

## **RESUMÉ:**

### **AN 2018 00020 – MP1317529 URBAN TIGER <fig> - Indsigelse**

Der blev fremsat indsigelse mod designering af MP1317529 URBAN TIGER <fig> i vareklasserne 18 og 25. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at designeringen medfører risiko for forveksling mellem MP1317529 URBAN TIGER <fig> og indsigers ældre registreringer: VR 1976 03040 <fig>, VR 1985 02117 <fig> og EU varemærkeregistrering nr. 012579711 <fig>. 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 hjemviste sagen til behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen.

## **KENDELSE:**

År 2019, den 9. april 2019 afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Knud Wallberg og Ulla Wennermark) følgende kendelse i sagen **AN 2018 00020**

### **Klage fra**

PUMA SE, Tyskland  
v/ Zacco Denmark A/S  
Indsiger

### **over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 16. maj 2018 vedr. afvisning af indsigelse mod gyldigheden af MP1317529 <fig> i Danmark.  
Indehaver:  
Ltd ”BTC Holding”, Rusland  
v/ Patent & Law Firma ”YUS” LLC, Rusland

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

## **Ankenævnet udtaler:**

Da der er varesammenfald mellem det angrebne mærke og de af klager påberåbte registreringer, vedrører tvisten for ankenævnet i første omgang alene, hvorvidt der foreligger en sådan mærkelighed, at der ud fra en helhedsvurdering er risiko for forveksling mellem mærkerne, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Det fremgår af EU-Domstolens praksis, jf. navnlig Sag C-251/95 *Sabel/Puma*, at det forhold, at to varemærker indeholder figurlige elementer, hvis meningsindhold er det samme, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at der foreligger en risiko for forveksling mellem de to mærker, jf. præmis 26. Det fremgår dog af samme dom, at mærkernes meningsindhold kan indgå som et blandt andre elementer i den helhedsvurdering af mærkernes forvekslelighed, der skal foretages, og at der i den forbindelse kan lægges vægt på det ældre mærkes iboende særpræg og dets bekendthedsgrad i offentligheden, jf. præmis 22-24.

Klagers mærker består af et slankt kattedyr med lang rejst hale som springer fra højre mod venstre, og mærkerne gengiver kattedyret som henholdsvis en mørk silhuet og et omrids, i begge tilfælde uden yderligere detaljer.

Indklagedes mærke består af en stregtegning af et kattedyr i spring fra venstre mod højre. Omridset af det afbildede kattedyr er uafsluttet, idet den nederste del af bagbenene og forpoterne er udeladt, ligesom figuren har et markant sort snudeparti og indeholder en række striber, der leder tanken hen på en tiger. Under figurens bug er placeret ordelementet **URBAN TIGER** på to linjer i versaler med fed skrift.

Begge parters mærker indeholder således en gengivelse af et springende kattedyr som motiv, men bortset fra dette overordnede motiv adskiller mærkerne sig efter ankenævnets opfattelse så væsentligt fra hinanden, både hvad angår mærkernes enkelte elementer og deres helhedsindtryk, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem mærkerne i den relevante omsætningskreds i Danmark. Det forhold, at det er tale om direkte varesammenfald mellem det angrebne mærke og de af klager påberåbte registreringer, og det forhold, at klagers mærker ved brug har erhvervet en højere grad af særpræg i Danmark, kan under disse omstændigheder ikke føre til et andet resultat. Det samme gælder det forhold, at myndighederne i en række andre europæiske lande har fundet, at de omhandlede mærker er forvekslelige.

Klager har overfor ankenævnet tillige gjort gældende, at klagers velkendte varemærker nyder beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1, og at ankenævnets afgørelse i sagen derfor også skal afgøres på dette retlige grundlag. Spørgsmålet om velkendtheden af indsigers mærker indgik som et element i indsigelsessagen og i Patent-og Varemærkestyrelsens afgørelse heraf, men alene i relation til vurderingen af, om der forelå forvekslelighed efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Da vurderingen af, hvorvidt klagers varemærker kan udgøre registreringshindringer mod det foreløbigt registrerede mærke under henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1, er væsentlig anderledes end vurderingen af, om der foreligger forvekslelighed, finder ankenævnet, at sagen ikke vil bevare sin identitet, hvilket er en betingelse for, at ankenævnet kan tillade nova under

anken. På baggrund heraf hjemvises sagen til styrelsen med henblik på styrelsens vurdering og stillingtagen til dette nye anbringende.

**Herefter bestemmes:**

Sagen tilbagesendes til Patent- og Varemærkestyrelsen til behandling af det af klageren påberåbte anbringende om anvendelse af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1.

### **Sagens baggrund:**

Patent- og Varemærkestyrelsen modtog den 7. november 2016 anmodning om designering fra indehaver af den internationale registrering MP1317529 <fig> af 23. juni 2016.

Med brev af 12. juni 2017 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen til indehavers fuldmægtig, at registreringen af figurmærket i Danmark ville blive offentliggjort i Dansk Varemærketidende inden 2 uger. Registreringen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 21. juni 2017.

Klagers fuldmægtig fremsendte den 11. august 2017 indsigelse mod den danske designering af MP 1317529 <fig>. Patent- og Varemærkestyrelsen kvitterede for modtagelsen af indsigelsen den 14. september 2017 med anmodning om dokumentation for påstanden i indsigelsen af 11. august 2017. Indsigers fuldmægtig fremsendte herefter den 30. oktober 2017 supplerende bemærkninger samt dokumentation til indsigelsen. Patent- og Varemærkestyrelsen gav indehavers fuldmægtig høringsmulighed i indsigelsessagen den 8. november 2017. Indehavers fuldmægtig fik den 31. januar 2018 frist til at komme med et svar inden 14. februar 2018, da styrelsen ikke havde modtaget et hørings svar. Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte parterne den 9. marts 2018, at der ville blive truffet afgørelse på det foreliggende grundlag inden for nær fremtid.



Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 16. maj 2018 afgørelse i sagen. Styrelsen imødekom ikke indsigelsen og opretholdt registreringen:

#### **”... 1. Gennemgang af sagen**

Den 11. august 2017 gjorde Zacco Denmark A/S indsigelse på vegne af PUMA SE mod gyldigheden af det registrerede figurmærke URBAN TIGER i Danmark.

Vi henviser til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

Indsigelsen er fremsat med henvisning til risiko for forveksling med indsigers to ældre danske regi-

strering af figurmærkerne,  VR 1976 03040 og  VR 1985 02117, samt EU-varemærkeregistreringen EUTM012579711 af samme kattedyr i silhuet, jf. varemærkelovens § 15., stk. 1, nr. 2. Indsiger gør gældende, at mærkerne er velkendte for indsigers sportsbrand. Indsiger anfører, at indehavers mærke består af et springende kattedyr i en opad skrånende kurve på samme måde som indsigers mærker. Indsiger henviser til, at figurer har en særlig betydning for sideapplikationer på sko, hvor navnet typisk ikke fremgår, og der er risiko for forveksling, da indehavers mærke vil blive opfattet som en variation af indsigers velkendte varemærke. Indsiger har vist eksempler på, hvordan indehavers mærke kan tænkes at blive brugt, med og uden ordelementet URBAN TIGER og som spejlvendt figur. Indsiger henviser til, at der er sammenfald af varer.

Indsiger har med brev af 30. oktober 2017 indsendt dokumentation for velkendtheden af indsigers mærker.

Indehaver er blevet hørt, men har ikke svaret i sagen.

## 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 1976 03040)



Registreret for bl.a.: Klasse 18 og 25: Registreringen omfatter alle varer eller tjenesteydelser i denne klasse (jf. 2. udgave af Nice-klassifikationen).

(VR 1985 02117)



Registreret for bl.a.: Klasse 18 og 25: Registreringen omfatter alle varer eller tjenesteydelser i denne klasse (jf. 4. udgave af Nice-klassifikationen).

(EUTM012579711)



Registreret for en række varer i bl.a. klasse 18 og 25

**Indehavers mærke:**

Registreret for: Klasse 18: Leather and imitations of leather; pocket wallets; business card cases; briefcases for documents; purses; haversacks; leather straps; imitation leather straps; net bags for shopping; rucksacks; travelling bags; bags for climbers; travelling sets [leatherware]; sling bags for carrying infants; garment bags for travel; handbags; tool bags, empty; wheeled bags; beach bags; bags for sports; bags for campers; shopping bags; school satchels; trunks; key cases of leather; suitcases; leather cases; imitation leather cases.

Klasse 25: Clothing, footwear, headgear.

**Vurdering af velkendthed af indsigers mærker**

Indsiger har indsendt materiale til dokumentation for brug af den springende puma-figur, med og uden brug af navnet PUMA. Puma-navnet og figuren har været anvendt i en lang årrække i Danmark og på verdensplan. Det er efter styrelsens opfattelse ubetænkeligt at lægge til grund, at indsigers mærker må anses for at være velkendte i Danmark for sportssko og sportstøj.

**Vurdering af risiko for forveksling**

Der er sammenfald af varer for så vidt angår alle varer omfattet af indehavers registrering i klasse 18 og 25, idet indsigers registreringer omfatter alle varer som var omfattet af disse i klasse i Nice-klassifikationens version 2 og 4.

Indehavers mærke består af en stregtegning af en tiger i spring fra venstre mod højre. Omridset er uafsluttet, således at den nederste del af bagbenene og forpoterne er udeladt. Figuren bærer de karakteristiske tigerstriber og har et markant sort snudeparti. Under tigers bug er placeret ordelementet URBAN TIGER på to linjer i fede versaler.

Indsigers mærker består af et slankt kattedyr med lang rejst hale, springende fra højre mod venstre, udført som henholdsvis silhuet og simpel streg uden detaljer.

Lighederne mellem indehavers og indsigers mærker består i valget af motivet et springende kattedyr.

Bortset fra motivvalget er den eneste anden lighed mellem indehavers mærke og indsigers stregfigur udførelsen som et omrids.

Mærkerne fremstår tydeligt som forskellige katteracer, idet indehavers mærke genkendes som en muskuløs tiger, men indsigers mærker består af et elegant, slankt kattedyr med lang hale. Herudover springer kattedyrene fra hver sin side. Indehavers stregtegning er tilføjet detaljer, mens indsigers mærke er ren i udtrykket uden andre detaljer end selve omridset. Indehavers mærke fremstår som en stiliseret gengivelse, mens indsigers mærke fremstår som en naturalistisk gengivelse af dyret.

Der er således udelukkende begrebsmæssige lignende associationer mellem mærkerne, som følge af valget af et motiv af et springende kattedyr. Dette er i sig selv ikke en lighed som fører til risiko for forveksling af mærkerne. Styrelsen kan i den forbindelse henviser til kendelsen fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker, AN 2013 00017 – VR 2011 02903, af 21. marts 2014, hvor to silhuetter af elge ikke fandtes forvekslelige. Det er i nærværende sag ydermere tydeligt, at der ikke er tale om afbildninger af samme dyr, men henholdsvis en tiger og et kattedyr som ikke er en tiger, også selvom det udviskede erindringsbillede tages i betragtning.

Bortset fra valget af kattedyr som motiv adskiller mærkerne sig væsentligt synsmæssigt, både for så vidt angår figurenes detaljer og helhedsindtryk. Hertil kommer opstillingen med ordelementet URBAN TIGER, som har selvstændigt særpræg, som yderligere også synsmæssigt adskiller mærkerne.

Da indsigers mærker er velkendte for varerne i klasse 25, skal der i forvekslelighedsvurderingen tages hensyn til denne velkendthed, idet der er en forøget risiko for at omsætningskredsen vil antage en forbindelse mellem mærkerne.

Det er styrelsens vurdering, at mærkerne adskiller sig i en sådan grad, at der, uanset velkendtheden af indsigers mærker, ikke består en sådan risiko. Indehavers motivvalg, og at begge motiver indeholder et springende dyr, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at omsætningskredsen vil antage en forbindelse mellem mærkerne, hvis helhedsindtryk adskiller sig betragteligt.

Indsiger har i sit indlæg anført en række scenarier for mærkernes anvendelse til anskueliggørelse af forvekslingsrisikoen. Styrelsen skal hertil bemærke, at der i vurderingen som udgangspunkt skal tages stilling til indehavers mærke, som det er registreret, og ikke i tænkte spejlvendte eller redige-

rede versioner. Vi kan i den forbindelse henvise til styrelsens udtalelse i ankesagen AN 2010 00035 vedrørende VR 2006 01659: ”Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at vurderingen af, om det angrebne mærke krænker klagers mærker, efter styrelsens opfattelse skal tage sit udgangspunkt i mærket som det er registreret. Det kan følgelig ikke være afgørende for denne vurdering, at mærket antager et andet udseende, hvis dette vendes eller på anden måde manipuleres.

Denne holdning har styrelsen også tidligere givet udtryk for i styrelsens indsigelsesafgørelse af den 1. juli 2003 i sagen VR 2002 03906. Sagen vedrørte det nedenfor viste figurmærke, som ansøger oplyste var blevet ”vendt på hovedet” i forbindelse med ansøgningens indlevering.

Ansøger oplyste om dette mærke, at mærket bestod af efternavnet MUUS, hvorfor mærket ikke var forveksleligt med ordmærket SNOW. Imidlertid fandt styrelsen, at mærkerne var forvekslelige for visse varer, idet styrelsen bl.a. anførte følgende:

”Et registreret varemærke har det beskyttelsesomfang, som det offentliggjorte mærke viser. Beskyttelsesomfang kan ikke defineres på anden måde. Heri ligger, at oplysningen om, hvorledes mærket skal læses og forstås, ikke har indflydelse på beskyttelsesomfanget. Beskyttelsen er alene knyttet til gengivelsen af varemærket.

[...]” Ankenævnet stadfæstede afgørelse, bl.a. med henvisning til styrelsens udtalelse.

### **Konklusion**

Det er styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne, herunder ikke risiko for at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne, idet der ikke er tilstrækkelig lighed mellem mærkerne, uanset sammenfald af varer og under hensyn til velkendtheden af indsigers mærker.

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

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

Denne afgørelse blev med brev af 11. juli 2018 fra Zacco Denmark A/S på vegne af klager, PUMA SE, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

### **”...Påstand**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse ændres således, at varemærkeregistret MP1317529 afslås fra registrering i Danmark i sin helhed.



## Sagsfremstilling

Denne sag omhandler, hvorvidt varemærkere registrering MP1317529 (fig.)



udgør en risiko for forveksling med Klagers ældre registrerede varemærker:

VR 1976 03040:



VR 1985 02117:



og

EUTM 012579711:



Klagers ovennævnte varemærkere registreringer er fremlagt som bilag 1-3 i indsigelsessagen.

Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) fastslår i sin afgørelse af 16. maj 2018, at:

*Det er styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne, herunder ikke risiko for, at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne, idet der ikke er tilstrækkelig lighed mellem mærkerne, uanset sammenfald af varer og under hensyn til velkendtheden af indsigers mærker.*

Klager finder at PVS's afgørelse overordnet er ukorrekt og PVS vurdering og begrundelser fremstår visse steder som overfladisk. PVS tager ikke tilstrækkeligt højde i sin vurdering for de væsent-

lige faktorer såsom varesammenfaldet, de visuelle ligheder mellem mærkerne, den konceptuelle lighed og ikke mindst i forhold til det snit, der skal lægges i relation til den udvidede beskyttelse Klagers velkendte varemærker i Danmark og internationalt skal tildeles.

Med sin afgørelse indskrænker Styrelsen således, på usædvanlig vis, beskyttelsesområdet for et af verdens mest velkendte figur-varemærker inden for mode- og sportsbranchen over for et lignende figurmærke, der bl.a. søges registreret for identiske varer.

### **SAMMENLIGNING AF VARER**

Det er ubestridt i sagen, at der er varesammenfald.

PVS fastslår således på side 4:

*”Der er sammenfald af varer for så vidt angår alle varer omfattet af indehavers registrering i klasse 18 og 25, idet indsigers registreringer omfatter alle varer som var omfattet af disse i klasse i klassifikationens version 2 og 4”.*

PVS tillægger dog ikke dette faktum tilstrækkeligt vægt i sin samlede vurdering og afgørelse.

PVS konkluderer således alene, at der er varesammenfald.

Det er en skærpende omstændighed, der skal medtages i PVS’ og Ankenævnets vurdering af sagen, at der er identitet mellem de varer for hvilke Klagers mærker, i PVS’ egen optik, er velkendte.

For så vidt angår vigtigheden af identiske varer kan der bl.a. henvises til pr. 60 i CJEU afgørelse af 5. februar 2015 i sag T-78/13 Red Bull GmbH mod EUIPO og Sun Mark Ltd.:

Pr. 60:

*“It should first be noted that the Board of Appeal failed to take into account, in the assessment of the likelihood of confusion, the fact that the products at issue were completely identical. Given, first, how important the fact is that they are identical and, second, the conclusion, reached in paragraph 54 above of the overall resemblance of the signs at issue, it must be held that the likelihood of confusion between the marks at issue has been proved.”*

Som det desuden 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 anfægtede mærke og indsigermærkerne både varesammenfald og mærkelighed. Desuden henvender sagens parter sig til identiske kundegrupper under brug af de omhandlede figurmærker.

I CJEU afgørelse af 5. februar 2015 i sag T-78/13 Red Bull GmbH mod EUIPO og Sun Mark Ltd fastslog Retten i pr. 56:

Pr. 56:

*“The global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the factors taken into account, and in particular between the similarity of the marks and the similarity of the goods or services concerned. Accordingly, a lesser degree of similarity between the goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa (judgments of 29 September 1998 in Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, paragraph 17, and of 14 December 2006 in Mast -Jägermeister v OHIM Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and Others), T-81/93, T-82/93 and T-103/03, EU:T:2006:397, paragraph 74.”*

## **VISUEL SAMMENLIGNING**

Som PVS korrekt anfører består de omhandlede mærker af to springende kattedyr, der efter Klagers opfattelse utvivlsomt må anses for de dominerende elementer i mærkerne.

PVS anfører, at den eneste lighed mellem Klagers varemærke og det anfægtede varemærke er motivvalget og udførslen som et omrids.

Dette bestrides.

De to kattedyr fremstår, uanset de forskellige tegninger, positioneret i motiv og er begge i et kraftfuldt spring i retning skråt opad visende den øvre del af kroppen som er langstrakt og med poterne forrest. Forpoterne ses ved begge mærker, modsat hvad PVS anfører, og poterne fremstår let bøjede ligesom begge kattedyrs hoved og ryg er i linje i forbindelse med springet.

Begge mærker anvender sort-hvide farver uden skarpe detaljer.

At kattedyret på det anfægtede mærke springer fra venstre mod højre og Klagers varemærker omvendt bør ikke tillægges den vægt som PVS gør i relation til forvekslelighedsvurderingen. Den almindelige forbruger ikke vil huske en sådan detalje. Til gengæld findes det ikke at være uvæsentligt under den samlede vurdering, at mærkeindehaver vil kunne spejlvende sit figurmærke under brug.

Henset til udformningen af figuren af det anfægtede mærke, kan det ikke uden videre lægges til grund, at der er tale om en tiger ligesom udformningen af Klagers figurmærker i teorien også bevirker, at der i teorien kan være tale om et andet af de store kattedyr som ikke er en puma, - såsom en tiger. Klagers navn og det beskrivende ordelement URBAN TIGER peger dog på, at der er tale om en puma og en tiger, men det gøres gældende, at det teoretisk ikke uden videre kan lægges til grund at der er tale om disse racer i kattefamilien, som det uden videre gøres gældende i PVS' afgørelse og den almindelige forbruger vil ikke kunne forventes at bemærke sådanne detaljer, - mere herom nedenfor.

Under alle omstændigheder findes det, at PVS tillægger det for megen vægt i sin afgørelse, hvilken katterace der er tale om/kan være tale om. En sådan detalje vil den almindelige forbruger ikke bemærke eller kunne forventes at ville bemærke ved køb af spor ts-og modetøj, hvor det springende kattedyr er påført.

Mærkeindehaver bag det anfægtede mærke kunne have valgt mange andre forskellige positioneringer af sit kattedyr for de omhandlede varer, herunder siddende, liggende eller løbende, men har påfaldende valgt et udstrakt springende kattedyr som det er tilfældet hos Klagers verdensberømte figurmærker og velkendte varemærker.

Endelig skal det gøres gældende, at PVS lægger alt for megen vægt på forskellene mellem de omhandlede mærker, på trods af indsigermærkernes velkendthed. Ved en visuel sammenligning af varemærker, skal vurdering foretages af varemærkerne som en helhed, og fokus skal vægtes på lighederne frem for forskellene, da forbrugerne ikke lægger mærke til detaljen.

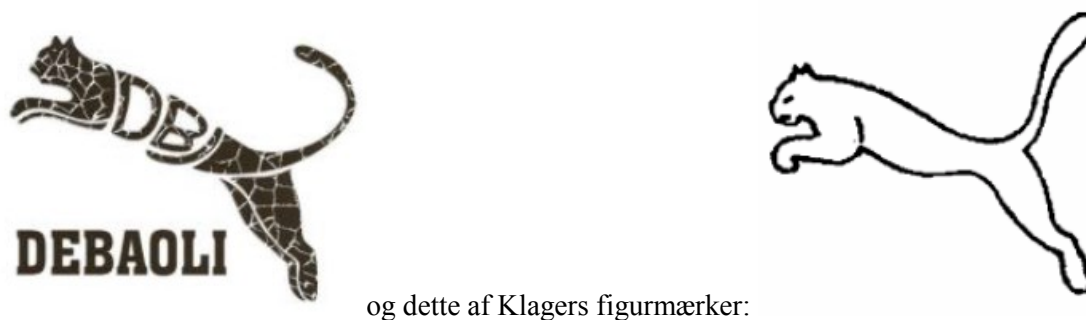
Dette er blevet slået fast gentagne gange i praksis, -se bl.a. CJEU sagerne The Polo/Lauren Company (T-265/13 pr. 22):

*“The global assessment of the likelihood of confusion, as far as the visual, phonetic or conceptual similarity of the signs in question is concerned, must be based on the overall impression given by the signs, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant elements. The perception of the marks by the average consumer of the goods or services in question plays a decisive role in the global assessment of the likelihood of confusion. In that regard, the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not engage in an analysis of its various details (see Case C-334/05 P OHIM v Shaker [2007] ECR I-4529, paragraph 35 and the case-law cited).”*

Der findes således at være central visuelle ligheder mellem de to springende kattedyr i de omhandlede mærker, som PVS ser bort fra.

Ordelementet URBAN TIGER skal anses som et sekundært element og skal tillægges langt mindre vægt end det er tilfældet i PVS' afgørelse. Klager bestrider desuden, at URBAN TIGER har selvstændigt særpræg i denne sammenhæng med figurmærket som anført af PVS. Der er derimod tale om et usærpræget ordelement for de omhandlede varer, hvor "URBAN" referer til en tøjstil der er casual og sporty og "TIGER" referer til det springende kattedyr i det anfægtede mærke.

I afgørelse af 20/08/2010 fra EUIPO's Opposition Division (B 1 459017) DEBAOLI vedrørende dette figurmærke:



og dette af Klagers figurmærker:

så The Opposition Division også retteligt helt bort fra ordelementerne "DEBAOLI" og "DB" i sin vurdering og fokuserede alene på de to springende kattedyr.

De dominerende og særprægede elementer, der skal sammenholdes i nærværende sag, er således de to springende kattedyr.

I PVS' afgørelse omkring den visuelle sammenligning af det anfægtede mærke med Klagers velkendte varemærker, lægger PVS ydermere for meget fokus og vægt på nogle detaljer omkring mærkerne.

I henhold til retspraksis vil den almindelige forbruger således ikke lægge mærke til de detaljer som PVS fremhæver omkring mærkerne, herunder en detalje som placeringen og positionen af kattedyrets hale og farven på snuden af kattedyret i det anfægtede mærke.

Det er fastslået i rets- og administrativ praksis, at den relevante forbruger når det kommer til indkøb af beklædning er gennemsnitsforbrugeren, der er gennemsnitlig opmærksom, jf. bl.a. CJEU sagen- Max Fuchs (T-342/12, pr. 37):

*"In the present case, the Board of Appeal held, correctly, at paragraph 14 of the contested decision, and without that paragraph being challenged by the applicant, that since the goods covered*

*by the signs at issue were everyday fashion goods, the relevant public was composed of the average consumer, deemed to be reasonably well informed, reasonably observant and circumspect”*

samt Puma-Sinda sagen (R-1304/2016, pr.9).

Der er ikke holdepunkter i nærværende sag for at afvige fra denne vurdering.

Det skal desuden tages med under vurdering, at mærkeindehavers og Klagers produkter yderst sjældent vil blive fremvist ved siden af hinanden over for den almindelige forbruger, hvilket vil være med til at øge forvekslingsrisikoen yderligere.

Omkring den almindelige forbrugers opmærksomhedsniveau og detaljer fastslog CJEU i sin afgørelse af 5. februar 2015 i sag T-78/13 Red Bull GmbH mod EUIPO og Sun Mark Ltd.:

Pr. 28:

*“The global assessment of the likelihood of confusion, in relation to the visual, phonetic or conceptual similarity of the signs at issue, must be based on the overall impression given by the signs, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components. The perception of the marks by the average consumer of the goods or services in question plays a decisive role in the overall assessment of that likelihood of confusion. In that regard, the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details (see judgment of 12 June 2007 in OHIM v SHAKER, C-334/05 P, EU: C: 2007:333, paragraph 35 and the case law cited”.*

## **KONCEPTUEL SAMMENLIGNING**

For så vidt angår forholdet omkring konceptuel lighed fastslår PVS i sin afgørelse at:

*”Der er udelukkende begrebsmæssige lignende associationer mellem mærkerne, som følge af valget af et motiv af et springende kattedyr. Dette er i sig selv ikke en lighed som fører til risiko for forveksling af mærkerne”.*

Det gøres i relation hertil gældende, at PVS ikke lægger tilstrækkelig vægt på det faktum, at der netop er tale om to figurmærker med lignende springende kattedyr, hvoraf det ene har opnået en høj grad af særpræg og velkendthed gennem mange års intensiv brug, markedsføring og popularitet både internationalt og i Danmark.

Vedrørende værdien af velkendthed og den værdi konceptuel lighed skal tillægges, kan der henvises til den centrale CJEU sag C-251/95 mellem Sabel BV og Puma AG.

Sabel BV havde ansøgt om registrering af følgende figurmærke for varer i klasse 18 og 25 (med en gepard lignende figur i løb):



Puma AG havde nedlagt indsigelse på baggrund af dette mærke:



I sin afgørelse udtalte CJEU bl.a. i pr. 24, at:

*"In that perspective, the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion. It is therefore not impossible that the conceptual similarity resulting from the fact that two marks use images with analogous semantic content may give rise to a likelihood of confusion where the earlier mark has a particularly distinctive character, either per se or because of the reputation it enjoys with the public."*

I den førnævnte afgørelse af 20/08/2010 fra EUIPO's Opposition Division vedrørende dette figurmærke:



og dette af Klagers figurmærker:



Understregede EUIPO bl.a. på side 6, at:

Side 6:

*"Finally, it should be noted that both signs reproduce a feline. Signs are conceptually identical or similar when the two signs are perceived as having the same or a similar semantic content. The of-*

*fice considers that the two figurative elements would be perceived as referring to the same concept. Consequently, the concepts of the two marks are identical. The signs are therefore highly similar.*

I CJEU afgørelse af 5. februar 2015 i sag T-78/13 Red Bull GmbH mod EUIPO og Sun Mark Ltd. fastslog Domstolen i pr. 27:

*"According to the case-law, two marks are similar where, from the point of view of the relevant public, they are at least partially identical as regards one or more relevant aspects (judgments of 26 January 2006 in Volkswagen v OHIM – Nacional Motor (Variant), T-317/03, EU:T:2006:27, paragraph 46, and of 9 September 2011 in Ergo Versicherungsgruppe v OHIM – DeguDent (ERGO), T-382/09, EU:T:2011:454, paragraph 42".*

Der findes således at være en central konceptuel lighed mellem de omhandlede mærker, der skal tillægges mere vægt end det er tilfældet i PVS' afgørelse. I det anfægtede mærke og i Klagers meget velkendte varemærker ses et springende kattedyr, der tilhører rovdyrs kategorien og som skal signalere egenskaber som kraft, jagt, hurtighed, selvstændighed, elegance osv.

## **VELKENDTHED**

I sin afgørelse på side 4 fastlår PVS, at

*"...Puma-navnet og figuren har været anvendt i en lang årrække i Danmark og på verdensplan. Det er efter styrelsens opfattelse ubetænkeligt at lægge til grund, at indsigers mærker må anses for værende velkendte i Danmark for sportssko og sportstøj".*

Klagers varemærke anses således af PVS for ubestridt velkendt i sagen for de relevante varer, og Klagers varemærke nyder derfor en udvidet beskyttelse som tilsvarende velkendte varemærker. Beskyttelsen er dermed ikke udelukkende begrænset til identiske eller meget nærgående efterligninger.

På trods af den utvivlsomme velkendthed af Klagers varemærker, herunder at Klager er et af verdens stærkeste brands, herunder regnes for det tredjestørste sportsbrand efter Nike og Adidas, kommer PVS i deres afgørelse frem til, at man ikke finder, at der er mærkelighed og forvekslingsrisiko trods ligheden mellem Klagers registrerede varemærker og det anfægtede varemærke.

Det er således vanskeligt at se, hvor PVS i sin begrundelse og afgørelse har taget hensyn til, at Klagers varemærke er velkendt, som anført af PVS.



PVS afgørelse findes dermed ikke at være på linje med den af domstolene tildelte beskyttelse til velkendte figurmærker, herunder eksempelvis de for nyligt afsagte danske domme af Sø- og Handelsretten i Hummel-sagen V-67-16 omkring Hummels vinkel-varemærke ”Chevrons in Continuation” og Sø- og Handelsrettens dom i sagerne V-11-15 og V-112-15 (Hästens). Sø- og Handelsretten fastslog bl.a., at Hästens uregistrerede mønster/mærke (blå og hvide tern) var ”relativt simpelt”, men at det grundet indarbejdelse nyder beskyttelse i Danmark som et velkendt varemærke.

I sag R 1563/2010-2 fra EUIPO Second Board of Appeal vedrørende dette mærke



over for et andet stort internationalt sportsbrand som Klager (Nike International Ltd. v. Over Teak S.r.l.) slog BOA, at:

Pr. 16

*“The evidence filed by the opponent gives convincing testimony that the earlier trade marks possess reputation in the European Union not only for ”clothing, footwear and headgear”, but for various accessories such as sports bags, sports equipment and accessories. In fact, its marks are among the most recognized brands worldwide for these goods. This finding is further corroborated by a considerable number of previous decisions rendered by the Office the Spanish Patent and Trademark Office and other the national courts. In particular, the second Board itself (see Decision of 25 February 2009, R 554/2008-2 – NC NICKOL (FIG. MARK)/NIKE (FIG.MARK), at paragraph 32) has confirmed as fact that (the “swoosh design” “is indeed a very famous brand for such products throughout most of the world” and that ignoring their reputation “...would be ignoring something which is very likely to be well-known to the consumer of sports clothing and shoes”*

Pr.30

*“The reputation of a mark, where it is demonstrated, is thus an element which has importance. Marks with a highly distinctive character, in particular because of their reputation, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character (see judgment of 22 June 200, C-425/98 Marca pr. 40 and 41”.*

I pr. 40 fastslår BOA ganske centralt, – og som også kan overføres til nærværende sag med det anfægtede mærkes brug af et springende kattedyr for identiske varer:

*”In the Board’s view, a significant part of the relevant public will not fail to notice that the applicant’s mark consists of two devices which have an undoubted element of similarity to that of the opponent’s “swoosh” device that, given the latter’s reputation for sports clothing, footwear, head-*

*wear and accessories, it would be difficult for them not to establish a link between the later sign and the earlier reputed sign, especially bearing in mind the similar or identical goods.... The applicant's "swoosh" device is so well known that even if it is found broadly duplicated in the opponent's sign, it still evokes the opponent's famous device. Consumers will link the applicant's sign with the emblem of a world-famous trader in sports clothing, headgear and footwear and related accessories such as sports bags and sports gear".*

På samme måde som i ovennævnte Nike sag, skal der i nærværende sag tages mere højde for, at vi har at gøre med et international top brand i form af Pumas figurmærke med det springende kattedyr og for de samme varer, som den almindelige forbruger ikke vil kunne undgå at associere det anfægtede mærke med.

I sag R 587/2016-2 fra EUIPO Board of Appeal (Puma Sweden v. Aniloral S.L. blev det fastslået, at:

*"The stronger the earlier mark's distinctive character and reputation, the easier it will be to accept that detriment has been caused to it (14/09/1999, C-75/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30".*

I sag R 301/2005-2 fra EUIPO Board of Appeal (Nike International, Ltd. v. Fina Calzados S.L.) fastslog BOA :

Side 12:

*"In the Board's opinion, ignoring the reputation of a trademark such as NIKE would be ignoring something which is very likely to be well-known to the consumer of sport clothing and shoes. It is, in fact, common knowledge that the mark is indeed a very famous brand name for such products throughout most of the world. Furthermore, the evidence submitted does give strong indications, albeit in general terms, that cannot be entirely disregarded in the assessment of the opponent's reputation claim. In light of the foregoing, the earlier trade mark is considered to possess a reputation which it acquired before the filing date of the contested trade mark application in the relevant territories for sports clothing and shoes".*

Det gøres under henvisning til ovenstående og PVS afgørelse sammenfattende gældende, at PVS med sin vurdering og konklusion omkring mærkelighed indskrænker beskyttelsesområdet for Klagers historiske og velkendte varemærke med det springende kattedyr, 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 varemærke med det springende kattedyr utvivl-

somt er et velkendt varemærke for de omhandlede varer, da må Klagers figurmærke med det springende kattedyr også nyde den beskyttelse, som er sædvanligt for et velkendt varemærke.

Klagers varemærke 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 i nærværende sag.

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 PVS har gjort ved deres forvekslelighedsvurdering, -uanset om figurmærket isoleret set måtte findes banalt.


#### **VURDERING AF MP1417529 – ANDRE LANDE**

Klager er bevidst om, at PVS ikke er bundet af afgørelser truffet af andres landes varemærke myndigheder omkring det anfægtede mærke.

Dog finder Klager det relevant, under henvisning til afgørelser fra andre landes myndigheder, at påpege, at PVS synes at stå relativt alene med deres forvekslelighedsvurdering af de omhandlede mærker og afgørelse og herunder det snit og usædvanligt begrænsede beskyttelsesomfang, som Klagers velkendte varemærke tildeles af PVS.

Desuden findes begrundelserne for afgørelserne, som er på linje med hinanden, særdeles relevante for Ankenævnets vurdering af sagen.



Det anfægtede varemærke  er således blevet afslået fra registrering i et antal andre EU lande. I disse sager har Klager på samme måde som i sagen for PVS nedlagt indsigelse mod registrering af MP1417529.

Eksempler på disse afgørelser vedlægges som bilag og der henvises i det følgende til sidetal i de engelske oversættelser af de respektive afgørelser, der ligeledes er vedlagt.

Som **Bilag 20**, vedlægges udskrift af afgørelse fra den tjekkiske patent og varemærkemyndighed af 29. januar 2018, hvor det anfægtede mærke blev afslået fra registrering.

På side 9 anføres det om visuel lighed:

*“It is evident that in case of the contested sign there is a tiger – on the stylized body of the feline black stripes typical for a tiger are visible and the word ”tiger” helps the identification. As regards the opposing marks, it can be assumed that, given the other trademarks of the opponent (which are not subject of the proceedings) and the name of his company, the pictured feline could be a puma, but it is only a silhouette of a feline and therefore it is not possible to exclude that it is another feline.”*

*“...While the animal of the contested trademark is shown in a left -to-right jump, all of the opposing marks are a representation of the animal in motion in the opposite direction. Although the picture elements under consideration differ in this detail, they exhibit the same characteristic features, i.e. the silhouettes of the entire body (or its upper part) of a feline from the profile, in a jump. In the opinion of the Office, for an average consumer who does not have the possibility of an instant and detailed comparison of the signs in question but relies only on his (usual not exact) memory, these will not, at first sight, be different enough from the visual point of view to leave a different impression”.*

Vedrørende ordelementet URBAN TIGER anfører den tjekkiske myndighed:

*”...but that phrase is in the sign in the supplementary position and, in essence, merely determines the species of the feline shown. As such, it cannot be considered an element which would attract the attention of the consumer in the first place and prevent a similar perception of the signs to be compared. It is therefore clear that the opposing marks are similar to the figurative element of the contested sign which in that sign occupies a dominant position and may also be its distinguishing feature. Therefore, the signs are similar from a visual perspective”.*

Vedrørende konceptuel lighed gør den tjekkiske myndighed gældende, at:

*“From a semantic point of view, the signs in question will symbolize for consumers a similar meaning, i.e. the image of a feline in a jump... The opposing trademarks made up of only the figurative element may theoretically also constitute a tiger. From a semantic point of view, therefore the signs are similar. It should be noted that the image of a feline should evoke for consumers certain desirable qualities, such as predation, speed, independence, inaccuracy, elegance etc.”*

Vedrørende sammenligningen af varer og relevante forbrugere gør den tjekkiske myndighed bl.a. gældende at:

*” ...The contested mark No. 1317529 is to be applied for identical and similar products for classes 18 and 25 as the opposing trademarks, since in all cases they are generally 1) leather and imitation leather, luggage including bags, trunks, cases etc. (class 18) and 2) apparel, footwear and headgear (class 25).... These products are sought at the same places (shops with sporting goods, clothing or footwear, travel needs), their consumer is identical or similar, as well as their purpose and function. “*

Som **Bilag 21**, vedlægges afgørelse af 17. januar 2018 fra Ungarns varemærkemyndighed (UV), hvor det anfægtede mærke MP1317529 blev afslået fra registrering.

UV gjorde bl.a. følgende gældende i sin afgørelse:

Side 10-11

*“In relation to the likelihood of confusion by association the European Court of Justice explained in first subsection of Section 6 of the judgment in the case NO. C-251/95 PUMASABEL that the likelihood of association with the earlier mark is to be interpreted as meaning that the mere association which the public might make between two trademarks as a result of their analogous semantic content is not in itself a sufficient ground for concluding that there is a likelihood of confusion within the meaning of that provision. The likelihood of confusion is to be appreciated by simultaneously taking into account all relevant circumstances, because the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details...*

*The conceptual appreciation showed that both the puma and the tigers are predators from the feline family, and the consumers rarely make distinctions between the “jumping cats” of the relative animal species. Therefore, the consumers may also link the sign to the earlier trademark even by association. “*

Som **Bilag 22**, vedlægges afgørelse af 10. januar 2018 fra Kroatiens varemærkemyndighed, hvor det anfægtede mærke MP1317529 blev afslået fra registrering.

Som **Bilag 23**, vedlægges afgørelse af 5. januar 2018 fra Litauns Board of Appeal, hvor det anfægtede mærke MP1317529 blev afslået fra registrering med bl.a. følgende begrundelse:

Side 3:

*... of greatest importance is establishment the general impression of perception of the compared trade marks considering the fact that the consumers usually do not divide the trade marks into individual elements, rarely are able to compare them and, therefore, refer to the general impression of perception of the mark they have in their memory. In both cases the marks shall be perceived as an image of a leaping animal (puma or tiger belonging to the big cat species). This leads to the conclusion regarding visual and conceptual similarity of the marks...*

Side 4:

*“Higher likelihood of confusion is also presupposed by the exceptional nature of the earlier mark because marks with a more pronounced distinctive feature per se due to their visibility in the market enjoy wider protection.... It should be recognised that the earlier marks of the party concerned have a strong distinctive feature due to the fact that the said signs are well known to the public”.*

Som **Bilag 24**, vedlægges afgørelse af 4. december 2017 fra Letlands Board of Appeal, hvor det anfægtede mærke MP1317529 blev afslået fra registrering. Her blev bl.a. følgende anført som grundlag for afslaget:

Side 7-8:

*“It cannot be denied that the marks being compared are at least similar as a similar graphic element is used therein – a feline animal in a fairly similar posture and execution. Less importance in consumer perception may have details as it is indicated that by the representative of the Contested mark’s owner, namely there is the difference in these marks’ image, i.e. in one case the animal is depicted leaping to the right while in the other case – to the left. Such differences as a shape of the ears and position of the tail are of no importance either, as an average consumer will hardly take such details into account. “*

Side 9:

*”.... Therefore, despite the fact that the word “URBAN TIGER” has been also included in the Contested mark what, in the Board of Appeal’s opinion, is equally important for the overall impression of this mark it is impossible to completely exclude a conclusion that there occurred a breach of exclusive rights of the Opponent to the mark that endowed reputation, i.e. the image with a feline leaping animal, especially because the earlier mark has a particularly distinctive character.“*

Vedrørende tiger- og puma forholdet gør Letlands Board of Appeal følgende gældende på side 7-8:

*”..Moreover, the representative of the Contested mark’s owner describes in more details the differences between a tiger and a puma in nature rather than compares particular images included into the marks being compared. In the Board of Appeal’s opinion, the body structure, size and other physical parameters of the animals depicted in both marks are very similar”.*

Det anfægtede mærke er desuden blevet afslået fra registrering i Tyskland den 25. september 2017, Sverige den 15. september 2017, Østrig den 26. juli 2017 samt i Rumænien den 17. marts 2017 (i Sverige dog på grundlag af andre mærker end i nærværende sag).

Som **Bilag 25-28**, vedlægges udskrift af disse afslag.

### **ANBRINGENDER**

På baggrund af det under indsigelsessagen og det ovenfor anførte, gøres det til støtte for nærværende anke sammenfattende gældende:

**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 og vice versa,

**at** Klagers varemærke med det springende kattedyr er Klagers genkendelsesmærke og Klagers vigtigste varemærke,

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

**at** det er en skærpende omstændighed, der bør tillægges mere vægt end i PVS’ afgørelse, at der er identitet mellem de varer for hvilke Klagers mærker findes velkendte,

**at** der er langt flere visuelle ligheder mellem mærkerne end det gøres gældende i PVS’ afgørelse,

**at** PVS i sin afgørelse ikke i tilstrækkelig grad foretager en vurdering af varemærkerne som helhed med fokus på lighederne men i stedet fokuserer mest på forskelsdetaljer som den almindelige forbruger ikke vil bemærke eller vil kunne forventes at bemærke i varemærkeretlig sammenhæng,

**at** det ansøgte mærke på samme måde som Klagers varemærke udgøres af et springende kattedyr, hvor man alene ser overkroppen som er fremstrakt med poterne forrest i en let bøjet position,

**at** det grundet udformningen af de omhandlede mærker teoretisk set ikke kan udelukkes, at der er tale om andre af de store kattedyr end tiger og puma,

**at** det under alle omstændigheder tillægges for megen vægt af PVS, hvilke katteracer der er tale om, idet den almindelige forbruger ikke vil kunne forventes at bemærke sådanne detaljer eller skelne herimellem,

**at** PVS ikke i sin vurdering tillægger det faktum tilstrækkeligt vægt, at der i de omhandlede mærker grundlæggende er tale om to kattedyr i samme springende position og profil, hvoraf det ene mærke har opnået en betydelig høj grad af særpræg og velkendthed gennem mange års intensiv brug, markedsføring og popularitet og derfor nyder en udvidet beskyttelse,

**at** PVS ikke tillægger den centrale konceptuelle lighed mellem mærkerne behørig og tilstrækkelig værdi i sin vurdering og afgørelse,

**at** PVS tillægger det deskriptive ordelement URBAN TIGER for megen vægt i sin vurdering og afgørelse,

**at** de springende kattedyr er de særprægede og dominerende elementer der skal sammenholdes, idet det sekundære ordelement URBAN TIGER er deskriptivt i forhold til det omhandlede figurmærke og de relevante varer,

**at** det findes påfaldende, at mærkeindehaver netop har valgt et mærke med et stort springende kattedyr i den viste profil og position for de relevante varer med henblik på Klagers meget velkendte varemærke for de samme varer,

**at** det ansøgte mærke er tiltænkt anvendt som applikation på sports - og modebeklædning på samme måde som hos Klager, hvilket i høj grad vil bringe associationer til Klager hos den almindelige forbruger, der sjældent vil kunne forefinde Klagers og mærkeindehavers produkter ved siden af hinanden,

**at** forbrugernes udvaskede erindringsbillede sammenholdt med ligheden mellem det springende kattedyr og Klagers springende kattedyr ikke kan undgås at medføre en association til Klager og dermed en risiko for forveksling,



**at** de sammenholdte mærker også skal ses i den virkelighed som de vil optræde i, hvorved ansøgers mærke med eller uden ordelementet URBAN TIGER vil kunne medføre en risiko for forveksling hos den almindelige forbruger,

**at** PVS' argumentation, begrundelse og afgørelse ikke er på linje med andre EU varemærkemyndigheders vurdering og afgørelse omkring de samme omhandlede mærker for så vidt angår visuel lighed, forvekslingsrisiko og beskyttelsesomfanget for et velkendt varemærke,

**at** registrering af det anfægtede varemærke vil betyde, at ansøgeren, på bekostning af Klager, vil kunne udnytte den goodwill og kendskabsgrad, der er tilknyttet Klager og Klagers velkendte varemærker,

**at** særpræget ved Klagers varemærke med det springende kattedyr, og i særdeleshed dets velkendthed, anseelse, genkendelse, position og styrke på markedet mv., skal tillægges større vægt end hvad PVS har gjort ved deres forvekslelighedsvurdering, -uanset om figurmærket isoleret set måtte findes banalt.

**at** PVS vurdering og afgørelse indskrænker beskyttelsesomfanget for et af verdens mest velkendte varemærker på en måde, der er udsædvanlig og såfremt PVS afgørelse står ved magt, vil det reelt betyde, at Klagers varemærke med det springende kattedyr ikke nyder nogen beskyttelse som *velkendt* varemærke,

På baggrund af det under indsigelsessagen og det ovenfor anførte i nærværende ankeskrift, skal vi således fastholde og henstille til, at Patent - og Varemærkestyrelsens afgørelse ændres således, at MP 1317529 afslås fra sin registrering i sin helhed.

Vi imødeser PVS' og mærkeindehavers svar til udtalelse i sagen..."

I e-mail af 25. september 2018 meddelte Patent & Law Firm "YUS" LLC på vegne af indklagede, at de ikke ønsker at kommentere på klagen.

Med brev af 25. september 2018 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

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

Det skal i den forbindelse bemærkes, at klager under sagens behandling for styrelsen alene har fremsat påstand efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 om forvekslelige varemærker.

Det er dog ikke ganske klart, om klager i sagen for Ankenævnet tillige har fremsat påstand efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 eller stk. 4, nr. 1, om beskyttelse af velkendte varemærker. Da styrelsens afgørelse endvidere ikke omfatter en sådan påstand, finder styrelsen således ikke anledning til at udtale sig herom.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 16. maj 2018 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I brev af 25. oktober 2018 kommenterede Zacco Denmark A/S på vegne af klager, PUMA SE, styrelsens udtalelse med følgende:

”... Under henvisning til Ankenævnets brev af 26. september 2018, skal vi hermed afgive et skriftligt indlæg som kommentar til Patent- og Varemærkestyrelsens (PVS) høringssvar af 25. september 2018.

PVS’ høringssvar findes meget kortfattet og standardpræget henset til indsigers argumentation og nye bilag i ankeskriftet.

Høringssvaret giver således anledning til følgende bemærkninger fra indsiger:

### **Hjemmel for velkendthed**

I forhold til PVS’ kommentar om anført hjemmel og velkendthed, skal det kort præciseres, at der fra indsigers side, i tillæg til § 15, stk.1 nr. 2, rettelig skulle have været anført stk.3. nr. 1 og stk. 4 nr. 1, idet indsigelsen, som det fremgår af sagen, er baseret på indsigers velkendte figurmærke af et springende kattedyr, herunder:

VR 1976 03040:



VR 1985 02117:



EUTM 012579711:



Det fremgår også af de skriftlige indlæg i sagen, herunder også af ankeskriftet, at indsiger har påberåbt sig velkendthed for sit figurmærke og som følge deraf en udvidet varemærkeretlig beskyttelse.

I brev af 14. september 2017 anmodede PVS indsiger om at fremlægge dokumentation for velkendthed.

Det blev efterkommet af indsiger i skriftligt indlæg af 30. september 2017 ved fremlæggelse af yderligere 15 bilag til sagen.

PVS konkluderede herefter i sin afgørelse:

***”Vurdering af velkendthed af indsigers mærker***

*Indsiger har indsendt materiale til dokumentation for brug af den springende puma-figur, med og uden brug af navnet PUMA. Puma-navnet og figuren har været anvendt i en lang årrække i Danmark og på verdensplan. Det er efter styrelsens opfattelse ubetænkeligt at lægge til grund, at indsigers mærker må anses for at være velkendte i Danmark for sportssko og sportstøj”.*

På baggrund af ovenstående, samt det i sagen fremførte for PVS og Ankenævnet, findes det således forkert når PVS nu i ankesagen gør gældende, at der ikke findes anledning til at udtale sig om beskyttelsen af velkendte varemærker.

Det skal således fastholdes, at PVS i nærværende sag ikke lægger tilstrækkeligt vægt på beskyttelsesomfanget af indsigers ubestridte velkendte varemærke ved forvekslingsvurderingen mellem de omhandlede figurmærker og PVS indskrænker således beskyttelsesområdet for indsigers historiske og velkendte varemærke.

Velkendte varemærker som Pumas form-strip har et klart behov for en udvidet varemærkeretlig beskyttelse idet bekendtheds kvaliteten frister til illoyal udnyttelse, som det er tilfældet med det anfægtede varemærke.

Med sin afgørelse indskrænker PVS på usædvanlig vis, beskyttelsesområdet for et af verdens mest velkendte figur-varemærker inden for mode- og sportsbranchen over for et lignende figurmærke, der bl.a. søges registreret for identiske varer og er målrettet samme kundekreds.

### **Indsigers ankeskrift**

PVS gør i sit hørrings svar gældende, at:

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

Denne standardprægede kommentar fra PVS’ side bestrides.

Som det fremgår af ankeskriftet, henviser indsiger, til støtte for sin yderligere argumentation, til en lang række centrale afgørelser fra bl.a. CJEU, der centralt understøtter, hvorfor PVS har truffet en forkert afgørelse i nærværende sag.

PVS kommenterer ikke på en eneste af disse fremlagte domme i sit hørrings svar.

Indsiger har desuden til støtte for sin anke fremlagt et betydeligt antal afgørelser fra andre EU landes varemærkemyndigheder vedrørende det omhandlede figurmærke.

Af disse afgørelser fremgår det, at det anfægtede mærke er blevet afslået registrering.

PVS eller Ankenævnet er ikke bundet af afgørelser truffet af andre medlemsstaters varemærkemyndigheder eller EUIPO vedrørende identiske og lignende varemærker, men sådanne afgørelser kan være en omstændighed der tillægges betydning og indgå på lige fod med øvrige oplysninger og indgå i en samlet vurdering af sagen, jf. CJEU dom C-2018/01 (Henkel), pr. 63.

Henset til at parterne og det omhandlede mærke er identisk med parterne og mærket i denne sag og henset til, at begrundelserne for afslaget i afgørelserne er relevante for nærværende sag, findes det forkert når PVS ikke forholder sig til og kommenterer på disse bilag fremlagt af indsiger, herunder betragter dem som uvæsentlige. Disse afgørelser bør tillægges betydning og indgå i den samlede vurdering, jf. Henkel-dommen ovenfor.

Endelig skal det påpeges at indsiger i sit ankeskrift fremhæver, hvorledes PVS ganske centralt ikke tillægger varesammenfaldet og de visuelle ligheder mellem mærkerne tilstrækkeligt vægt, - og hvorledes PVS slet ikke forholder sig til den konceptuelle lighed der er mellem mærkerne.

PVS kommenterer heller ikke behørigt og tilstrækkeligt på disse fakta i sit høringssvar, hvilket ellers findes ganske afgørende for forvekslingsvurderingen.

Den såkaldte produktregel, hvorefter en mindre lighed mellem mærkerne opvejes af en større lighed mellem varerne og vice versa, er med til at bestyrke, at der er tale om mærkelighed mellem de omhandlede mærker.

På baggrund af det anførte i sagen, skal vi således igen henstille til, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, i henhold til Varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 2, jf. § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1, ændres således, at MP1317529 (fig.) afslås fra registrering i sin helhed...”

*Kendelsens rigtighed bekræftes.*

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker*