

RESUMÉ:

AN 2014 00026 – MP 769803 L'ITALIANA pasta ZARA <fig> - Administrativ Ophævelse – Manglende brug

Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket MP 769803 L'ITALIANA pasta ZARA <fig> med henvisning til manglende opfyldelse af brugspligten. Patent- og Varemærkestyrelsen tog begæringen til følge og ophævede registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2015, den 24. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Jens Schovsbo og Knud Wallberg)
følgende kendelse i sagen **AN 2014 00026**

Klage fra

FFAUF S.A., Luxembourg
v/Awapatent A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. maj 2014 vedr. MP 769803
L'ITALIANA pasta ZARA <fig>
Begæret af:
Diseño Textil, S.A., Spanien
v/Bech-Bruun Advokatfirma

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Det bemærkes indledningsvis, at det falder udenfor ankenævnets kompetence at tage stilling til de sagsbehandlingsmæssige forhold, som klager har fremført, jf. nærmere § 1 i Bekendtgørelse nr. 892 af 21. september 2009 om Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

For så vidt angår spørgsmålet om opfyldelse af brugspligten fremgår det af Varemærkelovens § 25, stk. 2, nr. 1, at man ved vurderingen af, om et mærke har været taget i brug, også vil kunne lægge vægt

på en brug af varemærket i en form ”der ikke væsentlig afviger fra den form, hvori det er registreret”. Det fremgår af sagens oplysninger, at den del af det angrebne mærke, som udgøres af en oval med ordelementet PASTA ZARA, er benyttet som element i forskellige af klagers varemærker. Ankenævnet kan dog tiltræde styrelsens vurdering af, at der i helhedsindtrykket er så væsentlige forskelle mellem det angrebne mærke og den brug af klagers mærker, som er fremlagt, at den blotte gentagelse af det nævnte mærkeelement ikke i sig selv kan anses for at være tilstrækkeligt til, at brugspligten er opfyldt.

Med disse bemærkninger stadfæstes den påklagede afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 13. december 2001 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at PASTA ZARA S.P.A., som indehaver af den internationale registrering. MP 769803 L'ITALIANA pasta ZARA <fig> havde designeret Danmark den 8. oktober 2001 for:

Klasse 30: Fresh, dried, preserved, deep-frozen, ready-to-use pasta.

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 29. maj 2002.

I brev af 28. november 2012 begærede Bech-Bruun Advokatfirma på vegne af Diseño Textil, S.A., Luxembourg, administrativ ophævelse af nævnte registrerings gyldighed i Danmark. Begæringen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 30, stk. 1, jf. § 28, stk. 2. Anmoder fremsatte påstand om ophævelse af indehavers varemærke som følge af manglende brug i henhold til varemærkelovens § 25.

Indehaver indsendte i brev af den 24. juni 2013 dokumentation for mærkets brug med påstand om opretholdelse af registreringen.

Anmoder anførte i brev af 3. september 2013, at det ikke er nærværende mærke som ses anvendt i materialet, da der er klare forskelle på figurerne samt farve- og ordvalg.

Indehaver fastholdt i brev af 11. november 2013, at materialet dokumenterer brug af mærket.

Styrelsen gav den 6. marts 2014 anmoder lejlighed til at kommentere materialet yderligere, da materialet ikke havde været forelagt anmoder i tilstrækkelig klar form. Anmoder fremsendte i brev af 5. maj 2014 sine kommentarer.

Den 15. maj 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og ophævede registreringen i sin helhed med følgende begrundelse:

”2. Lovgrundlaget

Det følger af varemærkelovens § 25, stk. 1, at:

”Har indehaver af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan designeringen ophæves, jf. § 28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.”

Stk. 2. Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1:

1) Brug af varemærket i en form, der ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret.

2) Anbringelse af varemærket her i landet på varer eller deres emballage udelukkende med eksport for øje.

Stk. 3. Brug af et varemærke, der finder sted med indehaverens samtykke, ligestilles med indehaverens brug af varemærket.

3. Vurdering og konklusion

Det angrebne mærke



Registreret for:

Klasse 30: Fresh, dried, preserved, deep-frozen, ready-to-use pasta.

I henhold til reglerne om brugspligt i varemærkelovens § 25 kan et varemærke blive udslettet helt eller delvist, hvis det ikke kan dokumenteres, at indehaveren har gjort reel brug af mærket for de omfattede varer eller tjenesteydelser inden for en periode, der rækker 5 år tilbage fra det tidspunkt, hvor anmodningen om ophævelse indleveres.

Indehaver har indsendt følgende materiale til dokumentation for mærket brug:

- | | |
|---------|--|
| Bilag 1 | Licensaftale mellem mærkeindehaver og licenstagere |
| Bilag 2 | Generelt varekatalog (italiensk) |
| Bilag 3 | Fakturaer (3 stk. 2010, 2 stk. 2011, 2 stk. 2012) |
| Bilag 4 | Annoncer i tilbudsaviser 2008-2012 |

De fremlagte fakturaer viser salg af en række pastavarer til danske detailkæder i perioden 2010-2012. Af fakturaerne ses varenumre, som kan genfindes i det italienske produktkatalog, hvori billeder af de enkelte varer findes. Herudover viser de fremlagt tilbudsaviser i bilag 9, hvilke mærker indehaver har anvendt på det danske marked i perioden 2008-2012.

Varemærkelovens § 25, stk. 2 giver mulighed for, at brugen af et varemærke som ikke væsentligt afviger fra det registrerede mærke, betragtes som brug af det registrerede mærke.

De mærker som fremgår af materialet adskiller sig væsentligt fra det registrerede mærke. Det eneste fælles element er den ovale figur med ordelementet pastaZARA som er anvendt i rød. De anvendte mærker og det registrerede mærkes helhedsindtryk er således væsentligt forskellige og opfattes ikke grundlæggende som det samme mærke med mindre variation.

Det er derfor vores vurdering, at indehaver ikke har bevist, at brugspligten for mærket er opfyldt i henhold til varemærkelovens § 25.

Vi tager dermed begæringen til følge, og registreringen vil blive ophævet i Danmark.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 2, jf. § 25, stk. 1...”

Denne afgørelse blev med brev af 10. juli 2014 fra Awapatent A/S på vegne klager, FFAUF S.A. indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand

”...Anke af ophævelsesafgørelse vedr. den danske designering af
MP 769803 L’ITALIANA PASTA ZARA (figurmærke)

I medfør af varemærkelovens § 46 indbringer vi herved for Ankenævnet for Patenter og Varemærker den af Patent- og Varemærkestyrelsen d. 15. maj 2014 truffene afgørelse. Afgørelsen er vedlagt som bilag 1.

Vi nedlægger følgende:

Påstand

Den danske designering af varemærket MP 769803 L’ITALIANA PASTA ZARA (figurmærke) opretholdes.

Argumentation og anbringender

Indklagede begærede d. 28. november 2012 den danske designering af MP 769803 L’ITALIANA PASTA ZARA (figurmærke) ophævet. Kopi af brevet er vedlagt som bilag 2.

Til støtte for påstanden skal klager i det hele henvise til og fastholde de tidligere fremførte argumenter.

Det gøres gældende, at brugspligten for klagers varemærke MP 769803 L’ITALIANA PASTA ZARA er opfyldt for alle varer, og at designeringen derfor skal opretholdes, jf. varemærkelovens § 25; subsidiært for de varer, som nævnet måtte anse brugspligten som opfyldt for.

Klager argumenterede ved brev af 24. juni 2013 for, at brugspligten for klagers varemærke er opfyldt. Kopi af brevet er vedlagt som bilag 3. Dokumentationsmaterialet er vedlagt som bilag 4 til 7.

Indklagede argumenterede i brev af 3. september 2013, for at brugspligten ikke var opfyldt. Kopi af brevet er vedlagt som bilag 8.

I brev af 11. november 2013 fastholdt klager at brugspligten for mærket var opfyldt. Kopi af brevet vedlægges som bilag 9.

Styrelsen tog den 19. november 2013 sagen op til afgørelse.

Styrelsen vurderede at indklagede ikke var blevet forelagt materialet i tilstrækkeligt omfang og gav med brev af 6. marts 2014 indklagede mulighed for at kommentere materialet yderligere og indklagede fremsendte med brev af 5. maj 2014 yderligere kommentarer (bilag 10).

Ved brev af 5. maj 2014 gjorde klager opmærksom på indklagedes manglende interesse i sagen. Kopi er vedlagt som bilag 11.

Styrelsen genoptog den 13. maj 2014 sagen til afgørelse og fremsendte der kopi af indklagedes yderligere kommentarer. Kopi af styrelsens brev vedlægges som bilag 12. Dette brev modtog klager først den 19. maj 2014. Klager fik ingen frist til at kommentere på indlægget og styrelsen traf afgørelse i sagen allerede den 15. maj 2014 altså inden at klager var blevet gjort bekendt med indklagedes sidste indlæg. Klager kunne derfor ikke nå at fremsende yderligere kommentarer og blev heller ikke tilbudt muligheden for dette.

Proces

Klager har som den angrebne part i ophævelsessagen ved PVS ikke haft lejlighed til at kommentere på indklagedes seneste kommentarer, idet styrelsen ikke gav klager en frist til dette, og da klager først modtog kopi af indklagedes sidste indlæg efter, at styrelsen traf afgørelse i sagen. Det er et almindeligt forvaltningsretligt princip, at den angrebne part får mulighed for det seneste indlæg. Det har klager ikke haft i denne sag.

Opfyldelse af brugspligt

Varemærket L'ITALIANA PASTA ZARA (figurmærke) er i brug. Til dokumentation for opfyldelse af brugspligten vedlægges følgende materiale:

- Kopi og oversættelse af licensaftale mellem mærkeindehaver og licenstagere, hvoraf det fremgår, at licenstagere har ret til at benytte varemærket. Brugen skaber en markedsposition og er dermed reel brug. Klager er dermed kommercielt tilstedeværende på det danske marked (bilag 4)
- Kopi af produktkatalog (bilag 5).
- Kopi af fakturaer fra klager til kunder i Danmark i årene 2010, 2011 og 2012. (bilag 6)
- Kopi af annoncer i tilbudsaviser (fremsendes alene som Excelfil – bilag 7).

Som bilag 4 fremsendes licensaftale mellem mærkeindehaveren FFAUF S.A. og licenstagere PASTA ZARA SPA, hvoraf fremgår at licenstagere har ret til at bruge mærket. Licensaftalen fremtræder som en kopi af originalen på italiensk, og herefter med en oversættelse til engelsk.

Som bilag 5 fremsendes varemærkeindehaverens produktkatalog, og som det vil fremgå ved en gennemlæsning af produktkataloget, vil varemærket L'ITALIANA PASTA ZARA fremgå på et stort omfang af indehaverens pastaprodukter.

Den lille oval med teksten "PASTA ZARA" fremstår som afgørende i varemærket L'ITALIANA PASTA ZARA, og denne optræder i et stort omfang i ovennævnte produktkatalog.

Endvidere fremsendes som bilag 6 et udpluk af fakturaer, hvor der er sket salg af pastaprodukter til henholdsvis NETTO og BILKA i Danmark inden for den relevante brugsperiode. Heraf fremgår den lille oval med teksten "PASTA ZARA" ligeledes.

Endelig fremsender vi som bilag 7 pr. email excel fil, hvoraf fremgår en rapport fra www.tilbudsdata.dk med oversigt over et antal kampagner, hvori mærket har optrådt inden for den relevante brugsperiode. Rapporten er et udtræk fra en database, hvori samtlige tilbudsaviser fra henholdsvis NETTO og BILKA ligger.

I det tilhørende dataark findes detaljer om hver enkelt kampagne – inkl. billedlink til såvel selve annoncen som den side den har været på. I selve dataarket er det også muligt at browse i billederne direkte (kræver internet) ved at bruge tastekombinationen Ctrl+Shift+L, når man står i en given række.

Af dataarket fremgår det, at der har været adskillige kampagner i henholdsvis BILKA- og NETTO-tilbudssaviser, hvor mærket L'ITALIANA PASTA ZARA (fig.) er optrådt ved den lille oval med teksten "PASTA ZARA". Endvidere ses der i disse kampagner, brug af mærket for adskillige forskellige pastaprodukter.

Som det fremgår, har ovennævnte varemærke været brugt i den relevante periode med en variation, hvilket ses i mærkets udformning i de ovenfor anførte bilag sammenholdt med det registrerede figurmærke. Det skal det hertil fremhæves, at den væsentlige udformning af mærket, nemlig ovalen med teksten "PASTA ZARA" fremstår på samtlige bilag. Det mest dominerende ord-element i mærket fremtræder således brugt ifølge de fremsendte bilag.

Mærket har således været genstand for brug, og alene uvæsentlige dele af mærket er udeladt. De særprægede og dominerende elementer i varemærket fremtræder således identisk samtlige steder hvor der er anvendelse af mærket. Hertil henvises til T-147/03 og T-156/01 (nr. 44), hvorfra det fremgår, at OHIM accepterer mindre ændringer i et figurmærke, så længe ændringerne ikke vedrører de særprægede dele af mærket. Endvidere fremgår denne praksis ligeledes af Styrelsens guidelines.

Varemærkelovens § 25, stk. 2, åbner mulighed for at brugspligten kan anses for at være opfyldt ved brug af et ændret varemærke. Der er ingen tvivl om at de dominerende og særprægede elementer er at genfinde i de varemærker som fremgår af dokumentationen. Ovalen med det dominerende "PASTA ZARA" der reelt fungerer som kendetegnet – oprindelsen – i varemærket kan genfindes. Af kataloget fremgår et varemærke, hvor både himmel, hus, kornmark og ovalen med "PASTA ZARA" fremgår. Af andre billeder fremgår mærker, hvor det dominerende "PASTA ZARA" i oval fremgår. Ordelementet "L'ITALIANA" er beskrivende for varernes oprindelse og bør derfor ikke tillægges vægt. Kornfarven, den blå farve og den gyldne farve genfindes i de mærker, der fremgår af kataloget.

I den forbindelse skal vi henvise til den danske afgørelse om varemærket "TEMP TEAM VIKARSERVICE", hvor der i det brugte varemærke også fremgik yderligere ordelementer, telefonnummer og adresse, ligesom der var tilføjet et yderligere figurelement og ordelementets figurlige skrift var ændret. I den afgørelse blev brug af et ændret varemærke anset for brug af det registrerede varemærke. I nærværende sag er der brugt et varemærke, som er meget lig det registrerede jf. beskrivelsen ovenfor vedr. hus, kornmark, himmel og oval. Der er anvendt et varemærke, hvor de dominerende ordelementer og navnlig ovalen med "PASTA ZARA" genfindes. Der er således ingen tvivl om at køberkredsen har kunnet identificere varernes oprindelse ud fra de brugte varemærker, og at varemærket dermed opfylder sin funktion, hvorfor den foretagne brug også opfylder brugspligten.

Baseret på det ovenstående har vi på vegne af vores klient FFAUF S.A. demonstreret, at varemærket L'ITALIANA PASTA ZARA har været genstand for brug i Danmark inden for den relevante dokumentationsperiode. Dette ses gennem det fremsendte produktkatalog, anvendelsen af mærket på fakturaer og endelig mærkets optræden på pastaprodukter i adskillige tilbudssaviser fra henholdsvis NETTO og BILKA i Danmark. Vi skal derfor henstille til, at Ankenævnet afviser begæringen om ophævelsen.

Endelig skal det fastholdes, at indklagede ikke synes at have retlig interesse i sagen.

På baggrund af ovenstående indstiller klager til ankenævnet, at klagers mærke opretholdes i fuldt omfang..."

Med brev af 8. september 2014 fremsendte Bech-Bruun Advokatfirma på vegne indklagede, Diseño Textil, S.A., følgende kommentarer til klagen:

”... På vegne af Diseño Textil S.A. skal jeg hermed fremkomme med bemærkninger til ankeskriftet af 11. juli 2014 med tilhørende bilag.

1. Påstand

Stadfæstelse af den påklagede afgørelse.

2. Supplerende sagsfremstilling

Diseño Textil fastholder i det hele de bemærkninger og anbringender, som blev fremført for Patent- og Varemærkestyrelsen, idet der særligt henvises til Diseño Textils indlæg af 5. maj 2014, hvilket samtidig er ankeskriftets bilag 10.

Ankeskriftet og det supplerende processkrift giver i øvrigt anledning til nedenstående supplerende kommentarer.

Der synes at være enighed mellem parterne om, at figurmærket L’ITALIANA PASTA ZARA ikke har været brugt i Danmark i den form, som det er registreret i. I ankeskriftet er der i stedet lagt vægt på varemærkelovens § 25, stk. 2, nr. 1, som fastslår, at brug af et varemærke i en form, der ”ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret”, kan anses for reel brug. Ffauf fremhæver i denne forbindelse et mærke fra produktkataloget, som angiveligt ikke afviger væsentligt fra det registrerede mærke, idet både himmel, hus, kornmark og ovalen med ”PASTA ZARA” er angivet.

Det eneste mærke, som passer til denne beskrivelse, findes på produktkatalogets side 28. Dette er gengivet nedenfor sammen med det registrerede mærke:



SOM REGISTRERET



SOM BRUGT

Uagtet benyttelsen af den fælles ovale cirkel med teksten ”pasta ZARA” er det fra en umiddelbar betragtning åbenlyst, at det brugte mærke afviger væsentligt fra det registrerede mærke, hvorfor varemærkelovens § 25, stk. 2, nr. 1, ikke er opfyldt. Helhedsindtrykket er således markant anderledes bl.a. grundet ændret motiv, farvevalg og tekster, ligesom der i øvrigt er tale om en majsmark – ikke en kornmark – i det brugte mærke, hvilket er illustreret ved tilstedeværelsen af to majscolber, hvilket ikke ses i det registrerede mærke.

Ffauf har hertil anført, at det ikke skal tillægges nogen vægt, at ord delen L’ITALIANA er fjernet, idet ord delen er beskrivende (for pasta fra Italien). Dette bestrides. Diseño Textil påpeger, at der er tale om et *figurmærke*, hvorfor ordelementernes eventuelle beskrivende indhold er sekundært i forhold til det visuelle/grafiske indtryk. Faktum er, at L’ITALIANA er skrevet med en særlig farve og skrifttype, og at det fylder næsten halvdelen af det registrerede mærke. Fjernelsen ændrer derfor på det samlede indtryk.

I tillæg til det ovenstående skal det bemærkes, at den pastatype, som sælges under det brugte mærke, tilsyneladende har tilnavnet ”Armonie”. Pastatypen er kendetegnet ved, at den er fremstillet af majs og ris for glutenallergikere. Det bemærkes også, at reklameteksten i kataloget for Armonie hverken er

anført på engelsk eller dansk. Allerede af denne grund kan pastatypen næppe være tiltænkt det danske marked. Navnet ”Armonie” fremgår da heller ikke af salgsfakturaerne (bilag 6) eller af de øvrige bilag.

Endelig skal det bemærkes, at brugen af ”pasta ZARA” logoet for sig selv heller ikke er egnet til at opfylde brugskravet, idet der alene er tale om én bestanddel ud af flere, jf. herved Varemærkeret, 4. udgave, af Knud Wallberg (side 271 nederst).

I forhold til afgørelsen om ”TEMP TEAM VIKARSERVICE”, som Ffauf har valgt at fremhæve, bemærkes det, at det registrerede mærke i al væsentlighed var inkorporeret i det faktisk brugte mærke. Dette står i skarp kontrast til nærværende sag, hvor alene en mindre del af det registrerede mærke går igen i det faktisk brugte mærke. Afgørelsen er derfor ikke relevant. Diseño Textil henviser i stedet til afgørelserne om PUNCH og FDB, hvor brugskravet ikke blev anset for opfyldt, idet de registrerede figurmærkers særlige visuelle fremtoning ikke fremgik af den faktiske brug.

Til slut skal det nævnes, at Ffauf har gjort gældende, at Diseño Textil ikke har retlig interesse i at få afprøvet spørgsmål om mærkets brug. Denne bemærkning er dog ikke relevant i forhold til den vurdering, som Ankenævnet her skal foretage, allerede fordi retlig interesse ikke er påkrævet for at få indledt en procedure om administrativ ophævelse af tredjeparts varemærker grundet manglende brug.

På baggrund af ovennævnte opfordrer Diseño Textil til, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse stadfæstes...”

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 26. september 2014 følgende udtalelse:



”... **Vedrørende varemærket**

Som svar på Ankenævnets brev af 12. september 2014 skal styrelsen udtale følgende:

Vedrørende styrelsens sagsbehandling

Klager har bl.a. henvist til, at styrelsen ikke gav klager lejlighed til at komme med en udtalelse efter indklagedes ”seneste kommentarer”, og at dette sidste indlæg i sagen fra indklagede først blev modtaget af klager efter der var truffet afgørelse i sagen af styrelsen. Klager anfører i den forbindelse, at ”det er et almindeligt forvaltningsretligt princip, at den angrebne part får mulighed for det seneste indlæg”.

Det skal hertil bemærkes, at det for det første er uklart hvilken relation dette anbringende har til den nedlagte påstand, hvorved klager har nedlagt påstand om, at MP769803 opretholdes.

Dernæst skal bemærkes, at spørgsmål om styrelsens overholdelse af rent forvaltningsretlige regler eller principper i forhold, der ikke vedrører aktindsigt, falder uden for Ankenævnets kompetence, jf. bekendtgørelse nr. 892 af 21. september 2009 om Ankenævnet for Patenter og Varemærker § 1.

Endvidere skal bemærkes, at det følger af forvaltningslovens § 19, at styrelsen er forpligtet til at foretage partshøring, såfremt en part ikke kan antages at være bekendt med, at styrelsen er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, og at styrelsen

ikke må træffe afgørelse, før styrelsen har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse.

Indklagedes sidste indlæg i sagen ved styrelsen skete ved brev af 5. maj 2014. Som det fremgår af dette brev, fremkom indklagede ved denne lejlighed ikke med oplysninger om faktiske omstændigheder med betydning for sagens afgørelse. Derimod indeholder brevet blot indklagedes kommentarer og synspunkter til det materiale, som klager havde fremlagt i sagen. Brevet indeholder således efter styrelsens opfattelse ingen oplysninger, der kan begrunde en forpligtelse for styrelsen til at høre klager.

Styrelsen kan i den forbindelse henvise til, at der fremgår følgende af bemærkningerne til lovforslag nr. L 145, Folketinget 2012-13:

”Som det fremgår, handler pligten til at høre parten efter forvaltningslovens § 19, stk. 1, om »oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder«, der er af væsentlig betydning for sagen. Denne betingelse må forstås på samme måde som den tilsvarende betingelse for, at der skal foretages ekstrahering af oplysninger efter forvaltningslovens § 12, stk. 2, og § 14, stk. 2, jf. John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer (2001, 3. udgave), side 393. Om den nærmere forståelse af den nævnte betingelse anfører John Vogter, a.st., bl.a. at afgørende for, om en oplysning skal undergives partshøring efter § 19, er, om oplysningen er af en sådan karakter, at den bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske omstændigheder. Partshøringspligten vil derfor efter omstændighederne også omfatte oplysninger, der indeholder en subjektiv præget stillingtagen til forhold, for så vidt vurderingen er af betydning for den administrative bevisoptagelse. Som eksempel nævnes en udtalelse fra en sagkyndig, der har afgivet en videnskabelig/teknisk vurdering af et forhold, som skal indgå i grundlaget for myndighedens afgørelse.

Endvidere anføres det bl.a., at der ikke er partshøringspligt med hensyn til oplysninger vedrørende sagens retlige omstændigheder, selv om oplysningerne isoleret set gengiver objektive kendsgerninger som f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret, jf. John Vogter a.st., side 394. Der vil således ikke være pligt til at høre parten over myndighedens abstrakte fortolkning af den regel, der påtænkes anvendt, den konkrete subsumption, det vil sige myndighedens konkrete anvendelse af reglen på sagens faktum eller de juridiske konsekvenser, som myndigheden drager af retsanvendelsen. Heller ikke abstrakte udtalelser fra andre myndigheder om sagens juridiske spørgsmål eller oplysninger om praksis af betydning for sagen er omfattet af partshøringspligten efter § 19.”

Det er således klart, at reglen om partshøring i forvaltningslovens § 19 ikke i den her foreliggende situation medførte en pligt for styrelsen til at anmode klager om en udtalelse. Derudover bemærkes, at klager inden sagen blev taget op til afgørelse fik lejlighed til to gange at kommentere på sagen, herunder indsende materiale til dokumentation for opfyldelse af brugspligten.

Med hensyn til klagers henvisning til, at ”det er et almindeligt forvaltningsretligt princip, at den angrebne part får mulighed for det seneste indlæg” skal styrelsen endelig bemærke, at styrelsen er uenig med klager i, at der gælder et sådant forvaltningsretligt princip. Tværtimod indebærer de almindelige forvaltningsretlige principper, at styrelsen træffer afgørelser uden unødigt forsinkelse, jf. bl.a. Justitsministeriets vejledning nr. 11740 af 4. december 1986 om forvaltningsloven, og at styrelsen følgelig i udgangspunktet kun bør høre parterne i det omfang dette er påkrævet efter forvaltningslovens § 19.

Vedrørende brugspligten

Med hensyn til klagers påstand om, at klager har dokumenteret brug af klagers mærke for alle de af MP769803 omfattede varer skal styrelsen endvidere anføre følgende:

Det angrebne mærke omfatter varerne ”Fresh, dried, preserved, deep-frozen, ready-to-use pasta” i klasse 30. Klager har særligt henvist, at den lille oval med teksten ”PASTA ZARA” fremstår som afgørende i det angrebne mærke, og at den viste brug heraf i bl.a. bilag 6 og 7, der tillige var forelagt

styrelsen som bilag 3 og 4, må anses for brug af det angrebne mærke for samtlige de omhandlede varer.

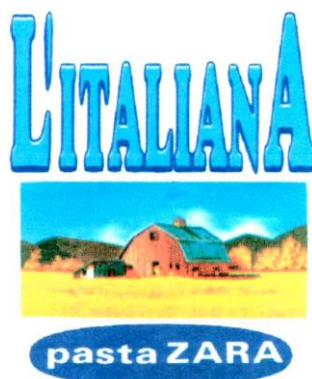
Som anført i styrelsens afgørelse af 15. maj 2014, er det styrelsens opfattelse, at der i helhedsindtrykket er væsentlige forskelle på det angrebne mærke og de mærker, der fremgår af de af klager fremlagte bilag.

Det fremgår af klagers bilag 7 (der under sagens behandling ved styrelsen blev betegnet som bilag 4), at klager har anvendt en række varemærker, der svarer til de varemærker, der fremgår af klagers produktkatalog, jf. klagers bilag 5 (svarende til det bilag 2, der blev forelagt styrelsen).

Af produktkataloget fremgår følgende mærker på pastaprodukter:



Det angrebne mærke ser således ud:



Som det fremgår heraf adskiller det angrebne mærke sig betragteligt fra de mærker, som klager har anvendt på sine pastaprodukter. Således er det eneste fælles element en oval, hvori ordene "pasta

ZARA” står. Såvel farver som øvrige figurelementer i de anvendte varemærker adskiller sig betydeligt fra det angrebne mærke.

Det fremgår i den forbindelse af varemærkelovens § 25, stk. 2, nr. 1, at det alene er brug i en form, der ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret, der kan opfylde brugspligten.

Bestemmelsen skal endvidere fortolkes i overensstemmelse med varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1, litra a, hvori følgende er anført:

”Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til første afsnit:

a) brug af varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori dette er blevet registreret”

Denne bestemmelse er også i overensstemmelse med Pariserkonventionens artikel 5(c)(2).

Det skal i den forbindelse bemærkes, at EU-Domstolen i bl.a. den præjudicielle afgørelse af 25. oktober 2012 i sagen C-553/11, Bernhard Rintisch, præmis 21, har udtalt følgende om formålet med varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1, litra a:

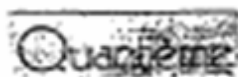
”Med hensyn til formålet med artikel 10, stk. 2, litra a), i direktiv 89/104 skal det understreges, at bestemmelsen, ved at undgå at kræve en nøje overensstemmelse mellem den i handelen benyttede form og den form, hvorunder mærket er blevet registreret, har til hensigt at gøre det muligt for indehaveren af sidstnævnte at foretage de variationer af tegnet i forbindelse med dets erhvervsmæssige udnyttelse, som uden at ændre dets særpræg muliggør en bedre tilpasning til kravene til markedsføring af og reklame for de berørte varer eller tjenesteydelser.”

Det er i denne forbindelse styrelsens klare opfattelse, at det ikke alene er ovalen med ordelementet ”pasta ZARA” der bidrager til mærkernes særpræg i det registrerede og de anvendte mærker, men at de øvrige figurelementer tillige bidrager til mærkernes særpræg. Forskellen i de figurlige elementer, der består mellem det registrerede varemærke og de anvendte mærker, kan således ikke betragtes som ”enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg”. Der er således ikke blot tale om ændringer, der alene kan anses for begrundet i behovet for tilpasning til kravene for markedsføring af og reklame for de berørte varer, ligesom det registrerede varemærkes særpræg heller ikke kan anses for uanfægtet.

Denne konklusion syntes også i overensstemmelse med den i Varemærkeret, Varemærkeloven & Fællesmærkeloven med kommentarer, 4. udgave, Knud Wallberg, note 25.8, side 271-272, skitserede fortolkning af bestemmelsen i varemærkelovens § 25, stk. 2, nr. 1, hvor der bl.a. anføres følgende:

”Derimod vil et registreret mærke, der består af flere i sig selv særprægede bestanddele, ikke kunne deles, hvorfor brug af *én af bestanddelene* ikke kan udgøre brug af det samlede registrerede mærke.”

Det skal i den forbindelse endvidere bemærkes, at situationen i nærværende sag er markant anderledes end situationen i sagen T-147/03, som klager har henvist til. Sagen T-147/03 vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt brugspligten var opfyldt for det nedenfor viste varemærke:



Registreret varemærke



Anvendt varemærke

Som det fremgår heraf, består begge mærker hovedsageligt af ordet QUANTIEME, og de figurlige elementer i mærkerne udgør en forholdsvis lille del af mærkerne. Dette er ikke tilfældet i nærværende

sag, idet de figurlige elementer i både det registrerede og de anvendte mærker udgør en betragtelig del af mærkerne, ligesom disse må anses for at besidde et vist særpræg. Styrelsen finder derfor, at situationen i T-147/03 ikke er analog med situationen i nærværende sag.

Klager har endvidere henvist til sagen T-156/01, og styrelsen skal hertil bemærke, at Retten i denne afgørelse netop kom frem til, at brugen af mærkerne GIORGI, MISS GIORGI og GIORGI LINE ikke kunne anses for brug af mærket J GIORGI, da forskellene mellem mærkerne berørte det registrerede mærkes særpræg.

De i sag T-156/01 omhandlede mærker ser således ud:

Registrerede varemærke:



Øvrige (og anvendte) varemærker:



AIR GIORGI <w>

Det er styrelsens opfattelse, at denne afgørelse er fuldt på linje med styrelsens afgørelse i nærværende sag, idet det ene forhold, at ordet GIORGI indgår i såvel det registrerede mærke og de anvendte mærke ikke i sig selv var tilstrækkeligt til opfyldelse af brugspligten. Ligeledes lægger Retten i denne afgørelse – ligesom styrelsen – også vægt på, at det registrerede mærke indeholder elementer, der bidrager til dettes særpræg, der ikke er at genfinde i de anvendte mærker og vice versa.

Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at denne konklusion efter styrelsens opfattelse ikke modsiges af EU-Domstolens konklusioner i sagerne C-553/11, Rintisch, C-12/12, Colloseum og C-252/12, Specsavers, idet disse sager vedrører en situation, hvor det registrerede varemærke anvendes *i sin helhed* i et sammensat mærke. I denne situation kan brugen af det sammensatte mærke kun bidrage til opfyldelsen af det registrerede varemærke, såfremt det registrerede varemærke i den anvendte form bevarer et selvstændigt særpræg.

I nærværende sag har klager ikke anvendt det registrerede varemærke *i sin helhed*, men alene dele heraf i andre sammensatte mærker, der i øvrigt indeholder andre særprægede elementer, der adskiller

sig betydeligt fra de særprægede elementer i det registrerede varemærke, som ikke ses anvendt. Kravene til brugen i varemærkelovens § 25, stk. 2, nr. 1, kan følgelig ikke anses for opfyldt.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen fastholde afgørelsen af 15. maj 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 29. oktober 2014 fremsendte Awapatent A/S på vegne klager, FFAUF S.A., følgende kommentarer til styrelsens udtalelse:

”... Vi henviser til ankenævnets brev af 29. september 2014 vedlagt kopi af styrelsens høringssvar og har følgende bemærkninger:

Vi skal fortsat fastholde den fremsatte påstand og det i sagen fremførte.

Vedrørende styrelsens sagsbehandling

Vi er enige med styrelsen i, at der skal træffes afgørelse uden unødigt forsinkelse. Vi er derimod ikke enige i, at dette indebærer, at den angrebne part i en ophævelsessag med potentielt store konsekvenser - nemlig hel eller delvis ophævelse af et varemærke – ikke skal have lov at få det sidste indlæg i sagen. De faktiske omstændigheder, nemlig om brugspligten er opfyldt eller ej – er af væsentlig betydning for sagen. I partstvister indtræder høringspligten i forhold til den part, for hvem den indhentede oplysning er til ugunst. Heraf følger at den angrebne part, skal have adgang til at afgive et sidste indlæg efterfølgende modpartens, jf. forvaltningsrettens kontradiktionsprincip.

Vi er heller ikke enige i, at princippet om at den angrebne part skal have mulighed for det sidste indlæg, kan lempes, blot fordi parten har haft lejlighed til at udtale sig tidligere i sagen. Som styrelsen selv henviser til, omfatter partshøringspligten oplysninger, der indeholder en subjektiv stillingtagen til forhold, for så vidt vurderingen er af betydning for den administrative bevisoptagelse. Om parten har udtalt sig tidligere, er ikke afgørende.

I ophævelsessagen ville klager – dvs. den angrebne part – have haft lejlighed til at argumentere yderligere for, at brugspligten for klagers varemærke er opfyldt. Det har klager ikke fået lejlighed til. Den argumentation, som klager kunne være fremkommet med, kunne have haft betydning for afgørelsen. Det er ikke afgørende for om forpligtelsen består eller ej, hvorvidt en sådan sidste argumentation ville have haft betydning for den trufne afgørelse. Vi skal derfor fastholde, at vi mener, at styrelsen skulle have givet den angrebne part, dvs. klager, adgang til et sidste indlæg i forbindelse med ophævelsessagen, jf. forvaltningsrettens kontradiktionsprincip.

Vedrørende brugspligten

Med hensyn til brugspligten skal det fastholdes, at brugspligten er opfyldt. Vi skal tillige fastholde, at ovalen med ordelementet PASTA ZARA er helt afgørende og dominerende i klagers varemærke og i de faktisk anvendte varemærker. PASTA ZARA er netop afgørende, idet dette element er det, som skaber forbindelsen til mærkeindehaveren og dermed oprindelsesfunktionen. Netop dette – dvs. oprindelsesfunktionen – er indbegrebet af varemærkets funktion og i dette tilfælde er det hverken huse, marker, kornneg eller andet der skaber denne forbindelse, når der er så stærkt et ordelement, som viser

at varen hidrører fra producenten ZARA. Vi skal derfor fastholde at ovalen med teksten PASTA ZARA er dominerende, og at brug af dette element er tilstrækkeligt til at anse brugspligten for opfyldt.

Det skal hertil fremhæves, at den væsentlige udformning af mærket, nemlig ovalen med teksten PASTA ZARA, fremstår på samtlige bilag. Det mest dominerende ord-element i mærket fremtræder således brugt ifølge de fremsendte bilag.

Mærket har således været genstand for brug, og alene uvæsentlige dele af mærket er udeladt. De særprægede og dominerende elementer i varemærket fremtræder således identisk samtlige steder, hvor der er anvendelse af mærket.

Der er således ingen tvivl om, at køberkredsen har kunnet identificere varernes oprindelse ud fra de brugte varemærker, og at varemærket dermed opfylder sin funktion, hvorfor den foretagne brug også opfylder brugspligten.

Endelig skal det fastholdes, at indklagede ikke synes at have retlig interesse i sagen.

På baggrund af ovenstående indstiller klager til ankenævnet, at klagers mærke opretholdes i fuldt omfang...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 24. februar 2015.