

RESUMÉ:

AN 2006 00016 – VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed

Indehaveren af ordmærket MINIMAX fremsatte indsigelse mod registrering af ordmærket MITIZAX. Indsiger begrundede indsigelsen med, at mærkerne er forvekslelige. Patent- og Varemærkestyrelsen tog efter en samlet vurdering ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen med styrelsens begrundelse.

KENDELSE:

År 2006, den 30. november 2006 afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Michael Dorn, Hans Chr. Thomsen og Finn Mikkelsen) følgende kendelse i sagen **AN 2006 00016**

Klage fra

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

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af
27. januar 2006 vedrørende sagen VR 2004 03611
MITIZAX <w> for
ALK-Abello A/S
Hørsholm
v/ Sandel, Løje & Wallberg

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 29. november 2006.

For klageren mødte cand.jur. Inge Lise Persson og for indklagede advokat Susie P. Arnesen. Parterne procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse med fremlagte påstandsdokumenter.

Ankenævnet udtaler:

Af de grunde, der er anført af Patent- og Varemærkestyrelsen stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 12. oktober 2004 indleverede Alk-Abello A/S en ansøgning om registrering af ordmærket MITIZAX for

Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler.

Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning; laboratorieydelser, diagnostiske ydelser, medicinsk og videnskabelig forskning.

Klasse 44: Lægevirksomhed, rådgivning og information om allergi.

Varemærket blev registreret den 1. november 2004 og blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende.

I brev af 17. januar 2005 fremsatte Budde, Schou & Ostfeld A/S på vegne Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed.

Indsigelsen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at indehavers varemærke, ordmærket VR 2004 03611 MITIZAX er forveksleligt med indsigers ældre varemærke MP748972, MINIMAX. Indsiger gjorde desuden gældende, at der er varesammenfald i klasse 5 og tale om beslægtede tjenesteydelser i klasserne 42 og 44.

Der kan henvises til varemærkelovens § 15.

Ved breve af 9. februar 2005 foretog indehaver en begrænsning i varefortegnelsen i klasse 5, hvilket indsiges i brev af 18. juli 2005 meddelte, ikke var tilstrækkeligt til, at man frafaldt indsigelsen.

I brev af 8. september 2005 foretog indehaver en yderligere begrænsning af varefortegnelsen og argumenterede yderligere for, at mærkerne ikke var forvekslelige.

Indsiges meddelte i brev af 16. november 2005, at man stadig opretholdt indsigelsen uanset begrænsningen.

Endelig argumenterede indehavers fuldmægtig i brev af 23. januar 2006 igen for, at mærkerne ikke er forvekslelige og vedlagde desuden en survey, der viste, at blandt 250 personer inden for branchen, var der stort set ingen, der fandt, at de havde kendskab til navne, der var forvekslelige med mærket MITIZAX.

Den 27. januar 2006 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse ikke indsigelsen 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

Indehavers mærke: VR 2004 03611, ordmærket MITIZAX

Registreret for følgende varer (efter begrænsning):

Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater til diagnosticering, forebyggelse og behandling af allergier, herunder af allergisk betinget astma; præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudsdræbende midler.

Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, herunder laboratorieydelser, diagnostiske ydelser, medicinsk og videnskabelig forskning.

Klasse 44: Lægevirksomhed, herunder rådgivning og information om allergi og astma.

Indsigers mærke: MP748972, ordmærket **MINIMAX**

Registreret for

Klasse 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and substances; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; dietetic foods and beverages adapted for medical purposes; mineral food-supplements, vitamin preparations and nutritional additives for medical purposes.

Samt nærmere angivne varer i klasserne 29, 30 og 32.

Sammenligning af mærkerne.

Begge mærker består af syv bogstaver og tre stavelser. Indsigers mærke fremstår som et fantasiord. Indehavers mærke er en sproglig konstruktion, der vil blive opfattet som refererende til ordene minimum og maximum.

Uanset, at mærkerne i forbindelse med de enkelte bogstavets placering frembyder et vist sammenfald, er det ud fra en samlet vurdering styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden. Styrelsen har ved denne vurdering lagt vægt på, at der ikke er væsentlig lydlig lighed og heller ikke begrebsmæssig lighed mellem mærkerne. Synsmæssigt har styrelsen lagt særlig vægt på, at indehavers mærke indeholder det usædvanlige bogstav Z, og desuden den sproglige association og genkendelighed, der er forbundet med indsigers mærke. Endelig er indsigers mærke sammensat af to hver for sig svage mærkeelementer.

Sammenligning af varer

Der er sammenfald af visse varer i klasse 5.

Der er som nævnt sammenfald af visse varer, men da mærkerne ikke ligner hinanden, er mærkerne ikke forvekslelige.

Indsiger har gjort gældende, at beskyttelsen for indsigers mærke må udstrækkes til også at omfatte tjenesteydelser i klasserne 42 og 44. Da mærkerne ikke ligner hinanden, er der ikke en sådan lighed mellem mærkerne, at beskyttelsen for indsigers mærke kan udstrækkes til at omfatte tjenesteydelser, som mærket ikke er registreret for.

Indsigelsen tages derfor ikke til følge.

Afgørelsen er truffet efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.”

Denne afgørelse indbragte Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB ved Budde, Schou & Ostfeld A/S i brev af 27. marts 2006 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Klager påstår afgørelsen ændret. Klager har begrundet sin påstand med følgende:

"... Efter den pr. 8. september 2005 foretagne begrænsning af det bekendtgjorte mærke, MITIZAX, dækker dette:

Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater til diagnosticering, forebyggelse og behandling af allergier, herunder af allergisk betinget astma; præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler.

Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, herunder laboratorieydelser, diagnostiske ydelser, medicinsk og videnskabelig forskning.

Klasse 44: Lægevirksomhed, herunder rådgivning og information om allergi og astma.

Min klients mærke MINIMAX dækker heroverfor et bredt beskyttelsesomfang i klasserne 5, 29, 30 og 32, nemlig

Class 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and substances; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; dietetic foods and beverages adapted for medical purposes; mineral food-supplements, vitamin preparations and nutritional additives for medical purposes.

Class 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, cheese, milk, milk beverages, flavoured milk beverages (milk predominating), and other milk and dairy products; edible oils and fats; non-medicated food-supplements.

Class 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; coffee-based beverages, cocoa-based beverages and chocolate-based beverages, with or without milk; flour and preparations made from cereals, milk-based gruel for food, bread, pastry and confectionery, edible ices; frozen yoghurt (ices), sorbets (ices), powder for edible ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, essences and flavourings for foodstuffs (except etheric essences and essential

oils); salad dressings, sauces (condiments), vanilla sauces; spices; ice.

Class 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; fruit nectars (non-alcoholic beverages), isotonic beverages; syrups and other preparations for making beverages.

Fuld varemøllektion er således til stede for såvidt angår klasse 5, medens der for såvidt angår klasserne 42 og 44 i det bekendtgjorte mærke er tale om krydskølliderende anvendelsesområder.

Samtidig udviser de to mærker MINIMAX og MITIZAX en lang række lighedspunkter: begge mærker indeholder tre stavelser, vokalrækkefølgen I-I-A i de to mærker er identisk, indlednings- og afslutningsstavelserne MI- og -AX er identiske i de to mærker, der reelt kun afviger ved de to midterste konsonanter T-Z kontra N-M.

I Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. januar 2006 anføres det, at styrelsen "har lagt særlig vægt på, at indehavers mærke indeholder det usædvanlige bogstav Z". Når man tænker på den sproglige forbistring, der meget let kan opstå ved skrivning af et ord såvel i hånden som på maskine, bør dette element ikke være alt afgørende, specielt når henses til, at bogstavet Z kun er det tredjesidste bogstav i det bekendtgjorte mærke og ikke indlednings-bogstav.

I indehavers fuldmægtigs brev af 23. januar 2006 er yderligere henvist til et survey, der viser, at blandt 250 personer indenfor branchen var der stort set ingen, der fandt, at de havde kendskab til navne, der var forvekslelige med mærket MITIZAX. Her skal det erindres, at det ved en survey altid er utrolig vigtigt, hvorledes et spørgsmål er stillet, samt på hvilket tidspunkt i forhold til markedsføringen af de respektive mærker. Nærmere information i denne henseende vil i det mindste være nødvendigt, hvis det nævnte survey skal tillægges nogen værdi.

Jeg henviser i øvrigt til min klients hjemmeside www.novartisnutrition.dk, hvor et udsnit af anvendelsesområderne for min klients foreliggende mærke er vist. Det skal understreges, at min klients mærke endnu ikke er underkastet brugspligt, og at den nævnte henvisning derfor er af rent orienterende karakter.

På baggrund af den faktiske varemøllektion/interessekonflikt mellem de respektive mærker samt disses faktiske høje grad af lighed, vil der i praksis være en overhængende fare for forveksling, hvis mærkerne anvendes for ligeartede eller beslægtede områder.

På baggrund af ovenstående skal det henstilles, at det bekendtgjorte mærke afvises fra registrering for såvidt angår alle varer og tjenesteydelser, der på nogen måde kan forveksles med min klients beskyttede område..."

Indklagede ALK-ABELLO A/S ved Sandel, Løje & Wallberg har den 22. maj 2006 kommenteret klagen med følgende:

"... Der henvises i det hele til det under indsigelsessagen anførte samt til det af Styrelsen i afgørelsen af 27. januar 2006 anførte.

Til støtte for stadfæstelsespåstanden gøres særligt gældende, at mærkerne MITIZAX og MINIMAX ikke kan anses for forvekslelige efter dansk praksis. I den forbindelse skal jeg i øvrigt gøre opmærksom på, at der i Styrelsen i afgørelsen af 27. januar 2006 har indsneget sig en fejl, idet det er indsigers/klagers mærke, der "er en sproglig konstruktion, der vil blive opfattet som refererende til ordene minimum og maximum", og indehavers/indklagedes mærke, der "fremstår som et fantasiord". Dette ændrer naturligvis ikke ved vurderingen og udfaldet af sagen.

Som også anført i indsigelsesafgørelsen, er der hverken væsentlig begrebsmæssig eller lydlig lighed mellem mærkerne. Efter min opfattelse er mærkerne heller ikke visuelt forvekslelige.

Begrebsmæssigt gøres igen opmærksom på, at indsigers mærke er sammensat af to alment anvendte forkortelser for henholdsvis "minimum" og "maximum", nemlig "mini" og "max". Mærket fremstår således som stærkt suggestivt grænsende til beskrivende for varer generelt, fx for fødevarer, der fx indeholder et minimum af fedt og maksimum smag, produkter der har maksimum effekt men kun et minimum af bivirkninger.

At der rent faktisk er en sådan suggestiv, grænsende til beskrivende, mening bag indsigers mærke synes da også at fremhæves af de varer, som varemærket MiniMax reelt anvendes for. Jeg vedlægger i den forbindelse udskrift fra indsigers danske hjemmeside, der ganske underbygger den af indsiger indleverede kopi, hvoraf det klart fremgår, at mærket MiniMax anvendes for et ernæringsprodukt rettet mod det syge barns ernæringsbehov, dvs. et produkt til børn – "mini" – med stort behov for ekstra protein – "max".

Dette faktum understøttes også af de øvrige varer, der er omfattet af indsigers registrering, da disse alle er forskellige former for fødevarer.

Det er korrekt, at indsigers mærke endnu ikke er underlagt brugspligt, men udskrifterne tjener i høj grad til at understrege den beskrivende karakter, som indsigers mærke har. Ansøgers mærke er derimod – som også påpeget i Styrelsens afgørelse – et fantasiord, der alene har forstavelsen MI- fælles med indsigers mærke.

Såvel fonetisk som visuelt er forskellen mellem de mærker overordentlig stor, idet såvel udtale som visuelt indtryk af bogstaverne T/N og Z/M er meget forskellig. Udover det faktum, at ansøgers mærke indeholder det usædvanlige bogstav Z, kommer også – som ganske rigtigt anført af Styrelsen i afgørelsen af 27. januar 2006 – den sproglige association og genkendelighed, der er forbundet med indsigers mærke.

Endelig skal jeg endnu engang henvise til følgende tidligere, ganske analoge eksempler fra praksis omkring klasse 5 varemærker:

PRAZOLOC	ej forvekslelig med	PANTOLOC
POTELIX	ej forvekslelig med	PROTEFIX
BIOSA	ej forvekslelig med	BIOTTA

Vi skal i det hele henstille, at Styrelsens afgørelse af 27. januar 2006 stadfæstes, således at registrering nr. VR 2004 03611 opretholdes i sin helhed og nu godkendes til endelig registrering."

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 21. juni 2006 følgende udtalelse til sagen:

"... 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 27. januar 2006 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Ved brev af 24. juli 2006 har klager ved Budde, Schou & Ostenfeld A/S kommenterede styrelsens udtalelse og fastholdt, at mærkerne MITIZAX OG MINIMAX bør anses for forvekslelige efter dansk praksis.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 30. november 2006