

RESUMÉ:

AN 2015 00035 – MP 688261 ROCHER <w> - Administrativ ophævelse – Manglende brug

Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket MP 688261 ROCHER <w> 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 omgjorde styrelsens afgørelse og opretholdt registreringen i sin helhed.

KENDELSE:

År 2016, den 31. august afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Knud Wallberg og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen **AN 2015 00035**

Klage fra

Ferrero S.p.A.
v/Awapatent A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. september 2015 vedr. MP 688261 ROCHER <w>
Begæret af:
Dochirnie pidpryemstvo Kondyterska korporatsiia "Roshen"
v/Sandel, Løje & Partnere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling.

Ankenævnet udtaler:

Det fremgår af det indsendte materiale, at der i den relevante 5-års periode er sket en omfattende brug af varemærket FERRERO ROCHER både i form af det registrerede figurmærke FERREO ROCHER og i form af sammensætningen af de to hver for sig registrerede ordmærker FERRERO og ROCHER. Det fremgår også af materialet, at varemærket FERRERO anvendes af mærkeindehaveren både som

selvstændigt varemærke og i kombination med andre af mærkeindehaverens varemærker, ligesom det fremgår af materialet, at varemærket ROCHER har været anvendt som selvstændigt varemærke bl.a. på den enkelte vares emballage og på salgsstandere i butikker, omend denne brug kun er dokumenteret at have fundet sted i beskedent omfang.

Det er på denne baggrund ankenævnets opfattelse, at det angrebne mærke ROCHER fremstår som et uafhængigt mærke, også når det anvendes som del af det sammensatte mærke FERRERO ROCHER. Den brug, der er dokumenteret at have fundet sted for det sammensatte mærke i Danmark, kan derfor også anvendes som dokumentation for brug af mærket ROCHER, jf. herved EU-domstolens afgørelse i sag C-12/12.

Ud fra en samlet vurdering finder Ankenævnet, at det er dokumenteret, at der er gjort reel brug af varemærket ROCHER i Danmark, jf. varemærkelovens § 25, stk. 1.

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. september 2015 omgøres, således at international registrering MP 688261 af varemærket ROCHER opretholdes for de af registreringen omfattede varer i klasse 30: ”pastry and confectionary, chocolate and pralines”.

Sagens baggrund:

Den 27. november 2003 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Ferrero S.p.A., som indehaver af den internationale registrering MP 688261 ROCHER <w> havde designeret Danmark den 29. august 2003 for:

Klasse 30: Pastry and confectionery, chocolate, pralines.

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 26. maj 2004.

Fra Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling citeres følgende:

”Den 31. januar 2012 begærede Sandel, Løje & Partnere på vegne af Dotchirne pidpriemstvo ”Konditerska korporatzia ”Rochen”, Ukraine, om administrativ ophævelse af ovennævnte registrering i Danmark. Begæringen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 30, jf. § 28. Begæringen blev fremsat under henvisning til, at mærket ikke opfylder brugspligten, jf. varemærkelovens § 25, idet anmoder påstod, at mærket ikke er brugt som registreret. Anmoder henviste i den forbindelse til indsigelsen mod anmoders mærke MP900391 ROSHEN, hvor indehaver i nærværende sag fremlagde do-

kumentation for brug, der udelukkende viste brug af mærket FERRERO ROCHER og ikke ROCHER alene.

Indehaver imødegik i brev af 13. august 2012 begæringen. Indehaver gjorde gældende, at indehavers mærke benyttes og har været benyttet kontinuerligt i Danmark siden 1980'erne. Indehaver vedlagde bilag 1-6 som dokumentation for mærkets brug i klasse 30. Indehaver påpegede, at brug sammen med et husmærke, også kan udgøre brug af mærket, og at indehavers brug af ROCHER i kombination med FERRERO er tilstrækkeligt dokumentation for brug. Indehaver påstod tillige, at indehavers mærke bør nyde en udvidet beskyttelse, da indehavers mærke er velkendt og vedlagde dokumentation herfor.

Anmoder gjorde i brev af 20. januar 2014 gældende, at indehaver ikke gennem det indsendte materiale dokumenterer brug af mærket ROCHER i relation til de af registreringen omfattede varer og at dokumentationen i vidt omfang er udateret.

Indehaver fastholdt i brev af 7. august 2014 sine tidligere indsendte argumenter og tilføjede, at visse bilag ikke kan dateres på en tydelig måde samt at anvendelsen af varemærket ROCHER sammen med varemærket FERRERO er en ganske almindelig måde at bruge varemærker på. Indehaver vedlagde tillige bilag 7-12 som dokumentation for brug af mærket ROCHER.

Anmoder fastholdt i brev af 19. marts 2015 begæringen om udslættelse af indehavers registrering på grund af manglende brug i Danmark inden for den relevante periode. Anmoder fastholdt endvidere, at anvendelsen af det kombinerede figurmærke FERRERO ROCHER, ikke kan anses som dokumentation for anvendelse af varemærket ROCHER.

Indehaver gjorde i brev af 30. juli 2015 opmærksom på, at indehaver har begrænset varefortegnelsen til kun at omfatte "pastry and confectionery, chocolate, pralines" i klasse 30 og at mærket alene skal dokumenteres brugt for disse varer. Derudover fastholdt indehaver, at det indleverede materiale viser brug af ROCHER som varemærke"

Den 23. september 2015 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog begæringen til følge og ophævede registreringen med følgende begrundelse:

"...

1. Lovgrundlaget

Af varemærkelovens § 30 fremgår det, at et varemærke kan begæres ophævet, hvis betingelserne i varemærkelovens § 28 er opfyldt.

Af varemærkelovens § 30 fremgår det, at:

”Stk. 1. Efter registreringsprocedurens afslutning kan enhver overfor Patent- og Varemærkestyrelsen begære en varemærkeregistrering ophævet, hvis betingelserne for ophævelse i § 28 er opfyldt”

Af varemærkelovens § 28 fremgår det, at:

”Stk. 2. En registrering kan ligeledes ophæves, hvis

1) varemærket ikke er brugt i overensstemmelse med § 25.”

Af varemærkelovens § 25 fremgår det, at:

”Stk. 1. Har indehaveren 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 registreringen 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.

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

2. Vurdering og konklusion

Begæringen om ophævelse er baseret på om indehaver har brugt sit mærke i overensstemmelse med brugspligten i henhold til varemærkelovens § 25.

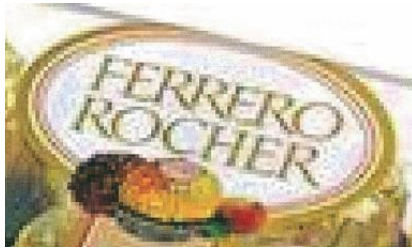
Det bemærkes indledningsvist, at registreringsproceduren for det angrebne mærke blev afsluttet den 26. juli 2004, hvorfor varemærkelovens § 25 kan finde anvendelse. Indehaver skal således bevise, at mærket har været i brug inden for de sidste fem år forud for begæringens indlevering. Indehaver skal således dokumentere, at mærket har været brugt i perioden 31. januar 2007-31. januar 2012.

Endvidere skal bemærkes, at det efter varemærkelovens § 25 er udgangspunktet, at et mærke skal bruges i den form hvori det er registreret. Mærker som bruges sammen med andre bestanddele, kan dog også udgøre brug af mærket, hvis den tilføjede bestanddel ikke ændrer mærkets særpræg i sin helhed.

Domstolen har dog i en række afgørelser, herunder C-252/12, C-553/11 og C-12/12, anerkendt, at den reelle brug af et registreret varemærke under visse betingelser kan fastslås, selvom det registrerede varemærke anvendes som bestanddel af et sammensat mærke, eller kun anvendes sammen med et andet varemærke.

Som betingelse herfor opstiller Domstolen det krav, at det registrerede varemærke bevarer et selvstændigt særpræg i det anvendte, sammensatte mærke.

Indehaver har i overvejende grad indsendt materiale, som viser brug af følgende mærker:



Som anført ovenfor, skal et varemærke som udgangspunkt opfattes i sin helhed. I de ovenfor viste mærker ses mærkedelene FERRERO og ROCHER inkorporeret i det samme mærke. Ordelementerne FERRERO og ROCHER er i de anvendte mærker skrevet med den samme skrifttype og i samme skriftstørrelse. Ordelementerne er placeret henholdsvis over og under hinanden og er omkranset af en oval ring. Henset hertil vil tilføjelsen af mærkedelen FERRERO i denne sammenhæng ændre særpræget for det registrerede mærke ROCHER i en sådan grad, at det kombinerede mærke ikke kan siges at vise brug af det registrerede mærke ROCHER.

Indehaver har dog henvist til, at mærkedelen FERRERO anvendes som husmærke og at ROCHER anvendes som produktmærke, og at der dermed er en naturlig adskillelse mellem mærkerne FERRERO og ROCHER i den anvendte form. Indehaver har i den forbindelse bl.a. henvist til en forbrugerundersøgelse vedlagt som bilag 6, og bilag 5 indeholdende produktkataloger henvendt til detailhandelsledet, hvoraf det på side 4 fremgår, at indehaver anvender mærkerne Ferrero Rocher, Ferrero Rondnoir og Ferrero Garden, samt bilag 1 indeholdende en liste over de mest velrenommerede virksomheder i verden, hvoraf FERRERO rangerer som nr. 20.

Styrelsen skal hertil først og fremmest bemærke, at den indsendte brugerundersøgelse i bilag 6 alene baserer sig på mærket FERRERO ROCHER, som beskrevet ovenfor. Materialet viser således hverken, at FERRERO anvendes som husmærke eller at ROCHER er velkendt, hvorfor dette materiale ikke er tilstrækkeligt som bevis for, at ROCHER bevarer et selvstændigt særpræg i de anvendte mærker FERRERO ROCHER.

Vi henviser i den forbindelse også til vores indsigelsesafgørelse i MP900391, hvor vi tillige fandt, at mærket ROCHER ikke var indarbejdet i sig selv. Vi anførte i den forbindelse følgende:

”Indsiger har under skriftvekslingen anført, at mærket ROCHER er et stærkt indarbejdet mærke, og har indsendt materiale til dokumentation herfor. Materialet omhandler brugen af mærket FERRERO ROCHER og tjener således ikke til dokumentation for, at ROCHER alene er et stærkt mærke. Heller ikke det indsendte materiale, der viser søgeresultater fra søgemaskinen Google, kan dokumentere, at ROCHER alene er velkendt. Styrelsen har derfor ikke tillagt materialet vægt ved vurderingen af styrken af mærket ROCHER.”

Denne afgørelse blev endvidere stadfæstet af Ankenævnet for Patenter og Varemærker i afgørelse af 25. august 2010, hvilken afgørelse er indbragt for Sø- og Handelsretten.

For så vidt angår bilag 5 indeholdende produktkataloger henvendt til detailhandelsledet skal bemærkes, at det af bilagets side 4 fremgår, at der findes en kollektion med Ferrero Rocher, Ferrero Rondnoir og Ferrero Garden. Det fremgår imidlertid ikke af materialet eller oplysningerne i øvrigt, i hvilket omfang dette materiale er omdelt eller til hvem. Dette bilag finder styrelsen derfor utilstrækkeligt til dokumentation for, at omsætningskredsen må forventes at opfatte FERRERO som et husmærke, når dette anvendes i sammensætning med andre ord.

Indehaver har derudover vedlagt bilag 1 indeholdende en liste (FORBES-liste) over de mest velrenommerede virksomheder i verden, hvoraf FERRERO rangerer som nr. 20. Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt materiale til at dokumentere, at FERRERO er velkendt i Danmark, og kan således heller

ikke bidrage til at fastslå, at FERRERO vil blive opfattet som et husmærke af en dansk omsætningskreds.

Det følger heraf, at brugen af mærket FERRERO ROCHER i den form, som det er fremlagt i hovedparten af materialet, således ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere brug af mærket ROCHER.

Den mindre del af det indsendte materiale viser varemærket ROCHER anvendt som et selvstændigt mærke.

Af bilag 5 side 2 (2009/2010) og side 4 (2007) ses ROCHER således trykt på en reklamesokkel samt på de løse chokoladepakker på side 2. Dette bilag udgør imidlertid blot nogle produktkataloger til brug for detailhandelsledet. Det fremgår ikke af bilaget hvor og i hvor mange oplag dette er omdelt eller udsendt. I bilag 4 side 5 og 6 er vedlagt fotografier af denne udstilling i butikken METRO. Her fremgår ROCHER, ligesom i produktkataloget, af reklamesoklen, men det fremgår ikke, hvor, hvornår og i hvor mange butikker en sådan udstilling er blevet brugt. Bilaget er ikke dateret, men indeholder oplysninger, at det er fra 2008-2011.

Konklusion

Ved vurderingen af om varemærket ROCHER er dokumenteret brugt har styrelsen lagt særligt vægt på, at hovedparten af det indsendte materiale udelukkende viser brug af figurmærket FERRERO ROCHER, og at ROCHER ikke bevarer et selvstændigt særpræg i disse mærker. Endvidere, at det materiale, som viser brug af ROCHER som varemærke har et yderst begrænset omfang, og udelukkende viser brug af ROCHER i en enkelt butik.

Ud fra en helhedsvurdering er det således styrelsens vurdering, at det registrerede varemærke ROCHER ikke i tilstrækkelig grad er dokumenteret brugt i overensstemmelse med varemærkelovens § 25.

Vi tager således begæringen til følge, og registreringen vil blive gjort ugyldig i Danmark.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 30, jf. § 28, stk. 2, nr. 1, jf. § 25...”

Denne afgørelse blev med brev af 23. november 2015 fra Awapatent A/S på vegne klager, Ferrero S.p.A., indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... I medfør af varemærkelovens § 46 indbringer vi herved for Ankenævnet for Patenter og Varemærker den af Patent- og Varemærkestyrelsen d. 23. september 2015 truffene afgørelse. Afgørelsen er vedlagt som bilag 1.

Påstand

Varemærket ROCHER (ordmærke), IR 688261, opretholdes som registreret for den begrænsede varefortegnelse “pastry and confectionery, chocolate, pralines” i klasse 30.

Argumentation og anbringender

Dotchirne pidpriemstvo "Konditerska korporatzia "Roshen" indleverede 31. januar 2012 anmodning om administrativ ophævelse af varemærket ROCHER i Danmark. Klager har i breve af 13. august 2012, 7. august 2014 og 30. juli 2015 fremlagt dokumentation for brug og argumenteret mod ophævelse. Disse breve er vedlagt som bilag 2, 3 og 4 med underbilag 2-1 til 2-6 og 3-7 til 3-12. Der er enighed om, at den relevante periode for brug af ROCHER er 31. januar 2007 til 31. januar 2012.

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

Det gøres gældende, at klagers mærke opfylder kravet om brug, jf. Varemærkeloven § 25, og derfor bør opretholdes som registreret for ”pastry and confectionery, chocolate and pralines” i klasse 30.

Styrelsen har afvist den fremlagte dokumentation som værende utilstrækkelig til at bevise reel brug, ligesom styrelsen ikke finder det dokumenteret, at der foreligger brug af ROCHER alene uden husmærket FERRERO.

Uanset at det følger af Varemærkelovens § 25, at et varemærke skal bruges i den form, det er registreret, er det også muligt at bruge to mærker sammen på en måde, som er tilstrækkelig til at dokumentere reel brug for hvert af de to mærker alene. Ifølge retspraksis, herunder særligt C-252/12, C-553/11 og C-12/12, må betingelsen herfor være, at det registrerede mærke fastholder sit særpræg i det sammensatte mærke på en sådan måde, at det kan identificere de aktuelle varer som hidrørende fra en bestemt producent.

Klager gør gældende, at varemærket ROCHER bliver brugt i Danmark både alene og sammen med husmærket FERRERO, og at det dermed opfylder brugspligten.

Generelt set gør klager gældende, at de fremlagte bilag ikke bør vurderes enkeltvis, hvilket det kunne se ud som om styrelsen har gjort, men derimod som forbundne, der understøtter hinanden. Dermed er det dokumentationen som helhed, der viser, at ROCHER opfylder brugspligten og ikke nødvendigvis hvert bilag for sig.

Brug af ROCHER alene

Underbilag 2-3 skal ses i sammenhæng med underbilag 3-7. Underbilag 2-3 viser fakturaer på salg af ROCHER til forskellige supermarkeds kæder i Danmark, herunder f.eks. Supergros og Dansk Supermarked. Fakturaerne viser forkortelsen ROC, men også BUE, NU, KSOR og KMAXI. Klager gør gældende, at der er begrænset plads på fakturaer, hvorfor forkortelser som disse er almindeligt anvendt på fakturaer. Underbilag 3-7 er en erklæring fra klager med forklaring på de anvendte forkortelser. I henhold til erklæringen er ROC identisk med ROCHER, NU med NUTELLA osv. Styrelsen har ikke kommenteret på disse 2 bilag i afgørelsen. Vi skal anmode Ankenævnet om at vurdere de nævnte underbilag i sammenhæng og tillægge dem vægt som tilstrækkelig dokumentation for reel brug af mærket ROCHER i Danmark.

Underbilag 2-4 er en samling af information om medietilstedeværelse, herunder fjernsynskampagner på hhv. TV2, Kanal 4, TV3 osv. Dette underbilag skal ikke vurderes som en af klager produceret samling af information, men bør derimod vurderes ud fra dets reelle indhold, nemlig en egentlig medietilstedeværelse i Danmark. Styrelsen har heller ikke kommenteret på dette bilag.

Underbilag 2-4 viser en række reklamekampagner for klager, herunder udendørs kampagner, trykte kampagner og TV reklamer. På side 3 fremgår en artikel fra Ekstra Bladet. Heraf fremgår det, at klager anvender FERRERO som husmærke i sammenhæng med f.eks. ROCHER, Rondnoir og Garden Coco. Dette skal ses i sammenhæng med side 5, som viser point-of-sale standere i supermarkeder, hvor ROCHER bruges alene og fremgår meget dominerende på salgsstanderen. Det er irrelevant, at salgsstanderne i sig selv ikke er daterede, idet de førnævnte fakturaer i underbilag 2-4 klart viser, at der er sket salg af ROCHER til de største danske supermarkeds kæder inden for den relevante periode. Salgsstanderne er derfor blot et egentligt udtryk for den faktiske brug af mærket i butikkerne, hvor forbrugerne ser mærket.

I underbilag 2-5 henviser klager til ”Ferrero pralines” og på side 2 ses en salgsstander tydeligt med mærket ROCHER anvendt alene.

Underbilag 3-11 viser yderligere TV-reklamer fra TV2 Medialink under titler som ”Rocher - Olympens Guder” og ”Rocher Jul”. Igen fremgår det, at ROCHER anvendes alene og som et varemærke. Underbilag 3-12 viser yderligere reklamekampagner for ROCHER i Danmark.

Ovennævnte dokumentation viser, at ROCHER bruges alene og som et varemærke, særligt over for forbrugerne i supermarkeder og butikker, hvor salgsstanderne viser ROCHER anvendt med en dominerende placering.

I henhold til retspraksis skal brug af et varemærke ske for at etablere eller opretholde en reel markedsandel. Klager har dokumenteret salg til de største danske supermarkeds kæder og dermed i hele Danmark via de vigtigste salgskanaler. Salget er endvidere blevet understøttet med dokumenterede markedsføringskampagner og medietilstedeværelse, herunder TV-reklamer på den nationale kanal TV2, men også på TV2 ZULU og TV3. En sådan omfangsrig markedsføring finder alene sted, hvor der er reelt brug af et mærke, der skal beskyttes, opretholdes og videreudvikles.

På basis af ovennævnte gør klager gældende, at den fremlagte dokumentation viser brug af ROCHER alene og som varemærke, og at denne dokumentation er tilstrækkelig til at opfylde brugspligten.

Brug af ROCHER sammen med husmærket FERRERO

Klager gør endvidere gældende, at ROCHER bruges sammen med FERRERO, hvor FERRERO bruges som husmærke. Klager gør gældende, at brugen af ROCHER og FERRERO i kombination ikke ændrer særpræget for mærket ROCHER, ikke mindst fordi FERRERO er velkendt blandt forbrugerne også i sammenhæng med andre mærker brugt af klager.

Som det fremgår i underbilag 2-4 bruger klager FERRERO som husmærke i sammenhæng med bl.a. ROCHER, Rondnoir og Garden Coco. Det velkendte mærke NUTELLA bruges ligeledes i sammenhæng med FERRERO blot i en anden figurlig udformning. Forbrugerne er bekendt med, at FERRERO er et husmærke, og at de øvrige mærker karakteriserer forskellige typer af produkter fra FERRERO. Klagers konkurrenter bruger ligeledes kombinationen af et husmærke i sammenhæng med forskellige mærker inden for konfekturvarer og praliner.

Som eksempel anvender den danske producent TOMS sit husmærke TOMS på en særpræget måde på sine produkter, men i sammenhæng med andre varemærker, herunder HOLLY, YANKIE, GULD og SKILDPADDE, se underbilag 3-9. Alle disse 4 mærker er registreret som varemærke i sig selv. Det fremgår af underbilag 3-10, at selvom mærket GULD er registreret i sammenhæng med adskillige andre navne, findes der ingen registrering af TOMS GULD sammen. Tilsvarende for producenten Nestlé, hvor mærket Nestlé dominerer etiketterne for produkter som KIT KAT og CRUNCH. Det er præcis den samme situation, som når klagers mærke ROCHER anvendes både alene og i sammenhæng med husmærket FERRERO.

Klager henviser til ovennævnte praksis, C-353/03 KIT KAT, C-12/12 COLLOSEUM og C-553/11 RINTISCH. Det følger af de nævnte afgørelser, at den relevante vurdering ikke er, hvorvidt særpræget ændres ved brugen sammen med FERRERO, men hvorvidt ROCHER fungerer som identifikation for oprindelsen af produkterne fra klager. Klager gør gældende, at forbrugerne, når de ser ROCHER, og

også når det bruges i sammenhæng med FERRERO, genkender mærket som værende et varemærke i sig selv, og at produkterne hidrører fra klager.

Klager er en stor international virksomhed, som i adskillige år har produceret en bred vifte af forskellige produkter og solgt disse i Danmark, herunder særlig konfekturvarer som omfattet af registreringen for ROCHER. Klagers produkter er populære i Danmark og generelt kendetegnet ved høj kvalitet. Klager har lagt en betydelig indsats for at opnå og bibeholde en stærk position på det danske marked, hvilket har resulteret i et godt omdømme for klagers produkter i Danmark. Dette skal ses i kombination med underbilag 2-1 og 2-6, som viser, at FERRERO er velkendt og anerkendt som et ledende brand på globalt plan. Kombineret med den dokumentation, der er fremlagt for brug af ROCHER alene, gør klager gældende, at brugen af ROCHER, selv i sammenhæng med FERRERO, er tilstrækkelig og opfylder brugspligten.

På baggrund af ovennævnte skal klager anmode Ankenævnet om at omgøre Styrelsens afgørelse og opretholde registreringen af ROCHER for ”pastry and confectionery, chocolate and pralines” i klasse 30...”

Med brev af 20. januar 2016 kommenterede Sandel, Løje & Partnere på vegne indklagede, Dochirnie pidpryemstvo Kondyterska korporatsiia ”Roshen”, klagen med følgende:

”... Jeg henviser til Nævnets brev af 24. november 2015, vedlagt kopi af klagers begrundelse af 23. november 2015, og skal på vegne af anmoder nedlægge følgende

Påstand:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. september 2015 opretholdes i sin helhed, således at international varemærkeregistrering nr. MP 688 261 ROCHER (ord) ophæves i Danmark for alle de af registreringen omhandlede varer.

Argumentation og anbringender:

Til støtte for ovennævnte påstand skal jeg i det hele henvise til og fastholde de argumenter og anbringender, som jeg på vegne af anmoder har fremført i forbindelse med ophævelsessagens behandling for Patent- og Varemærkestyrelsen. Kopi af mine indlæg med bilag vedlægges som Bilag A, A-a, B, C, C-a og C-b Endvidere henvises til Patent- og Varemærkestyrelsens gennemgang af det af klager indleverede materiale, som beskrevet i Styrelsens afgørelse. Jeg fastholder således, at klager ikke har indleveret fornøden dokumentation for, at denne har opfyldt sin brugspligt for varemærket ROCHER i relation til nogen af de omhandlede varer, ej heller for de varer, som den angrebne registrering er blevet begrænset til at omfatte, nemlig ”pastry and confectionery, chocolate and pralines” i klasse 30.

Designeringen af Danmark under klagers internationale registrering nr. 688 261 skal derfor ophæves.

Særligt for så vidt angår anmoders påstand om, at varemærket ROCHER er dokumenteret anvendt alene, bemærkes, at brug af forkortelsen ROC, som det sker i underbilag 2-3, ikke på nogen måde kan dokumentere brug af ROCHER, heller ikke når dette bilag ses i sammenhæng med underbilag 3-7. Til sidstnævnte bilag er først og fremmest at bemærke, at dette bilag nærmest har form af en ensidigt indhentet erklæring og derfor alene kan tillægges yderst begrænset vægt. Dertil kommer, at de produkter, som de som underbilag 2-3 fremlagte fakturaer vedrører, alle fremviser det kombinerede figurmærke FERRERO ROCHER, som også vist i Styrelsens afgørelse side 4. Der er derfor ikke hold i påstanden om, at ROC henviser til ROCHER; forkortelsen henviser uomtvisteligt til det kombinerede mærke FERRERO ROCHER, som da også er det navn, som de pågældende chokolade-/pralinestykker helt generelt omtales med.

For så vidt angår underbilag 2-4 er dette ganske korrekt anmoders egen (!) samling af information om medietilstedeværelse. Meget sigende er det jo også, at overskriften netop er ”**Ferrero Rocher** Denmark”, ”Media support for **Ferrero Rocher**” etc., så selv i klagers eget sammenstillede materiale anvendes det kombinerede mærke og ikke ordet ROCHER alene. At en enkelt salgsstander udviser ordet ROCHER alene er irrelevant, alene af den grund at billedet, som også anført af Styrelsen, er udateret - og dermed kan vedrøre en hvilken som helst periode forud for den relevante periode - og desuden ikke kan anses for at være tilstrækkelig til at dokumentere brug af ordet ROCHER alene. Det samme gør sig gældende for underbilag 2-5.

Heller ikke underbilag 3-11 viser brug af varemærket ROCHER alene i relation til de omhandlede produkter, idet en arbejdstitel på en reklameoversigt fra et reklamebureau ikke kan tjene som dokumentation for markeds-mæssig brug af mærket på eller i relation til varen.

Klager har ganske rigtigt dokumenteret salg af de pågældende chokoladeprodukter til de største danske supermarkeds-kæder etc, hvilket anmoder da heller ikke har bestridt. Hvad anmoder og jeg derimod har bestridt er, at dette salg skulle være sket under varemærket ROCHER, idet det klart fremgår af det indleverede materiale, at det anvendte varemærke for det pågældende produkt er det kombinerede mærke FERRERO ROCHER.

Særligt for så vidt angår klagers påstand om, at brug af det kombinerede mærke FERRERO ROCHER skulle være tilstrækkelig til (også) at dokumentere brug af ordmærket ROCHER alene, skal jeg fortsat – i tråd med det i Styrelsens afgørelse anførte - gøre gældende, at dette ikke er tilfældet.

Som anført af Styrelsen, skal et varemærke som udgangspunkt opfattes i sin helhed. I det/de af klager anvendte udgaver af mærket er elementerne FERRERO og ROCHER inkorporeret i det samme mærke, har samme skrifttype og størrelse, er placeret over/under hinanden og er begge omkranset af en oval (med eller uden afbildning af selve det indpakkede produkt). Ved at tilføje ordet FERRERO i den anvendte udformning ændres særpræget for det registrerede mærke ROCHER dermed ganske væsentligt, og det registrerede ordmærke ROCHER kan ikke siges at bevare sit selvstændige særpræg i det kombinerede mærke. Dette er tilfældet, uanset om ordet FERRERO opfattes som husmærke eller ej. Dette synspunkt bestyrkes da netop også af de eksempler, som klager har fremlagt vedrørende husmærkerne TOMS, underbilag 3-9, hvor det netop af de fremlagte billeder tydeligt fremgår, at husmærket ikke på samme måde er inkorporeret i et kombineret mærke, som det er tilfældet med FERRERO ROCHER. Tilsvarende gør sig gældende for Nestlé’s mærker. At Toms Gruppen ikke ejer nogen dansk registrering af ordmærket TOMS GULD er i den forbindelse irrelevant, og det bemærkes da også, som det klart fremgår af underbilag 3-10, at selskabet tidligere har haft en registrering af et kombineret figurmærke Toms Guld, VR 2002 00117, en registrering der dog ikke længere er i kraft. Samtidig skal jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at klager netop – i modsætning til Toms Gruppen – har i hvert fald tre registreringer af det kombinerede mærke FERRERO ROCHER (hvoraf i øvrigt kun et synes at være i brug).

For så vidt angår de af klager nævnte afgørelser, især C-353/03 KIT KAT og C-12/12 COLLOSEUM bemærkes, at disse i udgangspunktet vedrører spørgsmålet om ikke særprægede varemærker. Uanset er det endvidere generelt for de tre afgørelser, at dokumentation for brug af et kombineret mærke alene anses for tilstrækkelig dokumentation for brug af et registreret enkelt-element i det kombinerede mærke, når brugen af det kombinerede mærke ikke ændrer særpræget for det registrerede enkelt-element. Dette udtrykkes da også i de pågældende afgørelser med Rettens udtalelse om, at betingelsen om reel brug af et varemærke **kan** [*min fremhævnin*g] være opfyldt, når et registreret varemærke kun bruges ved hjælp af dette andet sammensatte varemærke.

Der kan ikke være tvivl om, at brug af de kombinerede mærker, som vist i Styrelsens afgørelse side 4 (og som de facto er den måde, som klager anvender sit varemærke på), klart og ganske afgørende ændrer på særpræget af ordet ROCHER, som omfattet af den her omhandlede registrering, og at dette ord ikke fremstår som et selvstændigt element eller varemærke.

Konklusion:

Det af klager i indlæg af 23. november 2015 fremførte ses ikke at kunne føre til et andet resultat end den af Styrelsen truffe afgørelse. Hverken den fremlagte dokumentation eller de fremførte argumenter kan anses som tilstrækkelige til at registreringen MP 688 261 kan opretholdes for de af registreringen omfattede varer. Styrelsens afgørelse skal derfor stadfæstes og registreringen MP 688 261 ophæves i sin helhed...”

Med brev af 19. februar 2016 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 25. januar 2016 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 skal dog supplerende oplyse, at styrelsen ved behandlingen af sagen bl.a. har vurderet i hvilket omfang de principper, som EU-Domstolen har fastlagt i bl.a. de præjudicielle afgørelser af 18. april 2013 i sagen C-12/12, Colloseum Holding AG, og af 18. juli 2013 i sagen 252/12, Specsavers, samt af 25. oktober 2012 i sagen 553/11, Rintisch, kan finde anvendelse på nærværende sag.

Fælles for disse tre afgørelser er, at EU-Domstolen klart tilkendegiver, at brug af et varemærke i en form, der afviger fra den form, hvori det er registreret, godt kan udgøre ”reel brug” af det registrerede varemærke, for så vidt som forskellene mellem den form, hvori varemærket bruges, og den form, hvori dette varemærke er blevet registreret, ikke forandrer det registrerede varemærkes særpræg.

EU-Domstolen har i de nævnte tre præjudicielle afgørelser ikke konkret taget stilling til, hvorvidt de i hovedsagen omhandlede varemærker opfyldte kravet om ”reel brug”.

I sagen C-12/12, Colloseum, fastslås dog i overordnede termer, at kravet om ”reel brug” kan være opfyldt, når et registreret varemærke – der har opnået fornødent særpræg som følge af brugen af et andet sammensat mærke, som det udgør en af bestanddelene af – kun bruges ved hjælp af dette andet sammensatte varemærke.

I den konkrete sag var der tale om, at det registrerede varemærke var registreret på baggrund af indarbejdelse. Til grund for indarbejdelsen af det registrerede varemærke lå en brug af et sammensat mærke, hvori det registrerede varemærke blot var én bestanddel. Ved vurderingen af indarbejdelsen var der således lagt vægt på, at den skete brug af det sammensatte varemærke havde ført til, at den bestanddel, hvorefter der var søgt om registrering, havde opnået en selvstændig adskillelsesevne. Ved den efterfølgende vurdering af det registrerede varemærkes ”reelle brug” kunne det derfor ikke udelukkes, at det registrerede varemærke tillige besad en selvstændig adskillelsesevne i det fortsat anvendte, sammensatte varemærke.

Situationen i sagen C-12/12, Colloseum, adskiller sig således fra situationen i nærværende sag derved, at det registrerede varemærke ROCHER ikke er dokumenteret indarbejdet, og således ikke af denne grund kan tillægges en selvstændig adskillelsesevne i de anvendte sammensatte mærker FERRERO ROCHER.

Hertil kommer, at ordet ROCHER i de anvendte sammensatte mærker ikke fremtræder særskilt, men optræder i en helhed og i sammenhæng med ordet FERRERO, hvorved det registrerede varemærkes særpræg forandres.

Med disse supplerende bemærkninger skal styrelsen fastholde afgørelsen af 23. september 2015 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 9. marts 2016 kommenterede Sandel, Løje & Partnere på vegne indklagede, Dochirnie pidpnyemstvo Kondyterska korporatsiia ”Roshen”, styrelsens udtalelse således:

”... Vi henviser til Nævnets brev af 19. februar 2016 vedlagt kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar i denne sag.

Styrelsens svar giver ikke anledning til yderligere kommentarer fra anmoders side, idet anmoder og vi er fuldt og helt enige i Styrelsens vurdering og kommentering af sagen.

Skulle klager anmode om og blive tilstået mundtlig forhandling, vil vi på anmoders vegne naturligvis deltage i en sådan forhandling...”

Med brev af 18. marts 2016 kommenterede Awapatent A/S på vegne klager, Ferrero S.p.A., styrelsens udtalelse således:

”... Med henvisning til Ankenævnets brev af 19. februar 2016, skal vi hermed komme med kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens bemærkninger.

Styrelsen anfører, at afgørelsen C-12/12 vedrører et varemærke, som har fornødent særpræg på baggrund af indarbejdelse, hvorfor afgørelsen ikke kan bruges i nærværende sag. Vi er ikke enige i denne fortolkning.

Det er korrekt, at afgørelsen C-12/12 vedrører et varemærke som besidder fornødent særpræg på baggrund af indarbejdelse. Dog anfører Domstolen i præmis 35, at desuagtet diskussionen angående fornødent særpræg, så er det muligt at bevise brug af et varemærke, når varemærket er en del af et sammensat varemærke, så længe det registrerede varemærke bliver opfattet som en angivelse af varens oprindelse. Denne vurdering vil ikke være anderledes, uanset om det registrerede varemærke besidder det fornødne særpræg i sig selv eller om det er opnået gennem brug. Dette er i tråd med Domstolens afgørelse, Nestlé C-353/03, som klart anfører, at begrebet ”brug” af et varemærke kan være både individuel brug og brug som en del af et andet varemærke eller sammen med et andet varemærke.

På den baggrund skal vurderingen af, om der er gjort tilstrækkelig brug af varemærket, bero på, om varemærket har været brugt på en sådan måde, at det vil blive opfattet som en angivelse af varens oprindelse.

Uanset at det følger af Varemærkelovens § 25, at et varemærke skal bruges i den form, det er registreret, er det også muligt at bruge to mærker sammen på en måde, som er tilstrækkelig til at dokumentere reel brug for hvert af de to mærker alene. Ifølge retspraksis, herunder særligt C-252/12, C-553/11 og C-12/12, må betingelsen herfor være, at det registrerede mærke fastholder sit særpræg i det sammensatte mærke på en sådan måde, at det kan identificere de aktuelle varer som hidrørende fra en bestemt producent. Styrelsen er enig heri.

Dog lader det til, at Styrelsen ikke tager dokumentationen for brug af ROCHER alene i betragtning. Den indleverede brugsdokumentation viser ROCHER som en angivelse af varens oprindelse, da dokumentationen viser både brug af ROCHER alene og sammen med varemærket FERRERO. Selvom dokumentation af ROCHER alene måske ikke er massiv, så har vi indleveret dokumentation, som viser reel og effektiv brug af ROCHER alene. Dokumentationen viser med tydelighed, at brugen af ROCHER alene er mere end blot symbolsk brug. På baggrund af denne dokumentation er der klart

bevis for, at varemærket har været brugt for ”pastry and confectionery, chocolate, pralines”, og derfor skal registreringen opretholdes.

Vi vender tilbage vedr. evt. behov for en mundtlig høring...”

Med brev af 22. marts 2016 fremsendte Awapatent A/S på vegne klager, Ferrero S.p.A., følgende:

”... I fortsættelse af vores brev af 18. marts 2016 skal vi hermed venligst anmode Ankenævnet om mundtlig høring i ovennævnte sag.

Dokumentation for brug af mærket alene uden house mark er ikke blevet tillagt vægt af styrelsen, og dokumentation for brug sammen med house mark tillægges ikke vægt til dels pga. styrelsens fortolkning af EU-afgørelsen C-12/12. Der er tale om en principiel stillingtagen til hvorvidt C-12/12 kun skal tillægges vægt hvor det oprindelige mærke blev registreret på grund af indarbejdelse, eller om afgørelsen også skal tillægges vægt, hvor et mærke besidder fornødent særpræg i sig selv. På dette grundlag skal vi derfor venligst bede om mundtlig høring i sagen.

Vi imødeser Ankenævnets tilbagemelding...”

I mail af 5. april 2016 fremsendte Sandel, Løje & Partnere på vegne indklagede, Dochirnie pidpnyemstvo Kondyterska korporatsiia ”Roshen”, følgende:

”... Vi henviser til klagers indlæg af 22. marts 2016, som vi har modtaget i kopi direkte fra klagers repræsentant. Jeg skal endnu en gang oplyse, at såfremt Nævnet beslutter at imødekomme klagers ønske om mundtlig høring, ønsker undertegnede at deltage i en sådan høring på anmoders vegne...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 31. august 2016.