

RESUMÉ:

AN 2016 00003 – VR 1971 03161 FDB <fig> - Tilførsel

Indehaver af varemærkeregistreringen VR 1971 03161 FDB <fig> anmodede om ændring af sit varemærke i henhold til varemærkeloven § 24. Patent- og Varemærkestyrelsen imødekom ikke anmodningen og opretholdt registreringen i uændret form. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2016, den 15. august afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Ulla Wennermark og Eva K. Borgen)
følgende kendelse i sagen **AN 2016 00003**

Klage fra

Coop Danmark A/S
v/Kromann Reumert

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. januar 2016 vedr. VR 1971
03161 FDB <fig>.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Det fremgår af varemærkelovens § 24, stk. 1, at der efter anmodning kan foretages uvæsentlige ændringer af et registreret varemærke, hvis helhedsindtrykket af mærket ikke påvirkes af ændringen. Den ønskede mærkeændring består af en grafisk opstramning af Cirkelpigen i profil og en fjernelse af det trekantede FDB logo. Fjernelsen af det trekantede FDB logo ændrer ikke alene mærkets synsbillede, men tillige lydbilledet, idet man fjerner mærkets eneste ordmæssige element og dermed det, der giver mærket et lydmæssigt indhold.

På baggrund heraf finder Ankenævnet for Patenter og Varemærker, at den ønskede mærkeændring udgør en væsentlig ændring af det registrerede mærke, og at helhedsindtrykket af mærket påvirkes af ændringen.

Ankenævnet finder, at vurderingen i henhold til varemærkelovens § 24, stk. 1 skal ske med afsæt i det registrerede varemærke, der ønskes ændret, og ikke, som af klager hævdet, i en variation, her Cirkelpigen i profil uden det trekantede FDB logo, hvortil der måtte være opstået varemærket som følge af brug.

Ankenævnet tilslutter sig således Patent- og Varemærkestyrelsens afslag på anmodningen om mærkeændring, idet nævnet i øvrigt henviser til styrelsens begrundelse for afslag i såvel brev af 27. oktober 2015, endeligt afslag af 14. januar 2016 og udtalelse af 30. marts 2016.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 16. marts 1971 indleverede FDB ansøgning om registrering af figurmærket FDB



For:

Klasse 30: Registreringen omfatter alle varer eller tjenesteydelser i denne klasse (jf. 2. udgave af Nice-klassifikationen).

Varemærket blev registreret den 26. november 1971 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 1. januar 1988.

Fra sagsbehandlingen i Patent- og Varemærkestyrelsen citeres følgende:

Den 12. oktober 2015 anmodede Kromann Reumert på vegne Coop Danmark A/S om en tilførsel til varemærkeregistreringen VR 1971 03161 FDB <fig>.

Med brev af 27. oktober 2015 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen foreløbigt den ønskede ændring med følgende begrundelse:

”... Du har i dit brev fra den 12. oktober 2015 bedt om, at dit mærke bliver ændret.

Det kan indledningsvist anføres, at vi ikke kan imødekomme dit ønske om ændring af varemærket, da ændringerne ikke fremstår som uvæsentlige.

Nedenfor vil følge en nærmere begrundelse, samt vores kommentarer til de af dig anførte argumenter i brev af den 12. oktober 2015.

I henhold til varemærkelovens § 24 kan der efter anmodning fra indehaveren foretages uvæsentlige ændringer af et registreret varemærke, hvis helhedsindtrykket af varemærket ikke påvirkes af ændringen. Det er styrelsens praksis, at ord, tal eller anden lignende tekst, som ikke giver varemærket særpræg, som udgangspunkt kan tillades udeladt ved ændring af varemærket. Ikke indeholdt i de tilladte ændringer, findes mærkebestanddele som tilføjer mærket særpræg, herunder navnlig figurlige elementer.

Du skriver i dit brev, at ændringen ej er væsentlig, da den ikke ændrer det opfattede helhedsindtryk.

Det er styrelsens opfattelse, at den ønskede mærkeændring består i fjernelsen af et figurligt element, da det består af mere end blot tekst, nemlig FDB's figurmærke. Figuren er en væsentlig bestanddel af det samlede mærke, og indgår derfor med en ikke ubetydelig vægt ved vurderingen af varemærkets særpræg.

Det er styrelsens praksis, at grænserne for ændring af figurmærker, ved udeladelse af figurlige elementer er snæver, og alene kan tillades hvor ændringer ikke vil ændre forbrugerens opfattelse af mærket. Se hertil nedenstående afslag på ændring af figurmærke, VA 2009 03633, hvor et mindre logo indeholdt i mærket, fandtes at udgøre en væsentlig ændring.



Det anføres i dit brev, at ændringen findes uvæsentlig, da Cirkelpigen udgør det dominerende element samt, at FDB fremstår som småt og ubetydeligt.

Varemærket findes at være opdelt i tre lag, hvor cirklen er inderst, pigen i midten og logoet yderst. Af denne grund synes FDB figurmærket ikke ubetydeligt, da det findes at være fremhævet sammenlignet med resten af mærket, hvorfor det naturligt vil skabe blikfang for modtageren. Endvidere kan det figurlige element synes, at udgøre en del af Cirkelpigens karakter. Dette da figuren er placeret i umiddelbar tilknytning til pigens hals, hvorfor den kan give et indtryk af at udgøre en del af hendes øvrige udsmykning. Af disse årsager synes en udeladelse af det figurlige element væsentlig for helhedsindtrykket.

Det forhold at det figurlige logo udgør en forholdsmæssig lille del af det samlede mærke, findes heller ikke at gøre det ubetydeligt. Se hertil nedenstående varemærke, VA 2002 02986, hvor en lille bestanddel af det samlede varemærket, nemlig el-logoet, fandtes at være væsentlig og dermed påvirker helhedsindtrykket af mærket.



Slutteligt anfører du i dit brev, at FDB-elementet kan udelades da det angiver den forhenværende indehaver. Herefter henvises der til juridisk litteratur og praksis vedrørende indehaverforhold.

Ændring af indehaverforhold kan tillades i de tilfælde, hvor de omhandlede elementer ikke udgør en dominerende bestanddel af varemærket. Dette vil typisk være indehavers generelle firmaoplysninger, såsom adresse, telefonnummer, cvr nummer og lignende. Disse elementer har karakter af oplysninger der med tiden ændres af f.eks. forretningsmæssige, logistiske, organisatoriske eller andre ikke varemærkeretlige årsager.

Praksis på området belyser, at de mærkebestanddele som kan tillades ændret, består af elementer som ikke har varemærkekarakter, hvilket typisk vil være ord, tal og lignende der som udgangspunkt ikke har særpræg. Se hertil varemærket VR 1977 01721, hvor ændringerne tilladtes.



Ovenstående praksis anskueliggøres endvidere af varemærkeregistringen VA 2000 02642, hvilken du henviser til i brevet. I begge eksempler findes det, at ændringerne tillades da disse alene består af tekstmæssig redigering. Dette er modsat den af dig ønskede ændring, da der her er tale om at udtage et figurligt element.

Af ovenstående grunde findes ændringen af dit varemærke ikke at være uvæsentlig, hvorfor vi ikke kan acceptere den.

Hvis du ikke svarer inden fristen er udløbet, kan vi ikke notere ændringerne i registret, og vi vil derfor afslå anmodningen.

Du har frist til at svare i sagen til den 27. december 2015. Hvis du ikke svarer inden udløbet af denne frist, vil du have yderligere 2 måneder til at bede om fristforlængelse, jf. Singapore Traktatens art. 14. Har vi fortsat ikke hørt fra dig efter disse yderligere 2 måneder, kan vi ikke notere ændringerne i registret, og vi vil derfor afslå anmodningen.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til sagen, eller hvis du vil høre mere om, hvad vi ellers kan hjælpe dig med...”

Med brev af 23. december 2015 anmodede Kromann Reumert på vegne Coop Danmark A/S, Patent- og Varemærkestyrelsen at genoverveje sagen.

Med brev af 6. januar 2016 fastholdt Patent- og Varemærkestyrelsen sit afslag af 27. oktober 2015.

Med brev af 12. januar 2016 bad Kroman Reumert på vegne Coop Danmark A/S om en afgørelse i sagen.

Med brev af 14. januar 2016 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen endeligt at registrere den andodede tilførsel med følgende begrundelse:

”... Du har i brev af den 12. januar 2016 bedt om, at styrelsen træffer endelig afgørelse i sagen.

På det foreliggende grundlag fastholder styrelsen derfor sit afslag på mærkeændring, da ændringen findes, at være af væsentlig karakter.

I styrelsens afslag har følgende overvejelser indgået i vurderingen;

- *At reglen om adgang til mærkeændring er en undtagelsesbestemmelse, hvor kun uvæsentlige ændringer som ikke påvirker helhedsindtrykket kan tillades. Hertil findes indehavers økonomiske interesse ikke at have betydning.*
- *At styrelsen har en fast og snæver praksis for bedømmelsen af mærkeændringer.*
- *At det er styrelsens opfattelse, at den ønskede mærkeændring består i fjernelsen af et figurligt element, da det består af mere end blot tekst, nemlig FDB's figurmærke. Figuren er en væsentlig bestanddel af det samlede mærke, og indgår derfor med en ikke ubetydelig vægt ved vurderingen af varemærkets særpræg.*
- *At det er styrelsens praksis, at grænserne for ændring af figurmærker, ved udeladelse af figurlige elementer er snæver, og alene kan tillades hvor ændringer ikke vil ændre forbrugerens opfattelse af mærket.*
- *At fjernelsen af FDB figurmærket ikke er ubetydeligt, da det findes, at være fremhævet sammenlignet med resten af mærket og udgøre en del af Cirkelpigens karakter, hvorfor det naturligt vil skabe blikfang for modtageren.*
- *At ændring af indehaverforhold kan tillades i de tilfælde, hvor de omhandlede elementer ikke udgør en dominerende bestanddel af varemærket og ofte alene består af tekst uden varemærkekarakter. Dette findes ikke, at være tilfældet i nærværende sag hvor indehaverangivelsen fremstår i et figurligt logo.*
- *At indarbejdelse ikke per se har betydning for om en mærkeændring kan accepteres.*

Af ovenstående grunde findes ændringen af varemærket at være væsentlig, hvorfor vi ikke kan acceptere denne.

Du kan anke denne afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Ankefristen er på 2 måneder.

Der kan i den forbindelse henvises til varemærkelovens § 46.

Vi gør dig opmærksom på, at du til enhver tid kan bede os ændre registreroplysningerne. Vi kan notere en sådan ændring gratis, når dokumentationen herfor er i orden...”

Denne afgørelse blev med brev af 10. marts 2016 fra Kromann Reumert på vegne klager, Coop Danmark A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... Med henvisning til varemærkelovens § 46 indgiver vi hermed - på vegne af vores klient Coop Danmark A/S – klage over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. januar 2016.

Sagen vedrører spørgsmålet om mærkeændring efter varemærkelovens § 24. Patent- og Varemærkestyrelsen har afslået at foretage mærkeændring af mærket omfattet af registreringen VR 1971 03161, der er afbildet nedenfor til venstre, til det mærke, der er afbildet nedenfor til højre.



Der er en række konkrete omstændigheder forbundet med vores anmodning om mærkeændring, som vi mener, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke har tillagt tilstrækkelig vægt i afgørelsen. Disse omstændigheder vil blive uddybet i det følgende.

Modernisering/grafisk opstramning

Ændringen som følge af den grafiske opstramning bør blive anset for en uvæsentlig ændring, der ikke ændrer helhedsindtrykket af mærket. Vi forstår Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse sådan, at der ikke er problemer i forhold til at få accepteret mærkeændringen for så vidt angår den del.

Fjernelse af ”FDB” i mærket

Patent- og Varemærkestyrelsens afslag på mærkeændringen er begrundet i, at fjernelsen af FDB i mærket ikke kan accepteres. Styrelsen henviser til, at der er tale om fjernelse af et figurligt element fra mærket, og at figuren, der ønskes fjernet, udgør en væsentlig bestanddel af det samlede mærke.

Indledningsvist skal det nævnes, at rammerne for tilladte mærkeændringer er videre for figurmærkers vedkommende, jf. Varemærkeloven med kommentarer, side 259.

Helhedsindtrykket af mærket påvirkes ikke af ændringen

Kriterierne for at en mærkeændring kan tillades er, at ændringen er uvæsentlig, og at helhedsindtrykket af varemærket ikke påvirkes af ændringen. Som det fremgår af Varemærkeloven med kommentarer, side 259, ligger der i praksis heri, at ændringerne ikke må medføre, at mærkets forvekslelighed med andre mærker bedømmes anderledes.

Det er i den forbindelse vores opfattelse, at helhedsindtrykket af mærket, der er domineret ved den meget karakteristiske afbildning af en mørk pige i en cirkel (Cirkelpige-logoet) forbliver det samme efter fjernelsen af FDB.

Styrelsen anfører i afslaget, at udeladelse af figurlige elementer alene kan tillades, hvor ændringer ikke vil ændre forbrugernes opfattelse af mærket. Det er i denne sammenhæng overordentligt relevant at referere til den bekendthedsgrad, som Cirkelpige-logoet (uden FDB) nyder i praksis. Cirkelpige-logoet må anses for at være det dominerende element i mærket, idet dette logo – uden FDB – er indarbejdet og velkendt blandt forbrugerne i Danmark. Forbrugerne vil således ikke opfatte mærket anderledes som følge af fjernelsen af FDB.

Det indebærer også, at mærket i en forvekslelighedsvurdering vil blive vurderet uden fokus på FDB. Det må således indgå i det konkrete skøn, der skal foretages for, om mærkeændring skal accepteres, at Cirkelpige-logoet er stærkt indarbejdet netop uden elementet FDB. Fjernelsen af FDB i det

registrerede mærke vil således blot svare til og bringe bedre overensstemmelse med den måde, hvorpå mærket vil blive bedømt i praksis, og der er ingen hensyn at tage til tredjemand.

Styrelsen har dertil anført, at *"indarbejdelse ikke har indflydelse på vurderingen af en mærkeændring og hvor væsentlig denne findes at være"*, jf. styrelsens brev af 6. januar 2016.

MEN da 1) hensynet bag bestemmelsen om snæver adgang til mærkeændringer er, at mærkets forvekslelighed ikke bedømmes anderledes og 2) det har betydning for spørgsmålet om mærkeændring for figurmærker, hvorvidt der er tale om fjernelse af et dominerende element, må det alt andet lige have en betydning for vurderingen, at visse elementer (nemlig Cirkelpige-logoet) er blevet dominerende som følge af den brug, der er gjort af mærket i praksis, og andre elementer (nemlig FDB) er blevet betydningsløse.

Forandringen – i form af fjernelsen af FDB – berører ikke selve mærket, der i realiteten udgøres af "Cirkelpige-logoet". Det er netop den slags omstændigheder, der bør indgå i det konkrete skøn for, om mærkeændringer kan tilladelse. Styrelsen har imidlertid slet ikke skelet til dette, men blot betragtet alle mærkets elementer som havende lige stor vægt, jf. bl.a. styrelsens bemærkning om at "varemærket findes at være opdelt i tre lag, hvor cirklen er inderst, pigen i midten og logoet yderst", jf. styrelsens brev af 27. oktober 2015.

FDB refererer til den tidligere indehaver

Tilstedeværelsen af FDB i det oprindelige mærke refererer til navnet på den tidligere indehaver af rettigheden, nemlig Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB). Rettigheden, VR 1971 03161, blev overdraget til Coop Danmark A/S den 18. januar 2002, jf. vedlagte overdragelseserklæring (mærket optræder på side 3 som 03.161/1 CIRKELPIGEN <fig>).

I Varemærkeloven med kommentarer, side 262, fremgår følgende af afsnittet om mærkeændringer af figurmærker:

"Hvis mærkeindehaverens forretningsadresse, telefonnr., domænenavn, telefaxnr. og lignende indgår som en ikke dominerende bestanddel af mærket, vil det være muligt at ændre disse oplysninger.

Tilsvarende gælder for selve indehavernavnet. Denne praksis skal også ses i lyset af, at reglerne om mærkeændringer ikke bør stille sig i vejen for overdragelser af varemærker, i hvilke situationer det ofte vil være nødvendigt at ændre netop disse dele af mærket."

(Vores fremhævnning med **fed**)

Er der – som i nærværende tilfælde - tale om en ændring eller fjernelse af indehavernavn i et mærke, bør denne således tillades, hvis der ikke er tale om en "dominerende bestanddel" af mærket.

Som følge af overdragelsen fra FDB til Coop Danmark er mærkebestanddelen FDB ikke længere relevant i mærket, og nuværende indehaver, Coop Danmark har en naturlig interesse i at lade FDB udgå af mærket. Når henses til, at FDB visuelt udgør en ganske lille og ikke-dominerende del af mærket, bør hensynene til Coop Danmarks økonomiske interesse i at bevare Cirkelpige-logoet med en ansøgningsdato fra 1971 veje meget tungt.

Styrelsen anerkender i sit brev af 27. oktober 2015, at ændring af indehaverforhold kan tillades i tilfælde, hvor de omhandlede elementer ikke udgør en dominerende bestanddel af varemærket – og dermed at der er friere rammer for at fjerne den slags elementer. Styrelsen finder med sit afslag med andre ord, at "FDB" udgør en dominerende bestanddel af varemærket – en vurdering vi er helt uenige i.

Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering er for streng

Styrelsens afslag forekommer ikke velbegrunderet og forekommer ikke at være i overensstemmelse med de hensyn, der ligger bag muligheden i varemærkelovens § 24 for at få foretaget mærkeændring.

Styrelsen henviser i afslaget til, at udeladelse af figurmærker kun kan tillades, hvor ændringer ikke vil ændre forbrugernes opfattelse af mærket. På den anden side tager styrelsen ikke stilling til (ved afvisningen af, at indarbejdelse skulle have en betydning for vurderingen), *hvordan* forbrugeren vil opfatte mærket, herunder hvilke elementer, forbrugeren vil lægge vægt på i praksis.

Styrelsen henviser i afslaget endvidere til, at en ændring af indehaverforhold i et mærke kan tillades, hvor de omhandlede elementer ikke udgør en dominerende bestanddel af varemærket. Dermed finder styrelsen tilsyneladende, at FDB udgør en dominerende del af mærket, hvilket bestemt ikke er tilfældet – heller ikke efter en objektiv og neutral vurdering af mærkets elementer på grund af det dominerende Cirkelpige-logo.

Vurderingen af om en mærkeændring kan accepteres, beror på et konkret skøn. Som beskrevet ovenfor mener vi, at der i denne sag er en række faktorer og argumenter til støtte for, at mærkeændringen bør accepteres.

Vi henviser i øvrigt til vores indlæg af 12. oktober og 23. december 2015 til Patent- og Varemærkestyrelsen...”

Med brev af 30. marts 2016 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

” ...



Vedrørende varemærket

Som svar på Ankenævnets brev af 11. marts 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.

Det skal i den forbindelse særligt bemærkes, at det element, der ved mærkeændringen ønskes fjernet fra mærket, tillige i sig selv har været registreret som varemærke, nemlig VR 1972 01786:



Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 14. januar 2016 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 4. april 2016 kommenterede Kromann Reumert på vegne klager, Coop Danmark A/S, styrelsens udtalelse med følgende:

”... Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af 30. marts 2016 giver os anledning til at fremkomme med en enkelt kort kommentar.

Styrelsen henviser til, at det element, der ved mærkeændringen ønskes fjernet fra mærket, i sig selv har været registreret som varemærke, nemlig VR 1972 01786.

Som det fremgår af sagens korrespondance på PVS Online er denne registrering ophævet som følge af manglende brug, hvilket bekræfter at der ikke længere er interesse i mærkeelementet.

Det fremgår ikke af styrelsens brev, hvorfor dette – at mærkeelementet, der ønskes fjernet, selv har været registreret som varemærke - skulle være et argument i sig selv til støtte for, at mærkeændringen ikke bør accepteres. Blot fordi et mærkeelement i sig selv er særpræget og opfylder betingelserne for registrering, kan der ikke deraf udledes, at et sådant element ikke skal kunne tillades fjernet, når det indgår – og har en lidet fremtrædende plads - i et andet mærke, der består af øvrige dominerende visuelle elementer.

Det afgørende i nærværende sag, for om mærkeændring skal tillades, er imidlertid en skønsmæssig vurdering af, om den begærede fjernelse af elementet kan accepteres i lyset af en række konkrete omstændigheder. Som nævnt i vores indlæg er vi uenige med styrelsen i, at der med ”FDB”, der refererer til mærkets tidligere indehaver, er tale om en dominerende bestanddel. Vi er dog ikke uenige med styrelsen i, at elementet ”FDB” har særpræg...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 15. august 2016.