

RESUMÉ:

AN 2018 00016 – VR 2016 02002 Burningsweets <w> – Indsigelse

Der blev fremsat indsigelse mod VR 2016 02002 Burningsweets <w>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at indsigers 4 EU-mærkere registreringer samt 1 dansk mærkere registrering var til hinder for registrering af VR 2016 02002 på grund af mærke-lighed. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringerne. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som hjemviste sagen til behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen.

KENDELSE:

År 2018, den 26. november afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Jens Schovsbo og Eva K. Borgen)
følgende kendelse i sagen **AN 2018 00016**

Klage fra

ENERGY BEVERAGES LLC
v/ Bird & Bird Advokatpartnerselskab
Indsiger

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 5. april 2018 vedr. indsigelse
mod VR 2016 02002 Burningsweets <w>
Indehaver:
Burningsweets IVS

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Under henvisning til brev af 12. september 2018 fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvori det anføres, at såvel serie-synspunktet som synspunktet om velkendthed blev frafaldet af klager under sagens behandling ved styrelsen, og at disse synspunkter, der nu er fremsat for nævnet, således ikke har været behandlet før, finder nævnet, at sagen skal hjemvises med henblik på styrelsens behandling og vurdering heraf.

Herefter bestemmes:

Sagen hjemvises til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Sagens baggrund:

Den 20. juni 2016 ansøgte indklagede, Burningsweets IVS, om registrering af ordmærket Burningsweets for vareklasse 30. Den 14. september 2016 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at der ville ske registrering af det ansøgte varemærke. Registreringen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 21. september 2016.

Den 21. november 2016 fremsendte klagers repræsentant, Bird & Bird, på vegne af klager, Energy Beverages LLC, indsigelse mod gyldigheden af varemærkeregistrering VR 2016 02002 Burningsweets <w>. Parterne fik herefter frist til at fremkomme med bemærkninger forud for styrelsens afgørelse i indsigelsessagen.

Den 5. april 2018 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke begæringen til følge og opretholdt registreringen som gyldig med følgende afgørelse:

”... 1. Gennemgang af sagen

Den 21. november 2016 gjorde BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB indsigelse på vegne af ENERGY BEVERAGES LLC mod gyldigheden af det registrerede mærke VR 2016 02002 Burningsweets. Indsigelsen baseres på indsigers ældre varemærkerettigheder EUTM nr. 008886111 BURN <w>, EUTM nr. 003501244 BURN <w>, EUTM nr. 009159741 BURN ENERGY <w>, EUTM nr. 013247432 LIVE WHAT YOU BURN FOR <w> og den danske varemærkeregistrering VR 2013 00384 BURN LEMON <w>.

Indsiger gør indledningsvist gældende, at indsigelsen bygger på de nævnte registreringer samt på serieelementet ”burn”. Netop dette ord indgår som en identisk del i indehavers registrering, hvor det anføres som værende det dominerende element. Indsiger redegør herefter for betydningen af ordelementet ”burn” i indehavers mærke og gør på denne baggrund gældende, at der utvivlsomt vil skabes associationer til indsigers mærke ved brugen af det anfægtede mærke. Indsiger påpeger, at da der er tale om en seriebetegnelse som er indarbejdet og velkendt i Danmark for drikkevarer, nydes en bredere beskyttelse end for almindelige rettigheder. For så vidt angår vareligheden mellem indehavers og indsigers varer i klasse 30, gør indsiger det gældende, at der foreligger identitet. Endvidere anføres det, at der er lighed mellem indehavers varer i klasse 30 og indsigers varer i klasse 32 i mærkerne VR 2013 00384, EUTM nr. 009159741 og EUTM nr. 003501244. Samlet konstateres det, at der på denne baggrund foreligger forvekslelighed mellem indsigers registreringer samt den indarbejdede seriebetegnelse og indehavers mærke.

Indsigelsen fremsættes under henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 § 15, stk. 3, nr. 1 og § 15, stk. 4. Vi henviser til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

Den 20. februar 2017 svarer indehaver på den nedlagte indsigelse. Det gøres af indehaver gældende, at mærkerne ikke er sammenlignelige eller forvekslelige, trods sammenfald af mærkernes mærkeelementer. Det anføres, at trykket i ordet Burningsweets lægges på ”burning” og ikke på ”burn”, hvorfor udtalen er forskellig blandt mærkerne. Endvidere findes der ikke at kunne blive skabt associationer mærkerne imellem da hverken produkterne, navnet eller det visuelle layout er forveksleligt. Det anfægtes endvidere, at velkendtheden af indsigers mærker har betydning for vurderingen af forvekslelighed mellem mærkerne. Af disse årsager, og da der henvises til at styrelsen ved sin behandling af ansøgningen ikke har fundet forvekslelige mærker, henstiller indehaver til, at mærket endeligt registreres.

På baggrund af indsigers påstand om velkendthed fremsat i brev af den 21. november 2016, sender Styrelsen den 9. marts 2017 en vejledning herom til parterne. I denne vejledning redegøres der for de krav der stilles til påstande om velkendthed, blandt andet med oplysning om hvorledes dette kan dokumenteres. Heraf følger det også, at der kun vil blive taget stilling til en påstand om velkendthed såfremt der indsendes bevis herfor.

Den 8. maj 2017 replicerer indsiger. Heri fastholdes den nedlagte indsigelse i sin helhed og indsiger støtter de tidligere forelagte påstande om forvekslelighed på en række afgørelser foretaget af EUIPO Opposition Division samt EUIPO Board of Appeal, samt anden europæisk praksis. Dernæst anføres det, at der er brugt store omkostninger på markedsføring af serienavnet BURN og at der er solgt et stort antal varer på det danske marked. Hertil fremlægges også salgstal for 2014 og 2015.

Den 11. september 2017 kontakter Styrelsen indsiger, for at gøre denne opmærksom på de dokumentationskrav der stilles til påstande om seriemærker. Indsiger får i denne sammenhæng en frist til at indsende dokumentation.

Den 5. oktober 2017 trækker indsiger sin påstand om seriemærker tilbage, hvorefter indsigelsen udelukkende baseres på indsigers tidligere anførte registreringer.

Sagen er herefter taget op til afgørelse.

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."

I varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 står der, at et varemærke er udelukket fra registrering, hvis

1) varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2 og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé eller

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke VR 2016 02002, BURNINGSWEETS <w> er registreret for:

Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, kager, og konfekturvarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis; chilibolsjer.

Indsigers mærke EUTM nr. 008886111, BURN <w> er registreret i klasse 30 for:

Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturvarer, spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis.

Indsigers mærke EUTM nr. 013247432, LIVE WHAT YOU BURN FOR <w> er registreret i klasse 30 for:

Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; råis.

Indsigers mærke VR 2013 00384, BURN LEMON ICE <w> er registreret for:

Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; frugt-drikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke.

Indsigers mærke EUTM nr. 009159741, BURN ENERGY <w> er registreret i klasse 32 for:

Klasse 32: Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke.

Indsiger mærke EUTM nr. 003501244, BURN <w> er registreret i klasse 32 for:

Klasse 32: Beverages, namely drinking waters, flavored waters, mineral and aerated waters; and other non-alkoholic beverages, namely, soft drinks, energy drinks and sports drinks; fruit drinks and juices; syrups, concentrates and powders for making beverages, namely flavored waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices.

Påstand om udvidet beskyttelse:

Indsiger har påstået sine mærker indarbejdet i Danmark og anfører derfor, at dennes mærker nyder en udvidet beskyttelse, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 samt § 15, stk. 4, nr. 1. En påstand om velkendthed skal dokumenteres, førend Styrelsen tillægger denne vægt ved sin vurdering. Styrelsen har ikke fundet, at indsiger har fremført bevis for, at mærkerne er velkendte. Det forhold, at der er indsendt uspecificerede salgstal fra årene 2014-2015 er ikke fundet at være tilstrækkeligt til at dokumentere velkendthed.

Styrelsen bemærker endvidere, at indsiger har trukket sin påstand om seriemærker tilbage.

Mærkernes forvekslelighed vil herefter blive bedømt ud fra de almindelige kriterier i varemærkelovens § 15, stk. 1.

Varesammenligning:

Styrelsen finder, at indsigers varer i mærkerne EUTM nr. 008886111, BURN <w>, EUTM nr. 013247432, LIVE WHAT YOU BURN FOR <w> er identiske med indehavers varer.

For så vidt angår varerne i indsigers mærker VR 2013 00384, BURN LEMON ICE <w>, EUTM nr. 009159741, BURN ENERGY <w> og EUTM nr. 003501244, BURN <w> finder styrelsen, at der ikke er varesammenfald, men at der dog for indehavers varer ”kaffe, te, kakao og kaffeerstatning” er tale om varer som på grund af deres egenskaber har visse ligheder med indsigers registrering af energidrikke.

Mærkesammenligning:

Indehavers mærke	Indsigers mærke
BURNINGSWEETS <w>	LIVE WHAT YOU BURN FOR <w> BURN LEMON ICE <w> BURN ENERGY <w>

Indsigers ovenstående mærker indeholder alle ordsammensætninger hvor ordet “burn” indgår. For så vidt angår forvekslingen mellem det enkeltstående ord ”burn” og indehavers mærke gør de samme vurderinger sig gældende som for vurderingen af mærkeligheden med indsigers mærker ”BURN” <w>, jf. nedenstående. Nærværende mærker adskiller sig dog ved, at have flere ordelementer tilføjet. Disse ord bevirker en visuel, såvel som auditiv og begrebsmæssig forskel, som samlet medfører en mindre grad af mærkelighed end hvad der gør sig gældende for indsigers mærke ”BURN” <w>.

Indehavers mærke	Indsigers mærke
BURNINGSWEETS <w>	BURN <w>, EUTM nr. 008886111 BURN <w>, EUTM nr. 003501244

Indehavers mærke består af ordet ”burningsweets” hvilket er en sammentrækning af ordene ”burning” og ”sweets”. Disse to ord oversættes fra engelsk til blandt andet ”brændende” og ”slik/godter”. Sammentrukket forstås mærket således som f.eks. ”brændende slik”. Indsigers mærker består af det engelske ord ”burn” som oversættes til ”brænd/brænde”.

Ordelementerne ”burn” og ”burning” findes for nogle varer, at være af suggestiv karakter, da de kognitivt vil kunne blive relateret til den fornemmelse man får af at indtage varerne, nemlig en brændende følelse. Det andet element i indehavers mærke, ”sweets”, findes enkeltstående for en række af indehavers varer at være uden særpræg eller at være suggestivt herfor. Årsagen hertil er, at det kan angive arten.

Synsmæssig lighed

En synsmæssig lighed består særligt i, at der er lighed i stavemåde, længde af ord, antal af stavelser og mærkernes begyndelse.

Indehavers mærke består af 13 bogstaver opdelt i tre stavelser, nemlig burn-ing-sweets. Indsigers mærke består af 4 bogstaver, og udgør kun en stavelse. Mærkerne har 4 fælles bogstaver, hvilke danner ordet ”burn”. Dette ord udgør også starten på indehavers mærke. Det forhold, at indsigers mærke er komplet indeholdt og udgør første stavelse af indehavers mærke har en betydning for den synsmæssige lighed. Mærkerne findes dog omvendt, at adskille sig ved den bemærkelsesværdige forskel i længden mærkerne imellem. Herefter findes mærkerne, at have en lav grad af synsmæssig lighed.

Lydmæssig lighed

Lydlig lighed tillægges som udgangspunkt, på samme måde som synsmæssig lighed, stor betydning ved vurderingen af mærkelighed. Det almindeligvis afgørende parameter for, at der foreligger lydmæssig lighed er, at udtalelsen er ens. Dette vil typisk være tilfældet hvis mærkerne indeholder ens ordelementer, trykket lægges på samme sted og at de udgår fra samme sprogstamme.

Indsigers mærke udgør en af de tre stavelser i indehavers mærke, nemlig ved elementet ”burn”, hvorfor endelsen ”-ing” og ordet ”sweets” ikke er tilfælles. Dette bevirker naturligt en betydelig

lydmæssig forskel da mærkerne på grund af de forskellige elementer i mærkerne, og den længere udtale til følge, udtales forskelligt. Det skal dog i vurderingen også tillægges vægt, at indsigers mærke er fuldkomment indeholdt, og at den fælles stavelse udgør den første del af indehavers mærke. Dette findes dog ikke, at være tilstrækkeligt til at der skabes lighed hvorfor der samlet vurderes at bestå en lav grad af lydlig lighed.

Begrebsmæssig lighed

Den begrebsmæssige lighed består i, at mærkerne frembyder den samme betydning eller giver de samme associationer. Mærker der syns- og lydmæssigt ligner hinanden vil ofte også have begrebsmæssige ligheder.

Indsigers mærke indeholder udsagnsordet ”burn” og indehavers mærke indeholder tillægsordet ”burning” som lægger sig til navneordet ”sweets”. Fælles for mærkernes forståelse er ordene ”burn” og ”burning” som begge leder tankerne hen på den samme begrebsmæssige forståelse, nemlig at noget er brændende. Mærkerne adskiller sig dog ved det helhedsindtryk der skabes ved tilføjelsen og sammentræningen med ordet ”sweets” i indehavers mærke. Disse forhold skaber en specifik association som adskiller sig betydeligt fra indsigers mærke. Af denne årsag findes der samlet at være en lav grad af begrebsmæssig lighed.

I den konkrete vurdering henser styrelsen dog til det forhold, at indehavers mærke består af et samlet ord, hvor netop også sammentrækning og helheden bidrager til at give mærket den fornødne grad af særpræg. Dette giver sig særligt til udtryk ved ordet ”burning” der som tillægsord lægger sig til det efterfølgende ord ”sweets”. I sammenhæng hermed bemærker styrelsen, at de af indsiger fremlagte afgørelser, særligt RACE vs. RaceNavigator, ikke tillægges stor vægt da de af ovenstående grunde ikke findes analoge, idet der er tale om en sammensætning af navneord.

Forvekslelighedsvurdering

Ved helhedsvurderingen tages der højde for alle kriterier som kan påvirke om der foreligger risiko for forveksling. I den samlede vurdering henses der også til ”produktreglen”, hvorved der således kan slækkes på kravene til mærkelighed såfremt der er varesammenfald.

I Styrelsens vurdering af risiko for forveksling mellem mærkerne ”BURNINGSWEETS” og ”BURN” <w>, EUTM nr. 008886111, konstateres der først, at der er identitet mellem varerne som indehavers og indsigers mærke er registreret for. I vurderingen er der dernæst ved mærkesammenligningen lagt vægt på karakteren af indehavers mærke, hvorefter mærkerne særligt syns- og lydmæssigt vurderes at adskille sig fra hinanden i en sådan grad, at der som helhed ikke findes at være lighed mellem mærkerne. Som følge heraf er der fundet at være betydelige forskelle, særligt for så

vidt angår den synsmæssige og lydige lighed. Af disse årsager findes der ikke at være så stor lighed mellem mærkerne, at dette kan føre til risiko for forveksling.

Konklusion

Der findes at være identitet mellem indehavers og indsigers varer, men da der ikke er fundet at være mærkelighed, er det styrelsens samlede vurdering, at der ikke er risiko for forveksling mellem indehavers mærke VR 2016 02002, BURNINGSWEETS <w> og indsigers mærke EUTM nr. 008886111, BURN <w>.

Der er en større grad af forskel på mærkerne for så vidt angår indsigers øvrige påberåbte mærker, EUTM nr. 003501244 BURN <w>, EUTM nr. 009159741 BURN ENERGY <w>, EUTM nr. 013247432 LIVE WHAT YOU BURN FOR <w> samt VR 2013 00384 BURN LEMON <w>, hvor der heller ikke er risiko for forveksling af disse med indehavers mærke.

Vi tager derfor ikke indsigelsen til følge, og registreringen vil blive opretholdt i sin helhed.

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

Denne afgørelse blev med brev den 1. juni 2018 fra Bird & Bird på vegne af klager, Energy Beverages LLC, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende klagebegrundelse inkl. bilag:

”... På vegne af ENERGY BEVERAGES LLC (herefter benævnt klager) påklages hermed Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 5. april 2018 i sagen VR 2016 02002 vedrørende varemærket Burningsweets <ord>

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse vedlægges klagen.

Klager gør gældende at afgørelsen om opretholdelsen af registreringen af varemærket Burningsweets skal omgøres således at registreringen af varemærket ophæves helt eller delvist.

Klagen begrundes og uddybes herefter:

Ad grundlaget for indsigelsen

Den af klager overfor Patent- og Varemærkestyrelsen rejste indsigelse var baseret på dennes EU varemærkeregistrering nr. 008886111 BURN <ord>, EU varemærkeregistrering nr. 013247432 LIVE WHAT YOU BURN FOR <ord>, EU varemærkeregistrering nr. 009159741 BURN

ENERGY <ord>, EU varemærkeregistrering nr. 003501244 BURN <ord>, dansk varemærkeregistrering nr. VR 2013 00384 BURN LEMON ICE <ord> og såvel som på de nævnte varemærkers indarbejdelse.

Klagen fremsættes i lighed med den overfor Patent- og Varemærkestyrelsen rejste indsigelse med henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, § 15, stk. 3, nr. 1 og § 15, stk. 4.

Ad: Mærkelighed

Klagers rettigheder bygger på de 5 ovennævnte registrerede denne tilhørende varemærker.

Burningsweet IVS har ansøgt om registrering af ordmærket BURNINGSWEETS. Det dominerende element i indsigers varemærkerettigheder udgøres af ord delen BURN.

Der er således identitet mellem første del af ansøgte varemærke, BURN, og de varemærker som indsigeren er indehaver af.

BURN udgør 4 af 13 bogstaver, som det ansøgte varemærke BURNINGSWEETS består af. At mærkers begyndelse spiller en vigtig rolle i særprægsbedømmelsen viser fx følgende citat fra Knud Wallbergs Varemærkeret, 4. udgave, side 212 øverst: "Den indledende stavelse må ofte tillægges særlig vægt, da det er den, køberne normalt vil fæstne sig ved".

Forbrugerne vil utvivlsomt skabe en association til indsigers varemærker indeholdende ordet BURN og tro at der er en forbindelse til dette varemærke og/ eller at det forhandles med klagers samtykke.

Dertil kommer at klagers varemærker, som uddybet nedenfor er indarbejdede og velkendte i Danmark såvel som i EU blandt de relevante forbrugere for "drikkevarer". Således nyder rettighederne til varemærkerne en bredere beskyttelse, end havde der været tale om et almindeligt varemærke.

Ad: Vareartslighed

Klagen vedrører alle varer i klasse 30 som BURNINGSWEETS <ord> er registreret for, dvs.

"Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, kager, og konfektvarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis; chilibolsjer".

Klager er indehaver af to EU-varemærker, der er registret for varer i klasse 30. For det første EU-varemærkeregistrering nr. 008886111 af BURN <ord>, som i klasse 30 er registreret for:

"Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturvarer, spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis".

For det andet EU-varemærkeregistrering nr. 013247432 af LIVE WHAT YOU BURN FOR <ord> som i klasse 30 er registreret for:

"Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; Råis".

Der er således tale om identiske varer og direkte varesammenfald for ovennævnte mærker.

Herudover anføres, at indsiger også er indehaver af en række varemærkeregistreringer, der er registreret for varer i klasse 32. Selvom der i disse tilfælde ikke er vareidentitet, er der dog tale om varer i klasse 32, der ud fra hensyn til varenes formål, anvendelsesområde og sammensætning må anses for at medføre at varerne betragtes som ligeartede. Dette medfører, at klagers varemærkeregistreringer i klasse 32 anses for relevante.

Det drejer sig om følgende mærker:

For det første en dansk varemærkeregistrering nr. VR 2013 00384 af BURN LEMON ICE <ord>, i klasse 32 for: "Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugt-drikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke".

For det andet EU-varemærkeregistreringen nr. 009159741 af BURN ENERGY <ord> i klasse 32 for: "Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke".

For det tredje EU-varemærkeregistrering nr. 003501244 BURN <ord> i klasse 32 for: "Drikkevarer, nemlig drikkevand, vande med smag, mineralvande og kulsyreholdige vande; andre ikke-alkoholholdige drikke, nemlig ikke-alkoholholdige drikke, energidrikke og sportsdrikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft, koncentrat og pulver til fremstilling af drikke, nemlig vand med smagsstoffer, mineralvande og kulsyreholdige vande, læskedrikke, energidrikke, sportsdrikke, frugtdrikke og frugtsafter".

Som følge heraf gøres det gældende, at der samlet foreligger forvekslelighed mellem på den ene side klagers ovennævnte varemærkeregistreringer og på den anden side BURNINGSWEETS <ord>.

På baggrund heraf skal Ankenævnet omgøre Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om endeligt at registrere BURNINGSWEETS <ord> for følgende varer i klasse 30:

"Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, kager, og konfekturvarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis; chilibolsjer"

Subsidiært skal Ankenævnet omgøre Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om endeligt at registrere BURNINGSWEETS <ord> for de varer som Ankenævnet måtte anse for at være ligeartede med de varer for hvilke klagers varemærker er registrerede.

Vi henviser i den forbindelse til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, § 15, stk. 3, nr. 1 og § 15, stk. 4.

Ad: Velkendtheden af klagers varemærker

Som tidligere oplyst af klager overfor Patent- og Varemærkestyrelsen har man afholdt betydelige omkostninger til markedsføring af produkterne der sælges under anvendelse af den ovennævnte familie af varemærker, hvori elementet "BURN" indgår i Danmark og har ligeledes solgt et stort antal varer på det danske marked, eksempelvis:

- Salg i Danmark i år 2014: 277.198 kasser (24 dåser pr. kasse)
- Salg i Danmark i år 2015: 284.165 kasser (24 dåser pr. kasse)

Til supplerende belysning af varemærkernes velkendthed både i Danmark og i EU vedhæftes en erklæring udarbejdet af Rodney Cyril Sacks, der er administrerende direktør for klager, og for klagers moderselskab Monster Beverage Corporation.

Klagen vedhæftes tillige dokumentationsbilagene 1 - 27, som der henvises til i Rodney Cyril Sacks' erklæring.

Via erklæringen og de medfølgende bilag beskrives og dokumenteres varemærkernes udbredelse og anvendelse i Danmark, i EU, såvel som på verdensplan, herunder i form af

- en beskrivelse af BURN varemærkernes historik og anvendelse siden årtusindskiftet, først i Coca-Cola Company koncernens regi, og siden 2015 i Monster Beverage koncernens regi,
- oplysninger om udbredelse fordelt på lande,

- oplysninger om omsætningstal for de produkter som markedsføres under anvendelse af varemærkerne, både i Danmark, i EU, og på verdensplan,
- oplysninger om de distributionskanaler, som anvendes til afsætning af de produkter som markedsføres under anvendelse af BURN varemærkerne, både i Danmark, i EU, og på verdensplan,
- fotografier af produkterne som markedsføres under anvendelse af BURN varemærkerne, herunder fotografier af produkterne opstillet i butikker i Danmark,
- kopier af repræsentative eksempler på fakturer, der viser salg til Danske distributionskanaler af produkterne som markedsføres under anvendelse af BURN varemærkerne, både i Danmark, og i det øvrige EU,
- præsentationsmateriale indleveret til det amerikanske finanstilsyn (Securities and Exchange Commission), og offentligt tilgængeligt via Monster Beverage Corporation's investor relations web site, der indeholder informationer om klagers markedsandele i Europa og resten af verden,
- en rapport udarbejdet af det internationale analysefirma Nielsen, der beskriver klagers markedsandele i de fleste EU lande,
- presseklip fra førende aviser verden over, der viser omtale af klagers familie af varemærker, hvori elementet BURN indgår, tillige med omtale af produkterne, der markedsføres under anvendelse af BURN varemærkerne,
- en beskrivelse af klagers globale, såvel som dennes europæiske markedsføringsstrategi,
- repræsentative eksempler på markedsføringsmateriale anvendt af klager i EU
- en uddybende beskrivelse og dokumentation af klagers omfattende internationale sponsorat, hvori anvendelse af BURN varemærkerne indgår, af Lotus' Formel 1 team,
- en uddybende beskrivelse og dokumentation af klagers sponsorat, hvori anvendelse af BURN varemærkerne indgår, af de olympiske vinterlege i Socci i 2014,
- en uddybende beskrivelse og dokumentation af klagers omfattende sponsorater, hvori anvendelse af BURN varemærkerne indgår, inden for sportsgrenene skateboarding og parkour, herunder af den danske skateboarder Rune Glifberg,
- en uddybende beskrivelse og dokumentation af klagers omfattende sponsorater, hvori anvendelse af RURN varemærkerne indgår, af forskellige musikfestivaler, DJ's og kunstnere verden over, herunder et sponsorat af Bas under Buen festivalen på Frederiksberg i 2016 med ca. 42.000 deltagere,
- en uddybende beskrivelse og dokumentation af klagers omfattende markedsføringsaktiviteter, hvori anvendelse af BURN varemærkerne indgår, på sociale medier, tillige med
- en uddybende beskrivelse og dokumentation af klagers omfattende markedsføringsaktiviteter i form af salg og uddeling af merchandise.

Med henvisning til denne supplerende dokumentation henstilles det til Ankenævnet, at det kan lægges til grund, at klagers ovennævnte varemærker med fælleselementet "Burn" er velkendte både i Danmark og i EU.

Henset til den nu yderligere dokumenterede velkendthed af klagers varemærker både i Danmark og EU, og henset til ligheden mellem klagers varemærker og det omtvistede varemærke Burningsweets <ord>, som beskrevet ovenfor, henstilles det således videre til Ankenævnet, at det lægges til grund, at brugen af varemærket Burningsweets vil medføre en utilbørlig udnyttelse af klagers nævnte varemærkers særpræg og renommé.

Afgørelsen om opretholdelsen af registreringen af varemærket Burningsweets bør således ikke mindst omgøres helt eller delvist med henvisning hertil..."

I brev af 9. august 2018 fremsendte indklagede, Burningsweets IVS v/ Camilla Michelsen, det anvendte indlæg fra indsigelsessagen og bemærkede følgende:

"... Vi har ingen yderligere kommentarer til udtalelsen fra klagerens fuldmægtige.

Vi fastholder vores argumenter i forhold til, at vores produktnavn BURNINGSWEETS på ingen måde er sammenligneligt, eller forvekseligt med BURN, selvom de første fire bogstaver ud af tretten er de samme.

Vi tænker på ingen måde at forbrugerne vil skabe en association til Energy Beverages LLC's produkter indeholdende ordlyden BURN, da hverken produkterne, navnet, eller det visuelle layout efter vores vurdering er forvekseligt. Derfor mener vi heller ikke at det har betydning hvor store de er, og hvor meget de sælger..."

I brev af 12. september 2018 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

"... Styrelsen kan konstatere, at klager ved indgivelsen af klagen til Ankenævnet har nedlagt påstand om, at klagers påberåbte mærker er velkendt og at der er tale om en serie af varemærker. De samme påstande påberåbte klager sig under indsigelsessagen, men valgte dog at frafalde dem, da styrelsen anmodede om dokumentation herfor. Henset til at styrelsen ikke tidligere i sagen har behandlet disse påstande, finder styrelsen ikke lejlighed til at udtale sig herom.

Da der er tale om nye påstande og anbringender, som ikke har været behandlet af styrelsen, da der blev truffet afgørelse i førsteinstans, finder styrelsen det mest rigtigt, at sagen hjemvises til styrelsen for at foretage en førstegangsbedømmelse af materialet...”

I brev af 12. oktober 2018 kommenterede Bird & Bird på vegne af klager, Energy Beverages LLC, styrelsens udtalelse med følgende:

”... Ankenævnet har i sagen AN 2018 00016 givet klager frist til at kommentere på det af Patent- og Varemærkestyrelsens indgivne høringssvar af 12. september.

Patent- og Varemærkestyrelsen har i dennes høringssvar anført, at da der i klagen til Ankenævnet er fremsat anbringender som ikke har været behandlet af denne, da der blev truffet afgørelse i første instans, finder man det mest rigtigt, at sagen hjemvises til Styrelsen for at foretage en førstegangsbedømmelse af materialet.

Hertil bemærkes, at klager ikke har indvendinger mod, at der sker hjemvisning til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på at give denne mulighed for at foretage en førstegangsbedømmelse af materialet...”

Indklagede, Burningsweets IVS v/ Camilla Michelsen, har ikke fremsendt bemærkninger til styrelsens udtalelse.

Kendelsens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker