

RESUMÉ:**AN 2006 00042 – MP 839609 – ZUBANOFF <w> - Forvekslelighed**

Indehaveren af varemærket ZARANOFF <w> fremsatte indsigelse mod ordmærket MP 839609, ZUBANOFF med henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke ZUBANOFF er forveksleligt med indsigers tidligere registrerede mærke ZARANOFF, CTM 003427085, da der er mærkelighed og vareidentitet i klasse 33. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen til følge og erklærede designeringen ugyldig. Afgørelsen blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.

KENDELSE:

År 2007, den 30. maj afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn og Steffen Gulmann)

følgende kendelse i sagen **AN 2006 00042**

Klage fra

LIDL STIFTUNG & CO. KG

Tyskland

v/ Sandel, Løje & Wallberg

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 24. august 2006
vedrørende indsigelse mod designering af Danmark for den internationale varemærkeregistriering

MP 839609 ZUBANOFF <w> for

ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG

v/ Johan Schlüter Advokatfirma I/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Af de grunde, der er anført af Patent- og Varemærkestyrelsen i afgørelsen af 24. august 2006, stadfæster ankenævnet den påklagede afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 27. januar 2005 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Lidl Stiftung & Co. KG, Tyskland, som indehaver af den internationale registrering MP 839609 havde designeret Danmark den 11. oktober 2004. Registreringen har prioritet fra den 23. april 2004 på baggrund af en registrering fra Tyskland nr. 304.22 939.3/33.

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende 22. juni 2005.

ZUBANOFF <w>

Det internationale mærke var registreret for:

Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers), in particular spirits

I brev af 15. august 2005 fremsatte Johan Schlüter Advokatfirma I/S på vegne af Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG indsigelse mod ovennævnte designerings gyldighed.

Indsigelsen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Indsiger anførte i breve af 15. august 2005 og 28. april 2006, at indehavers mærke ZUBANOFF er forveksleligt med indsigers tidligere registrerede mærke ZARANOFF, CTM 003427085, da der er mærkelighed og vareidentitet i klasse 33.

Indehaver imødegik i breve af 23. februar 2006 og 26. juni 2006 indsigelsen og bestred, at mærkerne er forvekslelige. Indehaver anførte blandt andet, at første del af mærkerne er væsentligt forskellige, og at der var en lang række mærker, der indeholdt slutstavelsen -NOFF, som derfor må anses som et svagt mærkeelement.

Den 24. august 2006 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog indsigelsen til følge med følgende begrundelse:

"... 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: ZUBANOFF <w>

Registreret for:

Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers), in particular spirits.

Indsigers mærke: ZARANOFF <w>

Registreret for:

Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

Ved vurderingen af forvekslelighed skal det indledningsvis bemærkes, at køber ikke altid har mulighed for at se og vurdere de to mærker samtidig og derfor ofte kun har et mindre klart billede, et udvisket erindringsbillede, af de pågældende mærker.

Mærkerne er registreret for de samme varer.

Begge mærker er ordmærker på 8 bogstaver fordelt på tre stavelser. Seks ud af otte bogstaver er identiske for de to mærker, startbogstavet Z samt endelsen -ANOFF. Det er således alene UB og AR, der adskiller mærkerne, hvor R og B synsmæssigt ligner hinanden. Til trods for, at slutstavelsen -NOFF er relativt hyppigt forekommende i klasse 33, kan der ikke foretages en isoleret sammenligning af mærkernes første stavelser, da mærkerne skal ses i deres helhed.

Det er styrelsens vurdering, at der er synsmæssig lighed mellem mærkerne.

Lydligt er der en vis lighed mellem mærkerne. Udtalen af begyndelsesbogstavet Z vil for den almindelige forbruger være ens, ligesom sidste stavelse -NOFF. Mærkerne har også samme rytme i udtalelsen.

Ud fra en samlet vurdering ligner mærkerne hinanden. Der er lagt vægt på det store sammenfald af bogstaver samt på, at mærkerne starter med samme bogstav og afsluttes med samme endelse. Endvidere er der samme rytme i udtalelsen af ZUBANOFF og ZARANOFF.

Konklusion

Indehavers mærke er forveksleligt med indsigers tidligere registrering CTM 003427085, da mærkerne ligner hinanden, og der er vareidentitet. Designeringen erklæres ugyldig.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2...”

Denne afgørelse indbragte Sandel, Løje & Wallberg på vegne af indehaver, Lidl Stiftung & Co. KG, Tyskland, den 24. oktober 2006 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at styrelsens afgørelse omgøres, således at den internationale registrering af MP 839609 bliver endelig gyldig i Danmark.

Klager fremførte følgende:

”... Påstand: Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse omgøres

Som anført er vor påstand, at Styrelsens afgørelse omgøres, og den nedlagte indsigelse tilbagevises, således at den internationale registrering af MP 839606 bliver endelig gyldig i Danmark.

Vi skal henvise til vore indlæg af 23. februar 2006 og 26. juni 2006, hvoraf kopi er vedlagt.

Som anført i de ovenfor anførte indlæg, er det ganske almindeligt, at vodkamærker har russiske navne, og NOFF synes at være den mest populære endelse. Se de mange registreringer i klasse 33, både i Danmark og som EU-mærker, f.eks.

PUTINOFF,
USTINOFF,
CARBONOFF,
SMIRNOFF,
VIVANOFF,
WORONOFF

Der skal derfor ikke så store forskelle til, for at mærkerne ikke vil kunne forveksles.

De to mærker, der skal holdes overfor hinanden i dette tilfælde er:

ZARANOFF vs ZUBANOFF

Med de mange vodkamærker med slutstavelsen NOFF kan der i det praktiske liv ses bort fra denne endelse.

Forbrugerne står således overfor at kunne skelne ZARA- fra ZUBA-. Dette er vi ikke i tvivl om, de kan, da mærkerne giver helt forskellige associationer. ZARA er et kendt

pigenavn, medens ZUBA vil give en association til noget musisk, en tuba. Tuba og Zuba udtales faktisk ens på dansk.

Uanset at begge mærker begynder med Z, er det ikke tilstrækkeligt til, at mærkerne vil kunne forveksles, idet det skal understreges, at ingen af de to stavelser i ZA RA og ZU BA er identiske.

Endelig skal det også anføres, at der altid i forbindelse med etikettering af flasker for vodka anvendes avancerede figurmærker, og producentnavnet er altid klart anført. Der er derfor ingen risiko for, at forbrugerne vil kunne forveksle mærkerne.

Sameksistens

Til illustration vedlægges udskrifter fra WIPO's on-line database, der viser, at de respektive internationale registreringer nr. 839609 ZUBANOFF og nr. 521346 ZARANOFF sameksisterer i *Østrig, Benelux, Schweiz, Tjekkiet, Frankrig, Ungarn, Italien, Liechtenstein, Monaco og Portugal*. I kraft af indsigers EU-registrering nr. 3427085 sameksisterer mærkerne desuden i følgende EU-lande omfattet af den angrebne registrering: *Letland, Polen, Slovenien og Slovakiet*.

Det bemærkes, at der er tale om sameksistens også i lande, hvor myndighederne ex officio foretager en forvekslingsvurdering og afslår om nødvendigt, men i lighed med Styrelsens behandling af ansøgningen, har de nævnte landes myndigheder ikke fundet anledning til at rejse registreringen af ZARANOFF som hindring.

Det er på den baggrund vanskeligt at begrunde, hvorfor mærkerne lige præcis i Danmark ikke også skulle kunne sameksistere..."

Ved brev af 27. december 2006 kommenterede indklagede sagen og fremkom med følgende:

"... Under henvisning til Deres brev af 26. oktober 2006 skal jeg hermed på vegne af Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

IMØDEGÅ

den for Ankenævnet indbragte klage over afgørelse af 24. august 2006 truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende den danske del af international varemærkeregistrering nr. 839,609 af ZUBANOFF

PÅSTAND:

Stadfæstelse af den afgørelse, Patent- og Varemærkestyrelsen den 24. august 2006 traf i sagen.

SAGSFREMSTILLING og ANBRINGENDER:

Med afgørelse af 24. august 2006 tog Patent- og Varemærkestyrelsen indklagedes indsigelse mod registrering i Danmark af ZUBANOFF til følge og erklærede designeringen af Danmark i international varemærkeregistrering nr. 839,609 for ugyldig for "alcoholic beverages (except beers), in particular spirits" i klasse 33.

Indsigelsen var baseret på indklagedes ældre EU-varemærkeregistrering af ZARANOFF, der omfatter "alkoholholdige drikke (dog ikke øl)" i klasse 33.

Patent- og Varemærkestyrelsen konstaterede, at mærkerne var registreret/søgtes registreret for samme varer, og at mærkerne var visuelt og auditivt forvekslelige, idet man lagde vægt på:

- *det store sammenfald af bogstaver
- *at mærkerne starter med samme bogstav
- *at mærkerne afsluttes med samme endelse
- *at mærkerne i udtalen har samme rytme.

Det fremgår endvidere af begrundelsen for afgørelsen, at den hyppige forekomst af NOFF i klasse 33 ikke kan føre til, at der skal foretages en isoleret sammenligning af mærkernes første stavelser. Mærkerne skal ses i deres helhed.

Endvidere fremgår det, at Styrelsen har lagt vægt på, at køber ikke altid har mulighed for at se og vurdere de to mærker samtidig og derfor ofte kun har et mindre klart billede, et udvisket erindringsbillede, af de pågældende mærker.

Der vedlægges kopi af indklagedes indsigelsesbegrundelse af 15. august 2005 og 28. april 2006.

Til støtte for stadfæstelsen af den truffe afgørelse gøres det udover det af Patent- og Varemærkestyrelsen i afgørelsen anførte supplerende gældende:

*At ZUBANOFF og ZARANOFF består af samme antal bogstaver og således er lige lange,

*At de øvrige mærker i klasse 33, der ender på –NOFF, ikke med hensyn til deres øvrige mærkebestanddele, har den lighed med ZARANOFF, som det utvivlsomt er tilfældet med ZUBANOFF. Udover sammenfaldet for så vidt angår endelsen –NOFF starter såvel ZARANOFF som ZUBANOFF med det sjældne bogstav Z, og begge mærker har A i anden stavelse. Også andenstavelserne: -RA- og –BA- forveksles let, når mærkerne er angivet med versaler, idet R og B har stor visuel lighed med hinanden.

*At ZUBANOFF søges registreret som et ordmærke, og at det er ordmærket, der skal sammenlignes med ordmærket ZARANOFF. En eventuel grafisk udformning af klagers mærke har således ingen relevans for forvekslelighedsbedømmelsen.

*At det købende publikum i købssituationen i supermarkedet ikke tager sig tid til at foretage en analyse af mærkerne, og at det derfor må anses for helt usandsynligt, at købende publikum skulle få ZUBA til at rime på eller give associationer til "tuba".

*At kundemålgruppen og afsætningskanalerne er helt sammenfaldende, idet såvel klager som indklagede er supermarkeds kæder inden for "discount-dagligvaresegmentet", og at indklagedes mærke ZARANOFF har været på markedet i Danmark for "alkoholholdige drikke" i en længere årrække, mens klager, Liedl Stiftung først i 2006 har åbnet butikker i Danmark og dermed først nu har mulighed for at introducere ZUBANOFF på det danske marked.

*At Ankenævnet i AN 2003 0002 fandt APODOL og OPIDOL forvekslelige, og at der også i den sag var tale om mærker, der deler endelse, men hvis begyndelser er forskellige, og som ikke i de første led indeholder nogen identiske stavelser.

For så vidt angår den af klager påståede sameksistens skal jeg gøre gældende, at der verserer en konflikt mellem mærkeindehaverne vedrørende de samme mærker i Tyskland, og at den spanske varemærkemyndighed har taget indsigelsen mod ZUBANOFF baseret på ZARANOFF til følge som forvekslelige.

Jeg skal derfor indstille, at Ankenævnet stadfæster afgørelsen, således at designeringen af Danmark forbliver ugyldig..."

Den 26. januar 2007 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende:

"... Varemærket ZUBANOFF

Som svar på Ankenævnets brev af 4. januar 2007 skal styrelsen udtale følgende:

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Dog skal uddybende bemærkes, at styrelsen er ganske uenig med klager i, at forstavelsen ZUBA udtales som det danske ord "tuba". Et Z udtales efter danske udtaleregler aldrig som et T, hvorfor vi fortsat er af den opfattelse, at begyndelsesbogstavet Z i de to mærker såvel i udseendet som i udtalen bidrager til at de to mærker ligner hinanden.

Derudover skal yderligere bemærkes, at styrelsen har fundet mærkerne forvekslelige efter en helhedsvurdering, idet der efter styrelsens opfattelse ikke er holdepunkter for at antage, at der kan ses fuldstændig bort fra dele af de to mærker, dette uanset om endelsen -NOFF ses anvendt i flere mærker indenfor samme produktkategori. Der er med andre ord ikke grundlag for alene at fokusere på enkelte elementer i mærkerne ved vurderingen af deres lighed.

Endeligt skal bemærkes, at styrelsen finder det irrelevant, at mærkerne sameksisterer i andre europæiske lande. I nærværende sag skal der ved vurderingen af de to mærkers forvekslelighed alene tages hensyn til markedssituationen i Danmark, herunder den danske omsætningskreds opfattelse af mærkerne. At mærkerne kan sameksistere i andre lande kan bl.a. skyldes at mærkerne vurderes efter et andet sprog, at der er en anden branchesædvane i de pågældende lande, at der er givet samtykke, eller at der generelt er en anden praksis for, hvornår mærker anses for at være forvekslelige. Klager har i den forbindelse ikke nærmere redegjort for, hvorfor mærkernes sameksistens i de af klager nævnte lande er særligt relevant i forhold til nærværende sag.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 24. august 2006 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Den 28. februar 2007 kommenterede klager Styrelsens udtalelser og fremkom med følgende:

"... Med henvisning til Ankenævnets brev af 29. januar 2007 med udtalelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen, skal vi herved fremkomme med vore bemærkninger til denne udtalelse, såvel som til imødegåelse af Anken af Aldi's varemærkerepræsentant.

Styrelsen anfører, at det ikke er korrekt at "Z" i Zuba udtales som et "T", det kan være, men det udtales i alt fald med et stemt "Z" der ligger tæt op ad en "T-lignende" lyd, medens "Z" i Zara, udtales som et "S".

Det anføres endvidere, "at styrelsen finder det irrelevant, at mærkerne sameksisterer i andre europæiske lande". Dette er en ny praksis for mig, idet det altid har været således, at det danske patentdirektoratet har været foregangsmand for, at der så vidt muligt skal være en ensartet praksis indenfor Europa. Tidligere var der et meget tæt samarbejde mellem de nordiske lande for at samstemme praksis, der blev afholdt årlige tjenestemandsmøder.

Det skal anføres, at mærkerne efter det for os oplyste, sameksisterer i:

Storbritannien; myndigheden har ikke fundet mærkerne forvekslelige og Aldi har ikke nedlagt indsigelse

Irland; myndigheden har ikke fundet mærkerne forvekslelige og Aldi har ikke nedlagt indsigelse

Benelux; Aldi har ikke nedlagt indsigelse

Ungarn; myndigheden har ikke fundet mærkerne forvekslelige og Aldi har ikke nedlagt indsigelse

Norge; myndigheden har ikke fundet mærkerne forvekslelige og Aldi har ikke nedlagt indsigelse

Sverige; myndigheden fandt i første omgang mærkerne forvekslelige, men ændrede afgørelsen efter argumentation fra ansøgers fuldmægtig. Der er ikke nedlagt indsigelse af Aldi

Finland; myndigheden har ikke fundet mærkerne forvekslelige og Aldi har ikke nedlagt indsigelse

Det er yderligere oplyst at i alle andre lande, der er designeret sameksisterer mærkerne, bortset fra Spanien, hvor myndigheden har fundet mærkerne forvekslelige. Det er dog således, at afgørelsen er appelleret og der endnu ikke er taget stilling i appelsagen.

I Tyskland er der en konflikt, men myndigheden har i indsigelsessagen afgjort at mærkerne ikke er forvekslelige. Den afgørelse har Aldi anket, men anken blev indleveret for sent.

Som det fremgår, kan mærkerne sameksistere i alle lande, bortset fra Spanien og Danmark. Det kan undre, at Aldi kun har nedlagt indsigelse i Danmark og Tyskland. Det kan kun opfattes således, at Aldi vurderer, at mærkerne i de andre lande ikke kan forveksles og derfor kan sameksistere.

Det kan også oplyses, at der ikke i noget land har været tale om samtykker eller indgåelse af sameksistensaftaler.

Vi skal derfor opfordre Ankenævnet til at ændre den tidligere afgørelse som anført i vor påstand.

Yderligere skal det oplyses, at Lidt og Aldi begge er discountkæder og derfor vil være sammenlignelige og behandles efter samme branchesædvaner i de omtalte lande.

Vi er enig med vor modpart i, at køberne ikke altid har mulighed for at vurdere mærkerne samtidigt. Det er heller ikke nødvendigt, da forbrugerne af hård spiritus som vodka, er meget bevidste om det mærke de køber. Der er tale om en relativ dyr vare og varer der ikke må sælges til personer under 18 år. Vi kender vel alle den diskussion der er om, hvilket vodka-, gin- eller måske whisky mærke, vi foretrækker.

Til støtte for vor påstand om, at Styrelsens afgørelse ikke er korrekt og derfor skal omgøres kan anføres:

Varemærker med endelsen NOFF er ganske almindelig for varemærker for vodka, der har sit udspring i Rusland og der derfor vælges russiske efternavne eller russisk klingende mærker

Forstavelserne ZARA og ZUBA er meget forskellige, da de bl.a. giver forskellige associationer, idet der må lægges vægt på at ZARA vil blive anset for synonym med pigenavnet Sara og også udtales som Sara. ZUBA er et fantasiord, der for nogle vil kunne give en association til "tuba"

Vodka sælges altid med fantasifulde labels og det vil være de forskellige labels der vil blive erindret af de forbrugere, der ikke er bevidste om selve navnene

Mærkerne sameksisterer i alle lande, hvor begge mærker er søgt beskyttet, dog ikke i Spanien. Mærkerne bør derfor også kunne sameksistere i Danmark, da Danmark ikke har andre varemærkeretlige regler.

Aldi har kun nedlagt indsigelse i Danmark og Tyskland og har derfor selv accepteret at mærkerne kan sameksistere i de fleste lande

Der bør lægges vægt på en ensartet vurdering af varemærker i lande indenfor EU, idet varemærkeretten ellers kan anvendes til opdeling af markeder..."

Indklagede kommenterede Styrelsens udtalelse i brev af 28. februar 2007.

Indklagede fremførte:

"...Under henvisning til Deres brev af 29. januar 2007 vedlagt høringssvaret fra Patent- og Varemærkestyrelsen skal jeg i fortsættelse af indklagedes imødegåelse af 27. december 2006 fremkomme med indklagedes korte bemærkninger til høringssvaret:

Indklagede er enig i Patent- og Varemærkestyrelsens betragtninger, som man helt kan tilslutte sig, og anmoder om, at Ankenævnet stadfæster afgørelsen i indsigelses-sagen..."

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 30. maj 2007