

RESUMÉ:**AN 2005 00003 – VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt**

Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens §§ 30, 28 og 25 og anmodningen blev begrundet med, at det registrerede mærke ikke sås benyttet de seneste 5 år for alle varer i klasse 30. Patent- og Varemærkestyrelsen tog begæringen om ophævelse til følge, og registreringen ophævedes for alle varer i klasse 30 med undtagelse af "små chokoladestykker med karamelfyld". Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

KENDELSE:

År 2005, den 22. december afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann) følgende kendelse i sagen **AN 2005 00003**

Klage fra

Kraft Foods
Norge
v/Budde, Schou & Ostenfeld A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af VR 1991 00002
SMIL <w> efter begæring om administrativ ophævelse fra
Franklin Loufrani
Storbritannien
v/Linds Patentbureau nu
Patrade A/S

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 12. december 2005. For klageren mødte varemærkeagent Michael Munch Østergaard, der procederede sagen i overensstemmelse med tidligere fremsendt påstandsdokument og sagens øvrige dokumenter.

Ankenævnet udtaler:

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

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse af 18. november 2004 stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 8. oktober 1987 indleverede Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co. (nu Budde, Schou & Ostenfeld A/S) på vegne af Aksjeselskapet Freia (nu Kraft Foods A/S) en ansøgning om registrering af varemærket SMIL <w> for alle varer i klasse 30.

Varemærket blev registreret den 4. januar 1991 og efterfølgende offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

I brev af 1. august 2003 begærede Linds Patentbureau (senere Patrade A/S) på vegne af Franklin Loufrani ovennævnte registrering ophævet og udslettet af registret. Begæringen blev fremsat efter varemærkelovens § 30 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

Anmoder gjorde i breve af 15. januar, 14. maj og 30. august 2004 gældende, at SMIL skulle ophæves som følge af manglende brug. Der henvistes til, at indehavers materiale ikke dokumenterede reel brug inden for de sidste fem år for andet end "chokoladepastiller med karamelfyld" i klasse 30.

I breve af 23. oktober 2003, 18. marts, 13. juli og 24. september 2004 gjorde indehaver gældende, at brugspligten for SMIL var opfyldt for "chokoladeprodukter, kakao, konfekturvarer og slik" i klasse 30. Indehaver havde indsendt diverse dokumentationsmateriale til støtte herfor.

Den 18. november 2004 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Begæringen blev taget til følge. Styrelsen begrundede afgørelsen som følger:

”... 2. Lovgrundlaget

Ifølge varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 1 kan registreringen af et varemærke ophæves, hvis

”varemærket ikke har været brugt i overensstemmelse med § 25”.

Det fremgår endvidere af varemærkelovens § 25, stk. 1, at

”har indehaveren af et registreret mærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan registreringen ophæves, jf. § 28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.”

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke: SMIL <w>

Registreret for: Alle varer i klasse 30

Indehaver har bl.a. indsendt dokumentationsmateriale i form af fakturakopier fra 2002-2004, ordrelister fra 1999-2002, brochurer og diverse kampagne- og salgsmateriale.

Det er styrelsens opfattelse, at det indsendte materiale viser reel brug af SMIL for ”små chokoladestykker med karamelfyld” inden for de sidste fem år. Det er uden betydning, hvordan indehaver selv eller tredjemand betegner varen i ordrelister eller reklamer. Det afgørende er, hvad SMIL reelt er dokumenteret brugt for.

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. Som i VR 1992 03539, hvor registreringen blev opretholdt for overbegrebet margarine, da det var dokumenteret brugt for ”stege- og bagemargarine”. I VR 1980 04506 fik anmoder derimod ikke medhold i, at nærmeste overbegreb for fodtøj måtte være ”beklædningsgenstande, herunder fodtøj”.

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

Begæringen om ophævelse tages derfor til følge, og registreringen ophæves for alle varer i klasse 30 med undtagelse af "små chokoladestykker med karamelfyld".

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 1, jf. § 25."

Denne afgørelse har Budde, Schou & Ostenfeld A/S indbragt på vegne af Kraft Food

AS for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved brev af 18. januar 2005. Klager har fremført følgende:

"... PÅSTAND

Principalt: afgørelsen omgøres således, at registreringen opretholdes for "chokolade og konfekturvarer" i klasse 30.

Subsidiært: afgørelsen omgøres således, at registreringen opretholdes for "chokoladeprodukter og konfekturvarer hovedsageligt bestående af chokolade " i klasse 30.

ANBRINGENDER OG BEVISER

Styrelsen har i sin afgørelse vurderet, at det kun er "små chokoladestykker med karamelfyld", der ikke rammes af ophævelsesgrunden, nemlig manglende brug. Afgørelsen lader til at være baseret på de dele af dokumentationen, der indeholder en afbildning af emballagen på mærkeindehavers produkter. Emballagen gengiver indholdet, nemlig et stykke chokolade, der er brækket over, hvorved indholdet, en karamelmasse, flyder ud.

Imidlertid består brugsdokumentationen tillige af ordrelister, fakturakopier, kopi fra kampagneprogram, brochurmateriale og CD-Rom med point-of-sale materiale. Udover at indeholde varemærket SMIL henviser dette materiale generelt til "chokolade" og "konfektur" og falder tidsmæssigt indenfor den relevante periode, hvorved det umiddelbart opfylder brugspligtsbestemmelserne i Varemærkelovens § 28 stk. 2 nr. 1, jf. § 25. Det kommer således mærkeindehaver til skade, at brugsdokumentationen tillige omfatter ovennævnte afbildninger af emballagen, hvorved beskyttelsesomfanget begrænses til at angå de konkrete produkter, der er afbildet. Såfremt denne form for dokumentation ikke var blevet fremlagt, måtte styrelsen have baseret sin afgørelse på den øvrige dokumentation, herunder den generelle produktbeskrivelse, der forekommer i dokumentationen. Det af styrelsen anførte princip, nemlig at "Det er uden betydning, hvordan indehaver selv eller tredjemand betegner varen i ordrelister eller reklamer" havde således været vanskeligt at efterleve, dersom der ikke havde foreligget en afbildning af varen blandt den fremsendte dokumentation, men denne dokumentation i øvrigt opfyldte kravene om brugspligt.

Det gøres gældende, at den fremlagte brugsdokumentation bør betragtes samlet set, og ikke i udvalg, hvilket i øvrigt ville stride mod styrelsens egen praksis, der efterlyser så bred og varieret en dokumentation som muligt. Nærværende afgørelse er tilsyneladende baseret på afbildninger af emballagen, hvilket ikke i sig selv er tilstrækkelig

brugsdokumentation. Kravet om reel brug af mærket i henhold til lovens forarbejder må forstås som brug i overensstemmelse med normal markedsføringsmæssig aktivitet på området. Lovkommentaren fastslår således, at varerne skal have været markedsført og omsat. En afbildning af emballagen er ikke i sig selv udtryk for omsætning. Emballagen skal således sammenholdes med fx. ordrelister og fakturakopier. I nærværende sag indeholder sidstnævnte former for dokumentation generelle henvisninger til "chokolade" og "konfekturer".

Vi skal i øvrigt med hensyn til de fremlagte fakturakopier bemærke, at de solgte produkter, herunder SMIL produkterne, bl.a. er angivet i afgiftspligtig vægt, og at der på dette grundlag er opkrævet afgift fra ToldSkat på "chokolade". Der er derfor vor opfattelse, at der bør kunne drages en varemærkemæssig konsekvens af denne toldklassificering i afgiftsøjemed således, at registreringen som minimum bør kunne oprettholdes for "chokolade".

Styrelsen har i sit notat af 11. oktober 1996 anført, at brede overbegreber ikke vil kunne accepteres i betragtning af formålet med bestemmelsen i varemærkelovens § 28 stk. 4, men alene det nærmeste overbegreb. Vi skal i denne forbindelse henvise til, at "små chokoladestykker" er chokolade. Det er således næppe relevant at tale om nærmeste overbegreb, når der er dokumenteret brug for selve begrebet.

Styrelsen henviser i sin afgørelse til VR 1992 03539, hvor registreringen blev opretholdt for overbegrebet margarine, da det var dokumenteret brugt for "stege- og bagemargarine". Skønt denne afgørelse er af ældre dato, bør den netop kunne tjene til støtte for nærværende sag, hvor der er dokumenteret brug for chokoladeprodukter og konfekturer.

Vi skal desuden henvise til afgørelsen AN 2000 00019, hvor varemærkeregistrering VR 1966 01958 FUN kun var dokumenteret brugt for "saftvand", men blev opretholdt for "ikke-alkoholholdige drikke; præparater til fremstilling af drikke" i klasse 32.

Desuden henvises til indsigelsesafgørelsen i VR 2002 03798 ALADDIN, hvor der kun var dokumenteret brug af indsigermærket for "frugtmønter". Frugtmønter hører under varearten "vingummi". På den baggrund var det styrelsens opfattelse, at indsiger havde dokumenteret brug af mærket ALADDIN for "vingummi", dvs. nærmeste overbegreb. Det bemærkes i øvrigt, at mærkeindehaver i denne sag ligeledes var Kraft Foods A/S.

I lyset af ovenstående administrative afgørelser forekommer styrelsens vurdering af nærværende sag, ikke mindst på baggrund af den foreliggende brugsdokumentation, unødigt restriktiv.

Vi skal under hensyntagen til ovenstående bemærkninger og sagens omstændigheder i øvrigt henstille, at VR 1991 00002 SMIL opretholdes for chokolade og konfekturer i klasse 30, subsidiært for chokoladeprodukter og konfekturer hovedsageligt bestående af chokolade..."

Indklagede Franklin Loufrani har ved Patrade A/S den 16. marts 2005 kommenteret klagen med følgende:

"... Det gøres gældende, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse skal opretholdes, således at VR 1991 00002 SMIL ophæves for alle varer i klasse 30 med undtagelse af "små chokoladestykker med karamelfyld". Begrundelsen herfor er, at Kraft Foods AS alene kan dokumentere brug af varemærket SMIL for netop disse varer.

Kopi af mine indlæg over for Patent- og Varemærkestyrelsen vedlægges til orientering, idet det i indlæggende anførte fastholdes i sin helhed.

Det fastholdes således, at Kraft Foods AS alene har fremlagt dokumentation for brug af SMIL for små chokoladestykker med karamelfyld. Mærkeindehaver har heller ikke bestridt, at SMIL helt kun konkret kun anvendes for sådanne varer. Det er i den forbindelse uden betydning, at mærkeindehaver bruger andre betegnelser i sit reklamemateriale eller ordrelister, eller at tredjemand bruger andre betegnelser. Det er ligeledes uden betydning, hvorledes de pågældende varer klassificeres i toldnomenklaturen, som er helt irrelevant for en varemærkeretlig bedømmelse af brugen af et varemærke.

Det er alene den konkrete brug af mærket, der er relevant, og i denne sag har Kraft Foods AS kun anvendt SMIL for små chokoladestykker med karamelfyld. Kraft Foods AS har ikke anvendt varemærket for alle chokolade og konfekturvarer i klasse 30 ..."

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 2. maj 2005 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 18. november 2004 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Klager Kraft Foods AS har ved Budde, Schou & Ostfeld A/S i brev af 6. juni 2005 kommenteret indklagedes indlæg i sagen samt udtalelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Klager er fremkommet med følgende:

”... Vi henviser til Ankenævnets skrivelser af henholdsvis 23. marts 2005 samt 4. maj 2005, hvoraf den første skrivelse var vedlagt kopi af indlæg fra indstævntes fuldmægtig. Til dette indlæg skal bemærkes, at der intet anføres til støtte for anbringendet om, at det skulle være irrelevant hvorledes toldmyndighederne betegner varerne.

Som anført bør det ikke komme mærkeindehaver/Appellanten til skade, at afbildninger af emballagen indgår i den samlede brugsdokumentation, herunder at denne dokumentationsform næppe som sådan havde udgjort behørig og tilstrækkelig brugsdokumentation. I øvrigt bemærkes, at mærkeindehaver i det hele fastholder sine tidligere anbringender vedrørende den fremlagte brugsdokumentation.

Endelig gøres det gældende, at det ikke giver mening at kvantificere til "små chokoladestykker", når den fremlagte dokumentation viser brug af mærket for overbegrebet chokolade.

I tillæg til de i vor klageskrivelse af 18. januar 2005 anførte administrative afgørelser ønsker Appellanten endvidere at henvise til Patent & Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse af 1. september 2004 i sagen MP 753816 vedrørende ordmærket CAMEL DREAM. Indsigermærket DREAM var underlagt kravet om brugspligt, hvorfor indsiger på opfordring indsendte materiale til dokumentation for brug af mærket DREAM. Den del af den fremsendte brugsdokumentation, der blev godkendt af Styrelsen, bestod af fakturaer påført varemærket MINTDREAMS tillige med en vareprøve, hvoraf det fremgik, at produktet solgt under mærket MINTDREAMS er et chokoladeprodukt med mintfyld. Styrelsen vurderede på dette grundlag, at indsigers brug af MINTDREAMS er tilstrækkelig til at opfylde brugspligten for mærket DREAM for følgende varer: chokolade, chokoladevarer og dragée og praliner.

Vi skal på grundlag af denne nyere administrative afgørelse gøre gældende, at mærkeindehavers registrering for SMIL på grundlag af den fremsendte brugsdokumentation bør kunne opretholdes for tilsvarende varer, idet der som mindstemål er sket brug for et chokoladeprodukt med karamelfyld. Vore klienters registrering nr. VR 1991 00002 er registreret for samtlige varer i klasse 30, herunder de varer der var omfattet af indsigermærket i ovennævnte administrative afgørelse vedrørende DREAM. Der er således ikke grundlag for at stille mærkeindehaver i nærværende sag ringere end indsiger i ovennævnte indsigelsesafgørelse...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

*Ankenævnet, den 22. december 2005
Ankenævnet for Patenter og Varemærker*