

## **RESUMÉ:**

### **AN 2007 00047 – VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed**

Indehaveren af varemærket VR 1994 01549 CELAYA <w> fremsatte indsigelse mod registreringen af varemærket VR 2004 02852 CELINA <w>. Indsiger begrundede indsigelsen med, at der er risiko for forveksling. Patent- og Varemærkestyrelsen tog efter en samlet vurdering ikke indsigelsen til følge, og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen i henhold til grundene.

## **KENDELSE:**

År 2008, den 11. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Steffen Gulmann og Hanne Kirk Deichmann)

følgende kendelse i sagen **AN 2007 00047**

### **Klage fra**

Valrhona

Frankrig

v/Internationalt Patent-Bureau A/S

### **over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 3. august 2007 vedrørende sagen VR 2004 02852 CELINA <w> for

Midelfart Capital AS

Norge

v/Chas. Hude A/S

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 4. juni 2008.

For klageren mødte cand.jur. Henriette V. Rasch, der fremlagde påstandsdokument og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed. Indklagede gav ikke møde, men havde fremsendt påstandsdokument, som fremlagdes.

### **Ankenævnet udtaler:**

Af de af Patent- og Varemærkestyrelsens anførte grunde og da det over for Ankenævnet anførte ikke kan føre til andet resultat, stadfæstes den påklagede afgørelse.

### **Herefter bestemmes:**

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

### **Sagens baggrund:**

Den 4. juni 2004 indleverede Midelfart Capital AS en ansøgning om registrering af varemærket CELINA <w>

for:

Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler; mundhygiejnepræparater; kosmetiske præparater til bruning af huden; deodoranter til personlig brug; diamantpulver (slibemidler); smagstilsætninger til drikke (æteriske olier); afsminkningspræparater; kosmetiske præparater til bad; barberingspræparater; badesalte (ikke til medicinsk brug); blankpudsemidler; blegemidler til kosmetisk brug; creme til hudpleje; hårplejemidler; hårfarvestoffer; farvestoffer til toilettebrug; hårfjerningsmidler; præparater for hårkrølning; hårspray; hårvand; kosmetiske præparater til hudpleje; farvestoffer til håret; kosmetiksæt; servietter imprægneret med kosmetisk lotion; lavendelolie; lavendelvand; neglelak; lakfjernere; lakfjerningsmidler; lavendelolie; mynte til parfumerivarer; mynteessenser; præparater til behandling af negle; neutraliseringsmidler til permanent; olie (mandel); lavendelvand; kunstige negle.

Klasse 05: Farmaceutiske og præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske drikke til medicinsk brug, diætetiske næringsmidler til medicinsk brug; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; druesukker til medicinsk brug; eukalyptusolier til farmaceutisk brug; oxygenbade; olie til torskelever; pastiller til farmaceutisk brug; piller til farmaceutisk brug; planteafkog til farmaceutisk brug (dekokter); spiselige plantefibre (ikke nærende); ernæringssubstanser til mikroorganismer; kulturer af mikroorganismer; mandelmælk til farmaceutisk brug; linfrømel til farmaceutisk brug; mælkeholdig mel til babyer; mel til farmaceutisk brug; albuminholdig mælk, maltmælk til medicinsk brug; mandelmælk til farmaceutisk brug; mælkefermenter til farmaceutisk brug; mælkeholdig mel til spædbørn; mælkesukker; salt til mineralbade; mineralske kosttilskud; vitaminbaserede kosttilskud; mineralvand til medicinsk brug; mineralvandssalte; mynte til farmaceutisk brug; næringsmidler til babyer; jakalaprotpasta (med.); sodasalte til medicinsk brug; solbeskyttende midler (salve mod solskoldning); produkter mod solskoldning til farmaceutisk brug; salve mod solskoldning; medicinske og farmaceutiske præparater til slankning; tran; medicinske urter; urter til rygning til medicinsk brug; urtete til medicinske formål; vitaminpræparater; mineralvandsalt.

Klasse 29: Helsekostprodukter hovedsageligt baseret på kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; baseret på eller i form af konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer; slankepræparater hovedsageligt baseret på forannævnte varer; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter; æg mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer.

Klasse 30: Helsekostprodukter hovedsageligt baseret på eller i form af kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, gluten, brød, bagværk og konditorvarer, konfekturvarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer, krydderier, is; helsekostprodukter i form af produkter lavet eller baseret på soja, bønnemel eller på malt; riskager; slankepræparater hovedsageligt baseret på næringsmidler af korn, gryn eller ris; kaffebaserede, chokoladebaserede eller kakaobaserede drikke, propolis, halspastiller; kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, bagværk og konditorvarer, konfekturvarer, spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer, krydderier, is.

Klasse 32: Frugtjuice og frugtdrikke, saft og andre præparater til fremstilling af drikke.

Varemærket blev registreret den 31. august 2004 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende.

I brev af 22. november 2004 fremsatte Internationalt Patentbureau A/S på vegne af Valrhona S.A., Frankrig, indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed.

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

Indsigelsen støttes på indsigers ældre danske varemærkeregistrering af ordmærket VR 1994 01549 CELAYA i klasse 30.

Indsigelsen er rettet mod varerne ”chokoladebaserede eller kakaobaserede drikke, kakao og konfekturvarer” i klasse 30, samt ”andre præparater til fremstilling af drikke” i klasse 31.

I brev af 19. januar 2005 begrundede indsiger indsigelsen yderligere med, at der er sammenfald eller lighed mellem de ovennævnte varer, som indsigelsen er rettet mod og varerne omfattet af indsigers registrering. Indsiger anfører også, at der er synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig lighed mellem mærkerne.

Indehaver har i brev af 28. juli 2005 imødegået indsigelsen. Indehaver opfordrede indsiger til at dokumentere, at brugspligten for indsigers mærke er opfyldt, og gjorde subsidiært gældende, at mærkerne ikke er forvekslelige.

Indsiger har i brev af 28. september 2005 indsendt materiale til dokumentation for opfyldelse af brugspligten for mærket CELAYA. Indsiger fastholder, at mærkerne er forvekslelige.

I brev af 5. december 2005 anførte indehaver, at materialet ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere opfyldelse af brugspligten, subsidiært at mærket kun er brugt for ”pulverchokolade til varme drikke”, og at der følgelig ikke er varesammenfald. Endelig gjorde indehaver gældende, at mærkerne ikke er forvekslelige, idet der ikke er lighed mellem mærkerne på grund af de synsmæssige, lydlig og be- grebsmæssige forskelle.

Den 3. august 2007 traf Patent- og Varemærkestyrelsen 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

#### Spørgsmålet om brugspligten

Indehaver har den 28. juli 2005 opfordret indsigere til at dokumentere, at brugspligten for mærket CELAYA er opfyldt. Indsiger har indsendt følgende materiale til dokumentation for brugen af mærket:

- Fakturaer fra perioden 11/12/2003-02/09/2005
- afbildning af emballage til Celaya chocolat chaud/hot chocolate
- kopi af samt eksemplarer af emballage til Celaya varm chokolade

Fakturaerne viser, at mærket CELAYA er brugt i forbindelse med salg af 1L kartoner med chokolademælk beregnet til opvarmning i Danmark. Fakturaernes datering viser, at mærket er brugt inden for den relevante periode, inden for 5 år regnet fra tidspunktet for indehavers opfordring. Afbildningen af emballagen/produktet Celaya chocolat chaud/hot chocolate er ikke dateret, hvorfor der ikke kan lægges selvstændigt vægt på dette dokument, særligt idet emballagen ikke er med dansk tekst. Eksemplaret af kartonen fra Celaya varm chokolade er mærket med en holdbarhedsdato d. 29. april 2006. Produktet er således solgt i tiden før denne dato.

Det er styrelsens vurdering, at materialet er tilstrækkeligt til at dokumentere, at mærket er brugt for ”chokolademælk” i Danmark. Indsigers registrering vil i denne sag således kun anses for at omfatte varen ”chokolademælk”.

#### Sammenligning af mærkerne

**Indsigers mærke:** CELAYA

Registreret for:

Klasse 30: Chokolade, chokoladeprodukter, drikke fremstillet på basis af chokolade.

Dokumenteret brugt for: Chokolademælk

**Indhavers mærke:** CELINA

Registreret for visse varer i klasse 3, 5, 29 samt:

Klasse 30: bl.a. konfekturvarer, chokoladebaserede eller kakaobaserede drikke og kakao.

Klasse 32: bl.a. saft og andre præparater til fremstilling af drikke.

Der er sammenfald mellem ”chokoladebaserede drikke” omfattet af indehavers registrering og ”chokolademælk” omfattet af indsigers mærke

Mærkerne CELINA og CELAYA består begge af 6 bogstaver opdelt i 3 stavelser, hhv. CE-LI-NA og CE-LA-YA. Mærkerne har således kun første stavelse til fælles. Selvom begge mærker også indeholder bogstaverne L og A, er mærkernes anden og tredje stavelse forskellige. Det har også betydning for den synsmæssige forskel, at konsonant/vokal-rækkefølgen er forskellig, idet CELAYA indeholder vokalen Y. LA-YA adskiller sig dermed fra LI-NA både synsmæssigt og lydmæssigt.

Indehavers mærke CELINA er et godkendt pigenavn med 1177 bærere i Danmark.

Indsigers mærke CELAYA er ifølge Den Store Danske Encyklopædi navnet på den tredjestørste by i provinsen Guanajuato i Mexico, med ca. 400,000 indbyggere.

Det er styrelsens opfattelse, at der ud fra en helhedsvurdering ikke er lighed mellem mærkerne. Styrelsen har særligt lagt vægt på den synsmæssige forskel på mærkerne.

Det er dermed styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der ikke er risiko for at antage en forbindelse mellem mærkerne.

Indsigelsens tages således ikke til følge, og registreringen opretholdes.

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

Denne afgørelse indbragte Internationalt Patent-Bureau A/S på vegne af Valrhona ved brev af 1. oktober 2007 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Klager påstår afgørelsen ændret således at VR 2004 02852 nægtes registrering. Klager har begrundet sin påstand med følgende:

”... **Sagsfremstilling:**

Varemærket VR 2004 02852 CELINA blev ansøgt den 4. juni 2004 og foreløbigt registreret den 31. august 2004.

Med brev af 22. november 2004 fremsatte klager, Valrhona S.A., indsigelse mod den endelige registrering, jf. bilag 3.

Indsigelsen var baseret på klagers tidligere ældre danske varemærkeregistrering VR 1994 01549 CELAYA, jf. bilag 1.

Indsigelsen blev fremsat under henvisning til varemærkelovens § 15, idet klager argumenterede for, at mærkerne er forvekslelige, idet der både er vareidentitet henholdsvis varelighed og mærkelighed.

Indsigelsen blev imødegået af ansøger og efter de respektive parter indlæg traf styrelsen den 3. august 2007 afgørelse i sagen.

Der henvises i det hele til sagens dokumenter, der er vedlagt som bilag 4, samt det tidligere i sagen fremførte.

## Anbringender:

Til støtte for vores påstand gøres følgende gældende:

- At mærkerne er forvekslelige ud fra en almindelig forvekslelighedsvurdering, jf. varemærkelovens § 15.
- At der foreligger direkte sammenfald eller en høj grad af vareartslighed mellem varen i klasse 30 "chokolademælk" og "chokoladebaserede eller kakaobaserede drikke, kakao og konfekturvarer" i klasse 30 samt "andre præparater til fremstilling af drikke" i klasse 32.
- At styrelsen er enig i at der er sammenfald mellem "chokoladebaserede drikke" omfattet af ansøgers registrering og "chokolademælk" omfattet af klagers registrering.
- At der foreligger vareidentitet mellem "chokolademælk" og "kakaobaserede drikke", idet der ikke i køberkredsen synes at være nævneværdig forskel mellem de produkter disse to ord dækker over.
- At der foreligger varelighed mellem "chokolademælk" og "kakao" samt "konfekturvarer" i klasse 30 samt "andre præparater til fremstilling af drikke" i klasse 32. Kakao kan netop anvendes til at fremstille en chokoladebaseret drik. Konfekturvarer kan dække over flere forskellige typer af produkter herunder bl.a. chokolade og chokoladeprodukter, der kan bruges til at fremstille chokolademælk. Udtrykket andre præparater til fremstilling af drikke kan dække over produkter netop beregnet til at fremstille chokolademælk. Dermed kan de varer, der er omfattet af de stridende mærker erstatte eller supplere hinanden, hvorfor der er en høj grad af varelighed.
- At distributionskanaler og køberkreds vil være den samme for varer omfattet af de stridende varer.
- At varerne vil være placeret side om side i butikker og at der er tale om dagligdagsvarer som forbrugere typisk ikke tillægger megen opmærksomhed i købesituationen. Ydermere vil en del af køberkredsen eller de der reelt vælger produktet typisk være børn, der kan være usikre på den korrekte forståelse af varemærkerne, hvorfor risikoen for forveksling er ekstra stor for så vidt angår denne typer af forbrugere.
- At det vil være naturligt at antage en forbindelse mellem de respektive varer for de respektive produkter.
- At en høj grad af lighed mellem varerne medfører, at der kan stilles mindre krav til graden af lighed mellem mærkerne, jf. ECJ afgørelsen C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mod MGM Inc. I nærværende sag foreligger der dels vareidentitet, dels en høj grad af varelighed, hvorfor der kan stilles mindre krav til graden af lighed mellem mærkerne.
- At der skal foretages en helhedsbedømmelse af de visuelle, auditive og betydningsmæssige indtryk, mærkerne giver, jf. EU-domstolen i C-251/95 SABEL.
- At der efter fast praksis tillægges mærkers begyndelse større betydning ved vurderingen af varemærkerne.
- At begge varemærker består af seks bogstaver og har tre stavelser.
- At fire ud af i alt seks bogstaver er identiske i de respektive varemærker og da dette fremkommer i både begyndelsen af mærkerne med tre bogstaver og i slutningen af mærkerne med det sidste bogstav bliver der stor visuel lighed mellem mærkerne.
- At den identiske opbygning af mærkerne ud over visuel lighed også medfører betydelig auditiv lighed mellem mærkerne.

- At mærkerne CELINA og CELAYA begge er fantasiord, der ikke har nogen betydning i forhold til de omfattede varer.
- At det er korrekt at CELINA er et navn, men også at det er korrekt at også CELAYA er et navn, jf. bilag 5. Begge varemærker deler den meget ”bløde” udtale og ender på det for pigenavne typiske bogstav ”a”.
- At CELAYA sagtens vil kunne opfattes som et navn helt på lige fod med CELINA, henset til den stigende internationalisering der blandt andet medfører stærk inspiration ved valg af navne. Samtidig består den danske befolkning ikke kun af indfødte danskere men bestemt også af folk med anden etnisk oprindelse hvilket medfører at befolkningen er vant til fremmedartede navne.
- At hvis man således ser på de associationer man får ved de to varemærker, trækker disse i samme retning idet begge faktisk er navne, hvilket bidrager til at anse mærkerne for forvekslelige.
- At det er korrekt at CELAYA er en by, men det er også korrekt at CELINA er en by, jf. vedlagte bilag 6. Det skal bemærkes at der ligger byer med dette navn adskillige steder.
- At hvis man således ser på de associationer man får ved de to varemærker, trækker disse i samme retning idet begge faktisk også er bynavne, hvilket også bidrager til at anse mærkerne for forvekslelige.
- At træffe afgørelse om at mærkerne CELINA og CELAYA er forvekslelige vil være i overensstemmelse med ankenævnets praksis idet nævnet i AN 2005 00025 nåede frem til at der var mærke-lighed mellem MALOU og MALO. I sagen AN 2005 00035 nåede ankenævnet frem til at varemærket MILLA var forveksleligt med varemærket MILLE K. I afgørelsen AN 2006 00023 nåede ankenævnet frem til at der var mærke-lighed mellem varemærkerne ZANELLE og SANELA. Alle disse afgørelser støtter synspunktet om at anse varemærkerne CELINA for forveksleligt med CELAYA. Kopi af afgørelserne er vedlagt som bilag 7.
- At mærkernes visuelle, auditive og begrebsmæssige indtryk samlet set indeholder væsentlige ligheder. Når disse endvidere sammenholdes med, at klagers mærke er særpræget og har krav på en god beskyttelse, samt at varerne er dels identiske dels ligeartede, vil mærkerne CELINA og CELAYA i henhold til praksis ud fra en helhedsbedømmelse være forvekslelige.
- At varemærkerne ud fra en helhedsbedømmelse er forvekslelige, hvorfor vi skal anmode ankenævnet om at nægte den endelige registrering af varemærket CELINA i dets helhed...”

Indklagede Midelfart Capital A/S ved Chas. Hude A/S har den 19. november 2007 kommenteret klagen med følgende:

**“... Påstand:**

Styrelsens afgørelse af 3. august 2007 stadfæstes.

**Anbringender:**

Til støtte for den nedlagte påstand henvises dels til de af styrelsen fremførte argumenter i forbindelse med indsigelsessagens afgørelse, og dels til de af os fremsatte argumenter under indsigelsessagens behandling. Der henvises i denne forbindelse til vores brev af 26. juli og 5. december 2005 samt styrelsens afgørelse af 3. august 2007. Da alle nævnte dokumenter allerede er vedlagt som bilag 4 i klagers ankebegrundelse vedlægges de ikke også nærværende svar.

De af klager fremsatte anbringender giver anledning til følgende supplerende bemærkninger:

### **Mærkelighed**

Klager gør gældende, at begge mærker består af samme antal bogstaver og stavelser og har fire ud af seks bogstaver til fælles, herunder samme præfix, og at dette skulle have afgørende betydning. Vi er – ligesom styrelsen – ikke enig heri. Mærkerne har alene første stavelse ud af tre til fælles, hvorimod mærkernes resterende stavelser er væsentligt forskellige i såvel udtale som visuel opbygning. Hertil hører, at rækkefølgen mellem konsonanter henholdsvis vokaler er forskellig, hvorved ikke mindst udtalen af mærkerne er væsentlig forskellig fra hinanden.

Det forhold, at mærkernes begyndelse er identisk, udgør i øvrigt ikke et overbevisende element for vurdering af, at de skulle være forvekslelige, i og med en søgning iblandt varemærker med gyldighed i Danmark viser, at der eksisterer i klasse 30 ikke mindre end 71 varemærker med CEL som præfix. Der henvises her til bilag A, hvoraf fremgår, at klagers mærke allerede eksisterer med mange andre CEL-mærker, bestående af 6-8 bogstaver, såsom CELLAVIE, CELSIUS, CELESTE, CELLINE, CELESIO og CELITO.

Klager henviser desuden til, at begge mærker er fantasiord uden betydning i forhold til de omfattede varer, men at begge mærker i øvrigt også er navne, herunder bynavne. For så vidt angår CELINA er der ifølge bilag 6 i klagers begrundelse tale om angiveligt to mindre byer i henholdsvis Tennessee og Texas i USA, og baseret på de i bilag 6 vedlagte udtræk fra nettet om nogle endda meget små lokaliteter i USA. I modsætning hertil viser bilag 5, at en søgning på CELAYA på google resulterer i langt flere og omfattende hits på CELAYA alle i relation til byen i Mexico. Her erindrer vi om, at ved ansøgningen af CELAYA anførtes denne by som begrundelse for, at klagers mærke ansås for på daværende tidspunkt at savne tilstrækkeligt særpræg til registrering. Samme indvending har indehaveren af den angrebne registrering ikke modtaget og baseret på bilag 6 synes der så absolut heller ikke at være grundlag for dette.

Derimod er det afgørende, at en søgning blandt navne i Danmark viser, at CELINA bæres af over 1.000 personer i Danmark, så vidt styrelsens afgørelse, mens CELAYA på ingen måde opfattes som et navn.

Udover den visuelle og fonetiske forskel er der således tale om en væsentlig begrebsmæssig forskel, hvorfor mærkerne i deres helhed ikke kan anses for at ligne hinanden i tilstrækkelig grad.

Klager har henvist til en række ældre ankenævnsafgørelser. Vedrørende afgørelsen AN 2005 00025 bemærkes, at mærkerne MALOU henholdsvis MALO ikke er analoge til nærværende sag alene af den grund, at MALO er identisk med de første fire ud af fem bogstaver i MALOU. For så vidt angår afgørelsen AN 2005 00035 (MILLA = MILLE K) er det afgørende, at MILLE i MILLE K er klart dominerende og at MILLE og MILLA er semiidentiske. Dette er heller ikke analogt til nærværende sag. Endelig gøres fra vores side gældende, at afgørelsen AN 2006 00023 (ZANELLE = SANELA) ligeledes ikke er analog, idet det i pågældende afgørelse var afgørende, at Z og S ses for erstatningsbogstaver, at de visuelt ligner hinanden, samt at den lydige udtale er nærmest identisk. Heller ikke her er der tale om en analog afgørelse.

Det må derfor gøres gældende, at der ikke foreligger den fornødne grad af mærkelighed mellem CELAYA og CELINA, da det eneste fælles element, præfixet CEL, genfindes i 71 øvrige aktive mærker i Danmark, hvorfor der ikke kan lægges afgørende vægt herpå, samt at de øvrige elementer i mærkerne er væsentligt forskellige. Hertil kommer, at vores klients mærke vil blive opfattet som et navn, hvilket understøttes af antallet af bærere af navnet i Danmark, hvilket ikke ses at være tilfældet for klagers mærke, der mest nærliggende vil blive relateret til navnet på en by i Mexico af ikke helt uvæsentlig størrelse.



## Varelighed

Klager har gjort gældende, at der er varelighed mellem "chokolademælk" og "kakao samt konfekturvarer" i klasse 30, og tillige i relation til "andre præparater til fremstilling af drikke" i klasse 32.

Styrelsen har i sin afgørelse fundet, at der er sammenfald mellem klagers varer og chokoladebaserede drikke omfattet af vores klients registrering, hvilket ikke bestrides. Derimod bestrides, at chokolademælk skulle være ligeartet med konfekturvarer i klasse 30, da der er tale om drikkevarer over for spiselige fødevarer, som desuden sælges via forskellige salgskanaler og under alle omstændigheder ikke findes ved siden af hinanden i detailhandlen, næppe heller inden for samme sektion i supermarkeder o.l. For så vidt angår andre præparater til fremstilling af drikke i klasse 32 gøres ligeledes gældende, at der ikke foreligger varelighed, da andre præparater ikke udgøres af kakao eller chokolade, men derimod typisk omfatter juicekoncentrater og saftvandskoncentrater som ikke sælges sammen med chokolademælk.

Det er i øvrigt ganske irrelevant, hvorvidt der foreligger vareidentitet eller varelighed i betragtning af, at der som beskrevet ovenfor og nævnt i styrelsens afgørelse, ikke foreligger tilstrækkelig mærkelighed i det hele taget.

Da der ikke foreligger den nødvendige grad af mærkelighed, og der kun i meget begrænset omfang foreligger vareidentitet og ikke varelighed for de resterende varer, er der hverken risiko for, at mærkerne forveksles eller for den sags skyld, at der antages en forbindelse mellem dem. Dertil er forskellene mellem mærkerne ganske enkelt for store.

Vi anmoder på basis af ovenstående derfor Nævnet om at stadfæste styrelsens afgørelse..."

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 10. december 2007 følgende udtalelse til sagen:

"... Som svar på Ankenævnets brev af 26. november 2007 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har bl.a. henvist til, at både CELINA og CELAYA vil kunne opfattes som navne.

Som anført i vores afgørelse af 3. august 2007 er CELINA et godkendt pigenavn med 1177 bærere i Danmark. Derudover fandt vi, at CELAYA er navnet på en by i Mexico.

Klager har henvist til, at CELAYA anvendes som efternavn, jf. det af klager indsendte bilag 5. Imidlertid har vi hverken ved søgning i Danmarks Statistiks navnedatabase, på Krak eller De Gule Sider fundet bærere af navnet CELAYA i Danmark. Det er derfor vores opfattelse, at mærket CELAYA næppe vil blive opfattet som et personnavn i Danmark, hvorfor mærkerne allerede af denne grund adskiller sig begrebsmæssigt fra hinanden.

Hertil kommer, at klagers mærke CELAYA indeholder den for det danske sprog usædvanlige bogstavkombination –AYA, hvilket efter vores opfattelse medfører en markant forskel på mærkerne, dette både synsmæssigt og i udtalen. At bogstavkombinationen AYA er sjældent forekommende i det danske sprog ses bl.a. af, at der ved søgninger herpå i Politikens Store Ordbog alene findes ordene Himalaya, Kaya, Maya og Malaya.

Klager har endvidere henvist til en række tidligere afgørelser fra Ankenævnet, nemlig AN 2005 00025 vedrørende mærkerne MALOU og MALO, AN 2005 00035 vedrørende mærkerne MILLA og MILLE K, og AN 2006 00023 vedrørende mærkerne ZANELLA og SANELA.

For så vidt angår Ankenævnets afgørelse i sagen AN 2006 00023, så fremgår det ikke eksplicit af Ankenævnets udtalelse i sagen, at Ankenævnet stadfæstede styrelsens afgørelse om lighed mellem mær-

kerne ZANELLA og SANELA. Det anføres dog i afgørelsens resumé, at ”Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse”. Det fremgår derfor ikke klart af afgørelsen, at Ankenævnet har taget endelig stilling til, om de nævnte mærker kan anses for at være forvekslelige.

Vi har imidlertid efter en fornyet behandling af sagen den 23. oktober 2007 truffet afgørelse om, at mærkerne ZANELLA og SANELA er forvekslelige.

Det er imidlertid vores opfattelse, at sagen om mærket SANELA ikke er analog med situationen i nærværende sag, idet mærkerne ZANELLA og SANELA i udtalen er identiske, ligesom de synsmæssigt har en høj grad af lighed. Den samme grad af ligheder er ikke til stede i nærværende sag.

Ligeledes finder vi heller ikke, at situationen i sagen vedrørende mærkerne MILLA og MILLE K er analog med situationen i nærværende sag. Således fremtræder både MILLE og MILLA som fornavne, ligesom de også har en særdeles høj grad af synsmæssig og lydlig lighed, hvilken lighed ikke er til stede i nærværende sag.

Endelig skal vi også afvise, at sagen vedrørende mærkerne MALO og MALOU er analog med nærværende sag. I denne sag henviste Ankenævnet særligt til, at mærkerne særligt i deres opbygning – og ud fra en helhedsvurdering – ligner hinanden. Mærkerne CELAYA og CELINA er ikke ”bygget op” på samme måde, idet endelsen –AYA i klagers mærker efter vores opfattelse medfører en forholdsvis markant forskel mellem mærkerne.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 3. august 2007 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Indklagede Midelfart Capital A/S ved Chas. Hude A/S har i brev af 18. december 2007 kommenteret Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse med følgende:

”... skal jeg hermed erklære mig enig i Styrelsens udtalelse, idet denne er i overensstemmelse med de overfor Ankenævnet anførte argumenter, jf. klagebegrundelse af 16. november 2007 samt de under indsigelsessagen fremførte argumenter fra vores side...”

Klager Valrhona Inc. S.A. ved Internationalt Patent-Bureau A/S har ved brev af 14. januar 2008 kommenteret Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse med følgende:

”... Vi har noteret os, at styrelsen ikke har fundet anledning til at ændre deres holdning til sagen.

Vi skal imidlertid fastholde, at der er mærkelighed mellem mærkerne CELINA og CELAYA, idet de både visuelt og fonetisk ligner hinanden. Fire ud af seks bogstaver er identiske, herunder både den vigtige begyndelse og den sidste del af mærket. Det er netop disse dele køberkredsen hæfter sig ved. Der er dermed både auditiv og visuel lighed mellem mærkerne.

Begge mærker er både navne på byer og pigenavne. Styrelsen har i deres høringssvar ikke kommenteret på det fakta, at begge varemærker også er bynavne. Dette har vi argumenteret for og dokumenteret med vores brev af 1. oktober 2007.

Det forhold, at styrelsen ikke har kunnet finde bærere af navnet CELAYA er på ingen måde en indikation af, at dette ikke samtidig er et navn, man kender til i Danmark eller vil opfatte som sådant, når man ser dette. Opbygningen af mærket indikerer, at der er tale om et pigenavn og med den stigende internationalisering synes det for snævert alene at kigge på, hvilke navne der faktisk bæres af herboende danskere eller er godkendte navne i Danmark. Med andre ord er vi i Danmark vant til fremmedklingende navne og undrer os efterhånden ikke det mindste over navne som Hal, Said, Li eller andre fremmedklingende navne.

Dermed er fakta, at begge varemærker er både pigenavne og navne på byer, og dermed giver mærkerne, uanset om man kender til byerne eller navnene, de samme associationer.

Baseret på ovennævnte fastholdes det, at mærkerne ud fra en helhedsvurdering er forvekslelige.

Vi skal ligeledes henvise til praksis som tidligere refereret til. I afgørelsen SANELA = ZANELLA er fakta, at ankenævnet har stadfæstet styrelsens afgørelse og denne gik netop på, at mærkerne var forvekslelige. Når ankenævnet således stadfæster, må det naturligvis være, fordi nævnet deler denne opfattelse. I mærkerne var fem ud af henholdsvis seks og syv bogstaver identiske og i nærværende sag er 4 ud af seks bogstaver identiske. I sagen hvor SANELA blev fundet forveksleligt med ZANELLA var begyndelsen ikke en gang identisk ligesom mærkerne heller ikke var lige lange. Z er oven i købet stadig et relativt sjældent bogstav. Så meget desto større grund er der til i den aktuelle sag at konstatere, at CELAYA OG CELINA er forvekslelige.

I afgørelsen hvor MILLE K er blevet fundet forveksleligt med MILLA, skal vi fremhæve, at MILLA er et sjældent navn akkurat som tilfældet er med CELAYA. Derudover skal vi bede ankenævnet bemærke, at det der reelt er sammenlignet er mærkerne i deres helhed dvs. MILLE K og MILLA. På trods af at førstnævnte varemærke således består af det yderligere element er ankenævnet nået frem til at mærkerne er forvekslelige. Så meget desto mere grund er der til i den aktuelle sag at finde mærkerne CELINA og CELAYA forvekslelige.

Endelig skal det fastholdes at mærkerne CELINA og CELAYA er bygget op på samme måde, idet mærkerne er lige lange, har samme begyndelse og slutning, og desuden har fire ud af seks identiske bogstaver.

I den praksis som vi har refereret til er der alene sammenfald af varer i en enkelt klasse og alligevel er ankenævnet i alle sagerne nået frem til at mærkerne er forvekslelige. I den aktuelle sag drejer det sig alene om en enkelt klasse og der er oveni købet direkte varesammenfald eller en særdeles høj grad af varelighed, hvorfor det ud fra praksis vil være korrekt at finde mærkerne CELINA og CELAYA forvekslelige.

Samlet set er mærkerne ud fra en helhedsvurdering forvekslelige.

Vi henviser i det hele til det tidligere i sagen fremførte og anmoder på denne baggrund ankenævnet om at stadfæste styrelsens afgørelse og ophæve klagers varemærke VR 2004 2852..."

*Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes*

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 11. juni 2008*