

RESUMÉ:

AN 2013 00029 – MP 1008000 ZINALFAT <w> - Indsigelse - Forveksling

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT <w> med henvisning til risiko for forvekslelighed med indsigers ældre MP-varemærke MP 714457 CICALFATE <w>, idet mærkerne ligner hinanden, og der er direkte varesammenfald i klasse 3. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2014, den 19. august afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Knud Wallberg og Eva K. Borgen)
følgende kendelse i sagen **AN 2013 00029**

Klage fra

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig
v/Awapatent A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 11. september 2013 vedr. MP
1008000 ZINALFAT <w>

Indehavet af:

Laboratorium Farmaceutyczne HOMEOFARM Sp. z o.o., Polen
v/Chas. Hude A/S

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

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af og begrundelse for, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem indehavers mærke ZINALFAT og klagers mærke CICALFATE, og da der ikke overfor Ankenævnet er fremlagt nye oplysninger eller fremkommet nye argumenter i sagen, tiltræder Ankenævnet Styrelsens afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 2. juni 2011 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Laboratorium Farmaceutyczne HOMEOFARM Sp. z o.o., Polen, som indehaver af den internationale registrering MP 1008000 ZINALFAT <w> havde designeret Danmark den 5. april 2011.

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 7. december 2011.

Varemærket omfatter ZINALFAT <w> for:

Klasse 03: Cosmetics.

Den 5. januar 2012 nedlagde Awapatent A/S indsigelse på vegne af Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig mod gyldigheden af det registrerede mærke ZINALFAT i Danmark. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsigelsen blev nedlagt med henvisning til risiko for forveksling med indsigers ældre danske designering af den internationale registrering MP 714457, ordmærket CICALFATE. Indsiger gjorde gældende, at der er lighed mellem mærkerne, da 6 bogstaver i mærkerne er identiske og optræder i samme rækkefølge, at ZI- og CI- udtales identisk, og at der lydmæssigt kun er lille forskel på slutningen af mærkerne, FATE og FAT. Indsiger tilføjede, at mærkerne begge er særprægede og helhedsmæssigt meget ens. Der er fuldstændigt varesammenfald i klasse 3.

Indehaver imødegik i brev af 31. oktober 2012 indsigelsen. Indehaver anerkendte, at der er varesammenfald, men bestred at mærkerne ligner hinanden. Indehaver anførte, at mærkerne har forskellig rytme og ingen fælles stavelser og at betingelserne for mærkelighed dermed ikke er opfyldt. Indehaver tilføjede, at mærkernes forskellige synsmæssige indtryk bør tillægges vægt. Indehaver anmodede slutteligt om, at indsiger beviser, at brugspligten for indsigers mærke er opfyldt, jf. varemærkelovens § 25.

Indsiger fastholdt i brev af 7. januar 2013 sine argumenter. Indsiger fremhævede, at mærkerne er kunst-ord, og at der skal foretages en helhedsvurdering. Indsiger oplyste, at mærket bruges for en anti-

bakteriel reparationscreme til ikke-væskende, irriteret og skadet hud og vedlagde dokumentation for brug.

Indehaver fastholdt i brev af 8. marts 2013 sine argumenter. Indehaver tilføjede til sine argumenter, at begge mærkerne anvendes for varer som indeholder forskellige sulfater, hvorfor endelserne -LFAT og -LFATE må betragtes som svage. Den øvrige del af mærkerne CICA- og ZINA- har en række forskellige. Indehaver gjorde endvidere gældende, at indsigers brug for en medicinsk creme ikke opfylder brugspligten for varer i klasse 3.

Indsiger bestred i brev af 15. april 2013, at endelsen – LFAT er svag, da der ikke ses andre mærker i det danske register med denne endelse og fastholdt i øvrigt sine argumenter.

Indehaver gjorde gældende, at mærket opfylder brugspligten for varer i klasse 3, da der er en flydende grænse mellem kosmetiske og medicinske præparater i klasse 3 og 5, og at klasserne kun har ordensmæssig karakter.

Den 11. september 2013 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i Danmark. Styrelsen fremførte følgende:

”... 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.”

Varemærkelovens § 25, stk. 1 fastsætter, 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.”

3. Vurdering og konklusion

Indsigers mærke:

(MP714457)

Registreret for:

CICALFATE <w>

Klasse 3: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, cosmetic hair care products, dentifrices.

Klasse 5: Pharmaceutical products, dermatological products; dermo-cosmetics for skin and hair hygiene and care purposes.

Indehavers mærke:

Registreret for:

ZINALFAT <w>

Klasse 3: Cosmetics.

Opfyldelse af brugspligten for indsigers registrering af CICALFATE

Indehaver har den 31. oktober 2012 bedt indsiger bevise, at brugspligten er opfyldt i henhold til varemærkelovens § 25.

Indsiger skal således dokumentere, at mærket er brugt i Danmark inden for de sidste 5 år fra anmodningstidspunktet, dvs. i perioden 31. oktober 2007 - 31. oktober 2012.

Indsiger har indsendt følgende materiale:

- Udskrift fra Apotekernes.dk
- 4 fakturaer til Apotekernes A.m.b.a. 2009-2011
- Brev til Apotekernes A.m.b.a. om eneforhandlerrettigheder

Indsigers materiale viser, at indsiger har solgt ca. 30.000 enheder af Avène Cicalfate Cream til Apotekernes A.m.b.a. som er eneforhandler af produkterne i Danmark. Fakturaerne viser salg i perioden 2009-2011. Apotekernes A.m.b.a. ejes af danske apotekere og importerer varer, som forhandles på danske apoteker.

Det fremgår af materialet, at mærket har været anvendt for ”*en antibakteriel reparationscreme til ikke-væskende, irriteret og skadet hud*”. Det fremgår endvidere af beskrivelsen, at ”*cremens indhold af zinksulfat og kobbersulfat virker hæmmende på bakterier*”, og at cremen ”*fremmer hudens regenerering*”. Varer i klasse 5 omfatter desinficerende præparater, og det er styrelsens opfattelse, at der er tale om en medicinsk creme, som hører under indsiger registrering af ”*dermatological products*” i klasse 5. Dette er begrundet i, at definitionen af farmaceutiske præparater er præparater som lindrer, helbreder og/eller forebygger til forskel fra kosmetiske præparater i klasse 3, hvis formål udelukkende er skønhedspleje.

Indsiger har således opfyldt brugspligten for så vidt angår ”antibakterielle cremer” i klasse 5, og indsigers registrering vil i denne indsigelse blive anset som udelukkende omfattende denne vare.

Vurdering af risiko for forveksling

Indehavers mærke er udelukkende registreret for ”cosmetics” i klasse 3. Dette er et bredt overbegræb, som dækker over både alle former for skønheds- og plejeprodukter såsom kosmetiske cremer og sæber, parfumerivarer, hårprodukter, make-up, mv.

Det er dog klart, at der findes en række produkter, som fx både har kosmetiske og farmaceutiske formål eller findes i begge udgaver og dermed er nært beslægtede produkter. Desinficerende hudcremer og kosmetiske cremer til hudpleje er ligeartede, idet de sælges fra samme butikker, herunder apoteker, og i et vist omfang har overlappende formål og/eller kan erstatte og supplere hinanden.

Indsigers mærke består af kunstordet ZINALFAT, som består af tre stavelser, ZI – NAL – FAT, som må antages at blive udtalt med dansk sprogtone af omsætningskredsen, som er den almindeligt oplyste, rimeligt velunderrettede danske forbruger, nemlig [sinal'fa:d].

Indehavers mærke består også af et kunstord, CICALFATE, på fire stavelser, CI – CAL – FA – TE. Indehavers mærke må ligeledes antages at blive udtalt med danske sprogtone, nemlig [sisal'fadə].

Synsmæssigt adskiller mærkerne sig ved forskellen i længden, henholdsvis 3 og 4 stavelser/8 og 9 bogstaver, ved deres indledning med de for dansk usædvanlige bogstaver Z og C, ved konsonanterne N og C i anden stavelse, og det ekstra E i slutningen af indehavers mærke:

ZI – NAL – FAT
CI – CAL – FATE

Mærkernes synsmæssige ligheder består i anvendelsen af samme vokaler, I og A, i samme rækkefølge, og kombinationen af vokaler og konsonanter som er ens, bortset fra det afsluttende E i indehavers mærke.

Lydligt bevirker vokal- og konsonantsammenfaldet, at der er en vis lydlig lighed mellem mærkerne, da Z og C også udtales ens, og mærkerne vil blive udtalt med samme rytme.

Der kan ikke bestemmes en begrebsmæssig lighed for mærkerne, da de ikke har klare begrebsmæssige associationer. FAT vil muligvis associeres til indholdet af sulfat i præparatet, men det ses ikke som en hyppigt anvendt mærkedel i klasse 5.

Det er styrelsens vurdering, at der ud fra en samlet vurdering af varerne og mærkerne, ikke er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne. Uanset de synsmæssige og lydlig ligheder, har mærkerne ingen fælles stavelser og mærkernes indledning og afslutning, som der må lægges mest vægt på, adskiller sig synsmæssigt. Sammenholdt med at varerne er ligeartede, men ikke sammenfaldende, er der ikke tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at de er risiko for forveksling.

Vi tager derfor ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig i Danmark.

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

Denne afgørelse blev med brev af 6. november 2013 fra klager Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/Awapatent A/S indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om at det nasøgte mærke skulle nægtes registrering i sin helhed. Klager anførte følgende:

”... Anke af indsigelsesafgørelse vedr. den danske designering af
MP 1008000 ZINALFAT (w)

I medfør af varemærkelovens § 46 indbringer vi herved for Ankenævnet for Patenter og Varemærker den af Patent- og Varemærkestyrelsen d. 11. september 2013 truffne afgørelse. Afgørelsen er vedlagt som bilag 1.

Vi nedlægger følgende:

Påstand

Den danske designering af varemærket MP 1008000 ZINALFAT (w) nægtes endelig registrering.

Argumentation og anbringender

Klager fremsatte d. 5. januar 2012 indsigelse mod en danske designering af MP 1008000 ZINALFAT (w). Kopi af brevet er vedlagt som bilag 2.

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

Det gøres gældende, at indklagedes mærke er forveksleligt med klagers ældre danske designering af MP714457 CICALFATE og dermed bør nægtes registrering, jf. varemærkelovens § 15.

Ved brev af 31. oktober 2012 bad indklagede under indsigelsessagen klager om at dokumentere, at brugspligten er opfyldt for dansk designering af MP714457 CICALFATE og det gøres gældende, at denne er opfyldt for alle de omfattede varer og subsidiært for de varer, som styrelsen når frem til i indsigelsesafgørelsen. Klager argumenterede ved brev af 7. januar 2013, at brugspligten for klagers

varemærke er opfyldt. Kopi af brevet er vedlagt som bilag 3. Dokumentationsmaterialet er vedlagt som bilag 4.

Opfyldelse af brugspligt

Varemærket CICALFATE er i brug og markedsføres af Apotekernes. Til dokumentation for opfyldelse af brugspligten vedlægges følgende materiale (bilag 4):

- Kopi af uddrag af distributionsaftale med bilag, hvoraf det fremgår, at denne tillige omfatter produkter markedsført under indsigers varemærke. Brugen skaber en markedsposition og er dermed reel brug. Indsiger er dermed kommercielt tilstedeværende på det danske marked.
- Kopi af fakturaer fra vores klient til Apotekernes. Fakturaerne viser salg i Danmark og er dateret inden for den relevante periode, ligesom varemærket fremgår. Det fremgår bl.a. af aftalen, at der er tale om en kosmetiklinje, hvilket også inkluderer hudplejeprodukter mv. Vi skal også påpege, at der er tale om salg af produkter af et betydeligt omfang.
- Uddrag fra følgende hjemmesider:

<http://www.apotekernes.dk/default.asp?Action=Details&Item=706>

<http://www.apotekernes.dk/default.asp?Action=Details&Item=298>

Af disse sider fremgår både varemærker, ligesom det kan ses, hvilke produkter der er tale om.

På baggrund af ovenstående er der ingen tvivl om, at indsigers varemærke opfylder brugspligten. Skulle ankenævnet mod forventning nå frem til, at brugspligten ikke er opfyldt for samtlige varer omfattet af designeringen, skal det fastholdes, at der er dokumenteret brug for ”antibakterielle cremer” i klasse 5, hvilket styrelsen også når frem til i indsigelsesafgørelsen.

Ad mærkelighed

Klager gør gældende, at der er mærke-lighed mellem det ansøgte mærke og klagers tidligere danske designering af MP714457, jf. varemærkelovens § 15, og derfor at det ansøgte mærke skal nægtes registrering. Vi henviser i den forbindelse særligt til vores brev af 7. januar 2013.

Mærkernes begyndelse udtales helt ens og opbygningen er helt identisk. Indklagede har selv i forbindelse med indsigelsessagen illustreret, hvordan vokalrækkefølgen er helt identisk, og adskillige af konsonanterne er også identiske og placeret ens. I alt seks bogstaver er ens - og placeret ens. Som allerede anført ”snupes” e-ender ofte af ved mundtlig brug og kun et enkelt ”e” adskiller længden af mærkerne. Styrelsen illustrerer også den store lighed mellem mærkerne ved at vise de to mærkers udtale:

ZINALFAT udtales således: [sinal'fa:d]

CICALFATE udtales således: [sisal'fad Θ]

Selv når man betragter mærkerne i lydskrift er der ikke tvivl om, at der er mærke-lighed og styrelsen konkluderer da også, at der er en vis grad af fonetisk lighed mellem mærkerne. Desuden når styrelsen frem til, at der også er visse visuelle ligheder, og at der er vokal- og konsonantsammenfald.

Styrelsen finder, at der ikke kan bestemmes en begrebsmæssig lighed mellem mærkerne. Dette betyder omvendt også, at disse heller ikke adskiller sig fra hinanden begrebsmæssigt.

Det kan dermed konkluderes at der – som styrelsen da også anerkender – er både fonetisk lighed mellem mærkerne og visse visuelle ligheder, samt at der er vokal- og konsonantsammenfald. Dermed må vi konkludere, at der er en betydelig grad af mærke-lighed mellem klagers og indklagedes varemærke. Betragtes varemærkerne ud fra en helhedsvurdering, er der efter klagers opfattelse ingen tvivl om, at der er betydelig mærke-lighed, hvorfor det kan undre, at styrelsen på trods af erkendelsen omkring

fonetisk og visse visuelle ligheder alligevel når frem til, at mærkerne ikke ligner hinanden. Klager fastholder således, at der er mærke-lighed mellem mærkerne.

Varesammenfald

Klager gør gældende, at der foreligger direkte vareidentitet, idet klagers varemærke omfatter ”cosmetics” som også er omfattet af indklagedes varemærke. Indklagede har da også under indsigelsessagen erkendt, at der er varesammenfald. Styrelsen når også i indsigelsesafgørelsen frem til, at der er ”en række produkter, som fx både har kosmetiske og farmaceutiske formål eller findes i begge udgaver og dermed er nært beslægtede produkter. Desinficerende hudcremer og kosmetiske cremer til hudpleje er ligeartede, idet de sælges fra samme butikker, herunder apoteker, og i et vist omfang har overlappende formål og/eller kan erstatte og supplere hinanden”. Dette er helt i tråd med klagers argumentation under indsigelsessagen, herunder bl.a. brev af 15. april 2013, og styrelsen konkluderer da også, at varerne er ligeartede. Kopi af brev af 15. april 2013 er vedlagt som bilag 5.

Efter klagers opfattelse - og som også under indsigelsessagen erkendt af indklagede - er der tale om identiske varer og ikke blot ligeartede. Dette fastholdes, selv hvis ankenævnet skulle nå frem til, at brugspligten alene er opfyldt for antibakterielle cremer. Styrelsen illustrerer selv, hvordan grænserne mellem kosmetiske og farmaceutiske produkter er udviskede og det skal derfor fastholdes, at der er varelighed.

Klager henviser til afgørelsen C-39/97 CANON, hvor EU-domstolen finder, at en mindre grad af lighed mellem varerne kan udlignes af en større grad af lighed mellem mærkerne og vice versa. I nærværende sag, hvor der er direkte vareidentitet, gør klager på baggrund af praksis, herunder dansk praksis om produktreglen, gældende, at der skal stilles mindre krav til, hvornår der foreligger mærke-lighed.

Hvis Ankenævnet skulle nå frem til, at der alene er varelighed, skal til henvisning til afgørelsen af 24. april 2007 fra Højesteret, hvor både kriteriet om mærke-lighed og vareartslighed blev udstrakt, og de to varemærker FISHERMAN og FISHERMANS FRIEND blev fundet forvekslelige.

Ad forvekslelighed

Da der foreligger en stor grad af lighed mellem de to mærker som følge af en identisk mærkeopbygning, identisk vokalrækkefølge, adskillige konsonanter der er placeret ens, og da der er stor lighed mellem de varer der omfattet af de omhandlede registreringer, foreligger der så mange ligheder, at der består en risiko for, at mærkerne vil kunne forveksles.

Uanset styrelsen ligger vægt på, at klagers mærke alene er registreret for ”cosmetics”, er indklagedes mærke registreret for varer der vil kunne forveksles med klagers.

Alle disse lignende elementer i de to mærker medfører, at det i erindringen om mærkerne vil være vanskeligt at adskille dem fra hinanden. Det gøres således gældende, at de to mærker er forvekslelige i henhold til praksis, og at indklagedes mærke derfor bør nægtes registrering.

oo0oo

På baggrund af ovenstående indstiller klager til ankenævnet, at indklagedes mærke nægtes registrering, da det er forveksleligt med klagers varemærke, jf. varemærkelovens §15...”

Med brev af 7. januar 2014 kommenterede indklagede Laboratorium Farmaceutyczne

HOMEOFARM Sp. z o.o., Polen v/CHAS. Hude A/S klagen med følgende:

”... Under henvisning til den af klageren indleverede klagebegrundelse af 6. november 2013 skal vi herved fremkomme med følgende kommentarer:

Brugspligt

Vi er enige med styrelsen i, at det fremsendte materiale udelukkende viser brug af CICALFATE for ”antibakterielle cremer” i klasse 5.

Klageren har indgået en eksklusiv distributionsaftale med Apotekernes A.m.b.a., som det fremgår af klagerens Bilag vedlagt klagerens indlæg af 7. januar 2013 i første instans, hvorefter CICALFATE kun forhandles på apoteker. Se også Bilag C til vores indlæg af 8. marts 2013 i første instans samt apotekernes hjemmeside (<http://www.apotekernes.dk/default.asp?Action=Menu&Item=7>). CICALFATE indeholder substanser, der ”virker hæmmende på bakterier”, og er derfor utvivlsomt et produkt, der markedsføres som medicinsk (dermatologisk) produkt og sælges på grund af sine medicinske egenskaber.

Varelighedsbedømmelsen skal derfor vurderes på denne baggrund.

Ad varelighed

I modsætning til, hvad klageren anfører, er der ikke vareidentitet mellem ”kosmetiske produkter” i klasse 3 og ”antibakterielle cremer” i klasse 5. Som styrelsen også bemærker, har kosmetiske produkter udelukkende skønhedspleje som formål, hvorimod farmaceutiske præparater, herunder antibakterielle cremer, ”er præparater som lindrer, helbreder og/eller forebygger”. Varerne er derfor ikke substituerbare.

Medicinske produkter bliver kun solgt på apotekerne. Dette gælder også for CICALFATE (se ovenfor). Kosmetiske produkter er et omfattende hovedbegreb, der dækker over en række varer – parfumerivarer, hårprodukter, skønhedscremer, make-up osv. – som primært bliver forhandlet af materialisterne, men også af supermarkeder, skønhedssaloner, frisører osv. Varerne bliver derfor hovedsagelig afsat fra anderledes salgskanaler.

I det hele taget er der derfor ingen vareidentitet, som kan begrunde en forvekslingsrisiko.

Ad mærkelighed

På det fonetiske plan er mærkerne grundlæggende forskellige. ZINALFAT består af 3 stavelser (ZI-NAL-FAT), hvorimod CICALFATE består af 4 stavelser (CI-CAL-FA-TE). Mærkerne er derfor langt fra helt identisk i deres opbygning, som klageren ellers påstår.

Mærkerne har ikke én eneste stavelse til fælles, hvilket man tydeligt kan se, når man stiller mærkerne op over for hinanden:

ZI - NAL - FAT

CI - CAL - FA - TE

Ifølge styrelsens Varemærke Guidelines ligner mærker ”på tre stavelser ofte mærker på fire stavelser, når 1. de to første stavelser er identiske og samtidig udgør mindst halvdelen af mærkerne, 2. tre-stavelsesord er indeholdt i fire-stavelsesord, og der blot er føjet en ekstra stavelse ind.”

Ingen af disse betingelser er til stede, og mærkerne har efter vores opfattelse ikke nogen bemærkelsesværdige ligheder på det lydige plan. Som klageren erkender, udtales ZINALFAT [sinal’fa:d], hvorimod CICALFATE udtales [sisal’fadø]. Den anderledes lyd af bogstaverne N og C, den forskellige rytme, den anderledes længde samt forskellen i den sidste del af varemærkerne medvirker til, at mærkerne vil blive udtalt forskelligt og opfattet som forskellige.

På det visuelle plan skal det bemærkes, at mærkerne er forskellige i deres længde. Varemærkernes præfikser ZIN- og CIC- er vidt forskellige, også på det visuelle plan. Mærkerne adskiller sig ved deres

indledningsbogstaver Z og C, som er usædvanlige for det danske sprog, ved konsonanterne N og C som tredje bogstav og bogstavet E i slutningen af CICALFATE. Suffikserne –FAT og -ATE er dermed også markant forskellige. I en branche som kosmetikbranchen, hvor forbrugerne ser produkterne på hylderne og det visuelle indtryk har en altafgørende betydning for købebeslutningen, bør de visuelle forskelligheder mærkerne imellem tillægges størst vægt, og den visuelle forvekslelighedsbedømmelse taler efter vores bedste overbevisning for, at mærkerne ikke skal anses for forvekslelige.

Samlet vurdering

Der foreligger hverken vareidentitet/sammenfald eller mærkeidentitet/lighed mærkerne imellem. Dertil skal det bemærkes, at både CICALFATE og ZINALFAT indeholder forskellige sulfater (se bilag A, B vedhæftet vores indlæg af 8. marts 2013 i første instans):

- CICALFATE indeholder bl.a. kobbersulfat, magnesiumsulfat og zinksulfat;
- ZINALFAT indeholder bl.a. kobbersulfat og zinksulfat.

Det er helt almindeligt praksis for varemærker inden for klasse 3 og 5, at mærket hentyder til produktets hovedingrediens, og forbrugerne er vant til varemærker, der indeholder suggestive bestanddele for produkter i disse klasser. CICALFATE og ZINALFAT indeholder -LFAT-, der stammer direkte fra ”sulfat” (”sulfate” på engelsk). Det er derfor muligt, som styrelsen også konkluderer, at FAT vil ”associeres til indholdet af sulfat i præparatet”. Selvom orddelen –LFAT- ”ikke ses ”som en hyppigt anvendt mærkedel i klasse 5”, udelukker dette ikke, at en del af forbrugerne vil opfatte denne bestanddel som en henvisning til produktets indhold af sulfater.

Når man ser bort fra den suggestive og svage varemærkebestanddel, der stammer fra ordet ”sulfat”, er det således præfikserne CICA- og ZINA-, der står tilbage, og de er åbenlyst ikke forvekslelige.

Mærkernes forskelle, der bl.a. består i:

- Ingen identiske stavelser (CI-CAL-FA-TE / ZI-NAL-FAT)
- Forskelligt antal stavelser (4 / 3)
- Forskellige begyndelsesbogstaver (C/Z)
- Det tredje bogstav er anderledes (C/N)
- Forskellige slutbogstaver (E/T)
- Forskellig længde (9 / 8 bogstaver)
- De lydlige forskelle (bogstaverne N/C og til dels også Z/C ud over bogstavet E i CICALFATE)
- Den manglende varelighed/sammenfald,

opvejer efter vores bedste overbevisning den eneste lighed, der består i, at begge mærker indeholder bestanddelen –LFAT- der stammer direkte fra varens hovedingrediens ”sulfat”.

Vedr. den af klagerens nævnt Højesterets dom af 24. april 2007 (U.2007.1896H, FISHERMAN / FISHERMAN’S FRIEND): Det ældre varemærke FISHERMAN var velkendt, og der var også en særlig tilknytning/association varenne imellem (”Det er blevet almindeligt, at såkaldte vodkashots mærke- og smagsmæssigt knytter an til et bestemt bolche, en bestemt halspastil eller lignende...”). Sagernes omstændigheder kan derfor ikke sammenlignes på noget punkt.

Af alle ovennævnte grunde skal vi henstille til, at styrelsens afgørelse af 11. september 2013 vedr. varemærket ZINALFAT stadfæstes, og registreringen nr. MP1008000 opretholdes...”

Med brev af 27. januar 2014 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 8. januar 2014 skal styrelsen udtale følgende:

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 11. september 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 10. februar 2014 kommenterede indklagede Laboratorium Farmaceutyczne HOMEOFARM Sp. z o.o., Polen v/CHAS. Hude A/S styrelsens udtalelse således:

”... Under henvisning til Ankenævnets brev af 28. januar 2014 skal vi herved meddele, at der ikke fra vores side vil blive indleveret kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar. Vi afventer herefter Ankenævnets afgørelse...”

Med brev af 17. februar 2014 kommenterede klager Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/Awapatent A/S styrelsens udtalelse med følgende:

”... Vi henviser til Ankenævnets brev af 28. januar 2014 og skal hermed anmode om mundtlig forhandling i sagen.

Vi ser frem til at høre fra Ankenævnet i sagen...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 19. august 2014.