokumenteret at det ansøgte varemærke kan drage utilbørlig fordel af det ældre mærkes særpræg eller renommé, eller at det kan skade det. Der er derfor ingen grund til at tage stilling til en risiko for uberettiget brug fra det ansøgte mærke."

Afgørelsen er påklaget til OHIM's appelkammer.

Forklaringer

Administrerende direktør for LU Scandinavia A/S, Michael Schiedel, har forklaret at LU Scandinavia er et datterselskab af General Biscuits og datterdatterselskab af Danone. Koncernen har hovedområderne vand, kiks og yoghurt. LU Scandinavia har i Danmark en markedsandel på 22% for kiks. PRINCE-kiksen blev første gang markedsført i Danmark i 1955 under betegnelsen Prinzenrolle. I 1997 besluttede General Biscuits at Prinzenrolle i hele Europa skulle markedsføres under PRINCE-mærket. Markedsføringen af kiksen er rettet mod børnefamilier. Kiksen kan findes i 98% af dagligvareforretningerne. LU Scandinavia sælger ikke direkte til kiosker, men indirekte ved at kioskejere indkøber kiksene, herunder PRINCE, i supermarkeder og Metro. Kiksen findes således også i kiosker hvorfra der sælges tobaksvarer, herunder PRINCE. PRINCE-kiksen er den næstmest solgte kiks af de ca. 800 kiks der findes på det danske marked. På alle pakninger findes en prinsefigur som har ændret sig noget gennem tiderne. Kiksen er velkendt i Danmark; kendskabsgraden (hjulpet) er 84%. Kendskabet til kiksen og måden man spiser den på, går i arv i børnefamilier. Vidnet har ikke kendskab til en sammenhæng mellem kiksespisning og cigaretrykning. LU Scandinavias markedsføringsbudget har i en række år ligget på ca. 11 mio. kr. om året.

Marketingdirektør Peter Willumsen, House of Prince, har forklaret at han er ansvarlig for salg og markedsføring i Skandinavien og Baltikum.

Salget af PRINCE i Danmark ligger på 3,1 mia. kr. med afgift, 852 mio. kr. uden afgift, svarende til 2,679 mia. stk., dvs. 141 mio. pakker om året eller 388.000 pakker om

dagen.

PRINCE er det bedst kendte cigaretmærke i Danmark og har en dobbelt så stor omsætning som CocaCola. Markedsandel var stabil på godt 50% indtil for tre år siden hvor der kom priskonkurrence der førte til at andelen nu er på 32,5%. PRINCE sælges fra godt 24.000 butikker i Danmark, supermarkeder, kiosker, benzinstationer osv.

PRINCE er et kvalitetsprodukt der stort set ikke har ændret sig siden introduktionen i 1957. Cigaretten udmærker sig bl.a. ved at man anvender tobak af en høj kvalitet der lagres i 2-3 år.

Parternes argumenter

General Biscuits bestrider ikke at House of Princes varemærke PRINCE i Danmark er velkendt for cigaretter, og at dette var tilfældet på såvel ansøgnings- som registreringstidspunktet, men den omstændighed at det ældre varemærke er kendt, er ikke tilstrækkeligt til at varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, jf. varemærkedirektivets artikel 5, stk. 2, finder anvendelse. Det kræver desuden at det anfægtede varemærke anvendes uberettiget, dvs. a) at brugen af General Biscuits' varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af House of Princes varemærkes særpræg, b) at brugen af General Biscuits' varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af House of Princes ældre varemærkes renommé, c) at brugen af General Biscuits' varemærke ville skade House of Princes ældre varemærkes særpræg eller d) at brugen af General Biscuits' varemærke ville skade House of Princes ældre varemærkes renommé.

Med hensyn til de vurderinger og overvejelser der skal gøres i denne forbindelse kan der henvises til OHIM's omfattende vejledninger på området, Opposition Guidelines, Part 5, Trade marks with reputation, særlig pkt 3.3.1. Detriment to distinctiveness (dilution):

The distinctiveness of the earlier trade mark will be detrimentally affected if the public ceases to associate it with a given range of goods or services originating from a single source and starts associating it with different goods, having distinct origins. Such an association can dilute the trade mark's ability to identify a single undertaking, without this necessarily resulting in confusion as to origin, and is likely to diminish its capacity to stimulate the desire of the public to buy the products for which it is registered.

Such a situation is commonly known as "dilution by blurring", and occurs when the trade mark is no longer capable of evoking in the mind of the public an immediate association with the products it covers. This capacity may be reduced or lost by the fact that persons other than the proprietor use the same or a similar sign for products other than those for

which it is registered. This leads to an erosion of distinctive character caused by the proliferation of "parasitic" marks which, although not debasing the original trade mark, are so numerous that they may deprive the trade mark of its distinctive character and hence of its attractiveness.

Such an erosion of distinctiveness cannot simply occur where the earlier mark has a reputation and is identical with or similar to the mark applied for, as this would involve an automatic and indiscriminate recognition of a likelihood of dilution for all trade marks of repute and would negate the purpose of the condition of proving detriment. In addition, the earlier mark must possess an exclusive character, in the sense that it should be associated by the consumers with a single source of origin, since it is only in this case that a likelihood of detriment to distinctiveness may be envisaged.

I forbindelse med omtale af sagen, R 283/1999-3, HOLLYWOOD/HOLLYWOOD hedder det af betydning for den foreliggende problemstilling:

"Thus, if the applicant shows that the earlier sign is commonplace and is already used by different undertakings in various sectors of the market, he will also have successfully refuted the existence of a likelihood of dilution. ... Similarly, it will be difficult to accept that the attractiveness of the earlier mark risks being diluted if its inherent distinctiveness is not very strong. ... This will be particularly true where the respective goods are so far removed from each other that a possibility of association between them is even less probable."

Der kan videre henvises til følgende bemærkninger om Detriment to repute, Taking unfair advantage of distinctiveness, og særligt Taking unfair advantage of repute hvor det hedder:

"The notion of unfair advantage of repute covers situations where the application may profit from the renown of the opponent's brand by unduly exploiting its prestige. The difference from unfair advantage of distinctiveness is that this kind of misappropriation is more concerned with the quality image of the mark and less with its attractive force.

Such a risk will be particularly high where the earlier mark has acquired not only a high degree of recognition amongst consumers, but also a "good" or "special" reputation, in the sense that it reflects an image of excellence, reliability or quality, or some other positive message, which could positively influence the choice of the consumer as regards goods of other producers.

Such an added value to the mark's reputation has to be abundantly clear from the evidence on file and should not be merely assumed."

og endelig til 3.4.2. Burden of proof:

"As also mentioned in section 111.1.4.2. above, Article 74(1) CTMR requires the opponent to put forward and prove all the facts on which his opposition is based. Thus, the opponent bears the burden to show, within the period he has for completing the substantiation of his opposition, that the actual or future use of the application has caused, or is likely to cause, detriment to the distinctiveness or the repute of the earlier mark, or that it has taken, or is likely to take, unfair advantage thereof."

a) Ordet PRINCE er ikke i sig selv specielt særpræget eller eksklusivt. Der er som påvist en række andre mærker med PRINCE på det danske marked. PRINCE anvendes almindeligvis for at antyde noget kongeligt eller på anden måde ophøjet og er således anprisende.

b) En renommékrænkelse ville forudsætte at varen har en særlig høj kvalitet, pålidelighed eller luksuspræg. PRINCE-cigaretterne har hverken usædvanlig høj kvalitet, status eller pris og har derfor ikke renommé i lovbestemmelsens forstand. En krænkelse af et renommé forudsætter at anvendelsen af det lignende mærke for andre varer ville være krænkende, nedsættende eller upassende i forhold til det ældre mærke. Et mærke for en kiks er ikke i stand til at være krænkende osv. for et cigaretmærke; tværtimod vil de fleste producenter af levnedsmidler nødtødt sættes i forbindelse med et sundhedsskadeligt produkt som en cigaret.

PRINCE for kiks kan ikke drage utilbørlig fordel af PRINCE for cigaretter. Der er ikke knyttet en særlig værdi til cigaretmærket.

Der består ingen særlig forbindelse mellem de to slags varer sagen drejer sig om, således at "brand extension" af cigaretmærket ville være naturlig eller blot mulig. Der kendes ikke eksempler på at et cigaret- eller tobaksmærke har foretaget brand extension til fødevarer. I øvrigt har forbuddet mod tobaksreklamer som konsekvens at tobaksmærker ikke må bruges for andet end tobak.

c) At et velkendt mærkes særpræg kan skades, forudsætter at det velkendte mærke kun indehaves af og kontrolleres af en virksomhed således at andre virksomheder ikke også anvender det identiske mærke. På det danske marked anvendes mærket PRINCE som nævnt også af andre end House of Prince.

d) Der består ikke et renommé der kan skades af General Biscuits' varemærke. En skade på renommé ville foreligge hvis brugen af General Biscuits' varemærke gengav House of Princes varemærke i en obskøn, nedsættende eller upassende sammenhæng eller hvis mærket blev brugt på en måde som er uforenelig med House of Princes varemærkes specielle image. Noget sådant foreligger ikke.

Om Ankenævnets afgørelse bemærkes at nævnet har misforstået reglerne når det anføres at registreringstidspunktet skulle være afgørende. Ankenævnets begrundelse er

fuldstændig intetsigende og strider mod forvaltningslovens § 24, stk. 1, 2. pkt. General Biscuits nedlægger dog ikke påstand om ugyldighed.

Endelig har Ankenævnet overset General Biscuits' subsidiære påstand ved sagens behandling for Ankenævnet, svarende til den subsidiære påstand i den foreliggende sag.

Ankenævnet har anført at nævnets kendelse af 30. november 2006 er lovlig og gyldig af de af ankenævnet anførte grunde. Kendelsen lider ikke af formelle mangler. Ankenævnet har i kendelsen berettiget lagt vægt på registreringstidspunktet frem for ansøgningstidspunktet ved vurderingen af varemærket PRINCE's velkendthed. Under alle omstændigheder har det ingen betydning om der er lagt vægt på registreringstidspunktet og ikke ansøgningstidspunktet for General Biscuits bestrider ikke at varemærket PRINCE er velkendt for cigaretter såvel på ansøgnings- som på registreringstidspunktet.

Ankenævnet har henvist til de relevante retsregler i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. Nævnet har i sin begrundelse forholdt sig til de af General Biscuits ansøgte vareklasser 29, 30 og 32.

Afgørende for om General Biscuits' varemærke skal registreres, er om brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på House of Princes ældre varemærkes særpræg eller renommé.

Kravet om utilbørlighed er et objektivi krav der ikke forudsætter at udnyttelsen er tilsigtet af den krænkede part. Kravet forudsætter blot at det yngre mærkes brug af det velkendte (ældre) mærke giver en indbygget opmærksomhedseffekt. Det er således end ikke et krav at House of Prince skal dokumentere at kundekredsen tidligere har skabt en forbindelse mellem mærkerne. Det er tilstrækkeligt at det sandsynliggøres at dette kan blive tilfældet, jf. OHIM's Opposition Guidelines punkt 5.3.4.

Varemærket PRINCE er godtgjort at være et særdeles stærkt mærke. Det er derfor lettere at opfylde betingelserne i varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, end det ellers ville være tilfældet. Ankenævnet skal ikke påvise at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af det ældre varemærke, men blot kunne fastslå at der foreligger en risiko (her som i det følgende forstås ved risiko en reel eller ikke hypotetisk risiko) for utilbørlig udnyttelse eller skade, jf. præmis 40 i SPA-FINDERS-dommen, dom af 25. maj 2005 i sagen T-67/04.

Vedrørende a) og b), utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg og renommé, bemærkes at "brand extension" som nævnt af Ankenævnet kan forekomme. PRINCE-cigaretter og General Biscuits' produkter købes typisk i de samme butikker, uanset om det er i supermarkeder, kiosker eller på tankstationer, ligesom de begge indtages i nydelsessituationer. Der foreligger således en risiko for utilbørlig udnyttelse.

Ankenævnet bestrider ikke at der er en betydelig forskel i varerne, men formålet med varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 4, er jo netop at give indehaveren af et velkendt varemærke en udvidet beskyttelse også for andre varekategorier. Såfremt bestemmelsen var udelukket fra at finde anvendelse alene under henvisning til den begrundelse at der ikke var tale om sammenlignelige varer der ikke kunne købes i samme købsituation, ville bestemmelsens anvendelsesområde være betydeligt indskrænket.

Det må antages at PRINCE-cigaretter har en høj kvalitet og et luksuspræg. Før indførelsen af den særlige lovgivning vedrørende reklame for tobaksvarer i 2001 blev PRINCE-cigaretterne således i vidt omfang markedsført som en luksusvare i modsætning til eksempelvis CORNER og NORTH STATE.

Begrænsningen i adgang til markedsføring af tobaksvarer medfører naturligvis ikke at et tobaksmærke ikke har krav på samme varemærkeretlige beskyttelse som alle andre varemærker.

c) Ved skade på det ældre varemærkes særpræg forstås den skade der kan opstå, når det ældre varemærke ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer, som det er registreret og anvendes for. Denne risiko omfatter således det ældre varemærkes "udvanding" eller "gradvise svinden bort" igennem en opløsning af varemærkets identitet og bekendthed i offentlighedens bevidsthed, jf. EF-Domstolens dom af 22. marts 2007 i sag T-215/03 (varemærket VIPS), præmis 37. På det danske marked findes en gyldig registrering af ordmærket PRINCE som House of Prince ikke ejer, nemlig varemærkeregistreringen VR 1986 021181, som benyttes for ketsjere, registreret af Prince Sports Group Inc. i henhold til samtykke fra House of Prince. Derudover har der været en udløbet registrering af ordmærket PRINCE uden tilføjelse af andre ord. House of Prince A/S har således en eksklusiv position i Danmark med hensyn til ordmærket, og som nævnt ovenfor er der en risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade af det ældre varemærke, såfremt det tillades General Biscuits at registrere det samme ordmærke som House of Prince.

d) Med hensyn til spørgsmålet om skade på det ældre varemærkes renommé skal blot anføres at PRINCE er et af de mest kendte og udbredte mærker i Danmark. General Biscuits' anvendelse af mærket PRINCE vil kunne medføre en opfattelse hos forbrugerne om at der er samhørighed mellem produkterne.

Når et varemærke er særdeles velkendt, består der ligeledes efter praksis beskedne krav til sammenhængen mellem produktgrupperne og der skal ikke meget til at det antages at der hos de relevante kundegrupper skabes en forestilling om en sammenhæng mellem produkterne som må føre til at det fastslås at der foreligger en utilbørlig brug i forhold til House of Princes mærkes særpræg og renommé. Der henvises til U 1997.795 SHD (AFTER EIGHT), U 1991.697 H (COCA-COLA) og CHEVY-dommen, dom af 14. september 1999 i sag C-375/97, der i præmis 30 bl.a. i forbindelse med bemærkning om den nationale rets undersøgelse af om den anden betingelse i direktivets artikel 5, stk. 2, nemlig at der uden skellig grund påføres det ældre mærke skade, anfører at jo større varemærkets særpræg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge.

Det bør derfor fastslås at der er en risiko for skade på PRINCE's renommé hvis det tillades General Biscuits at markedsføre sine kiks mv. under PRINCE: House of Princes produkt med tilknyttede livsstilsassociationer og eksklusive karakter devalueres ved en samtidig markedsføring af General Biscuits' ikke eksklusive produkt under mærket PRINCE rettet mod børn, unge og voksne i andre nydelsessituationer.

En imødekommelse af General Biscuits' principale påstand indebærer at PRINCE skal registreres i klasse 29, 30 og 32. Det gør det muligt for General Biscuits at benytte mærket for en lang række forskellige varer ud over kiks med kakaofyld, og dermed vil der opstå en meget større risiko for at der påføres det ældre varemærke skade mv. Også hvis den subsidiære påstand følges vil der være tale om en væsentlig udvidelse i forhold til den hidtidige anvendelse af PRINCE fra General Biscuits' side.

House of Prince har i tilslutning til Ankenævnets argumentation anført at identiteten mellem de to mærker øger risikoen for utilbørlig udnyttelse af eller skade på PRINCE-mærkets særpræg eller renommé. PRINCE har over en meget lang årrække været og er fortsat et særdeles velkendt og velrenommeret varemærke her i landet og i Skandinavien, både blandt rygere og ikke-rygere. PRINCE har været på markedet i 50 år, har været

genstand for en intens markedsføring, salget er omfattende og sker fra mange butikker, og bekendthedsgraden er så høj i Danmark at man næppe kan komme højere i praksis.

Velkendtheden må føre til at beskyttelsesniveauet eller beskyttelsesintensiteten skal lægges højt. For et højt niveau taler også identiteten mellem mærkerne. Det kan ikke føre til en anden vurdering at PRINCE anvendes for et sundhedsskadeligt produkt. Det er rigtigt at der er et vist anprisende element i navnet, lidt "røgelse", men det ændrer ikke ved det forhold at mærket har særpræg.

PRINCE er så velkendt og har et sådant renommé at der foreligger en uafviselig formodning for at General Biscuits' registrering og anvendelse af PRINCE for kiks og andre varer i klasse 29, 30 og 32 vil indebære risiko for utilbørlig udnyttelse af eller skade på PRINCE-mærkets særpræg eller renommé.

a) og b) Ved vurderingen af om der foreligger en utilbørlig udnyttelse af eller skade på PRINCE-mærkets særpræg eller renommé, skal der foretages en helhedsbedømmelse af alle relevante forhold såsom PRINCE-mærkets styrke og indarbejdelse, sammenfaldet mellem mærkerne, vareområder, omsætningskanaler, brugssituation, produkternes karakter af mærkevarer. Kravet om utilbørlig udnyttelse er ikke subjektivt (udnyttelseshensigt). Den utilbørlige udnyttelse etableres ved risikoen for at publikum på grund af det ældre mærkes velkendthed foretager en associering til dette når det yngre mærke vises eller omtales. Kravet opfyldes ved mærkeindehaverens påvisning af en ikke hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse af eller skade på PRINCE-mærket.

Der er berøringsflader mellem produkterne: Begge er nydelses- og næringsmidler, de befinder sig i og sælges via de samme salgskanaler og nydes ofte i samme situationer. Det øger risikoen for at der associeres på en måde der medfører risiko for at General Biscuits' mærke medfører en utilbørlig udnyttelse af det særpræg det renommé der er knyttet til House of Princes mærke.

"Renommé" henviser til en særligt høj kvalitet, pålidelighed eller luksuspræg, men også til velkendthed, kvalitet og omdømme. PRINCE er uanset de risici der kan være forbundet med tobaksrygning, et anerkendt kvalitetsprodukt blandt cigaretrygere. Det er blevet markedsført som et livsstilsprodukt for yngre mennesker og opfylder som sådan bestemmelsens renommékraft.

c) Der er en risiko for at General Biscuits' mærke vil kunne skade det særpræg der er knyttet til House of Princes mærke. Skadevirkningen vil være udvanding af PRINCE-mærket eller risiko herfor således at dets evne til at identificere House of Princes

cigaretprodukter nedsættes i forbrugernes bevidsthed. Det er tilstrækkeligt at PRINCE-mærket for cigaretter er dominerende. Det behøver ikke at være det eneste. Et PRINCE-mærke for ketchere er således uden betydning for sagens afgørelse.

d) Der er en risiko for at General Biscuits' mærke PRINCE vil kunne skade det renommé der er knyttet til House of Princes PRINCE-mærke, bestående i risiko for udvanding og i at købere opfatter General Biscuits' anvendelse af PRINCE-betegnelsen som en brand extension i strid med tobaksreklameloven.

Rettens begrundelse og resultat

Efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, er et varemærke udelukket fra registrering hvis 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.

Parterne er naturligvis enige om at det ældre ordmærke PRINCE for cigaretter mv. er identisk med det senere ordmærke PRINCE for kiks mv., og de er også enige om at der ikke er vareartslighed mellem de produkter for hvilke mærkerne er registreret.

Registreringen af PRINCE for kiks er således kun udelukket hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

1. Brugen af PRINCE for kiks vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg, eller
2. brugen af PRINCE for kiks vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé, eller
3. brugen af PRINCE for kiks vil skade det ældre varemærkes særpræg, eller
4. brugen af PRINCE for kiks vil skade det ældre varemærkes renommé.

Det påhviler indehaveren af det ældre mærke at sandsynliggøre at et af de under 1.-4. nævnte forhold foreligger.

Selv om såvel kiks som cigaretter falder ind under den overordnede kategori nærings- og nydelsesmidler, er der på grund af det velkendte forhold at tobaksrygning er skadeligt for helbredet, hvilket ikke er tilfældet for kiks eller andre produkter inden for klasserne 29, 30 og 32, ikke en risiko af betydning for at et mærke for kiks vil kunne

udnytte, endsige utilbørligt udnytte, det renommé som det identiske mærke for cigaretter har. Der vil ud fra samme betragtning heller ikke kunne forekomme skade på det ældre varemærkes renommé.

Som nærings- og nydelsesmiddel ligger en kiks ganske fjernt fra det sundhedsskadelige nydelsesmiddel tobak, og der er efter rettens kendskab til og vurdering af afsætningsforhold ikke grund til at antage at brugen af PRINCE for kiks vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det særpræg der gennem mange års indarbejdning er knyttet til PRINCE for cigaretter.

Hovedspørgsmålet er således om brugen af PRINCE for kiks vil skade det renomméede varemærke PRINCE for cigaretter mv., eller med andre ord om det vil medføre en udvanding af varemærket PRINCE for cigaretter, hvis det tillades General Biscuits at registrere PRINCE for kiks mv.

Som anført af generaladvokat Jacobs i forslaget til afgørelse i Adidas-sagen C-408/01 (Adidas-Salomon AG og Adidas Benelux BV mod Fitnessworld Trading Ltd) afspejler udtrykket "til skade for et varemærkes særpræg" det der normalt kaldes udvanding af et varemærke ("gradvis svinden bort eller opløsning af visse varemærkers identitet og bekendthed i offentlighedens bevidsthed" eller "lessening, watering down, debilitating, weakening, undermining, blurring, eroding and insidious gnawing away at a trade mark"). I klassisk forstand er det centrale i begrebet udvanding ifølge Jacobs at varemærket ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer, som det er registreret og anvendes for.

Udvanding betyder mindre metaforisk et indgreb på en af varemærkets væsentlige, eller den væsentligste, funktion at tjene som kommerciel forbindelse mellem producenten og forbrugerens bevidsthed eller som Jacobs udtrykker det, at varemærket ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer det anvendes for, jf. herved også præmis 43 i dom af 25. maj 2005 afsagt af retten i første instans i sagen T 67/04 (Spa-finders).

Ved vurderingen af om der er en risiko for en sådan udvanding lægger retten vægt på at PRINCE som varemærke i sig selv ikke er af betydeligt særpræg. Som andre kongelige eller fyrstelige betegnelser anvendt i markedsføring har mærket i sig selv nærmest en laudatorisk karakter. På tidspunktet for General Biscuits' ansøgning var House of Princes mærke vel indarbejdet i Danmark gennem den omfattende markedsføring siden 1957 og havde således erhvervet et betydeligt særpræg for cigaretter. Som det fremgår af listen ovenfor side 5 ff. er PRINCE registreret for andre produkter fra

andre producenter, og det anvendes, som det ses, ikke sjældent som led i betegnelser for en række forskellige varer. Den yderligere udvanding af PRINCE-mærket som eventuelt kan komme på tale såfremt registreringen af PRINCE for kiks tillades, er derfor langt mere begrænset end fx den udvanding som ville følge af en tilladelse til registrering af et velkendt, enestående mærke.

Endvidere må der lægges vægt på at der ud fra et konsumentsynspunkt er en betydeligt afstand mellem de produkter som mærkerne anvendes for, nemlig de sundhedsskadelige cigaretter og nydelsesmidlet chokoladekiks hvis målgruppe fortrinsvist er børn og personer med barnlig smag.

Der må ved overvejelserne om udvanding også lægges en vis, omend begrænset vægt på at de varer mærkerne vedrører, ganske vist ofte købes i samme butikstype, men kiks er som andre levnedsmidler normalt selvbetjeningsvarer, mens cigaretter som andre højt beskattede varer er ekspeditionsvarer der sælges fra kiosker, enten i supermarkedet eller fra selvstændige kiosker, eller fra kasselinjen.

Efter en samlet vurdering finder retten derfor at betingelserne for at nægte registrering af General Biscuits' mærke ikke har været til stede.

Der gives derfor General Biscuits medhold i selskabets principale påstand.

Som følge af det anført skal General Biscuits frifindes for den af House of Prince nedlagte påstand.

Sagsomkostninger fastsættes ud fra den af General Biscuits anslåede værdi af sagsgenstanden til 30.000 kr. hvortil kommer 19.250 kr. i godtgørelse for udlæg

Thi kendes for ret:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende at dansk varemærkeregistrering, VR 2005 00147 (VA 1997 05628) PRINCE skal registreres endeligt.

General Biscuits Belgie N.V. frifindes for den af House of Prince A/S nedlagte påstand.

Inden 14 dage skal Ankenævnet for Patenter og Varemærker og House of Prince A/S til General Biscuits Belgie N.V. betale 49.250 kr. i sagsomkostninger. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Karin Schou Andersen

Jens Feilberg

Allan Suhrke

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. SØ- og Handelsretten, den 21. december 2007