

## **RESUMÉ:**

### **AN 2017 00021 – VR 2015 02572 <fig> - Indsigelse – Forveksling**

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2015 02572 <fig>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at VR 2015 02572 <fig> er forveksleligt med indsigers danske varemærke VR 1977 02215 og EU-varemærkeregistreringerne 003513694, 008461469, 013199666, 014462873. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

## **KENDELSE:**

År 2018, den 14. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Knud Wallberg og Ulla Wennermark) følgende kendelse i sagen **AN 2017 00021**

### **Klage fra**

PUMA SE, Tyskland  
v/Zacco Denmark A/S

### **over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. juni 2017 vedr. VR 2015  
02572  
Indehavet af:  
DK Company Vejle A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

## **Ankenævnet udtaler:**

Klager har overfor Ankenævnet for Patenter og Varemærker bestridt den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffene afgørelse. Klager har til støtte herfor fremsat de samme argumenter som under indsigelsessagen, og har desuden anført, at styrelsens afgørelse på enkelte, specifikke punkter er fejlbehæftet.

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet finder, at styrelsen har inddraget de kriterier, der er relevante for at vurdere forveksleligheden mellem det af indehaveren ansøgte mærke og de af klageren påberåbte varemærkeregistreringer, og at styrelsen tillige har anvendt disse kriterier i overensstemmelse med praksis. Ankenævnet bemærker i den forbindelse, at det ved vurderingen af beskyttelsesomfanget af de af klager påberåbte mærker skal tillægges vægt, at disse mærker har en relativ lav grad af iboende særpræg, og at dette også er tilfældet i sager som den foreliggende, hvor mærkerne efterfølgende er blevet velkendte gennem brug.

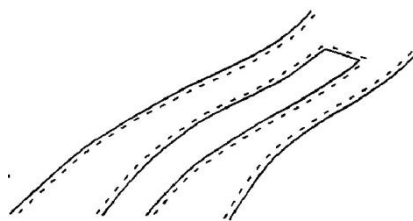
Da sagen vedrører almindelige forbrugsvarer i klasse 9, 18 og 25, skal der ved bedømmelsen af den konkrete forvekslingsrisiko efter VML § 15, stk. 1, nr. 2, foretages en helhedsbedømmelse, der tager udgangspunkt i opfattelsen hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet dansk gennemsnitsforbruger. Ankenævnet kan på denne baggrund i det hele tiltræde Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af og begrundelse for, at der ikke foreligger en risiko for forveksling mellem de omhandlede mærker, herunder at der ikke kan antages at være en forbindelse mellem mærkerne.

**Herefter bestemmes:**

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

**Sagens baggrund:**

Den 10. juli 2015 indleverede Patrade A/S på vegne DK Company Vejle A/S en ansøgning om registrering af figurmærket



For:

Klasse 09: Brillor, solbriller; etuier til brillor og solbriller.

Klasse 18: Håndtasker, rejse- og indkøbstasker, håndkufferter, kufferter, tegnebøger, punge, paraplyer.

Klasse 25: Beklædning til mænd, kvinder og børn; fodtøj og hovedbeklædning til mænd, kvinder og børn.

Varemærket blev registreret den 5. november 2015 og efterfølgende publiceret den 11. november 2015 i Dansk Varemærketidende.

Fra sagsbehandlingen i Patent- og Varemærkestyrelsen citeres følgende:

”... Den 11. januar 2016 gjorde Zacco Denmark A/S indsigelse på vegne af PUMA SE, Tyskland, mod gyldigheden af det registrerede figurmærke.



Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsiger gjorde gældende, at der er risiko for forveksling med indsigers rettigheder, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Indsiger påberåbte sig den danske varemærkeregistrering VR 1977 02215 og EU-varemærkeregistreringerne 003513694, 008461469, 013199666, 014462873, alle figurmærker. Indsiger gjorde rede for indsigers brug af den velkendte formstrip og henviste til dansk og europæisk praksis vedrørende indsigers mærker. Indsiger argumenterede herefter for en udvidet beskyttelse af indsigers mærke. Indsiger indsendte med brev fra den 23. august 2016 dokumentation for velkendtheden af indsigers formstrip, VR 1977 02215, samt en afbildning af indehavers anvendelse af dennes registrerede mærke. Indsiger citerede supplerende fra en række afgørelser fra bl.a. SØ- og Handelsretten vedrørende velkendtheden af indsigers mærke. Indsiger anførte, at indehavers mærke i høj grad vil bringe associationer til indsigers mærker og at der henset til velkendtheden, den store fokus på sideapplikationer i skotøjbranchen, forbrugernes udviskede erindringsbillede er risiko for forveksling.

Indehaver imødegik i brev af 26. oktober 2016 indsigelsen. Indehaver gjorde indledningsvist gældende, at indsiger har udvist passivitet, jf. varemærkelovens § 9, da indehaver tidligere har haft registreret mærket (VR 2004 03431) og mærkerne derfor har sameksisteret i 12 år uden indsigelser. Indehaver henviste til støtte herfor til SØ- og Handelsrettens afgørelse U.2011.3201S. Vedrørende risiko for forveksling bestred indehaver, at indsiger har dokumenteret, at indsigers mærke er velkendt. Indehaver fremhævede, at Højesteret i de to domme, som indsiger har henvist til vedrørende velkendthed (U 2008.446H og U 2011 03433H), vurderede, at der ikke var risiko for forveksling af de pågældende sideapplikationer på grund af utilstrækkelig lighed mellem mærkerne. Indehaver anførte at mærkernes formsprog adskiller sig, idet der er forskel på farvesammensætning, kontur, symmetri og kompleksitet og det eneste reelle sammenfald er den skråt opadgående retning mod højre. Med henvisning til Højesterets udtalelse om, at sideapplikationer er særdeles almindelige og forskellen på mærkerne, bestrider indehaver at der er risiko for forveksling. Indehaver henviste til yderligere praksis

til støtte for sine argumenter. Indehaver bemærkede i øvrigt, at der ikke er lighed af varer for så vidt angår klasse 9, og at der er forskel mellem parternes brug for henholdsvis varer som anvendes ved sportsudøvelse og modetøj.

Indsiger bestred i brev af 24. januar 2017, at mærkerne har sameksisteret, da indehaver ikke har brugt det udløbne mærke i registreringsperioden. Det af indehaver brugte mærke, som indehaver har fremlagt for indsiger, svarer ikke til den foreliggende registrering. Indsiger afviste indehavers påstand om passivitet, da indsiger har reageret på indehavers ansøgning og indehaver ikke har brugt det tidligere registrerede figurmærke. Indehaver har i øvrigt ikke dokumenteret at indsiger har eller burde have været bekendt med mærket. Indsiger påstod i øvrigt indehavers påstand om passivitet afvist, jf. bl.a. "Hercules" dommen. Indsiger fastholdt herefter indsigermærkets velkendthed med henvisning til den fremlagte dokumentation og administrative praksis samt retspraksis og vedlagde supplerende dokumentation. Vedrørende forvekslingsrisikoen, anførte indsiger, at der er sammenfald, da indsigers produkter ikke kun angår sportstøj men også mode- og fritidstøj. Indsiger fastholdt, at mærkerne ligner hinanden og illustrerer dette ved at anbringe indehavers registrerede mærke som det vil blive anvendt på en sko sammenholdt med et eksempel på indsigers mærke på en sko. Indsiger argumentede for, at mærkerne har større lighed end mærkerne i de 2 refererede Højesteretsdomme, U.2008.446H og U.2011.3433H. Indsiger henviste i øvrigt til EU-domstolens senere præjudicielle afgørelse, C-102/07, vedrørende kriterierne for vurderingen.

Indehaver gjorde i brev af 28. marts 2017 gældende, at indsigers materiale ikke entydigt kan relateres til eller vedrører det påberåbte mærke VR 1977 02215 og at kendskab som er ældre end 5 år ikke kan danne præcedens i denne sag. Vedrørende passivitet fastholdt indehaver at indsiger på baggrund af indehavers tidligere registrering burde have været bekendt med mærket. For så vidt angår ligheden mellem mærkerne, lagde indehaver det til grund som ubestridt at der er detaljeforskelle, og dermed at mærkerne adskiller sig synsmæssigt, og i øvrigt at mærkerne er konceptuelt forskellige.

Med brev af 23. juni 2017 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og opretholdt registreringen i sin helhed med følgende begrundelse:

**"... 2. Lovgrundlaget**

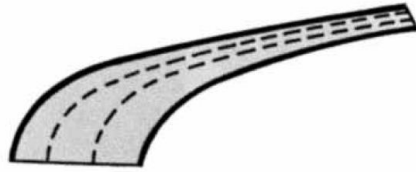
I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

*"2) 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**

Indsigers mærker:

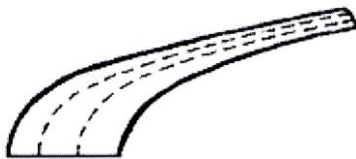
VR 1977 02215



Registreret for: Klasse 25: sko, især sports- og fritidssko.

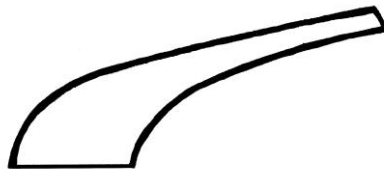
*Styrelsen har i forbindelse med denne sag indført en ny bedre afbildning af mærket i registret baseret på det originale aftryk. Denne afbildning stemmer overens med mærkets afbildning i de domme, som parterne har henvist til.*

EUTM003513694



Registreret for: Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, tasker og andre etuier, der ikke er tilpasset det produkt, de er bestemt til at indeholde, og små lædervarer, punge, tegnebøger, nøgleetuier; bæretasker, rejsetasker, sportstasker, sække, vadsække, tornystre, skoletasker, bæltetasker, toilettasker, rejsekister og rejsekufferter; paraplyer, parasoller og spadserestokke.  
Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.  
Klasse 28 Spil, legetøj, spillekort; gymnastik- og sportsapparater; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); bolde til boldspil; tennisketsjere, cricketbat, golfkøller, hockeystave, bordtennisbat, badminton- og squashketsjere; tasker og etuier til sportsudstyr, der er tilpasset det produkt, som de skal indeholde; tasker, etuier og omslag til tennisketsjere/bordtennisbat/badmintonketsjere/squashketsjere, cricketbat, golfkøller og hockeystave; rulleskøjter og skøjter; borde og net til bordtennis.

EUTM008461469  
(under ophævelse)  
Registreret for:



En række varer i klasse 9 samt  
Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer; tasker (indeholdt i klasse 18) og andre beholdere, der ikke er tilpasset de genstande, de skal indeholde, samt små lædervarer, indeholdt i klasse 18; punge, tegnebøger, nøglepunge, bæretasker,

rejsetasker, sportstasker og poser til sportsbrug, indeholdt i klasse 18, posetasker, rygsække, skoletasker, bæltetasker, toilettasker.  
Klasse 25: Beklædningsgenstande; Fodtøj; Overlæder til støvler; Overlæder til fodtøj; Indlægssåler; Skridhindrende indretning til fodtøj; Såler til fodtøj; Knopper til fodboldstøvler; Hovedbeklædning.

EUTM013199666



Registreret for:

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer af læder og læderimitationer, nemlig dokumentmapper, attachemapper, tasker, tasker til beklædning, universelle tasker, weekendtasker, tasker til flere formål, universelle atletiktasker, universelle sportstasker, arbejdstasker, attachetasker, indkøbstasker, tohjulede indkøbstasker, souvenirtasker, poser, omslag, tasker til indpakning, markedstasker, håndtasker, håndtasker med greb, bæreposer, jordemodertasker, dametasker, håndtasker til mænd, herretasker, bæltetasker, festtasker, Visittasker, strandtasker, sportstasker, kurertasker, byttepengetasker, værktøjstasker, vandretasker, bæltetasker, poser, gymnastiktasker, skoposer, bogtasker, tasker til skolebøger, tornystre, skoletasker, rygsække til elever, skulder- og skråremme, skuldertasker, tornystre, campingtasker, bostontasker, fritidstasker, babybæreseler, babylyfte, bæreslynger til spædbørn, diplomattasker, dokumentkufferter, dokumentmapper, dokumenttasker, bokse, bagage, bagagebeholdere til rejser, kufferter til rejser, store tasker, flytasker, rejse- og håndkufferter; Bagage, Rejsetasker [flytasker], Indkøbstasker på hjul, Rejsehåndtasker, Toilettasker, ikke udstyrede, Tasker til tøj, Tøjposer til rejsebrug, Tøjposer til rejsebrug, Køjesække, Kitbags, Rygsække, Tasker til klatrere, Tasker til campister, Bletasker; Tasker og poser (indeholdt i klasse 18) samt små lædervarer, nemlig tilpassede kuffertvedhæng, Holdere til bagagemærkater, Herretasker, Bagage, Møntpunge, Møntpunge, Bagage, Tegnebøger, Portemonnær [pengepunge til mønter], Kortholdere, Kortholdere, Attachémapper, Kreditkortholdere, Kreditkortholdere, Kreditkortholdere, Etuier til visitkort, Etuier til kørekort, Nøgleetuier, Nøgleetuier, Bæltetasker, Clutch-punge, Små poser, Toilettasker, Kosmetikpunge, Kosmetikpunge, Makeuptasker, Kosmetikpunge, Kosmetikpunge, Makeuptasker, slipsetuier, Lædersnører; Punge, tegnebøger, nøglepunge, håndtasker, dokumenttasker, indkøbstasker, skoletasker, bæreposer, rejsetasker, sportstasker og -poser, indeholdt i klasse 18, køjesække, rygsække, skoletasker, bæltetasker, toilettasker, rejsetasker og håndkufferter; Paraplyer, paraplyer og parasoller (store) og spadserestokke.  
Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.  
Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsredskaber, gymnastik- og sportsartikler (indeholdt i klasse 28); Ski- og tennisredskaber; Ski, skibindinger, skistave, skikantninger, skæl; Bolde, inklusive sports- og legetøjsbolde, golfbolde, tennisbolde; Håndvægte, Kugler til kuglestød, Diskos, kastespyd, Gymnastikkøller, Sportsringe; Benskiner, Knæ-, albue- og ankelbeskyttere til sportsbrug; Sportshandsker (indeholdt i klasse 28); Tennis-, badminton- og squashketsjere, cricket- og bordtennisbat, golfkøller og hockeystave samt dele hertil, særlig greb, strenge, gribebånd og blybånd; Tasker til sportsredskaber, der er tilpasset

de genstande, de skal indeholde; Tilpassede tasker og hylstre til tennisketsjere, bordtennisbat, badmintonketsjere, squashketsjere, cricketkøller, golfkøller og hockeystave; Rulleskøjter og skøjter, inlinerulleskøjter, bordtennisborde og -net; Net til sportsbrug, målnet og boldnet; Banemarkeringer, nemlig start- og måltransparenter, -bånd og -presenninger til sportsarrangementer, dommerstole til tennisarrangementer.

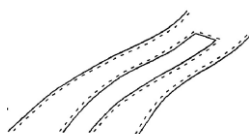
EUTM014462873



Registreret for:

Klasse 25: Beklædningsgenstande, Skotøj, Hovedbeklædning.

Indehavers mærke:



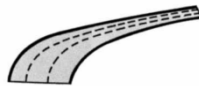
Registreret for:

Klasse 9: Brillor, solbriller; etuier til brillor og solbriller.  
Klasse 18: Håndtasker, rejse- og indkøbstasker, håndkufferter, kufferter, tegnebøger, punge, paraplyer.  
Klasse 25: Beklædning til mænd, kvinder og børn; fodtøj og hovedbeklædning til mænd, kvinder og børn.

### Vedrørende indehavers påstand om indsigers passivitet

Indehaver har selvstændigt påstået, at indsiger har forholdt sig passiv, jf. varemærkelovens § 9.

Da indsigelsessagen vedrører en ny ansøgning og hvorvidt indsigers rettigheder kan udgøre en hindring for denne registrering, kan indehaver ikke støtte sig til en eventuel tidligere brug af mærket som begrundelse for indsigers passivitet. Et sådant spørgsmål må henvises til en sag om ophævelse eller anlægges ved domstolene jf U 1981.111H, "Hercules"-dommen. Se hertil også ankenævnets kendelse i AN 2013 00014: *"Det følger imidlertid af dommen gengivet i U 1981.111H, at det er tidspunktet for ansøgningen om registrering af et varemærke, der er afgørende for, om der findes ældre rettigheder, der kan udgøre en registreringshindring, og at det forhold, at en ansøger har brugt det ansøgte varemærke inden ansøgningens indlevering, ikke kan tillægges betydning ved vurdering af, om der foreligger sådanne ældre rettigheder."*

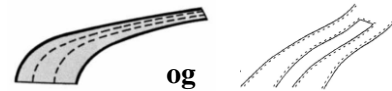


### Vurdering af velkendtheden af indsigers mærke

Indsiger har påstået, at dennes såkaldte "form-strip", VR 1977 02215, er velkendt. Indsigers form-strip er bl.a. i Højesterets domme fra 2007 og 2011 (U.2008.446 H og U.2011.3433H) blevet anset for velkendt. Det fremgår af dommene, at form-strippen blev registreret som varemærke i 1959 og siden er blevet omfattende markedsført og indarbejdet i bl.a. Danmark som understyrsmærke på sko. Styrelsen har senest i sin afgørelse i indsigelsessagen mod MP800770 i 2007 vurderet, at mærket er velkendt. Indsiger har til støtte for påstanden om, at mærket fortsat skal anerkendes som velkendt indsendt dokumentation for den fortsatte brug og markedsføring af mærket.

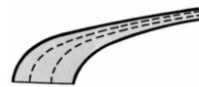
Det er styrelsens opfattelse, at det er ubetænkeligt at lægge til grund, at indsigers form-strip er velkendt i Danmark for sko. Mærket er gentagent i retspraksis og administrativ praksis anset som velkendt efter udstrakt og langvarig brug, og indsigers materiale underbygger, at denne opfattelse af mærket forsat er gældende.

## Vurdering af risiko for forveksling af det velkendte mærke



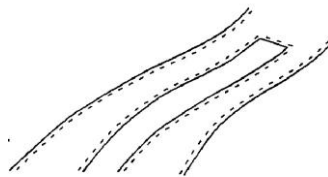
Indsiger har påstået, at der er risiko for forveksling mellem indsigers velkendte mærke og indehavers mærke. Det skal bemærkes, at indsiger har påstået risiko for forveksling med en række registrerede figurmærker. Indsiger har dog særligt argumenteret for risiko for forveksling med indsigers velkendte mærke. Styrelsen tager derfor indledningsvis stilling til risiko for forveksling med indsigers velkendte mærke.

Indehavers mærker er bl.a. registreret for ”fodtøj”, der er sammenfaldende med varen ”sko”, som indsigers mærke er velkendt for.

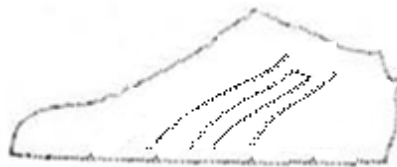


Begge mærkerne består af rene figurer, og indehavers mærke vil kunne anvendes som en sideapplikation på sko på linje med anvendelsen af indsigers mærke. Begge parter har i deres argumentation sammenlignet mærkerne opsat grafisk ved siden af hinanden. Parternes illustrationer synes dog ikke at være helt retvisende for den figurlige udformning af indehavers mærke.

Indehavers mærke som ansøgt og vist i registeret er:



Hvis det ansøgte mærke placeres på en sko som sideapplikation, kan dette eksempelvis illustreres således:



Størrelse og placering på skoen vil kunne variere, og eksemplet er således udelukkende til illustration af mærkets vinkling. Mærket vil således også kunne fremstå på andre måder hvis anvendt på en sko.

Indsiger har til illustration af brugen af indsigers form-strip bl.a. henvist til følgende gengivelser:



Ved vurderingen af risiko for forveksling skal der foretages en helhedsvurdering af alle relevante faktorer, herunder

- graden af velkendtheden for det ældre mærke,



- mærkernes iboende særpræg,
- omsætningskredsens sammensætning,
- ligheden mellem mærkerne,
- ligheden mellem varerne og
- markedsforholdene inden for den pågældende branche i øvrigt.

Indsigers mærke består af en buet figur som hælder til højre. Buen er bredest for neden og spidser til for oven. Indsigers mærke er opdelt med syninger i tre ensartede baner. Indsigers mærke er kendt som en sideapplikation på sko, som er placeret med start ved fodballen og buespidsen sluttende i et område lidt før hælkappen.

Indehavers mærke udgøres også af en buefigur, der hælder mod højre. Figuren fremstår som to opdeltede striber med kantsyninger som snævres en smule ind ved toppen hvor de samles med en tværstrib. De to striber følger ikke en jævn buende kurve, men brydes i en let bølgende form.

Vurderingen af ligheden mellem mærkerne skal afgøre, hvorvidt gennemsnitsforbrugeren vil antage en forbindelse til indsigers virksomhed, når indehaver anvender mærket på sko under hensyn til bl.a. brancheforholdene og indsigers mærkes særpræg og grad af velkendthed.

Der er visse ligheder mellem mærkerne, da de begge består af en buform som hælder mod højre. Helhedsindtrykket af mærkerne adskiller sig dog ved, at indsigers mærke opfattes som en samlet bue opdelt i tre baner, mens indehavers mærke opfattes som to adskilte baner. Herudover er indsigers mærke langt og smalt i sit udtryk, men indehavers mærke er mere kompakt og ikke proportionelt i så høj grad spidser til i toppen.

Højesteret i har sagerne 314/2009 af 14. november 2011 og 515/2005 af 20. november 2007 taget stilling til forvekslingsrisiko mellem indsigers mærke og andre sideapplikationer. I 314/2009 fandtes følgende sideapplikation



ikke forveksleligt med indsigers velkendte form-strip. Afgørelsen bekræftede Sø- og Handelsrettens begrundelse vedrørende den overordnede adskillelse af mærkerne: ”Applikationen på Coops sko ligner vel Pumas figurmærke, men adskiller sig herfra ved, at linjerne ikke er stiplede, og at den ene af de tre linjer ca. 2/3 nede forgrener sig fra de øvrige striber og føres særskilt ned mod skoens sål, således at der mellem denne ene stribe og de to andre striber findes en rund udskæring af størrelse svarende til en 20-krone, ligesom den bagerste del af striben indsnævres, ikke ved skoens indgang ved hælen, men foran ved pløsen. Denne sideapplikation indeholder designelementer ikke kun fra Puma, men tillige fra Nike og Adidas, og den har efter de sagkyndige medlemmers vurdering, som retsformanden tiltræder, et ganske andet formsprog end Pumas form-strip og giver i modsætning til denne et uharmonisk indtryk, ligesom designets opbygning forekommer tilfældig og uden nogen indre logik.” Højesterets begrundelse præciserer: ”Som anført af Sø- og Handelsretten adskiller den sideapplikation, som anvendtes på Coop-skoen, sig på flere punkter fra Pumas registrerede figurmærker. Forskellene består navnlig i, at applikationen på Coop-skoen forgrener sig ned mod sålen, således at der opstår en rund udskæring på størrelse med en 20-krones mønt, der skaber en selvstændig og karakteristisk forgrening af applikationen pegende bagud. Endvidere er applikationen på Coop-skoen ført op mod pløsen og ikke mod hælen, således som Pumas mærke er, når det anvendes i den form, hvori det er varemærkeregistreret i Danmark. Applikationen på Coops sko har som anført af Sø- og Handelsretten et ganske andet formsprog end Pumas form-strip.”

I sag 515/2005 fandt Højesteret, modsat Sø- og Handelsretten, at anvendelse af sideapplikationen



ikke udgjorde en krænkelse af indsigers velkendte form-strip med henvisning til den ekstra forgrening.

Sø- og Handelsretten har i V-13-07 af 24. oktober 2008 fundet, at følgende sideapplikation



var forvekslelig med indsigers velkendte form-strip. Retten begrundede afgørelsen som følger: *”Netto-skoens sideapplikation, der er uden den ekstra forgrening, som Højesteret i Coop-sagen fandt afgørende, er placeret ca. samme sted på skoen som Pumas formstrip. Sideapplikationens svungne forløb på skoens side er ikke identisk med, men meget lig form-strippens. Visuelt fremtræder applikationen som form-strippen med tre baner ved sålen og indsnævres som form-strippen længere oppe på skoen. Indsnævringen sker til forskel fra form-strippens tre baner i én bane ved, at de to yderste baner sammenflettes uden om den midterste bane, hvis forløb derved afsluttes. Idet retten bemærker, at det beskrevne indsnævringsforløb ikke i sig selv skønnes at skabe afgørende adskillelse mellem mærkerne, og da der for den varemærkeretlige forvekslelighedsvurdering ikke ses at foreligge andre relevante forskelle end de anførte, findes der efter en samlet vurdering at foreligge en sådan risiko for forveksling, herunder associering til Puma i kundekredsen, at Netto har overtrådt varemærkelovens § 4, stk. 1.”*

I disse sammenlignelige vurderinger fra retspraksis er der taget skyldigt hensyn til beskyttelsesomfanget for indsigers form-strip, som følge af den opnåede velkendthed.

Indehavers mærke i nærværende sag har visse ligheder med sagen om ”Netto-skoen”, idet der her også er tale om en formstriben opdelt i to baner. I dette tilfælde bidrog den overordnede form til et helhedsindtryk, som skønnedes forveksleligt.

I nærværende sag er det styrelsens opfattelse, at helhedsindtrykket og den overordnede form adskiller sig ved det mere kompakte og mindre svungne forløb i indehavers figur. Indehavers mærke vil således ikke kunne placeres på en sko, hvor forgreningen på samme måde som indsigers form-strip fører bagud mod hælen. Formsproget adskiller sig således fra indsigers mærke i en sådan grad, at forbrugeren efter styrelsens vurdering ikke vil antage en forbindelse som følge af kendskabet til form-strippen.

Det er dermed styrelsens vurdering, at der ikke er tilstrækkelig lighed mellem mærkerne, herunder under hensyntagen til indsigermærkets velkendthed og grad af særpræg, til at der er risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse.

Indsiger har også påstået forvekslelighed med en række andre registrerede mærker. Ingen af disse mærker er dog påstået velkendt. Disse mærker udviser ikke en påfaldende større lighed med indehavers mærke end indsigers velkendte form-strip, og da beskyttelsen af disse mærker således er mere begrænset end beskyttelsen af indsigers velkendte mærke, er det styrelsens opfattelse, at der heller ikke er risiko for forveksling med disse.

Vi tager dermed ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.

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

Denne afgørelse blev med brev af 22. august 2017 fra Zacco Denmark A/S på vegne klager, PUMA SE, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

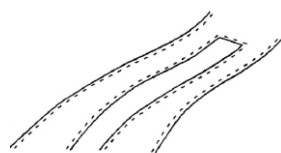
”... I medfør af Varemærkelovens § 46 indbringer vi herved på vegne vor klient PUMA SE, Tyskland, Patent- og Varemærkestyrelsens ovennævnte afgørelse af 23. juni 2017 for Ankenævnet.

### **Påstand**

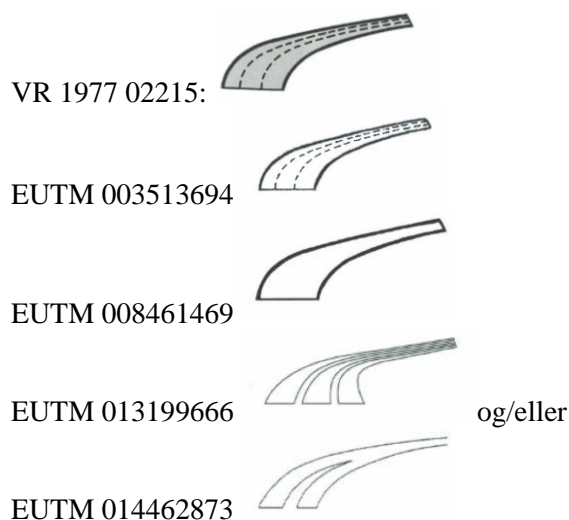
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse ændres således, at VR 2015 02572 (figurmærke) afslås fra registrering i sin helhed.

### **Sagsfremstilling**

Denne sag omhandler, hvorvidt varemærkeregistring VR 2015 02572 (fig.)



udgør en risiko for forveksling med Klagers registrerede varemærker (”form-strip”):



Klagers ovennævnte indsigermærker er fremlagt som bilag 1-5 i sagen.

Klagers form-strip anses af Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) for at være et velkendt varemærke i Danmark, hvilket bekræfter Højesterets dom i sagen U.2011.3433, hvor Højesteret konkluderede, at Klagers registrerede figurmærker i form af den såkaldte form-strip registret til brug på sko er velkendt.

PVS kommer på trods heraf i sin afgørelse frem, at Klagers velkendte form-strip ikke kan udgøre en hindring for opretholdelsen af det ansøgte figurmærke VR 2015 02572 i klasserne 9, 18 og 25.

For så vidt angår partners øvrige indlæg og dokumentation, henvises der til brevvekslingen mellem parterne i sagen for PVS.

## **Anbringender**

Ud over den nedlagte påstand fastholdes Klagers anbringender i indsigelsessagen i deres helhed.

### Velkendt form-strip

Indledningsvis, for så vidt angår Klagers form-strip og velkendthed, skal vi henlede Ankenævnets opmærksomhed på PVS' afgørelse side 7, hvor PVS fastslår følgende:

*"Det er styrelsens opfattelse, at det er ubetænkeligt at lægge til grund, at indsigers form-strip er velkendt i Danmark for sko. Mærket er gentaget i retspraksis og administrativ praksis anset som velkendt efter udstrakt og langvarig brug, og indsigers materiale underbygger, at denne opfattelse af mærket fortsat er gældende".*

På trods af den utvivlsomme velkendthed af Klagers form-strip, herunder at Klager er et af verdens stærkeste brands og Klagers form-strip det tredjestærkeste varemærke i verden efter Nike og Adidas, kommer PVS i deres afgørelse på side 8-11 frem til, at man ikke finder at der er mærkelighed mellem Klagers registrerede varemærker (form-strip) og det foreløbigt registrerede varemærke.

PVS anfører bl.a. på side 8 i sin afgørelse, at:

*"Der er visse ligheder mellem mærkerne, da de begge består af en bueform som hælder mod højre. Helhedsindtrykket af mærkerne adskiller sig dog ved, at indsigers mærke opfattes som en samlet bue opdelt i tre baner, mens indehavers mærke opfattes som to adskilte baner. Herudover er indsigers mærke langt og smalt i sit udtryk, men indehavers mærke er mere kompakt og ikke proportionelt i så høj grad spidser til i toppen".*

På side 11 i sin afgørelse gør PVS endvidere gældende, at:

*"I nærværende sag er det styrelsens opfattelse, at helhedsindtrykket og den overordnede form adskiller sig ved det mere kompakte og mindre svungne forløb i indehavers figur. Indehavers mærke vil således ikke kunne placeres på en sko, hvor forgreningen på samme måde som indsigers form-strip fører bagud mod hælen. Formsproget adskiller sig således fra indsigers mærke i en sådan grad, at forbrugeren efter styrelsens vurdering ikke vil antage en forbindelse som følge af kendskabet til form-strippen."*

Det gøres overordnet gældende, at PVS med sin vurdering og konklusion omkring mærkelighed indskrænker beskyttelsesområdet for Klagers velkendte form-strip, der jo netop skal tillægges en bredere beskyttelse ved vurderingen af mærkelighed.

Når det anerkendes af PVS, under henvisning til den fremlagte og gentagne retspraksis, administrativ praksis samt øvrige dokumentation, at Klagers form-strip utvivlsomt er et velkendt varemærke, da må Klagers form-strip også nyde den beskyttelse, som er sædvanligt for et velkendt varemærke.

Klagers form-strip bør i denne sammenhæng aldrig have en snævrere beskyttelse end andre (herunder velkendte) varemærker og der foreligger således åbenlyst en tilstrækkelig grad af mærkelighed da der er varelighed/identitet mellem de omhandlede mærker.

Det anses desuden for en fejl fra PVS' side, at der under vurderingen af mærkeligheden og forvekslingsrisikoen alene tages udgangspunkt i Klagers varemærkeregistrering VR 1977 02215 og således ikke de øvrige indsigelsesmærker og varianter af Klagers velkendte form-strip.

Allerede fordi PVS således primært har baseret deres afgørelse på en vurdering af VR 1977 02215, bør PVS afgørelse have et andet udfald.

### Sammenfald af varer

Der er sammenfald af varer mellem de omhandlede mærker, hvilket PVS også konkluderer på side 8 i sin afgørelse. Dette er med til at bestyrke, at der er tale om mærkelighed mellem mærkerne, hvilket PVS ikke lægger tilstrækkeligt vægt på i sin afgørelse.

### Det ansøgte mærkes placering

I forbindelse med mærkeindehavers varemærkeansøgning blev der intet anført om mærkets gengivelse, placering og anvendelse mv.

Udskrift af varemærkeansøgningen fremlægges som **Bilag 27** i sagen.

I brev fra PVS til indehaver af 3. september 2015, der fremlægges som **Bilag 28** i sagen, anmodede PVS om en nærmere forklaring på, hvordan mærket skulle gengives, anvendes og opfattes og desuden gjorde PVS opmærksom på, at stiplede linjer normalt anvendes som angivelse af omrids, men ikke i sig selv nødvendigvis som værende en del af mærket.

I notat af 3. november 2015, der fremlægges som **Bilag 29** i sagen, anfører PVS efter samtale med indehaver, at indehaver havde forklaret at,

*”..figurmærket så ud præcis som på afbildningen. De små prikker skulle ikke forstås som en afgrænsning af mærket, men som en del, nemlig stiklinger”.*

Mærkeindehaver har under skriftvekslingen i sagen for PVS bekræftet, at det ansøgte mærke er tiltænkt brugt som en sideapplikation på sko.

PVS’ vurdering og konklusion på afgørelsens side 11 om, hvordan indehavers mærke ikke vil kunne placeres på en sko på samme måde som ved Klagers mærker, bestrides således.

PVS understøtter deres konklusion med en illustration på afgørelsens side 8, der som eksempel skal vise, hvordan mærkeindehavers figurmærke ville kunne tage sig ud på en sko.

Det findes, at der her er tale om en fejltagtig forudsætning og antagelse fra PVS’ side, idet det henset til det fremlagte i sagen ikke uden videre kan konkluderes med sikkerhed, hvordan det ansøgte mærke vil tage sig ud eller hvorledes det ansøgte mærke skal placeres.

Under alle omstændigheder bør den evt. placering af mærkeindehavers figurmærke på sko ikke tillægges så afgørende vægt og betydning som det er tilfældet i PVS’ afgørelse.

Endelig skal det gøres gældende og bemærkes, at mærkeindehaver gør gældende, at stiklingerne på det ansøgte mærke ikke skal anses som en afgrænsning af mærket. Det ansøgte mærke vil kunne bagudrettes yderligere mod hælappen på en sko i lighed med Klagers velkendte varemærke,- og således ikke nødvendigvis som forsøgt illustreret af PVS på afgørelsens side 8.

### Sammenligning af mærkerne

I relation til PVS’ nærmere sammenligning mellem de omhandlede mærker bestrides det, når PVS uden videre konkluderer, at Klagers mærke er opdelt i tre baner, mens det ansøgte mærke er opdelt i to adskilte baner.

Ses der på de sammenholdte mærker fremgår det, at de begge udgøres af i alt fire ydre og indre linjer og indehavers mærke har på samme måde tre baner som Klagers.

Dette sammenholdt med, at det ansøgte mærke, som anført af PVS på side 9 i afgørelsen, udgøres af en buet figur der hælder mod højre, der indsnævres en smule ved toppen og som er tiltænkt som

sideapplikation på sko, medfører at det ansøgte mærke udgør en forvekslingsrisiko med Klagers velkendte og verdensberømte form-strip, der forbindes med Klager og herunder især som sideapplikation på Klagers skoprodukter.

På side 9 i PVS afgørelse anføres det bl.a. at:

*"..Herudover er indsigers mærke langt og smalt i sit udtryk, men indehavers mærke er mere kompakt og ikke proportionelt i så høj grad spidser til i toppen".*

Det gøres heroverfor gældende, at Klagers form-strip er velkendt og således nyder en udvidet beskyttelse, herunder mod de mindre nuance forskelle der er beskrevet af PVS.

Ydermere kan der som under skriftsvekslingen for PVS henvises til afgørelsen fra EUIPO af 18. november 2015 i sag R 2709-2014-1, der er fremlagt som bilag 20 i sagen og hvor Klager var part.

I afgørelsen Board of Appeal frem til at følgende mærke



udgjorde en forvekslingsrisiko

med denne variant af Klagers velkendte form-strip (nærværende sag).



(fremlagt som bilag 2 i

Det anfægtede mærkes bueformede forløb let bølgende form.



brydes, som anført i PVS i nærværende sag, af en

Om Klagers form-strip fastslog Board of Appeal i pr. 24, at Klagers form-strip har en meget høj grad af særpræg.

Om de respektive mærker skrev Board of Appeal bl.a. følgende i pr. 16:

*"The appreciation of the likelihood of confusion, as far as concerns the visual, aural or conceptual similarities between the marks at issue, must be based on the overall impression given by the marks. It is as a whole that average consumers normally perceive a mark. They generally do not proceed to analyse its various details".*

I pr. 18-20 anførte Board of Appeal, at:

Pr. 18

*"Both signs represent curved or sloping stripes, with the top end narrower than the bottom end. The contested sign shows two parallel stripes in black with a white space in the middle, with the narrow top end to the left and the wider bottom end to the right. The earlier trade mark shows one stripe with two parallel intermittent lines. Its narrow top end is to the right and its wider bottom end is to the left, i.e. in a mirror position in comparison to the contested sign".*

Pr.19

*"The differences between the signs are the colour black in the contested mark and the intermittent lines in the inner part of the earlier mark, which is all white. They also differ in the directions of the stripes. The shape and design of the marks, which are their main characteristics, are however the same: they are both parallel sloping stripes, which are equidistant and gradually widen from their top end to the bottom end. Therefore, the overall visual impression conveyed by the marks is, to a certain extent, similar".*

Pr. 20

*“The abovementioned characteristics of the signs at issue should have been taken into account by the Opposition Division in its assessment of visual similarity, as they are not the elements that can be excluded from an appreciation of the signs as a whole”.*

Endelig fastslog Board of Appeal i pr. 28, at

*“Taking the above into account, as well as the principle of interdependence, according to which, a greater degree of similarity between the goods may be offset by a lower degree of similarity between the marks, and vice versa, ..., it cannot be excluded that the average consumer when confronted with the contested mark might be mistaken by the origin of the goods, which are identical to those for which the earlier mark enjoys enhanced distinctive character..”*

Det gøres gældende, at Board of Appeals vurderinger og konklusioner for så vidt angår forvekslingsrisikoen mellem det anfægtede mærke og Klagers velkendte form-strip også kan lægges til grund i nærværende sag henset til mærkernes lighed med de omhandlede mærker i nærværende sag, - også selvom det findes, at der i nærværende sag er en højere grad af mærkelighed mellem mærkerne end i nævnte sag for EUIPO.

Der bør desuden i Ankenævnets vurdering og afgørelse af sagen lægges vægt på den virkelighed som de omhandlede mærker vil optræde i, herunder for eksempel, at de fleste forbrugere der er i ført mode- og sportsprægede sko, som det er tilfældet med mærkeindehaver og Klagers målgruppe, for det meste er iført lange bukser der dækker den øverste del af skoen, hvorfor bueformens forløb dermed afgrænses og alene den bredere forgrening ved det ansøgte mærke og Klagers velkendte form-strip ses.

Skulle Ankenævnet i lighed med PVS finde, at det ansøgte mærke ikke udgør en forvekslingsrisiko med VR 1977 02215, gøres det gældende at det ansøgte mærke udgør en forvekslingsrisiko med de øvrige indsigermærker og varianter af Klagers velkendte form-strip.

Til støtte for nærværende klage gøres det for Klageren sammenfattende gældende:

**at** PVS alene baserer og fokuserer sin afgørelse på Klagers varemærkeregistrering VR 1977 02215 og således ikke på de øvrige varianter af Klagers velkendte form-strip, som Klagers indsigelse er baseret på, hvorfor afgørelsen allerede af den grund burde have haft et andet udfald,

**at** der er mærkelighed mellem de omhandlede mærker og dermed risiko for forveksling, jf. Varemærkelovens § 15, stk.1, nr.2,

**at** der er varesammenfald, hvorfor der skal stilles mindre strenge krav til ligheden mellem de sammenholdte mærker,

**at** Klagers ikoniske, historiske og varemærkeregistrerede form-strip er indsigers genkendelsesmærke og uden sammenligning indsigers vigtigste varemærke,

**at** Klagers registrerede form-strip varemærke, utvivlsomt er et velkendt og indarbejdet varemærke i Danmark og som følge heraf nyder en udvidet beskyttelse efter Varemærkelovens § 15, stk.4, nr. 1, jf. § 4, stk.2,

**at** det ansøgte mærke på samme måde som Klagers velkendte form-strip udgøres af en formbue, der starter ved fodsålen og som hælder mod højre i en let indsnævrende form,

**at** det ansøgte mærke er tiltænkt anvendt som sideapplikation på en sports- og modesko på samme måde som hos Klager, hvilket i høj grad vil bringe associationer til Klager og herunder Klagers velkendte form-strip,

**at** forbrugernes udviskede erindringsbillede sammenholdt med ligheden mellem det ansøgte mærke og Klagers form-strip samt deres placering på fodtøj vil medføre en risiko for forveksling,

**at** de sammenholdte mærker også skal ses i den virkelighed som de vil optræde i, herunder at når forbrugeren som oftest er iført lange bukser vil man i de fleste tilfælde alene se den midterste/nederste del af sideapplikations forgrening og således ikke bueformens videre forløb, hvilket understøtter yderligere, at det ansøgte mærke vil udgøre en forvekslingsrisiko med Klagers velkendte form-strip,

**at** varemærkeindehaver i forbindelse med ansøgningen af varemærket intet anførte om placeringen og gengivelsen af figurmærket og at de stiplede linjer skulle anses som stiklinger og ikke som en afgrænsning af mærket,

**at** PVS med sit forsøg på illustration af det ansøgte mærkes placering på sko på afgørelsens side 8 samt konklusion herom på side 11, foretager en fejlagtig forudsætning og antagelse der ikke bør eller kan tillægges afgørende betydning for vurdering af forvekslelighed,

**at** PVS vurdering og afgørelse indskrænker beskyttelsesomfanget for Klagers meget velkendte varemærke på en måde, der er udsædvanlig og såfremt PVS afgørelse står ved magt, vil det reelt betyde, at Klagers form-strip varemærke ikke nyder nogen beskyttelse som *velkendt* varemærke...”

Med brev af 23. oktober 2017 kommenterede Patrade A/S på vegne indklagede, DK Company Vejle A/S, klagen som følger:

”... Under henvisning til Ankenævnets brev af 23. august 2017 skal jeg hermed på vegne af indehaver indgive vores bemærkninger til klagers klagebegrundelse.

Indledningsvist må indehaver bemærke, at de allerede i hovedsagen fremførte synspunkter og anbringender fastholdes.

Det bemærkes, at klager i sin klagebegrundelse blot har gentaget og uddybet flere punkter, som efter dennes overbevisning skulle tale imod Styrelsens konkrete afgørelse.

Indehaver må hertil bemærke følgende:

Det fremgår udtrykkeligt af Styrelsens afgørelse, at der tillige er lagt vægt på klagers øvrige varemærker, men at disse ikke udviser en påfaldende større lighed med indehavers mærke end klagers velkendte form-strip. Der er derfor ikke grundlag for, at sagen allerede af denne grund skulle have haft et andet udfald.

Indehaver kan hertil tilslutte sig Styrelsens vurdering af, at der ikke er tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at der skulle være risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.

Indehaver må desuden bestride klagers synspunkt om mærkets placering og påtænkte anvendelse.

Det er indehavers opfattelse, at klager fejlfortolker Styrelsens vurdering, og at klager synes at argumentere for, at en eventuel forvrængning/modificering af mærket skal tages i betragtning. I denne



henseende må det blot gentages, at mærket påtænkes anvendt som ansøgt, hvilket da også ultimativt udelukker, at mærket skulle kunne bagudrettes mod skoens hæl, som det er tilfældet med klagers mærke.

Ankenævnet bedes således også afvise klagers påstand om en eventuel modifikation af mærket som irrelevant for den i sagen foretagne lighedsvurdering.

Hertil må indehaver bemærke, at klagers synspunkt om vigtigheden af klagers mærke er irrelevant for vurderingen af mærkernes lighed.

Indehaver må desuden bestride klagers påstand om, at den relevante forbrugerkreds ”som oftest skulle være iført lange bukser”, og den hertil påståede følgevirkning. Indehaver vil i denne sammenhæng opfordre klager til at dokumentere denne observation og den dertilhørende påståede følgevirkning.

Hertil vil indehaver bemærke, at denne påståede virkelighed under alle omstændigheder er for diffus og på ingen måde er hverken formålstjenlig eller relevant for vurderingen af det ansøgte mærkes helhedsindtryk og lighed med de påberåbte mærker.

For så vidt angår vurderingen af mærkernes lighed må indehaver blot gentage, at der i skobranchen anvendes et utal af dekorative og banale figurative elementer såsom sribede linjer, vinger, buer osv.

Som belyst i hovedsagen er denne praksis senere blevet tolket og uddybet således, at forbrugerne følgelig er vant til at skelne mellem disse forskellige mærker på baggrund af deres grafiske forskelligheder.

Det er indehavers klare opfattelse, at denne observation og vurdering er korrekt - også for den i hovedsagen foretagne vurdering.

Med dette in mente er det således indehavers opfattelse, at den relevante forbrugerkreds sagtens er i stand til at skelne mellem de i hovedsagen anførte mærker som følge af den udprægede forskellighed mellem mærkerne, og at forbrugerne ej heller vil antage en forbindelse mellem de pågældende mærker.

Det er indehavers klare opfattelse, at den påståede velkendthed af klagers ene mærke ikke ændrer på denne opfattelse.

Såfremt Ankenævnet skulle finde, at Styrelsens vurdering af det pågældende mærkes status som velkendt var tilstrækkeligt velfunderet og -begrundet, må indehaver komme med nogle supplerende bemærkninger til retsvirkningen heraf.

Klager synes at lægge til grund, at velkendte varemærker uden videre nyder en bredere beskyttelse som helt konkret skulle omfatte en udstrækning til beskyttelse imod mærker, som har en mindre grad af lighed med det velkendte mærke.

Indehaver må her pointere, at det udtrykkeligt følger af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, at den udvidede beskyttelse af velkendte varemærker, også i registreringsregi, trods alt er begrænset til identiske og lignende mærker, når brugen af det yngre varemærke kan føre til, at det antages, at der er en forbindelse mellem mærkerne, og at brugen vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

Der er således tale om kumulative betingelser, heriblandt at der, foruden mærkelighed, skal være tale om enten utilbørlig udnyttelse eller skade af det velkendte varemærke.

Det fremgår tilsvarende klart af samme bestemmelse, at udvidelsen af beskyttelsens omfang vedrører en udvidelse til varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilket det ældre varemærke er registreret.

Bestemmelsen giver således ikke hjemmel til en lempelse af selve forvekslelighedsbedømmelsen, som det formodes anført af klager.

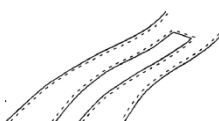
Samtidig må det bemærkes, at der ikke gælder en formodningsregel for, at banale og for helhedsindtrykket mindre afgørende ligheder med et velkendt varemærke automatisk skulle medføre utilbørlig udnyttelse eller skade af det velkendte varemærke. Det er således klagers opgave at løfte bevisbyrden for, at dette skulle være tilfældet – Sådant et bevis er ikke blevet ført.

Hertil må indehaver naturligvis understrege, at det er dennes klare opfattelse, at det ældres mærke eventuelle velkendthed således ikke ændrer på Styrelsens foretagne vurdering af forvekslelighedsrisikoen mellem mærkerne.

Ankenævnet bedes således stadfæste Styrelsens afgørelse...”

Med brev af 14. november 2017 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”... **Varemærket**



Som svar på Ankenævnets brev af 25. oktober 2017 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.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 23. juni 2017 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 21. november 2017 kommenterede Patrade A/S på vegne indklagede, DK Company Vejle A/S, styrelsens udtalelse med følgende:

”... Vi henviser til Ankenævnet for Patenter og Varemærkers skrivelse af 15. november 2017 med høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen og kan hermed meddele, at vi ikke har kommentarer til udtalelsen fra Styrelsen ud over, at vi er enige i, at Ankenævnet bør stadfæste afgørelsen...”

Med brev af 14. december 2017 kommenterede Zacco Denmark A/S på vegne klager, PUMA SE, styrelsens udtalelse således:

”... Under henvisning til Ankenævnets brev af 15. november 2017 i ovennævnte sag, skal vi hermed indgive vores kommentar til Patent- og Varemærkestyrelsens (Styrelsen) høringssvar af 14. november 2017.

Idet Styrelsens svar er særdeles overordnet og kortfattet, vanskeliggør det yderligere kommentarer ud over det allerede fremførte i sagen.

Dog skal det bestrides når Styrelsen gør gældende, at der i vores indsendte ankeskrift ikke ses at være fremlagt argumenter og anbringender af en sådan væsentlighed, at de skulle give Styrelsen anledning til at ændre deres afgørelse i sagen. Styrelsens høringssvar er således yderligere med til at understrege, hvorfor Styrelsens afgørelse i sagen ikke er korrekt.

Styrelsen kommenterer i sit høringssvar ikke på Klagers argumentation og anbringender om mærkets placering, herunder på Klagers anbringende om Styrelsens fejlagtige forudsætning og antagelse på afgørelsens side og 8 og 11.

Som understreget i vores ankeskrift af 22. august 2017, lægger Styrelsen desuden ikke tilstrækkeligt vægt på beskyttelsesomfanget af Klagers ubestridt velkendte form-strip varemærke ved forvekslingsvurderingen mellem de omhandlede figurmærker.

Med sin afgørelse og sit høringssvar, indskrænker Styrelsen således, på usædvanlig vis, beskyttelsesområdet for et af verdens mest velkendte figur-varemærker inden for tøj- og sportsbranchen.

Klagers form-strip nyder i særdeleshed og skal tillægges en bred beskyttelse ved vurderingen af mærkelighed og forvekslingsrisiko.

Som det er blevet fastslået i praksis ved flere instanser, nationalt og internationalt, kan mindre lighed mellem varer og tjenesteydelser opvejes af større lighed mellem mærkerne og vice versa.

I nærværende sag, er der mellem det foreløbigt registrerede mærke og indsigermærkerne både mærkelighed og varesammenfald. Desuden henvender sagens parter sig til identiske kundegrupper under brug af de omhandlede figurmærker.

Ligeledes, og centralt for nærværende sag, er det i praksis fastslået, at jo mere særpræget et varemærke er, desto større er risikoen for forveksling. Særprægede varemærker, om det enten er særpræg per se eller særpræg der udspringer af kendskabet til mærket i markedet, nyder bredere beskyttelse end mærker med mindre grad af særpræg. Særpræget ved det ældre varemærke, og i særdeleshed dets velkendthed, anseelse, genkendelse, position og styrke på markedet mv., skal derfor tillægges større vægt end hvad Styrelsen har gjort ved deres forvekslelighedsvurdering, -uanset om figurmærket isoleret set måtte findes banalt.

Styrelsen lægger fejlagtigt ikke tilstrækkeligt vægt på ovenstående i sin afgørelse eller i sit høringssvar. På baggrund af det anførte i sagen, skal vi således fastholde og henstille til, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse ændres således, at VR 2015 02572 (fig.) afslås fra sin registrering i sin helhed...”

*Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.*

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 14. marts 2018.*