

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen

V-146-06

Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB

(Advokat Susanne Mark)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Advokat Tomas Ilsøe Andersen)

afsagt sålydende

D O M:

Indledning og påstande

Denne sag vedrører spørgsmålet, om varemærket MINIMAL <fig> er forveksleligt med varemærket MINIMAX<w>, der tilhører Novartis Medical Nutrition (Sweden) (herefter Novartis).

Novartis har nedlagt følgende påstande:

Principalt: Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at slette varemærket MINIMAL <fig> VR 04257 fra varemærkeregistret.

Subsidiært: Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at forsyne det bekendtgjorte varemærke MINIMAL VR 2004 0427 <fig> med en disclaimer med ordlyden "Registreringen giver ikke eneret til ordet MINIMAL".

Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Ankenævnet) har påstået frifindelse.

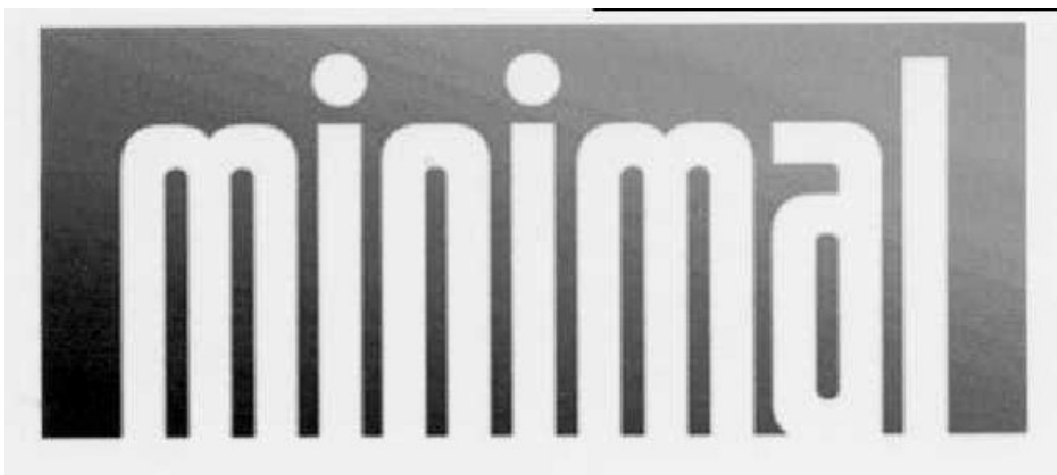
Sagens faktum

Novartis blev etableret i Danmark i sommeren 2000. Novartis konceptet består af et bredt produktsortiment, implementering af produkterne, serviceydelser og produktmateriale til brugerne og distribueres til hospitaler, apoteker, institutioner i primær sektoren samt til privatkunder.

Siden sommeren 2002 har Novartis varetaget salget af ernæringsdrikke i Danmark, herunder en ernæringsdrik til børn fra 12 måneder. Denne ernæringsdrik sælges under varemærket MINIMAX, der på kartonen staves MiniMax.

MINIMAX er registreret som ordmærke med prioritet fra den 3. september 2002 i vareklasserne 5, 29, 30 og 32.

Kims A/S indgav den 30. september 2004 ansøgning om registrering af det nedenfor viste figurmærke, der er foreløbig registreret i vareklasserne 29, 30 og 31:



(Bilag 1)

Kims A/S har anvendt ordet minimal på emballage til chips.

Ved brev af 21. marts 2005 nedlagde Novartis indsigelse mod endelig registrering af figurmærket MINIMAL, idet Novartis gjorde gældende, at dette mærke er forveksleligt med MINIMAX.

Den 2. november 2005 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse om, at indsigelsen ikke toges til følge med følgende begrundelse:

” 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 varemærket, 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 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.

.....”

Afgørelsen blev indbragt for Ankenævnet, der stadfæstede afgørelsen i henhold til de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde med tilføjelsen, at Ankenævnet ikke fandt grundlag for at tage en påstand om registrering med disclaimer - svarende til den subsidiære påstand i denne sag - til følge.

Parternes argumenter

Novartis har anført, at mærkerne er forvekslelige, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, hvorefter forvekslingskriterierne er varelighed og mærke-lighed.

Det er ubestridt, at der er fuldt varesammenfald for så vidt angår klasse 29 og 30 og varerne i klasse 31 er beslægtede.

Ved fuldstændig varesammenfald svækkes kravene til forvekslelighed. OHIM har da også fundet mærkerne forvekslelige.

Ved vurderingen af, om der foreligger mærke-lighed, skal der foretages en helhedsbedømmelse, hvorunder der skal foretages en synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig sammenligning. Det spiller en afgørende rolle i vurderingen af risiko for forveksling, hvordan en gennemsnitsforbruger opfatter varemærkerne. Begge ord består af tre stavelser og har samme antal bogstaver, hvoraf de seks første bogstaver er identiske. Normalt vil en forbruger være mest opmærksom på begyndelsen af mærket. Da mærkerne består af næsten identiske stavelser, og der er samme tryk på stavelser i de to mærker, kan det være vanskeligt at høre en lydmæssig forskel. Det gøres gældende, at figurmærkets bærende element er ordet minimal, og figurelementet har mindre betydning. Minimal betyder det mindst mulige og kan være beskrivende for varernes beskaffenhed eller suggestiv, mens minimax er et kunstord, hvorfor der er en begrebsmæssig forskel. Ved bedømmelsen skal det tages i betragtning, at varemærkerne ikke ses samtidigt.

Da mærkerne kan bruges for andre varer end dem, som de aktuelt bruges for, kan den nuværende brug ikke tillægges betydning.

Såfremt retten finder, at mærkerne ikke er forvekslelige, bør der tilføjes en disclaimer, om at registreringen ikke giver eneret til ordet MINIMAL, jf. varemærkelovens § 16, stk. 2. Da OHIM har fundet, at MINIMAL ikke er beskrivende for varernes beskaffenhed, er der særlig anledning til at antage, at mærkets registrering kan medføre tvivl med hensyn til varemærkerettens omfang.

Ankenævnet har anført, at der er varesammenfald i to ud af fire klasser, men at der reelt ikke er varesammenfald, da Novartis anvender varemærket for ernæringsdrik til børn fra 12 måneder.

Ved vurderingen af mærke-lighed skal der foretages en helhedsbedømmelse. De første seks bogstaver i mærkerne er ens, men Novartis bruger sit mærke med to store M'er – MiniMax, hvilket giver en klar forskel. Bogstavet X er meget sjældent anvendt i det danske sprog, hvilket trækker opmærksomheden hen mod slutningen af mærket. Sidste stavelse af mærkerne udtales meget forskelligt. Trykket kan lægges på to måder ved udtale af MINIMAX, hvorfor der ikke altid vil være lydæssigt sammenfald. Orddelen mini er beskrivende og uden beskyttelse, mens MINIMAX er en selvmodsigelse, der både betegner både noget småt og noget stort. Begrebsmæssigt er mærkerne meget forskellige og ikke forvekslelige. Den gennemsnitlige forbruger vil derfor ikke forveksle varemærkerne, heller ikke når de respektive varer ikke står ved siden af hinanden. Afgørelsen fra OHIM kan ikke tillægges betydning, da den vedrører det spanske sprogområde, hvor trykket i og udtalen af ordene kan afvige fra dansk, ligesom varemærkerne begge var ordmærker.

Vedrørende Novartis' subsidiære påstand gøres det gældende, at betingelsen "særlig anledning" i varemærkelovens § 16, stk. 2, ikke er opfyldt. Retstilstanden er klart beskrevet i afgørelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvorfor der ikke kan være tvivl om, at MINIMAL ikke kan registreres som ordmærke.

Rettens bemærkninger

Det er ubestridt, at de to varemærker er registreret for samme og beslægtede varer.

Det angrebne mærke er et figurmærke, der består af ordet minimal på en rektangulær grålig baggrund. Ordet minimal er den distinktive del af mærket, mens den grå baggrund er et svagt mærkeelement. De to ord minimax og minimal har seks ud af syv bogstaver fælles og i samme rækkefølge. Gennemsnitsforbrugeren lægger mest mærke til begyndelsesbogstaverne i mærket, og forskellen på det sidste bogstav er ikke tilstrækkeligt til at adskille de to mærker, hvorfor der er en synsmæssig lighed.

Begge ord har tre stavelser og kan udtales med samme tryk på stavelserne. Da det sidste bogstav ofte ikke udtales klart i et ord, er der risiko for lydlig lighed.

Minimal betyder det mindst mulige, mens minimax er et kunstord, der består af noget småt og noget stort, hvorfor der ikke er begrebsmæssig lighed.

Efter en helhedsvurdering, når henses til, at mærkerne ikke ses samtidigt, finder retten, at der er risiko for forveksling mellem mærkerne.

Det forhold, at minimal er et adjektiv, og at der ikke kan opnås eneret til ordet, ændrer ikke herved.

Novartis 'principale påstand tages derfor til følge.

Thi kendes for ret

Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at slette varemærket MINIMAL <fig> VR 2004 04257 fra varemærke registret.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker betaler inden 14 dage til Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB 12.000 kr. i sagsomkostninger og 2.700 kr. i retsafgift. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Hans Jørgen Nielsen

Mette Christensen

Aksel Gybel

(Sign.)

— — —
Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. SØ- og Handelsretten, den