

- IDI

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

---

**DOM**

Afsagt den 3. december 2012.

V-72-11

Kraft Foods AS

(Advokat Thomas Mølsgaard)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Kammeradvokaten v/ Advokat Søren Horsbøl Jensen)

**Indledning**

Sagen drejer sig om, hvorvidt ordmærket og figurmærket "SMIL" tilhørende Kraft Foods AS (herefter Kraft Foods) er til hinder for registrering af ordmærket "SMILEY" tilhørende The Smiley Company SPRL. for en række varer i klasse 30.

**Påstande**

**Kraft Foods** har nedlagt følgende påstande:

Principal påstand:

Principal:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker (herefter Ankenævnet) skal anerkende, at varemærkeregistrering VR 2008 03157 SMILEY nægtes registrering for følgende varer i Nice-klassifikationens klasse 30: konditori- og konfekturvarer, konfekturvarer til pyntning af juletræer, chokoladedrikke, chokolade, spiselige dekorationer til kager.

Subsidiært:

Ankenævnet tilpligtes at anerkende, at varemærkeregistrering VR 2008 03157 SMILEY nægtes registrering for en eller flere af følgende varer i Nice-klassifikationens klasse 30: konditori- og konfekturvarer, konfekturvarer til pyntning af juletræer, chokoladedrikke, chokolade, spiselige dekorationer til kager.

Subsidiær påstand:

Principal:

Ankenævnet skal anerkende, at varemærkeregistrering VR 2008 03157 SMILEY nægtes registrering for en, to, tre eller samtlige varer i Nice-klassifikationens klasse 30: chokoladeplader, chokoladeparer, chokoladepastiller, chokoladestykker.

Subsidiært:

Ankenævnet skal anerkende, at varemærkeregistrering VR 2008 03157 SMILEY nægtes registrering for følgende varer i Nice-klassifikationens klasse 30: små chokoladestykker med karamelfyld.

Over for Ankenævnets subsidiære påstand har Kraft Foods påstået realitetsbehandling for domstolene.

Ankenævnet har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært hjemvisning til fornyet administrativ behandling.

**Oplysningerne i sagen**

Kraft Foods er et selskab i den verdensomspændende Kraft Foods koncern, som er indehaver af en lang række varemærker for blandt andet fødevarer i Nice-klassifikationens klasse 30, herunder varemærket SMIL.

Varemærket SMIL (w)(VR 1991 0002) blev registreret den 4. januar 1991 for varer i klasse 30.

Figurmærket SMIL (VR 2007 03355), som ses nedenfor, blev på baggrund af kontinuerlig brug siden 1935 registreret den 7. september 2007 i klasse 30 for varerne: "chokolade, chokoladearter og konfektvarer":



Den 18. maj 2001 indleverede Linds Patentbureau på vegne af Franklin Loufrani, indehaver af The Smiley Company SPRL, en ansøgning om registrering af varemærket SMILEY <w> for en række varer og tjenesteydelser i klasserne 5, 9, 18, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 41 og 42. Varemærket er et konverteret EU-varemærke med ansøgningsdato den 23. januar 1998 og med prioritet fra den 24. juli 1997.

Patent- og Varemærkestyrelsen (herefter Styrelsen) meddelte i brev af 5. juli 2001 til Franklin Loufrani, at det ansøgte mærke var forveksleligt med bl.a. Kraft Foods varemærke-registrering VR 1991 00002 <w>.

Franklin Loufrani begærede den 1. august 2003 administrativ ophævelse af registreringen af ordmærket SMIL. Styrelsen tog begæringen til følge ved afgørelse af 18. november 2004 og ophævede registreringen for alle varer i klasse 30 med undtagelse af "små chokoladestykker med karamelfyld". Afgørelsen blev stadfæstet af Ankenævnet ved kendelse af 22. december 2005 og af Sø- og Handelsretten ved dom af 9. marts 2007.

Ved afgørelse af 6. november 2007 afslog Styrelsen at registrere varemærket SMILEY for konfektvarer, chokolade og spiselige dekorationer til kager, idet varemærket fandtes at være forveksleligt med mærket VR 1991 00002 SMIL, der var registreret for "små chokoladestykker med karamelfyld".

Ved kendelse af 22. august 2008 omgjorde Ankenævnet Styrelsens afgørelse, således at varemærket SMILEY tillodes registreret som ansøgt. Varemærket blev herefter registreret den 17. september 2008 og offentliggjort samme dato.

Den 17. november 2008 gjorde Kraft Foods indsigelse mod gyldigheden af det registrerede mærke SMILEY og anførte, at varemærket var forveksleligt med varemærket VR 1991 00002.

Den 9. juli 2010 traf Styrelsen følgende afgørelse:

"...

### **Vurdering og konklusion**

#### Vurdering af velkendthed

Indsiger har gjort gældende, at ordmærket SMIL er velindarbejdet og velkendt i Danmark og derfor skal nyde en udvidet beskyttelse. Til dokumentation herfor er indsendt følgende materiale:

- ⊗ Brancheerklæring
- ⊗ Lister over salgssomfang for udvalgte perioder mellem 2001 og 2009
- ⊗ Liste over leverancer
- ⊗ Kopier af fakturaer
- ⊗ Historisk information omkring SMIL-varemærket
- ⊗ Kopier af diverse annoncer/reklamer fra 1990'erne
- ⊗ Reklamer fra årene 2001, 2002 og 2003
- ⊗ Annoncer fra 2009
- ⊗ Kopi af opinionsundersøgelse fra AC Nielsen vedrørende udvikling i salg og vejet salgsdistribution af SMIL-produkter.

Beskyttelsen som velkendt mærke forudsætter, at det dokumenteres, at der er et vidtgående kendskab til varemærket inden for den relevante omsætningskreds. Efter praksis skal varemærket således være velindarbejdet på markedet. For at en ældre ret kan udgøre en hindring for registrering af et yngre mærke, skal den ældre ret være opstået før ansøgningstidspunktet for det yngre mærke. Indsiger skal derfor bevise, at mærket er velkendt på tidspunktet for ansøgningens indlevering. Det vil i denne sag sige før den 24. juli 1997, som er påberåbt som prioritetsdato.

Indsiger har indsendt en brancheerklæring fra Foreningen af Danske Importører i Chokolade- og Konfekturbranchen fra 25. september 2009. Af punkt 3 i erklæringen fremgår det implicit, at SMIL bruges for konfektur. Det fremgår alene af den indsendte brancheerklæring, at SMIL er indarbejdet - ikke at SMIL er velindarbejdet/velkendt. Det fremgår heller ikke præcist, hvornår SMIL er indarbejdet - måske en gang i 1990'erne. En brancheerklæring kan ikke vise, hvordan omsætningskredsen opfatter mærket SMIL. Som følge heraf kan der ikke lægges afgørende vægt på denne erklæring.

Det fremgår af undersøgelsen foretaget af AC Nielsen fra februar 2002, at der fra januar 1996 og hver måned frem til januar 1999 er opgjort et salg på x-antal kroner i 1000 kr. af

SMIL chokoladepastiller, fx 575,4 (jan.1996), 572 (feb.1996) og 607,8 (marts 1996), og tilsvarende er der i disse måneder opgjort en "vejet salgsdistribution", fx 70 (jan.1996), 62 (feb.1996) og 63 (marts 1996). Ved opslag i søgemaskinen Google fremgår det, at "vejet (salgs) distribution" er et mål for omsætningens størrelse i de butikker, hvor det produkt bliver solgt. Har et produkt en vejet distribution på 70 %, betyder det, at de butikker, som sælger produktet, står for 70 % af omsætningen for produktklassen. Den vejede salgsdistribution er et udtryk for, hvor vigtige de butikker, man er distribueret i, er på en given produktklasse. Den angiver, hvor stor en del af omsætningen, de butikker, der har solgt et givet produkt, har af den pågældende produktclasses omsætning i den observerede periode.

Undersøgelsen viser også, at SMIL chokoladepastiller er markedsleder i rulle-segmentet med en andel på mellem 45,3-53,3 i "Rull. år første år", "Rull. år foregående år" og "Rull. år seneste periode". Styrelsen formoder, at disse perioder ligesom listen over udviklingen i salg og vejet salgsdistribution opgjort i tal dækker 1996 til 1999, men det fremgår ikke klart. Det er heller ikke klart, om begrebet "rulle-segmentet" kun dækker over chokoladeruller, eller om det også dækker over anden konfektur emballeret i ruller. Eller om denne søjleoversigt over volumen andele inden for rullesegmentet er en oversigt over "vejet salgsdistribution" eller markedsandele.

Samlet kan det siges om undersøgelsen foretaget af AC Nielsen, at den rejser for mange ubesvarede spørgsmål, og den viser ikke, hvad de pågældende tal skal ses i forhold til, så styrelsen på den måde kan udlede noget mere konkret om omfanget af salget af SMIL chokoladepastiller. Der kan derfor heller ikke lægges afgørende vægt på denne undersøgelse.

Der er indsendt statistiske opgørelser over salgstal fra 1999-2001 og 2009 samt enkelte fakturaer fra 2003-2004. Intet af dette materiale er fra før den 24. juli 1997. Herudover er der indsendt en række reklamemateriale fra 1992 og frem til 2009. To tredjedel af dette reklamemateriale er fra 1998 og frem. Intet af salgstals-, faktura- eller reklamematerialet viser, hvordan SMIL opfattes/ og blev opfattet før 24. juli 1997.

Det er styrelsens vurdering, at indsiger alene har dokumenteret en vis brug af mærket SMIL før den 24. juli 1997. Da indsiger således ikke har dokumenteret, at SMIL før den 24. juli 1997 var velindarbejdet velkendt i Danmark, skal mærket ikke nyde en udvidet beskyttelse.

...

Den 22. august 2008 afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker kendelse i sagen AN 2008 00001. Ankenævnet omgjorde styrelsens afgørelse, da nævnet ikke fandt, at der var risiko for forveksling mellem indehavers mærke SMILEY og indsigers mærke SMIL.

Da indsiger i nærværende sag ikke har dokumenteret, at mærket SMIL er velindarbejdet og velkendt, er der ikke i denne sag indsendt sådanne oplysninger, at styrelsen har anledning til at foretage en anden vurdering, end den der er foretaget af Ankenævnet.

Mærkerne SMILEY og SMIL ligner således ikke hinanden, da ordmærket SMIL har et beskedent særpræg og alene bør tildeles en begrænset beskyttelse. Visuelt er der både ligheder og forskelle på SMIL og SMILEY, hvorimod der auditivt er stor forskel på de to mærker, i hvilken forbindelse forskellen mellem dansk og engelsk udtale bør tillægges vægt. På denne baggrund og ud fra en helhedsvurdering, finder vi, at der ikke er risiko for forveksling.

...

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1

..."

Kraft Foods indbragte den 9. september 2010 afgørelsen for Ankenævnet, der stadfæstede afgørelsen den 11. maj 2011 i henhold til de af Styrelsen anførte grunde og henviste til Ankenævnets kendelse af 22. august 2008.

Det for Styrelsen fremlagte materiale til dokumentation for, at varemærket SMIL er velindarbejdet og velkendt i Danmark har også været fremlagt i sagen for Sø- og Handelsretten.

Derudover har været fremlagt en brancheerklæring af 4. februar 2011 fra Dansk Erhverv, hvori branchen udtaler, at SMIL har været anvendt siden begyndelsen af 1990'erne, at SMIL er et indarbejdet varemærke i Danmark, og at branchen ikke er bekendt med andre mærker, der inkorporerer SMIL i forbindelse med salg af chokoladeprodukter.

Endvidere er fremlagt dansk og norsk reklamemateriale fra 1992 og frem.

### **Forklaringer**

Jeanette Ruby har forklaret, at hun er marketingsmanager i Kraft Foods. Hun har en HD fra CBS i organisation og strategi.

Kraft Foods fremsendte originalt markedsføringsmateriale fra Danmark til Norge, som desværre bortkom i posten. Hun var ikke ansat på det tidspunkt, men er blevet bekendt hermed efter sin ansættelse.

Kraft Foods var derfor tidligere i besiddelse af andet markedsføringsmateriale end det, som er fremlagt i sagen. Hun er selv i besiddelse af markedsføringsmateriale, hvor SMIL markedsføres som chokoladebars. Det er dog ikke fremlagt i sagen.

SMIL er et specialiseret produkt med en helt unik smag, og varemærket relaterer sig ikke udelukkende til små chokoladestykker med karamel. Det er et velkendt mærke. Da forbrugerundersøgelser har vist, at forbrugerne typisk indkøber i bar segmentet, bliver SMIL markedsført sammen med bars.

Christian Kurt Nordam har forklaret, at han er ansat som client executive i The Nielsen Company Denmark ApS. Han har ikke udarbejdet undersøgelsen om udvikling i salg og vejet salgsdistribution. Niels Skovsdal, som har forestået undersøgelsen, er ikke længere ansat.

En vejet salgsdistribution på eksempelvis 62 betyder, at SMIL er solgt i de butikker, som står for 62 % af hele kategoriens salg. De kører med 4 ugers perioder, dvs. 13 perioder på et år.

Angivelsen af volumenandele i dagligvarehandlen på rulle-segmentet er et overblik over et rullende år, hvor de ser på samtlige dagligvarebutikker, med undtagelse af tankstationer, kiosker og Aldi og Lidl. Undersøgelsen er lavet i februar 2002 og viser tilbage til februar 1999. Fra februar 1999 til januar 2000 havde SMIL således en andel i den samlede kategori på 50,9.

Han ved ikke, hvorledes rulle-segmentet har været defineret på daværende tidspunkt, da det er Kraft Foods, som har defineret det. Han har ikke kunnet genskabe definitionen.

### **Parternes synspunkter**

Kraft Foods har gjort gældende, at det yngre varemærke SMILEY er forveksleligt med det ældre varemærke SMIL, hvorfor varemærket må udelukkes fra endelig registrering, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Varemærket SMIL er registreret for små chokoladestykker i klasse 30 og dækker dermed et specifikt produkt, hvor det relevante overbegreb må anses for at være "chokolade" eller "konfekturvarer".

Varemærket SMILEY er registreret for en lang række produkter, herunder også chokolade og konfekturvarer.

OHIM har fastslået, at chokolade er ligeartet med kager og andre sukkerholdige varer, hvorfor der i forvekslelighedsmæssig henseende må tages udgangspunkt i "chokolade".

Det bemærkes, at en vares anvendelighed har betydning for bedømmelsen af vareartslighed.

Da der således foreligger vareartslighed, reduceres kravene til mærkelighed, jf. EF-Domstolens afgørelse i sag C 39/97, præmis 17(Canon).

Ved forvekslelighedsbedømmelsen skal der foretages en helhedsbedømmelse, hvorunder der skal foretages en visuel, fonetisk og begrebsmæssig sammenligning.

Visuelt er mærkerne meget lig hinanden, idet de fire første bogstaver er identiske. Visuelt er mærkerne således ens i middel til høj grad. Det bør endvidere tillægges betydning, at mærket SMILEY indledes med varemærket SMIL. Kraft Foods varemærke er således indeholdt i sin helhed i varemærket SMILEY.

Fonetisk er mærkerne ens i middel grad, da de udtales næsten ens på SMIL elementet. Hertil kommer, at udtalen af EY- elementet i mærket SMILEY vil kunne sløres af den baggrundsstøj, som opleves i butikkerne. I en købsituation kan de lydige egenskaber således ikke tillægges særlig vægt.

Begrebsmæssigt er mærkerne i høj grad ens, da de begge associerer til verbet "at smile".

Ved vurderingen af, om mærkerne er forvekslelige, skal princippet om det udviskede erindringsbillede ligeledes anvendes. Det må tillægges vægt, at salgskanalerne for de omhandlede produkter er ens, og at børn som selvstændige forbrugere ikke vil lægge vægt på det lydige indtryk, men alene på det visuelle.

Varemærket SMILEY må endvidere udelukkes fra endelig registrering, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, da varemærket SMIL var velkendt i Danmark allerede før den 24. juli 1997. Varemærket nyder derfor en udvidet beskyttelse.

Varemærkets velkendthed må anses for dokumenteret ved det fremlagte markedsføringsmateriale fra 1990'erne, ligesom ACNielsen-undersøgelsen viser, at SMIL har haft en betydelig markedsandel i rulle-segmentet. Dernæst fremgår det af brancheerklæringen fra Dansk Erhverv, at SMIL har været anvendt siden begyndelsen af 1990'erne, og at SMIL er et indarbejdet varemærke i Danmark.

Varemærket SMIL har en høj grad af særpræg, da det hverken er beskrivende eller suggestivt.

Vedrørende Ankenævnets subsidiære påstand har Kraft Foods gjort gældende, at sagen skal realitetsbehandles af domstolene, idet forvekslelighedsspørgsmålet efter varemærkelovens § 15 i sin helhed er underlagt domstolsprøvelse, jf. varemærkelovens § 46. Det er i den forbindelse uden betydning, at Ankenævnet ikke har foretaget en varelighedsbedømmelse.



Ankenævnet har gjort gældende, at Kraft Foods ikke har ført bevis for, at varemærket SMIL var velkendt her i landet den 24. juli 1997, svarende til prioritetsdatoen for varemærket SMILEY.

Listerne over salgsumfang, listen over leverancer, fakturaer og reklamerne fra årene 2001-2003 godtgør ikke, at SMIL var velkendt den 24. juli 1997, da de angår perioden efter det nævnte tidspunkt.

Reklamerne fra tiden før den 24. juli 1997 kan ikke tillægges nogen bevisværdi, da de ikke er ledsaget af oplysninger om reklamernes udbredelse og ikke giver et rimeligt grundlag for at lægge til grund, at SMIL var velkendt i 1997.

Brancheerklæringerne dokumenterer heller ikke, at SMIL var velkendt den 24. juli 1997.

Undersøgelsen fra ACNielsen vedrører, ifølge forklaringen fra Christian Kurt Nordam, ikke perioden før 1997, bortset fra enkelte perioder. Undersøgelsen viser endvidere intet om SMILs udbredelse, idet den ikke viser, hvad de pågældende tal skal ses i forhold til. Endvidere er det uklart, hvad rulle-segmentet dækker over.

Registrering af varemærket SMILEY kan herefter ikke udelukkes i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

Kraft Foods har heller ikke ført bevis for, at de to varemærker SMIL og SMILEY er forvekslelige, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, hvorfor registrering af SMILEY ikke kan udelukkes i medfør af denne bestemmelse.

Varemærket SMIL har et beskedent særpræg og må derfor alene nyde en begrænset beskyttelse. Visuelt er der ligheder, men også en række forskelle, mens der auditivt er stor forskel på mærkerne, idet forskellen mellem dansk og engelsk udtale bør tillægges afgørende vægt. Begrebsmæssigt er der også forskel, idet SMIL er et navneord, som associerer til et ansigtsudtryk, hvor SMILEY er et lille ansigt dannet af skrifttegn.

Ud fra en helhedsvurdering er der ikke grundlag for den antagelse, at der skulle være en risiko for forveksling.

Til støtte for sin hjemvisningspåstand har Ankenævnet gjort gældende, at det ikke har taget stilling til, i hvilket omfang der måtte foreligge varelighed. Såfremt Sø- og Handelsretten måtte finde, at SMILEY er identisk med eller ligner SMIL, bør sagen hjemvises med hen-

blik på de administrative myndigheders stillingtagen til, i hvilket omfang registreringen skal udelukkes.

### **Sø- og Handelsrettens afgørelse**

Efter det under sagen oplyste finder retten ikke, at Kraft Foods har dokumenteret, at varemærket SMIL før den 24. juli 1997 var indarbejdet i en sådan grad, at varemærket er velkendt, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

Spørgsmålet er herefter, om registrering af varemærket SMILEY kan udelukkes fra registrering efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Mærkerne SMIL og SMILEY udtales på henholdsvis dansk og engelsk, hvilket har stor betydning i markedsføringsmæssig henseende, idet en overvejende del af den danske befolkning har kendskab til det engelske sprog. Det må derfor lægges til grund, at den gennemsnitlige forbruger vil lægge vægt på det lydlig indtryk.

Begrebsmæssigt associerer de to varemærker til noget forskelligt.

Varemærkerne ligner derimod visuelt hinanden. Begge ord indeholder de samme fire bogstaver SMIL, hvilket kan medføre, at en forbruger kan tage fejl.

Efter en helhedsvurdering, når særligt henses til de auditive forskelle, finder retten, at der ikke er risiko for forveksling mellem de to mærker, selvom graden af visuel lighed mellem mærkerne kan have betydning med varer som disse, hvor køberen normalt i købsituationen opfatter mærket visuelt.

Herefter frifindes Ankenævnet.

Efter sagens udfald skal Kraft Foods betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til Ankenævnet til dækning af advokatbistand. Der er herved taget hensyn til sagens genstand, karakter og omfang.

### **Thi kendes for ret:**

Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes.

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

Torben Kuld Hansen

Mette Christensen

Mette Skov Larsen

Allan Suhrke

Villy Rasmussen

**(Sign.)**

— — —

**Udskriftens rigtighed bekræftes**

**P.j.v. SØ- og Handelsretten, den**