

## **RESUMÉ**

### **Indsigelse mod VA 2018 01546 <fig> – AN 2020 00022**

Der blev fremsat indsigelse mod registrering af VA 2018 01546 <fig>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til risikoen for forveksling med indsigers ældre varemærke. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen til følge og afslog ansøgningen om registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.

---

### **Ankenævnet for Patenter og Varemærker**

#### **KENDELSE**

**afsagt den 31. maj 2021**

#### **Sag AN 2020 00022**

#### **Klage over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 6. oktober 2020 vedr. indsigelse mod registreringen af VA 2018 01546 <fig>

fra

indehaver af registreringen:  
Sindico Group A/S  
(MidtAdvokaterne A/S)

mod

indsiger mod registreringen:  
Tempting Brands Netherlands BV, Holland  
(Patrade A/S)


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 10. juli 2018 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra MidtAdvokaterne



A/S på vegne af Carnét ApS om registrering af VA 2018 01546  <fig> for følgende forvarer og tjenesteydelser:

**Klasse 25:** Beklædningsgenstand, fodtøj og hovedbeklædning.



I brev af 3. september 2018 meddelte styrelsen, at det ansøgte mærke VA 2018 01546  <fig> ville kunne registreres med en redaktionel rettelse i klasse 25.

I brev af 4. februar 2019 meddelte styrelsen, at ansøgningen ville blive offentliggjort i Dansk Varemærketidende. Registreringen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 13. februar 2019.

Den 15. april 2019 indleverede Tempting Brands Netherlands BV, Holland indsigelse mod registreringen af VA 2018 01546  <fig>.

Carnét ApS skiftede i 2019 navn til Sindico Group A/S.

Efter skriftveksling i indsigelsessagen traf Patent- og Varemærkestyrelsen den 6. oktober 2020 følgende afgørelse:

”...


### AFGØRELSE

**Vi tager indsigelsen til følge, og ansøgningen vil blive afslået.**

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

#### 1. Gennemgang af sagen

Den 15. april 2019 gjorde Tempting Brands Netherlands BV indsigelse mod registreringen

af det ansøgte mærke  .

Vi henviser til varemærkelovens § 19.

Indsiger har henvist til, at der er risiko for forveksling mellem det ansøgte mærke og indsigers ældre registrerede varemærke EUTM013925458, ordmærket IMPALA, jf. varemærkelovens § 15.

Indsiger har den 21. august 2019 uddybet sine argumenter for, hvorfor der er risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem dem. Indsiger henviser til, at der er sammenfald mellem indsigers og ansøgers varer i klasse 25, samt at ansøgers varer i klasse 25 også har ligheder med indsigers varer i klasse 18 og 28. Derudover har indsiger gjort gældende, at der både er synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig lighed mellem mærkerne.

Indehaver er af flere omgange blevet hørt i sagen, men har ikke indsendt bemærkninger til indsigelsen.

Sagen er taget op til afgørelse den 16. september 2020.

## **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 og konklusion

Indsigers ordmærke:

EUTM013925458	IMPALA
Registreret for bl.a.	<b>Klasse 25</b> Clothing, Footwear, Headgear namely hats, berets, caps mantillas, top hats, turbans, shower caps, visors, aprons, babies products of textile, bath robes, beach clothes, belts, bodices, brassieres, camisoles, clothing for gymnastics, special sportswear, water-proof clothing, clothing of leather, coats, collars, cyclists' clothing, dresses, fishing vests, furs, girdles, gloves, hosiery, jackets and jerseys, knitwear, leggings, paper clothing, ponchos, pyjamas, ready-made clothing, scarves, veils, neckties, shirts, skirts, sports jerseys, suits, underwear, uniforms, trousers, waterproof clothing, vests, bath sandals, beach shoes, boots, footwear, heels, gymnastic shoes, sandals, ski boots, sports shoes, shoes for special use, wooden shoes, half-boots, all of them made of textile materials, fabrics, leather from cattle skin, lambskin, deer-skin or pigskin, plastic and/or rubber.

Ansøgers figurmærke:

VA 2018 01546	
Offentliggjort for:	<b>Klasse 25</b> Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

#### Sammenligning af varerne

Ansøgers mærke er offentliggjort for varerne ”Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” i klasse 25. Indsigers mærke omfatter ligeledes ”Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” [”Clothing, Footwear, Headgear”], der dog er begrænset til nogle specifikke underbegreber til disse varer. Der er således sammenfald mellem de ansøgte varer i klasse 25 og varerne omfattet af indsigers registrering.

#### Sammenligning af mærkerne

Indsigers mærke består af ordelementet IMPALA, der er en antilopeart. Ordet består af tre stavelser med hver to bogstaver, i alt seks bogstaver.



Det ansøgte mærke er et figurmærke udformet i sort med hvid baggrund. Det indeholder øverst en sort silhuet i form af et antilopehoved set forfra. Det må antages, at der er tale om hovedet fra en impala, da der under figuren står IMPALA i figurlig udformet skrift.

Under ordet IMPALA står sloganet FASHION EVERY WEAR i en skriftstørrelse, der er ca. tre gange mindre. En ordret oversættelse af de engelske ord er bl.a. ”mode”, ”enhver/alle” og ”beklædning”. Sloganet har ikke en direkte beskrivende betydning, der er derimod tale om et ordspil, som udnytter den lydlige lighed mellem de engelske ord EVERY WEAR og ”everywhere”. Sloganet kan således både give associationer til statementet ”mode overalt”, samt at tøjproducenten kun laver beklædning, der er mode-rigtig.

Det er vores vurdering, at ordet IMPALA er det mest dominerende i det ansøgte mærke. Synsmæssigt er det placeret centralt i mærket og udgør det ordelement, der er skrevet i den største skriftstørrelse. Visuelt fylder ordet IMPALA dog ikke mere end figuren med et impalahoved. Lydligt vil omsætningskredsen i form af en gennemsnitsforbruger imidlertid naturligt referere til et ordelement i et figurmærke, hvilket samlet set gør ordet IMPALA mere dominerende i mærket end figurelementet.

I forhold til sloganet, er ordelementet IMPALA ligeledes synsmæssigt mere dominerende, og det må formodes, at en del af omsætningskredsen alene vil omtale mærket som IMPALA. Dette skal ses i sammenhæng med, at ordet IMPALA fremstår som et særpræget selvstændigt element i mærket.

Det ansøgte mærke og indsigers mærke har det til fælles, at indsigers ordmærke IMPALA er fuldstændig indeholdt i ansøgers figurmærke, og at der dermed er synsmæssige, lydlige og begrebsmæssige ligheder mellem mærkerne. Mærkerne adskiller sig dog ved de ekstra elementer i ansøgers mærke.

#### Vurdering af risiko for forveksling

Det følger bl.a. af EU-domstolens afgørelser i C-39/97 (Canon) og C-342/97 (Lloyd), at der i sager om forvekslelighed skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forvekslelighed i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til omfanget af bl.a. mærkelighed og ligheden mellem varerne. Det følger endvidere af praksis, at der ved sammenfald af varer stilles mindre krav til mærkeligheden.

Helhedsvurderingen skal desuden, for så vidt angår den synsmæssige, lydlige og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker, være støttet på det helhedsindtryk, mærkerne giver, herunder hvor særpræget og dominerende de enkelte dele af mærkerne er.

Henset til at hele indsigers ordmærke IMPALA indgår som særpræget og mest



dominerende element i ansøgers figurmærke Impala  
Falsk er tryk, er det vores vurdering, at der er tilstrækkelig synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig lighed mellem mærkerne til, at der efter en helhedsvurdering er risiko for forveksling mellem mærkerne, da de omfatter sammenfaldende varer i klasse 25.

## Konklusion

Vi tager indsigelsen til følge, og ansøgningen vil blive afslået.

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

Denne afgørelse blev med brev af 4. december 2020 fra MidtAdvokaterne A/S på vegne af klager, Sindico Group A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

**”... Anke af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 6. oktober 2020.**

På vegne af Sindico Group A/S påklager jeg hermed Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 6. oktober 2020 vedrørende indsigelse imod figurvaremærke med ansøgningsnummer VA 2018 01546/NSH, sags.nr. 272915036 (kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 6/10 2020 vedlægges som **bilag 1**).

I henhold til den truffne afgørelse har indsigler fået medhold i indsigelsen imod ansøgning om varemærke, hvorfor ansøgningen er blevet afslået.

Denne afgørelse påklages og der nedlægges påstand om, at indsigelsen imod varemærket skal afvises, og at varemærket som følge heraf skal registreres.

Begrundelse for at indsigelsen skal afvises:

Det søgte varemærke er et figurvaremærke, hvor det bærende element er et piktogram tegning af hovedet på en antilope, herunder er et slogan – også som en del af figurmærket: ”Impala fashion every wear”.

Ansøgningen er et figurmærke, og indsigeren har haft registreret ordmærket ”Impala”. Det tidligere registrerede ordmærke er registreret i flere klasser, herunder klasse 25, hvor det nye figurmærke alene er søgt registreret i klasse 25 for beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Patent- og Varemærkestyrelsen har taget indsigelsen til følge som følge af, at man mener, at der er forvekslelighed ved sammenligning af mærkerne.

Det gøres gældende, at mærkerne ikke er forvekslelige på grund af at det væsentligste element i figurmærket er et antilopehoved, og den normale forbruger vil ikke kunne vurdere, om det er en Impala, en antilope, en gazelle eller et andet type råvildt.

Det fremtrædende element i figurmærket er netop dette antilopehoved. Den nedenfor anført tekst, hvor der står ”Impala fashion every wear”, er blot et slogan, som er anført med meget småt. Det gøres derfor gældende, at dette ikke er tilstrækkeligt til at statuere forvekslelighed.

Samtidig ligger der i figurmærkets natur, at man ikke opnår beskyttelse af enkelte ordelementer, hvorfor vi på ingen måde påberåber os, at det ansøgte varemærke skal have beskyttelse af ordet ”Impala” på nogen måde...”

I brev af 5. februar 2021 fremsendte Patrade A/S på vegne af indklagede, Tempting Brands Netherlands BV, følgende kommentarer til klagen:

”... Under henvisning til Ankenævnets brev af 8. december 2020 skal jeg hermed på vegne af Tempting Brands Netherlands BV, the Netherlands (i det følgende ”indsiger”) indlevere følgende bemærkninger til Sindico Group A/S’ (i det følgende ”ansøger”) anke af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 6. oktober 2020 i indsigelsessagen

”IMPALA” <w>

vs.

”IMPALA FASHION EVERY WEAR” <fig.>



(EUTM 013925458)

(VA 2018 01546)

Indledningsvist bemærkes, at indsigelsen fastholdes som fremsat og der henvises til indsigers tidligere indleveret argumenter, som fortsat gøres gældende fuld ud, herunder at det ansøgte varemærke er forveksleligt med det tidligere registreret mærke, samt de fremsatte bemærkninger i den forbindelse fastholdes.

Samtidig fastholdes det, at det mest dominerende i det ansøgte mærke, er ordet IMPALA. Derfor bør Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse fastholdes.

#### Sammenligning af varerne

Ansøger gør i sin klage gældende, at det anfægtede mærke kun er ansøgt i klasse 25 mens det ældre mærke er registreret i klasse 18, 20, 21, 22, 25 og 28. Hertil gør indsiger opmærksom på, at det ikke er antallet af klasser, der er relevant i bedømmelsen, men derimod sammenligning af varerne.

Det fastholdes i overensstemmelse med tidligere indleveret argumenter og Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, at de ansøgte varer i klasse 25 ”Clothing, footwear and headgear” er identiske med de registreret varer ”Clothing, footwear and headgear...”, samt



at der er sammenfald mellem de ansøgte varer i klasse 25 og de registreret varer i klasse 18 og 28.

De ansøgte varer består af beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, hvilke er samme art/typer af produkt, som har samme formål og brugsmåde, som de registrerede varer. Desuden er alle de ansøgte varer i konkurrence med og komplementær til de registreret varer, der ligeledes sælges gennem samme distributionskanaler og til samme omsætningskredse. De ansøgte varer kan forveksleligt antages at have samme kommercielle oprindelse som de registreret varer.

### Sammenligning af mærkerne

Ansøger gør gældende, at det dominerende element i det anfægtede mærke er det figurative element og at ordelementerne ”Impala fashion every wear” ikke er tilstrækkelige til, at det ansøgte mærke er forveksleligt med det registreret mærke.

Indsiger fastholder i overensstemmelse med tidligere indleveret argumentation og Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, at det er ordelementet IMPALA, der tiltrækker forbrugerens opmærksomhed i det ansøgte mærke, da det er skrevet med stor og fremhævede skrift og dominerer det visuelle billede af varemærket. Endvidere er ordelementet IMPALA det centrale element i det ansøgte mærke og udgør mærkets mest fremtrædende ordelement, hvilket også er det element, der vil refereres til af en gennemsnitsforbruger.

Det følger endvidere af praksis, at når et varemærke består af både verbale og figurative elementer, er det verbale element i princippet mere særpræg end det figurative element, da gennemsnitsforbrugeren lettere henviser til varer ved navn, snarere end at forsøge at beskrive mærkets grafiske element jf. T-312/03 Selenium-Ace, præmis 37 og T-104/01 Claudia Oberhauser vs. KHIM.

Uanset at der i ansøgers mærke også indgår figurativ illustration af en impala, er der en vis synsmæssig lighed mellem mærkerne, da ordet ”IMPALA” har en mere fremtrædende placering i ansøgers mærke end det figurative element, ligesom der blev truffet afgørelse

om i en lignende sag af Patent- og Varemærkestyrelsen i indsigelsessagen VR 2009 02746 af den 13. december 2010.

De andre ord- og figurative elementer i det ansøgte mærke er dermed sekundære elementer, der ikke påvirker det overordnede visuelle, lydlig og konceptuelle indtryk, som varemærkerne skaber for den relevante forbruger, hvorfor ordelementet "IMPALA" er det mest dominerende element i det ansøgte mærke, idet dette element både syns- og begrebsmæssigt udgør den vigtigste del af mærket. Desuden har figurlige elementet et mindre særpræg i mærket, idet figurelementet illustrativt er identiske med ordelementet i varemærket.

Dernæst gør ansøger gældende, at den relevante forbruger ikke kan vurderer om det figuratve element repræsenterer en impala, antilope, gazelle eller andet råvildt. Indsiger finder det ikke relevant, at sondre mellem en impala, gazelle eller antilope i næreværende sag, idet både en impala og gazeller er en antilopeart [fodnote 1: <https://ordnet.dk/ddo/-ordbog?query=antilope>].

Det fremgår tydeligt, at figurelementet udgør en impala, da det klart repræsenterer en impala. Enhver tilbageværende tvivl om figurelementets illustration, vil forsvinde på grund af mærkets ordelementet "IMPALA", der ligeledes forstærker formidlingen af det verbale element i det ansøgte mærke jf. afgørelse truffet af EUIPO's indsigelses afdeling i sag nr. B3075223 den 18/06/2020 i en lignende sag.

Figurelementet i ansøgers mærke associerer herved til mærkets ordelement og er blot med til at forstærke den begrebsmæssige forståelse af ordelementet "IMPALA" jf. afgørelse truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen i indsigelsessagen MP1186136 af den 23. april 2015.

Der foreligger en stor mærkelighed mellem mærkerne, der begge indeholder ordelementet "IMPALA" som det dominerende element i mærkerne, hvortil det ansøgte mærke fremhæver ordelementet i ansøgers mærke ved at indeholde en figurlig illustration af en impala. Mærkerne er ansøgte for identiske varer og beskæftiger sig inden for samme branche. Eftersom varerne er identiske stilles der mindre krav til ligheden mellem mærkerne, for at der foreligger en risiko for forvekslelighed.

Det gøres gældende, at ud fra en helhedsvurdering af ovenstående, er der risiko for at den relevante forbruger forveksler de to mærker IMPALA <w> og IMPALA FASHION EVERY WEAR <fig.>, hvorfor afgørelsen bør fastholdes og registreringen hindres i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

På baggrund af ovenstående, er det godtgjort, at mærket IMPALA FASHION EVERY WEAR <fig.> ikke adskiller sig tilstrækkeligt fra indsigers mærke IMPALA <w>, hvorfor registrering bør hindres i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. I den forbindelse bemærkes det, at alene visse visuelle forskelle ikke er tilstrækkeligt til at adskille ansøgers mærke fra indsigers mærke, når der samtidig foreligger både visuelle, lydige og begrebsmæssig ligheder som forklaret ovenfor. Ansøger af det anfægtede mærke har på denne baggrund ikke udnyttet de utalige muligheder, der findes for at undgå forvekslelighed med indsigers mærke.

Der henvises til de tidligere fremsatte bemærkninger og argumenter i indsigelsessagen, som fastholdes fuldt ud...”

I brev af 25. marts 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 6. oktober 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**

Ordet IMPALA indgår som et selvstændigt element i klagers figurmærkeansøgning, og ordet udgør efter ankenævnets opfattelse det lydlige og begrebsmæssigt mest dominerende element i mærket. Ordet er identisk med indklagedes EU-varemærke IMPALA, der således indgår i sin helhed i det ansøgte mærke. Der er derfor en høj grad af lighed mellem mærkerne, og da der er sammenfald mellem de ansøgte varer i klasse 25 og de varer i klasse 25, som er omfattet af indklagedes registrering, er der risiko for, at det ansøgte mærke i offentlighedens bevidsthed kan forveksles med indklagedes ældre mærke, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

### **Herefter bestemmes**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 6. oktober 2020 stadfæstes.

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker*

Henrik Rothe  
Formand