

RESUMÉ:**AN 2006 00004 – VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.**

I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal VR 2004 04257. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patent og Varemærkestyrelsen, som stadfæstede afgørelsen.

KENDELSE:

År 2006, den 25. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Michael Dorn, Steffen Gulmann og Finn Mikkelsen) følgende kendelse i sagen **AN 2006 00004**

Klage fra

Novartis Medical Nutrition AB
Sverige
v/ Budde, Schou & Ostenfeld A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. november
2005 vedrørende VR 2004 04257 minimal <fig>
for
Kims A/S
v/ Chas. Hude A/S

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 11. oktober 2006. For klageren mødte cand.jur. Inge Lise Persson og for indklagede cand.jur. Birgitte Waagepetersen. Parterne procederede sagen i overensstemmelse med fremlagte påstandsdokumenter. Herunder nedlagde klageren en subsidær påstand om, at det bekendtgjorte mærke VR 2004 04257 MINIMAL kun tillades endeligt registreret i Danmark, såfremt der til registreringen tilføjes følgende disclaimer: "Registreringen giver ikke eneret til ordet MINIMAL".

Ankenævnet udtaler:

Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen nærmere anførte grunde, tiltræder ankenævnet, at de 2 mærker i deres helhed ikke er forvekselige. Herefter og idet ankenævnet ikke finder grundlag for at tage den subsidiære påstand om registrering med disclaimer, hvilken påstand ikke var nedlagt over for Patent- og Varemærkestyrelsen, til følge, stadfæstes den påklagede afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 30. september 2004 indleverede Chas. Hude A/S på vegne af Kims A/S en ansøgning om registrering af figurmærket minimal



for

Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, chips og snackprodukter fremstillet af grøntsager, frugt, kartofler, ost og/eller af kød, tilberedte nødder.

Klasse 30: Kaffe, the, 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, råis, chips og snackprodukter fremstillet af korn eller majs, ostesnackprodukter hovedsaglig bestående af korn eller majs, popcorn, pasta snackprodukter, tacos, tortillas, tilberedte korn- og majsprodukter, saucer (krydrede), dressinger til chips og snackprodukter, krydderier.

Klasse 31: Friske nødder, friske frugter og grøntsager.

Varemærket blev registreret den 29. december 2004 og efterfølgende offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 19. januar 2005.

I brev af 21. marts 2005 fremsatte Budde, Schou & Ostenfeld A/S på vegne af Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed.

Indsiger anførte, at indehaverens figurmærke VR 2004 04257 minimal var forveksleligt med indsigers ordmærke MP748972 MINIMAX. Indsiger understregede, at det angrebne mærke alene adskilte sig fra indsigermærket med ét bogstav, og at det figurlige element i det angrebne mærke var af forholdsvis lille betydning. Indsiger anførte, at der, på baggrund heraf og under henvisning til det såkaldte udviskede erindringsbillede, var alvorlig fare for forveksling, hvis mærkerne blev anvendt for ligeartede eller beslægtede produkter og/eller udbudt i de samme forretninger.

Indsigers ordmærke **Minimax** registreret for Klasserne 5, 29, 30 og 32.

Indehaver imødegik indsigelsen i brev af 12. august 2005. Indehaver anførte, at beskyttelsesomfanget for mærker, der begyndte med præfikset MINI i klasserne 29 og 30, var snævert, da der i Registeret fandtes adskillige mærker med disse stavelser, og at det derfor var slutstavelserne MAX og MAL, der skulle lægges mest vægt på.

Den 2. november 2005 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse ikke afgørelsen til følge:


"... 2. Lovgrundlaget

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

"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."

3. Vurdering og konklusion

Mærkerne, der skal sammenlignes er:

	Minimax
Angrebne mærke	Indsigers mærke
Klasserne 29,30 og 31	Klasserne 5, 29, 30 og 32

Det angrebne mærke består af figurmærket **minimal**. Ordet er et adjektiv og ved opslag i Politikens store ordbog er ordet MINIMAL fundet i betydningen "det mindst mulige". Det skal i den forbindelse bemærkes, at ordet MINIMAL kan beskrive en beskaffenhed ved de varer, der er omfattet af registreringen. Ordet kan således angive, at der er tale om varer, der indeholder et minimalt indhold af en bestemt ingrediens, som f.eks. fedt.

En varemærkeret, der er opnået ved registrering, omfatter ikke sådanne dele af varemærket, som ikke kan registreres alene, jf. varemærkelovens § 16, stk. 1.

Der er ved registreringen af det angrebne mærke således ikke opnået en eneret til ordet MINIMAL men alene til mærket i sin helhed.

Ordet MINIMAL bør således kunne anvendes frit af andre erhvervsdrivende som en naturlig beskrivelse af deres varer.

Det angrebne figurmærke består af ordet MINIMAL skrevet på en grålig rektangulær baggrund, mens indsigers mærke MINIMAX er et ordmærke. Ordet MINIMAX er et kunstord og har ingen betydning.

Så uanset, om der skulle være varesammenfald, er mærkerne ikke i deres helhed forvekslelige under hensyn til, at MINIMAL frit skal kunne anvendes af andre erhvervsdrivende.

Der kan henvises til V60/00 en dom afsagt af Sø- og Handelsretten den 20. marts 2002. Retten slog her fast, at registreringen af figurmærket SOMMERHUSBØRSEN i klasse 36 ikke var i strid med Børsens varemærkerettigheder til ordmærket BØRSEN, da SOMMERHUSBØRSEN i forbindelse med formidling af sommerhuse fandtes at være beskrivende og uden særpræg.

Indsigelsen tages dermed ikke til følge og VR 2004 04257 opretholdes.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2...."

Ved brev af 2. januar 2006 indbragte Budde Schou & Ostenfeld A/S på vegne af Novartis Medical Nutrition AB, Sverige, afgørelsen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om at ændre den trufne afgørelse af 2. november 2005.

Klager begrundede påstanden som følger:

"... KLAGERS PÅSTAND:

Patent- og Varemærkestyrelsen pålægges at ændre afgørelsen truffet den 2. november 2005.

ANKEBEGRUNDELSE:

Det bekendtgjorte varemærke VR 2004 04257 MINIMAL er umiddelbart forveksleligt med min klients rettigheder til varemærket MINIMAX, jfr. international varemærkereregistrering nr. 748972.

Det bekendtgjorte varemærke VR 2004 04257 MINIMAL dækker et bredt anvendelsesområde i klasserne 29, 30 og 31.

Heroverfor står min klients bestående rettigheder til betegnelsen MINIMAX, der er registreret for et bredt anvendelsesområde i klasserne 5, 29, 30 og 32. Reelt er alle varer i henhold til den officielle klassefortegnelse dækket af de nævnte fire klasser. Fuld verekollision er således til stede mellem min klients mærke og det bekendtgjorte mærke for såvidt angår klasserne 29 og 30. Med hensyn til klasse 31 er det ifølge hidtidig dansk varemærkepraksis en kutyme at anse varer i klasserne 29, 30 og 31 som indbyrdes kolliderende.

Samtidig ligger det bekendtgjorte mærke MINIMAL uhyre tæt på min klients mærke MINIMAX. De to mærker afviger udelukkende ved slutbogstaverne "l" kontra "x". Det kan anføres, at bogstavet "x" er et på dansk forholdsvis sjældent bogstav, hvilket kunne påstås at medvirke til, at mærkerne ikke er forvekslelige. Dette synspunkt er dog relativt, i og med at elementet -MAX som sådant er en sædvanlig sammensætning, hvilket svækker det særprægede ved bogstavet "x" som sådant. Den helt konkrete forvekslingsfare ligger i den meget høje grad af lighed mellem de to ord. Der kan derfor ikke herske tvivl om, at mærkerne vil kunne give den almindelige gennemsnitsforbruger grundlag for alvorlige forvekslingssituationer. På baggrund heraf henstilles det, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse ændres således, at det bekendtgjorte mærke afvises fra registrering som helhed...."

Ved brev 10. marts 2006 har indklagede kommenteret klagers bemærkninger med følgende:

"...Klagerens påstand er, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af den 2. november 2005 omgøres, idet mærket MINIMAX findes at være forveksleligt med mærket VR 2004 04257 MINIMAL.

Indehavers påstand er, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af den 2. november 2005 stadfæstes, således at mærkerne MINIMAX OG MINIMAL ikke i deres helhed kan anses for forvekslelige.

I den forbindelse skal jeg henvise til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af den 2. november 2005, hvor det er anført, at mærkerne ikke i deres helhed kan anses for forvekslelige uanset, at der er varesammenfald. Idet beskyttelsesomfanget for ordet MINIMAL må anses for snævert. Da mærkerne omfatter de samme varer i klasserne 29 og 30, er det herefter spørgsmålet, om der er den fornødne mærkelighed til stede.

Beskyttelsesomfanget for ordet MINIMAL er stærkt begrænset, og dette mærke er registreret i en figurmæssig udformning, således at det visuelle indtryk af mærkerne blive vidt forskelligt, således at mærkerne ikke i deres helhed kan anses for forvekslelige.

I den forbindelse henviser jeg til mit indlæg af den 12. august 2005 (bilag1).

Sammenfattende gøres det gældende, at mærkerne ikke i deres helhed kan anses for forvekslelige, da

- De første stavelser i mærkerne "MINI" er svage,
- Der kan ikke opnås eneret til disse,
- Mærket MINIMAL er registreret i en figurmæssig udformning, således at det visuelle indtryk af mærkerne er vidt forskelligt,
- Slutstavelserne "MAX" og "MAL" er vidt forskellige, således at mærkerne ikke i deres helhed kan anses forvekslelige.

På denne baggrund henstilles det, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse stadfæstes, og at anken afvises i sin helhed...."

Ved brev af 16. marts 2006 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende:

"...Indsigelse mod varemærket minimal

Som svar på ankenævnets brev af 16. marts 2006 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 2. november 2005 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Indklagede kommenterede styrelsens udtalelser i brev af 20. april 2006 og fremførte følgende:

"... Af høringssvaret fremgår det, at styrelsen fastholder afgørelsen af 2. november 2005, idet styrelsen er af den opfattelse, at der under behandlingen for Ankenævnet ikke ses at være fremlagt sådanne væsentlige nye argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen henstiller derfor til, at Ankenævnet stadfæster den trufne afgørelse.

Jeg skal hermed anføre, at jeg er enig med styrelsen i, at mærkerne MINIMAL (logo) og MINIMAX ikke i deres helhed kan anses for forvekslelige.

I den forbindelse skal jeg henvise til fremsendte indlæg og anføre, at mærkerne MINIMAL (logo) og MINIMAX ikke kan anses for forvekslelige, da forstavelserne "MINI" er svage og uden særpræg, og da slutstavelserne "MAL" og "MAX" er vidt forskellige såvel auditivt, visuelt og begrebsmæssigt.

Jeg skal derfor anmode om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. november 2005 stadfæstes...."

Ved brev af 24. april 2006 kommenterede Budde Schou & Ostenfeld A/S på vegne af klager sagen yderligere. Klager fremførte følgende:

"... Med hensyn til de i sagen indgåede yderligere bemærkninger fra modparten samt den supplerende erklæring fra Patent- og Varemærkestyrelsen har jeg følgende bemærkninger.

Der foreligger fuld verekollision. Dertil kommer, at ordelementet MINIMAL kun afviger ved det afsluttende X i min klients veletablerede varemærke i Danmark.

Jeg vedlægger kopi fra nogle sider fra min klients hjemmeside novartisnutrition.dk til orientering vedrørende den faktiske brug af min klients mærke på nuværende tidspunkt. Det skal dog understreges, at min klients registrering har endelig gyldighed i Danmark siden 9. marts 2002 og derfor giver fuld beskyttelse for det oprindelige vareområde, nemlig "alle varer" i klasserne 5, 29, 30 og 32.

Når jeg imidlertid henviser til min klients faktiske brug af MINIMAX-mærket, er dette for at fremhæve de store risici, der vil kunne opstå, hvis mærket forveksles med et andet produkt. Indehaverne af det bekendtgjorte mærke, KIMS AS, er kendt for at producere chips m.m.m., og en forveksling med min klients brug af MINIMAX for forskellige diætprodukter til især syge børn er katastrofal...."

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 25. oktober 2006