

RESUMÉ

Indsigelse mod VR 2018 00869 3 MAX <fig> - AN 2020 00020

Der blev fremsat indsigelse mod registrering af VR 2018 00869 3 MAX <fig>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til forvekslelighed med indsigers ældre EU-varemærker: EUTM 002550796 ”3” <fig> og EUTM 002551067 ”3” <fig>, samt at førstnævnte mærke er velkendt i Danmark for ”telekommunikation”. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 6. maj 2021

Sag AN 2020 00020

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. september 2020 vedr. indsigelse mod registreringen VR 2018 00869 3 MAX <fig>

fra

indsiger mod registreringen:
Palmerston Limited
(Plesner Advokatpartnerselskab)

mod


indehaver af registreringen:
Nordic Entertainment Group Sweden AB
(Brann AB)

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

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Sagens baggrund


Den 28. juni 2017 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Brann AB på vegne

af Modern Times Group MTG AB om registrering af figurmærket  for følgende for
varer og tjenesteydelser:

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved markedsføring og salgsmiddelfremmende tjenesteydelser for tredje part; udlejning af reklameplads, og annonceringstid i kommunikationsmedier; reklame, markedsføring og salgsmiddelfremmende rådgivning; loyalitet, incitaments- og bonusprogram tjenester.

Klasse 38: Telekommunikationstjenester; fjernsynstransmission; radiotransmission; transmission af videoer mod betaling [video-on-demand]; datakommunikationsvirksomhed; streaming af videomateriale på internettet; information om telekommunikation.


Klasse 41: Underholdning; tilvejebringelse af film og tv-programmer, der ikke kan downloades, via video-on-demand; uddannelse; sportsunderholdning; sportsinformationstjenester; filmproduktion, andre end reklamefilm; produktion af radio- og fjernsynsprogrammer; fotografering; underholdningsinformation.

I brev af 26. april 2018 meddelte styrelsen, at det ansøgte varemærke VA 2017 01401  <fig> ville blive registreret med tilrettet liste over varer og tjenesteydelser. Registreringen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 2. maj 2018.

Den 29. juni 2018 indleverede Plesner Advokatpartnerselskab på vegne af Palmerston

Limited indsigelse mod registreringen af VR 2018 00869  <fig>.

Den 12. februar 2019 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen orientering om overdragelse af

bl.a. VR 2018 00869  til Nordic Entertainment Group Sweden AB. Styrelsen bekræftede ændringen i brev af 16. marts 2019.

Efter skriftveksling i indsigelsessagen traf Patent- og Varemærkestyrelsen den 21. september 2020 følgende afgørelse:


”...

AFGØRELSE

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

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 3 nr. 1 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.



1. Gennemgang af sagen

Den 29. juni 2018 gjorde Plesner Advokatpartnerselskab indsigelse på vegne af Palmerston Limited mod gyldigheden af det registrerede mærke .

Vi henviser til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017, idet sagen afgøres i henhold regler gældende indtil den 1. januar 2019, jf. § 8, stk. 4 i ændringslov nr. 1533 af 18. december 2018.


I indsigers brev af den 29. juni 2018 har indsiger anført at indsigelsen rettes mod samtlige

varer og tjenesteydelser i indehavers mærke VR 2018 00869 , og at indsigelsen

støttes på EU-varemærkerne EUTM 002550796  og EUTM 002551067 .

Derudover har indsiger anført at dennes mærker er velkendte i Danmark for telekommunikation.

Ved brev af den 12. september 2018 har indsiger uddybet begrundelsen for den nedlagte indsigelse. Indledningsvist har indsiger bemærket at indsigelsen rettes mod indehavers mærkes tjenesteydelser i klasse 38.

Dernæst har indsiger gjort gældende, at dennes mærke EUTM 002551067  er stærkt indarbejdet og velkendt i Danmark for telekommunikation. Til støtte herfor har indsiger fremlagt dokumentation i form af en række bilag.

Herefter har indsiger anført, at ordelementerne i indehavers og indsigers mærker overordnet set har en høj grad af lighed, og at elementet ”3” er et væsentligt og en fremtrædende bestanddel i alle mærkerne. Samlet finder indsiger at mærkerne, trods figurlige forskelle, har store ligheder, hvorfor der er mærke lighed mellem indsigers og indehavers mærker.

For så vidt angår ligheden mellem tjenesteydelserne i indsigers og indehavers mærker, har indsiger anført at indehavers tjenesteydelser i klasse 38 er sammenfaldende med indsigers ydelser i samme klasse, idet de enten er identiske eller ligeartede.

Slutteligt konkludere indsiger, at da mærkerne har store ligheder og da der sammenfald mellem parternes tjenesteydelser, samt da indsigers varemærker er stærk indarbejdede og nyder en udvidet beskyttelse, findes mærkerne at være forvekslelige, og derfor bør nægtes endelig registrering, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Derudover skriver indsiger at dennes mærke endvidere nyder en udvidet beskyttelse grundet dets velkendthed, og at indehavers brug af sit mærke for klasse 38 medfører en utilbørlig udnyttelse af særpræget for indsigers mærker, hvorfor indehavers mærke også af denne årsag skal nægtes endelig registrering, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.


Den 13. november 2018 svarede indehaver i sagen. Indledningsvist bestrider indehaver indsigelsen i sin helhed. Dernæst anføres det, at indsiger har påvist at dennes mærker er indarbejdede og velkendt i Danmark for telekommunikation. I forlængelse heraf skriver indehaver, at tjenesteydelsen telekommunikation er bred og omfatter ydelser som indsiger ikke har benyttet sit mærke for. Dernæst har indehaver anført, at indsiger ikke har en

eksklusiv ret til elementet ”3”, samt at parternes mærker både visuelt og lydligt er forskellige. Samlet finder indehaver derfor ikke at mærkerne er forvekslelige.

Ved brev af den 12. februar 2019 har indehaver indsendt yderligere begrundelse. For så vidt angår indsigers påstand om indarbejdelse og velkendthed, anfører indehaver indledningsvist, at det er uklart hvilket mærke indsiger henviser til i denne sammenhæng. Dernæst skriver indehaver, at indsigers fremlagte dokumentation for mærkernes velkendthed, ikke viser graden af bekendtskab til indsigers mærker og derudover ikke viser hvilke tjenesteydelser mærkerne er velkendt for. Derudover har indehaver i sit svar anført at værdien af indsigers fremlagte bilag 18 fra YouGovBrandIndex ikke viser graden af kendskab til mærkerne, hvorfor materielt ikke har en værdi i vurderingen. Endvidere anfægter indehaver værdien af den fremlagte brancheerklæring fra ”Teleindustrien”, blandt andet da erklæringen er baseret på selv samme dokumentation som er fremlagt i nærværende sag. Derudover bemærker indehaver også, at brancheerklæringen erklærer at mærkerne er velkendt for Telekommunikation i klasse 38, hvilket er en meget bred betegnelse for en række ydelser som indsiger ikke beskæftiger sig med. Også af denne grund finder indehaver at brancheerklæringen som dokumentation har en lav værdi.

Hvad angår mærkernes sammenligning skriver indehaver, at mærkerne synsmæssigt er meget forskellige og kun har tallet ”3” tilfælles, samt at udformningen af tallet også adskiller sig fra hinanden. Derudover anfører indehaver også at mærkerne adskiller sig ved ordet ”MAX” som kun indgår i dennes mærke. Henset hertil anføres det at mærkerne ikke har en begrebsmæssig lighed.

Sammenfattende bemærker indehaver, at indsiger ikke har bevist at dennes mærker er indarbejdede og velkendt, hvorfor mærkerne ikke nyder en udvidet beskyttelse, samt at mærkerne ikke er forvekslelige.

Indsiger har den 17. april 2019 svaret i sagen. Indledningsvist bemærker indsiger at mærket som denne anfører er indarbejdet og velkendt er EUTM 002551067 . Dernæst har indsiger fremhævet en række tal fra dennes fremlagte dokumentation til understøttes af at ovenstående mærke er velkendt, og anført at disse tal viser at indsiger har en konsolideret position på telekommunikationsmarkedet. Dernæst bemærkes det, at denne

position på markedet understøttes videre af den tidligere fremlagte dokumentation, bilag 3 og bilag 6-17. Videre har indsiger repliceret på indehavers anfægtelse af den fremlagte analyse fra YouGov BrandIndex til påvisning af mærkets bekendtskabsgrad. Hertil skriver indsiger sammenfattende, at YouGov BrandIndex er en pålidelig kilde til undersøgelse af bekendtskabsgraden for mærket og at denne grad af bekendtskab under hele perioden er på næsten ■%. For så vidt angår den tidligere fremlagte brancheerklæring fra Teleindustrien, bestrider indsiger at denne ikke kan tillægges værdi, blandt andet da erklæringen ikke kun baseres på indsigers dokumentation, men også på Teleindustriens kendskab til branchen. I tilknytning hertil konkluderer indsiger afslutningsvist, at de fremlagte bilag viser en meget høj grad af bekendtskab, et betydeligt antalt telekommunikationskunder i Danmark, en stor markedsandel og en stor markedsføringsinvestering, hvorfor mærket er velkendt for telekommunikation, eller i det mindste velkendt for ”electronic transmission” og ”transmission via telekommunikation”.

Dernæst har indsiger anført, at både dennes og indehavers mærke utvivlsomt viser tallet ”3”, og at de andre figurlige elementer i mærkerne må betragtes som sekundære, hvorfor mærkerne har en høj grad af synsmæssig lighed. Derudover bestrider indsiger, at ordet ”MAX” i indehavers mærke medfører at mærkerne ikke har en synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig lighed. For så vidt angår ligheden mellem mærkernes tjenesteydelser gentager indsiger, at ydelserne i klasse 38 er identiske eller i det mindste ligeartede, og henviser derudover til at dennes mærke nyder en udvidet beskyttelse som også har betydning for vurderingen af lighed mellem ydelserne.

Samlet konkluderer indsiger at mærkerne er forvekslelige og at indsigers velkendte mærke nyder en udvidet beskyttelse, hvorfor det er tilstrækkeligt at omsætningskredsen skaber en forbindelse og sammenhæng mellem mærkerne, og at mærkerne således ikke skal kunne blive forvekslet i traditionel forstand, for at der foreligger en registreringshindring.

Indehaver har den 12. februar 2020 svaret i sagen, og fastholder heri at indsiger ikke på baggrund af det fremlagte materiale har dokumenteret at dennes mærker er indarbejdet eller velkendt. Indehaver her igen henvist til, at undersøgelsen fra YouGovBrandIndex ikke i tilstrækkelig grad viser mærkets bekendtskabsgrad og at brancheerklæringen fra Teleindustrien ikke kan tillægges vægt, da betegnelsen brugt for indsigers arbejdsområde ”Telekommunikation” er for bred ift. hvad indsiger faktisk foretager sig. Derudover

fastholder indehaver, at mærkerne ikke kan forveksles da de ikke er synsmæssigt, lydligt eller begrebsmæssigt ens.

Indsiger har den 30. marts 2020 svaret i sagen, og har heri sammenfattende gentaget påstanden om at dennes mærke er indarbejdet og velkendt. Indsiger har til støtte herfor blandt andet fremhævet at datagrundlaget for undersøgelsen er tilstrækkeligt, samt i forhold til brancheerklæringen påpeget, at betegnelsen ”telekommunikation” er et overbegreb som dækker over ydelser indsiger bruger sit mærke for. Derudover har indsiger fastholdt at mærkerne har ligheder, også til trods for mærkeelementet ”MAX” i indehavers mærke, hvorfor der også samlet er risiko for forveksling mellem mærkerne.

Sagen er herefter taget op til afgørelse.

2. Lovgrundlaget

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

”2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.”

I varemærkelovens § 15, stk. 3 står der endvidere, at et varemærke også er udelukket fra registrering, hvis:

”1) det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke, jf. stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre EF-varemærke er registreret, når det ældre EF-varemærke er velkendt i Den Europæiske Union, og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé”.

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke:



Indsigelsen er rettet mod: 38

Telekommunikationstjenester; fjernsynstransmission; radio-transmission; transmission af videoer mod betaling [video-on-demand]; datakommunikationsvirksomhed; streaming af video-materiale på internettet; information om telekommunikation.

Indsigers mærker:



EU002550796:

Blandt andet registreret for: 38

Elektronisk transmission og transmission via telekommunikation; transmission af data, dokumenter, meddelelser, billeder, lyd, tale, tekst, audio, video og elektronisk kommunikation samt data og information via elektronisk udstyr, computer, kabel, radio, personsøgning, fjernskriver, telegreb, elektronisk post, telefaxmaskine, tv, mikrobølger, laserstråler, kommunikationssatellit, mikrobølgeforbindelse, jordbaserede midler, kabel, trådløse eller kabelforbundne systemer eller andre kommunikationsmidler; information vedrørende multimedier og tjenesteydelser i forbindelse med interaktive multimedier; formidling og drift af søgemaskiner; rådgivningsvirksomhed i forbindelse med datakommunikation; transmission, visning af information til virksomheds- eller hjemmebrug fra en computerdatabase; tjenesteydelser i forbindelse med e-mail; telekommunikationsvirksomhed vedrørende internettet; telekommunikation af informationer (inklusive websider), computerprogrammer og alle andre former for data; brugeradgang til internettet (udbydere af internettjenester); telekommunikationsforbindelser til Internettet eller til databaser; teletekstvirksomhed; tjenesteydelser vedrørende telekommunikationsadgang; onlineadgang og

forbindelser (links) til internettet og intranet via telekommunikation; adgang til Internettet; internetvirksomhed; interaktive online-opslagstavler; leje, udlejning og leasing af fjernsynsapparater og skærmanordninger til fjernsyn og anordninger med modtager og dekoder; adgang til websteder på elektroniske informationsnetværk; adgang til forskellige databaser; leje, udlejning og leasing af modemmer; information, konsulentvirksomhed og rådgivning vedrørende førnævnte; alle leveret online fra computerdatabase eller Internettet.

EU 002551067




Blandt andet registreret for: 38

Elektronisk transmission og transmission via telekommunikation; transmission af data, dokumenter, meddelelser, billeder, lyd, tale, tekst, audio, video og elektronisk kommunikation samt data og information via elektronisk udstyr, computer, kabel, radio, personsøgning, fjernskriver, telebrev, elektronisk post, telefaxmaskine, tv, mikrobølger, laserstråler, kommunikationssatellit, mikrobølgeforbindelse, jordbaserede midler, kabel, trådløse eller kabelforbundne systemer eller andre kommunikationsmidler; information vedrørende multimedier og tjenesteydelser i forbindelse med interaktive multimedier; formidling og drift af søgemaskiner; rådgivningsvirksomhed i forbindelse med datakommunikation; transmission, visning af information til virksomheds- eller hjemmebrug fra en computerdatabase; tjenesteydelser i forbindelse med e-mail; telekommunikationsvirksomhed vedrørende internettet; telekommunikation af informationer (inklusive websider), computerprogrammer og alle andre former for data; brugeradgang til internettet (udbydere af internettjenester); telekommunikationsforbindelser til Internettet eller til databaser; teletekstvirksomhed; tjenesteydelser

vedrørende telekommunikationsadgang; onlineadgang og forbindelser (links) til internettet og intranet via telekommunikation; adgang til Internettet; internetvirksomhed; adgang til websteder på et elektronisk informationsnetværk; adgang til forskellige databaser; interaktive online-opslagstavler; information og rådgivning i forbindelse med ovennævnte; alle leveret online fra computerdatabase eller Internettet.

Påstand om udvidet beskyttelse:

Indsiger har påstået sit mærke EUTM 002551067  indarbejdet og velkendt i Danmark og EU, og anfører derfor, at dette mærke nyder en udvidet beskyttelse, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

Indsiger har på denne baggrund indsendt materiale til at dokumentere ovenstående forhold.

Vurdering af om indsigers varemærke er velkendt


Beskyttelsen som velkendt mærke forudsætter, at det skal dokumenteres, at der er et vidtgående kendskab til varemærket inden for den relevante omsætningskreds. Dokumentationsmaterialet skal godtgøre, at der foreligger et kendskab til indsigers figurmærker i den relevante kundekreds på ansøgningstidspunktet for det yngre varemærke, nemlig den 28. juni 2017.


Det er af EU-Domstolen i Sag C-375/97 General Motors/Yplon fastlået, at *bekendtheden skal bedømmes på baggrund af alle sagens omstændigheder, herunder navnlig varemærkets markedsandele, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de markedsføringsmæssige investeringer, som virksomheden har foretaget i mærket.*

Det kræver således en dokumentation, der ligger udover de oplysninger, der normalt er indeholdt i sagens akter, for at kunne påberåbe sig den udvidede beskyttelse.

Indsiger har fremlagt en stor mængde materiale til dokumentation for dette mærkes velkendthed, herunder det nedenstående hvilket findes af værdi for styrelsens vurdering:

- Bilag 3: Presseomtale
- Bilag 4: Fakturaer til kunder
- Bilag 5: Dokumentation for markedsandel
- Bilag 6: Oplysninger om markedsføringsudgifter
- Bilag 7: Oversigt over indsigers markedsføring (annoncer)
- Bilag 8: Screenshots fra Youtube med eksempler på indsigers reklamer
- Bilag 9: Liste over indsigers butikker og eksempler på facader
- Bilag 10: Screenshots fra indsigers hjemmeside
- Bilag 13-17: Indsigers årsrapporter med omsætningstal fra 2013-2017
- Bilag 18: Undersøgelse af bekendtskabsgrad til indsigers mærke
- Bilag 19: Brancheerklæring

Indledningsvist bemærkes det, at der i det fremsendte materiale ses anvendt flere forskellige af indsigers varemærker, nemlig mærket EUTM 002551067 , men også ordmærket "3" samt figurlige mærker hvilke har en forskellig grad af lighed med EUTM 002551067, herunder i forskellig farver samt med andre detaljer. I forbindelse med styrelsens vurdering af velkendtheden af EUTM 002551067 henses der som udgangspunkt kun til indsigers benyttelse af mærker som er ens med nævnte registrerede varemærke. Som undtagelse hertil vil der dog også blive lagt vægt på gengivelser af indsigers mærke i andre farver. Årsagen hertil er at ændringen og tilføjelser af farver i mærker som udgangspunkt ikke ændrer eller tilføjer særpræg til mærker. For indsigers mærke vurderer styrelsen, at tilføjelsen af farver ikke vil ændre på mærkets særpræg, hvorfor at også farvemærkerne medvirker til, at skabe et kendskab til det registrerede mærke.

Bilag 3 indeholder en lang række artikler fra websider, aviser, magasiner og lignende. I størstedelen af materialet omtales indsigers mærke i form af tegnet "3", hvorved det således ikke skabes et kendskab til indsigers figurmærke . I 26 artikler indgår indsigers mærke i andre farver end den registrerede, og i 8 artikler findes mærket brugt som det er registreret. Artiklerne hvor mærket indgår spænder fra store dagblade som

Ekstra Bladet, Politiken og Børsen, til hjemmesider med fokus på telekommunikation, som mobilbladet.dk og meremobil.dk, og dateres fra år 2005 og frem. Artiklerne hvor mærkerne indgår omhandler indsigers virksomhed med telekommunikation, herunder med eksempler på udbydelse af mobilabonnementer, bredbånd, telenetværk mv. Styrelsen finder at indsiger igennem dette materiale har vist at dennes mærke har fået en stor grad af eksponering, hvorfor materialet også har stor vægt i den samlede vurdering.

Derudover har indsiger i bilag 4 fremlagt en meget lang række fakturaer udstedt til kunder i forbindelse med udbydelsen af telekommunikation fra årene 2013 til 2016. På alle fakturaerne er indsigers mærke placeret tydeligt i venstre hjørne. Styrelsen finder at den direkte sammenhæng mellem de udbudte ydelser og varemærket, samtidig med udbredelsen mærket har fået ved at indgå på fakturaerne, kan være en medvirkende faktor til at skabe kendskab til mærket. Samtidig noterer styrelsen dog, at mærket herved kun kommer ud til de allerede eksisterende kunder, hvorfor der således er en grænse for hvor stort et kendskab indsiger herved kan skabe på det samlede marked ved at bruge det på sine fakturaer. I den samlede vurdering vil bilag 4 indgå med en vis vægt.

Dernæst har indsiger i bilag 5 fremlagt en oversigt over deres markedsandele indenfor mobilabonnementer fra årene 2008 til 2017. Heri kan blandt fremdrages at indsiger i 2008 havde omtrent [REDACTED] kunder i Danmark, hvilket i 2017 er steget til [REDACTED] kunder, som udgør en markedsandel på [REDACTED] %. Bilaget vurderes ikke enkeltstående at belyse kendskabet til indsigers mærke, men har dog en væsentlig værdi i den samlede vurdering.

I bilag 6 har indsiger fremlagt oplysninger omkring udgifter til markedsføring af brandet 3, hvor det fremgår at der i årene 2013 til 2017, i branchemæssig sammenhæng, er brugt betydelige udgifter til markedsføring. Det fremgår ikke af bilaget hvorledes og på hvilke af indsigers mærker udgifterne er benyttet. Bilaget vurderes ikke enkeltstående at belyse kendskabet til indsigers mærke, men har dog en væsentlig værdi i den samlede vurdering. I Forlængelse heraf har indsiger i bilag 7 fremlagt en oversigt over indrykkede annoncer fra 2015 til 2017. Af bilaget fremgår det ikke hvad der har indgået i annoncerne, og således ikke om annoncerne har skabt kendskab til indsigers mærke. I sammenhæng hermed har indsiger fremlagt bilag som viser eksempler på markedsføring i magasiner, aviser og Youtube. Af materialet kan det således ses, at indsigers registrerede mærke indgår i markedsføringen.

Dernæst har indsiger i bilag 9 fremlagt screenshots fra dennes hjemmeside samt billeder fra indsigers butiksfacader. Materialet viser indsigers registrerede mærke benyttet både på hjemmesiden og på butiksfacader. Materialet er dog ikke dateret hvorfor det ikke kan tillægges stor vægt i den samlede vurdering. I bilag 10 har indsiger dog fremlagt screenshots fra Wayback Machine som viser indsigers hjemmeside fra år 2004 til 2016. Af bilaget er det tydeligt at indsiger på sin hjemmeside har benyttet sit registrerede mærke i årene 2009-2011 samt 2015-2016, samt at indsiger har brugt varianter af mærket (andre farver) i årene 2005, 2006, 2008, 2012, 2013. Bilag 10 indgår derfor med en vis vægt i den samlede vurdering.

I bilag 13-17 har indsiger fremlagt dennes årsrapporter, hvilke viser virksomhedens omsætning i årene 2013 til 2017. Laveste omsætning var i 2013 på ca. 2.7 mia. DKK, og den højeste omsætning var i 2016, på ca. 3.2 mia. DKK. Af noterne til rapporterne er angivet, at omsætningen kommer fra salg af mobile kommunikationstjenester samt salg af hardware. Materialet viser således at indsiger har haft en meget høj omsætning, hvilket også vil indgå i den samlede vurdering.

I bilag 18 har indsiger fremlagt en oversigt fra virksomheden YouGov hvor man kan se indsigers ”brand awareness”. Af figuren i bilaget fremgår det at brandet har en bekendtskabsgrad i årene 2015-2017 på omtrent ■% hos de adspurgte. Det er dog ikke klart ud fra figuren hvilket specifikt brand der henvises til, blot at det er virksomheden ”3”. Henset hertil har bilaget enkeltstående en lav grad af værdi ift. at vise bekendtskabsgraden til indsigers registrerede mærke.

I bilag 19 har indsiger fremlagt en brancheerklæring fra brancheorganisationen Teleindustrien. Heri erklæres det at indsigers registrerede mærke er indarbejdet og velkendt for tjenesteydelsen ”telekommunikation”. Teleindustrien skriver at erklæring baseres på dokumentation fremlagt for dem, samt at de videre er bekendt med indsigers kontinuerlige brug af det pågældende varemærke. Brancheerklæring har i den samlede vurdering en betydelig vægt, da den giver et udtryk af, at branchen finder indsigers mærke velkendt netop for telekommunikation.


Samlet vurdering af velkendthed:

I styrelsens samlede vurdering er der henset til, at indsiger i vid udstrækning har benyttet det registrerede mærke i sin markedsføring af virksomheden, herunder både i trykte annoncer, samt i annoncer i videoformat. Dette sammenholdt med indsigers samlede markedsføring af virksomheden og udgifterne hertil, hvoraf en del retteligt kan antages at blive brugt netop på det registrerede mærke, findes at have skabt et stort kendskab til det pågældende mærke.

Derudover har det også en betydning, at indsiger har vist at det registrerede mærke har været benyttet på fakturaerne til kunderne. Herved fremvises mærket for den del af omsætningskredsen som allerede er kunde hos indsiger. Set i sammenhæng med den høje markedsandel på ■% som indsiger har inden for telekommunikation, medfører varemærket på fakturaerne at en stor del af omsætningskredsen vil blive bekendt med og fortsat være bekendt med mærket i den tid de er kunder hos indsiger.

Styrelsen også henset til den meget store omsætning som indsiger kontinuerligt har haft ved udbydelse af telekommunikation, og i hvilken virksomhed det med stor sandsynlighed er dokumenteret, at det pågældende varemærke har indgået.

Alt det ovenstående, samt den fremlagte brancheerklæring fra Teleindustrien, bevirker samlet at styrelsen har vurderet, at der er dokumenteret et sådan kendskabet til indsigers

varemærke EUTM 002551067 , at dette må anses for velkendt for telekommunikation.



Da mærket er velkendt og derved har en høj grad af særpræg nyder mærket en udvidet beskyttelse i forvekslelighedsvurderingen, samt en beskyttelse mod utilbørlig udnyttelse og beskyttelse mod skade på mærkets særpræg og renommé.

Varesammenligning

Ved vurdering af lighed mellem varer og tjenesteydelser foretager styrelsen en helhedsvurdering, hvor en række faktorer, herunder arten, anvendelsesformålet og benyttelsen af varerne og tjenesteydelserne, såvel som særlige brancheforhold, indgår.

Indehavers varer - klasse 38	Indsigers varer - klasse 38	Vurdering
Telekommunikationstjenester	Elektronisk transmission og transmission via telekommunikation;	Da ”telekommunikationstjenester” er et overbegreb til ”transmission via telekommunikation” findes ydelserne at være sammenfaldende.
Fjernsynstransmission; radiotransmission; transmission af videoer mod betaling [video-on-demand]; Streaming af videomateriale på internettet	Transmission af data , dokumenter, meddelelser, billeder, lyd, tale, tekst, audio, video og elektronisk kommunikation samt data og information via elektronisk udstyr, computer, kabel, radio, personsøgning, fjernskriver, telegreb, elektronisk post, telefaxmaskine, tv, mikrobølger, laserstråler, kommunikationssatellit, mikrobølgeforbindelse, jordbaserede midler, kabel, trådløse eller kabelforbundne systemer eller andre kommunikationsmidler	Der findes at være sammenfald mellem indehavers ydelser ”fjernsynstransmission, radiotransmission, transmission af videoer mod betaling [video-on-demand]” og indsigers ydelser ”transmission af data, lyd, tale, audio, video”. Derudover findes der at være sammenfald mellem indehavers ydelse ”streaming af videomateriale på internettet” og indsigers ydelse ”transmission af video”.
Datakommunikationsvirksomhed	Transmission af data	Da ”datakommunikationsvirksomhed” er et overbegreb der blandt andet indeholder ”transmission af data” findes der at være sammenfald mellem ydelserne.
Information om telekommunikation	Transmission via telekommunikation; information og rådgivning i forbindelse med ovennævnte;	Der findes at være sammenfald mellem ”information om telekommunikation” og ”information og rådgivning i forbindelse med ovenstående” hvilket henviser til blandt andet ydelsen ”transmission via telekommunikation”.


Ligheden mellem mærkerne

Indehavers mærke	Indsigers mærker
	

I forbindelse med sammenligningen, skal der foretages en vurdering af mærkernes helhedsindtryk på baggrund af de varer og tjenesteydelser, mærkerne er registreret for. Ved vurderingen af lighed mellem mærker skal der bl.a. tages hensyn til, om mærkerne består

af stærke eller svage mærkeelementer, da et mærkes beskyttelsesomfang afhænger af, hvor stærkt eller svagt mærket er. Det fremgår endvidere af praksis fra EU-domstolen, at sammenligningen tager udgangspunkt i den synsmæssige, den lydlig og den begrebsmæssige lighed mellem mærkerne.




Indehavers mærke er et figurmærke, , udformet som en cirkel. Yderst er cirklen i en hvid farve, og inderst er cirklen i en changerende orange farve. Den inderste cirkel indeholdende tallet ”3” og ordet ”max”, hvilket er skrevet i samme hvide farve som den yderste cirkel. Sammensætningen af alle disse elementer skaber en 3D effekt hvor noget står i forgrunden og andet i baggrunden, også illustreret ved brug af skygger.


Tallet 3 findes ikke at være direkte beskrivende for nogle af indehavers ansøgte ydelser i klasse 38. Dog findes tallet, værende kun på en-karakter, at være et svagt element da det i kraft af kun at bestå af én karakter, har en lavere grad af adskillelsesevne og derfor også har et begrænset beskyttelsesomfang.

Ordet ”max” findes i Danmark at blive brugt som en forkortelse for ordet maksimum, som betyder ”den størst mulige værdi, mængde eller størrelse som noget kan have eller nå”, jf. ordnet.dk. Styrelsens praksis i forhold til ordet ”max” er, at det alene vil blive opfattet og forstået som en usærpræget forkortelse for maksimal/maksimum, hvis ordelementet sammenstilles med et andet ord eller tal, hvortil mærket kan beskrive, at en vare eller tjenesteydelse f.eks. har et maksimalt/maksimum loft.

Ordet ”max” står i mærket under tallet 3, hvorfor mærket opfattes som 3 max. Herved findes der at være en omvendt ordstilling som forvirrer det eventuelle budskab om at der som maksimum er 3. Endvidere er det uklart hvad mærket skulle indikere, at der kun er 3 af i forhold til de ansøgte ydelser. Henset til disse forhold findes ordelementer ikke at beskrive ydelserne i indehavers mærke. Om end ordelementet ”max” ikke findes at være beskrivende i det nærværende mærke, bemærkes det dog at ordet, grundet dets almindelige karakter som et positivt ladet ord og almindelige anvendelse på markedet, i nogen grad kan opfattes som en ubestemt anprisning, som f.eks. i varemærkerne Pepsi Max, Nike Air Max, HBO Max, Iphone XS Max mv. Henset til alle disse forhold findes ordelementet ”max” og

sammensætningen med tallet 3, at have en vis grad af adskillelsesevne og særpræg. Derudover findes de ovenfor beskrevne figurelementer også at bidrage til mærkets samlede adskillelsesevne og særpræg.

Indsigers mærke EUTM 002551067 er et figurmærke, , som indeholder en figurlig udformning af tallet "3". Udformningen består i at yderkanten af 3-tallet er lavet med en tynd sort streg, som afgrænser figuren med både bløde og skarpe rundinger. Tallet har ingen baggrundsfarve, men i midten af figuren er en tynd sort stregtegning som følger figuren fra øverste del af 3-tallet til den nederste del. Tegningen i midten har et udtryk af bølger eller flammer. Henset til at 3-tallet som enkelt-element, som udgangspunkt vurderes på tilsvarende vis som med indehavers mærke, findes det primært at være den figurlige udformning af 3-tallet som tilføjer mærket særpræg.

Indsigers mærke EUTM 002550796 er et figurmærke, , som også indeholder en figurlig udformning af tallet "3". Mærket har samme udformning som indsigers ovenstående mærke, men mærkerne adskiller sig dog ved at der i dette mærke er indsat nuancer af grå og sort, som adskilles af bølgerne/flammerne inde i 3-tallet. På tilsvarende vis som indsigers ovenstående mærke, findes det primært at være den figurlige udformning af 3-tallet som tilføjer mærket særpræg.

Både indehavers og indsigers mærker er figurmærker, og i begge mærker indgår tallet 3, hvilket er den eneste lighed mellem mærkerne. Mærkerne adskiller sig således ved at ordet "max" indgår i indehavers mærke, og ved de store forskelle der er i de figurlige udformninger. Grundet at mærkerne har tallet 3 tilfælles, vil mærkerne have visse udtale-mæssige og synsmæssige ligheder. Tallet 3 er dog som vurderet ovenfor et svagt mærke-element, hvilket i den samlede vurdering har en stor betydning. Derudover har det også betydning, at mærkerne i deres samlede udtryk adskiller sig betydeligt i den figurlig opbygning.

I den samlede vurdering, hvor der særligt er taget hensyn til vurderingen af mærkeelementernes særpræg, findes mærkerne at have en lav grad af lighed.

Vurdering af risiko for forveksling


Den samlede vurdering af, om to varemærker kan forveksles, skal foretages på baggrund af en række kriterier, herunder ligheden mellem mærkerne og varerne samt den indre sammenhæng mellem disse, kendt som produktreglen. Herefter kan der ved vurderingen af risiko for forveksling stilles lavere krav til mærkeligheden, hvis varerne er identiske, og omvendt. Derudover henses der også til mærkeelementernes beskyttelsesomfang, hvorefter mærker med svage mærkeelementer kan ligge tættere på andre mærker, førend der vil være risiko for forveksling mellem mærkerne. Slutteligt tages der også hensyn til, at et mærke kan have opnået en udvidet beskyttelse gennem indarbejdelse og velkendthed. Herved kan graden af et mærkes beskyttelse øges i takt med det dokumenterede kendskab i omsætningen.

Indledningsvist har styrelsen fundet, at der er sammenfald mellem alle indehavers indsigers tjenstydelse i klasse 38. Dernæst har styrelsen vurderet at mærkerne har visse ligheder, nemlig ved elementet ”3” som findes i både indehavers og indsigers mærker. Samtidig har styrelsen dog fundet at mærkerne adskiller sig på en række punkter, herunder ved ordet ”max” men også særligt ved mærkernes figurlige udformninger. I forvekslelighedsvurderingen har styrelsen særligt lagt vægt på, at det fælles element, tallet 3, har en lav grad af iboende særpræg, hvorfor beskyttelsen herfor også er begrænset.

Videre har styrelsen i sin vurdering henset til, at indsiger har dokumenteret at dennes mærke EUTM 002551067 er indarbejdet og velkendt. Hertil bemærker styrelsen dog, at mærket ikke er indarbejdet og velkendt for tallet 3, men for helheden af mærket, herunder nemlig tallet 3 i sammenhæng med den figurlige udformning heraf.

I betragtning af alle disse forhold findes mærkerne samlet ikke at være forvekslelige.

Vurdering af om indehavers mærke udgør en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærke

Indsiger har gjort gældende, at varemærket EUTM 002551067  er et velkendt varemærke i Danmark og derfor skal nyde en udvidet beskyttelse jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. Indsiger har med henvisning hertil gjort gældende, at indehavers mærke udgør en utilbørlig udnyttelse af indsigers ældre rettigheds særpræg.

For den udvidede beskyttelse i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 finder anvendelse, skal det ældre mærket ikke bare være velkendt, men der skal tillige skabes ”en sammenhæng” hos omsætningskredsen mellem det yngre mærke på den ene side og det ældre velkendte varemærke på den anden side.

For en sådan sammenhæng kræves, at der ”er en vis grad af lighed mellem varemærket og tegnet, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder tegnet og varemærket med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem”, jf. hertil C-408/01 Adidas-dommen, præmis 29. Det fremgår videre af C-252/07 INTEL-dommen, præmis 17, at der ”ved »sammenhæng« skal forstås enhver form for tankemæssig forbindelse mellem [varemærkerne]. Således er det tilstrækkeligt, at tanken blot henledes på det ældre varemærke.”

Endelig skal det, foruden velkendthed og en sammenhæng mellem mærkerne, også dokumenteres eller sandsynliggøres, at brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det velkendte varemærkes særpræg eller renommé, eller at sådan brug vil skade det velkendte varemærkes særpræg eller renommé. *Utilbørlig udnyttelse* forekommer, når det yngre mærke uretmæssigt bruger eller drager nytte af det ældre velkendte varemærkes særpræg eller renommé ved den skabte sammenhæng.

Der er således tre betingelser, som alle skal være opfyldt for, at et varemærke kan nyde en udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1:



- Mærket skal være velkendt i Danmark, eller i tilfælde af et EU-varemærke, i EU.
- Der skal hos omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem det yngre mærke på den ene side og det ældre velkendte varemærke på den anden side.
- Brugen af det yngre mærke skal medføre en utilbørlig udnyttelse af det velkendte varemærkes særpræg eller renommé.

Vurdering af velkendthed

Indsigers varemærke EUTM 002551067  er ovenfor vurderet at være velkendt.

Vurdering af sammenhæng

For at vurdere om der foreligger ”en sammenhæng” mellem indehavers mærke VR 2018

00869  og indsigers velkendte varemærke EUTM 002551067 , skal der foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, hvor der bl.a. kan tages hensyn til følgende faktorer, jf. C-252/07 INTELdommen, præmis 41-42:

- Graden af lighed mellem de omtvistede varemærker.
- Arten af de varer eller tjenesteydelser, som de omtvistede varemærker hver er registreret for, herunder graden af disse varers eller tjenesteydelsers nærhed eller manglende lighed, samt den berørte kundekreds.
- Intensiteten af det ældre varemærkes renommé.
- Graden af det ældre varemærkes særpræg, iboende eller opnået ved brug.
- Risikoen for forveksling i kundekredsens bevidsthed.

Indsigers mærke er velkendt for tjenesteydelser vedrørende telekommunikation i klasse 38, og indehavers mærke er registreret for tjenesteydelser der er sammenfaldende hermed i klasse 38.

Derudover er der fundet at være en vis grad af lighed mellem indehavers og indsigers mærker. Ligheden findes dog at være ved det svage mærkeelement ”3”. Derudover adskiller mærkerne sig ved ordet ”max”, som dog er af en svag karakter, men også særligt ved den figurlige udformning, hvor mærkerne adskiller sig betydeligt i opbygningen og i farver. Mærkerne har derfor en lav grad af lighed, hvilket også er udslagsgivende for, at de trods sammenfald mellem tjenesteydelserne og indsigers mærkes velkendthed, ikke vil blive forvekslet.

Ud fra indsigers fremlagte materiale har styrelsen videre vurderet, at intensiteten af indsigers velkendte mærkes særpræg er af en ikke ubetydelig karakter, som dog ikke er vurderes at være overvældende.

I den samlede vurdering, hvor der særligt er lagt vægt på det forhold, at mærkerne kun har en lighed i mærkeelementet ”3”, som selvstændigt har et begrænset beskyttelsesomfang, og henset til at indsigers mærke er velkendt for en specifik figurlig udformning, finder styrelsen ikke at den relevante omsætningskreds vil skabe en sammenhæng mellem varemærkerne.

Eftersom der således ikke skabes en sammenhæng mellem indehavers og indsigers velkendte varemærke, er betingelserne for den udvidede beskyttelse i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 ikke opfyldt.

Det er derfor ikke nødvendigt at vurdere, om brugen af indehavers mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det særpræg eller renommé, der er knyttet til indsigers velkendte varemærke.

Konklusion

Styrelsen har vurderet, at der er sammenfald mellem tjenesteydelserne i parternes varemærker, samt at der er visse ligheder mellem mærkerne, men at dette dog ikke fører til at mærkerne er forvekslelige. I denne vurdering er endvidere inddraget det forhold at indsigers mærke er dokumenteret velkendt.

Dernæst har styrelsen vurderet, at trods det forhold at indsigers mærke er velkendt, findes der ikke at være sket en krænkelse af indsigers mærkes særpræg. Årsagen hertil er at der ikke findes at ville blive skabt en forbindelse mellem varemærkerne.

Styrelsen tager derfor ikke indsigelsen til følge, og registreringen vil blive opretholdt i Danmark.


Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 3, nr. 1...”

Denne afgørelse blev med brev af 20. november 2020 fra Plesner Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Palmerston Limited, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

”... Under henvisning til varemærkelovens § 46, indleveres hermed på vegne af indsiger (Palmerston Limited) klage over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. september 2020 i sag VR 2018 00869 3 MAX <fig> (sagsnummer 108284142).

I ovennævnte afgørelse afviste Patent- og Varemærkestyrelsen indsigelsen og opretholdt registreringen af VR 2018 00869 3 MAX <fig>.


Ved afgørelsen kom Patent- og Varemærkestyrelsen frem til, at indsigers EU varemærke

002551067  <fig>, er velkendt indenfor telekommunikation (klasse 38).

På trods af, at Patent- og Varemærkestyrelsen fandt indsigers varemærke velkendt, fandt Styrelsen ikke, at det ansøgte varemærke var forveksleligt med eller udgjorde en utilbørlig


udnyttelse af indsigers velkendte EU varemærke 002551067  <fig>.

Eftersom Patent- og Varemærkestyrelsen gav indsiger medhold i, at indsigers EU vare-

mærke 002551067  <fig> er velkendt for telekommunikation, er genstanden for denne klage derfor alene Styrelsens forvekslelighedsbedømmelse og Styrelsens vurdering af hvorvidt det ansøgte varemærke udgør en utilbørlig udnyttelse af indsigers velkendte EU varemærkes særpræg og renommé. Indsiger henholder sig for så vidt angår velkendthed til indsigers argumentation i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen, de fremlagte bilag 1-27 og Styrelsens afgørelse herom (side 11).

Overordnet gør indsiger gældende, at det ansøgte varemærke er forveksleligt med indsigers

ældre velkendte EU varemærke 002551067  <fig> samt indsigers EU varemærke nr.

002550796  <fig>, henset til at der er tale om identiske ydelser og en høj grad af mærke-lighed. Derudover gør indsiger overordnet gældende, at den udvidede beskyttelse

for indsigers EU varemærke 002551067  <fig> medfører, at det ansøgte varemærke

VR 2018 00869



<fig> som minimum udgør en utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkes særpræg og renommé, og af den grund tillige skal nægtes registrering.

1 LIGHED MELLEML TJENESTEYDELSERNE

Indledningsvist henvises til Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af varelighed i afgørelsens side 11-12 samt konklusionen heraf på side 14: "(..) *der er sammenfald mellem alle indehavers indsigers tjenstydelse i klasse 38.*".

Videre kan anføres, at ydelserne "Telekommunikationstjenester" omfattet af indehavers foreløbige registrering må anses for at være identiske med indsigers registrerede ydelser "elektronisk transmission og transmission via telekommunikation".

Til støtte herfor henvises til afgørelsen fra EUIPOs indsigelsesafdeling fremlagt i bilag 25.

I denne sag, der også vedrørte indsigers mærke



<fig>

, fandt EUIPO's indsigelsesafdeling netop at alle de ydelser, som indsigers varemærke var registreret for i klasse 38 kunne kvalificeres under kategorien "telecommunication services", der ansås for at være identisk med "electronic and telecommunication transmission services", jf. afgørelsen side 12 (bilag 25).

Ligeledes henvises til afgørelsens side 4, hvor det fremgår, at "The contested *telecommunication services* are essentially the same and hence are identical to the opponent's *electronic and telecommunication transmission services*".

Ydelserne "fjernsynstransmission; radiotransmission; transmission af videoer mod betaling [video-on-demand]; datakommunikationsvirksomhed; streaming af videomateriale på internettet; information om telekommunikation" omfattet af indehavers foreløbige registrering må anses for identiske - eller *i det mindste* ligartede - med indsigers registrerede ydelser.

Der er derfor samlet tale om identiske tjenesteydelser indenfor klasse 38.

2 MÆRKE-LIGHED

Nordic Entertainment Group Sweden AB's ("NENT") foreløbigt registrerede varemærke består af ordelementerne "3" og "MAX" i hvid skrift på en orange-gul grafisk animeret cirkel omkranset af en hvid cirkel.

Mærkerne der skal sammenlignes er:

Ældre varemærke (CTM 002550796)	Ansøgte varemærke
	

Ældre varemærke (CTM 002551067)	Ansøgte varemærke
	

Som det ses af de sammenlignede mærker, udgør tallet "3" en væsentlig og fremtrædende bestanddel i både de ældre mærker og i det ansøgte mærke. Hertil kommer, at "3" i både CTM 002551067 og det ansøgte mærke er skrevet i hvid skrift.

Lydligt er "3" bestanddelen af mærkerne selvsagt identiske. Derudover har 3-tallet for den generelle offentlighed en klar og konkret betydning, hvor der en angives en specifik talstørrelse (eller kvantitet), nemlig tallet tre (3). I denne henseende er mærkerne, for så

vidt angår 3-tallet, begrebsmæssigt ens. Der henvises i denne sammenhæng særligt til EUIPO (tidligere OHIM) Board of Appeals afgørelse af 12. februar 2012 i sag R 782/2011-2 (præmisserne 23-25).

Derudover består det ansøgte mærke videre af ordbestandsdelen "MAX", hvilket i det ansøgte mærke fremtræder i forlængelse af 3-tallet og der er derfor ganske lidt, der betydningsmæssigt adskiller de to varemærker fra hinanden.

Ordbestandsdelen "MAX" har ikke særpræg i relation til klasse 38 og beskriver efter indsigers opfattelse en egenskab ved tjenesteydelser (hvor Styrelsen også nævner, at begrebet kan anses som en "ubestemt anprisning"). Dette understreges af, at der hos EUIPO er registreret 179 varemærker i klasse 38, hvor "MAX" indgår som ordbestandsdel i varemærket. Det gøres derfor gældende, at "MAX" ikke skal indgå i vurderingen af mærkernes adskillelsesevne.

Overordnet er der samlet en høj grad af lighed mellem de sammenlignede mærker for så vidt angår ordbestandsdelen, hvilket understøttes af en farve-ligheden i 3-tallet.

På trods af at mærkernes figurative elementer adskiller sig fra hinanden, medfører brugen af ordbestandsdelen "3" i det ansøgte mærke på baggrund af ovenstående betragtninger, at der er mærke-lighed, idet der er store ligheder mellem det foreløbigt registrerede varemærke og indsigers varemærker.

I denne forbindelse henvises til den tidligere fremlagte afgørelse fra EUIPOs indsigelsesafdeling (bilag 25), som i høj grad er sammenlignelig og dermed relevant for vurderingen af mærke-lighed i denne sag. Her nåede indsigelsesafdelingen frem til, at de figurlige elementer af de omhandlede mærker var af sekundær betydning og lagde vægt på, at selv hvis forbrugere skulle lægge mærke til forskellene i de figurlige elementer, vil det være sandsynligt at den relevante forbruger vil opfatte det ansøgte mærke som et "sub-brand" (en variation af det ældre mærke) til Indsigers mærke. Samme hensyn gør sig også gældende i den foreliggende sag, hvor der er en risiko for, at forbrugere vil opfatte Indehavers mærke med tilføjelsen "MAX" som et sub-brand til Indsigers ældre velkendte mærke indenfor telekommunikation.

Indsiger er således ikke enig med Styrelsen i, at mærkerne samlet har en lav grad af lighed. Styrelsens konklusion hviler på en præmis om, at det særligt er den figurlige udformning af indsigers mærke, der tilføjer mærket særpræg (afgørelsen side 14). Dette er indsiger ikke enig i, og henviser til, at ordbestandsdelen 3 ikke er beskrivende for de omhandlede tjenesteydelser samt at ordelementet har stor kommunikativ værdi i helhedsindtrykket for varemærket i relation til de omhandlede tjenesteydelser (telekommunikation). Der henvises i den forbindelse til de fremlagte kendskabsundersøgelser i bilag 18 og 24.

3 HELHEDSVURDERING

I henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.

Det fremgår af ovenstående, at der er store ligheder mellem NENTs varemærke 3 MAX <fig> og indsigers varemærker for 3 <fig>.

I denne forbindelse henvises til førnævnte afgørelse fra EUIPOs indsigelsesafdeling (bilag 25). Her nåede indsigelsesafdelingen frem til, at de figurlige elementer af de omhandlede mærker var af sekundær betydning og lagde vægt på, at selv hvis forbrugere skulle lægge mærke til forskellene i de figurlige elementer, vil det være sandsynligt at den relevante forbruger vil opfatte det ansøgte mærke som et "sub-brand" (en variation af det ældre mærke) til indsigers mærke. Samme hensyn gør sig også gældende i den foreliggende sag, hvor der er en risiko for, at forbrugere vil opfatte indehavers mærke med tilføjelsen "MAX" som et sub-brand til indsigers ældre velkendte mærke indenfor telekommunikation. Derfor gøres det også af denne grund gældende, at der opstår en risiko for forveksling mellem indsigers ældre mærke og indehavers ansøgte mærke.

Endvidere er der direkte sammenfald mellem de ydelser, der er søgt omfattet af NENTs varemærkeregistrering, og de ydelser, der er omfattet af indsigers varemærkeregistreringer.

Det ansøgte varemærke er således forveksleligt med indsigers tidligere varemærkeregistreringer, særligt når der henses til, at der er tale om samme tjenesteydelser og bør nægtes registrering i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.


Hertil kommer, som nævnt tidligere, at forbrugeren sjældent har lejlighed til at se varemærker over for hinanden, men blot har et udvisket erindringsbillede af dem, hvorfor der er større risiko for, at disse forveksles og at indsigers varemærker som minimum er stærkt indarbejdede med en høj bekendthedsgrad, hvorfor beskyttelsen vil være udvidet.

Når der, som også nævnt tidligere, desuden henses til indsigers varemærkes velkendthed, som medfører, at varemærket også af denne grund nyder udvidet beskyttelse, bør indehavers foreløbigt registrerede varemærke også derfor nægtes registrering i klasse 38, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 (dagældende § 15, stk. 4, nr. 1), da brugen af mærket indenfor klasse 38 vil medføre en utilbørlig udnyttelse af særpræget for indsigers velkendte varemærker. Det er i denne forbindelse tilstrækkeligt for, at der foreligger en registreringshindring, at den berørte kundekreds forbinder varemærkerne med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse (forbindelsesforveksling), selvom den ikke forveksler varemærkerne i traditionel forstand, jf. sag C-408/01 Adidas/Fitnessworld, præmis 28-31.

Indsigers figurmærke skal ifølge praksis gives beskyttelse mod, at andre i snyltningshensigt "ved sin brug af tegn, der ligner det renommerede varemærke, forsøger at lægge sig i kølvandet på varemærket med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt uden at foretage en selvstændig indsats, at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image", jf. EU domstolens dom i C-487/07 (L'Oreal), præmis 49.

Disse principper blev senest også anvendt i Sø- og Handelsrettens afgørelse af 31. marts 2016 i sag V-52-14 A.P. Møller-Mærsk A/S mod World Wide Traffic ApS (stadfæstet af Østre Landsret den 31. januar 2018 i sag B-909-16), hvor A.P. Møller-Mærsk's varemærket til deres velkendte blå og hvide figurmærke med en syvtakket stjerne ansås for krænkede som følge af World Wide Traffic's brug af et figurmærke indeholdende en stjerne i blå på hvid baggrund indenfor samme branche, hvor brugen fandtes at ville medføre en utilbørlig udnyttelse af særpræget for Mærsk's velkendte mærke .

Yderligere henvises til Sø- og Handelsrettens afgørelse af 30. april 1998 i sag V 54/97 Bayerische Motoren Werke AG mod Patentankenævnet, hvor brugen af varemærket AMW for hjul, rat, karosserier mv. fandtes at ville medføre utilbørlig udnyttelse af og skade på det velkendte varemærke BMW's særpræg og renommé (UfR 1998.1029S).

Der kan således for indsiger ikke være tvivl om, at NENT's brug af det ansøgte varemærke indenfor telekommunikation som minimum vil skabe en forbindelse til indsigers velkendte varemærke indenfor samme tjenesteydelser, hvor indsiger som en af landets 4 største udbydere af telekommunikationsydelser indenfor en række kerneydelser herunder (vist i bilag 5 og 20), gennemgående og konsekvent benytter sit EU varemærke 002551067  <fig>, jf. den fremlagte dokumentation for velkendthed.

Indsiger er således ikke enig med Styrelsens præmis om, at indsigers mærkes beskyttelsesområde, på trods af at mærket er velkendt, er begrænset til dets specifikke figurlige udformning, og det således er muligt for NENT at komme uden om dette beskyttelsesområde med en anden figurlig udformning og derved få beskyttet et figurmærke indeholdende ordelementet 3 MAX indenfor telekommunikation.

4 KONKLUSION

På baggrund af ovenstående skal vi venligst anmode Ankenævnet for Patenter og Varemærker om at imødekomme indsigers klage og afvise det registrerede varemærke VR 2018 00869 3 MAX <fig> for klasse 38...”

I brev af 25. januar 2021 fremsendte Brann AB på vegne af indklagede, Nordic Entertainment Group Sweden AB, følgende kommentarer til klagen:

”... Med henvisning til Ankenævnets brev af 23. november 2020 indsender vi hermed følgende høringssvar på vegne af indehaveren Nordic Entertainment Group Sweden AB.

Vi hævder, som Patent- og Varemærke-styrelsen, at de modsatte varemærker ikke er forvekselige og at det ikke være sket en krænkelse af indsigers mærkes særpræg.

Vi anmoder venligst Patenter og Varemærker at afvise indsigers klage...”

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 21. september 2020 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Ankenævnet modtog ikke kommentarer til styrelsens udtalelse fra parterne.

Ankenævnets begrundelse og resultat

Ankenævnet bemærker, at registreringsproceduren for det foreløbigt registrerede varemærke i sagen ikke var endeligt afsluttet forud for ændringen af varemærkeloven, lov nr. 1533 af 18. december 2018, der trådte i kraft den 1. januar 2019. Ankenævnets vurdering i denne sag beror derfor på bestemmelserne i den dagældende varemærkelov, lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

Spørgsmålet for ankenævnet er, om klagers ældre EU-varemærker EUTM 002550796 ”3” <fig> og EUTM 002551067 ”3” <fig> er til hinder for indklagedes registrering af VR 2018 00869 ”3 MAX” <fig> for en række tjenesteydelser i klasse 38.

Patent- og Varemærkestyrelsen afviste i indsigelsessagen at give klager medhold. Selv om styrelsen fandt, at klagers ældre mærker er velkendte for telekommunikation, og at indklagedes mærke til dels er registreret for ydelser, som er sammenfaldende dermed, anså styrelsen klagers mærker for at have en lav grad af særpræg. Styrelsen lagde desuden vægt på, at beskyttelsen af klagers varemærker, som består af tallet ”3” i en særlig figurlig udformning, ikke er knyttet til tallet ”3” som sådan, men kun til den særlige udformning, hvori mærket er registreret. Da indklagedes varemærke indeholder tallet ”3” skrevet med almindelige typer og ordet ”MAX”, som ifølge styrelsen har en vis grad af adskillelseevne og særpræg, fandtes indklagedes mærke at adskille sig tilstrækkeligt fra klagers mærker til, at der hverken var risiko for forveksling eller forelå en sådan lighed, at forbrugerne ville skabe en sammenhæng mellem de to mærker i medfør af bestemmelserne om beskyttelse af velkendte varemærker i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

Klager har heroverfor navnlig anført, at styrelsen ikke har lagt tilstrækkelig vægt på, at klagers mærker er velkendte, at tallet ”3” ikke er beskrivende for de omhandlede ydelser men har stor ”kommunikativ værdi”, samt at indklagedes mærke er registreret for de samme ydelser som klagers mærker. Efter klagers opfattelse indebærer dette efter en korrekt helhedsbedømmelse, hvor der også er lagt vægt på princippet om det ”udviskede erindringsbillede”, at der foreligger risiko for forveksling. Ligheden mellem mærkerne er efter klagers opfattelse endvidere også tilstrækkelig til, at reglen om velkendte varemærker kan benyttes, og klager finder, at indklagede også har krænket klagers rettigheder efter denne bestemmelse.

Den beskyttelse, som tilkommer klager, er efter ankenævnets opfattelse snævert knyttet til den særlige figurlige udformning af tallet ”3”, som klagers varemærker er registrerede og anvendes for, og der kan ikke tillægges klager en eneret til at gøre brug af tallet ”3” som sådant. I det foreliggende tilfælde, hvor indklagedes registrering består af en cirkelformet figur, som omslutter tallet ”3” og ordet ”MAX”, som begge er gengivet i en neutral typografi, finder heller ikke ankenævnet, at der foreligger en sådan lighed, at der består en risiko for forveksling med klagers mærker. Dette gælder uanset, at der er sammenfald mellem ydelserne i klasse 38.

For så vidt angår spørgsmålet om den beskyttelse, der tilkommer klagers varemærker efter bestemmelserne om velkendte varemærker i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, fremgår det af praksis fra EU-Domstolen, at det er tilstrækkeligt, at der foreligger *”en vis grad af lighed mellem varemærket og tegnet, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder tegnet og varemærket med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem”*, jf. Sag C-408/01 Adidas, præmis 29. Begrebet ”sammenhæng” er i sag C-252/07, INTEL, præmis 17, forklaret som *”enhver form for tankemæssig forbindelse mellem [varemærkerne]. Således er det tilstrækkeligt, at tanken blot henledes på det ældre varemærke.”* Vurderingen af betingelsen om sammenhæng mellem mærkerne har, ligesom vurderingen af mærkernes forvekslelighed, karakter af en helhedsbedømmelse. Henset til, at klagers mærker på grund af deres karakter har et snævert beskyttelsesområde, og da indklagedes mærke visuelt set adskiller sig væsentligt fra klagers mærker, kan ankenævnet tilslutte sig styrelsens vurdering af, at der ikke skabes en sammenhæng mellem mærkerne, og at betingelserne i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, således ikke er opfyldte.

Under henvisning til ovenstående stadfæstes styrelsens afgørelse i sagen.

Herefter bestemmes

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. september 2020 stadfæstes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Henrik Rothe
Formand