

**UDSKRIFT**  
**AF**  
**SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG**

---

Den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen

V 20/06

**Kraft Foods AS**

(Advokat Jeppe Brinck-Jensen)

mod

**Ankenævnet for Patenter og Varemærker**

(Kammeradvokaten ved advokat Thomas Ilsøe Andersen)

følgende

**DOM**

Sagens spørgsmål er om Kraft Food AS' varemærke SMIL registreret i klasse 30 og benyttet for ruller med små, cylindriske stykker chokolade med karamelfyld kan opretholdes for chokoladeprodukter og konfekturvarer hovedsagelig bestående af chokolade.

Kraft Foods AS (Kraft Food) har nedlagt påstand om at den af Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Ankenævnet) den 22. december 2005 truffene afgørelse i sag AN 2005 00003 omgøres idet Kraft Foods varemærkeregistrering opretholdes for chokoladeprodukter og konfekturvarer hovedsagelig bestående af chokolade i klasse 30.

Ankenævnet har påstået frifindelse.

## Sagsfremstilling

SMIL <w> blev med ansøgningsdato den 8. oktober 1987 og registreringsdato 4. januar 1991 registreret for varer i klasse 30 (Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturvarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagpulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis).

I brev af 1. august 2003 til Patent- og Varemærkestyrelsen (Styrelsen) anmodede Linds Patentbureau på vegne en klient om ophævelse af varemærkeregistreringen. Anmodningen blev begrundet med at SMIL ikke havde været benyttet i de seneste fem år for alle varer i klasse 30. Efter korrespondance mellem Styrelsen og ophævelsessagens parter traf Styrelsen afgørelse den 18. november 2004. Begæringen om ophævelse blev taget til følge for alle varer i klasse 30 med undtagelse af "små chokoladestykker med karamelfyld", jf. varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 1, jf. § 25.

I afgørelsen hedder det bl.a.:

"Det er styrelsens opfattelse, at det indsendte materiale viser reel brug af SMIL for "små chokoladestykker med karamelfyld" inden for de sidste fem år ...

Hvis en indehaver dokumenterer brug for **flere** varer eller tjenesteydelser inden for samme område, vil styrelsen efter omstændighederne opretholde varemærket for nærmeste overbegreb for disse varer. Opretholdelsen af en registrering for et overbegreb er imidlertid kun brugt i meget få tilfælde ...

Da indehaver således ikke har dokumenteret SMIL brugt for andet end for "små chokoladestykker med karamelfyld", kan registreringen ikke — som anført af indehaver — opretholdes for "chokoladeprodukter, kakao, konfekturvarer og slik."

Kraft Food klagede over afgørelsen til Ankenævnet der den 22. december 2005 stadfæstede afgørelsen med følgende begrundelse:

"Det tiltrædes, at indehaver ikke har dokumenteret SMIL brugt for andet end "små chokoladestykker med karamelfyld". Herefter og idet ankenævnet ligeledes tiltræder, at der ikke er grund til at opretholde varemærket for "chokolade" — det nærmeste overbegreb — stadfæstes den påklagede afgørelse."

Kraft Food anlagde sag den 21. februar 2006 med principal påstand om at Ankenævnets afgørelse skulle omgøres således at Kraft Foods varemærkere registrering opretholdtes for chokolade og konfekturvarer i klasse 30, subsidiært for chokoladeprodukter og konfekturvarer hovedsagelig bestående af chokolade i klasse 30. Den principale påstand blev frafaldet ved brev modtaget den 24. januar 2007. Sagen blev domsforhandlet den 26. januar 2007.

### **Forklaring**

Karina Carlsson har forklaret at hun er markedschef hos Kraft Food for chokoladevarer som omfatter bl.a. Marabou, Twist, Toblerone, Daim der markedsføres i forskellige smagsvariationer og størrelse, og SMIL der markedsføres i én størrelse. Der er betydelig konkurrence på området, og Kraft Foods produkter konkurrerer også indbyrdes. Der findes i Danmark over 500 produkter der konkurrerer med SMIL. Kraft Foods produkter markedsføres ofte som kampagnetilbud omfattende flere slags chokolade, fx en dobbeltpakning med to ruller SMIL og en plade Marabou for 35 kr. Målgruppen for SMIL er 19-35-årige, samme gruppe som for Daim der fås i flere udgaver, herunder som plade og som is. SMIL kunne også tænkes markedsført i flere udgaver på samme måde som tilfældet er med Daim.

Toblerone markedsføres også som små chokoladestykker (med mandler og honning) som en del af en pose Twist.

For vidnet er konfekturvarer det samme som "confectionary", dvs. slik i bred forstand, herunder også tyggegummi.

### **Parternes argumenter**

Kraft Food har henvist til bemærkningerne til forslaget til varemærkelovens § 28, stk. 4, i Folketingstidende 1990-91 (2. samling), Tillæg A, sp. 1919, hvor det hedder:

"... Bestemmelsen må forstås således, at registreringen kun opretholdes for de varer, for hvilke mærket har været brugt, men varemærkeretten bevares materielt for ligeartede varer, hvilket følger af forslaget § 4. Hvor konkret varearten skal angives, må afklares i praksis, idet man i nogle tilfælde bør acceptere, at registreringen opretholdes for et overbegreb, eksempelvis "lægemidler", selv om varemærket kun anvendes for et bestemt lægemiddel."

I overensstemmelse hermed anfører Jens Jacob Bugge i UfR 1998 B, s. 149, at det næppe er muligt alene på baggrund af bemærkningerne at fastslå at der er tale om en

meget snæver undtagelse. Han henviser til en svensk dom hvorefter den tilsvarende bestemmelse i den svenske varemærkelov er blevet fortolket snævert (Stockholms Tingsråts dom af 2. september 1994 refereret i NIR 1995, s. 318).

Andersen og Wallberg anfører i Juristen 1992, side 34, om delvis ophævelse som et eksempel at man i tilfælde hvor et mærke er registreret for alle beklædningsgenstande, men kun anvendes for alt i undertøj og vinterfrakker, kan opretholde registreringen for det brede begreb beklædningsgenstande, og de anfører videre at man i disse tilfælde må anlægge en mild bedømmelse ud fra formålet med brugspligten som er at fjerne defensive registreringer.

Selv om Styrelsens vejledning af 11. oktober 1996 ikke er en væsentlig retskilde, kan der dog henvises til vejledningen, s. 15, hvor det hedder:

"Lovbemærkningerne lægger op til, at vi e.o. kan acceptere et overbegreb, så en ansøgning ikke skal begrænses ned til de konkrete varer, mærket er brugt for. Bemærkningerne lægger imidlertid ikke op til, at det generelt skal være muligt at opretholde en registrering for et overbegreb, men derimod at det i nogle tilfælde bør accepteres."

Styrelsens og Ankenævnets afgørelser i den foreliggende sag er ikke i overensstemmelse med forarbejderne til bestemmelsen i varemærkelovens § 28, stk. 4, idet der mangler en begrundelse for at det i det foreliggende tilfælde ikke skulle være muligt at opretholde registreringen for et overbegreb. Det er formentlig udtryk for at Styrelsen i strid med motiverne har etableret en fast praksis hvorefter registrering for nærmeste overbegreb ikke tillades hvis varen alene anvendes for ét produkt, jf. herved Knud Wallberg, Varemærkeret, 2004, s. 250:

"Der er dog nu etableret en fast praksis for at brug af et mærke for kun en vare ikke kan opretholde registreringen for et overbegreb."

Den praksis der sigtes til, er administrativ praksis som jo ikke er bindende ved domstolenes fastlæggelse af rækkevidden af varemærkelovens § 28, stk. 4. Domstolene bør lægge vægt på forarbejderne og betragtningerne til varemærkedirektivet og varemærkeforordningen, jf. herved betragtning 9 til varemærkeforordningen og betragtning 8 til varemærkedirektivet.

Den eneste danske afgørelse på området er Home-sagen, U 2001.2094 SHD, hvor retten fandt at Home havde opfyldt brugspligten for bl.a. klasse 35, selv om Home ikke havde aktiviteter der fuldstændigt dækkede alle dele af klassen.

Endvidere henvises til ALADDIN-sagen, dom afsagt af Retten i Første Instans den 14. juli 2005 i sagen T-126/03. I sagen, der vedrørte et varemærke for et pudsemiddel, havde OHIM (KHIM) anført at brugen af det ældre varemærke viste at "poleringsmidler til metal" ikke var en ensartet gruppe. Appellkammeret havde anvendt underkategorien "poleringsmidler til metal, der består af et stykke bomuld, der er gennemvædet med et poleringsmiddel (magisk bomuld)" ved afgørelsen af om den ældre nationale registrering af ALADDIN i klasse 3 var til hinder for europæisk varemærkeregistriering af ALADIN for "Præparater til rensning af afløbsrør til den metalforarbejdende industri ..." (præmis 38). Retten i Første Instans anførte i præmis 43 at formålet med kravet om reel brug ikke så meget er at foretage en præcis afgrænsning af det ældre varemærkes beskyttelse i forhold til de konkrete varer og tjenesteydelser for hvilket varemærket på et givet tidspunkt er blevet brugt, men snarere mere generelt at sikre at det ældre varemærke er blevet brugt for de varer og tjenesteydelser for hvilket det er blevet registreret. Dette førte bl.a. retten til følgende (præmis 46):

"Selv om formålet med begrebet delvis brug er, at varemærker, der ikke er blevet brugt for en given kategori, ikke kan anvendes, må det dog ikke have til følge, at indehaveren af det ældre varemærke mister enhver beskyttelse for varer, der — uden at være fuldstændig identiske med dem, for hvilke en reel brug har kunnet bevises af indehaveren — i det væsentlige ikke adskiller sig fra disse og hører til samme gruppe, hvor enhver opdeling ville være vilkårlig ..."

Det er Kraft Foods synspunkt at begrænsningen af registreringen til "små chokoladestykker med karamelfyld" netop er udtryk for en vilkårlig opdeling der ser bort fra at SMIL konkurrerer med andre chokolade- og konfekturprodukter som fx Daim, Marabou og Toblerone for blot at nævne nogle af Kraft Foods egne produkter. Det er formentlig også uden videre klart at nærmeste overbegreb til "små chokoladestykker med karamelfyld" ikke kan være "chokolade". Der kan tænkes mange mellembegreber af praktisk kommerciel betydning inden man kommer op til chokoladebegrebet: "chokoladestykker med karamelfyld", "chokoladestykker med fyld" "små chokoladestykker" og så fremdeles.

Det vil være muligt sådan som påstanden er udformet, at opretholde Kraft Foods varemærkeregistriering for chokoladeprodukter eller for konfekturvarer hovedsagelig be-

stående af chokolade i klasse 30, men en sådan opdeling ville være vilkårlig og ikke tage hensyn til de markedsmæssige forhold.

Ved afgørelsen har Ankenævnet ikke taget tilstrækkeligt hensyn til varemærkeindehaverens interesse i produktudvikling af SMIL, fx svarende til den udvikling der har fundet sted for Daims vedkommende, jf. herved ALADDIN- dommens præmis 51, der fremhæver at bestemmelserne i varemærkeforordningens artikel 43 skal anvendes under hensyntagen til varemærkeindehaverens

"legitime interesse i for fremtiden at kunne udvide sit sortiment af varer eller tjenesteydelser inden for grænserne af de ord, der betegner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret ...".

Endelig bemærkes at også hensynet til tilliden til varemærkeregisteret taler imod en for snæver opretholdelse af registreringer. Styrelsens praksis vil føre til at registeret bliver mindre anvendeligt som vejledning om frie områder.

Ankenævnet har henvist til at formålet med reglerne om brugspligt og begrænsning af beskyttelsen for registrerede mærker er at hindre defensive registreringer. Det ses bl.a. af betragtning 9 til varemærkeforordningen ("det er kun berettiget at beskytte EF-varemærkerne og at beskytte ældre registrerede mærker, i det omfang de pågældende mærker rent faktisk bruges") og af betragtning 8 til varemærkedirektivet ("kræves, at de registrerede mærker rent faktisk bruges"). Det kræves derfor også i varemærkedirektivets art. 12 om fortabelsesgrunde at indehaveren skal gøre reel brug af mærket.

SMIL er reelt ikke brugt for chokolade i almindelighed eller for konfekturer. Begge begreber er meget omfattende, og en accept af sagsøgerens synspunkter ville sætte varemærkelovens § 28 ud af kraft. Den modifikation af kravet om reel brug der angives i motiverne til varemærkelovens § 28, stk. 4, er meget snæver og kan ikke få betydning i den foreliggende situation hvor "chokolade med karamelfyld" hævdes at omfatte ethvert chokolade- eller konfekturerprodukt.

I deres anvendelse af varemærkelovens § 28, stk. 4, har Styrelsen og Ankenævnet med rette ud fra formålet med bestemmelsen og med bestemmelserne om brugspligt fundet at "små chokoladestykker med karamelfyld" ikke er identisk med ethvert chokolade- eller konfekturerprodukt. Dette er i overensstemmelse med motiverne til varemærkelovens § 28, stk. 4, og

stemmer med vejledningen af 11. oktober 1996, side 15, hvoraf bl.a. fremgår at et mærke der kun er brugt for en enkelt vare, som hovedregel kun kan opretholdes for denne vare. Hvad der ligger i overbegreb er nærmere belyst ved eksempler i vejledningen, side 16, hvor det også nævnes at man ud fra formålet med reglerne ikke kan anvende alt for vide overbegreber.

Begreberne "chokoladeprodukt" og "konfektprodukt" er meget brede. Det kan bl.a. ses af eksemplerne i Nudansk Ordbog under de respektive opslag. Som forklaret af Karina Carlsson er der da også mere end 500 produkter der konkurrerer med SMIL.

Styrelsens og Ankenævnets rubricering af varen som SMIL er mærke for, og fastlæggelsen af det nærmeste overbegreb er saglig og velbegrundet.

Med hensyn til Home-dommen bemærkes at problemstillingen i denne sag var en noget andet end i den foreliggende, bl.a. var HOME et velkendt varemærke.

Det må ved afgørelsen erindres at begrænsning af registreringen ikke fratager SMIL den beskyttelse mod lignende mærker for lignende vare som følger af varemærkelovens § 4.

### **Retten afgørelse**

Ved afgørelsen af 18. november 2004 fandt Styrelsen at der forelå reel brug af SMIL for "små chokoladestykker med karamelfyld" inden for de sidste fem år. Videre bemærkede Styrelsen:

"Hvis en indehaver dokumenterer brug for flere varer eller tjenesteydelser inden for samme område, vil styrelsen efter omstændighederne opretholde varemærket for nærmeste overbegreb for disse varer. Opretholdelsen af en registrering for et overbegreb er imidlertid kun brugt i meget få tilfælde..."

Styrelsens afgørelse må betyde at man ikke fandt at kunne opretholde registreringen for nærmeste overbegreb, da Kraft Food ikke havde dokumenteret brug for flere varer inden for samme område, men alene den beskrevne brug for "små chokoladestykker med karamelfyld". Denne opfattelse, hvorefter opretholdelse af et varemærke for et overbegreb tilsyneladende kun kan ske i tilfælde hvor mærket har været benyttet for flere varegrupper, synes vanskelig at forene med opfattelsen i Styrelsens notat af 11. oktober 1996, pkt. 7.3., eller med bemærkningerne til forslaget til varemærkelovens § 28, stk. 4, i Folketingstidende 1990-91 (2. samling), Tillæg A, sp. 1919, der forudsætningsvist giver mulighed for efter en konkret vurdering at acceptere opretholdelsen af et varemærke for et overbegreb, også i tilfælde hvor mærket er anvendt for et enkelt produkt.

Derimod synes Styrelsens begrundelse at være i overensstemmelse med referatet af dens praksis hos Knud Wallberg, Varemærkeret, 2004, side 250, der efter henvisning til lovbemærkningerne anfører:

"Der er dog nu etableret en fast praksis for at brug af et mærke for kun én vare ikke kan opretholde registreringen for et overbegreb."

Med hensyn til den tilsvarende problemstilling vedrørende det registrerede beskyttelsesomfang ved anvendelsen af art. 43, stk. 2 og 3, i varemærkeforordningen kan henvises til dommen afsagt af Retten i Første Instans den 14. juli 2005 i sagen T-126/03 (ALADDIN), særligt præmis 46.

Det er på denne baggrund rettens opfattelse at begrænsning af registreringen af SMIL til alene at vedrøre "små chokoladestykker med karamelfyld" er for snæver i forhold til de hensyn der ligger bag bestemmelsen i varemærkelovens § 28, stk. 4, jf. varemærkedirektivets art. 10, art. 11, stk. 4 og art. 13 samt varemærkeforordningens art. 15 og art. 43, stk. 2 og 3.

Det er videre rettens opfattelse at det nærmeste overbegreb for "små chokoladestykker med karamelfyld" ikke er chokolade, men at der findes flere mulige overbegreber der er videre end "små chokoladestykker med karamelfyld", men snævrere end "chokolade".

Efter Kraft Foods påstand skal det tillades at varemærkeregistreringen opretholdes for "chokoladeprodukter og konfekturvarer hovedsagelig bestående af chokolade" i klasse 30. Disse betegnelser må imidlertid efter rettens kendskab til området dække over særdeles omfattende varegrupper og således føre til at registreringen opretholdes for langt mere end hvad der kan være tilfældet selv efter den videre forståelse af varemærkelovens § 28, stk. 4, der kan følge af bemærkningerne til bestemmelsen, en forståelse der efter rettens opfattelse synes at være i overensstemmelse med dommen afsagt af Retten i Første Instans den 14. juli 2005 i sagen T-126/03.

Retten kan derfor ikke give Kraft Food medhold.

Ved fastsættelsen af sagsomkostninger er taget hensyn til sagens udfald og det merarbejde dens principielle betydning må antages at have medført, og til at den principale påstand blev frafaldet kort før hovedforhandlingen.



**Thi kendes for ret:**

Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes.

Inden 14 dage skal Kraft Foods AS i sagsomkostninger betale 30.000 kr. til Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Aksel Gybel

Jens Feilberg

Villy Rasmussen

(Sign.)

— — —

**Udskriftens rigtighed bekræftes**

**P.j.v. Sø- og Handelsretten, den**