

RESUMÉ

Indsigelse mod MP1347205 STATESMAN <w>- AN 2022 00039

Der blev fremsat indsigelse mod designering af Danmark af MP1347205, STATESMAN <w> med henvisning til risiko for forveksling med indsigers ældre varemærke. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvist til følge og opretholdt registreringen for visse varer i klasse 33, og afslog registreringen for de resterende varer i klasse 33. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde styrelsens afgørelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 13. oktober 2023

Sag AN 2022 00039

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 7. oktober 2022 vedr. indsigelse mod designering af Danmark af MP1347205 STATESMAN <w>.

fra

ansøger af registreringen:
MARV STUDIOS LIMITED
v/ Bird & Bird Advokatpartnerselskab

mod

indsiger mod registreringen:
ALDI Danmark ApS
v/ DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Afgørelsen er truffet af formand Henrik Rothe, næstformand Tine Sommer samt de sagkyndige medlemmer Eva Nødskov Aaen og Knud Wallberg.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Sagens baggrund

Den 2. august 2021 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Bird & Bird Advokatpartnerselskab på vegne af MARV STUDIOS LIMITED om designering af Danmark af MP1347205 af STATESMAN <w> for følgende for varer og tjenesteydelser:

Klasse 33: Alcoholic beverages except beers; spirits and liquors; whisky; bourbon; brandy; rum; vodka; gin; tequila; vermouth; champagne; wine; sparkling wine; cava.

Den 7. april 2022 indleverede DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab på vegne af ALDI Danmark ApS indsigelse mod designeringen af Danmark af MP1347205 af STATESMAN <w>.

Efter skriftveksling i indsigelsessagen traf Patent- og Varemærkestyrelsen den 7. oktober 2022 følgende afgørelse:

”...

AFGØRELSE

Vi tager indsigelsen til følge på visse punkter, og designeringen af Danmark vil blive afslået for *alcoholic beverages except beers; spirits and liquors; whisky; bourbon; brandy; rum; vodka; gin; tequila; vermouth; wine* i klasse 33. Designeringen vil herefter omfatte *champagne; sparkling wine; cava* i klasse 33.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 1 og § 15, stk. 1, nr. 2, jf. § 19, jf. § 54, stk. 1.

1. Gennemgang af sagen

Den 7. april 2022 gjorde DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab indsigelse på vegne af ALDI Danmark ApS mod designeringen af Danmark i den internationale registrering 1347205 vedrørende STATESMAN. Indsigelsen er rettet mod alle varer omfattet af designeringen.

Vi henviser til varemærkelovens § 19, jf. § 54, stk. 1.

Indsiger påstår, at ansøgers mærke er identisk med indsigers ældre varemærke, VR 1978 03546, ordmærket STATESMAN, da mærkerne begge består udelukkende af ordet STATESMAN, og at ansøgers mærke omfatter varer, der alle er identiske med de varer, der er omfattet af indsigers ældre varemærke, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 1, eller at der er lighed mellem varerne omfattet af ansøgers mærke og varerne omfattet af indsigers ældre varemærke, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Indsiger har indledningsvist gjort gældende, at indsigers ældre varemærke omfattede alle varer i klasse 33 i 2. udgave af Nice-klassifikationen. Indsiger uddyber ved brev af 21. juni 2022 sin påstand og fremhæver, at indsigers ældre varemærke den 29. april 2022 er blevet begrænset til at omfatte varen *whisky* i klasse 33.

Til støtte for påstanden om identitet eller forvekslelighed mellem varerne har indsiger gjort gældende, at der er sammenfald mellem ansøgers varer *whisky; bourbon; alcoholic beverages except beers; spirits and liquors* i klasse 33 og indsigers vare *whisky* i klasse 33. I relation til ansøgers varer *brandy; rum; vodka; gin; tequila; vermouth; champagne; wine; sparkling wine; cava* gør indsiger gældende, at de er forvekslelige med indsigers vare *whisky* i klasse 33, da varerne har samme formål, samme omsætningskreds og samme salgskanaler, ligesom varerne er egnede til at erstatte hinanden.

I brev af 30. august 2022 anfører ansøger, at der ikke er sammenfald mellem ansøgers og indsigers varer i klasse 33, ligesom der ikke er lighed mellem varerne. Ansøger anfører ligeledes, at varerne ikke sælges fra de samme steder.

Sagen blev herefter taget op til afgørelse den 13. september 2022.

2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis:

”1) det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, som varemærket er ansøgt eller registreret for, er identiske med de varer og/eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet, eller

2) der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er identiske eller lignende.”

3. Vurdering og konklusion

Det skal indledningsvist bemærkes, at Styrelsens afgørelse af 14. juni 2021 om begrænsning af varemærkeregistrering VR 1978 03546 STATESMAN vedrører indsigers brug af det ældre varemærke. Registreringen er således blevet begrænset til at omfatte varen *whisky*, som indsiger dokumenterede varemærket brugt for. Indsiger har således fortsat en ældre varemærkeregistrering af varemærket STATESMAN for varen *whisky* i klasse 33, der kan forhindre senere registreringer af visse varemærker i henhold til varemærkelovens § 15.

Ansøgers mærke: STATESMAN

Ansøgte varer:

Klasse 33:

Alcoholic beverages except beers; spirits and liquors; whisky; bourbon; brandy; rum; vodka; gin; tequila; vermouth; champagne; wine; sparkling wine; cava.

Indsigers mærke: STATESMAN

Varer omfattet af registreringen:

Klasse 33:

Whisky.

Sammenligning af mærkerne

Såvel indsigers som ansøgers mærker består udelukkende af ordet STATESMAN, der kan oversættes til ”statsmand”. Mærkerne er således identiske lydligt, synsmæssig og begrebsmæssigt.

Sammenligning af varerne

Ansøgers vare *whisky* er identiske med indsigers vare *whisky* i klasse 33. Ansøgers varer *alcoholic beverages except beers* i klasse 33 omfatter alkoholholdige drikke og er et overbegreb, der kan omfatte *whisky*. Ansøgers varer *spirits and liquors* er ligeledes

overbegreber, der omfatter *whisky*. Ansøgers vare *bourbon* er betegnelsen for en amerikansk whisky. Der er derfor sammenfald mellem ansøgers varer *whisky; alcoholic beverages except beers; spirits and liquors; bourbon* i klasse 33 og indsigers vare *whisky* i klasse 33.

Varerne *brandy; rum; gin* og *tequila* betegnes alle som spiritus. Varerne adskiller sig fra *whisky*, idet der benyttes andre råvarer eller en anden fremstillingsmetode. Ansøgers vare *tequila* fremstilles således på basis af Blå Agave fra bestemte områder i Mexico.

Ansøgers varer *brandy; rum; gin* og ansøgers *whisky* udgør alle kategorier af spiritus, som hver især lever op til forskellige krav. *Brandy; rum; gin* og *tequila* er alle egnede til at drikke alene eksempelvis som supplement til kaffen eller til at blande med andre ingredienser i cocktails og lignende. Varerne har således samme anvendelsesformål som indsigers vare *whisky*. Varerne *brandy; rum; gin* produceres ligeledes af de samme producenter, som de der producerer *whisky*, nemlig destillerier og brænderier. Dertil kommer, at de udbydes til salg fra de samme salgssteder i form af forhandlere af vin og spiritus eller fra særlige vin- og spiritusafdelinger i supermarkeder.

Samlet set er der således en høj grad af lighed mellem ansøgers varer *brandy; rum; gin; tequila* og indsigers *whisky* i klasse 33.

Ansøgers vare *vermouth* i klasse 33 er en hedvin, og adskiller sig fra indsigers *whisky*, da varerne ikke er af samme art. *Vermouth* kan indtages rent som tilbehør til kaffen eller for sig selv. Det kan endvidere indgå som ingrediens i cocktails eller andre drikke, og varen har dermed samme anvendelsesformål som indsigers vare *whisky*. Varerne udbydes endvidere fra de samme forhandlere, nemlig forhandlere af vin og spiritus. Samlet set er der således visse ligheder mellem ansøgers *vermouth* og indsigers *whisky*.

Varen *wine* omfatter forskellige kategorier af vine, herunder hedvine. Der er således visse ligheder mellem ansøgers *wine* og indsigers *whisky* som anført ovenfor i relation til *vermouth*.

Ansøgers varer *champagne; sparkling wine; cava* er artsforskellige fra indsigers vare *whisky*, ligesom varernes fremstillingsmetode er forskellig. Dertil kommer, at varerne ikke produceres de samme steder som *whisky*. For så vidt angår *champagne; sparkling wine;*

cava, indtages varerne i udgangspunktet rent evt. til kager eller desserter eller som aperitif. Drikkevarer med en højere alkoholprocent konsumeres ikke på samme måde og i samme udstrækning som vin. Varerne er således alene ikke egnede til at erstatte indsigers vare *whisky*. Varerne *champagne; sparkling wine; cava* i klasse 33 udbydes ligesom *whisky* til salg fra forhandlere af vin og spiritus eller fra tilsvarende afdelinger i supermarkeder. Der er tale om forbrugsvarer, hvis omsætningskreds er overlappende. Alle varerne er alkoholholdige drikke. Varerne købes de samme udsalgssteder, og varerne har som nydelsesmidler samme anvendelsesformål og kan i et begrænset omfang erstatte hinanden. Samlet set er det vores vurdering, at der alene er begrænsede ligheder mellem ansøgers *champagne; sparkling wine; cava* og indsigers *whisky*.

Vurdering af registreringshindring i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 1

Ansøgers varemærke er identisk med indsigers påberåbte varemærke STATESMAN. Der er ligeledes sammenfald mellem ansøgers varer *whisky; alcoholic beverages except beers; spirits and liquors; bourbon* i klasse 33 og indsigers vare *whisky* i klasse 33. Betingelserne for anvendelse af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 1, er således opfyldt, for så vidt angår disse varer.

Vurdering af risiko for forveksling i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2

Vurderingen af risikoen for at mærkerne forveksles sker ud fra en helhedsvurdering. Det følger i den forbindelse af EU-Domstolens afgørelse i sagen C-39/97 (Canon), at der er en indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der vurderes. Det betyder blandt andet, at en høj grad af lighed mellem mærkerne kan opveje en lavere grad af lighed mellem de varer, der er omfattet af mærkerne. I nærværende sag er det styrelsens vurdering, at det forhold, at mærkerne er identiske medfører, at der er risiko for forveksling af mærkerne for varerne med en vis lighed, herunder at der kan antages en forbindelse imellem dem.

Det er derfor vores vurdering, at der er risiko for forveksling af mærkerne for varerne *brandy; rum; vodka; gin;* i klasse 33. Disse varer anses for at være lignende varer, da varerne produceres de samme steder som *whisky*, ligesom de udbydes til salg via de samme salgskanaler. Omsætningskredsen vil være mere tilbøjelig til at forveksle identiske mærker, når det er sædvanligt, at varerne produceres af de samme fabrikanter og tillige sælges via de samme salgskanaler.

Det er ligeledes vores vurdering, at der er risiko for forveksling af mærkerne for varerne *tequila; vermouth; wine* i klasse 33. Disse varer har en vis lighed med indsigers vare *whisky*, da varerne har samme anvendelsesformål og i et vist omfang kan erstatte hinanden, ligesom de udbydes til salg via de samme salgskanaler. Henset til at mærkerne er identiske, antages omsætningskredsen i en købsituation at ville forveksle mærkerne eller antage en forbindelse mellem dem, idet varerne ofte sælges side om side.

Det er vores vurdering, at der ikke er risiko for forveksling i relation til de øvrige varer, som indsigelsen er rettet imod. Varerne *champagne; sparkling wine; cava* i klasse 33 er således af en anden art og har alene begrænsede ligheder med indsigers vare *whisky*.

Konklusion

Vi tager dermed indsigelsen delvist til følge, og designeringen af Danmark vil blive afslået for varerne *alcoholic beverages except beers; spirits and liquors; whisky; bourbon; brandy; rum; vodka; gin; tequila; vermouth; wine*; i klasse 33.

Ansøgningen vil herefter omfatte: *champagne; sparkling wine; cava* i klasse 33.

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

...”

Denne afgørelse blev med brev af 7. december 2022 fra Bird & Bird Advokatpartnerselskab på vegne af klager, MARV STUDIOS LIMITED, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende inkl. 3 bilag:

”...

På vegne af MARV STUDIOS LIMITED (herefter benævnt ”klager”) påklages Patent- og varemærkestyrelsens (”Styrelsen”) afgørelse af 7. oktober 2022 i indsigelsessagen mod klagers designering af Danmark i den internationale registrering MP 1347205 STATESMAN.

Som klagens **Bilag 1** vedlægges Styrelsens afgørelse om delvis administrativ ophævelse af Aldi Danmark ApS’ (”Aldi”) varemærkeregistring VR 1978 03546, af ordet ”STATESMAN dateret 29. april 2022.

Som sagens **Bilag 2** fremlægges Styrelsens ovennævnte afgørelse af 7. oktober 2022 i den af Indsiger rejste indsigelsessag mod klagers designering af Danmark i den internationale registrering MP 1347205 STATESMAN.

Klager gør gældende at afgørelsen om at indsigelsen tages til følge for varen *vin* i klasse 33 skal omgøres, således at designeringen i Danmark omfatter "*vin*", subsidiært "*vin, undtagen hedvin*".

Klagen begrundes og uddybes herefter:

(i) Ad ophævelsessagen

Som det fremgår af den som Bilag 1 fremlagte afgørelse i ophævelsessagen, der blev indledt med begæringen om administrativ ophævelse indleveret til Patent- og Varemærkestyrelsen af klager den 14. juni 2021, og som anført ovenfor, har ALDI Danmark ApS ("Aldi") følgende varemærke bestående af ordet "STATESMAN":

- VR 1978 03546
- Oprindeligt registreret for: Alle varer som på registreringstidspunktet klassificeredes i klasse 33

Klager anmodede Styrelsen om at ophæve det nævnte varemærke administrativt med henvisning til manglende brug jf. varemærkelovens § 34, stk. 1, jf. § 25, stk. 1. Aldi indsendte herefter dokumentation for brug af mærket for *whisky*.

Styrelsen gav ved dennes afgørelse af 29. april 2022 klager delvist medhold i den indgivne begæring om ophævelse af det pågældende varemærke, og registreringen blev ophævet for alle varerne i klasse 33, undtagen *whisky*, i medfør af varemærkelovens §§ 25, stk. 1 og 31, jf. § 10 c, stk. 1.

(ii) Ad indsigelsessagen

Som det fremgår af den som Bilag 2 fremlagte afgørelse i indsigelsessagen, omfattede klagers ansøgning om designering af Danmark i den internationale registrering MP 1347205 STATESMAN, følgende varer:

- *alcoholic beverages except beers; spirits and liquors; whisky; bourbon; brandy; rym; vodka; gin; tequila; vermouth; wine; champagne; sparkling wine; cava*

Styrelsen fastslog i sin afgørelse i indsigelsessagen, at ansøgningen alene kan fortsætte for *champagne, sparkling wine og cava* (herefter benævnt med oversættelse: champagne, mousserende vin og cava), idet disse varer er artsforskellige fra Aldis vare *whisky*, idet der ikke foreligger en registreringshindring jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 1, og idet der ikke foreligger en risiko for forveksling jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Styrelsen fastslog derimod, at ansøgningen ikke kan fortsætte for *vin*.

(iii) Ad artsforskellighed

Følgende fremgår af Styrelsens afgørelse i indsigelsessagen vedr. *vin* og artsforskellighed:

”Varen *wine* omfatter forskellige kategorier af vine, herunder hedvine. Der er således visse ligheder mellem ansøgers *wine* og indsigers *whisky* som anført ovenfor i relation til *vermouth*.”

Følgende fremgår anført vedr. *vermouth*:

”Ansøgers vare *vermouth* i klasse 33 er en hedvin, og adskiller sig fra indsigers *whisky*, da varerne ikke er af samme art. *Vermouth* kan indtages rent som tilbehør til kaffen eller for sig selv. Det kan endvidere indgå som ingrediens i cocktails eller andre drikke, og varen har dermed samme anvendelsesformål som indsigers vare *whisky*. Varerne udbydes endvidere fra de samme forhandlere, nemlig forhandlere af *vin* og spiritus. Samlet set er der således visse ligheder mellem ansøgers *vermouth* og indsigers *whisky*.”

Styrelsen har således i sin afgørelse ikke taget stilling til *vin* og *whiskys* artsforskellighed, men har alene taget udgangspunkt i den ovenstående argumentation vedr. *vermouth*. Det skal hertil bemærkes, at varen *vin* naturligvis også omfatter bordvin (rødvin, hvidvin og rosévin) og ikke blot hedvin.

Styrelsen har i dennes afgørelse alene taget stilling til hedvin og klager gør i denne forbindelse gældende, at de samme argumenter ikke kan gøres gældende for alle former for vin, herunder bordvin, som Styrelsen har gjort gældende for *vermouth*.

Det er utvivlsomt, at *vin* (bordvin) ikke kan indtages rent som tilbehør til kaffen, ikke kan indgå som ingrediens i cocktails eller andre drikke og dermed ikke har samme anvendelsesformål som *whisky*. Vins hovedformål er indtagelse i forbindelse med måltider.

Dette underbygges endvidere af, at *champagne, mousserende vin og cava*, ifølge Styrelsen, er artsforskellige fra *whisky*. Det samme vil være nærliggende at antage for *vin* (bordvin). Styrelsen fremførte, at *champagne, mousserende vin og cava* ikke konsumeres på samme måde og i samme udstrækning som *vin*. Der henvises i denne forbindelse til **Bilag 3**, hvor der er fremlagt et udsnit af artikler vedr. indtagelsen af *champagne* i forbindelse med måltider, som ligeledes er hovedformålet med *vin*. Det må følgelig lægges til grund, at der foreligger lighed mellem måden hvorpå *champagne* og *vin* konsumeres på.

Styrelsen anfører også i sin afgørelse, at varerne champagne, mousserende vin og cava ikke er egnet til at erstatte *whisky*, hvilket synspunkt ligeledes må tiltrædes for *vin*, idet *vin* (bordvin) selvsagt ikke er egnet til at erstatte *whisky*. Det er åbenbart, at i de tilfælde, hvor en gennemsnitlig forbruger ønsker at konsumere *vin*, vil det ikke være hyppigt forekommende at forbrugeren i stedet vælger at konsumere *whisky* i stedet for. Dette underbygges endvidere af, at:

- *Whisky* har en alkoholprocent på mindst 40%, hvorimod *vin* i gennemsnit har en alkoholprocent på 12%
- *Whisky* er fremstillet af korn, hvorimod *vin* er fremstillet af druer
- *Whisky* defineres som en spiritus [fodnote 1: Se hertil [whisky | lex.dk – Den Store Danske](#)], hvorimod *vin* defineres som en gæret saft af druer [fodnote 2: Se hertil [vin – generel oversigt | lex.dk – Den Store Danske](#)]

Synspunktet om *vins* mangel på artsforskellighed fra *whisky* må således afvises som uberettiget.

(iv) Ad registreringshindring

Som det fremgår af Styrelsens afgørelse, er betingelserne for anvendelse af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 1 ikke opfyldt.[]

(v) Ad forvekslingsrisiko

Det fremgår af Styrelsens afgørelse, at det er Styrelsens vurdering, at der er risiko for forveksling af mærkerne for *vin* jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Styrelsen fremfører til støtte herfor, at *vin* har samme anvendelsesformål som *whisky*, samt at varerne udbydes til salg via de samme salgskanaler.

Det fremgår endvidere, at det er Styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for forveksling i relation til *champagne, mousserende vin og cava*, idet disse varer er af en anden art og alene har begrænset ligheder med *whisky*.

Som det fremgår ovenfor, er det åbenbart, at *whisky* og *vin* ikke har samme anvendelsesformål. Det synspunkt, at *vin* sælges ad samme salgskanaler, kan ikke alene medføre en forvekslingsrisiko, idet Styrelsen samtidig anfører, at *champagne, mousserende vin og cava* også sælges fra samme salgskanaler som *whisky*.

Det er tillige åbenbart, at *vin* alene har begrænset lighed med *whisky* og derfor må anses for at være af en anden art, ligesom det er tilfældet med *champagne, mousserende vin og cava*. Det faktum, at ansøgningen fortsætter for de tre nævnte varer, men ikke for *vin*, fordi *vin* i stedet, ifølge Styrelsen, skal klassificeres som samme art som *whisky*, ses at være baseret på en anstrengt og atypisk argumentation. Det ville således være langt mere nærliggende at anse *vin* for at være samme art som *champagne, mousserende vin og cava*.

Synspunktet om *vins* forvekslingsrisiko med *whisky* må således ligeledes afvises som uberettiget.

(vi) Afsluttende bemærkninger

På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at Styrelsens afgørelse om at Aldis indsigelse for varen *vin* ikke var berettiget. *Vin* har ikke de fornødne ligheder med *whisky* til at synspunktet vedr. manglede artsforskellighed kan tiltrædes. Dette særligt henset til at designeringen omfatter *champagne, mousserende vin og cava*.

Styrelsen har således ved sin afgørelse konkluderet, at *vin* har samme anvendelsesformål som *whisky* og derfor er egnet til at udgøre en forvekslingsrisiko. Det er åbenbart, at dette synspunkt ikke kan anses for berettiget.

Såfremt Ankenævnet måtte finde, at der foreligger den fornødne lighed mellem *hedvin* og *whisky*, anmodes der, som anført ovenfor, om, at klagers ansøgning fortsætter med følgende præcisering: ”*vin, undtagen hedvin*”.

På vegne af klager gøres det således gældende, at Styrelsens afgørelse af 7. oktober 2022 ikke er korrekt i henhold til udelukkelse af varen *vin* fra klagers ansøgning om designering, hvorfor det henstilles til Ankenævnet at Styrelsens afgørelse om indsigelse omgøres.
...”

I brev af 8. februar 2023 fremsendte DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab på vegne af indklagede, ALDI Danmark ApS, følgende kommentarer til klagen:

”...

Under henvisning til Ankenævnets skrivelse af 24. december 2022 i klagesagen **AN 2022 00039** vedrørende den danske del af varemærkeregistring nr. 1347205, STATESMAN, nedlægger indklagede ALDI Danmark ApS i klagesagen nedlægger påstand om

STADFÆSTELSE

af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 7. oktober 2022 i indsigelsessagen.

Det er således de indklagedes påstand, at designeringen af Danmark i international varemærkeregistring nr. 1347205 STATESMAN jf VML § 15 stk. 1 nr 1 og nr. 2 skal afslås endeligt for varerne: ”Alcoholic beverages except beers; spirit and liquors; whisky; bourbon; brandy; rum; vodka; gin; tequila; vermouth; wine” i klasse 33.

Designeringen af Danmark vil herefter alene omfatte: ”Champagne; sparkling wine; cava”.

De indklagede ønsker ikke at fremkomme med flere indlæg i sagen og imødeser Ankenævnets afgørelse.

...”

I brev af 22. marts 2023 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”...

Som svar på Ankenævnets brev af 13. marts 2023 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har alene nedlagt påstand om, at styrelsens afgørelse af 7. oktober 2022 omgøres ift. varen ”wine”, således at designeringen i Danmark vil omfatte ”vin”, subsidiært ”vin, undtagen hedvin”.

Styrelsen skal indledningsvist hertil bemærke, at da det angrebne mærke er en International Registrering, skal dennes varefortegnelse være affattet på engelsk, jf. hertil Rule 6 i Regulations Under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks og § 38, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018 om ansøgning og registrering m.v. af varemærker.

På denne baggrund tillader styrelsen sig derfor at gå ud fra, at klagers påstand skal forstås således, at klager påstår designeringen af Danmark af den Internationale Registrering 1347205 STATESMEN opretholdt også for varerne ”wine”, subsidiært for varerne ”wine, except liqueur wine”.

I styrelsens afgørelse af 7. oktober 2022 har styrelsen foretaget en lighedsvurdering af varen ”whisky”, der er omfattet af indklagedes registrering, med bl.a. varerne ”vermouth” og ”wine”, der er omfattet af klagers Internationale Registrering.

Styrelsen har i vurderingen af ligheden mellem varerne ”whisky” og ”vermouth” henvist til, at disse varer er af forskellig art, men at de kan have samme anvendelsesformål, ligesom de forhandles i de samme butikker, hvorfor der består en vis lighed mellem disse.

Styrelsen skal fastholde denne vurdering.

Om ligheden mellem varerne ”whisky” og ”wine” har styrelsen i afgørelsen henvist til, at varen ”wine” er et overbegreb, der bl.a. omfatter ”hedvin” (på engelsk ”liqueur wine”), og

følgelig også varen ”vermouth”, hvorfor der også består en lighed mellem ”whisky” og ”wine”, på samme måde som denne lighed eksisterer mellem ”whisky” og ”vermouth”.

Denne konklusion skal endvidere ses i lyset af, at styrelsen i afgørelsen i fandt, at varen ”champagne; sparkling wine; cava” ikke på samme måde som ”vermouth” er egnede til at erstatte varen ”whisky”, hvorfor der alene er begrænsede ligheder mellem varen ”champagne; sparkling wine; cava” og varen ”whisky”, og følgelig heller ikke består en risiko for forveksling for så vidt angår disse varer.



Det afgørende spørgsmål i nærværende sag er således efter styrelsens opfattelse, hvorvidt varen ”wine” skal anses for at være et overbegreb og dermed omfatte varen ”vermouth”, som dette er anført i styrelsens afgørelse.

Det skal om dette spørgsmål først og fremmest bemærkes, at det fremgår af varemærkelovens § 12, stk. 5, at ”Generelle betegnelser, herunder de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter, omfatter alle varer eller tjenesteydelser, der ud fra en ordlydsfortolkning klart er omfattet af den pågældende angivelse eller betegnelse.”

Om den danske oversættelse af ordet ”wine”, nemlig ”vin”, fremgår følgende af Den Danske Ordbog:

vin substantiv, fælleskøn

BØJNING -en, -e, -ene

UDTALE [viˀn]  || i sammensætning [vi:n-] 

OPRINDELSE fra latin *vinum* eller middelalderlatin *vinus*










Betydninger

1. alkoholisk drik af gæret vindruesaft – fx rødvin eller hvidvin

SE OGSÅ spiritus

ORD I NÆRHEDEDEN druevin | bordvin | årgangsvin | årgang | lagring | vintage...vis mere

GRAMMATIK især i singularis

EKSEMPLER italiensk vin  | mousserende vin  | franske vine  || et glas vin 
| en flaske vin  | øl og vin  | drikke vin  | vin og spiritus  | mad og vin 

Jeg drak det meste af en flaske vin til maden, og jeg tror nok, jeg blev lidt beruset [HeNord88a](#)

- 1.a særlig slags vin fremstillet i et bestemt område, af en bestemt druesort, i et bestemt år el.lign.

GRAMMATIK almindelig i pluralis

Montagny udmærker sig som et hvidvinsområde med fine frugtagtige vine, der har en fyldig og "fed" lang eftersmag [BerIT1991](#)

- 1.b alkoholisk drik af gæret saft fra andre frugter eller plantedele end vindruer

vi drak en stærk, næsten sort vin, brygget på .. hyldebær [SaFlei86](#)

Som det fremgår af den beskrevne betydning i afsnittet "1.b" i det ovenfor viste opslag, så anvendes ordet "vin" i det danske sprog som en fællesbetegnelse for gærede alkoholiske drikke, der er baseret på frugtsaft eller saft fra plantedele, dette uagtet om der er tale om saft fra vindruer eller saft fra andre frugter.

Dog skal bemærkes, at denne forståelse af ordet "vin" står i kontrast til definitionen af "vin" i Bilag VII, Del 2 i [forordning nr. 1308/2013 om beskyttede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for vin](#), hvor følgende definition er at finde:

"Vin": det produkt, som fremstilles udelukkende ved alkoholisk fuldstændig eller delvis gæring af friske druer, knuste eller ikke knuste, eller af druemost.

Styrelsen skal dog fastholde, at den almindelige forståelse af ordet ”vin” for en dansk omsætningskreds er den, som er beskrevet i Den Danske Ordbog af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Følgelig skal styrelsen også fastholde, at betegnelsen ”wine” i klagers varefortegnelse må anses for at omfatte andet og mere end blot ”bordvin lavet af druesaft”, og at betegnelsen ”vin” vil blive forstået af en dansk omsætningskreds i en betydning, hvorefter varer i form af eksempelvis mousserende vin og hedvin, herunder vine lavet på andre frugtsafter end druesaft, også vil blive anset for omfattet heraf.

Styrelsen skal på denne baggrund fastholde, at der består de samme ligheder mellem varerne ”whisky” og ”vermouth”, som der består mellem ”whisky” og ”wine”, idet varebetegnelsen ”wine” af en dansk omsætningskreds forstås som et overbegreb for – og dermed også som omfattende – varen ”vermouth”.

Med hensyn til klagers subsidiære påstand, nemlig at designeringen af Danmark af klagers Internationale Registrering kan opretholdes for den begrænsede formulering ”wine, except liqueur wine” skal styrelsen bemærke, at varen ”wine” med denne begrænsning alene vil omfatte sådanne vine, som styrelsen i indsigelsesafgørelsen har fundet, kun har en begrænset lighed med varen ”whisky”.

Styrelsen er derfor tilbøjelig til at være enig med klager i, at en begrænsning af varen ”wine” til ”wine, except liqueur wine” har til følge, at der ikke består en risiko for forveksling mellem klagers mærke og indklagedes mærke i relation til varerne ”champagne; wine, except liquer wine; sparkling wine; cava” i klasse 33.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen således henstille til Ankenævnet, at klagers subsidiære påstand tages til følge.

...”

I brev af 28. april 2023 kommenterede Bird & Bird Advokatpartnerselskab på vegne af klager, MARV STUDIOS LIMITED, styrelsens udtalelse med følgende:

”...

I det jeg henviser til Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 18. april 2023, hvor der meddeles frist til 18. maj 2023 til at fremkomme med bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse af 22. marts 2023 i ovenstående sag.

På vegne af klager, kan der i den forbindelse oplyses, at vi ikke har yderligere at tilføje.
...”

I brev af 1. maj 2023 kommenterede DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab på vegne af indklagede, Aldi Danmark ApS, styrelsens udtalelse med følgende:

”...

Vi henviser til jeres skrivelse af 18. april 2023 vedrørende AN 2022 00039.

Styrelsens høringssvar giver ikke anledning til yderligere bemærkninger fra indklagedes side.

Indklagede fastholder indholdet af vores tidligere indlæg i sagen.

...”

Ankenævnets begrundelse og resultat

Den 2. august 2021 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning om designering af Danmark af MP 131347205 STATESMAN <w> for følgende varer i klasse 33:

Alcoholic beverages except beers; spirits and liquors; whisky; bourbon; brandy; rum; vodka; gin; tequila; vermouth; champagne; wine; sparkling wine; cava.

Efter indsigelse fra indklagede i nærværende sag traf Patent- og Varemærkestyrelsen den 7. oktober 2022 afgørelse om at tage indsigelsen delvist til følge, og designeringen af Danmark blev afslået for *"alcoholic beverages except beers; spirits and liquors; whisky; bourbon; brandy; rum; vodka; gin; tequila; vermouth; wine"*, i klasse 33, således at designeringen herefter alene omfattede *"champagne; sparkling wine; cava"* i klasse 33. For så vidt angår varerne *"Alcoholic beverages except beers; spirits and liquors; whisky; bourbon"* fandt styrelsen således, at der var identitet med indklagedes ældre varemærke, VR 1978 03546 STATESMAN <w>, der på tidspunktet for designeringen af Danmark af MP 131347205 STATESMAN <w> omfattede *"whisky"* i klasse 33. Endvidere fandt styrelsen, at der var risiko for forveksling med indklagedes mærke for så vidt angår varerne *"brandy; rum; vodka; gin; tequila; vermouth; wine"*.

Klager har nedlagt påstand om, at afgørelsen om, at indsigelsen blev taget til følge for varen *"vin"* i klasse 33 omgøres, således at designeringen imødekommes for *"vin"*, subsidiært for *"vin, undtagen hedvin"*.

I sin supplerende udtalelse til ankenævnet af 13. marts 2023 udtalte styrelsen, at denne henstiller til ankenævnet, at klagers subsidiære påstand tages til følge.

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, kan et varemærke efter indsigelse udelukkes fra registrering eller kan, hvis det er registreret, på anmodning eller ved dom erklæres ugyldigt, *"hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke og varerne eller tjenesteydelserne er identiske eller lignende."*

Da sagen vedrører almindelige forbrugsvarer, skal der ved bedømmelsen af den konkrete forvekslingsrisiko efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, foretages en helhedsbedømmelse, der tager udgangspunkt i opfattelsen hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet dansk gennemsnitsforbruger.

Varearten ”*wine*”, eller på dansk ”vin”, omfatter forskellige former for produkter, der alle er baseret på gæret frugtsaft, og begrebet vil af den danske gennemsnitsforbruger blive opfattet som varearten ”vin”, og vil dermed blive forbundet med produkter, der er baseret på gæret druesaft, herunder særligt bordvine, hvis alkoholprocenter normalt ligger på mellem 9 og 16. Det ændrer ikke herved, at begrebet ”*wine*” også indgår i beskrivelsen af andre former for produkter, der er fremstillet gennem yderligere bearbejdning af den gærede druesaft, herunder ”fortified wines” (hedvine) og ”wine-based beverages” (vinbaserede drikke), hvilket heller ikke kan føre til anden vurdering, da sådanne produkter har et andet anvendelsesformål end bordvine og desuden ofte er karakteriseret ved at have væsentligt højere alkoholprocenter end bordvine.

Varearten ”*whisky*” er en klart defineret form for spiritus, der er fremstillet gennem destillering af gæret korn, og som normalt har en alkoholprocent på ca. 40. Ankenævnet finder, at en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet dansk gennemsnitsforbruger er bekendt med og vil opfatte ”*whisky*” som en sådan klart defineret form for spiritus, der adskiller sig fra andre former for alkoholholdige drikke.

Ankenævnet lægger derfor til grund, at den relevante kundekreds i Danmark ikke vil anse ”*wine*” og ”*whisky*” for at være varer af samme eller lignende art.

Ankenævnet finder på den baggrund, at klagers principale påstand tages til følge, således at designeringen af Danmark af MP 131347205 STATESMAN <w> tillige opretholdes for varen ”*wine*”.

Herefter bestemmes

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 7. oktober 2022 ændres delvist således, at designeringen af Danmark af mærket MP 1347205 STATESMAN <w> tillige opretholdes for varearten ”*wine*”.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Henrik Rothe
Formand