

## **RESUMÉ:**

### **AN 2017 00022 – MP 1068184 Glen Dowan <fig> - Indsigelse - Forveksling**

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket MP 1068184 Glen Dowan <fig>. Indsigelsen blev begrundet med, at det foreløbigt registrerede mærke MP 1068184 Glen Dowan <fig> er forveksleligt med indsigers ældre ibrugtagne rettigheder til mærkerne GLENFARCLAS og GLEN DOWAN. Patent og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

## **KENDELSE:**

År 2018, den 15. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker  
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Eva K. Borgen og Jens Schovsbo)  
følgende kendelse i sagen **AN 2017 00022**

### **Klage fra**

J. & G. Grant  
v/ fuldmægtig: Budde Schou A/S

### **over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. juli 2017 vedr. MP  
1068184 Glen Dowan <fig>  
Indehavet af:  
Sven Brassat

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

### **Ankenævnet udtaler:**

Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og begrundelse herfor, idet det bemærkes, at heller ikke det supplerende materiale, som er indsendt under ankesagen, på tilstrækkelig vis dokumenterer, at indklagedes varemærke har været solgt andre

steder end lokalt i Odense. Den brug, der er dokumenteret fra klagers side, er således ikke tilstrækkelig til at der er stiftet en varemærkeret i Danmark.

**Herefter bestemmes:**

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

**Sagens baggrund:**

Den 24. december 2015 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Sven Brassat, Tyskland, som indehaver af den internationale registrering MP 1068184 Glen Dowan <fig>



havde designeret Danmark den 28. oktober 2010 for:

Klasse 33: Rice alcohol; alcoholic beverages, except beer; alcoholic essences; alcoholic extracts; anise (liqueur); anisette (liqueur); aperitifs; arak (arrack); arrack (arak); alcoholic beverages, except beer; alcoholic beverages containing fruit; distilled beverages; bitters; brandy; cider; cocktails; curacao; digesters (liqueurs and spirits); distilled beverages; alcoholic beverages containing fruit; fruit extracts, alcoholic; gin; hydromel (mead); kirsch; liqueurs; mead (hydromel); peppermint liqueurs; perry; piquette; rice alcohol; rum; sake; spirits (beverages); vodka; whisky; wine.

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 29. juni 2016.

Følgende citeres fra sagsbehandlingen i Patent- og Varemærkestyrelsen.

”... Den 29. august 2016 gjorde Budde Schou A/S indsigelse på vegne J. & G. Grant mod gyldigheden af det registrerede mærke Glen Dowan i Danmark. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at mærket GLEN DOWAN er forveksleligt med indsigers ældre ibrugtagne rettigheder til mærkerne GLENFARCLAS og GLEN DOWAN. Indsiger gjorde yderligere gældende, at mærkerne har opnået en høj grad af velkendthed. Indsigelsen rettede sig mod alle indehavers varer. Til støtte for indsigelsen fremsendte indsiger bilag 1-5. I brev af 6.

januar 2017 fremsendte indsiger yderligere dokumentation for indsigers brug af mærket GLEN DOWAN i perioden 18. marts 2010-28. september 2016.

Indehaver har ikke svaret i sagen.

Med brev af 10. juli 2017 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed med følgende begrundelse:

### ”... 2. Lovgrundlaget

Af § 3, stk. 1 fremgår det, at varemærkeret kan stiftes enten:

- 1) ved registrering af et varemærke i overensstemmelse med reglerne i denne lov for de varer eller tjenesteydelser, som registreringen omfatter, eller*
- 2) ved ibrugtagning af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er taget i brug, og for hvilke det vedvarende anvendes.*

Af § 15, stk. 2, nr. 4 fremgår, at:

*Et varemærke er udelukket fra registrering, hvis*

*2) der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn for tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke.*

### 3. Vurdering og konklusion



Indehavers mærke:

Registreret for:

Klasse 33: Rice alcohol; alcoholic beverages, except beer; alcoholic essences; alcoholic extracts; anise (liqueur); anisette (liqueur); aperitifs; arak (arrack); arrack (arak); alcoholic beverages, except beer; alcoholic beverages containing fruit; distilled beverages; bitters; brandy; cider; cocktails; curacao; digesters (liqueurs and spirits); distilled beverages; alcoholic beverages containing fruit; fruit extracts, alcoholic; gin; hydromel (mead); kirsch; liqueurs; mead (hydromel); peppermint liqueurs; perry; piquette; rice alcohol; rum; sake; spirits (beverages); vodka; whisky; wine.

Indsigers uregistrerede mærker:

GLENFARCLAS  
GLEN DOWAN

### Ret stiftet ved brug

Af varemærkelovens § 3, stk. 1 nr. 2 fremgår det, at varemærkeret kan stiftes ved at tage et mærke i brug her i landet. Indsiger har til dokumentation herfor fremlagt følgende:

- Bilag 1: EUIPOS afgørelse i opposition No B 1 935 702.  
Vi skal gøre opmærksom på, at Styrelsen ikke kan lægge EUIPOS afgørelse til grund, allerede fordi denne ikke tager stilling til brug af mærket i Danmark. Hertil kommer, at Styrelsen ikke er bundet af afgørelsen truffet af EUIPO.
- Bilag 2-4: Annex A indeholder en faktura udstedt den 23. november 2010 af indsiger til H.J. Hansen Vinhandel A/S i Odense, Danmark. Fakturaen viser salg af GLEN DOWAN og GLENFARCLAS og lyder på £15347,10. Det fremgår ikke af fakturaen, hvilke varer der handles. Sammenholdt med det øvrige materiale kan det dog udledes, at der er tale om *whisky*.
- Annex D viser GLEN DOWAN labels som anvendt, hvoraf det fremgår at mærket anvendes på whiskylabels.
- Annex K viser en oversigt over "Glen Dowan Sales Europe". Heraf fremgår det, at der i perioden januar 2003 til december 2011 er solgt for £22,768,45 til Danmark. Det fremgår ikke af oversigten, hvilke varer Glen Dowan anvendes for. Sammenholdt med det øvrige materiale kan det dog udledes, at der er tale om *whisky*.
- Bilag 5: Bilaget viser fakturaer for salg af GLEN DOWAN og GLENFARCLAS whisky udstedt af indsiger til H.J. Hansen Vinhandel A/S i Odense, Danmark. Fakturaerne er udstedt 20/1/2003, 28/1/2004, 17/6/2004, 15/10/2004, 1/7/2005, 7/9/2005, 22/3/2006, 8/6/2006, 17/11/2006, 2/4/2007, 1/11/2007, 9/10/2008, 9/3/2009, 23/4/2009, 5/5/2009, 11/3/2010 samt 18/3/2010.

Fakturaer fra perioden 18. marts 2010-28. september 2016:

Materialet omfatter fakturaer på salg af whisky under varemærket GLEN DOWAN fra indsiger til H.J. Hansen Vinhandel A/S i Odense, Danmark. Der foreligger således fakturaer fra 18/3/2010, 9/7/2010, 13/10/2010, 23/11/2010, 3/2/2011, 26/1/2012, 16/10/2012, 29/1/2013, 28/5/2012, 28/2/2014, 25/4/2014, 6/10/2014, 9/2/2015, 6/4/2015, 2/10/2015, 11/1/2016, 8/8/2016 samt 28/9/2016 for et samlet beløb på £13.487,45.

Danmark er designeret den 28. oktober 2010, hvorfor dokumentationen skal ligge forud for denne dato. En overvejende andel af de ovennævnte fakturaer kan således ikke medtages i vurderingen af om der er skabt en ret ved brug før indehavers ansøgning.

Det fremlagte materiale viser salg af whisky under mærket GLEN DOWAN og GLENFARCLAS fra indsiger til H.J. Hansen Vinhandel A/S i Odense over en periode fra 2003-2016. Materialet viser således alene, at der er tale om en enkelt aftager i Danmark.

Der er tale om en begrænset mængde solgt whisky til denne ene aftager i Odense, hvorfor der ikke på denne baggrund kan udledes, at H.J. Hansen Vinhandel A/S fungerer som distributør, ligesom der ikke er fremlagt dokumentation herfor. Det må derfor, på baggrund af det fremlagte antages, at varerne alene er videresolgt fra H.J. Hansen Vinhandel A/S lokalt i Odense.

Ifølge den kommenterede varemærkelov s. 138 skal formuleringen "her i landet" i varemærkelovens § 3 fortolkes således, at den rent "lokale brug" ikke er tilstrækkelig til at stifte en varemærkeret.

Under hensyn til det begrænsede salg i Danmark, og at salget alene er sket til en forretning i Odense, der kun kan forventes at have videresolgt de omhandlede varer lokalt, er det styrelsens vurdering, at der ikke ud fra den viste brug, kan siges at være stiftet en varemærkeret i Danmark.

### **Konklusion**

Som sagen er forelagt kan styrelsen ikke tage påstanden efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2 til følge. Der er ved vurderingen lagt særlig vægt på, at det ikke i sagen er dokumenteret, at der er stiftet en varemærkeret ved brug her i landet.

Der er ikke herved taget stilling til, hvorvidt agentreglen i pariserkonventionen kan finde anvendelse, da en sådan påstand ikke har været nedlagt af indsiger.

Vi tager på denne baggrund ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig i Danmark.

Sagen er afgjort efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2...”

Denne afgørelse blev med brev af 11. september 2017 fra Budde Schou A/S på vegne klager, J. & G. Grant, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... Under henvisning til Varemærkelovens §46 påklager vi hermed til Ankenævnet for Patenter og Varemærker den afgørelse, der blev truffet den 10. juli 2017 af Patent- og Varemærkestyrelsen i ovennævnte varemærkeansøgning.

Vi vedhæfter kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. juli 2017.

### **Klagerens påstand:**

Patent- og Varemærkestyrelsen pålægges at omgøre afgørelsen truffet den 10. juli 2017.

### **Ankebegrundelse:**

Under henvisning til Varemærkelovens §46 påklager vi hermed til Ankenævnet for Patenter og Varemærker den afgørelse, der blev truffet den 10. juli 2017 af Patent- og Varemærkestyrelsen i ovennævnte varemærkeansøgning.

Vi vedhæfter kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. juli 2017.

### **Klagerens påstand:**

Patent- og Varemærkestyrelsen pålægges at omgøre afgørelsen truffet den 10. juli 2017.

### **Ankebegrundelse:**

Den danske del af det foreliggende bekendtgjorte internationale varemærke 1068184 Glen Dowan bør anses for forveksleligt med vor klients etablerede rettigheder til betegnelsen GLENFARCLAS og GLEN DOWAN...”

Med brev af 27. september 2017 fremsendte Budde Schou A/S på vegne klager, J. & G. Grant, supplerende klage som følger:

”... Idet vi henviser til Ankenævnets skrivelse af 13. september 2017, skal vi herved fremkomme med vor begrundelse for den ved skrivelse af 11. september 2017 indgivne klage.

### **Klagers påstand**

Det henstilles, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. juli 2017 omgøres, således at det bekendtgjorte mærke begrænses til ikke at dække varer, der kolliderer med vareomfanget for vor klients etablerede rettigheder til varemærkerne GLENFARCLAS og GLEN DOWAN.

## Ankebegrundelse

### 1. Mærkelighed

Der er i indsigelsesafgørelsen af 10. juli 2017 ikke rejst indvending mod, at der foreligger lighed/identitet mellem det bekendtgjorte mærke GLEN DOWAN og vor klients bestående rettigheder til henholdsvis GLENFARCLAS og GLEN DOWAN.

### 2. Varekollision

Der er ej heller rejst indvending mod, at der rent faktisk foreligger varekollision mellem de at det bekendtgjorte mærke omfattede varer i klasse 33 og det vareområde, som vores klients mærke GLENFARCLAS og GLEN DOWAN anvendes for.

### 3. Varemærkeret stiftet ved brug

Der er derimod rejst indvending imod, at de af vor klient opnåede rettigheder til mærkerne GLENFARCLAS og GLEN DOWAN er tilstrækkelige til at etablere varemærkeret i Danmark og til Varemærkelovens §3 stk. 1, idet det anføres, at den fremlagte dokumentation kun giver grundlag for at antage, at der er tale om et rent lokalt salg i Odense.

Det kan i denne forbindelse oplyses, at de fremlagte fakturakopier fra 2010 viser følgende tal:

Faktura af 18/3-2010 :	£ 5.403
Faktura af 9/7-2010:	£ 17.846
Faktura af 13/10-2010:	<u>£ 16.363</u>
I alt:	<u>£ 43.612</u> ≈ DKK 370.000

Yderligere har jeg fra min klient fået følgende salgstal for årene 2003-2011:

	Værdi (£)	Volumen (kasser af 6 flasker)
2003	1.175,00	100
2004	1.762,50	150
2005	1.175,00	100
2006	2.289,50	190
2007	6.181,10	452
2008	1.497,50	100
2009	3.354,40	224
2010	4.447,50	260
2011	<u>885,95</u>	<u>58</u>
I alt:	<u>22.768,45</u>	<u>1.634</u> ≈ DKK 192.263

Det er korrekt, som også påpeget i indsigelsesafgørelsen, at samtlige fakturaer er udstedt til H.J. Hansen Vinhandel A/S i Odense. På dette grundlag antages det, at der er tale om salg af ren lokal karakter.

Ikke alene synes volumen på foretagne salg samt størrelsen af salg af varer i 2010 på omkring 370.000 DKK at give et klart indtryk af salg noget mere omfattende end af ren lokal karakter.

Ved opslag på H.J. Hansen Vinhandel kan man således også konstatere, at der er tale om Danmarks største leverandør af kvalitetsvin, jævnfør vedhæftede kopier fra Google samt fra firmaets hjemmeside hvoraf fremgår, at H.J. Hansen Vinhandel A/S har ikke mindre end 48 butikker i Danmark heraf to i Aarhus og tre i København. Dette bør understøtte, at der har været tale om salg af mere end ren lokal karakter.

### 3. **Afgørelsen fra EUIPO**

Det er korrekt som anført i Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse, at Styrelsen ikke er bundet af afgørelser fra EUIPO, og at afgørelsen fra EUIPO ikke binder Patent- og Varemærkestyrelsen ved vurderingen af sagen. Ikke desto mindre er det i den foreliggende sammenhæng vigtigt at påpege, at afgørelsen fra EUIPO understreger, dels at de to mærker ligner hinanden, dels at der foreligger verekollision.

### 4. **Konklusion**

På baggrund af ovenstående henstilles det, at den nedlagte indsigelsesafgørelse ændres, og det bekendtgjorte mærke afvises fra endelig registrering i Danmark...”

Med brev af 15. december 2017 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

” ...

Som svar på Ankenævnets brev af 30. november 2017 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.

Således fremgår det blot af de af klager indsendte supplerende bilag, at den butik i Odense – H.J. Hansen Vinhandel – som klager har udstedt de tidligere indsendte fakturaer til, indgår i et netværk, der betegnes Vinspecialisten, med mere end 50 selvstændige specialbutikker. Klager har i den forbindelse ikke påvist, at H.J. Hansen Vinhandel i Odense i forbindelse med netværket Vinspecialisten eller på anden vis har distribueret den omhandlede vare til andre butikker, eller på anden måde har forestået et salg, der kan betegnes som mere end lokalt.

Det er i den forbindelse styrelsens opfattelse, at de solgte mængder ikke i sig selv dokumenterer eller på tilstrækkelig vis sandsynliggør, at der er sket et salg af mere end lokal betydning.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 10. juli 2017 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 11. januar 2018 kommenterede Budde Schou A/S på vegne klager, J. & G. Grant, styrelsens udtalelse med følgende:

”... Vi takker for Ankenævnets skrivelse af 15. december 2017 med kopi af høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

I sidstnævnte skrivelse anføres det, at den hidtil indleverede dokumentation ikke er tilstrækkelig til at dokumentere mere end lokal anvendelse af vor klients mærke.

Dette bestrides.

Imidlertid har vi fra vor klient indhentet uddybende dokumentation for den faktiske anvendelse af GLEN DOWAN og GLENFARCLAS, jf. vedhæftede kopi af e-mail dateret 8. januar 2018 med vedhæftet statistik for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017.

Som også anført fremgår det heraf, at vor klient igennem de sidste tre år har solgt 16.713 flasker Glenfarclas og Glen Dowan til en samlet omsætning af TDKK 4.130 ekskl. moms.

Derudover fremgår det med tydelighed, at vor klient har kunder i hele Danmark og ikke alene er koncentreret i og omkring Odense.

### **Konklusion**

På baggrund af den samlede fremlagte dokumentation for vor klients omfattende brug af de pågældende varemærker henstilles det, at vor indsigelse tages til følge.

### **Mundtlig forhandling**

Som udgangspunkt har vor klient ikke ønske om en mundtlig forhandling. Man er imidlertid meget villig til at deltage i en mundtlig forhandling, såfremt Ankenævnet skulle ønske uddybende bemærkninger til det fremlagte materiale.

Indklagede i sagen har ikke ytret sig.

*Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.*

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 15. marts 2018.*