

RESUMÉ:

AN 2014 00037 – MP 959003 CENTER SHOCK <fig> - Indsigelse - Forveksling

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket MP 959003 CENTER SHOCK <fig> for de ansøgte varer i klasse 30. Indsigelsen blev begrundet med, at det foreløbigt registrerede mærke MP 959003 CENTER SHOCK <fig> er forveksleligt med indsigers ældre varemærker VR 1953 00456 og CTM 000638544. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvis til følge og ophævede registreringen for nogle af de ansøgte vare i klasse 30. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2015, den 26. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Knud Wallberg og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen **AN 2014 00037**

Klage fra

Cloetta Fazer AB
v/Chas. Hude A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. september 2014 i sagen MP 959003 CENTER SHOCK <fig>

Indehavet af:
Perfetti van Melle S.p.A.
v/Zacco Denmark A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen og de af styrelsen angivne begrundelser herfor. Der er ikke for ankenævnet fremført nye anbringender eller fremlagt yderligere oplysninger, som giver anledning til at ændre denne vurdering.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 1. maj 2008 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Perfetti van Melle S.p.A., som indehaver af den internationale registrering MP 959003 CENTER SHOCK <fig>:



havde designeret Danmark den 20. februar 2008 for:

Klasse 30: Candies and confectionery other than chocolate; chewing gum; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice.

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 21. januar 2009.

Fra Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling citeres følgende:

”... Den 23. marts 2009 gjorde Chas. Hude A/S indsigelse på vegne af Cloetta Fazer AB mod gyldigheden af det registrerede mærke CENTER SHOCK (fig.) i Danmark. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsiger henviste i breve af 23. marts, 26. maj, 24. august 2009 og af 1. juli 2010 til, at indehavers registrering af mærket CENTER SHOCK (fig.) MP 959003, udgør en krænkelse af indsigers registreringer af mærkerne CENTER (w) VR 1953 00456 og CLOETTA CENTER (w) EU000638544. Indsiger gjorde gældende, at mærkerne i deres helhed må anses for at være forvekslelige og henviste i øvrigt til afgørelse fra Retten i første instans i sag T-16/08, hvor mærkerne CENTER SHOCK (w) og CENTER (w) blev fundet forvekslelige for sammenfaldende varer i klasse 30.

I breve af 22. december 2009 og 15. december 2010 imødegik indehaver indsigelsen. Indehaver fandt ikke, at mærkerne i deres helhed er forvekslelige, idet der ikke er den fornødne mærkelighed til stede.

Indehaver anmodede endvidere indsiger om at vise reel brug af varemærkerne – idet begge mærker var ældre end 5 år på anmodningstidspunktet.

Indsiger indsendte i brev af 1. juli 2010 materiale til dokumentation for opfyldelse af brugspligten for indsigermærkerne CENTER (w) VR 1953 00456 og CLOETTA CENTER (w) EU000638544.

Efter at have gennemgået det indsendte dokumentationsmateriale anførte indehaver i øvrigt, at indsigers dokumentationsmateriale i givet fald kun kan medføre beskyttelse for ”små chokoladestykker med karamelfyld”. Indehaver henviste i den forbindelse til Sø- og Handelsrettens afgørelse i sagen V-0020-06.

Den 10. marts 2011 foretog Patent- og Varemærkestyrelsen følgende foreløbige vurdering i indsigelsessagen.

”Styrelsen har i dag foretaget en foreløbig vurdering i sagen. Det er styrelsens opfattelse, at der ud fra en samlet vurdering af mærkelighed og varesammenfald, er risiko for forveksling, herunder risiko for, at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne CENTER SHOCK <fig> og CENTER <w>, i det omfang mærkerne anvendes for identiske eller nært beslægtede varer.

Indsigermærkerne CENTER og CLOETTA CENTER er vist brugt i klasse 30 for varegruppen ”chokolade med fyld”. Der er sammenfald mellem ”chokolade med fyld” og indehavers registrering af ”candies and confectionery” i klasse 30. Styrelsen kan dog ikke udelukke, at overbegreberne ”candies and confectionery” kan begrænses til varer, som ikke er sammenfaldende eller nært beslægtede med varegruppen ”chokolade med fyld”. Styrelsen skal på baggrund heraf opfordre indehaver til at begrænse sin varefortegnelse i relation til overbegreberne ”candies and konfektionery” til varer, som ikke er sammenfaldende eller nært beslægtede med ”chokolade med fyld”. Begrænsningen, som skal være en positiv opremsning af de varer, som ønskes omfattet af registreringen, skal indleveres til styrelsen inden 2 måneder fra dato.

En undladelse heraf vil betyde, at styrelsen ved sin endelige afgørelse vil ophæve registreringen for: Klasse 30: ”Candies and confectionery”.

Registreringen vil herefter opretholdes for:

Klasse 30: ”Chewing gum; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice”.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens §§ 25, stk. 1 og 15, stk. 1, nr. 2.”

Ved brev af 28. april 2011 fremkom indsiger med sine bemærkninger til styrelsens foreløbige vurdering. Indsiger anførte blandt andet, at styrelsen har foretaget en alt for snæver vurdering af

risikoen for forvekslelighed. Indsiger mente ikke, at EU-afgørelserne (R 149/2006-4, T-16/08 og C-353/09 P) kan tages til indtægt for, at der også skal være identitet mellem den varefortegnelse, som indsigers varemærke begrænses til som følge af brugspligten i Danmark og den varefortegnelse som indehavers varemærke er registreret for. Det må stadig være det almindelige udgangspunkt, at der er tale om risiko for forveksling, hvor man anvender produktreglen på vurderingen af om beskyttelsen/krænkelsen kan udstrækkes fra det ene produkt indsiger nu kan basere indsigelsen på kontra de produkter som modpartens varemærke er registreret for.

Ved brev af 2. maj 2011 svarede indehaver i sagen. Indehaver anførte, at de ønsker at begrænse varefortegnelsen således, at den nu omfatter: ”*Candies and confectionery other than chocolate; chewing gum; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice*”. Indehaver mente herefter ikke, at varemærkerne omfatter de samme varer og når der henses til mærkeligheden mente indehaver ikke, at mærkerne i deres helhed er forvekslelige.

Ved brev af 24. januar 2012 oplyste indsiger, at de på trods af indehavers begrænsning af varefortegnelsen stadig er af den opfattelse at mærkerne CENTER og CENTER SHOCK er forvekslelige. Indsiger anførte endvidere, at varerne omfattet af henholdsvis indehaver og indsigers registrering alle er af samme art. Herudover henviste indsiger til, at det ikke er usædvanligt, at chokolade kan være fyldt med blandt andet mint, lakrids og toffees. Hertil kommer, at det heller ikke er usædvanligt at blande produkter i denne varegruppe, således at tyggegummi har chokoladesmag eller vingummi er overtrukket med chokolade. Endelig henviste indsiger til styrelsens tidligere afgørelse i VR 2010 01426.

Den 18. maj 2011 nedlagde Perfetti Van Melle S.p.A. anmodning om administrativ ophævelse af indsigers mærke VR 1953 00456 CENTER (w).

Den 17. februar 2012 satte styrelsen nærværende indsigelsessag i bero på afgørelsen i den administrative ophævelse mod VR 1953 00456 CENTER (w).

Den 23. august 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende afgørelse om administrativ ophævelse af mærket VR 1953 00456 CENTER (w):

”Styrelsen tager begæringen til følge, og registreringen vil blive ophævet for alle varer i klasse 30 med undtagelse af ”chokolade med fyld”.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 2 og stk. 4, jf. § 25, stk. 1.”

Cloetta Fazer AB ankede styrelsens afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som den 25. april 2013 stadfæstede styrelsens afgørelse.

Styrelsen genoptog herefter nærværende indsigelsessag.

Ved brev af 11. september 2013 svarede indsiger i sagen. Indsiger anførte, at indsigelsen ikke trækkes tilbage som følge af begrænsningen i varefortegnelsen i VR 1953 00456 CENTER (w).

Indsiger var fortsat af den opfattelse, at der er forvekslelighed mellem mærkerne for så vidt angår *”Candies and confectionery other than chocolate; chewing gum; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice”* i klasse 30.

Ved brev af 13. februar 2014 svarede indehaver i sagen. Indehaver anførte, at der i den konkrete sag ikke er tale om identiske mærker. Mærkerne har ordet CENTER til fælles, men indehaver bestrider, at dette medfører, at der er risiko for forveksling imellem varemærkerne. Det er ordet SHOCK, der har bærende vægt i det angrebne figurmærke, og ordet CENTER beskriver blot, at forbrugeren får et ”chok”, når de når ”centeret” af produktet.

Indsiger gjorde ikke gældende, at varemærket CENTER skulle være velkendt eller stærkt indarbejdet i Danmark og det findes åbenbart urimeligt at tildele varemærket CENTER en særlig bred beskyttelse, når henses til, at ordet i sammenhæng med SHOCK kan beskrive oplevelsen ved produkterne. Det blev gjort gældende, at selvom man mod forventning måtte statuere lighed mellem ”chokolade med fyld” overfor ”candies and confectionery other than chocolate”, så bør dette ikke være tilstrækkeligt til at statuere risiko for forveksling mellem CENTER og CENTER SHOCK (fig.), når henses til mærkernes beskaffenhed.

Det skal afslutningsvis nævnes, at indsiger i skriftvekslingen efter indsigelsessagen blev genoptaget, ikke på noget tidspunkt har omtalt eller argumenteret på baggrund af mærket CLOETTA CENTER. Styrelsen har dog ikke modtaget besked om, at indsigelsen ikke længere baseres på dette mærke, hvorfor det stadig er en del af nærværende indsigelsessag.

Den 23. september 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og ophævede registreringen delvis med følgende begrundelse:

”... 2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis:

2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

3. Vurdering og konklusion

Indsigers mærker:

VR 1953 00456	CENTER
Registreret for:	Klasse 30: Chokolade med fyld.
EU 000638544	CLOETTA CENTER
Registreret for:	Klasse 30: Chokolade, inklusiv chokolade med fyld, chokoladearter og konfekturvarer.

Indehavers mærke:



MP959003	
Registreret for:	Klasse 30: Candies and confectionery other than chocolate; chewing gum; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice.

Sammenligning af mærkerne:

Indehavers mærke er et figurmærke bestående af ordelementerne CENTER og SHOCK. Ordene fremstår på baggrund af en sort, rektangulær etiket, hvor CENTER står midtfor øverst med hvide fede bogstaver, og SHOCK står lige under med fede, lidt større bogstaver, som er sorte med hvid omkreds. På tværs af mærket – og bag ordelementerne – anes et ”lyn”, der centrerer sig bag om bogstavet ”o”.

Indehavermærkets figurlige elementer – og især rektangelet og de fede skrifttyper – er ganske svage mærkeelementer. Således er rektanglet en geometrisk grundform, der meget ofte er anvendt i varemærker, ligesom fede skrifttyper ofte ses i figurlige udformninger af varemærker. Efter styrelsens praksis vil disse svage figurlige elementer lede til, at det bliver mærkets ordelementer, der er de dominerende elementer.

CENTER er et ord på 6 bogstaver og to stavelser. SHOCK består af 5 bogstaver og en stavelse.

CENTER kan ifølge Den Store Danske Encyklopædi og Dansk Fremmedordbog oversættes i mange betydninger. Set i forhold til de relevante varer, er det mest naturligt at se CENTER som henvisende til ”central” eller ”midtpunkt”. SHOCK defineres ifølge Dansk Fremmedordbog som ”en rystelse af

nervesystemet” eller ”stærk forskrækket”. Samlet må det konkluderes, at indehavermærket har særpræg for de ansøgte varer, og at der højst kan være tale om, at mærket leder forbrugernes tanker hen på, at der i midten af varen gemmer sig en overraskelse (et shock).

Indsigers mærker CENTER og CLOETTA CENTER er begge ordmærker.

Indsigers mærke CENTER er fuldstændig indeholdt i indehavers mærke. Det udgør det første af to ord i indehavers mærke og der er derfor en vis visuel og lydlig lighed mellem mærkerne. Begrebsmæssigt adskiller mærkerne sig for så vidt angår ordet SHOCK i indehavers mærke. Mærkeelementet CENTER bevarer dog ved sammensætningen med ordet SHOCK sin selvstændige adskillelsesevne og der er derfor begrebsmæssigt sammenfald for dette mærkeelement.

Indsigers mærke CLOETTA CENTER har et ud af to ord til fælles med indehavers mærke. CLOETTA står først i indsigers mærke, det er stærkt særpræget og fremstår som det dominerende i mærket. Det identiske mærkeelement CENTER er placeret først i indehavers mærke, men sidst i indsigers mærke, hvorved sammenkædningen hos den relevante kundekreds bliver mindre evident.

Sammenligning af varerne:

Indehavers registrering omfatter varerne “*candies and confectionery other than chocolate; chewing gum; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice*” i klasse 30.

Ingen af disse varer er direkte sammenfaldende med “*chokolade med fyld*”.

Styrelsen kan ikke tilslutte sig indsigers argument om, at der er direkte varekollision i forhold til varen “*toffees*” fordi “den mest kendte smag for CENTER i Danmark netop er den med toffee fyld”. Ifølge Gyldendals Røde Ordbøger kan “*toffees*” oversættes til “*flødekarameller eller karameller*”. At indsigers varer sælges med “toffee fyld” betyder ikke at varen “*toffees*” i klasse 30 er identisk med varen “*chokolade med fyld*”.

Der er således ingen af de varer der er omfattet af indehavers registrering der er identiske med varen “*chokolade med fyld*” omfattet af indsigers registrering CENTER.

Det skal herefter vurderes om der er lighed mellem varerne omfattet af indsigers registrering CENTER og varerne omfattet af indehavers registrering.

Det fremgår af C-39/97 (CANON), at der ved vurderingen af varelighed skal tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i konkurrenceforhold eller supplerer hinanden (jf. præmis 23).

I denne situation er der tale om “*chokolade med fyld*” overfor “*candies and confectionery other than chocolate; chewing gum; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice*”.

Det er styrelsens vurdering, at der er en høj grad af lighed mellem varerne “*chokolade med fyld*” og varerne “*candies and confectionery other than chocolate; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice*”.

Det er alle søde sager, hvis ingredienser hovedsagelig er sukker tilsat smags-, konserverings- og farvestoffer. Ligeledes opfylder de samme behov, det er et nydelsesmiddel der kan stille lækkersult. Alle varerne omfattet af henholdsvis indsigers og indehavers registrering er placeret det samme sted i butikkerne, ligesom den samme producent producerer både chokolade, karameller, lakrids, vingummi m.v.. Endvidere er en del af varerne artlige beslægtet, idet det er sædvanligt at kombinere dem, der findes eksempelvis lakrids, vingummi og karamel overtrukket med chokolade. Styrelsen mener såle-

des i høj grad at produkterne omfattet af henholdsvis indehavers og indsigers registrering kan substituere samt komplementere hinanden.

Til støtte herfor kan eksempelvis henvises til OHIMs Opposition Division, som i Opposition No B1 860 389 har fastslået følgende

“The contested candy with caramel; toffees; peppermint sweets; sugarless candies; brownies (small chocolate cakes); chocolate-based ready-to-eat food bars are similar to the opponent’s chocolates. These goods share the same nature (i.e. foodstuffs), purpose, method of use, distribution channels and points of sale. They are in competition, target the same consumers and are likely to come from the same kinds of undertakings.”

Styrelsen mener dog ikke at varen ”chewing gum” opfylder det samme behov som de ovenfor nævnte varer. Det anvendes ikke på samme måde, som et nydelsesmiddel der kan stille lækkersult, men er derimod et produkt der er beregnet til at tygge på for smagens skyld, for at rense tænderne eller for at give en frisk ånde. Styrelsen mener derfor, at der er en mindre grad af lighed mellem denne varer og varen ”chokolade med fyld”.

Indsigers registrering CLOETTA CENTER omfatter blandt andet ”konfekturvarer”, som er et overbegreb til alle de varer, som er omfattet af indehavers registrering. Der er således direkte sammenfald mellem varerne omfattet af indehavers registrering og varerne omfattet af indsigers registrering CLOETTA CENTER.

Vurderingen af forvekslelighed mellem indsigers mærke CENTER og indehavers mærke CENTER SHOCK (fig.)

Ifølge EF-domstolens praksis skal der i sager om forvekslelighed foretages en helhedsvurdering af risikoen for forvekslelighed i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til omfanget af bl.a. mærkelighed og varesammenfald. Helhedsvurderingen skal desuden, for så vidt angår den visuelle, lydlig og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker, være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et varemærke som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer. Hertil kommer, at en forbruger sjældent har lejlighed til at foretage en direkte sammenstilling af mærkerne, og derfor må forlede sig på det udviskede erindringsbillede i den givne situation.

Som fastslået i Styrelsens foreløbige vurdering af 10. marts 2011 kan det ved en sammenligning af mærkerne CENTER (w) og CENTER SHOCK (fig.), konkluderes, at det identiske element CENTER i begge mærker, tilfører mærkerne en generel lydlig, synsmæssig og begrebsmæssig lighed, der – hvis mærkerne anvendes for de samme eller nært beslægtede varer – medfører risiko for, at den relevante omsætningskreds får indtryk af, at varerne har samme kommercielle oprindelse. Dette til trods for, at mærkerne både lydligt og synsmæssigt er af forskellig længde og forskellige antal ord. Styrelsen har lagt vægt på, at mærkeelementet CENTER bevarer sin selvstændige adskillelsesevne, til trods for, at ordelementet SHOCK indgår i mærket. Der henvises her til, at når et mærke består af sammensætningen af et ældre mærke og et nyt tilføjet element, vil dette ældre mærke – selv hvis det ikke er det dominerende element i det sammensatte mærke – stadig kunne have en selvstændig adskillelsesevne i det nye mærke. I så fald vil det sammensatte mærke (CENTER SHOCK) og det ældre mærke (CENTER) blive betraget som lignende mærker. Styrelsen kan i forlængelse heraf henvise til Rettens udtalelse i præmis 49 og 50 i sagen T-16/08, vedrørende vurderingen af lighed mellem mærkerne CENTER SHOCK (w) og CENTER (w).

Her anføres følgende:

“It follows from all the foregoing that there are significant similarities between the trade marks at issue when each is considered as a whole.

As regards, lastly, the assessment of the likelihood of confusion in the present case, in the light of the fact that the goods at issue are identical and the signs at issue are similar, it must be held that the

Board of Appeal did not err in any way in concluding that there was a likelihood of confusion between the Community trade mark and the earlier national marks on the part of the relevant public”.

Retten har således alene taget stilling til spørgsmålet om hvorvidt mærkerne er forvekslelige i relation til identiske varer.

Det skal bemærkes, at Rettens afgørelse blev anket til Domstolen, som i sag C-353/09 P afviste appellen.

Som konkluderet ovenfor finder styrelsen, at der er en høj grad af lighed mellem varerne ”chokolade med fyld” og varerne ”candies and confectionery other than chocolate; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice”.

I styrelsens foreløbige afgørelse af 10. marts 2011 fastslog vi, at ”der ikke er tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at der er risiko for forveksling, herunder risiko for at der antages en forbindelse mellem mærkerne, når disse anvendes for andet end identiske eller nært beslægtede varer, som f.eks. andre chokoladevarer.Styrelsen kan imidlertid ikke udelukke, at indehaver kan begrænse disse overbegreber (candies and confectionery) til varer, som ikke er sammenfaldende eller nært beslægtede med ”chokolade med fyld”. Indehaver kan derigennem opretholde dele af sin registrering indenfor disse begreber, f.eks. for marcipan og karameller”.

Styrelsen har genovervejet hvilke varer vi anser for at være ”nært beslægtet ” med varen ”chokolade med fyld”. Vi mener, at eksempelvis marcipan og karameller må anses for at være nært beslægtede med ”chokolade med fyld”, det er alle søde sager, hvis ingredienser hovedsagelig er sukker tilsat smags-, konserverings- og farvestoffer. Ligeledes opfylder de samme behov, det er et nydelsesmiddel der kan stille lækkersult.

Som følge heraf anser vi varerne ”candies and confectionery other than chocolate; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice”, omfattet af indehavers registrering, for i høj grad at være ligeartede og dermed nært beslægtede med varen ”chokolade med fyld” omfattet af indsigers registrering. Denne høje grad af lighed sammenholdt med ligheden mellem mærkerne fører til, at der er en risiko for forveksling, herunder for at der antages en forbindelse mellem mærkerne.

For så vidt angår varen ”chewing gum” omfattet af indehavers registrering, er det derimod styrelsens vurdering, at der er en mindre grad af lighed mellem denne vare og varen ”chokolade med fyld”. Denne mindre grad af lighed sammenholdt med ligheden mellem mærkerne fører til, at der ikke er en risiko for forveksling, herunder for at der antages en forbindelse mellem mærkerne.

Vurderingen af forvekslelighed mellem indsigers mærke CLOETTA CENTER og indehavers mærke CENTER SHOCK (fig.).

I relation til ligheden mellem indehavers mærke CENTER SHOCK (fig.) og indsigers andet mærke, CLOETTA CENTER, adskiller mærkerne sig mere fra hinanden, end de ovenfor beskrevne mærker. CLOETTA står først i mærket, er stærkt særpræget og fremstår dominerende i mærket. Det identiske mærkeelement CENTER er placeret først henholdsvis sidst i mærkerne, hvorved sammenkædningen hos den relevante kundekreds bliver mindre evident.

Som nævnt ovenfor omfatter indsigers registrering CLOETTA CENTER blandt andet ”konfekturvarer”, som er et overbegreb til alle de varer, som er omfattet af indehavers registrering.

Det er dog styrelsens vurdering, at der på grund af den store forskel mellem mærkerne CLOETTA CENTER og CENTER SHOCK (fig.) ikke er risiko for forveksling, herunder for at der antages en forbindelse mellem mærkerne når disse anvendes for identiske varer. Der er særligt lagt vægt på, at det dominerende element i indsigers mærke er CLOETTA samt at fælleselementet i de to mærker CENTER er placeret henholdsvis først og sidst i mærkerne.

Vi tager indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive gjort ugyldig i Danmark for følgende varer:

Klasse 30: Candies and confectionery other than chocolate; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice.
Registreringen omfatter herefter:

Klasse 30: Chewing gum.

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

Denne afgørelse blev med brev af 24. november 2014 fra Chas. Hude A/S på vegne klager, Cloetta Fazer AB, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende begrundelse:

"... Vi henviser til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i indsigelsen mod MP 959003 om gyldighed af varemærket CENTER SHOCK (fig.) og tillader os hermed at indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med henblik på omgørelse af den del af samme, hvorefter ansøgermærket CENTER SHOCK (fig.) blev erklæret gyldigt for "tyggegummi" (chewing gum") i Danmark, og som konsekvens deraf skal vi anmode om, at ovennævnte varemærke gøres ugyldigt i Danmark i sin helhed.

Anken fremsættes således med henvisning til varemærkelovens § 46.

PÅSTAND

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen MP 959003 omgøres for så vidt angår den del af samme, hvorefter ansøgermærket CENTER SHOCK (fig.) blev erklæret gyldigt for "tyggegummi" (chewing gum"), og den danske del af den internationale varemærkeregistrering MP 959003 CENTER SHOCK (fig.) gøres ugyldig i sin helhed.

ANBRINGENDER

Vi er ikke enige i styrelsens vurdering af varemærkernes forvekslelighed, og vi er af den klare overbevisning, at indsigermærkerne CENTER og CLOETTA CENTER er forvekslelige med det angrebne CENTER SHOCK (fig.) også for så vidt angår "tyggegummi" (chewing gum).

Det gælder både for CLOETTA ENTER og for CENTER, at mærkerne besidder en høj grad af særpræg i forhold til de varer, som mærkerne er registreret for.

For så vidt angår indsigermærket CENTER er der efter vores klare opfattelse en stor grad af lighed mellem indsigerens "chokolade med fyld" og ansøgerens "tyggegummi", idet varerne i stor grad er substituerbare, tjener i stort omfang samme formål, deler samme afsætningskanaler, har samme omsætningskreds, nogenlunde samme prisniveau, tilsvarende natur osv. Der er også en stor grad af lighed mærkerne imellem, og sammenfattende gøres det gældende, at mærkerne er forvekslelige også for så vidt angår ansøgerens "tyggegummi", i modsætning til det, som styrelsen fandt.

Vi lægger desuden til grund, at mærkeligheden mellem CLOETTA CENTER og CENTER SHOCK (fig.) er større end det, som det blev vurderet af styrelsen til. Eftersom der er direkte sammenfald mellem indsigerens "konfekturvarer" og det angrebne mærkes "tyggegummi", er vi af den klare overbevisning, at CLOETTA CENTER og CENTER SHOCK burde have været blevet fundet forvekslelige..."

Med mail af 5. januar 2015 bilagt brev dateret 5. december 2015 (som rettelig bør være 2014) fremsendte Chas. Hude A/S på vegne klager Cloetta Fazer AB uddybet klage som følger:

”...PÅSTAND

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen MP 959003 omgøres for så vidt angår den del af afgørelsen, hvorefter ansøgmærket CENTER SHOCK <fig> blev erklæret gyldigt for ”tyggegummi” (”chewing gum”), og den danske del af den internationale varemærkeregistriering MP 959003 CENTER SHOCK <fig> erklæres ugyldig i sin helhed.

ANBRINGENDER

Vi er ikke enige i styrelsens vurdering af varemærkernes forvekslelighed, og vi er af den klare overbevisning, at indsigermærkerne CENTER og CLOETTA CENTER er forvekslelige med det angrebne CENTER SHOCK <fig> også for så vidt angår ”tyggegummi” (chewing gum).

Ad varelighed

MP 959003 CENTER SHOCK <fig>	VR 1953 00456 CENTER <w>	CTM 000638544 CLOETTA CENTER <w>
Tyggegummi	Chokolade med fyld	Chocolate, including filled chocolate, chocolate goods and confectionery

I modsætning til hvad styrelsen anfører, er både tyggegummi og chokolade med fyld nydelsesmidler. De opfylder samme behov, idet de blive tygget hhv. spist som slik for smagens skyld, da hverken det ene eller det andet produkt spises for deres ernæringskvaliteter. Også når tyggegummi har tandrensende effekt, bruges tyggegummi primært som nydelsesmiddel på grund af sin smag.

Tyggegummi og chokolade med fyld har grundlæggende samme beskaffenhed, idet de begge kategoriseres som slik (se bl.a. bilag 1, definition af tyggegummi fra Wikipedia, dansk udgave).

Tyggegummi og chokoladeslik fremstilles ofte af samme producenter, som det tydeligt fremgår af f. eks. bilag 2 (<http://www.bureaubiz.dk/Nyheder/Artikler/2013/Uge-40/SorBits-vender-tilbage--med-nyt-bureau>, visende tyggegummi af mærket SorBits, produceret af Cloetta, varemærket registreret under bl.a. VR 2012 02091 i navnet Cloetta Sverige AB) og bilag 3 (<https://irma.dk/kiosk/slik/karamel/meller-87108156>, visende salg af Perfetti Van Melles karameller med chokolade af mærket MELLER, varemærke registreret som CTM nr. 000116970).

Varerne er også i høj grad substituerbare: tyggegummi og chokolade med fyld sælges som regel i små pakker indeholdende flere tyggegummier / chokoladepastiller; prismæssigt ligger de på omkring samme niveau, og de spises som hurtigt nydelsesmiddel eller bydes til gæster.

Produkterne deler også samme afsætningskanaler, idet de som oftest sælges i supermarkeder og kiosker, hvor de står på de samme hylder og tit ved siden af hinanden.

Det fremgår også af flere afgørelser, bl.a. følgende to OHIM afgørelser, at chokolade og tyggegummi er ligartede:

- OHIM's indsigelsesafgørelse i sag nr. B 2 202 441:

*”The contested drops, boiled sweets, lollipops of any kind, pastilles, wine gum, jellies, bubble gum, **chewing gum**, jelly beans, licorice, marzipan, candy strips, liquid candy, candy gel, candy juice, marshmallows, candy foam, candy powder are different types of confectioneries. Therefore, these goods and the opponent's **chocolate** serve the same purpose and may coincide in producers, distribution channels and consumers. Moreover, they are in competition, since they serve the same purpose and can be substituted for each other. Consequently, these goods are highly similar.”* (Side 5, vores fremhævelse. Bilag 4).

Bemærkelsesværdigt er det også, at OHIM i denne sag fandt, at varemærkerne BODY ATTACK og ATTACK er forvekslelige med ZACK ATTACK, også for varer, der er ligartede i mindre grad ("similar to a low degree"):


"The similarities rendered by the distinctive element 'ATTACK' in all the marks are enough to counteract the differences between them, and the public may believe that the goods and services come from the same undertaking or, at least, from economically linked undertakings. This is equally true in relation to the contested goods found to be similar to a low degree (weighing and measuring apparatus and instruments), for which the lesser degree of similarity will be offset by the clear visual, aural and conceptual coincidences in the distinctive word 'ATTACK'." (side 8).

- OHIM's afgørelse af 31.08.2010, som omgjorde afgørelse af 30.11.2009 i indsigelse nr. B 1 259 417:

"The contested chewing gum, not for medical purposes is a kind of sweet that is kept in the mouth and chewed to get its flavour, but which is not swallowed. Since these contested products are sweets, just as the opponent's chocolate candies, they have a similar nature, the same end users and distribution channels and are therefore similar." (Side 3-4. Bilag 5).

Endvidere følger det af OHIM's "taksonomi"-klassifikationsværktøj (som er en del af TMclass-projektet), at "slik, slikbarer og tyggegummi" er en underkategori af "bagte varer, konfekturvarer, chokolade og desserter" (Bilag 6), hvorfor man må konkludere, at klassificeringshensynet også understøtter, at der foreligger en stærk grad af varelighed mellem tyggegummi og chokolade med fyld.

Ad mærkelighed

	CENTER	CLOETTA CENTER
---	--------	----------------

CENTER er fuldstændig indeholdt i CENTER SHOCK og udgør derudover det første af de to ord, som det angrebne mærke er ansøgt registreret for. Det første ord er som regel det vigtigste i forbindelse med forvekslelighedsbedømmelse, idet det er det første ord, som forbrugerne udtaler (og husker). Derudover er CENTER skrevet med hvidt på mørk baggrund, i modsætning til SHOCK, som er skrevet med sort/mørkegrå skrift på mørkegrå baggrund, hvorfor CENTER opfattes som det mest fremtrædende element i det angrebne mærke.

CENTER og SHOCK er skrevet med forskellige farver og skrifttyper og er skrevet over for hinanden. Begrebsmæssigt er der ingen sammenhæng mellem ordene, og alt i alt fremstår hvert af ordene som uafhængigt af hinanden, og har dermed selvstændig adskillelsesevne hver for sig.

I den forbindelse bestrides, at CENTER SHOCK ville virke suggestiv for nogle forbrugerne, idet der "højest kan være tale om, at mærket leder forbrugernes tanker hen på, at der i midten af varen gemmer sig en overraskelse (et shock)". Dette er nemlig blevet implicit afvist af Court of First Instance (dom af 1. juli 2009 i sagen T-16/08), som udtalte (par. 46):

"As regards, first, the applicant's statement that, in the CENTER SHOCK trade mark, the word 'center', which is used descriptively and which therefore has an extremely weak descriptive character, is only perceived as a qualifier of 'shock', it is sufficient to observe that the word 'center', which has its own distinctive character, cannot be used as an adjective, but only as a verb or a noun. In any event, the applicant has failed to prove in what way the component 'center' is descriptive or, at the

very least, suggestive of a quality of all the goods in respect of which the marks at issue were registered.” (Bilag 7).

Samlet vurdering

Det gælder både for CLOETTA CENTER og for CENTER, at mærkerne besidder en høj grad af særpræg i forhold til de varer, som mærkerne er registreret for.

For så vidt angår indsigermærket CENTER er der efter vores klare opfattelse en stor grad af lighed mellem indsigerens ”chokolade med fyld” og ansøgerens ”tyggegummi”, idet varerne i høj grad er substituerbare, i vidt omfang tjener samme formål, deler samme afsætningskanaler, har samme omsætningskreds, nogenlunde samme prisniveau, tilsvarende beskaffenhed osv. Der er også en stor grad af lighed mærkerne imellem, og sammenfattende gøres det gældende, at mærkerne er forvekslelige også for så vidt angår ansøgerens ”tyggegummi”, i modsætning til hvad styrelsen fandt.

Vi lægger desuden til grund, at mærkeligheden mellem CLOETTA CENTER og CENTER SHOCK <fig> er større, end hvad det blev vurderet til af styrelsen. Desuden foreligger der også identitet mellem indsigerens ”konfekturvarer” og det angrebne mærkes ”tyggegummi”, og varemærkernes forholdsvis (i forhold til den lighed, der foreligger mellem CENTER og CENTER SHOCK) mindre grad af lighed opvejes af vareidentiteten, hvorfor det bør konkluderes, at CLOETTA CENTER og CENTER SHOCK er forvekslelige også for ”tyggegummi”.

Generelt skal det bemærkes, at der foreligger et direkte konkurrenceforhold mellem indsigeren og ansøgeren på det europæiske marked for konfekturvarer (se markedsandelene f.eks. i Italien og Holland, bilag 8) hvorfor det er yderst vigtigt, at enhver forvekslingsrisiko mellem de to selskabers varemærker undgås.

Til støtte for vores samlede vurdering og påstand henviser vi til følgende ankenævnskendelser:

AN 2009 00009 VIKING / VIKING DIESEL (Bilag 9) (forvekslelighed for varer i klasse12, på trods af at disse var forskellige);

AN 2005 00038 BRAVO / RIO BRAVO (Bilag 10):

”Michael Dorn, Hans Chr. Thomsen og Steffen Gulmann udtaler:

Om end der ikke er fuldstændigt varesammenfald imellem varerne i indehavers mærke Rio Bravo og indsigers mærke BRAVO, så er der efter vores opfattelse set med forbrugerens øjne en så høj grad af substitution, at der nærmest er sammenfald i klasse 32, hvor Rio Bravo er registreret for ”non-alcoholic beverages; fruit and/or vegetable juices, fruit nectars” og BRAVO for ”Frukt juice og frugtdrikke”. Under hensyn til, at BRAVO indgår i sin helhed i indehavers mærke finder vi endvidere som Patent- og Varemærkestyrelsen - at der er synsmæssig og lydlig lighed. Det er således vores opfattelse, at der, set ud fra en helhedsbetragtning, er så stor lighed imellem Rio Bravo og Bravo, at indsigelsen om, at registreringen af RIO BRAVO skal ophæves i sin helhed, bør tages til følge, og at den af klageren nedlagte principale påstand herom skal tages til følge.”

AN 1998 00082 MUSTANG <fig> / MUSTANG SURVIVAL <fig> (Bilag 11), hvor der blev statueret, at der forelå forvekslelighed på trods af, at varerne endda henhørte til forskellige vareklasser:

”Uagtet klageren i forbindelse med anken har begrænset varefortegnelsen til nærmere angivet beskyttelses-, sikkerheds- og overlevelsesudstyr og -beklædning i klasse 9, således at der ikke er direkte varesammenfald med de modholdte mærker, finder ankenævnet, at der er tale om vareartslighed mellem de i den ny varefortegnelse nævnte beklædningsgenstande og varer i klasse 25.”

Hvad specifikt angår mærkeligheden henvises desuden til Ankenævnets kendelser i sagen AN 2005 00044, som stadfæstede styrelsens indsigelsesafgørelsen i sagen VR 2001 03271, hvor PEAK og PEAK CRUST <fig> blev fundet forvekslelige: ”Uanset PEAK måtte blive opfattet som et svagt mærkeelement, er det, ud fra en helhedsvurdering, herunder at ordet står først i mærket, styrelsens opfattelse, at der er synsmæssig og lydlig lighed mellem mærkerne, hvorfor der er risiko for forveksling.” (Bilag 12) og i sagen AN 2003 00007, som stadfæstede styrelsens indsigelsesafgørelse i sagen VR 1998 01023, BRUBACKER / HENRY BRUBACKER <fig>: ”Ud fra en samlet vurdering finder Styrelsen, at de to varemærker er forvekslelige. Styrelsen lægger i den forbindelse vægt på, at der er sammenfald af varer mellem de to registreringer, og at det dominerende element i mærkerne, nemlig Brubaker, er identisk” (Bilag 13)..”

Med brev af 23. marts 2015 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”...Som svar på Ankenævnets brev af 10. marts 2015 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 23. september 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 21. april 2015 kommenterede Chas. Hude A/S på vegne klager, Cloetta Fazer AB, styrelsens udtalelse således:

”... Jeg henviser til høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen dateret den 23. marts 2015 og skal bede ankenævnet om at træffe en afgørelse på det foreliggende grundlag. Min klient ønsker heller ikke mundtlig forhandling...”

Med brev af 23. april 2015 kommenterede Zacco Denmark A/S på vegne indklagede, Perfetti van Melle S.p.A., styrelsens udtalelse således:

”... Under henvisning til Styrelsens høringssvar af 23. marts 2015 skal vi hermed for god ordens skyld meddele, at mærkeindehaver ikke har nogen udtalelse i den anledning...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 26. juni 2015.