

RESUMÉ:

AN 2013 00008 – VR 2010 02953 DOÑA MERCEDES <w> - Indsigelse – Forvekslelighed

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 02953 DOÑA MERCEDES <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2010 02953 DOÑA MERCEDES <w> er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærkeregistriering CTM 139998 <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2014, den 6. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Knud Wallberg og Eva K. Borgen)
følgende kendelse i sagen **AN 2013 00008**

Klage fra

Daimler AG
Tyskland
v/Zacco Denmark A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. april 2013 vedr. VR 2010
02953 DOÑA MERCEDES <w>
Indehavet af:
Globus Wine A/S
v/Chas. Hude A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen og de af styrelsen angivne begrundelser herfor. De for ankenævnet fremførte anbringender og supplerende henvisninger giver ikke anledning til at ændre denne vurdering.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 30. august 2010 indleverede Chas. Hude A/S på vegne Globus Wine A/S en ansøgning om registrering af varemærket DOÑA MERCEDES <w> for:

Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), herunder vine og mousserende vine.

Varemærket blev registreret den 12. november 2010 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 24. november 2010.

Den 14. januar 2011 gjorde Zacco Denmark A/S indsigelse på vegne af Daimler AG, Tyskland, mod gyldigheden af det registrerede mærke DOÑA MERCEDES. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsigelsen blev støttet på EU-varemærkeregistrering CTM139998, ordmærket MERCEDES, og indsiger henviste til, at mærkerne er forvekslelige, og at det yngre mærke udgør en utilbørlig udnyttelse af indsigermærkets særpræg eller renommé eller at en sådan brug vil skade mærkets særpræg eller renommé, jf. varemærkelovens § 15. Indsiger begrundede i brev af 6. juni 2011 nærmere indsigelsen. Indsiger anførte, at MERCEDES indtager en dominerende plads i indehavers mærke, og mærkerne derfor visuelt og auditivt ligner hinanden. Mærkerne ligner også hinanden begrebsmæssigt, da forskellen kun består i ”fru” sat foran pigenavnet Mercedes. Indsiger gjorde herudover gældende, at mærket MERCEDES er velkendt i Danmark for ”motorkøretøjer”. Indsiger redegjorde i brev af 13. oktober 2011 nærmere for denne påstand og indsendte dokumentation for velkendtheden af mærket. Indsiger anførte, at omsætningskredsen for vin og biler er sammenfaldende, og at indehaver opnår en fordel ved at forbrugeren får positive associationer til indehavers vin på grund af indsigermærkets velkendthed. Indsiger indsendte i brev af 3. november 2011 supplement til dokumentationen.

Indehaver imødegik den 20. december 2011 indsigelsen. Indehaver anerkendte indledningsvist, at indsigers mærke er velkendt for ”køretøjer” i Danmark. Indehaver anmodede herefter om, at indsiger beviser, at brugspligten for indsigers mærke er opfyldt, idet indsigers registrering omfatter ”vin”. Indehaver bestred herefter, at indehavers mærke udgør en krænkelse af velkendtheden af indsigers mærke. Indehaver anførte, at Mercedes ikke kun er en spansk pigenavn, men også anerkendt som pigenavn i Danmark med 84 bærere i 2011, og at der findes andre mærker i EU, som indeholder ordet Mercedes. Indehaver henviste endvidere til en indsigelsesafgørelse truffet af OHIM vedrørende mærket MERCEDES CANOVAS, hvoraf det vurderes, at mærket MERCEDES har en begrænset beskyttelse, da der er tale om et fornavn. Indehaver argumenterede herefter for, at der ikke er tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at der etableres et ”link” på grund af titlen DOÑA.

Indsiger begrænsede den 12. marts 2012 grundlaget for indsigelsen til varer i klasse 12 under CTM139998, således at tvisten kun vedrører, om indsiger kan forhindre indehavers mærke baseret på velkendtheden for ”køretøjer”. Indsiger argumenterede herefter for, at Mercedes er et sjældent anvendt

pigenavn i Danmark, og at ordet i Danmark vil blive associeret med det velkendte varemærke og ikke det spanske pigesnavn. Uanset associationerne er ordet det samme i begge mærker, hvorfor indehavers mærke vil associere til indsigers mærke. At titlen Doña sættes foran ændrer ikke ved dette. For så vidt angår andre registreringer, mente indsiger, at det er irrelevant om der er sameksistens i andre europæiske lande, og at der i øvrigt kan foreligge sameksistensaftaler. I relation til den af indehaver indsendte afgørelse er der ikke taget stilling til, om indsiger med velkendthed kunne forhindre det pågældende mærke. Indsiger fastholdt herefter sit argument om utilbørlig udnyttelse og gjorde endvidere gældende, at sammenkædningen med alkohol kan skade det velkendte mærkets renommé.

Indehaver gentog i det hele sine argumenter i brev af 1. maj 2012. Indehaver fastholdt også, at kriterierne fra domstolens dom i INTEL, C-256/07, ikke er opfyldt på grund af mærkedelen DOÑA. Indsiger henviste til en kendelse fra OHIM's First Board of Appeals (R 172/2002-1), hvor MERCEDES ikke kunne forhindre MATIZ MERCEDES ORIVE, S.L.

Indsiger anførte i brev af 6. juli 2012, at den figurlige udformning og opbygningen af mærket MATIZ MERCEDES ORIVE, S.L. har haft afgørende betydning for vurderingen, og at bevisbyrden for velkendthed ikke var løftet. Indsiger fastholdt, at der er den nødvendige sammenhæng mellem mærkerne.

Indehaver fastholdt i brev af 17. september 2012, at forbrugerne vil forbinde mærket med et spansk pigesnavn, når mærket bruges på en chilensk vin. Da mærket MERCEDES forbindes med tyske biler, giver mærkerne således forskellige associationer. Indehaver fremhævede som eksempel, at FERRARI eksisterer både som bilmærke og mærke for spumante uden skade på bilmærkets renommé.

Den 18. april 2013 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigtelsen til følge og opretholdt registreringen. Styrelsen fremførte følgende:

"... 2. Lovgrundlaget

Det følger af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, at et varemærke er udelukket fra registrering, hvis

"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"

3. Vurdering og konklusion

Indsigers mærke MERCEDES <w>

Registreret for bl.a.: Klasse 12: Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet.

Indehavers mærke DOÑA MERCEDES <w>
Registreret for: Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), herunder vine og mousserende vine.

Indsiger har begrænset grundlaget for indsigelsen til sin registrering af ordmærket MERCEDES for ”køretøjer”, idet indsiger har gjort gældende at dennes mærke er velkendt for køretøjer. Indsiger har hermed begrænset grundlaget for indsigelsen til, om indsigers mærke på baggrund af denne velkendthed er til hinder for indehavers registrering i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

Velkendtheden af indsigers mærke

Indsiger har til dokumentation for velkendtheden af mærket MERCEDES indsendt:

- Brancheerklæring fra De Danske Bilimportører, 22. aug. 2011
- Artikel: *De 100 mest værdifulde brands lige nu*, 19. april 2006
- Artikel: *Coca-Cola blev årets superbrand*, 19. marts 2004
- Brancheerklæring fra Danmarks Automobilforhandler Forening, 2011

Det fremgår af indsigers materiale at MERCEDES i 2 forskellige internationale undersøgelser ligger på en henholdsvis 11. plads og 28. plads over de mest kendte brands i verden. Dette understøttes af 2 danske brancheerklæringer.

Det er styrelsens vurdering, at det er utvivlsomt, at mærket MERCEDES er yderst velkendt for ”køretøjer” i Danmark. Det kan i den forbindelse nævnes at logoet for Mercedes (”Mercedes-stjernen”) er blevet vurderet som ”vitterlig kendt” i kendelsen fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker i AN 2001 00068 (mod Steel Team). Dette støtter indikationen af omfanget af velkendtheden af indsigers brand, herunder navnet MERCEDES.

Vurdering af krænkelse i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1

Et velkendt varemærke kan ifølge varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 nyde en beskyttelse, der er bredere end beskyttelsen over for forvekslelige mærker.

For at den udvidede beskyttelse i § 15, stk. 3, nr. 1 kan finde anvendelse, skal det ældre mærke ikke blot være velkendt, men der skal tillige hos omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem det yngre mærke på den ene side og det ældre velkendte mærke på den anden side. Endelig skal det, udover velkendtheden og sammenhængen mellem mærkerne, godtgøres, at brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det velkendte varemærkes særpræg eller renommé, eller at sådan brug vil skade det velkendte mærkes særpræg eller renommé.

En utilbørlig udnyttelse forekommer, når det yngre mærke uretmæssigt drager fordel af det ældre mærkes særpræg eller renommé ved den skabte sammenhæng. Det fremgår således af C-252/07 INTEL, at den omstændighed, at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at der foreligger en krænkelse. Der er således tre betingelser, der alle skal være opfyldt, for at et varemærke kan nyde en udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1:

- Mærket skal være velkendt i Danmark
- Der skal hos omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem det yngre mærke på den ene side og det ældre velkendte mærke på den anden side
- Brugen af det yngre mærke skal medføre en utilbørlig udnyttelse af det velkendte varemærkes særpræg eller renommé, eller brugen skal skade det velkendte mærkes særpræg eller renommé.

For at vurdere om der foreligger en krænkelse af det velkendte mærke kan der f.eks. tages hensyn til

- Graden af lighed mellem de omtvistede varemærker.
- Karakteren og graden af varenes eller tjenesteydelsernes lighed, samt den berørte kundekreds.
- Intensiteten af det ældre varemærkes renommé.

- Graden af det ældre varemærkes særpræg, iboende eller opnået ved brug, og om varemærket er unikt

Vedrørende utilbørlig udnyttelse

Indehavers mærke består af ordene DOÑA MERCEDES. Mærket vil af den danske omsætningskreds opfattes som et spansk mærke, da DOÑA på spansk betyder ”fru” og MERCEDES er et almindeligt spansk pigenavn. Efter styrelsens praksis er det ikke udgangspunktet at den danske omsætningskreds har et vidt kendskab til spansk, men idet der er tale om meget almindelige spanske ord, må det antages, at omsætningskredsen i Danmark i det mindste vil vide, at MERCEDES er et spansk pigenavn og at DOÑA er en foranstilling med relation til navnet. En del af omsætningskredsen vil kende betydningen. Det skal samtidig nævnes, at navnet Mercedes også er godkendt som pigenavn i Danmark.

MERCEDES er som nævnt et yderst velkendt varemærke, og i relation til ”køretøjer” er der tale om et mærke, som har og har opnået et stærkt særpræg, idet der styrelsen bekendt ikke findes andre mærker for køretøjer som indeholder ordet Mercedes, og det ikke er almindeligt at anvende pigenavne som varemærke for biler.

Indsigers mærke er fuldstændigt indeholdt som selvstændigt ord i indehavers mærke. Der er således en forholdsvis stor grad af lighed mellem mærkerne.

Der er dog ingen relation mellem de relevante varer, nemlig ”alkoholholdige drikke” og ”køretøjer”, da de adskiller sig i art, beskaffenhed og anvendelse.

For at der kan være tale om en utilbørlig udnyttelse, må indehaver ved anvendelsen af mærket opnå en fordel ved at skabe en sammenhæng til indsigers mærke.

At fornavnet Mercedes optræder i begge mærker er ikke tilstrækkeligt til at konstatere en sammenhæng mellem mærkerne, når der er tale om varer som ingen relation har til hinanden. I denne vurdering må der lægges vægt på, at MERCEDES ikke er et stærkt mærke i relation til ”vin”, da det er almindeligt at anvende både fornavne, efternavne og fulde navne som varemærker inden for ”vin”.

Hertil kommer, at sammensætningen DOÑA MERCEDES vil opfattes som et spansk mærke. Dette forstærkes af, at Spanien og andre spanstaltende lande er store vinproducenter, og man således vil finde det naturligt med et spansk varemærke på en vin fra et spansksproget land. Opfattelsen af DOÑA MERCEDES, når det ses på vin, skaber således ikke associationer til de kendte tyske biler.

Når denne opfattelse af indehavers mærke sammenholdes med indsigermærket, er det vores vurdering, at der ikke skabes en sammenhæng til indsigers mærke. Selvom MERCEDES falder ind under gruppen af yderst kendte varemærker, kan der ikke ydes beskyttelse i forhold til den artsfremmede vare ”vin”, i relation til hvilken ordet og fornavnet MERCEDES ikke kan anses for unikt. Der er ikke noget belæg for, at indehaver opnår en fordel ved at anvende ordet Mercedes i sit mærke når varernes forskellighed og opfattelsen af de to mærker i relation til henholdsvis ”vin” og ”køretøjer” tages i betragtning.

Begge parter har fremhævet eksempler fra praksis til støtte for deres påstande, primært fra OHIM og Boards of Appeal. Styrelsen kan henvise til dommen afsagt den 21. december 2007 af Sø- og Handelsretten (V-10-07) vedrørende mærket PRINCE, hvor sagsøger, velkendt for ”cigaretter” ikke kunne forhindre det identiske mærke for ”kiks” begrundet i at PRINCE som udgangspunkt er et svagt mærke og forskellen på varerne. Vi kan hertil bemærke, at der var tale om varer, som overordnet hører under kategorien af nydelsesmidler, og derfor må anses som tættere beslægtet end varerne ”alkoholholdige drikke” og ”køretøjer”. Vi har også tidligere afvist at beskytte TOYS ’R’ US for ”legetøj” over for mærket CARS ARE US for ”biler” (VR 2004 00529), bl.a. med henvisning til forskellen på varerne.

Vedrørende skade på særpræg

Ifølge præmis 29 i C-252/07 udtaler Domstolen: ”Hvad nærmere angår skade på det ældre varemærkes særpræg, der også er betegnet med ordene »udvanding«, »nedslidning« eller »udviskning«, foreligger denne skade, når dette varemærkes evne til at identificere de varer eller tjenesteydelser, som det er registreret og brugt for, som stammende fra indehaveren af nævnte varemærke, svækkes, idet brugen af det yngre varemærke medfører en opløsning af det ældre varemærkes identitet og af dets bekendthed i offentlighedens bevidsthed. Dette er bl.a. tilfældet, når det ældre varemærke, der gav anledning til en umiddelbar association med de varer eller tjenesteydelser, som det er registreret for, ikke længere kan gøre det.”

I C-487/07, L’Oréal/Bellure, præciserer Domstolen, at skade på et velkendt varemærkes særpræg, kan opstå, når brugen af et yngre varemærke vil kunne svække det ældre mærkes særpræg. Dette gælder særligt, men ikke udelukkende, for mærker som har et stærkt særpræg eller er unikke, jf. præmis 72-74.

For så vidt angår beviset, fastslår Domstolen i præmis 38, at ”indehaveren af det ældre varemærke skal imidlertid godtgøre, at der foreligger oplysninger, der gør det muligt at fastslå, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse [skade på særpræg eller renommé] indtræder i fremtiden.

Sø- og Handelsretten har i V-10-07 vedrørende skade på særpræg udtalt: ” 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 konsumentssynspunkt 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”.

For at gøre skade på indsigermærkets særpræg, skal indehavers brug af mærket for ”vin” svække mærket MERCEDES’ evne til at associere til køretøjer. Uanset at MERCEDES har et stærkt særpræg for ”køretøjer” og er yderst velkendt for ”køretøjer”, vil anvendelsen af DOÑA MERCEDES på ”vin” ikke skade dette særpræg, da der er tale om en anvendelse, som ikke associerer til indsigers mærke, dels på grund af forskellen på opfattelsen af mærkerne og del på grund af forskellen på varerne. Idet der ved brug af ordet doña er tale om en henvisning til navnet på en kvinde, som må anses som almindeligt i relation til ”vin”, vil denne brug ikke kunne svække indsigermærkets særpræg i relation til ”køretøjer”, hvor anvendelsen af ordet Mercedes fortsat vil være usædvanligt. Der er tale om to helt forskellige varer og brancher, som omfatter henholdsvis dagligvarer og en større investering, som undersøges nøje inden der foretages køb, og som ikke sælges fra samme salgssted. Da der samtidig er tale om et mærke, som efter vores vurdering ikke skaber en sammenhæng til indsigers mærke, er det

vores opfattelse, at der ikke er grundlag for at fastslå, at brugen af indehavers mærke vil føre til skade på indsigers mærkes særpræg.

Vedrørende skade på renommé

Indsiger har påstået, at indehaver mærke kan skade indsigermærkets renommé, hvis det anvendes på alkohol, fordi sammenkædningen mellem alkohol og biler giver uheldige associationer, uanset kvaliteten af indehavers varer.

Skade på et mærkes renommé (rottegiftreglen) forekommer, når der er tale om varer som skaber en ubehagelig association i forhold til det velkendte mærke, det arketypiske eksempel på denne situation værende rottegift over for nydelsesmidler. EU-Domstolen har i den præjudicielle afgørelse vedrørende C-487/07 (L'Oreal/Bellure) om skade på særpræg udtalt:

”Hvad angår den skade, som påføres varemærkets renommé, der ligeledes betegnes »tilsmudsning« eller »fornedrelse«, opstår en sådan skade, når de varer eller tjenesteydelser, som det identiske eller lignende tegn anvendes for, kan have en sådan indflydelse på kundekredsen, at varemærkets tiltrækningskraft herved bliver formindsket. Risikoen for denne skade vil navnlig kunne opstå, når tredjemands varer eller tjenesteydelser har et kendetegn eller en egenskab, der vil kunne have en negativ indflydelse på varemærkets image.” (præmis 40)

Det påligger indsiger at bevise eller sandsynliggøre, at skaden opstår. Indsiger har argumenteret, at *”det er særdeles uønskeligt for indsigerne at bilisme på nogen måde kan associeres til indtagelsen af alkohol, og det er netop denne uheldige association og den dermed potentielle negative afsmitning på MERCEDES’ renommé, der vil kunne ske...”*.

Det er styrelsens vurdering, at der ikke er grundlag for at tage indsigers påstand om skade på renommé til følge. Indehavers registrering af ”alkoholholdige drikke (dog ikke øl)” vil ikke have en negativ indflydelse på indsigers mærkes image, da varernes forskelligartethed fordrer en stor grad af fortolkning for at kunne nå frem til en negativ association til indsigers køretøjer, og indsiger har ikke fremlagt argumenter eller beviser, som viser eller sandsynliggør, at denne association vil opstå.

Konklusion

Det er styrelsens vurdering, at indehavers mærke hverken udgør en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes renommé eller skade på særpræg eller renommé.

Vi tager derfor ikke indsigelsen til følge, og registreringen opretholdes.

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

Denne afgørelse blev med brev af 17. juni 2013 fra Zacco Denmark A/S på vegne klager Daimler AG indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... I medfør af bestemmelsen i § 46 i Varemærkeloven indbringer vi herved på vegne vor klient Daimler AG, Tyskland, Patent- og Varemærkestyrelsens ovennævnte afgørelser af 18. april 2013 for Ankenævnet.

Anmodning om kumulation:

Da der er en høj grad af parallelitet imellem de to indankede afgørelser, skal klager hermed venligst anmode om kumulation af behandlingen af klagerne.

Påstand:

Vi påstår herved de af Patent- og Varemærkestyrelsen truffe afgørelser ændret, således at endelig registrering af VR 2010 02953 DOÑA MERCEDES <w> og VR 2010 02891 DOÑA MERCEDES <fig> nægtes.

Sagsfremstilling:

Vi henviser til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling.

Anbringender:

Til støtte for nærværende klage gøres det for klageren foreløbigt gældende:

at endelig registrering af VR 2010 02953 DOÑA MERCEDES <w> og VR 2010 02891 DOÑA MERCEDES <fig> bør nægtes i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, idet mærkerne ligner indsigers ældre EU-varemærke CTM139998 MERCEDES <w>, som er velkendt her i landet, og idet brugen af de yngre mærker vil medføre utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller vil skade dette særpræg eller renommé;

at Styrelsen i deres afgørelser anerkender, at indsigermærket MERCEDES er yderst velkendt her i landet i relation til køretøjer;

at Styrelsen i deres afgørelser endvidere anerkender, at der er ”en forholdsvis stor grad af lighed mellem mærkerne”;

at Styrelsen anlægger en forkert fortolkning, når de afviser risikoen for utilbørlig udnyttelse af eller skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé ved at lægge afgørende vægt på, at der ingen relation er imellem ”vin” og ”køretøjer”;

at Styrelsen anlægger en forkert fortolkning, når de afviser risikoen for utilbørlig udnyttelse af eller skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé ved at lægge afgørende vægt på, at MERCEDES ikke er et stærkt mærke i relation til vin, med den begrundelse at det er almindeligt at anvende fornavne, efternavne og fulde navne som varemærker indenfor vin, og at MERCEDES dermed ikke skulle være unikt i forbindelse med vine;

at brugen af DOÑA MERCEDES varemærkerne i forbindelse med vin vil kunne skade indsigermærkets renommé, idet sammenkædningen af alkohol og køretøjer vil kunne skabe uheldige associationer.

Da vi først nu har modtaget instruktioner vedrørende indgivelse af klagerne, skal vi venligst anmode Ankenævnet om en kort frist for yderligere begrundelser af disse.

Vi ser med interesse frem til at modtage Ankenævnets svar i sagen...”

I uddybet klage af 26. juni 2013 fremfører Zacco Denmark A/S på vegne klager Daimler AG endvidere:

”... Vi henviser til Ankenævnets skrivelse af 20. juni 2013 i ovennævnte to sager og skal hermed på vegne Klager nærmere begrunde klagerne.

Påstand:

Vi påstår de af Patent- og Varemærkestyrelsen truffe afgørelser ændret, således at endelig registrering af VR 2010 02953 DOÑA MERCEDES <w> og VR 2010 02891 DOÑA MERCEDES <fig> nægtes.

Kopi af de indankede afgørelser vedlægges som Bilag 1 og 2.

Anbringender:

Til støtte for klagerne gør Klager gældende, at endelig registrering af VR 2010 02953 DOÑA MERCEDES <w> og VR 2010 02891 DOÑA MERCEDES <fig> bør nægtes i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. Som begrundelse herfor anføres det, at mærkerne ligner Klagers ældre EU-varemærke, CTM139998 MERCEDES <w>, som er velkendt her i landet i forbindelse med ”køretøjer”, og at brugen af de yngre mærker i forbindelse med ”alkoholholdige drikke (dog ikke øl), herunder vine og mousserende vine” i klasse 33 vil medføre utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller vil skade dette særpræg eller renommé.

Vurdering af krænkelse i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1:

Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 har følgende ordlyd:

”Et varemærke er også udelukket fra registrering, hvis det er 1) identisk med eller ligner et ældre EU-varemærke, jf. stk. 2, og 2) det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art, end dem, for hvilke det ældre EU-varemærke er registreret, når 3) det ældre EU-varemærke er velkendt i Den Europæiske Union, og 4) brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EU-varemærkes særpræg eller renommé eller 5) sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

Ad 1) ”Et varemærke er også udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner et ældre EU-varemærke...”

Styrelsen konkluderer på side 6 i afgørelsen, at ”indsigers mærke er fuldstændigt indeholdt som selvstændigt element i indehavers mærker. Der er således en forholdsvis stor grad af lighed mellem mærkerne”. Styrelsen lægger med andre ord til grund, at der er fornøden mærkelighed imellem mærkerne, og at den første betingelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 dermed er opfyldt.

Ad 2) ”...og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art, end dem, for hvilke det ældre EU-varemærke er registreret...”

Dette led giver ikke anledning til tvivl; de angrebne varemærker, VR 2010 02953 DOÑA MERCEDES <w> og VR 2010 02891 DOÑA MERCEDES <fig>, søges registreret for ”alkoholholdige drikke (dog ikke øl), herunder vine og mousserende vine” i klasse 33, mens de varer, som det ældre EU-varemærke påberåbes beskyttelse for, er ”køretøjer” i klasse 12.

Ad 3) ”...når det ældre EU-varemærke er velkendt i Den Europæiske Union”

Styrelsen har foretaget en vurdering af det materiale, som Klager har indsendt som dokumentation for velkendthed af Klagers varemærke MERCEDES i Danmark i forbindelse med ”køretøjer”. Styrelsen har på denne baggrund konkluderet, at ”det er utvivlsomt, at mærket MERCEDES er yderst velkendt for ”køretøjer” i Danmark”.

Klager går ud fra, at dette uden videre vil kunne lægges til grund, og at den tredje betingelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 dermed også må anses for at være opfyldt.

Ad 4) og 5) ”...og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EU-varemærkes særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé ”

Det springende punkt er herefter, om registrering og brug af DOÑA MERCEDES varemærkerne for ”alkoholholdige drikke” i klasse 33 vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé, når MERCEDES er velkendt i forbindelse med ”køretøjer”.

Hertil anfører Styrelsen følgende i deres begrundelse på side 6 nederst og 7 øverst:

"Selvom MERCEDES falder ind under gruppen af yderst kendte varemærker, kan der ikke ydes beskyttelse i forhold til den artsfremmede vare "vin", i relation til hvilken ordet og fornavnet MERCEDES ikke kan anses for unikt. Der er ikke noget belæg for, at indehaver opnår en fordel ved at anvende ordet MERCEDES i sit mærke, når varernes forskellighed og opfattelsen af de to mærker i relation til "vin" og "køretøjer" tages i betragtning".

På vegne Klager bestrides det, at denne udmåling af beskyttelsesomfanget for det velkendte varemærke MERCEDES er korrekt.

Utilbørlig udnyttelse af særpræg eller renommé

Som ovenfor anført indeholder Styrelsens begrundelse bl.a. dette led:

"..kan der ikke ydes beskyttelse i forhold til den artsfremmede vare "vin", i relation til hvilken ordet og fornavnet MERCEDES ikke kan anses for unikt".

Indledningsvis skal det påpeges, at varefortegnelserne for VR 2010 02953 DOÑA MERCEDES <w> og VR 2010 02891 DOÑA MERCEDES <fig> ikke kun omfatter "vin" men "alkoholholdige drikke (dog ikke øl), herunder vine og mousserende vine" i klasse 33. Varefortegnelserne er ikke begrænset til "vin", hvorfor Styrelsen foretager et fejlagtigt skøn ved udelukkende at fokusere på vurderingen af DOÑA MERCEDES varemærkerne i relation til vine.

Styrelsen afviser i afgørelserne utilbørlig udnyttelse bl.a. med den begrundelse, at forbrugerne ikke vil skabe en sammenhæng mellem mærkerne, idet varerne er artsfremmede, og idet MERCEDES efter Styrelsens opfattelse ikke er et stærkt mærke i relation til vin ("ikke kan anses for unikt").

Styrelsen begrundet dette yderligere med, at det er sædvanligt at anvende både fornavne, efternavne og fulde navne som varemærker i forbindelse med "vin", og at DOÑA MERCEDES vil blive opfattet som et spansk varemærke, som ikke giver associationer til det tyske bilmærke.

Klager er uenig i Styrelsens vurdering af opfattelsen af indehavers mærker.

Indledningsvis skal det bestrides, at MERCEDES ikke skulle være et stærkt varemærke i forbindelse med varer i klasse 33, herunder "vin". Der ses ikke at være belæg for Styrelsens vurdering heraf, uanset om det er sædvanligt at bruge fornavne, efternavne eller fulde navne i forbindelse med vine.

Selvom MERCEDES er et spansk pigenavn, og selvom ordet DOÑA kan lede tanken hen herpå, gøres det gældende, at Klagers varemærke MERCEDES er så velkendt her i landet, at det omgående vil være netop Klagers varemærke, som tanken ledes hen på, når forbrugerne ser varemærket DOÑA MERCEDES.

Selvom den almindelige danske forbruger måtte have et vist rudimentært kendskab til spansk, bestrides det, at det også er almindeligt kendt, at MERCEDES er et spansk pigenavn – endsige at det overhovedet er et pigenavn.

Den relevante omsætningskreds vil også efter al sandsynlighed udtale ordet MERCEDES på samme måde som i bilmærket med tryk på midterstavelsen, når de ser varemærket DOÑA MERCEDES, og ikke med den specielle spanske udtale af navnet, hvor der lægges tryk på sidste stavelse, -DES.

Det gøres gældende, at den brede befolkning vil opfatte MERCEDES som et kunstord, og at velkendtheden af Klagers varemærke vil bevirke, at det er Klagers varemærke, som ordet DOÑA MERCEDES giver associationer til.

En søgning på varemærker i klasse 33 med gyldighed i Danmark, der indeholder ordet MERCEDES, understøtter dette synspunkt, idet den kun viser i alt 9 varemærker, nemlig de 2 DOÑA MERCEDES

mærker, som nærværende klage vedrører, 2 EU-varemærker, CONTESA MERCEDES og MERCEDES MANADA, samt 5 varemærker, som alle tilhører Klager, se vedlagte Bilag 3.

Dette indtryk bestyrkes, når man ser resultatet af en søgning helt generelt på ordet MERCEDES som del af varemærker med gyldighed i Danmark. Som det fremgår af vedlagte Bilag 4 er der totalt kun 44 varemærker, hvoraf de 31 tilhører Klager.

På denne baggrund bestrider Klager, at MERCEDES ikke skulle være et stærkt varemærke – også i forbindelse med vin.

Man kan foretage det tankeeksperiment at forestille sig andre velkendte bilmærker, der består af personnavne, anvendt på samme måde som DOÑA MERCEDES for varer i klasse 33; efter Klagers opfattelse ville det således klart blive opfattet som en krænkelse af rettighederne til de lige så velkendte italienske bilmærker FERRARI, BUGATTI og LAMBORGHINI, hvis disse indgik i navne på vine på samme måde som MERCEDES, i.e. SIGNORE FERRARI, SIGNORE BUGATTI eller SIGNORA LAMBORGHINI. Disse kendte varemærker består også alle af personnavne på samme måde som MERCEDES.

Jo større særpræg eller distinktivitet det velkendte varemærke besidder, jo mere nærliggende er det at tro, at omsætningskredsen vil associere til dette velkendte varemærke, når de genser det i det yngre mærke. Klagers varemærke MERCEDES er et varemærke med en høj grad af distinktivitet – også i forbindelse med ”vin”.

Allerede fordi MERCEDES er et særdeles velkendt varemærke i forbindelse med køretøjer, og dermed nyder den udvidede beskyttelse, har det formodningen imod sig, at det skulle blive svagt, i det øjeblik det kombineres med ordet DOÑA og anvendes i forbindelse med vin.

Styrelsen har i deres begrundelse til dels henvist til Sø- og Handelsrettens afgørelse i sagen om PRINCE (V-10-07) for henholdsvis ”cigaretter” og ”kiks”. Afgørelsen i denne sag kan imidlertid efter Klagers opfattelse ikke finde anvendelse på nærværende sag, idet PRINCE – i modsætning til MERCEDES – er et varemærke med en iboende lav grad af særpræg.

Det andet led i Styrelsens begrundelse indeholder følgende udsagn:

Der er ikke noget belæg for, at indehaver opnår en fordel ved at anvende ordet MERCEDES i sit mærke, når varernes forskellighed og opfattelsen af de to mærker i relation til ”vin” og ”køretøjer” tages i betragtning”.

Efter Klagers opfattelse er det absolut nærliggende at antage, at indehaver vil opnå en fordel gennem brugen af DOÑA MERCEDES, idet der uværgeligt vil blive skabt en sammenhæng til Klagers velkendte mærke.

Klager vil vove den påstand, at størsteparten af de danske forbrugere udelukkende vil forbinde ordet MERCEDES med Klager, uanset i hvilken konstellation ordet optræder og uanset hvilke varer, det anvendes for.

Hvis indehaver udnytter Klagers velkendte varemærkes goodwill indebærer det fare for, at den relevante omsætningskreds forveksler mærkerne og bibringes den opfattelse, at de under DOÑA MERCEDES forhandlede vine udgår fra Klager, eller at Klager har givet indehaver samtykke til mærkets anvendelse eller garanterer for varens kvalitet. En sådan udnyttelse er altid til skade for det kendte varemærke, f.eks. ved at mærkets reklameværdi forringes eller ved forringelse af mærkets distinktive evne.

Det er ikke en nødvendig forudsætning, at det påvises, hvorvidt udnyttelsen medfører direkte fordel for indehaver, for at bestemmelsen skal være anvendelig; det er tilstrækkeligt, at det velkendte mærke udsættes for risiko for forringelse.

Fra dansk retspraksis skal Klager i øvrigt henvise til følgende nyere afgørelser vedrørende udmålingen af beskyttelsesomfanget for de velkendte varemærker:

U.2011.280S NETTO vs NET2maleren (supermarked overfor malervirksomhed)
SH.2008.V-0016-06 TeamDanmark vs JobTeamDanmark (elitesport overfor jobformidling)
SH.2007.V-0094-04 RR logo (Rolls-Royce logo) vs. PR logo (biler overfor chokolade).

Udskrifter af disse domme vedlægges som Bilag 5-7.

Navnlig sidstnævnte dom er relevant i relation til nærværende sag, idet den netop vedrørte beskyttelsesomfanget for et velkendt bilmærke. Sø- og Handelsretten anerkendte i dommen, at brugen af et lignende varemærke i forbindelse med en så artfremmed vare som ”chokolade” indebar en krænkelse af det velkendte bilmærke. Netop denne afgørelse står i skærende kontrast til Styrelsens vurdering af, at der ikke kan foreligge krænkelse af det velkendte varemærke MERCEDES, *når varernes forskellighed og opfattelsen af de to mærker i relation til ”vin” og ”køretøjer” tages i betragtning*. Hvis et chokolademærke kan opfattes som en krænkelse af et bilmærke, hvorfor skulle det samme så ikke kunne gøre sig gældende for så vidt angår alkoholholdige drikke?

Klager fastholder, at brugen af varemærket DOÑA MERCEDES, der indeholder det velkendte varemærke MERCEDES, for alkoholholdige drikke risikerer at skade det velkendte varemærkes særpræg eller renommé, og at det ikke er uden relevans, at det vil være uheldigt, såfremt der skabes en association mellem bilkørsel og alkoholholdige drikke.

Styrelsen henviser til EU-Domstolens afgørelse i sag C-487/07 L’Oréal/Bellure, men som det fremgår af den af Styrelsen citerede præmis 40, kan skade på renomméet opstå, ”når de varer, som det lignende tegn anvendes for, *kan* have en sådan indflydelse på kundekredsen, at varemærkets tiltrækningskraft herved bliver formindsket. Risikoen for denne skade vil *navnlig* kunne opstå, når tredjemands varer har en egenskab, der vil kunne have en negativ indflydelse på varemærkets image”. Som udtrykt ved ordene *kan* og *navnlig* er der udelukkende tale om fortolkningsbidrag og ikke en udtømmende angivelse af, hvornår der kan statueres negativ indflydelse.

På ovenstående baggrund fastholdes det, at endelig registrering af VR 2010 02953 DOÑA MERCEDES <w> og VR 2010 02891 DOÑA MERCEDES <fig> bør nægtes. Klager imødeser kopier af indehavers evt. svar til udtalelse...”

Med brev af 26. august 2013 fremsendte Chas. Hude A/S på vegne indklagede Globus Wine A/S følgende kommentarer til klagen:

”... Jeg henviser til Ankenævnets skrivelse af 26. juni 2013 og sender hermed svar i 2 sætvis ordnede eksemplarer. Skrivelsen er ligeledes sendt pr e-mail.

PÅSTAND

Styrelsens afgørelser i sagerne VR 2010 02891 og VR 2010 02953 stadfæstes og varemærkerne DOÑA MERCEDES (ord og figur) bliver endelig registreret for alle de ansøgte varer.

SAGSFREMSTILLING OG ARGUMENTATION

Sagen drejer sig om hvor stort et beskyttelsesomfang varemærket MERCEDES skal nyde i kraft af sit omdømme ifm. ”køretøjer” i kl. 12.

Det udvidede beskyttelsesomfang, som tilkommer velkendte varemærker iht. VML §15, stk. 3, nr.1, er en særdeles indgribende form for beskyttelse, som afviger fra de almindelige principper for forvekslelighedsbedømmelsen. Derfor stiller loven og praksis nogle stringente krav til bestemmelsens anvendelse. For at et varemærke kan nyde en udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, skal alle følgende betingelser således være opfyldt:

- *Mærket skal være velkendt i Danmark*
- *Der skal hos omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem det yngre mærke på den ene side og det ældre velkendte mærke på den anden side*
- *Brugen af det yngre mærke skal medføre en utilbørlig udnyttelse af det velkendte varemærkes særpræg eller renommé, eller brugen skal skade det velkendte mærkes særpræg eller renommé.*

Styrelsen fandt, at den første betingelse er opfyldt, og MERCEDES skal anses som ”et yderst velkendt mærke, og i relation til ”køretøjer” er der tale om et mærke, som har og har opnået et stærkt særpræg ...”. Efter vores opfattelse vil det være mere korrekt at sige, at MERCEDES er velkendt for ”biler”, og eventuelt også ”varevogne”, men dette ændrer vel nok ikke så meget på styrelsens samlede vurdering.

Dernæst er det et spørgsmål om hvorvidt de øvrige betingelser er opfyldt, og først og fremmest hvorvidt omsætningskredsen i købesituationen vil forbinde indklagedes DOÑA MERCEDES vin med det tyske bilmærke MERCEDES. Dette afhænger af forskellige faktorer, som vi mener ikke er til stede i nærværende sag.

Lighed mellem tegnene

Ordet MERCEDES er først og fremmest et meget udbredt fornavn i de spansktalende lande. Denne omstændighed er utvivlsomt kendt i Danmark, hvor navnet også er anerkendt som fornavn, som vedlagte udskrift fra Danmarks Statistik viser (bilag 1). Vi henviser også til OHIMs afgørelse i sagen B 632010 MERCEDES / MERCEDES CÁNOVAS NOVIAS, hvori Harmoniseringskontoret udtalte, at man i alle medlemslande vil genkende ”Mercedes” som et personnavn (*”...according to the Office’s knowledge in all of these countries the public will recognize the word as a name”*, side 7, bilag 2).

Ansøgerens mærker begynder endda med ordet DOÑA. Det må formodes, at den danske kundekreds kender til de meget almindelige titler ”don” og ”doña”, hvilke naturligt vil blive opfattet som svarende til de danske ”hr” og ”fru”. Vi henviser i den forbindelse til vedlagte udskrifter fra Den Store Danske og Wikipedia (bilag 3) og søgeresultaterne af en Internetsøgning på Google (danske søgeresultater) (bilag 4).

Som stadfæstet af styrelsen, er personnavne (og især pigenavne) hyppigt anvendt som varemærker for ”vin”, og forbrugerne er vant til denne sammenhæng. Ifølge styrelsens egne guidelines, er vurderingen af forvekslelighed mellem mærker, der består af navne ”*anderledes, idet der skal være en højere grad af syns- og lydmæssig lighed mellem mærkerne, for at disse findes forvekslelige. Det antages således, at der skal mere til, førend forbrugerne tager fejl af mærker, der består af to forskellige navne. Dette skyldes, at personnavne som udgangspunkt anses for at have en forholdsvis snæver beskyttelse.* Denne praksis er også fulgt af OHIM, som i sin afgørelse i den ovenfor omtalte indsigelse B 632010, udtaler, at antallet af personer som har det samme fornavn er meget højere end antallet af personer som har det samme efternavn, hvorfor varemærker indeholdende fornavne har en begrænset beskyttelse, selv hvis navnet/mærket har opnået en høj grad af særpræg i forhold til visse varer og serviceydelser (side 7).

Dertil skal det bemærkes, at ansøgerens varemærker skal bruges for vin af chilensk oprindelse. Chile er et anerkendt vinland, og titlen DOÑA bevirker, at mærket vil blive opfattet som et vinmærke fra et spansktalende land. Som bekendt er den geografiske oprindelse ofte synonym med vinens kvaliteter, og er én af de primære faktorer, der påvirker købebeslutningen hos den almindelig vin-forbruger: Chilenske vine smager anderledes end franske vine, selv når de er lavet på samme druer. Det er derfor naturligt, at navnet på en vin af chilensk oprindelse skal lede tanken hen på Chile, og dette resultat opnås bl.a. ved at anvende et meget udbredt chilensk pigenavn (af spansk oprindelse) som varemærke.

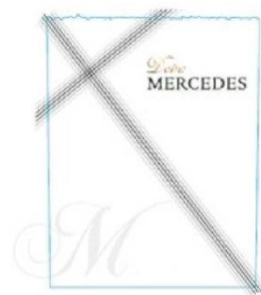
Titlen DOÑA understreger med al tydelighed, at MERCEDES er brugt i denne forstand, altså som et spansk pigenavn, og sådan vil det blive opfattet af de danske forbrugere.

Til støtte for ovenstående henviser vi til, at der er andre varemærker indeholdende ordet MERCEDES som sameksisterer i kl. 33 i diverse varemærkeregistre i Europa, hvilket nok ikke mindst skyldes, at MERCEDES er et kendt pigenavn især i de sydeuropæiske lande og spansktalende lande (bilag 5). Der fandtes derudover to andre danske mærker indeholdende MERCEDES i kl. 33 (bilag 6). Disse danske mærker er nu udløbet, men har sameksisteret med klagerens mærker i en årrække uden at dette umiddelbart har givet anledning til protester fra klagerens side.

Klagerens mærke består af navnet MERCEDES. Det er usædvanligt, at pigenavne anvendes for bilmærker, hvorefter det er tvivlsomt, om klagerens mærke overhovedet vil blive opfattet som et pigenavn. MERCEDES er kendt som et tysk mærke for biler og mærket skaber hverken associationer med et spansk pigenavn eller med et mærke, fra et spansktalende land.

På trods af, at både indklagedes og klagerens mærker indeholder MERCEDES, vil mærkerne allerede i kræft af deres opbygning således fremkalde vidt forskellige associationer: et spansk pigenavn kontra et tysk bilmærke. Til støtte for vores påstand skal vi nævne Ankenævnets afgørelse i sagen AN 2011 00026 HEAD / WOWA-HEAD, som på mange måder kan sammenlignes med nærværende sager.

Hvad angår ansøgerens figurmærke VR 2010 02891 bemærkes det, at mærket indeholder øvrige ord- og figurelementer ud over navnet DOÑA MERCEDES: et kors, der optager en stor del af mærket fra det øverste venstre hjørne til det nederste højre hjørne, en firkantet ramme samt et stor M nederst på det nederste venstre hjørne af mærket.



Korset og bogstavet M optager faktisk to tredjedele af ansøgerens mærke, og mærket har i det hele taget ikke noget grafisk element, som omsætningskredsen vil forbinde med klagerens mærke.

I denne forbindelse skal det også bemærkes, at både Rolls Royce sagen (SH.2007.V-0094-04) og Netto sagen (U.2011.280S) drejede sig om figurmærker, hvori ligheden mellem mærkerne til forskel med nærværende sager lå i figurelementerne, og hvor sagsøgte utvivlsomt havde bestræbt lighederne med det ældre mærke. Figurelementerne i et varemærke har en stor og meget subtil tiltrækningskræft, idet de ofte rammer forbrugernes ubevidsthed, i modsætning til rene ordmærker. I Rolls Royce sagen var sagsøgtes forsøg på at tilegne sig sagsøgerens mærkes aura af prestige og eksklusivitet også en altafgørende faktor. Nærværende sager kan derfor overhovedet ikke sammenlignes.

Forholdet mellem varerne:

Karakteren og graden af varernes lighed er også en omstændighed, som man skal tages hensyn til, for at vurdere, om et yngre mærke vil blive associeret med et ældre velkendt mærke.

I den forbindelse bemærkes, at ”biler” eller ”køretøjer” og ”alkoholholdige drikkevarer” er forskelligartede på alle niveauer: de er hverken komplementerende eller indbyrdes substituerbare, de tilfredsstiller forskellige behov og anvendes til vidt forskellige formål, lige som fremstillingsprocesserne, salgskanaler og anvendelsesmetoderne er forskellige. Prisniveauerne er endda vidt forskellige.

Der kan altså ikke være nogen grad af overlap i købesituationen. Forbrugerne vil således aldrig samtidig blive konfronteret med klagerens og indklagedes mærker. En bilkøber vil heller ikke forvente at finde alkoholholdige drikkevarer til salg hos en bilforhandler, lige som en forbruger naturligvis ikke vil forvente at finde køretøjer til salg i supermarkedet.

Vi er derfor helt enige med styrelsen i, at varemærkerne DOÑA MERCEDES, ord og figur, i omsætningskredsen ikke vil fremkalde associationer til klagerens mærke.

Skulle Ankenævnet imod forventningerne finde, at indklagedes mærker kan skabe associationer til klagerens MERCEDES, vil ansøgerens mærker efter vores bedste overbevisning alligevel ikke opnå nogen fordel ved at skabe en sammenhæng med klagerens mærke, og vil heller ikke kunne skade dets renommé eller særpræg.

Utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé

Klageren har ikke bevist eller sandsynliggjort, at ansøgerens mærke vil kunne drage utilbørlig fordel af bilmærket MERCEDES's omdømme, og har heller ikke formodet at forklare hvordan ansøgerens mærker eventuelt vil kunne tilegne sig klagerens goodwill.

Især for vine er oprindelsesstedet en afgørende kvalitetsfaktor, og alene det forhold, at MERCEDES er synonym med biler af solid tysk kvalitet, hvorimod DOÑA MERCEDES utvivlsomt vil lede tankerne hen på en vin af sydamerikansk oprindelse er i sig selv nok til at udelukke, at ansøgerens mærker utilbørligt vil kunne udnytte klagerens mærkes renommé.

Ansøgerens mærker vil heller ikke kunne udnytte mærkets aura af eksklusivitet, fordi MERCEDES i modsætning til ROLLS ROYCE, FERRARI eller LAMBORGHINI ikke er noget eksklusivt bilmærke. I sagen V-0094-04 Rolls Royce / PR Chokolade forsøgte sagsøgte at tilegne sig Rolls Royce's aura af prestige og eksklusivitet. MERCEDES er derimod et ganske udbredt biltype i Danmark (f.eks. er en stor del af landets taxier af mærket MERCEDES), som også – i modsætning til en ROLLS ROYCE - kan købes forholdsvis billigt som brugt, og som ingen vil betragte som eksklusiv.

MERCEDES biler er kendt som pålidelige biler af solid kvalitet og med gode køreegenskaber. En bils oprindelse forbindes, næsten lige som for vin, med bestemte egenskaber og kvaliteter, og MERCEDES er det arketypiske tyske bilmærke og indbegrebet af tysk præcision og soliditet.

Det er dog ikke ligefrem disse egenskaber en vinproducent bestræber sig på at få sin vin associeret med. DOÑA MERCEDES vil utvivlsomt kendetegnes som en vin af sydamerikansk oprindelse, og forbrugerne vil associere navnet med de egenskaber, der medføres af denne specifikke oprindelse. Det er vinens smag, bouquet og farve, der er vigtige for vinforbrugere, og ikke de egenskaber, der gør, at MERCEDES er velkendt for biler.

Skade til det ældre mærkes særpræg eller renommé:

Det bestrides, at registreringen af indklagedes mærker vil kunne skade MERCEDES' særpræg eller renommé.

MERCEDES er ikke et unikt fantasiord skabt af klageren. Daimler har selv ”lånt” navnet fra navnebogen, eftersom Daimler selv har opkaldt sit bilmærke efter den australske businessmands Emil Jellinek's datter, der netop hed Mercedes til fornavn. Der er flere mærkeindehavere, der bruger navnet MERCEDES i deres varemærker, og dette gælder særligt varer i kl. 33. MERCEDES er et spansk pigenavn, er kendt som et pigenavn langt ud over den spanske grænse (også i Danmark) og der er derfor ingen fare for udvanding.

Per analogi kan man nævne navnet Ferrari, som udover det kendte bilmærke udgør et almindeligt italiensk efternavn, og varemærket FERRARI for spumante-vin (MP509473) eksisterer i bl.a. det danske register ved siden af det velkendte bilmærke FERRARI (bl.a. VR 1985 04160), uden at der

umiddelbart opstår nogen risiko for, at forbrugerne kommer til at associere de to mærker, eller bilmærket FERRARI's tiltrækningskræft formindskes (i af FERRARI's stadig stigende indtægter og popularitet) eller tage skade af denne sameksistens.

Klagerens mærkes renommé vil heller ikke lide af indklagedes brug af DOÑA MERCEDES, fordi der ikke er nogen fare for, at dem, der køber vores klients vin, vil forbinde eller sammenligne dens kvaliteter med en bils egenskaber. Varerne er simpelthen for forskelligartede, når man også tager forskellen mellem mærkerne i betragtning.

Alkoholholdige drikke er desuden almindelige forbrugerprodukter og nydelsesmidler, hvis indtagelse ikke er forbudt, heller ikke i forbindelse med bilkørsel. Klageren ejer selv flere varemærker i kl. 33 for "alkoholholdige drikke", herunder EF-varemærkerne nr. 000140400, 000139998, 000139964 og 000139865 (se bilag 7). Klageren ejer endda EF-varemærket MERCEDES CAFÉ (fig.), nr. 001399534, som Daimler formentligt havde planer om at anvende for cafeer, hvor der også skulle serveres vin, eftersom mærket bl.a. er registreret for "vine og likører" (bilag 8). Klagerens argumenter om de uheldige associationer mellem bilisme og indtagelse af alkohol fremkommer således ganske utroværdige..."

Med brev af 9. september 2013 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

"... Som svar på Ankenævnets brev af 27. august 2013 skal styrelsen udtale følgende:

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 18. april 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering..."

I mail af 13. september 2013 meddelte Chas. Hude A/S på vegne indklagede Globus Wine A/S følgende:

"... Jeg henviser til skrivelse af 10. september 2013 vedrørende høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen og kan oplyse, at Styrelsens høringssvar ikke giver anledning til kommentarer fra ansøgers side..."

I mail af 23. september 2013 meddelte Zacco Denmark A/S på vegne klager Daimler AG følgende:

"... Vi bekræfter modtagelsen af Ankenævnets skrivelse af 10. september 2013 bilagt høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

Styrelsens høringssvar giver ikke anledning til yderligere kommentarer til sagen fra klagers side..."

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 6. februar 2014.