

RESUMÉ

Indsigelse mod VA 2018 01185 <fig> - AN 2020 00014

Der blev fremsat indsigelse mod ansøgningen VA 2018 01185 <fig>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til risiko for forveksling med dennes ældre registrerede rettigheder for flere af de ansøgte varer og tjenesteydelser. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvist indsigelsen til følge. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som hjemviste sagen til fornyet behandling i styrelsen.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 21. april 2021

Sag AN 2020 00014

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. juni 2020 vedr. indsigelse mod ansøgningen VA 2018 01185 <fig>

fra

indsiger mod ansøgningen:
PWT A/S
(Bech-Bruun Advokatpartnerselskab)

mod

figurmærkets ansøger:
Bison Lædervarer v/Arne W. Andersen og Bison Lædervarer ApS
(Birgit Andersen)

Afgørelsen er truffet af formand Henrik Rothe, næstformand Tine Sommer samt de sagkyndige medlemmer Knud Wallberg og Jens Schovsbo.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Sagens baggrund

Den 26. maj 2018 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning om registrering af

figurmærket  **BISON**
LÆDERVARER for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 18: Detailhandel, herunder onlinehandel med, arbejdstasker; attachémapper af læder; attachémapper fremstillet af imiteret læder; attachétasker; bagage; bagage med hjul; bagageartikler; bagageartikler til rejsebrug; bagagemærker; bagagemærker af gummi; bagagemærker af plastic; bagageovertræk; bagageremme; beautybokse, ikke udstyrede; bløde håndkufferter; bogtasker; bælte- og hoftetasker; bæretasker til alle formål; bøjelige tasker til beklædningsgenstande; clutch-punge; diplomattasker; dokumentkuffert; dokumentmapper; dokumentmapper (lædervarer); dokumentmapper [attachetasker]; dokumentmapper af læder; dokumentmapper og attachémapper; dragtposer; dragtposer til jakkesæt, skjorter og kjoler; dragtposer til rejsebrug; dragtposer til rejsebrug fremstillet af læder; etuier af imiteret læder; etuier til kørekort; etuier til telekort; etuier til visikort (visitkortholdere); flytasker; fritidstasker; golfparaplyer; herretasker; holdere i form af etuier til nøgler; holdere i form af punge til nøgler; holdere til bagagemærkater; holdere til pendlerkort; håndkufferter; håndledsmonterede tegnebøger; håndledspunge; håndtasker; håndtasker af læder; håndtasker fremstillet af imiteret læder; håndtasker fremstillet af læder; håndtasker til aftenbrug; håndtasker til kvinder; håndtasker, punge og tegnebøger; indkøbsnet; indkøbstasker; indkøbstasker af læder; indkøbstasker af lærred; indkøbstasker af tekstiler; indkøbstasker fremstillet af skind; indkøbstasker med hjul; indkøbstasker på hjul; kombinerede spadserestokke og paraplyer; komprimerbare pakkeposer til bagage; konferencemapper; kortholdere af læder; kortholdere fremstillet af læderimitationer; kosmetikbokse uden indhold; kosmetikpunge; kosmetiktasker; kufferter; kufferter med hjul; kufferter og rejsetasker; kuffertmærker (lædervarer); kuffertmærker af metal; kuffertremme; kuffertremme med lås; kuffertsæt [lædervarer]; læderkufferter; lædermapper; lædertasker og -tegnebøger; make-up punge; makeuptasker uden indhold; mavetasker; modehåndtasker; muleposer til indkøb; mærker af læder; møntholdere; møntpunge, ikke af ædle metaller; nøgletetuier af imiteret læder; nøgletetuier af læder; nøgle-

holdere; nøglepunge i læder; paraplyer; paraplyer med teleskopstang; paraplyer til børn; paraplystokke; penalhuse; penalhuse i læder; pengeseddelholdere; punge til universal brug; rejsehåndtasker; rejsekuffert sæt; rejsekufferter; rejsetasker; rejsetasker [flytasker]; rejsetasker fremstillet af imiteret læder; rejsetasker fremstillet af læder; rejsetasker, tasker, tegnebøger og andre bæreposer; rulletasker til indkøb; rygtasker; rygsække på kuglehjul; rygsække; sammenfoldelige spadserestokke; sammenfoldelige dokumentmapper; selskabstasker; skoletasker; skoletasker til skolebøger; skoposer til rejsebrug; skråtasker; skuldertasker; skuldertasker til børn; slipseetuier til rejsebrug; små clutch-punge; små håndtasker; små kufferter; små punge; små rygsække; små tasker til mænd; souvenirtasker; spadserestokke; specialhylstre tilpasset til at indeholde sammenfoldelige spadserestokke; sportstasker; sportstasker med hjul til ethvert formål; stolstokke; store kufferter; store rejsekufferter; strandtasker; strikkede tasker; tasker; tasker af læder; tasker af syntetisk pels; tasker fremstillet af imiteret læder; tasker med hjul; tasker med kropsrem; tasker til campister; tasker til klatrere; tasker til sportsbrug; tasker til tøj; tasker til vandring; tegnebøger; tegnebøger af læder til kreditkort; tegnebøger med rum til kort; tegnebøger med rum til kreditkort; tegnebøger til fastsættelse i bæltter; tegnemapper (dokumentmapper); tohjulede indkøbstasker; toilettasker; toilettasker uden indhold; transporttasker til dokumenter; trolleytasker; træningstasker; tøjposer til rejsebrug; vandrygsække; vandtætte tasker; vandrestokke; weekendkufferter; weekendtaske; visitkortholdere; tegnebøger; punge; pengepunge.

Klasse 25: Detailhandel, herunder onlinehandel med, kørehandsker; fingerløse handsker; firkantet hovedtørklæde; flade stråhatte; fleecehandsker; skindhandsker (beklædningsgenstande); herrehandsker [beklædning] i læder; damehandsker [beklædning] i læder; handsker med ledende fingerspidser til anvendelse ved brug af håndholdte elektroniske enheder med berøringsskærme; handsker, inklusive handsker af læder, skind eller pelsskind; hatte af imiteret pels; hatte; hovedbeklædning af læder; hovedbeklædning til kvinder; hovedtørklæder; huer; kashmirtørklæder; læderbælter; bæltter af imiteret skind; pandebånd [beklædning] i skind; pandebånd [beklædning] i strik; pelshatte; rulams-handsker; rulamsluffer; sjaler og hovedtørklæder; damestrikhandsker; herre-

strikkede handsker; strikhuere; uldhuer; øjenmasker (beklædningsgenstande); ørevarmere [beklædning]; hovedbeklædning; tørklæder.

Klasse 35: Detailhandel, herunder onlinehandel med læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, kufferter og rejsetasker; tasker og håndtasker; handsker; clutch; kanvasrejsesække; nøglepunge.

I ansøgningen er følgende bemærkninger til formularen angivet:

”... Figurmærket har vi købt rettighederne til i 1998 det er brugt af os og den tidligere ejer i denne eller lignende udformning i 55 år. Figurmærket bedes registreret under henvisning til Deres afgørelse om delvis ophævelse af lignende mærke i sag VR 2013 02111/EGR i brev af 13. april 2018...”

Efter korrespondance i sagen mellem ansøgers repræsentant og Patent- og Varemærkestyrelsen fremsendte styrelsen den 6. november 2018 sine forslag til ændringer i ansøgningens varefortegnelse.

I mail af 28. december 2018 anmodede ansøgers repræsentant om færdigbehandling af ansøgningen med styrelsens foreslåede ændringer til ansøgningens varefortegnelse.

Ansøgningen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 30. januar 2019.

Den 1. april 2019 gjorde Patrade A/S, på vegne af PWT A/S, indsigelse mod registreringen af VA 2018 01185 med henvisning til dennes ældre registrerede rettigheder. I mail af 11. april 2019 meddelte Bech-Bruun Advokatpartnerselskab overtagelse af repræsentationen af PWT A/S i indsigelsessagen.

Efter skriftvekslingen mellem parterne i sagen traf Patent- og Varemærkestyrelsen den 15. juni 2020 følgende afgørelse i indsigelsessagen:

”... **AFGØRELSE**

Vi tager indsigelsen til følge på visse punkter, og ansøgningen vil blive afslået for visse varer og tjenesteydelser i klasse 25 og 35.

Ansøgningen opretholdes for de øvrige varer i klasse 25, alle varerne i klasse 16 og 18 og omfatter fortsat de tjenesteydelser i klasse 35, som indsigelsen ikke er rettet imod.

Den fuldstændige opstilling findes bagerst i afgørelsen.

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

1. Gennemgang af sagen

Den 1. april 2019 gjorde Patrade A/S indsigelse på vegne af PWT A/S mod registreringen

af det ansøgte mærke 

Vi henviser til varemærkelovens § 19.

Indsiger påstår, at der er risiko for forveksling med indsigers ældre registreringer VR 2013 02111 BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 <fig>, EU001967199 BISON <fig>, EU013796438 BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 <fig>, EU003784543 BISON <w> og EU013844857 BISON <w>.

I breve af 26. juni 2019 og 3. februar 2020 har indsiger (nu repræsenteret ved Bech-Bruun Advokatpartnerselskab), uddybet begrundelsen og tilpasset grundlaget for indsigelsen. Indsiger påstår fortsat, at der er risiko for forveksling mellem det ansøgte mærke og indsigers ældre registreringer, men frafalder indsigelsen for visse tjenesteydelser i klasse 35. Indsiger støtter herefter ret på 3 mærker, nemlig VR 2013 02111 BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 <fig> og EU003784543 BISON <w>. og EU013796438 BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 <fig>. Indsiger har i den forbindelse påstået, at mærkerne som følge af en langvarig og intensiv brug, må anses for værende indarbejdet og velkendte på det danske marked, og derfor bør tillægges en bredere beskyttelse.

Til støtte for sin påstand har indsiger gjort gældende, at for så vidt angår varerne i klasse 16 i ansøgers varefortegnelse er de ligeartede med varen *skoletasker* i indsigers registreringer, mens varerne i klasse 18 enten er sammenfaldende eller har en høj grad af lighed, og at varerne i klasse 25 alle er sammenfaldende. For de tjenesteydelser som indsigelsen er rettet mod i klasse 35, gør indsiger gældende, at de er sammenfaldende med tjenesteydelsen *detailvirksomhed* i indsigers registrering EU003784543 BISON <w>. Indsiger anfører, at alle mærkerne indeholder ordelementet *bison*, og at dette er den del af mærkerne forbrugeren vil hæfte sig ved, da det er det synligt mest fremtrædende element og den del af mærket som forbrugeren vil udtale, når de referer til mærket. Indsiger har til støtte for påstanden om at mærkerne er velkendte indsendt dokumentation for mærkernes indarbejdelse og velkendthed.

Indsiger har endvidere fremsat påstand om at mærket er ansøgt i ond tro, jf. varemærkelovens § 14, men har efter korrespondance med Patent- og Varemærkestyrelsen frafaldet denne, da en sådan påstand rettelig skal fremsættes som del af en bemærkningssag, jf. varemærkelovens § 22, jf. § 16, stk. 1.

Ansøger har den 18. november 2019 svaret, at denne ikke mener, at figurmærkerne er forvekslelige og henviser blandt andet til, at ordelementet i mærkerne ikke udtales ens, da indsigers mærke oprindeligt ikke var en henvisning til en bisonokse. Ansøger stiller desuden spørgsmål ved, hvorvidt indsigers figurmærke VR 2013 02111 er brugt kontinuerligt siden registreringen og henviser i den forbindelse til den skiftende brug af figurmærker, som fremgår af det materiale indsiger har indsendt. Ansøger anfægter desuden en række forhold ved det indsendte dokumentationsmateriale, som ansøger ikke mener kan anvendes til at konstatere brug af indsigers mærker. Ansøger påstår, at denne har en ældre ibrugtagen rettighed og henviser til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i den administrative ophævelse mod VR 2013 02111.

Den 3. februar 2020 har indsiger svaret på ansøgers påstand om manglende brug og henvist til det tidligere indsendte materiale vedrørende indarbejdelse og velkendthed. Indsiger har i den forbindelse også indsendt yderligere materiale for at dokumentere brug af mærkerne. Indsiger fastholder, at ansøgers mærke er forveksleligt med indsigers ældre registreringer.

Den 28. februar 2020 har ansøger gentaget sine påstande om, at mærkerne ikke udtales ens og at de har en ældre ret til varemærket.

2. Lovgrundlaget

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

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

3. Vurdering af forvekslingsrisiko

Vi gør indledningsvist opmærksom på, at vi i denne sag ikke kan tage hensyn til ansøgers eventuelle ibrugtagne tidligere rettigheder, da indsigelsen er baseret på en række registrerede mærker. Vi henviser i den forbindelse til Højesterets dom i sagen om mærket HERCULES af 23. januar 1981 (U.1981.111/2H). Ansøger kan i stedet begære indsigers mærker ophævet på baggrund af den ibrugtagne ret eller anlægge en sag ved domstolene. I forhold til EU-varemærkerne skal en sådan anmodning om ophævelse sendes til det europæiske varemærkekontor, EUIPO.

Ansøgers mærke:



Indsigelsen er rettet mod: Klasse 16: Penalhuse; penalhuse i læder.

Klasse 18: Attachémapper af læder; clutch; kanvasrejse-sække; attachémapper fremstillet af imiteret læder; attaché-tasker; bagage; bagage med hjul; bagageartikler; bagageartikler til rejsebrug; bagagemærker; bagagemærker af gummi; bagagemærker af plastic; bagageovertræk; bagage-

remme; beautybokse, ikke udstyrede; bløde håndkufferter; bogtasker; bælte- og hoftetasker; bæretasker til alle formål; bøjelige tasker til beklædningsgenstande; clutch-punge; diplomattasker; dokumentkuffert; dokumentmapper; dokumentmapper (lædervarer); dokumentmapper [attachetasker]; dokumentmapper af læder; dokumentmapper og attaché-mapper; dragtposer; dragtposer til jakkesæt, skjorter og kjoler; dragtposer til rejsebrug; dragtposer til rejsebrug fremstillet af læder; etuier af imiteret læder; etuier til kørekort; etuier til telekort; etuier til visikort (visitkortholdere); flytasker; fritidtasker; golfparaplyer; herretasker; holdere i form af etuier til nøgler; holdere i form af punge til nøgler; holdere til bagagemærkater; holdere til pendlerkort; håndkufferter; håndledsmonterede tegnebøger; håndledspunge; håndtasker; håndtasker af læder; håndtasker fremstillet af imiteret læder; håndtasker fremstillet af læder; håndtasker til aftenbrug; håndtasker til kvinder; håndtasker, punge og tegnebøger; indkøbsnet; indkøbstasker; indkøbstasker af læder; indkøbstasker af lærred; indkøbstasker af tekstiler; indkøbstasker fremstillet af skind; indkøbstasker med hjul; indkøbstasker på hjul; kombinerede spadserestokke og paraplyer; komprimerbare pakkeposer til bagage; konferencemapper; kortholdere af læder; kortholdere fremstillet af læderimitationer; kosmetikbokse uden indhold; kosmetikpunge; kosmetiktasker; kufferter; kufferter med hjul; kufferter og rejsetasker; kuffertmærker (lædervarer); kuffertmærker af metal; kuffertremme; kuffertremme med lås; kuffertsæt [lædervarer]; læderkufferter; lædermapper; lædertasker og -tegnebøger; make-up punge; makeuptasker uden indhold; mavetasker; modehåndtasker; muleposer til indkøb; mærker af læder; møntholdere; møntpunge, ikke af ædle metaller; nøgleetuier af imiteret læder; nøgleetuier af læder; nøgleholdere; nøglepunge; nøglepunge i læder; paraplyer; paraplyer med teleskopstang; paraplyer til børn;

paraplystokke; punge til universal brug; pengeseddelholdere; rejsehåndtasker; rejsekuffert sæt; rejsekufferter; rejsetasker; rejsetasker [flytasker]; rejsetasker fremstillet af imiteret læder; rejsetasker fremstillet af læder; rejsetasker, tasker, tegnebøger og andre bæreposer; rulletasker til indkøb; rygtasker; rygsække på kuglehjul; rygsække; sammenfoldelige spadserestokke; sammenfoldelige dokumentmapper; selskabstasker; skoletasker; skoletasker til skolebøger; skoposer til rejsebrug; skråtasker; skuldertasker; skuldertasker til børn; slipseetuier til rejsebrug; små clutch-punge; små håndtasker; små kufferter; små punge; små rygsække; små tasker til mænd; souvenirtasker; spadserestokke; specialhylstre tilpasset til at indeholde sammenfoldelige spadserestokke; sportstasker; sportstasker med hjul til ethvert formål; stolstokke; store kufferter; store rejsekufferter; strandtasker; strikkede tasker; tasker; tasker af læder; tasker af syntetisk pels; tasker fremstillet af imiteret læder; tasker med hjul; tasker med kropsrem; tasker til campister; tasker til klatrere; tasker til sportsbrug; tasker til tøj; tasker til vandring; tegnebøger; tegnebøger af læder til kreditkort; tegnebøger med rum til kort; tegnebøger med rum til kreditkort; tegnebøger til fastsættelse i bæltter; tegnemapper (dokumentmapper); tohjulede indkøbstasker; toilettasker; toilettasker uden indhold; transporttasker til dokumenter; trolleytasker; træningstasker; tøjposer til rejsebrug; vandrygsække; vandtætte tasker; vandrestokke; weekendkufferter; weekendtaske; visitkortholdere; tegnebøger; punge; pengepunge.

Klasse 25: Fingerløse handsker; firkantet hovedtørklæde; flade stråhatte; fleecehandsker; skindhandsker (beklædningsgenstande); herrehandsker [beklædning] i læder; damehandsker [beklædning] i læder; handsker med ledende fingerspidser til anvendelse ved brug af håndholdte elektroniske enheder med berøringskærme; handsker,

inklusive handsker af læder, skind eller pelsskind; hatte af imiteret pels; hatte; hovedbeklædning af læder; hovedbeklædning til kvinder; hovedtørklæder; huer; kashmir-tørklæder; læderbælter; bæltter af imiteret skind; pandebånd [beklædning] i skind; pandebånd [beklædning] i strik; pelshatte; rulamshandsker; rulamsluffer; sjaler og hovedtørklæder; damestrikhandsker; herrestrik handsker; strikhuer; uldhuer; øjenmasker (beklædningsgenstande); ørevarmere [beklædning]; hovedbeklædning; tørklæder.

Klasse 35: Detailhandel, herunder onlinehandel med tasker og håndtasker, handsker, clutch, kanvasrejsesække, nøglepunge.

Indsigers mærker:



VR 2013 02111

Registreret for:

Klasse 3: Toiletsæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, parfumerede toiletpræparater, præparater til rengøring, pleje og forskønnelse af hud, hovedbund og hår, deodoriseringsmidler til personlig brug.

Klasse 18: Læder samt varer fremstillet af dette materiale (ikke indeholdt i andre klasser); kufferter og rejsetasker; tasker og håndtasker; rejsetasker, toiletsæt til rejsebrug [lædervarer], dragtposer til rejsebrug, toilettasker (ikke indbyggede), rygsække, sportstasker, strandtasker, indkøbstasker, skuldertasker, skoletasker, kanvasrejsesække, attachétasker, kasser af læder eller læderpap, dokumentmapper, poser af læder til emballage, tegnebøger, pung, nøglepunge

og nøgleringe af læder (ikke indeholdt i andre klasser), paraplyer, parasoller, spadserestokke, jagtstole.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 35: Engros- og detailhandel, herunder via internettet, med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, toiletsæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, parfumerede toiletpræparater, præparater til rengøring, pleje og forskønnelse af hud, hovedbund og hår, deodoriseringsmidler til personlig brug, dragtposer til rejsebrug, kasser af læder eller læderpap, bæltter af læder eller læderimitationer, poser af læder til emballage, nøgleringe af læder, paraplyer, parasoller, spadserestokke, jagtstole; Engroshandel, herunder via internettet med læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, kufferter og rejsetasker, tasker og håndtasker, rejsetasker, dokumentmapper, toiletsæt til rejsebrug, toilettasker, rygsække, strandtasker, indkøbstasker, skuldertasker, skoletasker, kanvasrejse-sække, attachétasker, tegnebøger, punge, nøgle-punge.



BISON

AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961

EU013796438

Registreret for:

Klasse 3: Toiletsæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, parfumerede toiletpræparater, præparater til rengøring, pleje og forskønnelse af hud, hovedbund og hår, deodoriseringsmidler til personlig brug.

Klasse 9: Briller; solbriller; brillestel; brilleglas; brilleetui; tasker, etui, overtræk og sleeves til elektroniske apparater

og instrumenter, nemlig computere, laptops, tablets, telefoner, smartphones, medieafspillere og kameraer.

Klasse 14: Smykker, smykker af ædle metaller og legeringer heraf, similismykker, smykker af uædle metaller og legeringer heraf, smykker af læder, perler og vedhæng til smykker, herunder perler og vedhæng til armbånd og halskæder, manchetknapper, slipsnåle, ædelstene, similisten, armbåndsure, ure, nøgleringe [smykker]; juvelerarbejder; ure og kronometriske instrumenter; nøgleringe af læder.

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af dette materiale, nemlig tasker, kufferter, toilettasker, kuffertmærker, dokumentmapper, pung, remme og snører samt kasser; kufferter og rejsetasker; toiletsæt til rejsebrug (lædervarer); tasker og håndtasker; rejsetasker, dragtposer til rejsebrug, toilettasker (ikke indbyggede), rygsække, sportstasker, strandtasker, indkøbstasker, skuldertasker, skoletasker, kanvasrejsesække, attachétasker, kasser af læder eller læderpap, dokumentmapper, poser af læder til emballage, tegnebøger, pung, nøglepung af læder (ikke indeholdt i andre klasser), paraplyer, parasoller, spadserestokke, jagtstole.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 35: Præsentation af produkter på kommunikationsmedier, til detailhandelsmæssige formål, bistand ved ledelse af forretningsaktiviteter, markedsføring, engros- og detailhandel, herunder via internettet, med toiletsæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, parfumerede toiletpræparater, præparater til rengøring pleje og forskønnelse af hud, hovedbund og hår, deodoriseringsmidler til

personlig brug, briller, solbriller, brillestel, brilleglas, brilleetui'er, tasker, etui'er, overtræk og sleeves til elektroniske apparater og instrumenter, herunder computere, laptops, tablets, telefoner, smartphones, medieafspillere og kameraer, smykker, smykker af ædle metaller og legeringer heraf, brillelinser og/eller brilleæsker, similismykker, smykker af uædle metaller og legeringer heraf, brillelinser og/eller brilleæsker, smykker af læder, perler og vedhæng til smykker, herunder perler og vedhæng til armbånd og halskæder, manchetknapper, slipsnåle, ædelstene, brillelinser og/eller brilleæsker, similisten, nøgleringe [smykker], læder og læderimitationer, kufferter og rejsetasker, tasker og håndtasker, rejsetasker, toiletsæt til rejsebrug [lædervarer], dragtposer til rejsebrug, toilettasker (ikke indbyggede), rygsække, sportstasker, strandtasker, indkøbstasker, skuldertasker, skoletasker, kanvasrejsesække, attachétasker, kasser af læder eller læderpap, dokumentmapper, poser af læder til emballage, tegnebøger, punge, nøglepunge og nøgleringe af læder, paraplyer, parasoller, spadesrestokke, jagtstole, beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning.

EU003784543

BISON <w>

Registreret for:

Klasse 3: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; Tandplejemidler.

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af dette materiale, nemlig tasker, kufferter, toilettasker, kuffertmærker, dokumentmapper, punge, remme og snører samt kasser; Kufferter og rejsetasker; Toiletetui'er af lædervarer; Tasker og håndtasker; Rejsetasker, dragtposer til rejsebrug, beautybokse (uden indhold), rygsække, gymnastiktasker, strandtasker, indkøbstasker, skuldertasker, skoletasker, kanvasrejsesække, dokumentmapper, etui'er, af læder


eller læderkarton, dokumentmapper, små punge, af læder, til emballering, tegnebøger, punge, nøglepunge af læder (ikke indeholdt i andre klasser), paraplyer, parasoller, spadsrestokke, jagtstole.



Klasse 25: Beklædning, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 35: Detailvirksomhed; Annonce- og reklamevirksomhed; Forretningsledelse; Forretningsadministration; Varetagelse af kontoropgaver.

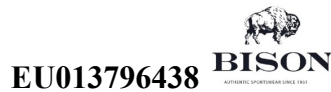
Klasse 42: Designvirksomhed (industriel), forskning og udvikling for tredjepart.

Den følgende vurdering af risiko for forveksling vil behandle indsigers ældre mærker enkeltvis. Da indsiger har påberåbt sig en bredere beskyttelse som følge af indarbejdelse, og ansøger har nedlagt modpåstand om at indsiger dokumenterer at brugspligten er opfyldt, vil disse spørgsmål blive inddraget i det omfang det er relevant i vurderingerne.

Indsiger har til støtte for sin indsigelse påberåbt sig tre registrerede varemærker, hvoraf to af registreringerne, VR 2013 02111  **BISON** og EU003784543 BISON <w>, er underlagt brugspligt. For at afgøre beskyttelsesomfanget af disse registreringer er det nødvendigt at vurdere, om indsiger har brugt mærkerne i overensstemmelse med reglerne om brug.

Indsigers registrering EU013796438  **BISON** er imidlertid endnu ikke omfattet af reglerne for brugspligt, og vores vurdering vil derfor indledningsvist tage udgangspunkt i risikoen for forveksling mellem ansøgers mærke og indsigers ældre EU-registrering EU013796438  **BISON**. For denne registrering gælder det, at vurderingen vil blive foretaget på baggrund af registreringen, da det ikke er et krav at indsiger har brugt mærket. De øvrige mærker vil først derefter blive inddraget for at vurdere, om de kan udgøre en yderligere hindring.

3.1 Vurdering af risiko for forveksling af mærkerne



Sammenligning af mærkerne

Ansøgers mærke består af en stiliseret gengivelse af en bisonokse, der fremtræder som en silhuet i sort placeret til venstre for ordelementerne *bison lædervarer* placeret på to linjer. *Bison* er udført i en lettere figurlig udformning med en almindeligt udseende skrifttype bestående af versaler, men med en rød cirkel som prik over i'et og i. Den understillede synsmæssigt lille angivelse af *lædervarer* er udført i hvid skrift på en rød baggrund. Ordet *lædervarer* er uden selvstændigt særpræg for en stor del af ansøgers varer og tjenesteydelser, da angivelsen beskriver disse.

Indsigers mærke indeholder en stiliseret gengivelse af en bisonokse, der er placeret over ordene BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961. Ordelementerne er gengivet med *bison* stående over *authentic sportswear since 1961*. Ordene er udført i en almindeligt udseende skrifttype med en minimal figurlig udformning, hvor *bison* er gengivet i en betydeligt større skriftstørrelse end de øvrige elementer. Ordelementet *authentic sportswear since 1961* er herudover uden selvstændigt særpræg for beklædning.

Begge mærker indeholder således en stiliseret afbildning af en bisonokse og ordelementet *bison*. Der er visse ligheder i udformningen af de stilerede bisonokser i de to mærker, idet de i deres opbygning minder om hinanden. Figurene viser således begge en bison med hovedet vendt mod højre.

Mærkerne adskiller sig fra hinanden ved, at ansøgers okse fremstår som en silhuet, hvorimod okserne i indsigers mærke er tegnet som et omrids og omfatter en række mindre detaljer. Okserne adskiller sig desuden ved, at ansøgers okse er drejet, hvorimod indsigers okse er afbildet i fuld profil. Herudover fremstår benstillingen forskellig på de to okser. Placeringen af okserne i mærket er forskellig, da ansøgers okse er placeret til venstre for ordelementerne, mens indsigers okse er placeret over ordelementerne. I forhold til ordelementerne adskiller mærkerne sig ved, at ansøgers mærke udover *bison* indeholder

ordet *lædervarer*, mens indsigers mærke indeholder ordene *authentic sportswear since 1961* udover ordet *bison*.

Begrebsmæssigt og lydligt er ordelementet *bison* identisk i de to mærker, mens de øvrige ordelementer er forskellige.

Det fælles element *bison* bibringer således en vis synsmæssig lighed og særligt en lydlig og begrebsmæssig lighed.

Sammenligning af varerne

For så vidt angår ansøgers varer *penalhuse; penalhuse i læder* i klasse 16 er der en vis lighed med indsigers varer *tasker* og *skoletasker* i klasse 18, fordi varerne ofte anvendes sammen, sælges samme sted, sælges i sæt med samme design og udbydes af de samme producenter.

Varerne *bagagemærker af gummi; bagagemærker af plastic; kuffertmærker af metal ligner indsigers kuffertmærker [fremstillet af læder og læderimitationer]*, da varerne tjener samme formål og er af samme art, men blot af forskellige materialer. Varerne *bagageovertræk; bagageremme; kuffertremme; kuffertremme med lås* udgør alle tilbehør til kufferter, som ofte sælges sammen med kufferterne og har således en vis lighed med indsigers *kufferter*. De øvrige varer i klasse 18 er alle indeholdt i og sammenfaldende med indsigers varer i klasse 18.

Indsigers registrering omfatter de brede overbegreber *beklædning, fodtøj og hovedbeklædning* i klasse 25. Indsigers varefortegnelse dækker således over alle ansøgers varer i klasse 25.

Indsiger har i klasse 35 alene nedlagt indsigelse mod ansøgers tjenesteydelse *detailhandel, herunder onlinehandel med tasker og håndtasker, handsker, clutch, kanvasrejsesække, nøglepunge*. Tjenesteydelsen er sammenfaldende med indsigers *engros- og detailhandel, herunder via internettet, med [...] tasker og håndtasker, [...] kanvasrejsesække, [...] nøglepunge og nøgleringe af læder, [...] beklædningsgenstande [...]*.

Vurdering af risiko for forveksling

Der skal i vurderingen af risiko for forveksling blandt andet lægges vægt på, at mærkerne indeholder det identiske ordelement *bison*. Vi har flere gange tidligere vurderet, at ordelementet *bison* er beskrivende for varer lavet af læder eller skind fra bisonokser, se for eksempel den administrative ophævelse mod VR 2013 02111. Vurderingen af mærkerne sker altså i lyset af denne beskrivende betydning, hvorfor beskyttelsen af ordelementet *bison* og mærket som helhed ikke er den samme for alle de registrerede varer og tjenesteydelser.

For de varer og tjenesteydelser, hvor *bison*-ordelementet har særpræg, er det vores vurdering, at de synsmæssige, begrebsmæssige og lydlig ligheder mellem mærkerne er så store, at forbrugeren vil fokusere på det fælles ordelement *bison*, og at mærkerne i deres helhedsindtryk ligner hinanden så meget, at der er risiko for forveksling. Dette skyldes at forbrugeren vil opfatte og henvise til det særprægede ordelement, når de interagerer med varemærket.

For de varer, som ordelementet *bison* er beskrivende for, er det derimod vores vurdering, at figurelementerne er så forskellige, at der ikke er risiko for forveksling. Dette skyldes at parterne ikke har opnået en eneret til det usærprægede ordelement, og der derfor ikke kan lægges afgørende vægt på denne lighed. Vurderingen skal i stedet lægge vægt på mærkernes øvrige elementer samt deres helhedsindtryk. På samme vis har parterne ikke opnået eneret til konceptet 'bison' men til den bestemte gengivelse af dyret i mærket. Figurligt adskiller gengivelsen af dyret sig på flere punkter, som ovenfor beskrevet. Mærkernes opbygning er forskellig, da figurer og ord er placeret forskelligt i forhold til hinanden. Skrifttyperne adskiller sig ved at være en henholdsvis håndskreven og klassisk trykt type. Når der således ses bort fra det fælles ord, adskiller mærkerne sig synsmæssigt væsentligt fra hinanden.

Det er således vores vurdering, at der er risiko for forveksling i relation til de sammenfaldende varer og tjenesteydelser, hvor ordet *bison* er særpræget og dermed dominerende i mærkerne, hvorimod mærkernes synsmæssige forskelle betyder, at der ikke er risiko for forveksling i relation til de sammenfaldende eller ligartede varer, hvor ordet *bison* mangler selvstændigt særpræg.

Det betyder, at der for  og  er risiko for forveksling for følgende sammenfaldende varer og tjenesteydelser:

Klasse 25: Fingerløse handsker; firkantet hovedtørklæde; flade stråhatte; fleecehandsker; handsker med ledende fingerspidser til anvendelse ved brug af håndholdte elektroniske enheder med berøringsskærme; handsker; hatte; hovedbeklædning til kvinder; hovedtørklæder; huer; kashmirtørklæder; pandebånd [beklædning] i strik; sjaler og hovedtørklæder; damestrikhandsker; herrestrik handsker; strikhuer; uldhuer; øjenmasker (beklædningsgenstande); ørevarmere [beklædning]; hovedbeklædning; tørklæder.

Klasse 35: Detailhandel, herunder onlinehandel med tasker og håndtasker, handsker, clutch, kanvasrejsesække, nøglepunge.

3.2 Vurdering af risiko for forveksling af mærkerne og VR 2013

02111 

Vurdering af indsigers opfyldelse af brugspligten

Indsigers mærke VR 2013 02111 (i det følgende kaldt figurmærket) omfatter det identiske mærke og samme varer og tjenesteydelser som EU013796438, hvis forvekslingsrisiko er gennemgået ovenfor. Dog er den danske registrering ældre end 5 år, hvorfor der kun kan lægges vægt på mærket i indsigelsessagen i det omfang mærket bevises brugt i overensstemmelse med reglerne om brugspligt i varemærkelovens § 10 c, jf. § 25. stk. 1. Ansøgers påstand er fremsat 18. november 2019, og indsiger må dermed dokumentere, at mærket er brugt i perioden 18. november 2014 – 18. november 2019.

Om det fremsendte dokumentationsmateriale skal bemærkes følgende:

Overordnet kan de indsendte fakturaer opdeles i to kategorier, fakturaer udstedt til de butikker, der forhandler varer under *bison*-varemærket og fakturaer udstedt til forbrugere, som har handlet i indsigers webshop. Det må ud fra de øvrige oplysninger i sagen lægges til grund, at butikkerne efterfølgende har markedsført og forhandlet de varer, som der er

omhandlet af fakturaerne. Hverken fakturaerne til forbrugere eller butikkerne er dog påført figurmærket, og dokumenterer således ikke i sig selv en anvendelse af varemærket. Fakturaerne er til gengæld påført varenumre og af den fremsendte erklæring i bilag 8 fremgår det, at varenumrene som starter med 80 vedrører varer under *bison*-varemærkerne, i hvert fald for tidspunktet for erklæringen må det således lægges til grund at fakturaerne vedrører varer solgt under *bison*-varemærkerne.

For at se anvendelsen af mærket er det imidlertid nødvendigt at sammenholde fakturaerne med de fremsendte afbildninger af varer og markedsføring. Det ses af de indsendte kataloger, at der gennem tiden har været anvendt forskellige udformninger af indsigers varemærker, men efter figurmærkets registrering har det været anvendt vedvarende både i markedsføringen af og påført en række varer.

De fremsendte lister med fakturanumre kan tjene til at dokumentere, at de indsendte fakturaer kun udgør en lille del af den samlede mængde. Da det ikke fremgår af listerne med fakturaer hvilke varer der er solgt, er det dog ikke muligt at konstatere, hvorvidt der er tale om varer, hvor figurmærket er blevet anvendt.

Indsiger har tillige indsendt dokumentation for omdeling af katalogerne på nationalt plan og en brancheerklæring fra Dansk Mode & Textil, som dog ikke nærmere specificerer om figurmærket er blevet anvendt.

Sammenholdes katalogerne med dokumentationen for omdeling og fakturaerne, finder vi det dokumenteret, at indsigers figurmærke er blevet markedsført nationalt siden dets registrering.


Det er derfor vores vurdering, at materialet viser anvendelse af figurmærket i forbindelse med beklædningsgenstande, som ikke er lavet af skind eller læder. Der findes alene et enkelt eksempel på anvendelse i forbindelse med en skindjakke i et katalog fra 2013, men dette er efter vores vurdering ikke tilstrækkeligt til at dokumentere brug for skindjakkere og opfylder i øvrigt ikke kravet om brug inden for de sidste fem år. Der er ligeledes indsendt enkelte eksempler på anvendelse af *bison*-varemærkerne i forbindelse med skind- og læderhandsker, men der er alene tale om anvendelse af ordmærket for disse varer.



Det bemærkes i øvrigt, at en del af det fremsendte materiale er dateret udenfor den relevante periode og er derfor ikke taget med i vurderingen, da det kun er materialet som er dateret i perioden 18. november 2014 – 18. november 2019, der er relevant for vurderingen af om indsigere opfylder brugspligten.

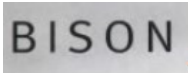
Vurdering af indsigers påstand om, at ordet BISON har opnået en højere grad af særpræg gennem brug

Indsiger har i sin indsigelse påberåbt sig en bredere beskyttelse af figurmærket som følge af indsigers langvarige brug og forbrugernes kendskab til mærket. Da indsiger til støtte for påstanden har fremlagt det samme materiale som vedrørende brugspligten, gør ovenstående bemærkninger sig fortsat gældende, for så vidt angår figurmærket i sin helhed. I modsætning til ved vurderingen om opfyldelse af brugspligten er også materialet som ligger udenfor brugspligtsperioden relevant og medtaget i denne vurdering.

Som det fremgår af vores gennemgang af materialet ovenfor, har indsiger vist figurmærket anvendt for beklædning (ikke af læder). Materialet viser herudover også brug af BISON som ord, ligesom der er eksempler på brug af BISON i en række andre figurlige udformninger.

Af det fremsendte materiale kan således ses at mærket  blev anvendt i hvert fald i perioden fra 2001 – 2005, men mærket er også anvendt i en vis mængde materiale som ikke er påført årstal.

Fra 2006 ses ordet BISOÓN anvendt i forskellige varianter, for eksempel , BISOÓN og , hvor farven på skriften og baggrunden varierer. Der er ligeledes en del af materialet med BISOÓN som ikke er forsynet med årstal.


Sideløbende med de to ovenstående mærker anvendes desuden mærket  på forsiden af katalogerne.

Af kataloget dateret efteråret 2013 ses det, at indsiger har taget figurmærket fra VR 2013



02111 i brug og i efterfølgende kataloger anvendes således i katalogerne, men også på en række af varerne. Da de tidligere udformninger ikke længere fremgår af katalogerne må det konstateres, at brugen af dem er stoppet ved indførelsen af det nye figurmærke.

Der er en del af det fremsendte materiale, som ikke er dateret, men hvor der anvendes forskellige udformninger af ordet BISON. Det kan således konstateres, at også udform-

ningerne  og **BISON** har været anvendt på et tidspunkt.

Sideløbende med den figurlige brug er ordet BISON anvendt i katalogerne og på varerne i hele perioden.

Sammenholdes katalogerne med de fremsendte fakturaer, må det konstateres, at i hvert fald siden 2001 har indsiger anvendt forskellige figurlige udformninger af ordet BISON i forbindelse med beklædningsgenstande som ikke er lavet af skind eller læder. Den fremsendte brancheerklæring understøtter dette yderligere.

Det må på baggrund af det fremsendte materiale, herunder omsætningstal og brancheerklæringen konstateres, at indsiger har anvendt og markedsført varer under og påført ordet bison i et så væsentligt omfang, at en betydelig del af den relevante omsætningskreds, som omfatter alle danske forbrugere der kan tænkes at købe herretøj, har stiftet bekendtskab med varemærket.

Det er således vores vurdering, at ordet BISON har opnået en højere grad af særpræg for beklædningsgenstande som ikke er lavet af skind eller læder gennem indsigers brug af mærket.

Den lille mængde af materiale, hvor varemærket anvendes i forbindelse med varer af skind eller læder er modsat ikke tilstrækkelig til at konkludere, at indsiger har indarbejdet ordet *bison* og ordet dermed har opnået særpræg for disse varegrupper.

Det er omvendt ikke dokumenteret, at det påberåbte figurmærke i sig selv har opnået en særlig grad af kendskab i den danske omsætningskreds, idet indsiger har gjort brug af mange forskellige figurmærker gennem tiden

Vurdering af risiko for forveksling under hensyn til indsigers indarbejdelse i omsætningskredsen

Som det fremgår ovenfor, er det allerede konstateret, at der findes en risiko for forveksling for så vidt angår beklædningsgenstande, som ikke kan være af bison. Ansøgers mærke er dog også ansøgt for en række beklædningsgenstande af skind, læder og pels i klasse 25.

Uanset at indsiger har opnået en grad af kendskab i omsætningskredsen til ordet BISON for visse beklædningsgenstande, fører dette kendskab ikke til risiko for forveksling af mærkerne, idet mærkerne adskiller sig figurligt i en sådan grad, at omsætningskredsen ikke vil antage en forbindelse mellem mærkerne i relation til de ligeartede skind-/pels- og lædervarer. At elementet BISON har et øget særpræg for visse beklædningsstykker er ikke tilstrækkeligt til at omsætningskredsen ved ansøgers brug af sit figurmærke på lædervarer vil antage en forbindelse til indsigers figurmærke, herunder henset til at indsiger ikke har opnået en eneret til den beskrivende betegnelse *bison* i relation til lædervarer.

3.3 Vurdering af risiko for forveksling af mærkerne BISON LÆDERVARER og ordmærket EU003784543 BISON

Vedrørende brugspligten for indsigers mærke

Vi gør i forhold til ansøgers kommentarer til dokumentation for brug opmærksom på, at der er forskel på vurderingen og de krav som stilles til et varemærke i forhold til opfyldelse af reglerne om rettigheder stiftet ved brug og opfyldelse af brugspligten for et registreret varemærke.

En væsentlig forskel på vurderingen i forhold til ibrugtagne rettigheder er kravene til kontinuitet i brugen. Ved stiftelse af en ibrugtagen rettighed er det et krav, at mærket har været brugt vedvarende og i samme form. Det skal også bemærkes at et ordmærke også

kan dokumenteres brugt, selvom mærket har været brugt i en form som afviger fra det registrerede eller i sammensætning med andre elementer. Anvendelsen af det registrerede figurmærke i VR 2013 02111 kan således godt udgøre brug af ordmærket fra EU003784543.

Af væsentlig betydning for kravene til brug er det dog, om mærkerne er registreret nationalt i Danmark eller som et EU-varemærke hos EUIPO.

For at dokumentere brug af et EU-varemærke, er det et krav, at brugen har fundet sted indenfor EU. EU skal i den forbindelse opfattes som et samlet marked og der skal i den forbindelse ikke skeles til landegrænser. EU-Domstolen har dog udtalt, at det må forventes, at et EU-varemærke anvendes på et område der er større end en enkelt medlemsstat, jf. C-149/11, Leno Merken. Afgørende for denne vurdering er hvilke varer registreringen gælder og hvor stort markedet for disse er.

Det fremsendte materiale vedrører alene brug af mærket i Danmark. Det er vores vurdering, at markedet for herretøj omfatter hele EU og brug i Danmark er således ikke tilstrækkelig til at konstatere, at der er sket reel brug inden for den europæiske omsætningskreds, som består af den almindelige gennemsnitsforbruger i EU. Da det ikke er dokumenteret, at indsiger har opfyldt brugspligten for ordmærket, kan der i denne sag ikke tages hensyn til registreringen.

Der kan bl.a. henvises til Ankenævnet for Patenter og Varemærkers kendelse i AN 2017 00010, CCDK, som ligeledes vedrørte brugen af et EU-varemærke registreret for varer i klasse 25. Da det relevante marked er forbrugere i hele EU var den dokumenterede brug i Danmark og Sverige ikke tilstrækkelig til at dokumentere, at der var gjort reel brug af mærket i EU.

Da brugspligten ikke er opfyldt, kan der i sagen dermed ikke tages hensyn til denne registrering.

4. Konklusion

Det er vores vurdering, at der samlet set foreligger en risiko for forveksling mellem ansøgers mærke og indsigers ældre rettigheder, for så vidt angår visse varer i klasse 25 og de tjenesteydelser i klasse 35, som er omfattet af indsigelsen.

Ansøgningen vil derfor blive afslået for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 25: Fingerløse handsker; firkantet hovedtørklæde; flade stråhatte; fleecehandsker; handsker med ledende fingerspidser til anvendelse ved brug af håndholdte elektroniske enheder med berøringsskærme; handsker; hatte; hovedbeklædning til kvinder; hovedtørklæder; huer; kashmirtørklæder; pandebånd [beklædning] i strik; sjaler og hovedtørklæder; damestrikhandsker; herrestrik handsker; strikhuer; uldhuer; øjenmasker (beklædningsgenstande); ørevarmere [beklædning]; hovedbeklædning; tørklæder.

Klasse 35: Detailhandel, herunder onlinehandel med tasker og håndtasker, handsker, clutch, kanvasrejsesække, nøglepunge.

Det betyder at ansøgningen kan fortsætte til registrering for de øvrige varer og tjenesteydelser, nemlig:

Klasse 16: Penalhuse; penalhuse i læder.

Klasse 18: Attachémapper af læder; clutch; kanvasrejsesække; attachémapper fremstillet af imiteret læder; attachétasker; bagage; bagage med hjul; bagageartikler; bagageartikler til rejsebrug; bagagemærker; bagagemærker af gummi; bagagemærker af plastic; bagageovertræk; bagageremme; beautybokse, ikke udstyrede; bløde håndkufferter; bogtasker; bælte- og hofte tasker; bæretasker til alle formål; bøjelige tasker til beklædningsgenstande; clutch-punge; diplomattasker; dokumentkuffert; dokumentmapper; dokumentmapper (lædervarer); dokumentmapper [attachétasker]; dokumentmapper af læder; dokumentmapper og attachémapper; dragtposer; dragtposer til jakkesæt, skjorter og kjoler; dragtposer til rejsebrug; dragtposer til rejsebrug fremstillet af læder; etuier af imiteret læder; etuier til kørekort; etuier til telekort; etuier til visikort (visitkortholdere); flytasker; fritidstasker; golfparaplyer; herretasker; holdere i form af etuier til nøgler; holdere i form af punge til nøgler; holdere til bagagemærkater; holdere til pendlerkort; håndkufferter; håndledsmonterede tegnebøger; håndledspunge; håndtasker; håndtasker af læder; hånd-

tasker fremstillet af imiteret læder; håndtasker fremstillet af læder; håndtasker til aftenbrug; håndtasker til kvinder; håndtasker, punge og tegnebøger; indkøbsnet; indkøbstasker; indkøbstasker af læder; indkøbstasker af lærred; indkøbstasker af tekstiler; indkøbstasker fremstillet af skind; indkøbstasker med hjul; indkøbstasker på hjul; kombinerede spadserestokke og paraplyer; komprimerbare pakkeposer til bagage; konferencemapper; kortholdere af læder; kortholdere fremstillet af læderimitationer; kosmetikbokse uden indhold; kosmetikpunge; kosmetiktasker; kufferter; kufferter med hjul; kufferter og rejsetasker; kuffertmærker (lædervarer); kuffertmærker af metal; kuffertremme; kuffertremme med lås; kuffertsæt [lædervarer]; læderkufferter; lædermapper; lædertasker og -tegnebøger; make-up punge; makeuptasker uden indhold; mavetasker; modehåndtasker; muleposer til indkøb; mærker af læder; møntholdere; møntpunge, ikke af ædle metaller; nøgleetuier af imiteret læder; nøgleetuier af læder; nøgleholdere; nøglepunge; nøglepunge i læder; paraplyer; paraplyer med teleskopstang; paraplyer til børn; paraplystokke; punge til universal brug; pengeseddelholdere; rejsehåndtasker; rejsekuffert sæt; rejsekufferter; rejsetasker; rejsetasker [flytasker]; rejsetasker fremstillet af imiteret læder; rejsetasker fremstillet af læder; rejsetasker, tasker, tegnebøger og andre bæreposer; rulletasker til indkøb; rygtasker; rygsække på kuglehjul; rygsække; sammenfoldelige spadserestokke; sammenfoldelige dokumentmapper; selskabstasker; skoletasker; skoletasker til skolebøger; skoposer til rejsebrug; skråtasker; skuldertasker; skuldertasker til børn; slipseetuier til rejsebrug; små clutch-punge; små håndtasker; små kufferter; små punge; små rygsække; små tasker til mænd; souvenirtasker; spadserestokke; specialhylstre tilpasset til at indeholde sammenfoldelige spadserestokke; sportstasker; sportstasker med hjul til ethvert formål; stolstokke; store kufferter; store rejsekufferter; strandtasker; strikkede tasker; tasker; tasker af læder; tasker af syntetisk pels; tasker fremstillet af imiteret læder; tasker med hjul; tasker med kropsrem; tasker til campister; tasker til klatrere; tasker til sportsbrug; tasker til tøj; tasker til vandring; tegnebøger; tegnebøger af læder til kreditkort; tegnebøger med rum til kort; tegnebøger med rum til kreditkort; tegnebøger til fastsættelse i bæltet; tegnemapper (dokumentmapper); tohjulede indkøbstasker; toilettasker; toilettasker uden indhold; transporttasker til dokumenter; trolleytasker; træningstasker; tøjposer til rejsebrug; vandrygsække; vandtætte tasker; vandrestokke; weekendkufferter; weekendtaske; visitkortholdere; tegnebøger; punge; pengepunge.

Klasse 25: skindhandsker (beklædningsgenstande); herrehandsker [beklædning] i læder; damehandsker [beklædning] i læder; handsker af læder, skind eller pelsskind; hatte af imiteret pels; hovedbeklædning af læder; læderbælter; bæltter af imiteret skind; pandebånd [beklædning] i skind; pelshatte; rulamshandsker; rulamsluffer.

Klasse 35: Detailhandel, herunder onlinehandel med læderbælter; detailhandel med læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, nemlig arbejdstasker, penalhuse, fingerløse handsker, firkantet hovedtørklæde, flade stråhatte, herrehandsker [beklædning], damehandsker [beklædning], handsker med ledende fingerspidser til anvendelse ved brug af håndholdte elektroniske enheder med berøringsskærme, handsker, hatte, hovedbeklædning, hovedbeklædning til kvinder, hovedtørklæder, huer, pandebånd [beklædning], luffer, sjaler og hovedtørklæder, øjenmasker (beklædningsgenstande), ørevarmere [beklædning], hovedbeklædning, tørklæder, clutch, rejsesække, attachétasker, bagage, bagage med hjul, bagageartikler, bagageartikler til rejsebrug, bagagemærker, bagagemærker, bagageovertræk, bagageremme, beautybokse (ikke udstyrede), bløde håndkufferter, bogtasker, bælte- og hofte tasker, bæretasker til alle formål, bøjelige tasker til beklædningsgenstande, clutch-punge, diplomattasker, dokumentkuffert, dokumentmapper og attachémapper, dragtposer, dragtposer til jakkesæt, skjorter og kjoler, dragtposer til rejsebrug, dragtposer til rejsebrug, etuier, etuier til kørekort, etuier til telekort, etuier til visikort (visitkortholdere), flytasker, fritidstasker, golfparaplyer, herretasker, holdere i form af etuier til nøgler, holdere i form af punge til nøgler, holdere til bagagemærkater, holdere til pendlerkort, håndkufferter, håndledsmonterede tegnebøger, håndledspunge, håndtasker til aftenbrug, håndtasker til kvinder, håndtasker, punge og tegnebøger, indkøbsnet, indkøbstasker, indkøbstasker af læder, indkøbstasker af lærred, indkøbstasker af tekstiler, indkøbstasker fremstillet af skind, indkøbstasker med hjul, indkøbstasker på hjul, kombinerede spadserestokke og paraplyer, komprimerbare pakkeposer til bagage, konferencemapper, kortholdere, kosmetikbokse uden indhold, kosmetikpunge, kosmetiktasker, kufferter, kufferter med hjul, kufferter og rejsetasker, kuffertmærker, kuffertremme, kuffertremme med lås, kuffertsæt, mapper, tasker og -tegnebøger, make-up punge, makeuptasker uden indhold, mavetasker, modehåndtasker, muleposer til indkøb, mærker, møntholdere, møntpunge, nøgleetuier, nøgleholdere, nøglepunge, paraplyer, paraplyer med teleskopstang, paraplyer til børn, paraplystokke, punge til universal brug, pengeseddelholdere, rejsehåndtasker, rejsekuffert sæt, rejsekufferter, rejsetasker, rejsetasker [flytasker], bæreposer, rulletasker til indkøb,


rygtasker, rygsække på kuglehjul, rygsække, sammenfoldelige spadserestokke, sammenfoldelige dokumentmapper, selskabstasker, skoletasker, skoletasker til skolebøger, skoposer til rejsebrug, skråtasker, skuldertasker, skuldertasker til børn, slipseetuier til rejsebrug, små clutch-punge, små håndtasker, små kufferter, små punge, små rygsække, små tasker til mænd, souvenirtasker, spadserestokke, specialhylstre tilpasset til at indeholde sammenfoldelige spadserestokke, sportstasker, sportstasker med hjul til ethvert formål, stolstokke, store kufferter, store rejsekufferter, strandtasker, tasker med hjul, tasker med kropsrem, tasker til campister, tasker til klatrere, tasker til sportsbrug, tasker til tøj, tasker til vandring, tegnebøger til kreditkort, tegnebøger med rum til kort, tegnebøger med rum til kreditkort, tegnebøger til fastsættelse i bæltter, tegnemapper (dokumentmapper), tohjulede indkøbstasker, toilettasker, toilettasker uden indhold, transporttasker til dokumenter, trolleytasker, træningstasker, tøjposer til rejsebrug, vandrygsække, vandtætte tasker, vandrestokke, weekendkufferter, weekendtaske, visitkortholdere, tegnebøger, punge, pengepunge.

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

Denne afgørelse blev med brev af 13. august 2020 fra Bech-Bruun Advokatpartnerselskab på vegne af klager, PWT A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

”... 1. Patent-og varemærkestyrelsens afgørelse

I sin afgørelse i VA 2018 01185 fastslog Patent- og Varemærkestyrelsen, at der er risiko

for forveksling mellem EUTM-registrering nr. 013796438  og VR 2013 02111




på den ene side og VA 2018 01185



BISON
LÆDERVARER

på den anden side, for

alle varer, hvor  anses som havende tilstrækkeligt særpræg (varer der ikke er lavet af læder).

PWT's indsigelse blev herefter taget delvist til følge af Patent- og Varemærkestyrelsen


således, at ansøgningen af varemærket  **BISON**
LÆDERVARER blev afvist registrering for alle varer, som ikke er lavet af læder.


Patent- og Varemærkestyrelsen afviste dog kun de varer i klasse 25 og 35, som ikke er angivet som værende lavet af læder, men undlod at afvise de varer i klasse 16 og 18, som ikke er angivet som værende lavet af læder, til trods for at de konkluderede, at der var risiko for forveksling for disse varer.

Patent- og Varemærkestyrelsen opretholdt ansøgningen for alle varer og serviceydelser, der er lavet af læder eller relaterer sig til læder, under henvisning til at ordbestanddelen "BISON" er uden særpræg for disse varer og ydelser.


I den forbindelse fandt Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, at PWT har bevist brug for deres EUTM-registrering nr. 003784543 BISON (ord) under henvisning til, at det fremsendte dokumentationsmateriale alene vedrører Danmark, og at brug i Danmark alene ikke kan udgøre reel brug for et EU-varemærke, hvorfor dette varemærke ikke blevet taget i betragtning i afgørelsen.

2. Påstande

Under anken nedlægges påstand om, at VA 2018 01185  **BISON**
LÆDERVARER ligeledes afvises for de varer og ydelser i klasse 16 og 18, som ikke er lavet af læder, på baggrund af risiko

for forveksling med EUTM-registrering nr. 013796438  **BISON** og VR 2013 02111



Herudover nedlægges der påstand om, at VA 2018 01185  **BISON**
LÆDERVARER ligeledes afvises for de varer og ydelser som i øvrigt er omfattet af ansøgningen, herunder varer af læder, som følge af risiko for forveksling med EUTM-registrering nr. 003784543 BISON (ord), idet det ikke er korrekt, at brugspligten for et EU-varemærke ikke kan være opfyldt alene

ved brug i en enkelt medlemsstat i EU og at det indleverede materiale er tilstrækkeligt og/eller PWT's yderligere dokumentationsmateriale i den forbindelse understøtter brug også uden for Danmark.

Der henvises i øvrigt indledningsvist til PWT's indlæg i indsigelsessagen, herunder at anken baseres på VML § 15, stk. 1, nr. 2.

3. Anmodning om fristforlængelse til at komme med yderligere indlæg til støtte for anken

Da vi netop har modtaget instruktion fra vores klient i relation til indlevering af anke, og vores klient ønsker at fremskaffe yderligere dokumentation for brug af EUTM-registrering nr. 003784543 BISON (ord), hvilket er besværliggjort af COVID-19 og de generelle restriktioner og udfordringer det medfører, skal vi venligst anmode om en frist på 2 måneder til at fremsende supplerende indlæg til støtte for anken..."

I mail af 13. oktober 2020 vedlagde Bech-Bruun Advokatpartnerselskab på vegne af klager, PWT A/S, følgende supplerende klagebegrundelse samt 7 bilag:

"... Ankenævnet har i sit brev af 13. august 2020 givet klager, PWT A/S, en frist til at indlevere en supplerende begrundelse for klagen over afgørelse af 15. juni 2020 i indsigelsessag mod VA 2018 01185, BISON LÆDERVARER (fig) ("**Afgørelsen**").

Indsigelsen er baseret på PWT's ældre varemærkeregistreringer VR 2013 02111, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig), EU013796438, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig), samt EU003784543, BISON (ord) (herefter samlet "**BISON Varemærkerne**").

PWT fastholder i det hele sin argumentation fremsat i tidligere indlæg indleveret til Patent- og Varemærkestyrelsen og fremsætter dertil følgende supplerende bemærkninger:

1. Dokumentation for brug af PWT's ældre varemærker

PWT's ældre varemærker VR 2013 02111, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig), samt EU003784543, BISON (ord), hvorpå indsigelsessagen mod VA 2018 01185, BISON LÆDERVARER (ord), blandt andet er baseret, er underlagt brugspligt, idet disse ældre varemærker har været registrerede i mere end 5 år.

Indklagedes anmodning om dokumentation for brug blev fremsat den 18. november 2019. PWT skal derfor dokumentere at have gjort reel brug af de ældre varemærker VR 2013 02111, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig), samt EU003784543, BISON (ord), i perioden mellem den 18. november 2014 og den 18. november 2019.

1.1 Dokumentation for brug af PWT's ældre varemærke VR 2013 02111, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig)

I Afgørelsen har Patent og Varemærkestyrelsen fundet, at PWT har dokumenteret brug af det ældre varemærke VR 2013 02111, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig), for beklædningsgenstande, der ikke er lavet af skind eller læder.

I den forbindelse henviser Patent- og Varemærkestyrelsen til, at de af PWT fremlagte kataloger sammen med dokumentationen for omdeling og fakturaerne, dokumenterer, at PWT har markedsført det ældre varemærke VR 2013 02111, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig), for beklædningsgenstande, som ikke er lavet af skind eller læder, nationalt siden dets registrering.

Patent- og Varemærkestyrelsen har dog samtidig fundet, at PWT alene har indleveret ét eksempel på anvendelse i forbindelse med en skindjakke i 2013, og at dette således ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere brug for det ældre varemærke VR 2013 02111, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig), for beklædningsgenstande lavet af skind eller læder inden for den relevante periode.

PWT er ikke enig i denne konklusion.

Det er er fastslået i tidligere praksis, at det ikke er nødvendigt for at dokumentere brug af et varemærke for en klasseoverskrift, som eksempelvis "beklædningsgenstande", at dokumentationen viser brug af varemærket for alle tænkelige varianter.

PWT henviser i den forbindelse til afgørelse i sagen T-126/03 Reckitt Benckiser (España), SL mod EUIPO (Aladin), præmis 46, hvori Retten konkluderer (vores fremhævning):

”Selv om formålet med begrebet delvis brug er, at varemærker, der ikke er blevet brugt for en givet varekategori, ikke kan anvendes, må det dog ikke have til følge, at indehaveren af det ældre varemærke mister enhver beskyttelse for varer, der — uden at være fuldstændig identiske med dem, for hvilke en reel brug har kunnet bevises af indehaveren — i det væsentlige ikke adskiller sig fra disse og hører til samme gruppe, hvor enhver opdeling ville være vilkårlig. Det bemærkes i denne forbindelse, at det i praksis er umuligt for varemærkeindehaveren at godtgøre brugen af alle tænkelige varianter af de varer, der er omfattet af registreringen. Derfor kan begrebet »en del af de varer eller tjenesteydelser« ikke udvides til at omfatte hele det markedsførte sortiment af lignende varer eller tjenesteydelser, men kun til at omfatte de varer eller tjenesteydelser, der adskiller sig nok til at udgøre sammenhængende kategorier eller underkategorier.”

Når et varemærke er registreret under de generelle angivelser i en klasseoverskrift, som eksempelvis ”beklædningsgenstande”, og varemærket har været brugt for flere varer, der hører under denne klasseoverskrift, vil dette i sig selv være tilstrækkeligt til, at varemærket anses for at have været brugt for den pågældende klasseoverskrift. Det vil derfor være tilstrækkeligt til at opfylde brugspligten, at varemærket har været anvendt for eksempelvis nederdele, bukser og T-shirts, jf. EUIPO’s Guidelines, Part C, Section 6, afsnit 2.8.2.

Dette understøttes desuden af afgørelse af 17. september 2017 i indsigelsessag nummer B 2 060 385 mod EU-varemærkeansøgning for RED SOUL, afgørelse af 27. maj 2019 i indsigelsessag nummer B 3 038 844 mod EU-varemærkeansøgning for ELYTS samt afgørelse af 11. juli 2018 i indsigelsessag nummer B 2 479 528 mod EU-varemærkeansøgning for ANNA CHLOÉ’S, hvor EUIPO i alle sagerne konkluderede, at dokumentation for brug af et ældre varemærke for flere varer hørende under klasseoverskriften ”beklædningsgenstande” uden nærmere henvisning til varernes materiale, var tilstrækkeligt til at dokumentere brug for ”beklædningsgenstande”.

Der skelnes således ikke til, hvilket materiale de enkelte varer er lavet af, og det bør derfor heller ikke i nærværende sag være afgørende, hvorvidt PWT har indleveret dokumentation for brug af det ældre varemærke VR 2013 02111, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig) for varer lavet af læder, bomuld, polyester, silke eller andet materiale. Det afgørende er derimod, at PWT har dokumenteret at have gjort brug af det ældre varemærke VR 2013 02111, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig) for flere varer henhørende under ”beklædningsgenstande”.

Dokumentationen fremlagt af PWT i bilag 2-45 samt 48-53 viser brug for blandt andet striktrøjer, skjorter, jakker, undertøj, pyjamasbukser, badekåber og bukser, hvorfor dokumentationen er tilstrækkelig til at konkludere, at PWT har anvendt det ældre varemærke VR 2013 02111, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig) for det samlede begreb ”beklædningsgenstande”.

Selv hvis Ankenævnet måtte være uenig med tidligere praksis og derimod finde, at varernes materiale, frem for varernes funktion, har afgørende betydning for beskyttelsesomfanget af et varemærke, vil det indleverede materiale i bilagene 2-45 samt bilagene 48-53 alligevel være tilstrækkeligt til at dokumentere, at det ældre varemærke VR 2013 02111, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig), er blevet anvendt både for varer lavet af læder eller skind samt varer lavet i andet materiale.

Som yderligere dokumentation fremlægges en række produktbilleder som **bilag 54**. Disse produktbilleder viser, at det ældre varemærke VR 2013 02111, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig), anvendes på indersiden af PWT’s jakker lavet af læder eller skind.

Det fremgår endvidere af bilag 54, at det ældre varemærke VR 2013 02111, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig), ligeledes anvendes som figurmærke i forbindelse med markedsføringen af læderhandsker.

Udover produktbillederne fremlagt i bilag 54, henviser PWT ligeledes særskilt til de for Patent- og Varemærkestyrelsen fremlagte fakturaer i bilag 3, hvoraf det af flere fakturaer fremgår, at PWT har solgt lædervarer under BISON Varemærkerne. I den forbindelse skal særligt fremhæves følgende sider i bilag 3; 63, 189, 405, 410, 411, 1212 samt 1220, hvor

varer lavet i læder eller skind specifikt er nævnt. Disse fakturaer er dateret til henholdsvis 2012, 2013, 2015, 2018 og 2019 og viser således, at PWT har brugt det ældre varemærke VR 2013 02111, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig), inden for den relevante periode.

På baggrund heraf gør PWT gældende, at materialet indleveret af PWT er tilstrækkeligt til at dokumentere, at PWT har gjort brug af det ældre varemærke VR 2013 02111, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig), for alle de relevante varer og tjenesteydelser i klasse 18, 25 og 35, herunder også for beklædningsgenstande lavet af skind eller læder, inden for den relevante periode.

1.2 Dokumentation for brug af PWT's ældre varemærke EU003784543, BISON (ord)

I Afgørelsen har Patent- og Varemærkestyrelsen fundet, at det blotte faktum, at det af PWT fremlagte materiale i bilagene 2-45 samt bilagene 48-53 alene vedrører Danmark, er tilstrækkeligt til at konkludere, at PWT ikke har dokumenteret at have gjort reel brug af det ældre varemærke EU003784543, BISON (ord) i EU.

Patent- og Varemærkestyrelsen henviser i den forbindelse til EU-Domstolens dom i sag C-149/11, Leno Merken, og at det må forventes, at et EU-varemærke anvendes på et område, der er større end en enkelt medlemsstat.

PWT er uenig i denne konklusion.

PWT gør derimod gældende, at det i den af Patent- og Varemærkestyrelsen fremhævede dom ligeledes blev fastslået, at der ikke kan fastsættes en "de minimis"-regel, og at det ikke kan udelukkes, at brug i alene én medlemsstat kan opfylde brugspligten, jf. dommens præmis 50.

EUIPO har tidligere fundet, at brug af et varemærke for beklædningsgenstande i en enkelt medlemsstat er tilstrækkelig til at dokumentere, at der er gjort reel brug af varemærket, jf. EUIPO's afgørelse af 13. maj 2020 i indsigelsessag B 2 693 961. EUIPO udtalte følgende (vores fremhævning):

“As regards the place of use, the evidence filed in the present case shows that the earlier mark has been used in several cities in Spain. This can be inferred from the addresses appearing on the invoices as well as by the language, namely Spanish. The brochures, publications and articles are also mainly in Spanish. Although the evidence submitted by the opponent relates exclusively to Spain, taking into account other factors such as geographical extent, the nature of the goods as well as frequency and regularity, in the Opposition Division’s view, the evidence is sufficient to constitute genuine use in Spain and also in the European Union. Therefore, the evidence relates to the relevant territory.”

PWT henviser endvidere til EUIPO’s afgørelse af 3. april 2020 i indsigelsessag B 3 066 649, hvor EUIPO udtalte følgende vedrørende dokumentation for brug af et EU-varemærke registreret for bl.a. beklædningsgenstande:

“The evidence must show genuine use of the earlier trade mark within the relevant territory (i.e. the European Union).

The majority of the documents refers to addresses in Germany (e.g. the invoices) or are in German (e.g. the catalogues). The Opposition Division considers that the submitted evidence are sufficient to show use within the European Union.”

Brug af et varemærke i én medlemsstat kan således sagtens være tilstrækkelig til at opfylde brugspligten for et EU-varemærke, og det faktum, at det tidligere fremlagte materiale i bilagene 2-45 samt bilagene 48-53 viser brug i Danmark, resulterer ikke automatisk i, at PWT ikke har opfyldt brugspligten for det ældre varemærke EU003784543, BISON (ord).

PWT fremlægger dog for god ordens skyld yderligere fakturaer, der dokumenterer brug af det ældre varemærke EU003784543, BISON (ord) i andre EU-medlemsstater end Danmark. Disse fakturaer er fremlagt som **bilagene 55-60**.

De fremlagte fakturaer i bilagene 55-60 viser, at PWT har solgt beklædningsgenstande lavet af læder eller skind samt andet materiale under det ældre varemærke EU003784543, BISON (ord) i Island, Sverige, Finland, Belgien, Grækenland og Tyskland i perioden mellem 2017 og 2019.

For en god ordens skyld henviser PWT igen til det tidligere fremlagte bilag 8, hvoraf det bekræftes, at varer påført produktnummer 80 efterfuldt af et andet tal vedrører varer solgt under BISON Varemærkerne. Til yderligere at understøtte dette, henvises til det fremlagte bilag 54, hvoraf det ses, at dette produktnummer ligeledes blev anvendt i perioden mellem 2016 og 2019 i forbindelse med varer solgt under BISON Varemærkerne.

På baggrund af ovenstående gør PWT gældende, at materialet indleveret af PWT i bilagene 2-46 samt 48-60 er tilstrækkeligt til at dokumentere, at PWT har gjort reel brug af det ældre varemærke EU003784543, BISON (ord), for alle de relevante varer og tjenesteydelser i klasse 18, 25 og 35 i EU, herunder også for beklædningsgenstande lavet af skind eller læder.

Selvom Ankenævnet måtte finde, at materialet indleveret af PWT i bilagene 2-46 samt 48-60 ikke i tilstrækkelig grad dokumenterer brug for beklædningsgenstande af skind eller læder, vil det, at PWT har dokumenteret brug for flere forskellige varer omfattet af ”beklædningsgenstande” være nok til, at PWT har opfyldt brugspligten for ”beklædningsgenstande” som helhed, jf. det ovenfor i afsnit 1.1. anførte.

PWT har på baggrund heraf dokumenteret at have gjort brug af det ældre varemærke EU003784543, BISON (ord) i EU for beklædningsgenstande.

2. Risiko for forveksling – Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2

2.1 BISON Varemærkernes oprindelige særpræg

I Afgørelsen finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at ordelementet ”BISON” er beskrivende for varer lavet af skind eller læder, og at dette element derfor mangler særpræg for disse varer.

PWT er ikke enig i denne konklusion.

PWT fastholder, at de relevante forbrugere ikke vil opfatte ordet ”bison” som beskrivende for en bestemt lædertype, men derimod blot som et almindeligt dyr.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er findes flere eksempler, hvor navnet på et dyr anvendes som varemærke for beklædningsgenstande uden, at dette vil indikere materialet, som de relevante varer er lavet af. Hertil kan bl.a. næves dansk varemærkeregistrering VR 2008 02825, hvor ordelementet PUMA anvendes sammen med en afbildning af en puma, international varemærkeregistrering 723443 med designering af Danmark, der består af ordelementet CROCODILE samt EU varemærkeregistrering 011400264, der består af ordelementet TIGER.

PWT bemærker desuden, at EUIPO har fundet, at det ældre varemærke EU003784543, BISON (ord), har tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres. I den forbindelse bemærkes det, at et EU-varemærke vil blive afvist fra registrering, hvis det pågældende varemærke kan anses for at være beskrivende, og derved mangle særpræg, i blot ét medlemsland.

Idet det ældre varemærke EU003784543, BISON (ord), er blevet registreret som varemærke i EU uden indvendinger, har EUIPO således fundet, at varemærket har særpræg i samtlige medlemslande i EU, herunder også i Danmark.

Som følge af, at det ældre varemærke EU003784543, BISON (ord), derved er gyldigt som varemærke i EU, vil Patent- og Varemærkestyrelsen være bundet til også at lægge dette varemærke til grund som gyldigt i Danmark. Dette følger af Artikel 1, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker, hvoraf følgende fremgår:

”EU-varemærker har enhedskarakter. De har samme retsvirkninger overalt inden for Unionen: Et varemærke kan kun registreres, overdrages, opgives, erklæres for bortfaldet eller ugyldigt, og brugen deraf kun forbydes med virkning for hele Unionen. Dette princip gælder, medmindre andet fastsættes i denne forordning.”

Det er alene EUIPO, der har kompetence til at afgøre, hvorvidt et EU-varemærke er ugyldigt som følge af, at det er deskriptivt eller i øvrigt mangler særpræg, idet et EU-varemærke alene kan erklæres ugyldig ved indgivelse af en begæring herom til EUIPO, jf.

Artikel 59 og Artikel 60 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker.

Det ældre varemærke EU003784543, BISON (ord), skal derfor lægges til grund som gyldigt, hvilket samtidig resulterer i, at varemærket har den fornødne grad af særpræg som kræves herfor.

På baggrund heraf fastholder PWT, at ordelementet ”BISON” anvendt i BISON Varemærkerne som udgangspunkt har en gennemsnitlig grad af iboende særpræg.

2.2 BISON Varemærkernes højere grad af særpræg

I Afgørelsen finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at PWT har anvendt BISON Varemærkerne i et så væsentligt omfang, at alle danske forbrugere, der kan tænkes at købe herretøj, har stiftet bekendtskab med BISON Varemærkerne, og at ordelementet ”BISON” derfor har opnået en højere grad af særpræg for beklædningsgenstande, som ikke er lavet af skind eller læder.

PWT er ikke enig i, at ordelementet ”BISON” alene har opnået en højere grad af særpræg for beklædningsgenstande, som ikke er lavet af skind eller læder.

PWT fastholder derimod, at PWT har anvendt BISON Varemærkerne på en så intensiv og kontinuerlig måde, at PWT har indarbejdet ordelementet ”BISON” for samtlige varer og tjenesteydelser omfattet af BISON Varemærkerne, herunder også for beklædningsgenstande lavet af læder eller skind.

I den forbindelse henviser PWT til det i bilagene 2-46 samt 48-60 fremlagte materiale. PWT har her fremlagt yderligere materiale, der dokumenterer, at BISON Varemærkerne over en længere periode har været intensivt anvendt for varer lavet af læder eller skind samt varer, der er lavet af andet materiale.

PWT gør herefter gældende, at bilagene 2-46 samt 48-60 samlet set dokumenterer, at BISON Varemærkerne fungerer således – og er kendt af den relevante forbrugerreds – for

en af PWT's bedst sælgende produktlinjer, der både omfatter varer lavet af læder og skind og varer lavet af andet materiale.

I den forbindelse skal det særligt nævnes, at brancheerklæringen fra Dansk Mode & Textil som fremlagt i bilag 46 blandt andet nævner følgende:

”Ud fra det tilsendte materiale kan det endvidere konstateres, at omsætningen for mærket Bison har været opadgående i en årrække, men dog faldet en smule inden for de sidste to år. Omsætningen kan betegnes som pæn og en smule over middel indenfor segmentet og i forhold til branchen generelt”

Omsætningen som omtalt er ikke alene baseret på salg af varer lavet af andet materiale end skind eller læder, men ligeledes på salg af varer lavet af skind eller læder. Dette understøttes af de i bilagene 3 samt 55-60 fremlagte fakturaer, hvoraf det ses, at PWT ligeledes sælger varer lavet af skind eller læder under BISON Varemærkerne.

PWT gør i den forbindelse gældende, at den fremlagte dokumentation for, at PWT har indarbejdet ordelementet ”BISON” således, at det har opnået en højere grad af særpræg, må vurderes som en helhed og ikke opdeles i kategorier alene baseret på materialet, som de enkelte varer er lavet af, jf. betragtningerne som fremgår af afsnit 1.1.

PWT har derfor indleveret dokumentation for, at PWT har indarbejdet ordelementet ”BISON” i så tilstrækkelig grad, at dette har opnået en højere grad af særpræg for de relevante varer uanset materialet, som disse er lavet af.

PWT fastholder som konsekvens heraf, at PWT har indarbejdet ordelementet ”BISON” for samtlige varer og tjenesteydelser omfattet af BISON Varemærkerne.

2.3 Mærkelighed

I Afgørelsen har Patent- og Varemærkestyrelsen fundet, at der mellem PWT's ældre varemærke EU013796438, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig), og det ansøgte varemærke VA 2018 01185, BISON LÆDERVARER (fig), er en vis visuel, fonetisk og konceptuel lighed henset til sammenfaldet i ordelementet ”BISON”.

PWT er enig i, at der er en visuel, fonetisk og konceptuel lighed mellem disse varemærker.

PWT gør dog ligeledes gældende, at PWT har fremlagt tilstrækkelig dokumentation til opfyldelse af brugspligten af det ældre varemærke EU003784543, BISON (ord), hvorfor der ligeledes skal foretages en vurdering af forvekslingsrisikoen mellem dette varemærke og det ansøgte varemærke VA 2018 01185, BISON LÆDERVARER (fig).

Det skyldes først og fremmest, at dokumentationen som fremlagt af PWT er tilstrækkelig til at dokumentere brug for beklædningsgenstande uanset materialet, som disse måtte være lavet af, jf. afsnit 1.2, jf. afsnit 1.1.

Dernæst skal det bemærkes, at som følge af gyldigheden af det ældre varemærke EU003784543, BISON (ord), vil dette varemærke ligeledes skulle anerkendes som gyldig i Danmark, jf. afsnit 2.1, idet alene EUIPO har kompetence til at erklære et EU-varemærke ugyldigt. Varemærket skal derfor anses for at have i hvert fald en vis grad af særpræg, som kræves for at opnå varemærkeregistriering.

PWT fastholder herefter argumentationen som fremsat af PWT i sine indlæg indleveret til Patent- og Varemærkestyrelsen i henholdsvis juni 2019 og februar 2020.

Det ældre varemærke EU003784543, BISON (ord), er fuldt indeholdt og endda som det første og mest særprægede og dominerende element i det ansøgte varemærke VA 2018 01185, BISON LÆDERVARER (fig).

Dette er, ifølge retspraksis, en skærpene omstændighed og en klar indikation på, at varemærkerne har en høj grad af lighed både visuelt og fonetisk, jf. bl.a. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. maj 2013, VR 2011 01106 – SKY/SKYBUS, Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 22. september 2009 i VR 2008 02727 – HOLY/HOLY MOLY, afgørelse i sagen T-133/05 – Meric mod EUIPO, præmis 51, afgørelse i T-472/08 – Companhia Muller de Bebidas mod EUIPO, præmis 62, Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 22. september 2009 i VR 2008 02727 – HOLY / HOLY MOLY samt afgørelse i sagen T-519/10 Kabushiki Kaisha Giken mod EUIPO – Seiko Holdings Kabushiki Kaisha, præmis 27.

Henset til sammenfaldet i ordelementet ”BISON” og henset til, at ingen af varemærkerne besidder andre væsentligt særprægede elementer, vil varemærkerne ligeledes være konceptuelt identiske.

2.4 Varelighed

I Afgørelsen har Patent- og Varemærkestyrelsen fundet, at der er delvis lighed og delvis identitet mellem de ansøgte varer og tjenesteydelser i klasse 16, 18, 25 og 35 og varerne og tjenesteydelserne omfattet af det ældre varemærke EU013796438, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig).

PWT er ikke enig i, at der alene foreligger delvis lighed og delvis identitet mellem varerne og tjenesteydelserne på baggrund af det ældre varemærke EU013796438, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig).

Der er derimod ligeledes sammenfald mellem varerne og tjenesteydelserne omfattet af det ældre varemærke EU003784543, BISON (ord) samt det ældre varemærke VR 2013 02111, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig), og varerne og tjenesteydelserne omfattet af det ansøgte varemærke VA 2018 01185, BISON LÆDERVARER (fig) jf. PWT's argumentationen som fremsat af PWT i sine indlæg indleveret til Patent- og Varemærkestyrelsen i henholdsvis juni 2019 og februar 2020.

PWT gør derfor gældende, at der er delvis identitet og delvis lighed mellem varerne og tjenesteydelserne omfattet af det ansøgte varemærke VA 2018 01185, BISON LÆDERVARER (fig), i klasse 16, 18, 25 og 35 og varerne og tjenesteydelserne omfattet af BISON Varemærkerne i klasse 18, 25 og 35.

2.5 Samlet vurdering af forvekslingsrisikoen

I Afgørelsen har Patent- og Varemærkestyrelsen konkluderet, at der mellem PWT's ældre varemærke EU013796438, BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961 (fig), og det ansøgte varemærke VA 2018 01185, BISON LÆDERVARER (fig), består en forveks-

lingsrisiko for så vidt angår de varer og tjenesteydelser, hvor ordelementet "BISON" ikke er beskrivende.

Patent- og Varemærkestyrelsen har begrundet dette med, at *"de synsmæssige, begrebsmæssige og lydige ligheder mellem mærkerne er så store, at forbrugeren vil fokusere på det fælles ordelement bison, og at mærkerne i deres helhedsindtryk ligner hinanden så meget, at der er risiko for forveksling"*.

PWT bemærker dog, at Patent- og Varemærkestyrelsen i Afgørelsen, på trods af at have konstateret, at der består en forvekslingsrisiko mellem varemærkerne for så vidt angår varer, der ikke er lavet af læder, undlod at afvise registrering af det ansøgte varemærke VA 2018 01185, BISON LÆDERVARER (fig), for visse varer og tjenesteydelser, der ikke specifikt relaterede sig til lædervarer.

Dette drejer sig navnlig om følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 16: Penalhuse

Klasse 18: clutch; kanvasrejsesække; attachétasker; bagage; bagage med hjul; bagageartikler; bagageartikler til rejsebrug; bagagemærker; bagagemærker af gummi; bagagemærker af plastic; bagageovertræk; bagageremme; beautybokse, ikke udstyrede; bløde håndkufferter; bogtasker; bælte- og hofte tasker; bæretasker til alle formål; bøjelige tasker til beklædningsgenstande; clutch-punge; diplomattasker; dokumentkuffert; dokumentmapper; dokumentmapper [attachétasker]; dokumentmapper og attachémapper; dragtposer; dragtposer til jakkesæt, skjorter og kjoler; dragtposer til rejsebrug; etuier til kørekort; etuier til telekort; etuier til visi kort (visitkortholdere); flytasker; fri tidstasker; golfparaplyer; herretasker; holdere i form af etuier til nøgler; holdere i form af punge til nøgler; holdere til bagagemærkater; holdere til pendlerkort; håndkufferter; håndledsmonterede tegnebøger; håndledspunge; håndtasker; håndtasker til aftenbrug; håndtasker til kvinder; håndtasker, punge og tegnebøger; indkøbsnet; indkøbstasker; indkøbstasker af lærred; indkøbstasker af tekstiler; indkøbstasker med hjul; indkøbstasker på hjul; kombinerede spadserestokke og paraplyer; komprimerbare pakkeposer til bagage; konferencemapper; kosmetikbokse uden indhold;

kosmetikpunge; kosmetiktasker; kufferter; kufferter med hjul; kufferter og rejsetasker; kuffertmærker af metal; kuffertremme; kuffertremme med lås; make-up punge; makeuptasker uden indhold; mavetasker; modehåndtasker; muleposer til indkøb; møntholdere; møntpunge, ikke af ædle metaller; nøgleholdere; nøglepunge; paraplyer; paraplyer med teleskopstang; paraplyer til børn; paraplystokke; punge til universal brug; pengeseddelholdere; rejsehåndtasker; rejsekuffert sæt; rejsekufferter; rejsetasker; rejsetasker [flytasker]; rejsetasker, tasker, tegnebøger og andre bæreposer; rulletasker til indkøb; rygtasker; rygsække på kuglehjul; rygsække; sammenfoldelige spadserestokke; sammenfoldelige dokumentmapper; selskabstasker; skoletasker; skoletasker til skolebøger; skoposer til rejsebrug; skråtasker; skuldertasker; skuldertasker til børn; slipseetuier til rejsebrug; små clutch-punge; små håndtasker; små kufferter; små punge; små rygsække; små tasker til mænd; souvenirtasker; spadserestokke; specialhylstre tilpasset til at indeholde sammenfoldelige spadserestokke; sportstasker; sportstasker med hjul til ethvert formål; stolstokke; store kufferter; store rejsekufferter; strandtasker; strikkede tasker; tasker; tasker af syntetisk pels; tasker med hjul; tasker med kropsrem; tasker til campister; tasker til klatrere; tasker til sportsbrug; tasker til tøj; tasker til vandring; tegnebøger; tegnebøger med rum til kort; tegnebøger med rum til kreditkort; tegnebøger til fastsættelse i bæltet; tegnemapper (dokumentmapper); tohjulede indkøbstasker; toilettasker; toilettasker uden indhold; transporttasker til dokumenter; trolleytasker; træningstasker; tøj poser til rejsebrug; vandrerygsække; vandtætte tasker; vandrestokke; weekendkufferter; weekendtaske; visitkortholdere; tegnebøger; punge; pengepunge.

PWT gør derfor gældende, at det ansøgte varemærke VA 2018 01185, BISON LÆDER-VARER (fig), allerede som følge af Afgørelsen, burde være blevet afvist fra registrering for disse varer. PWT antog at dette alene skyldtes en ”slåfejl” fra Patent- og Varemærkestyrelsens side, men Patent- og Varemærkestyrelsen har dog ikke imødekommet PWT’s anmodning om at berigtige afgørelsen.

PWT har dog ligeledes dokumenteret, at ordelementet ”BISON” heller ikke for varer lavet af skind eller læder er beskrivende, og derved mangler særpræg.

Derimod har ordelementet ”BISON”, som følge af PWT’s omfattende og intensive brug, opnået en højere grad af særpræg for samtlige varer og tjenesteydelser omfattet af BISON Varemærkerne, der går ud over deres iboende særpræg.

Som følge heraf gør PWT gældende, at der ligeledes består en forvekslingsrisiko mellem BISON Varemærkerne og det ansøgte varemærke VA 2018 01185, BISON LÆDERVARER (fig) for så vidt angår varerne og tjenesteydelserne omfattet af varemærkerne i klasse 16, 18, 25 og 35, som vedrører varer lavet af skind eller læder.

På grund af den høje grad af lighed mellem BISON Varemærkerne og det ansøgte varemærke VA 2018 01185, BISON LÆDERVARER (fig), samt den delvise lighed og delvise identitet mellem de relevante varer og tjenesteydelser og henset til, at det sammenfaldende ordelement ”BISON” ikke er beskrivende for de relevante varer og tjenesteydelser, gør PWT gældende, at der består en forvekslingsrisiko mellem BISON Varemærkerne og det ansøgte varemærke VA 2018 01185, BISON LÆDERVARER (fig), for så vidt angår samtlige varer og tjenesteydelser omfattet af det ansøgte varemærke VA 2018 01185, BISON LÆDERVARER (fig).

3. Konklusion

På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at VA 2018 01185, BISON LÆDERVARER (fig), i sin helhed er udelukket fra registrering, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2...”

I brev af 16. december 2020 fremsendte Birgit Andersen på vegne af indklagede, Bison Lædervarer v/Arne W. Andersen og Bison Lædervarer ApS, følgende kommentarer til klagen samt 3 bilag:

”... 1. Betydning af ”ældre” rettigheder.

Modstand mod brug af PWT’s ordlyd gennem hele klagen om, at varemærke VR 2013 02111, BISON AUTHENTIC SPORTSWARE SINCE 1961(fig) har ”ældre” rettigheder, er en påstand med modifikationer idet BISON LÆDERVARER med bisonoksen er dokumenteret brugt siden d. 24. november 1962 og det misvisende årstal ”SINCE 1961” kan vi ikke bekræftet rigtigheden af, da vi efter den tidligere indsigelse mod PWT’s af VR 2013 02111 ikke har fået bekræftet rigtigheden af dette men har nu modtaget ny viden.

De for os nye oplysninger er vi kommet i besiddelse af ved kontakt til personer der har været med fra starten og fulgt BisÓN gennem årene. Vi har gjort PWT A/S opmærksom på vor nye viden, dog uden reaktion fra deres side. Desværre blev vi først blevet bekendt med disse oplysninger efter Varemærkestyrelsen havde afvist vores indsigelse, dog kun delvist, mod registreringen af VR 2013 02111.

Vi henvises til varemærkelovens §§ 1 til 4 hvor det tydeligt fremgår at rettighederne til et navn eller mærke tilfalder den der har brugt af Bison Lædervarer (fig) siden 1962. PWT A/S startede denne hetz mod vor brug af navnet Bison i 2014. De har hele vejen igennem været klar over, at vi har brugt navnet i betydningen af en bisonokse og at deres krav på navnet ikke har bund i oprindelsen af deres navn BisÓN. Påstanden er ikke grebet ud af luften, da en del af personkredsen i PWT A/S har været i branchen og i inderkredsen af firmaet i en lang årrække.

2. Bisón Wear's historie

Fra 1972 – 1978 – Bie of Denmark, 1978 til 1983 Bison Wear

Første gang firmaet BISON WEAR A/S med registreringen A/S 51518 så dagens lys var i Svendborg d. 11. september 1978 (bilag 26) Indtil da havde herretøjet været markedsført under navnet BIE OF DENMARK (fig). En meget pålidelig kilde har fortalt, at navnet BISON var en sammentrækning af BIE og det for 70'erne meget brugte modeord ON – det blev til BisÓN og som følge af en navnesag med F. L. Bie i København ændrede man navnet fra BIE OF DENMARK til BisÓN som absolut intet havde med en bisonokse at gøre. Bilag 27 Figurmærket af BIE OF DANMARK brugt frem til 1978. Bilag 28 Figurmærket BISON brugt fra 1978 til 1983. Disse to figurmærker viser tydelig sammenfald i formen og samme facon på i'et går igen. Årstal mv. kan dokumenteres i arkivalierne på bilag 29 er ikke vedlagt da jeg er usikker på ophavsretten men det kan ses på Arkiv.dk A2273 Svendborg Museum: Citat "... 1972. Dele af virksomheden blev fortsat under navnet Bie of Denmark- senere Bison Wear" Citat slut. I bilag 26 fremgår det at virksomheden var under konkurs fra 1983 til 1988 hvor selskabet blev opløst.

Fra 1991 til 2004 Bison Club Retail ApS – Ingen bisonokser: BISON CLUB – Registreret i Varemærkestyrelse og tilgængelige i oversigten – Kun Maritime figurmærker.

Fra 2001 til 2009 BISON RETAIL A/S Og flere andre firmanavne hvor BisON indgår

Alle figurmærker er registrerede i Varemærkestyrelsen og fremlagt som bilag i første del af vor indsigelse mod VR 2013 02111 – Ingen indikationer om at BisÓN skulle have noget med en bisonokse, at gøre da samtlige figurmærker er maritime., Bisón Sportswear, Bisón Bee Q, Maritime figurmærker og fugle. **BISON** dette logo med det fladtrykte O forlede os til at tro, at der var tale om horn – det var ikke korrekt – det var stadig en for at indikere et kraftigt tryk på Ó'et og udtalen af navnet BisON også her lod PWT A/S os forblive i troen om, at det havde noget med en bisonokse, at gøre og ikke en ambolt.

BISON AUTHENTIC SPORTSWARE SINCE 1961(fig) har ikke opnået ældre status end vor BISON Lædervarer(fig) som vi søger registreret som varemærke VA 2018 01185.

VR 2013 02111 er registreret i Varemærkestyrelsen under vildledning af både os og varemærkestyrelsen, hvor PWT A/S ikke kan have været i god tro i henhold til §10b i varemærkeloven, de har holdt oprindelse år og betydning af ordet BisÓN skjult og undladt, at besvare spørgsmål om samme i de 6 år som vi nu har kæmpet for vor rettigheder til navnet BISON LÆDERVARER (fig.) og navn med betydningen og figuren af en bisonokse.

PWT A/S Dokumentation:

Bilag 54 på 47 sider: side 1 – 5 viser et par billeder af et par billige gedskindshandsker og nogle skitser af handsker uden forklaring om materialer. Figurmærket der henvises til i klagens side 3 afsnit 5 er kun til engroshandelen idet prisen indikerer dette.

Side 6 – 16 Skitser og enkelt foto af en skindjakke uden materialebeskrivelse og datering.

Side 22 og frem skitser m.v. fra årene efter vores ansøgning og er dermed irrelevante, da der er flere skitser af jakker for Winter 2021.

Bilag 54 Beviser ikke at de skitserede handsker og jakker er produceret og videresolgt. De få linier i fakturaerne viser at det er en meget lille del der er fremstillet i læder.

Bilag 55 – på 98 sider med fakturaer til Island der ikke er medlem af EU? Kan ikke se at de kan være relevante i sagen.

Bilag 56 fakturaer til Sverige 143 sider, bilag 57, 258 sider med fakturaer til Finland, bilag 58 – 5 fakturaer til Belgien, bilag 59 én faktura til Grækenland i 2017. Bilag 60, 153 sider – Fakturaer til Tyskland hvor hver anden side er almindelige handelsbetingelser – det vil sige at ca. 75 sider indeholder enslydende tekst som side 2 til hver enkelt faktura hvor flere kun har én varelinje og kun få der indeholder læderjakker eller handsker.

PWT A/S Har på intet tidspunkt bevist, at de har produceret eller solgt tasker, kufferter, pung, bælt og mange af de øvrige varegrupper vi har ansøgt om i VA2018 01185. Det må betyde at de har mistet rettighederne da disse varegrupper ikke har været produceret indenfor for grænsen af 5 år. Det gælder også registreringen i Klasse 35 da disse varegrupper ikke ses dokumenteret i materialet.

Konklusion

Indsiger (klager) har ikke de ældste rettigheder til figurmærket på trods af registreringen, VR2013 02111 da dette er stiftet under fortielse af fakta overfor varemærkestyrelsen og undertegnede i h. t. ovenstående dokumentation om BisOn's opringelse. Dette bør tages til efterretning.

Vi opretholder ansøgningen om de varer og tjenesteydelser som varemærkestyrelsen er kommet frem til i deres afgørelse af 15. juni 2020. Vi forventer desuden at PWT A/S trækker deres registrering tilbage..."

I brev af 9. februar 2021 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.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 15. juni 2020 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I brev af 9. marts 2021 kommenterede Bech-Bruun Advokatpartnerselskab på vegne af klager, PWT A/S, styrelsens udtalelse med følgende:

”... Indledningsvist fastholder klager sin argumentation som fremsat i begrundelsen for anken af 13. oktober 2020 om, at det ansøgte varemærke skal afvises fra registrering for samtlige ansøgte varer og tjenesteydelser, idet der består en risiko for forveksling mellem dette varemærke og BISON Varemærkerne.

Klager fastholder således, at der, udover at bestå en forvekslingsrisiko mellem varerne, der ikke er lavet af læder, ligeledes består en forvekslingsrisiko mellem det ansøgte varemærke og BISON Varemærkerne for de resterende varer og tjenesteydelser, som vedrører varer lavet af skind eller læder, og som er omfattet af det ansøgte varemærke i klasse 16, 18, 25 og 35. Det skyldes, at der er sammenfald mellem ordelementet ”BISON”, som udgør det mest dominerende og særprægede element i både BISON Varemærkerne og det ansøgte varemærke. Selv hvis Ankenævnet måtte finde, at ordelementet ”BISON” ikke har iboende særpræg, har klager i hvert fald dokumenteret at have indarbejdet særpræg på baggrund af klagers omfattende og intensive brug.

Dernæst fastholder klager, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om, at der foreligger en forvekslingsrisiko i relation til varerne, der ikke er lavet af læder, skulle have resulteret i, at det ansøgte varemærke afvises fra registrering for de pågældende varer. Klager anmoder derfor Ankenævnet om at berigtige afgørelsen i denne henseende, jf. nærmere nedenfor i afsnit 1.

1. Berigtigelse af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse

Klager skal dog særligt fremhæve, at det ansøgte varemærke VA 2018 01185, BISON LÆDERVARER (fig), allerede som følge af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. juni 2020, burde være blevet afvist fra registrering for en række varer, der ikke er lavet af ”bison” (læder), jf. også afsnit 2.5. i klagers begrundelse for klagen.

I den forbindelse henviser klager særligt til Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af, for hvilke varer der består en risiko for forveksling (Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, side 9, vores fremhævning):

”Vi har flere gange tidligere vurderet, at ordelementet bison er beskrivende for varer lavet af læder eller skind fra bisonokser, se for eksempel den administrative ophævelse mod YR 2013 02111. Vurderingen af mærkerne sker altså i lyset af denne beskrivende betydning, hvorfor beskyttelsen af ordelementet bison og mærket som helhed ikke er den samme for alle de registrerede varer og tjenesteydelser.

For de varer og tjenesteydelser, hvor bison-ordelementet har særpræg, er det vores vurdering, at de synsmæssige, begrebsmæssige og lydlige ligheder mellem mærkerne er så store, at forbrugeren vil fokusere på det fælles ordelement bison, og at mærkerne i deres helhedsindtryk ligner hinanden så meget, at der er risiko for forveksling. Dette skyldes at forbrugeren vil opfatte og henvide til det særprægede ordelement, når de interagerer med varemærket.”

Patent- og Varemærkestyrelsen har derfor fundet, at der for så vidt angår de ansøgte varer, der ikke er lavet af læder, består en risiko for forveksling med klagers BISON Varemærker. Som følge heraf skal varerne, omfattet af det ansøgte varemærke, og som ikke er lavet af læder, afvises fra registrering, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Klager gør derfor gældende, at der er tale om en formel fejl, som Ankenævnet kan berigtige, jf. Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker § 25. Det skyldes, at der ikke er tale om en berigtigelse af den materielle vurdering, som Patent- og Varemærkestyrelsen har foretaget, men derimod blot en berigtigelse af konsekvenserne af Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering, nemlig at det ansøgte varemærke i overensstemmelse med varemærkeloven skal afvises fra registrering for de varer, hvor der består en forvekslingsrisiko.

På baggrund heraf fastholder klager, at det ansøgte varemærke skal afvises fra registrering for følgende varer, allerede som følge af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om forvekslelighed, da alle disse ikke er af ”bison” (læder):

Klasse 16: Penalhuse

Klasse 18: clutch; kanvasrejsesække; attachétasker; bagage; bagage med hjul; bagageartikler; bagageartikler til rejsebrug; bagagemærker; bagagemærker af gummi; bagagemærker af plastic; bagageovertræk; bagageremme; beautybokse, ikke udstyrede; bløde håndkufferter; bogtasker; bælte- og hofte tasker; bæretasker til alle formål; bøjelige tasker til beklædningsgenstande; clutch-punge; diplomattasker; dokumentkuffert; dokumentmapper; dokumentmapper [attachetasker]; dokumentmapper og attachémapper; dragtposer; dragtposer til jakkesæt, skjorter og kjoler; dragtposer til rejsebrug; etuier til kørekort; etuier til telekort; etuier til visi kort (visitkortholdere); flytasker; fritidstasker; golfparaplyer; herretasker; holdere i form af etuier til nøgler; holdere i form af punge til nøgler; holdere til bagagemærkater; holdere til pendlerkort; håndkufferter; håndledsmonterede tegnebøger; håndledspunge; håndtasker; håndtasker til aftenbrug; håndtasker til kvinder; håndtasker, punge og tegnebøger; indkøbsnet; indkøbstasker; indkøbstasker af lærred; indkøbstasker af tekstiler; indkøbstasker med hjul; indkøbstasker på hjul; kombinerede spadserestokke og paraplyer; komprimerbare pakkeposer til bagage; konferencemapper; kosmetikbokse uden indhold; kosmetikpunge; kosmetiktasker; kufferter; kufferter med hjul; kufferter og rejsetasker; kuffertmærker af metal; kuffertremme; kuffertremme med lås; make-up punge; makeuptasker uden indhold; mavetasker; modehåndtasker; muleposer til indkøb; møntholdere; møntpunge, ikke af ædle metaller; nøgleholdere; nøglepunge; paraplyer; paraplyer med teleskopstang; paraplyer til børn; paraplystokke; punge til universal brug; pengeseddelholdere; rejsehåndtasker; rejsekuffert sæt; rejsekufferter; rejsetasker; rejsetasker [flytasker]; rejsetasker, tasker, tegnebøger og andre bæreposer; rulletasker til indkøb; rygtasker; rygsække på kuglehjul; rygsække; sammenfoldelige spadserestokke; sammenfoldelige dokumentmapper; selskabstasker; skoletasker; skoletasker til skolebøger; skoposer til rejsebrug; skråtasker; skuldertasker; skuldertasker til børn; slipseetuier til rejsebrug; små clutch-punge; små håndtasker; små kufferter; små punge; små rygsække; små tasker til mænd; souvenirtasker; spadserestokke; specialhylstre

tilpasset til at indeholde sammenfoldelige spadserestokke; sportstasker; sportstasker med hjul til ethvert formål; stolstokke; store kufferter; store rejsekufferter; strandtasker; strikkede tasker; tasker; tasker af syntetisk pels; tasker med hjul; tasker med kropsrem; tasker til campister; tasker til klatrere; tasker til sportsbrug; tasker til tøj; tasker til vandring; tegnebøger; tegnebøger med rum til kort; tegnebøger med rum til kreditkort; tegnebøger til fastsættelse i bæltter; tegnemapper (dokumentmapper); tohjulede indkøbstasker; toilettasker; toilettasker uden indhold; transporttasker til dokumenter; trolleytasker; træningstasker; tøjposer til rejsebrug; vandrerygsække; vandtætte tasker; vandrestokke; weekendkufferter; weekendtaske; visitkortholdere; tegnebøger; punge; pengepunge.

2. Konklusion

På baggrund af ovenstående skal klager venligst anmode Ankenævnet berigtige den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffne afgørelse, således at det ansøgte varemærke VA 2018 01185, BISON LÆDERVARER (fig) afvises fra registrering for samtlige varer, som Patent- og Varemærkestyrelsen fandt en forvekslingsrisiko for, jf. Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker § 25, jf. Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Det gøres endvidere gældende, at der ligeledes består en forvekslingsrisiko for så vidt angår varerne og tjenesteydelserne omfattet af det ansøgte varemærke i klasse 16, 18, 25 og 35, der vedrører varer lavet af skind eller læder.

På baggrund heraf fastholdes det, at VA 2018 01185, BISON LÆDERVARER (fig), i sin helhed er udelukket fra registrering, jf. Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2...”

Ankenævnet modtog ikke kommentarer til styrelsens udtalelse fra indklagede.

Ankenævnets begrundelse og resultat

Klager har over for ankenævnet fremlagt en mængde nyt materiale, der dels skal tjene som dokumentation for, at klager opfylder brugspligten for den påberåbte EU-varemærke-registrering 003784543 af ordmærket BISON, dels som dokumentation for, at klager har anvendt mærket BISON og det figurmærke BISON AUTHENTIC SPORTSWEAR SINCE 1961, der er registreret i Danmark under VR 2013 02111, også for visse beklædningsgenstande af læder. Da begge de nævnte forhold indgik i og ses at have haft betydning for Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i indsigelsessagen, kan det ikke udelukkes, at materialet kunne have haft indflydelse på styrelsens vurdering af sagen, hvis dette var blevet fremlagt under styrelsens behandling. Ankenævnet finder derfor, at sagen bør hjemvises til styrelsen med henblik på styrelsens vurdering og stillingtagen til dette nye materiale.

Herefter bestemmes

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. juni 2020 ophæves, og sagen hjemvises til styrelsen til fornyet behandling.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe
Formand