

RESUMÉ:**AN 2005 00020 – VR 2003 02492 – Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.**

Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt VR 2003 02343 FISHERMINTOL fremsatte indsigelse mod registrering af ordmærket NORDCAP FISHERMENT VR 2003 02492. Indsiger begrundede indsigelsen med, at mærkerne var forvekslelige. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker som stadfæstede afgørelsen under henvisning til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

KENDELSE:

År 2006, den 20. februar 2006 afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Michael Dorn, Hans Chr. Thomsen, Steffen Gulmann og Finn Mikkelsen) følgende kendelse i sagen **AN 2005 00020**

Klage fra

NORTLANDER A/S
Danmark
v/ Lett Advokatfirma

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. marts 2005
vedrørende VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w>
for
STRANDGÅRDENS VINHANDEL A/S
v/ Gorrissen Federspiel Kierkegaard

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen i afgørelsen af 10. marts 2005 anførte grunde stadfæster ankenævnet den påklagede afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 9. juli 2003 indleverede Internationalt Patent-Bureau A/S på vegne af Strandgårdens Vinhandel A/S en ansøgning om registrering af ordmærket NORDCAP FISHERMINT <w> for Klasse 33: Vin og spiritus.

Varemærket blev registreret den 17. juli 2003 og efterfølgende offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 30. juli 2003.

I brev af 29. september 2003 fremsatte Lett, Vilstrup & Partnere indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed.

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

Indsigelsen er fremsat på vegne Nortlander A/S.

Indsigelsen bliver begrundet med, at indehavers mærke VR 2003 02492 NORDCAP FISHERMINT er forveksleligt med indsigers ældre varemærker VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt VR 2003 02343 FISHERMINTOL.

Indsiger henviser i den forbindelse til varemærkelovens §§ 15, stk.1, nr. 2 samt 15, stk. 4, nr. 2.

Herefter har parterne og styrelsen korresponderet adskillige gange om, hvorvidt indsigelsen burde stilles i bero, fordi der verserede en retssag, der vedrørte et af indsigers mærker.

Styrelsen meddelte den 4. august 2004, at man ikke ville stille behandlingen af indsigelsessagen i bero, og man meddelte samtidig indehavers fuldmægtig, at man heller ikke ville stille sagen i bero på en anmodning fra indehaver om administrativ ophævelse af et af indsigers mærker, da det pågældende mærke selv var under indsigelsesbehandling.

I brev af 29. september 2004 argumenterer indehaver for, at mærkerne ikke ligner hinanden. Der indsendes desuden dokumentation for, at indehaver har opnået en varemærkeret, der er baseret på brug, og er ældre end indsigers varemærke FISHERMINTOL.

Styrelsen meddeler den 19. oktober 2004, at styrelsen ikke under nærværende indsigelsessag kunne tage stilling til indehavers påstand om forudgående brug og henviser i den forbindelse til Højesterets dom i sagen U1981.111 H. (HERCULES).

I brev af 22. november 2004 argumenterer indsiger yderligere for, at mærkerne er forvekslelige og i brev af 15. december 2004 imødegår indehaver disse argumenter.

Sagen optages den 21. december 2004 til afgørelse.

Styrelsen traf den 10. marts 2005 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 2003 02492:

NORDCAP FISHERMINT (ordmærke)

Registreret for varer i klasse 33

Indsigers mærker:

VR 2003 00006



Registreret for varer i klasse 33.

VR 2002 02091

FISHER (ordmærke)

Registreret for varer i klasse 33.

VR 2003 02343

FISHERMINTOL (ordmærke)

Registreret for varer i klasse 33.

Ibrugtaget varemærke

FISHERMAN VODKA SHOT

Sammenligning af mærkerne:

Det er styrelsens opfattelse, at indehavers mærke ikke ligner indsigers mærker.

Indehavers mærke består af to ord: Nordcap Fishermint. Det første ord leder tankerne hen på det geografiske område Nordkapp, der er en klippe i Nordnorge, som anses som Europas nordligste punkt.

Uanset om Nordcap kan anses som en uvæsentlig ændring af ordet Nordkapp, er det styrelsens opfattelse, at denne stedsangivelse har selvstændigt varemærkeretligt

særpræg, da stedet ikke er kendt for produktion af alkoholholdige drikke. Der henvises i den forbindelse bl.a. til Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse i sagen Holland House, AN 2000 00031.

Fishermint er et konstrueret ord, der består af det engelske ord for fisker - fisher - samt betegnelsen mint, der bl.a. betyder mynte og anvendes som en angivelse af, at en vare har mynte- eller pebermyntesmag.

I forhold til VR 2003 00006 ORIGINAL FISHERMAN VODKA SHOT er det dominerende og særprægede element i mærket ordet Fisherman, der betyder fisker. Mærkedelen Fisher i ordet Fisherman indgår i Nordcap Fishermint. Da indehavers mærke imidlertid består af to særprægede ord og den dominerende del af indsigers mærke kun indgår delvist og som en del af indsigers mærke og i øvrigt i det sidste af de to ord i indehavers mærke, er det styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden.

De samme argumenter gør sig gældende i forhold til mærket FISHERMAN VODKA SHOT, som indsiger påberåber sig som ibrugtaget varemærke. Styrelsen finder derfor heller ikke, at dette mærke ligner indehavers mærke.

I forhold til indsigers mærke VR 2002 02091 FISHER indgår dette ord som en bestanddel i NORDCAP FISHERMINT. Nordcap har som nævnt selvstændigt særpræg og det fælles element "fisher" er placeret i det sidste ord i indehavers mærke. Da styrelsen desuden finder, at der ikke ved sammenligningen af mærkerne helt kan bortses fra den usærprægede mærkebestanddel "mint" er det styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner i deres helhed.

Endelig har indsiger påberåbt sig VR 2003 02343 FISHERMINTOL. Det er styrelsens opfattelse, at bestanddelen MINTOL vil give associationer til mentol, i modsætning til "mint" i indehavers mærke, der vil blive forbundet med mynte.

Indehavers mærke indledes som tidligere nævnt af den særprægede bestanddel Nordcap. Skønt FISHERMINT er indeholdt fuldstændigt i FISHERMINTOL, er disse bestanddele ikke identiske. Det er derfor styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden i helhed.

Styrelsen har ikke som anført af indsiger tillagt det vægt, at NORDCAP efter indsigers opfattelse bliver brugt som et "housemark", og at der efter indsigers opfattelse er risiko for, at bestanddelen NORDCAP med tiden vil bortfalde. Styrelsen har i nærværende sag bedømt forveksleligheden i forhold til den udformning, hvori mærket er ansøgt.

Sammenfald af varer:

Der er sammenfald af varer i klasse 33.

Konklusion:

Styrelsen finder derfor, at der er sammenfald af varer, men at der ikke er mærkelighed. Mærkerne er derfor ikke forvekslelige, og der vil ikke kunne antages en forbindelse mellem dem....”

Ved brev af 9. maj 2005 indbragte Lett Advokatfirma, på vegne af Nortlander A/S (med binavnet ”Spiritus Destillers A/S”) afgørelsen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Klager begrundede påstanden som følger:

”... Påstand:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. marts 2005 i sag VR 2003 02492 ankes, således at varemærket "Nordcap Fishermint" nægtes godkendt til endelig registrering.

Begrundelse for indsigelsen:

Til støtte for påstanden gøres det gældende, at mærket "Nordcap Fishermint" er udelukket fra registrering i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, og § 15, stk. 4, nr. 2, idet der består en væsentlig risiko for forveksling mellem Nortlander A/S (Spiritus Destillers A/S) varemærker: "Fisher", "Fishermintol", og "Fisherman Vodka Shot" og indklagedes varemærke "Nordcap Fishermint".

Mærkelighed

Til støtte for, at de ovennævnte mærker skal anses for forvekslelige, gøres det gældende, at det i modsætning til styrelsens afgørelse skal tillægges vægt, at "Nordcap" alene udgør en samlebetegnelse for en række af indklagedes produkter. Det er dokumenteret i sagens bilag 11, at "Nordcap" anvendes som en samlebetegnelse for indklagedes vodkaprodukter med forskellig smag. Endvidere vedlægges en præsentation af indklagedes "Fishermint" vodkaprodukt i Nordcap-serien.

Der bør ved forvekslelighedsbedømmelsen lægges vægt på, at en tredjemands varemærker ikke frit kan anvendes, blot man sætter en samlebetegnelse eller "house mark" foran varemærket. Konsekvensen af styrelsens afgørelse kan blive, at indehavere af stærke eller velkendte mærker blot kan sætte mærket foran en betegnelse, som en konkurrent har brugt betydelige omkostninger på at indarbejde som varemærke. Hertil kommer, at der består en risiko for, at forbrugere kan antage, at produkter, som er mærket "Fisher", "Fishermintol" og "Fisherman Vodka Shot" er forbundet med Nordcap.

Der er endvidere en nærliggende fare for, at "house marks" - eller i dette tilfælde samlebetegnelsen for forskellige vodkaprodukter - med tiden falder bort, således at det alene er den endelige identifikation af produktet som anvendes af såvel mærkeindehaveren som kundekredsen. Der er dermed en stor risiko for, at alene mærket "Fishermint" vil blive anvendt som betegnelse for produktet, og det er derfor dette mærke, som ved forvekslelighedsbedømmelsen skal ses over for klagers varemærker "Fisher" og "Fishermintol".

Det gøres således gældende, at det dominerende element i "Nordcap Fishermint" er anden del, dvs. "Fishermint". Denne del af mærket bør derfor danne grundlag for en sammenligning af mærkerne.

"Fishermint", der består af tre stavelser, indgår helt i klagers varemærke "Fishermintol" indeholdende fire stavelser, og der er således visuelt fuldstændigt sammenfald bortset fra endelsen "-ol".

Den stærke del af mærket "Fishermint" er "Fisher", da den andel del af betegnelsen alene refererer til smagen i det vodkaprodukt, som mærket anvendes for.

Hvis et mærke indeholdende to stavelser bedømmes over for et mærke indeholdende tre stavelser, anses de i praksis som forvekslelige, såfremt mærket med to stavelser er fuldstændigt indeholdt i mærket med tre stavelser. Det er tilfældet her, hvor tostavellesordet "Fisher" er indeholdt fuldstændigt i "Fishermint".

Særpræget i varemærket "Fisherman Vodka Shot" består af delbetegnelsen "Fisherman", idet ordene "Vodka Shot" refererer til det produkt, varemærket anvendes som betegnelse for.

Foretages en sammenligning af de dominerende elementer, "Fisherman" og "Fishermint", i varemærkerne "Nordcap Fishermint" og "Fisherman Vodka Shot", kan det konstateres, at de tre stavelser er næsten identiske. Der består således et fuldstændigt sammenfald i den stærkeste del af mærkerne, stavelserne "Fisher", mens såvel "m" og "n" er sammenfaldende i den sidste del af mærkerne.

Hvis et mærke indeholdende tre stavelser bedømmes over for et mærke ligeledes indeholdende tre stavelser, anses de i praksis som forvekslelige, når flere af bogstaverne i mærkerne er identiske og optræder i samme rækkefølge, hvilket er tilfældet her.

Rent visuelt består der således en betragtelig lighed mellem Nortlander A/S' varemærker "Fisher", "Fishermintol" og "Fisherman Vodka Shot" og Strandgården Vinhandel A/S' mærke "Nordcap Fishermint".

Derudover består der en betydelig auditiv lighed, både med hensyn til dansk og engelsk udtale af mærkerne.

Det bestrides, at den omstændighed, at klagerens mærke alene indgår delvist i mærket "Nordcap Fishermint" medfører, at mærkerne ikke ligner hinanden. For så vidt angår anvendelsen af betegnelserne "Fisher" og "Fisherman", gøres det gældende,

at der er tale om særprægede betegnelser for vodkaprodukter, som klageren via omfattende markedsføring har udbredt kendskabet til. Der er således i kundekredsen opnået en associationsforbindelse mellem "Fisher"/"Fisherman" og klagerens vodka-produkt.

Endvidere skal det anføres, at hvis indklagede alene ønskede at beskrive smagen af deres vodka på lige fod med deres øvrige produkter som "Currant" og "Karamel", ville det være nærliggende at bruge betegnelsen "Mint" eller "Mintol" og ikke betegnelsen "Fishermint".

Endelig bestrides det anførte af styrelsen om, at der skulle være forskel på bestanddelen "mintol", der skulle give associationer til mentol i modsætning til "mint", der vil blive forbundet med mynte. Denne fortolkning synes noget misvisende, idet "mintol" betyder mentol, der er en kamferart, som forekommer i pebermynteolie, og "mint" betyder mynte/pebermynte, jf. vedlagte kopi af Nudansk Ordbog. Endvidere er "Nordcap Fishermint" et vodkaprodukt med lakrids-/mentholsmag præcis som klagerens "Fisherman Vodka Shot". Der er således ikke afgørende forskel på indholdet af mentol/ mynte i de to produkter.

Sammenfattende gøres det på baggrund af ovennævnte gældende, at registreringen af "Nordcap Fishermint" bør ophæves, idet varemærket er forveksleligt med de tre ældre varemærker "Fisher", "Fisher Mintol" og "Fisherman Vodka Shot".

Varelighed:

Indklagede har ikke bestridt, at der foreligger varelighed...."

Ved brev af 8. juli 2005 har indklagede kommenteret klagers bemærkninger.

Indklagede fremkom med følgende:

"... Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen, nedlagt på vegne af Nordlander A/S imod registreringen af NORDCAP FISHERMINT, til følge. Begrundelsen for afgørelsen var, at mærkeindehavers mærke ikke fandtes at ligne de af indsiger påberåbte varemærker, og at der ikke ville kunne antages en forbindelse imellem dem.

Klager har nedlagt påstand om, at styrelsens indsigelsesafgørelse omgøres, sådan at varemærket NORDCAP FISHERMINT nægtes godkendt til endelig registrering.

På vegne af indklagede nedlægges hermed påstand om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om opretholdelse af registreringen af mærket NORDCAP FISHERMINT stadfæstes.

Da der ikke er uenighed mellem parterne for så vidt angår spørgsmålet om varelighed i klasse 33, vil nærværende skrivelse alene vedrøre spørgsmålet, om der foreligger mærkelighed.

--oo0oo--

Klager har gjort gældende, at mærket **NORDCAP FISHERMINT** bør udelukkes fra registrering i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 2, idet der består en væsentlig risiko for forveksling mellem mærket **NORDCAP FISHERMINT** og klagers ældre varemærker:

FISHER - (ordmærke), VR 2002 02091

FISHERMINTOL - (ordmærke), VR 2003 02343 (alene foreløbigt registreret)

FISHERMINT VODKASHOT - (figurmærke), VR 2003 00006 (alene foreløbigt registreret)

samt det ibrugtagne varemærke **FISHERMINT VODKA SHOT** (ordmærke)

Det gøres fra indklagedes side gældende, at mærket **NORDCAP FISHERMINT** ikke er forveksleligt med nogen af de mærker, som klager har påberåbt sig, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 2.

Som anført under indsigelsessagen, og som fundet af styrelsen, bør ordet **NORDCAP** anses for det stærke element i indklagedes varemærke **NORDCAP FISHERMINT**. Det bestrides således, at mærkebestanddelen **FISHERMINT**, som påstået af klager, udgør den dominerende del af mærket **NORDCAP FISHERMINT**.

NORDCAP er det første ord i mærket **NORDCAP FISHERMINT**, hvilket sædvanligvis må tillægges størst vægt i en mærkelighedsvurdering.

Om de almindelige principper for forvekslelighedsvurdering af mærker, der består af flere ord, fremgår det endvidere af styrelsens Varemærkehåndbog, at: "Mærker, der består af to eller flere ord, skal ligne hinanden i deres helhed for at være forvekslelige. Særligt for lange mærker vil begyndelsen af mærkerne typisk have større betydning end den sidste del af mærkerne, medmindre en dominerende og stærk mærkebestanddel forekommer i slutningen af begge mærker. Derudover er det en meget konkret vurdering, om sådanne mærker er forvekslelige." Som eksempel nævnes afgørelsen **STONE CREEK # CREEKS** (VR 1994 06974, V 82/95).

Det er min opfattelse, at ingen af de af klager påberåbte mærker, efter de almindelige principper for forvekslelighed, vil blive anset forvekslelige med mærket **NORDCAP FISHERMINT**. I den konkrete vurdering bør størst vægt som nævnt lægges på begyndelsen af mærket – **NORDCAP**, og dette ord indgår på ingen måde i klagers mærker.

Begrebsmæssigt er der med ordet **NORDCAP** tale om Europas nordligste punkt. Ordet kan muligvis, som påstået af klager under indsigelsessagen, siges at give associationer til "noget koldt", men på trods heraf, må ordet **NORDCAP** anses for at besidde høj grad af særpræg for varerne omfattet af klasse 33. Det synes f.eks. ikke sandsynligt, at forbrugere vil tro, at et spiritusprodukt er produceret dér. Ordet giver således ingen associationer til varer i klasse 33 og må derfor betragtes som en stærk og meget særpræget del af mærket.

Ordmærket NORDCAP er i øvrigt registreret af indklagede tilbage i 1995 (VR 1995 00845) for varer i klasse 33. I det danske varemærkeregister findes ingen andre mærker, der indeholder ordet NORDCAP – heller ikke i andre klasser.

Ordet **FISHER** kan muligvis – i sig selv - anses for svagt for spiritusprodukter.

I CTM-registret findes ganske mange eksempler på mærker, der indeholder FISHER, og som er ansøgt eller registreret for spiselige eller drikkelige produkter (foruden fiskeprodukter) af en række forskellige indehavere, jf. **Bilag G**, der viser udskrift fra CTM-online. FISHER synes således ikke at være et usædvanligt varemærke i relation til fødevarer, herunder drikkevarer.

Som nævnt under indsigelsessagen verserer der en sag mellem selskabet Lofthouse of Fleetwood Limited, der er indehaver af de immaterielle rettigheder til halspastillerne Fisherman's Friend og klager, idet Lofthouse har fundet, at klager med sit vodkaproduct FISHERMAN VODKA SHOT er gået for tæt på Lofthouse's rettigheder med hensyn til valg af varemærke, logo m.v. Sagen verserer for Højesteret og er endnu ikke berammet. Dommen fra Sø- & Handelsretten af 2. juni 2004 vedlægges som **Bilag H**.

Det fremgår også af Sø- & Handelsrettens dom i sagen mellem klager og Lofthouse, at der findes andre eksempler på brug af ordet FISHER i forbindelse med alkoholiske drikkevarer, jf. dommens side 8.

Det skal desuden bemærkes, at Lofthouse har nedlagt indsigelse imod klagers varemærker FISHERMINTOL og FISHERMAN VODKA SHOT, som klager har påberåbt sig i nærværende sag. Disse sager er stillet i bero på udfaldet af retssagen mellem Lofthouse og klager.

Som tidligere anført under indsigelsessagen af indklagede, er der fra klagers side under den verserende retssag fremsat en række betragtninger, der synes at stå i modstrid med de argumenter, der fremføres fra klager i nærværende sag.

Således er det af klager i retssagen blevet anført, at ordene FISHER og FISHERMAN er nærmest deskriptive i relation til vodkaprodukter med mentolsmag, hvorimod klager i nærværende sag har argumenteret for, at FISHER skal anses for det mest særprægede element i indklagedes mærke NORDCAP FISHERMINT.

Det fremgår således af den nævnte dom af 2. juni 2004 fra Sø- & Handelsretten, at Thomas Anthon, direktør og daglig leder i Nortlander A/S (klagers virksomhed) forklarede, at han selv fandt på navnet FISHERMAN, og at dette navn blev valgt til Nortlanders vodkaproduct med mentolsmag, fordi det gav associationer til et produkt, der havde rod hos de gamle fiskere (dommens side 11). Endvidere forklarede Thomas Anthon, at der er tradition for, at maritime udtryk indgår i spiritusmærker, f.eks. Linie Akvavit, Cutty Shark Whisky, Navy's Rum etc., og at der på etiketten til Nord-søolie ses et olieboretårn (dommens side 12).

Forklaringen fra Nortlander i retssagen vedrørende det, at ordet FISHERMAN hører sammen med smagen i vodka harmonerer således ikke med klagers påstand om, at

ordet FISHERMINT skal anses for det mest særprægede og dominerende ord i indklagedes mærke. Tværtimod støtter Nortlanders egen forklaring i retssagen det forhold, at ord som FISHERMAN og FISHERMINT har ganske ringe grad af særpræg i relation til spiritusprodukter med en stærk mentolsmag.

Ordene **MINT** og MINTOL, der optræder i henholdsvis indklagedes og klagers mærke FISHERMINTOL, må i endnu højere grad end ordet FISHER anses for varemærkeretligt svage. MINT og MINTOL må ligefrem anses for at savne særpræg for drikkevarer, der smager af mentol.

Hvorvidt Ankenævnet deler styrelsens opfattelse af, at der bør sondres mellem den begrebsmæssige betydning af ordene MINT og MINTOL findes ikke at være afgørende for udfaldet af sagen. Der er med begge udtryk tale om en smagsangivelse og dermed en svag mærkebestanddel, og som der derfor ikke skal lægges afgørende vægt på i vurderingen af, om der foreligger mærkelighed.

Ordet **FISHERMINT** må imidlertid også anses for at udgøre en svag bestanddel af mærket NORDCAP FISHERMINT. Dette skyldes, at FISHERMINT for de omfattede varer, som nævnt, skaber associationer til en bestemt smag, og ikke mindst at FISHERMINT rent faktisk anvendes som en smagsangivelse. Som anført af indklagede viser det fremlagte materiale vedrørende indklagedes produkter, at indklagede anvender ordet FISHERMINT som en smagsangivelse på lige fod med CAMEL og CURANT. Der henvises til materialet, der tidligere er fremlagt af indsigter som bilag 11 og som med denne skrivelse er fremlagt på ny i en farveudgave som **Bilag I**.

Klager har gjort gældende, at det ville være nærliggende for indklagede at bruge betegnelsen "MINT" eller "MINTOL" og ikke betegnelsen FISHERMINT.

Hertil skal det bemærkes, at FISHER – både i relation til klagers og indklagedes produkter – må anses for at skabe associationer til smagen af den kendte halspastil ved navn Fisherman's Friend. Et vodkaprodukt med fishermint-smag er således et af mange eksempler på alkoholprodukter på markedet, der er tilsat smag af diverse konfektvarer.

Det gøres i den forbindelse gældende, at de fleste forbrugere vil tænke på en særlig smag, når de ser et vodkaprodukt med et navn, hvori ordet FISHER, FISHERMAN, FISHERMINT eller FISHERMINTOL indgår. Af samme grund må de sammensatte ord FISHERMINT og FISHERMINTOL anses for at være ganske svage for vodka med mentolsmag.

--oo0oo--

Klager har gjort gældende, at det skal tillægges vægt, at ordet NORDCAP i handlen udgør en samlebetegnelse for en række af indklagedes produkter, og at NORDCAP derfor skal anses for en svag mærkebestanddel.

At indklagede har en serie af produkter, der markedsføres under navnet NORDCAP har ingen betydning for, om der er tale om et ord med meget eller lidt særpræg. Hvis

dette skulle anses for tilfældet, ville dette jo svare til, at anvendelsen af et "house mark" som en del af et varemærke ville blive anset for at være uden betydning i en mærkesammenligning. House marks er ofte netop stærke og særprægede mærker.

Klager har herunder gjort gældende, at der med tiden er risiko for, at alene ordet FISHERMINT vil blive anvendt som betegnelse for produktet, og at det derfor er dette mærke som ved forvekslelighedsbedømmelsen skal vurderes i forhold til klagers varemærker.

At forbrugerne med tiden skulle gå over til alene at anvende ordet FISHERMINT for indklagedes vodkaprodukt – og dermed udelade ordet NORDCAP ved omtale af produktet – er udtryk for en rent hypotetisk tanke fra klagers advokat. Klagers argument kan ikke tillægges betydning i denne sag, hvor det søgte mærke – objektivt set - fremstår som et ordmærke bestående af kombinationen af ordene NORDCAP og FISHERMINT.

I den forbindelse henvises i øvrigt til styrelsens indstilling om at bedømme forveksleligheden i forhold til den udformning, hvori mærket NORDCAP FISHERMINT er ansøgt.

Den brug, der konkret gøres på markedet taler i øvrigt imod den formodning, som klager giver udtryk for.

Som det fremgår af bilagene A og I, der viser indklagedes produkter, har ordet NORDCAP netop en fremtrædende plads, mens ordet FISHERMINT meget tydeligt fremstår og markedsføres af indklagede som en smagsangivelse.

Som nævnt under indsigelsessagen i mit brev af 15. december 2004 er der på etiketten for indklagedes vodkaprodukt anført: "*Vodka of highest quality with fishermint flavour*" (på forsiden af flasken), jf. bilag A, og "*Spiritus – vodka tilsat fishermint aroma*" (på bagsiden af flasken). At ordet FISHERMINT på denne måde anvendes til at beskrive smagen indebærer, som nævnt, at dette ord ikke bør anses at indeholde høj grad af varemærkeretligt særpræg.

Igen må det derfor understreges, at NORDCAP – i ordmærket NORDCAP FISHERMINT - bør anses for at udgøre den bærende og mest dominerende bestanddel.

Da ordet NORDCAP – blandt andet på grund af placeringen først i mærket - må anses for det mest særprægede element i indklagedes mærke, og da dette ord adskiller sig fuldstændigt fra klagers mærker samt under henvisning til de øvrige betragtninger om mærkernes bestanddele nævnt ovenfor, bør mærket NORDCAP FISHERMINT ikke blive anset forveksleligt med klagers mærker FISHERMINTOL, FISHER og FISHERMAN VODKA SHOT.

Afslutningsvis kan det nævnes, at en yderligere indikator, for at indklagedes mærke ikke bør anses forveksleligt med de tre varemærker påberåbt af klager, er, at styrelsen ikke modholdt nogen af disse mærker under ansøgningsproceduren vedrørende registreringen af mærket NORDCAP FISHERMINT.

--oo0oo--

Som nævnt over for styrelsen ved mit brev af 2. juli 2004, anvendte indklagede varemærket NORDCAP FISHERMINT, inden klager den 18. juni 2003 indgav ansøgning om registrering af mærket FISHERMINTOL. Der foreligger således skriftlig dokumentation for indklagedes forudgående udsendelse af tilbud til diverse forhandlere/supermarkeder, og det gjordes over for styrelsen gældende, at indklagede havde opnået en varemærkeret til NORDCAP FISHERMINT baseret på brug, der var ældre end klagers varemærke FISHERMINTOL. Styrelsen tog dog ikke stilling til påstanden om forudgående brug under indsigelsessagen.

Det bemærkes, at det er indklagedes opfattelse, at klager kendte til indklagedes produkt NORDCAP FISHERMINT på tidspunktet for indleveringen af ansøgningen om registrering af FISHERMINTOL. Det er således indklagedes opfattelse, at indklagedes kendskab til produktet kan have været årsag til, at klager indleverede ansøgning om registrering af mærket FISHERMINTOL, før indklagede nåede at indlevere sin ansøgning om registrering af NORDCAP FISHERMINT. Såfremt Ankenævnet – mod forventning – skulle finde, at mærkerne NORDCAP FISHERMINT og FISHERMINTOL er forvekslelige, gøres dette derfor gældende....”

Ved brev af 22. juli 2005 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende:

”... Vedrørende Nordcap Fishermint

Som svar på Ankenævnets brev af 21. juli 2005 skal styrelsen udtale følgende:

Styrelsen finder ikke, at der under ankesagen er fremkommet nye oplysninger af betydning for sagens udfald.

Styrelsen skal dog fremhæve, at styrelsens vurdering er foretaget i forhold til det foreløbigt registrerede mærke NORDCAP FISHERMINT som ordmærke, og styrelsen har ikke hjemmel til at foretage en vurdering overfor andre udformninger af dette mærke, herunder potentielle fremtidige udformninger.

Desuden skal styrelsen henlede Ankenævnets opmærksomhed på, at to af de mærker indsigelsen var baseret på, nemlig FISHERMINTOL, VR 2003 02343, og ORIGINAL FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2003 00006, fortsat ikke er endeligt registreret.

Styrelsen skal i øvrigt henholde sig til indsigelsesafgørelsen af 10. marts 2005 og skal henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes....”

Gorrissen Federspiel Kierkegaard kommenterede på vegne af indklagede ved brev af 10. august 2005 styrelsens udtalelse.

"...Indholdet af Patent- og Varemærkestyrelsens hørings svar giver ikke indklagede anledning til at fremkomme med yderligere indlæg i sagen..."

Ved brev af 25. august 2005 kommenterede Lett Advokatfirma på vegne af klager sagen yderligere og fremkom med følgende:

"... Indklagedes svar af 8. juli 2005 i ovennævnte sag giver mig anledning til at bemærke følgende:

I svaret side 2, 3. afsnit henviser indklagede til følgende varemærker:

"FISHERMINT VODKASHOT – (figurmærke), VR 2003 00006 (alene foreløbigt registreret)

samt det ibrugtagne varemærke **FISHERMINT VODKA SHOT** (ordmærke)".

Dette støtter, at der består en væsentlig risiko for, at indklagedes varemærker forveksles med klagerens varemærker, idet klagerens varemærke rettelig er "Fisherman Vodka Shot" og ikke "Fishermint Vodka Shot".

Indklagede angiver på side 3, at "ordet **FISHER** kan muligvis – i sig selv – anses for svagt for spiritusprodukter".

Dette bestrides. Bortset fra indklagedes mærke "Nordcap Fishermint" er det kun klageren, som i Danmark har ansøgt/registreret mærker i klasse 33, der indeholder ordet "Fisher".

Med hensyn til udskriften fra CTM-online (bilag G) fremgår det, at i klasse 33 findes der kun få registreringer, hvor "Fisher" indgår som en del af mærket. "Kingfisher" og "KINGFISHER 1997 Kingfisher CHARDONNAY SOUTH EASTERN AUSTRALIA" omfatter kun "wine".

Vedrørende gengivelsen af Thomas Anthons vidneforklaring, skal jeg gentage det tidligere anførte ved sagens behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Det fremgår af dommen af 2. juni 2004, at Nortlander A/S med betegnelsen "Fisherman" ønskede at associere deres vodka med de gamle fiskere på niveau med tidligere spiritusprodukter udviklet af Thomas Anthon, som f.eks. Nordsøolie.

At Nortlander A/S ønskede at forbinde deres vodka med de gamle fiskere gør ikke ordene "Fisher" eller "Fisherman" til svage mærker eller bestanddele af et varemærke. Tværtimod har Nortlander A/S gennem omfattende markedsføring – som beskrevet i dommen - udbredt kendskabet til deres vodkaprodukt med lakrids- og mentol-smag under mærket "Fisherman Vodka Shot". Derved er der i kundekredsen opnået en associationsforbindelse mellem "Fisherman"/"Fisher" og klagerens vodkaprodukter. Dette betyder imidlertid ikke, at betegnelserne frit kan anvendes til konkurrerende produkter.

"Fisher" er endvidere ikke beskrivende for vodka- eller spiritusprodukter i øvrigt. Det er almindelig kendt, at ord, der anvendes som varemærke for et produkt, men som ikke har nogen tilknytning til ordets betydning, har særpræg. Som eksempel kan nævnes varemærket "Apple" for computere.

Hvad angår den omstændighed, at det ville være mere nærliggende at anvende betegnelsen "Mint" eller "Mentol" og ikke betegnelsen "FISHERMINT" anfører indklagede, at "Fisher – både i relation til klagers og indklagedes produkter – må anses for at skabe associationer til smagen af den kendte halspastil ved navn "Fisherman's Friend". Et vodkaprodukt med Fishermint-smag er således et af mange eksempler på alkoholprodukter på markedet, der er tilsat smag af diverse konfekturvarer".

Klageren bestrider, at "FISHER" skaber associationer til smagen af en halspastil ved navn "Fisherman's Friend".

Endvidere anføres det, at "de fleste forbrugere vil tænke på en særlig smag, når de ser et vodkaprodukt med et navn, hvori ordet "Fisher", "Fisherman", "Fishermint" eller "Fishermentol" indgår. Af samme grund må de sammensatte ord Fishermint og Fishermentol anses for at være ganske svage for vodkamentolsmag". Dette bestrides. Når forbrugere tænker på et vodkaprodukt skyldes det klagerens omfattende markedsføring, jf. ovenfor.

At indklagede selv fremhæver "Fishermint" som den særprægede del af mærket ses af vedlagte bilag 12. Det er netop denne del af mærket, som identificerer det konkrete produkt fra indklagedes øvrige produkter.

Med hensyn til brugen af "NORDCAP" som housemark fastholdes det tidligere anførte. I den forbindelse henvises til Ankenævnets afgørelse i sag AN 2003 0018 – VR 2001 02154 (Grøn Harboe Guld), hvor brugen af det stærke mærke "Harboe" ikke medførte, at Harboe kunne anvende Carlsbergs varemærke "Grøn" som en del af et mærke, der indeholdt housemarken Harboe.

I svaret side 6 nederst henviser indklagede til, at det over for Styrelsen blev gjort gældende, at indklagede havde opnået en varemærkeret til "NORDCAP FISHERMINT" baseret på brug, der var ældre end klagerens varemærke "FISHERMENTOL".

Som det fremgår af vedlagte brev af 19. oktober 2004 fra Styrelsen til indklagede (bilag 13), har Styrelsen ikke hjemmel til at tage stilling til en brugsbaseret varemærkerettighed under en indsigelsessag mellem registrerede varemærker. Hvis indklagede ønsker en selvstændig stillingtagen til dette spørgsmål, er indklagede henvist til at anlægge en selvstændig sag om administrativ ophævelse. Dermed kan Ankenævnet heller ikke tage stilling til dette spørgsmål.

I øvrigt bestrides det, at bilagene dokumenterer, at der er opnået en varemærkeret til "NORDCAP FISHERMINT" inden den 18. juni 2003, hvor klageren indgav ansøgning om registrering af mærket "Fishermentol". De pågældende bilag er tilsyneladende dateret henholdsvis 11. juni 2003, 16. juni 2003 og 24. juni 2003. I princippet kan en varemærkeret opstå på dag ét, hvor de mærkede varer findes i butikkerne, og der samtidig annonceres i dagspressen, jf. Mogens Kokvedgaard, Lærebog i Immaterialret (7. udgave), side 350. Dette var ikke sket på det tidspunkt, hvor klagerens ansøgning blev indleveret. Klageren havde dermed heller ikke kendskab til indklagedes mærke på ansøgningstidspunktet.

Hertil kommer, at det fremgår af UfR 1995.14/2 H, at udstedelse af tre fakturaer for leverede sportsrekvisitter for i alt 150.000 – 200.000 kr. ikke var tilstrækkeligt til, at statuere, at et selskab havde erhvervet ret til varemærket "Torro" ved ibrugtagning her i landet. Endvidere viser UfR 2000.1351 H, at der i retspraksis lægges vægt på, at offentliggørelse af et varemærke sker på en sådan måde, at den er egnet til at skabe bevis for varemærkerettens eksistens og omfang og til at fastslå tidspunktet for rettens stiftelse, uden at der er risiko for antedatering eller proforma, på samme måde som ved en registrering af retten. Disse krav er ikke opfyldt i nærværende sag.

I øvrigt fastholdes det tidligere anførte i sin helhed...."

Indklagede henviste i brev af 9. september 2005 til klagers brev af 25. august 2005 og fremførte følgende:

"...Jeg henviser til klagers indlæg af 25. august 2005 i ovennævnte sag.

Hermed skal jeg meddele, at klagers indlæg ikke giver indklagede anledning til at begære mundtlig forhandling af sagen inden for den dertil givne frist til den 26. september 2005.

Dog tillader jeg mig at fremkomme med følgende enkelte bemærkninger til indholdet af klagers indlæg.

Det anføres af klager, at en skrivefejl på side 2, 3. afsnit i mit indlæg af 8. juli 2005 understøtter, at der består en væsentlig risiko for forveksling mellem de omhandlede mærker. Dertil bemærkes, at min skrivefejl i form af angivelsen af FISHERMINT VODKASHOT i stedet for FISHERMAN VODKASHOT på ingen måde understøtter eller kan tages til indtægt for, at mærket NORDCAP FISHERMINT er forveksleligt med klagers mærker, der indeholder ordet FISHERMAN.

Skrivefejlen kan alene siges at understøtte, at ordene FISHERMINT og FISHERMAN er forvekslelige.

Som anført i mit indlæg af 8. juli 2005 har ordene FISHERMINT og FISHERMAN ganske ringe grad af særpræg i relation til spiritusprodukter med en stærk mentol-smag, ligesom FISHERMINT anvendes af indklagede som en smagsbeskrivelse. Det medgives derfor allerede i indlægget af 8. juli 2005, at ordene FISHERMINT og FISHERMAN minder om hinanden.

Det relevante angrebne mærke består imidlertid af den særprægede og dominerende mærkebestanddel NORDCAP og den mindre særprægede del FISHERMINT.

Mærket NORDCAP FISHERMINT er ikke forveksleligt med klagers mærker bestående af FISHERMAN. Dertil adskiller mærkerne sig i betydelig grad på grund af det stærkt særprægede ord NORDCAP i indklagedes mærke, jf. mine tidligere bemærkninger i sagen.

Klager har henvist til sagen AN 2003 00018, i hvilken mærket GRØN HARBOE GULD blev anset for at være forveksleligt med mærket GRØN. Afgørelsen i den nævnte sag kan imidlertid ikke overføres til nærværende sag, ligesom den ikke kan tages til indtægt for, at et "house mark" nyder begrænset beskyttelse. I den konkrete sag blev ordet GRØN anset for velkendt, og ordet HARBOE var lidet fremtrædende i figurmærket GRØN HARBOE GULD. ..."

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 20. februar 2006.