

RESUMÉ

Indsigelse mod VA 2019 01254 <fig> – AN 2021 00003

Der blev fremsat indsigelse mod ansøgningen VA 2019 01254 <fig>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til forvekslelighed med flere af indsigers ældre varemærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt ansøgningen 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 10. juni 2021

Sag AN 2021 00003

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 5. november 2020 vedr. indsigelse mod ansøgningen VA 2019 01254 <fig>

fra

indsiger mod ansøgningen:
Julius Sämann Ltd, Schweiz
(Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab)

mod


indehaver af ansøgningen:
SKANDINAVISK SR ApS
(AWA Denmark A/S)

Afgørelsen er truffet af formand Henrik Rothe, næstformand Tine Sommer samt de sagkyndige medlemmer Jens Schovsbo og Eva K. Borgen.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Sagens baggrund


Den 29. maj 2019 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra AWA Denmark A/S


på vegne af SKANDINAVISK SR ApS om registrering af VA 2019 01254  <fig> for følgende for varer og tjenesteydelser:

Klasse 3: Kosmetiske præparater; æteriske olier; sæbe; flydende sæbe; parfumeret sæbe; parfumeret eau de toilette; dufte til personlig brug; duftspredere til rum; duftpinde til luft; parfumevarer; toiletartikler; parfumerede olier; kosmetiske cremer; geléer til kosmetisk brug; parfumerede kropslotioner og -cremer; skrubbepræparater til hudpleje; kosmetiske masker; brusebads-sæbe.

Klasse 4: Stearinlys; parfumerede stearinlys.

Klasse 35: Detailhandel og online-detailhandel, nemlig i forbindelse med kosmetiske præparater, æteriske olier, sæbe, flydende sæbe, parfumeret sæbe, parfumeret eau de toilette, dufte til personlig brug, duftspredere til rum, duftpinde til luft, parfumevarer, toiletartikler, parfumerede olier, kosmetiske cremer, geléer til kosmetisk brug, parfumerede kropslotioner og -cremer, skrubbepræparater til hudpleje, kosmetiske masker, brusebadssæbe, stearinlys, parfumerede stearinlys.

I brev af 17. juli 2019 meddelte styrelsen, at ansøgningen VA 2019 01254  <fig> var blevet offentliggjort i Dansk Varemærketidende samme dag.

Den 17. september 2019 indleverede Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab på vegne af Julius Sämann Ltd, Schweiz, indsigelse mod ansøgningen VA 2019 01254  <fig>.

Efter skriftveksling i indsigelsessagen traf Patent- og Varemærkestyrelsen den 5. november 2020 følgende afgørelse:

”...

AFGØRELSE

Vi tager ikke indsigelsen til følge, og ansøgningen opretholdes.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 3, nr. 1.




1. Gennemgang af sagen

Den 17. september 2019 gjorde Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab indsigelse på vegne af Julius Sämann Ltd mod registreringen af det ansøgte mærke VA 2019 01254

**S K A N
D I N A
V I S K.**

Vi henviser til varemærkelovens § 19.

I indsigers brev af den 17. september 2019 har indsiger anført at indsigelsen rettes mod indehavers varer ”Æteriske olier, parfumeret eau de toilette, dufte til personlig brug, duftspredere til rum, duftpinde til luft, parfumevarer og parfumerede olier” i klasse 3 og ”parfumerede stearinlys” i klasse 4, og at indsigelsen støttes på EU-varemærkerne EUTM

012525507 , EUTM 003071305 , EUTM 000091991  samt dennes tidligere brug af samme mærke som uregistrerede varemærker. Indsiger har anført, at da der er mærkelighed og varelighed mellem indehavers og indsigers mærker, er der risiko for forveksling, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Derudover har indsiger anført at dennes mærker er indarbejdede og velkendte i EU og kendte af en ikke ubetydelig del af den relevante kundekreds i Danmark, hvorfor mærkerne nyder en udvidet beskyttelse jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

Indsiger har den 4. december 2019 fremsendt yderligere begrundelse for den nedlagte indsigelse. Til grundlag for at indsiger finder mærkerne forvekslelige har indsiger anført, at dennes mærker indeholder figurer med en form som et stiliseret fyrretræ, og at det anfægtede mærke er et figurmærke der forestillet ordet ”SKANDINAVISK” hvor det første A er formet som et stiliseret fyrretræ, hvorfor begge parter mærker indeholder et fyrretræ. Videre anfører indsiger, at det er figuren af et fyrretræ som er det dominerende element i mærker, og at ordet ”skandinavisk” er beskrivende og uden særpræg. Derudover

anfører indsiger, at en lydlig sammenligning af mærkerne ikke er meningsgivende, og videre at mærkerne begrebsmæssigt er ligeartede grundet begge parters brug af figuren af fyrretræet. Samlet gør indsiger gældende, at mærkerne er visuelt og begrebsmæssigt forvekslelige.



Dernæst har indsiger gjort gældende, at dennes varer i klasse 3 er identiske og/eller har en stor lighed med de pågældende varer i indehavers klasse 3 og 4, samt at også indsigers varer i klasse 5 er identiske og/eller ligeartede med indehavers varer i klasse 3 og 4. Som begrundelse herfor bemærker indsiger at dennes vare ”duftpræparater til luft” omfatter indehavers varer da de disse udgør en form for duftpræparater til luft. I denne sammenhæng bemærker indsiger, at opdelingen i klasser alene er af formel karakter.

I indsigers helhedsvurdering af forvekslingsrisikoen henviser indsiger til, at en mindre grad af mærkelighed kan opvejes af en højere grad af varelighed, samt at indsigers mærker er velkendte. Derudover skriver indsiger også, at der skal tages hensyn til, at forbrugeren sjældent har mulighed for at se mærkerne ved siden af hinanden, men må støtte sig på det ufuldstændige erindringsbillede af mærkerne. Samlet finder indsiger, at der er risiko for forveksling da omsætningskredsen vil få opfattelsen af at varerne stammer fra samme virksomhed.

Dernæst har indsiger skrevet, at de gennem over 50 års brug af træ-symbolet (som er identisk med de registrerede mærker) har etableret uregistrerede varemærkerrettigheder, som også kan udgøre en hindring jf. varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 4 jf. stk. 1. Indsiger anfører videre at disse mærker også indgår i indsigelsen.

Herefter har indsiger anført, at da dennes mærker er velkendte i Danmark og EU, nyder de en udvidet beskyttelse når det yngre mærke udgør en utilbørlig udnyttelse eller gør skade på de ældre mærkers særpræg og renommé. Indsiger har i denne sammenhæng indsendt omfattende materiale til dokumentation for mærkernes velkendthed. Af disse årsager konkluderes indsiger, at indehavers mærke skal udelukkes fra endelig registrering.

Indehaver har den 22. januar 2020 svaret i sagen. Indledningsvist skriver indehaver, at denne af ressourcemæssige årsager har indgivet et samlet svar til indsigelserne mod mærkerne VA 2019 01250, VA 2054 og VA 2019 1255, og at de i deres svar kun tager

udgangspunkt i mærket  i ansøgningen VA 2019 1250. Dette begrundes med, at alle de nævnte mærker indeholder mærkeelementet , og at nærværende ansøgning, VA 2019 01254, også indeholder ordelementet ”skandinavisk”, hvilket i en mærkelighedsbetragtning ligger så langt fra indsigers rettigheder, at de ikke finder det nødvendigt med separate besvarelser til hver nedlagt indsigelse.

Herefter har indehaver skrevet at mærkerne ikke er forvekslelige allerede fordi at der ikke er mærkelighed. Dette begrundes med, at mærkernes udformninger adskiller sig fra hinanden i høj grad.

Videre har indehaver anført, at udgangspunktet efter den varemærkeretlige praksis er, at der ikke er en motivbeskyttelse, hvorfor der således ikke gives en beskyttelse mod andres anvendelse af samme motiv eller ide. Indehaver har endvidere henvist til, at der skal foreligge store lighedstræk førend at mærker med samme motiv findes forvekslelige. I sammenhæng hermed skrev indehaver, at det er en forudsætning for at få en motivbeskyttelse, at mærkerne er stærkt særprægede. Grundet at grantræet som motiv har en tæt tilknytning til varen duftpræparater, finder indehaver at motivet er yderst svagt og at mærkerne som udgangspunkt er uden særpræg.

Dernæst har indehaver konstateret, at ligheden mellem parternes varer er yderst begrænset. Dette da der ikke er nogen lighed mellem indsigers vare ”duftpræparater til luft”, som er et luftrengøringspræparat, og indehavers varer som udgør parfumerede produkter.

For så vidt angår spørgsmålet om utilbørlig udnyttelse skrev indehaver, at såfremt indsigers mærker findes at være velkendte, vil det ikke være en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærker. Dette da der er så store forskelle mellem mærkerne, at der ikke vil skabes en sammenhæng og association herimellem.

Indsiger har den 8. juni 2020 svaret i sagen. I brevet har indsiger bestridt at dennes varemærker, indeholdende træer, er svage og samtidig gjort gældende, at de grundet omfattende brug nyder en bred beskyttelse. I forlængelse heraf har indsiger bestridt, at træmotivet bliver opfattet beskrivende for de pågældende varer, blandt andet da indsiger

bruger mærkerne for mange forskellige dufte. Derudover anførte indsiger, at dennes mærkers beskyttelsesomfang er uafhængigt af det forhold at mange virksomheder benytter træ-motiver som varemærke for kosmetiske produkter. Dette begrundes med at disse varer ikke er af samme slags som indsigers mærker benyttes for. Herefter har indsiger konkluderet, at dennes mærker notorisk nyder en stærk og udvidet beskyttelse.

For så vidt angår ligheden mellem mærkerne har indsiger bemærket, at mærkerne ikke blot ligner hinanden grundet det samme motiv, men at ligheden er større end blot dette og at den går ud over det faktum, at mærkerne indeholder et træ-motiv. Herefter er det gjort gældende, at indsigers mærker har opnået en udvidet motivbeskyttelse, hvorfor at den begrebsmæssige lighed utvivlsomt skal tages i betragtning.

Herudover har indsiger bemærket, at den udvidede beskyttelse gennem varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 ikke blot dækker lignende varer men også forskelligartede varer. I forlængelse heraf har indsiger konstateret, at der grundet dennes mærkers velkendthed og varernes karakter, er en sådan sammenhæng mellem mærkerne, at betingelserne for den udvidede beskyttelse er opfyldt. Videre skriver indsiger, at der foreligger risiko for utilbørlig udnyttelse af og skade på dennes mærkers særpræg og renommé. Dette begrundet med, at indehaver, som mange andre virksomheder har gjort, frit kunne have valgt et andet motiv eller form på deres mærke, men at indehaver har valgt et næsten identisk motiv hvorfor der hermed sker en udnyttelse af velkendtheden af indsigers mærker.

Den 15. juni 2020 har indehaver svaret, at de ikke har yderligere bemærkninger, men at de henviser til tidligere fremsatte argumenter.

2. Lovgrundlaget

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

2) 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.”

I varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

"1) Varemærket er identisk med eller ligner et ældre varemærke, uanset om de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er ansøgt eller er registreret, er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke det ældre varemærke er velkendt her i landet, eller i tilfælde af et EU-varemærke, er velkendt i EU, og brugen af det yngre varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé."

3. Vurdering og konklusion

S K Å N

D I N A

Indehavers mærke: **V I S K**

Indsigelsen er rettet mod:

Klasse 3: Æteriske olier, parfumeret eau de toilette, dufte til personlig brug, duftspredere til rum, duftpinde til luft, parfumevarer og parfumerede olier.

Klasse 4: Parfumerede stearinlys

Indsiger mærke EUTM 012525507  :

Registreret for:

Klasse 3: Duftpræparater til luft.



Indsigers mærke EUTM 003071305  :

Registreret for:

Klasse 5: Luftpfriskende præparater.

Indsigers mærke EUTM 000091991  :

Registreret for: Klasse 5: Luftopfriskende præparater.

Indsigers mærker opnået gennem ibrugtagning i Danmark  og 

Ibrugtaget for visse varer i: Klasse 3 og 5

Påstand om udvidet beskyttelse:

Indsiger har påstået at dennes varemærker er indarbejdede og velkendte i Danmark og EU og anfører derfor, at mærkerne 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 varemærker er velkendte

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 mærker i den relevante kundekreds på ansøgningstidspunktet for det yngre varemærke, nemlig den 29. maj 2019.

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”*.

Kravet om velkendthed kan således bl.a. dokumenteres ved fremlæggelse af følgende:

Brancheerklæring, dokumentation for markedsandele og omsætningens størrelse, oplysninger om markedsføringsudgifter, undersøgelser af bekendthedsgrad (hvor kendt mærket er), annoncer, brochurer, fakturaer, og/eller andet, der viser hvordan og for hvad mærket bruges.

Materialet skal endvidere vise præcist hvilke varer eller tjenesteydelser, varemærkerne er velkendte for, vise i hvilken grad varemærkerne er velkendte her i landet, eller i tilfælde af EU-varemærker, er velkendt i EU, vise at varemærkerne bruges af indehaveren af de velkendte varemærker eller med tilladelse hertil, samt være dateret.

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.

Da indsigers mærker er EU-varemærker, og disse påstås at være velkendte, skal det dokumenteres at mærkerne er velrenommerede indenfor en væsentlig del af EU-området. Én medlemsstats område kan, når henses til konkrete omstændigheder, anses for at udgøre en væsentlig del af EU-området, jf. bl.a. C-301/07 PAGO. Derudover følger det af C-235/09 DHL Express/Chronopost, at et EU-varemærke, for at få den fulde beskyttelse som velkendt varemærke i Danmark, normalvis skal kunne anses for velkendt i Danmark. Dog følger det af C-125/14 IRON & SMITH, at opnåelsen af beskyttelse som et velkendt EU-varemærke, ikke nødvendigvis skal dokumenteres velkendt i den medlemsstat, det påberåbes. Er EU-varemærket således velkendt i andre medlemsstater, og mærket som følge af kendskabet hertil, tillige må anses for kendt af en kommercielt set ikke ubetydelig del af omsætningskredsen i den pågældende medlemsstat, kan varemærket også beskyttes som et velkendt varemærke i denne medlemsstat. Klare forudsætninger for anvendelsen af denne tilgang er dog, at det dokumenteres, at EU-varemærket faktisk er velkendt i EU, og at denne kendthed også har ført til et tilstrækkeligt kendskab til mærket i Danmark.

Indsiger har fremlagt en omfattende mængde materiale til dokumentation for dennes mærkers velkendthed. Styrelsen bemærker hertil, at materialet viser brug i en lang række europæiske lande, herunder også i Danmark.

Henset til indsigers varemærkers karakter og varefortegnelser, hvor indsigers registreringer EUTM 000091991 og 012525507 findes at være figurmærker i sort og omfattende hele det relevante beskyttelsesomfang, vil vurderingen af velkendthed kun blive foretaget for de netop ovenstående registreringer. Således vil styrelsen ikke vurdere hvorvidt 3D-mærket EUTM 003071305, eller de påståede ibrugtagne varemærker er velkendte. Videre bemærker styrelsen, at indsigers mærkers velkendthed kan skabes ikke blot ved den rene brug af mærkerne, men også ved brug af varemærkerne i andre variationer, eller ved brug

som et element i et mærke hvor flere elementer indgår. Hvorvidt den pågældende brug af varemærkerne kan understøtte og skabe et kendskab til de registrerede varemærker, afgøres ud fra en konkret vurdering hvor det blandt andet vil indgå hvorvidt mærkerne fremstilles sammen med usærprægede elementer, og i hvilken grad de registrerede mærker indgår som det dominerende element, eller hvor de registrerede mærker fremstår som selvstændige mærker som er uafhængige af omkringstillede figurere og ord.

Vurdering af mærkernes velkendthed i Danmark

Nedenfor er oplistet materialet som styrelsen særligt har lagt til grund for sin vurdering af mærkernes velkendthed i Danmark.

Bilag 11: Katalog over indsigers varer 2017-2018

Bilag 12: Oversigt over forhandlere i Danmark

Bilag 13-17: Fakturaer 2015-2019, Skandinavien

Bilag 18: Fakturaer 2016-2019, Danmark

Bilag 19: Erklæring vedr. salgstal 2015-2019 i Danmark, mv.

Bilag 20: Eksempler på markedsføring i de nordiske markeder 2015-2019

Bilag 23: Eksempler på reklametiltag i Danmark 2009-2014

Bilag 25: Film og TV, Danmark

Indledningsvist bemærker styrelsen, at indsigers mærke EUTM 000091991 ved flere retsinstanser er fundet velkendt i visse europæiske lande. Mærket er fundet velkendt i Italien i Rettens dom i T-168/04 og EU-domstolens dom i C-488/06 samt velkendt i flere europæiske lande, herunder Tyskland i EUIPO's indsigelsesafdeling's afgørelse i B 2376914. I forhold til disse afgørelser noterer styrelsen, at det forhold at indsigers emærker er fundet velkendte i lande indenfor unionen, ikke har en direkte betydning for spørgsmålet om den specifikke velkendthed i Danmark. De pågældende afgørelser medtages derfor ikke i nedenstående vurdering, men vil indgå i styrelsen vurdering af mærkernes velkendthed i EU.

I bilag 12 har indsiger fremvist og anført hvilke forhandlere der udbyder dennes varer, og hvor i landet forhandlerne er placeret. På materialet, som er screenshots fra forhandlernes hjemmesider, illustreres der på opstillinger og kort, hvor forhandlerne har butikker. Styrelsen finder det åbenbart, ud fra det fremlagte materiale, at de angivne forhandlere alle

er store kæder med mange afdelinger, som endvidere er placeret over alt i Danmark, f.eks. tankstationerne Shell og Circle K. Af bilag 12 dokumenteres dog ikke hvorvidt forhandlerne sælger indsigers varer og hvordan dennes varemærker benyttes i handlen. Det er derfor ikke muligt at bedømme hvorvidt der skabes et kendskab til indsigers varemærker ud fra bilag 12. Bilaget har derfor en meget lav værdi i vurdering af velkendthed.

I bilag 13-17 har indsiger vedlagt fakturaer udstedt til forhandlere af dennes varer. Forhandlerne i disse bilag er fra de skandinaviske lande Sverige, Norge, Finland samt det baltiske land Estland. I bilag 13-17 er der således ingen fakturaer udstedt til forhandlere i Danmark. Materialet viser således ikke at der er skabt et kendskab til indsigers mærker i Danmark.

I bilag 18 har indsiger vedlagt fakturaer udstedt til forhandlere af dennes varer. Forhandlerne i disse bilag har indsiger angivet som værende fra Danmark. Der er i alt fremlagt 17 fakturaer, alle udstedt af den nordiske distributør SEAB AB og til den danske distributør SEAB Denmark A/S. Fakturaerne er dateret i perioden 2016 til 2019. Styrelsen konstaterer i denne forbindelse at 4 af fakturaerne ligger efter indehavers ansøgningsdato, den 29. maj 2019, og disse vil derfor ikke medtages i styrelsens vurdering. Styrelsen bemærker herefter, at der kun på to af fakturaerne er angivet en forhandler i Danmark, nemlig T-Hansen Gruppen A/S, som har indkøbt i omegnen af 12000 produkter fra distributøren. På de resterende 11 fakturaer estimerer styrelsen, ud fra egen opgørelse af tallene på det fremlagte materiale, at der er indkøbt i omegnen af 44.000 stk. enheder. I denne opgørelse er ikke medtaget de varer der er angivet som solgt i enheden ”frp”, da antalsenheden er ukendt. Styrelsen noterer til de sidstnævnte fakturaer, at varerne er solgt til en distributør i Danmark, men ikke til en forhandler. Dette forhold har den betydning, at det således ikke er påvist at varerne og varemærkerne faktisk er kommet ud i butikkerne og er udbudt til omsætningskredsen, og fakturaerne viser således ikke med stor sikkerhed, at der er skabt et kendskab til varemærkerne. Dernæst finder styrelsen, at det er gennemgående for alle fakturaerne, at prisen på varerne er overstreget. Således er styrelsen ikke blevet oplyst omkring hvilke omsætningstal der kan tillægges salget af varerne. På fakturaerne er der ikke anført indsigers pågældende varemærker, men produktnavne som kan henføres til det vedlagte produktkatalog i bilag 11. I produktkatalogen er der billeder af varerne, hvor det er fælles for varerne at de på indpakningen alle har påtrykt en variation af indsigers mærker. Figuren har samme aftegning som indsigers mærker, nemlig et træ,

men adskiller sig ved primært at være i en grøn farve, og med en hvid bund. I midten af figuren findes indsigers ordmærke ”wunderbaum” skrevet med hvid skrift, og nederst i det hvide felt er angivet teksten ”doftgran”. Styrelsen finder i denne sammenhæng, at der er en synsmæssig forskel som ikke er af en ubetydelige karakter, hvorfor der heller ikke kan ses bort herfra. Samtidig vurderer styrelsen dog, at det primære og dominerende i figuren er selve den figurlige udformning af et træ, og dette er således sammenfaldende med indsigers varemærker. Da træet netop er figuren som omsætningen vil huske og hæfte sig ved, finder styrelsen også, at den varemærkeretlige brug på varerne kan medvirke til at skabe et kendskab til indsigers registrerede varemærker. Da der findes at være dokumenteret en brug som kan skabe et kendskab til indsigers mærker, findes bilag 18 at indgå med en betydelig vægt. I styrelsens vurdering vil det dog også vægtes, at indsigers varer udgør almindelige og billige forbrugsvarer med en kort holdbarhed, og der i forhold hertil ikke er vist overvældende mængder af salg, og således er det skabte kendskab til varemærkerne også begrænset.

I tillæg til det ovenstående, har indsiger i bilag 19 indsendt en erklæring fra dennes CEO, hvor det bliver attesteret at indsiger har solgt varer i Danmark siden 1962, samt at salget i perioden 2015 til 2019 udgør over to millioner enheder i Danmark. Hertil konstaterer styrelsen, at erklæringen ikke er afgivet fra en uafhængig person, men netop fra en person med en stor tilknytning og interesse i virksomheden. Derudover finder styrelsen ikke at udsagnene i erklæringen er dokumenteret i andet materiale, herunder har styrelsen ikke fundet en tilnærmelsesvis overensstemmelse mellem de antal solgte varer der er dokumenteret i bilag 18 og det antal der er nævnt i erklæringen. Af disse årsager findes erklæringen ikke at blive tillagt vægt i vurderingen.

I bilag 20 har indsiger fremlagt eksempler på markedsføring i det nordiske marked for årene 2015 til 2018. I materialet er der billeder fra 4 events i Danmark hvor indsiger har markedsført sig, nemlig ved tre tv-transmitterede håndboldkampe (hvor en af kampene er angivet som europæisk håndbold finale), samt ved en tv-transmitteret fodboldkamp (angivet som final cup). De anvendte reklamer udgøres af bannere på banen, hvor ordet ”wunderbaum” står med stor skrift, efterfulgt af den samme grønne figur som set i bilag 18. Begge disse elementer står på en gul baggrund. Markedsføringen indeholder således et element som kan skabe kendskab til indsigers registrerede varemærker. Det har dog betydning, at figuren står sammensat med det særprægede og dominerende element

”wunderbaum”. Det har endvidere stor betydning, at markedsføringen ikke skaber et link til de varer der reklameres for. Således kan det ikke udledes hvad mærkerne bruges for i denne sammenhæng. Derudover er i bilag 20 gengivet en reklame fra forhandleren T-Hansen hvor indsigers varer ses afbilledet sammen med en beskrivelse af hvad varen er, nemlig ”duftfriskere”. Styrelsen bemærker at varernes udformning, som en figur af et træ, stemmer overens med udformningen af mærkerne i bilag 18 samt med indsigers registrerede varemærker, men at de dog er i mange forskellige farver og mønstre. Henset hertil kan reklamen virke til at skabe et kendskab til indsigers varemærker, men det er dog ikke belyst i hvilket omfang reklamen er benyttet og således heller ikke i hvilket omfang den er nået ud til omsætningskredsen. Samlet findes materialet i bilag 20 i en vis grad at kunne skabe et kendskab til indsigers varemærker, og derfor indgår det også i den samlede vurdering.

Bilag 23 har indsiger benævnt som ”Eksempler på reklametiltag i Danmark 2009-2014”. Ved styrelsens gennemgang af materialet indgår nogle eksempler på indsigers eget materiale som kan benyttes til markedsføring, men der er dog ikke fundet konkrete eksempler på faktisk markedsføring i Danmark som er nået ud til omsætningskredsen. Materialet i bilag 23 findes derfor ikke at kunne tillægges nogen anseelig vægt i styrelsens vurdering.

I bilag 25 har indsiger fremlagt en oversigt over tv programmer og film hvor dennes mærker har indgået. I tillæg hertil er der vedlagt still billeder fra de nævnte tv programmer og film hvor træformede figurer kan observeres i scener. Styrelsen finder, at indsiger har dokumenteret at træformede figurer har indgået i en meget stor mængde af tv programmer og film, herunder også i store blockbuster film såsom ”Oceans eleven, Seven, Step-brother, Juno, Meet the fockers” og mange flere. Styrelsen noterer sig herefter, at indsiger ikke gennem still billeder har påvist i hvilken grad der lægges mærke til det figurlige træ i tv programmerne og filmene, og, eller hvorvidt figurerne opfattes som indsigers varemærker. I forlængelse hertil bemærker styrelsen, at indsiger ikke har vist hvor mange der faktisk har set de oplyste tv programmer og film, og det er således uvist i hvilken grad der er skabt et kendskab til indsigers mærker. Slutteligt findes brugen ikke at vise hvilke varer som den træformede figur har en relation til. Henset til disse forhold, hvor der synes at være mange ubekendte faktorer, findes det ikke klart at være dokumenteret, at der gennem materialet i bilag 25 er skabt et kendskab til indsigers registrerede varemærker. Af denne grund kan

bilaget ikke selvstændigt tillægges afgørende eller betydelig vægt. Samtidig vurderes det dog, at bilag 25 kan give en formodning om at indsigers figurligt udformede vare, samt indsigers varemærker, potentielt kan være nået ud til en stor del af omsætnings kredsen, og bestyrke et allerede opnået kendskab, hvor omsætningskredsen vil genkende varen og varemærkerne og koble disse sammen indsiger og dennes varer. Henset til alle disse forhold finder styrelsen, at bilag 25, med en lav værdi, kan indgå i den samlede vurdering som supplerende og understøttende materiale til andet dokumentationsmateriale.

Samlet finder styrelsen, at indsiger gennem det indsendte og relevante materiale, udelukkende har vist en lave grad af salg og omsætning af varer med dennes mærker, samt at den viste markedsføring er af begrænset karakter. Således findes det tungest vejende materiale ikke at kunne dokumenterer en høj bekendtskabsgrad til mærkerne. Videre finder styrelsen, at det resterende fremlagte materiale, herunder angivelse af forhandlere og deres placering, indsigers fremlagte markedsføring og henvisning til hvilke tv programmer og film som mærket har indgået i, at være enten af en for sparsomt eller af en for ukonkret karakter, til at materialet ikke kan påvirke styrelsens ovenstående vurdering. På baggrund af styrelsens gennemgang af det ovenstående materiale finder styrelsen samlet, at indsiger ikke har dokumenteret at dennes mærker er velkendte i Danmark.

Vurdering af mærkernes velkendthed i EU

Indsiger har også påstået at mærkerne, udover i Danmark, også er velkendte i EU, og har som dokumentation herfor fremsendt en stor mængde materiale. Henset til omfanget af materialet vil styrelsen, med henblik på en overskuelig gennemgang, opdele det efter karakter og type.

Afgørelser fra nationale og europæiske retsinstanser

Indsiger har henvist til at dennes mærker ved flere retsinstanser er fundet velkendte i EU samt i flere europæiske lande, herunder i Italien, Polen, Estland og Tjekkiet.

I indsigelsesafgørelsen fra Retten i T-168/04, som er stadfæstet ved EU-domstolen ved C-488/06, er mærket EUTM 000091991 fundet at have indarbejdet en høj grad af særpræg og at være velkendt i Italien for varerne i registreringens klasse 5 nemlig ”luftopfriskende præparater”. Sagerne udspringer af indsigelsesafgørelsen R 326/2003-2 fra KHIM’s Appelkammer truffet den 15. marts 2004, hvis afgørelse blandt andet baseres på salgstal

fra 1997-1998 og opgørelser af markedsføringsudgifter fra 1996-1997, stammende fra det Italiens marked. Styrelsen noterer sig, at afgørelserne er truffet ved en supranational retsinstant, men finder dog ikke at afgørelserne kan tillægges betydelig vægt i den samlede vurdering af velkendthed i EU. Årsagen hertil er at afgørelserne er af ældre dato, og er baseret på materiale som ikke er nutidigt. Af disse grunde findes afgørelserne derfor heller ikke at kunne give et rettidigt indtryk af mærkernes nuværende kendskabsgrad.

I afgørelsen fra EUIPO's indsigelsesafdeling B 2376914 er mærket EUTM 000091991 fundet velkendt i flere europæiske lande, herunder i Tyskland, for varer i klasse 3 nemlig, "air-fresheners". Hertil bemærkes det, at styrelsen ikke er bundet af afgørelser truffet af EUIPO, men at vi dog kan vælge at inddrage disse i vores vurdering såfremt det er meningsgivende. Af denne årsag kan EUIPO's afgørelse potentielt påvirke vurderingen af mærkernes velkendthed i EU. Styrelsen hæfter sig ved at vi ikke har haft adgang til materialet som har ligget til grund for EUIPO's vurdering, men at der i afgørelsen dog er en opstilling med forklaring af materialet. Henset til at styrelsen ikke selv har kunne vurdere materialet og således kunne efterprøve EUIPO's vurdering, er styrelsen påpasselig med at tillægge vurderingen fra EUIPO afgørende betydning. Styrelsen finder derfor ikke på baggrund af afgørelsen fra EUIPO at kunne konstatere at mærkerne i hverken Tyskland, eller de andre EU lande er velkendte. Henset til det foranstående kan afgørelsen ikke lægges til grund for at mærkerne også er velkendte EU, men afgørelsen vil dog indgå i styrelsens samlede vurdering af mærkernes velkendthed.

For så vidt angår afgørelserne fra de nationale myndigheder i Italien, Polen, Estland og Tjekkiet bemærker styrelsen at denne ikke er bundet heraf. Styrelsen er endvidere forbeholden overfor at tillægge afgørelserne betydelig vægt da styrelsen ikke har mulighed for at efterprøve materialet som har ligget til grund for afgørelserne. Samlet findes materialet derfor ikke selvstændigt at kunne påvise indsigers mærkers velkendthed i EU, men materialet kan dog indgå i den samlede vurdering.

Fakturaer

Indsiger har fremlagt en række fakturaer fra de skandinaviske lande samt fra Tjekkiet, Tyskland og Polen. Materialet findes i bilag 13-17 og 29-31. Styrelsen noterer sig, at fakturaerne er udstedt til distributører i de enkelte europæiske lande, at der på fakturaerne er angivet et produktnavn (som kan genfindes i det øvrige materiale og som viser en

tilsvarende varemærkeretlig brug som den konstaterede brug for bilag 18), at der er angivet antal af de enkelte enheder som er solgt, men samtidig også at prisen på enhederne er overstreget. Fakturaerne ligner således i deres indhold i det hele, de allerede vurderede fakturaer i bilag 18. Styrelsen har konstateret, at fakturaerne er dateret i perioden 2015 til 2019, og blandt de fremlagte fakturaer har styrelsen fundet en enkelt faktura som ikke medtages, da datoen for fakturering er efter indehavers mærkes ansøgningsdato, nemlig den 29. maj 2019. Styrelsen har, grundet omfanget af fakturaer, ikke optalt eksakt hvor mange enheder der er solgt, men ud fra antallet af fakturaer og det høje antal enheder anført næsten på dem alle, anslås antallet af solgte enheder til at være i omegnen af, og ikke under 800.000. Styrelsen finder, at antallet af enheder solgt til distributørerne selvstændigt er af en anseelig og ikke negligerbar mængde. I vurderingen af hvor meget betydning det høje antal enheder skal tillægges, skal der dog også tages hensyn til at markedet herfor er 7 lande, herunder Tyskland som er det mest befolkningsrige lande i EU med over 80 millioner indbyggere, og Polen som har et indbyggertal på næsten 40 millioner. Derudover skal også medtages i vurderingen, at de solgte enheder er almindelige og billige forbrugsgoder, som har en kort holdbar og derfor ofte skal udskiftes, hvorfor et højt forbrug og høje salgstal må forventes. Da fakturaerne kun viser salg til distributører, er det uklart hvor mange enheder der faktisk er solgt i butikkerne og i hvor stort omfang varemærkerne er nået ud til omsætningskredsen. Henset til disse forhold findes det anslåede antal på 800.000 enheder ikke at være af en overvældende karakter, men tallet er dog alligevel af en karakter så det kan dokumentere at et vist kendskab til indsigers mærker er skabt i den relevante omsætningskreds.

Markedsføring i EU

Indsiger har fremlagt en meget omfattende mængde af eksempler på markedsføring inden for EU. Materialet findes i bilag 20-22, 24 og 32-56, og indeholder udover billeder af den faktiske markedsføring også oversigter over hvor og hvornår markedsføringen har fundet sted. Indledningsvist konstaterer styrelsen, at markedsføringen er dokumenteret at have fundet sted i perioden fra 1998 og til i hvert fald 2018. Derudover konstaterer styrelsen, at markedsføringen har fundet sted i størstedelen af de europæiske lande. Herefter har styrelsen fundet, at markedsføringen er udøvet ved reklamer og annoncer i magasiner som f.eks. det store tyske magasin Auto-bild, i tidsskrifter, på pjecer, igennem fysiske kampagner med uddeling af materiale, til events, herunder til store sport-events i form af bannere, på butiksfacader, i tv-reklamer og i flere andre sammenhænge. I markedsføringen

har indsiger benyttet en række forskellige varemærker i form af forskellige figurer og ord, men gennemgående for materialet findes dog anvendt det samme mærke som også findes på indsigers varers indpakning, hvilket også er samme mærke som styrelsen har taget stilling til ovenfor ved vurderingen af bilag 18. På tilsvarende vis som for materialet i bilag 18, findes det anvendte mærke også at kunne bruges til at skabe kendskab til indsigers registrerede varemærker i relation til det foreliggende markedsføringsmateriale. Samlet finder styrelsen, at det fremlagte materiale er af en langvarig og intensiv karakter, som kan medvirke til at dokumentere en ikke ubetydelig grad af kendskab til indsigers mærker.

Produkter i TV programmer og film

Indsiger har fremlagt en række eksempler på brug af sine produkter i tv-programmer og film i 24 europæiske lande. Materialet kan findes i bilag 57-80. I hvert bilag findes en oversigt som viser hvilke tv programmer og film som indsigers produkter har været med i i det pågældende land. Tilknyttet til oversigten er vedlagt still billeder fra de oplyste tv programmer og film. Styrelsen finder videre, at indsiger med det fremlagte materiale har vist en endog meget stor mængde af tv programmer og film hvor indsigers træ-formede figurer indgår. Styrelsen har ovenfor ved vurderingen af bilag 25 allerede taget stilling til betydningen af den pågældende type af dokumentationsmateriale. Således finder styrelsen også for materialet i bilag 57-80 at der ikke gennem en fremvisning af still billeder kan påvises i hvilken grad der lægges mærke til det figurlige træ og eller hvorvidt figurerne opfattes som indsigers varemærker. Derudover viser materialet ikke antallet af seer for de pågældende programmer og film, og derfor er det også uvist i hvilken grad der er skabt et kendskab til et varemærke som kan henføres til indsigers. Slutteligt findes materialet, for størstedelen, ikke at vise at der er en relation mellem den træ-formede figur og hvilke varer denne har en relation til. Henset hertil findes det ikke klart at være dokumenteret, at der gennem det fremlagte materiale er skabt et kendskab til indsigers registrerede varemærker som med betydelig vægt kan påvirke styrelsens vurdering af mærkernes velkendthed. Som det dog også er anført ovenfor i forbindelse med vurderingen af bilag 25, kan materialet dog indgå i den samlede vurdering som supplerende og understøttende materiale til andet dokumentationsmateriale.

Markedsundersøgelse i Italien og rapporter om genkendelighed i Polen

Indsiger har i bilag 83 fremlagt en markedsundersøgelse foretaget i 2012 i Italien. Derudover har indsiger i bilag 88-89 fremlagt to rapporter, hvor indsigers mærkers

genkendelighed er undersøgt i Polen. Styrelsen finder at både undersøgelsen fra Italien og fra Polen har taget stilling til kendskabet af indsigers varemærker. De mærker der bliver lagt til grund er af en forskelligartet karakter, hvor der i undersøgelsen fra Italien undersøges samme mærke som i registreringerne EUTM 012525507, EUTM 003071305, og i undersøgelseerne fra Polen undersøges kendskabet til en lang række mærker, herunder mærker som er identiske med de netop ovenstående, men også mærket som det kendes fra indsigers varers indpakning (bilag 11), og den træ-formede figur i en lang række farver. Styrelsen finder at undersøgelserne er af en objektiv og tilstrækkeligt omfattende karakter og endeligt at de viser en høj grad af kendskab til indsigers mærker i Italien og Polen. Samtidig noterer styrelsen sig, at undersøgelserne er 8 og 12 år gamle, og at de viser kendskabet på netop dette tidspunkt. Undersøgelseerne viser derfor ikke konkret hvilken grad af kendskab der er til indsigers mærker idag. Henset til de øvrige bilag i sagen, som viser en fortsat markedsaktivitet i både Italien og Polen, vurderer styrelsen at kendskabet med stor sandsynlighed ikke er faldet dramatisk, men nok må antages at være på omtrent samme niveau som i undersøgelserne. Således konstaterer styrelsen at undersøgelserne viser en høj grad af kendskab til indsigers mærker indenfor de pågældende territorier.

Ved styrelsens samlede vurdering af velkendthed i EU, skal det undersøge hvorvidt mærkerne er velkendte indenfor en væsentlig del af EU-området. Ved vurderingen af det forelagte materiale, har styrelsen særligt lagt vægt på, at indsiger har vist en ikke ubetydelig mængde af varer som er solgt til distributører i størstedelen af lande i EU, at indsiger har vist at dennes mærker har indgået i en længerevarende og intensiv markedsføring i mange lande i EU, og at indsiger ved flere undersøgelser har vist et højt kendskab til dennes mærker i to EU lande. Ud fra det ovenstående kan styrelsen konstatere, at indsiger har dokumenteret, at en væsentlig del af den relevante offentlighed i EU har et tilstrækkeligt, men dog ikke overvældende, kendskab til dennes varemærker, hvorfor mærkerne samlet findes at være velkendte i EU for varer som afgiver duft til luften.

Beskyttelse som velkendte mærker i Danmark

Mærkerne er ikke fundet at være dokumenteret velkendte i Danmark og nyder således ikke en udvidet beskyttelse på denne baggrund. Da mærkerne dog er fundet velkendte indenfor en væsentlig del af EU-området, kan mærkerne nyde en udvidet beskyttelse også i Danmark, såfremt at en kommercielt set ikke ubetydelig del af den relevante omsætningskreds har kendskab til varemærkerne. Dette kriterium for kendskab er lavere

end det der skal vises for at statuere velkendthed, men dog stadig af en væsentlig karakter. Hertil bemærkes at Sø- og Handelsretten i afgørelsen V-56-15 (Rooftop), ikke fandt at mærket var velkendt i Danmark, men dog at det pågældende mærke var kendt af en af en ikke ubetydelig del af omsætningskredsen, da der blandt andet var fremlagt markedsundersøgelser som viste et uhjulpet kendskab til mærket på 42%, at der var fremlagt ikke ubetydelige markedsføringsomkostning, at mærket havde været på markedet i en lang årrække og at det var vist at varer med mærket blev solgt i 95% af de relevante butikker i Danmark. Styrelsen finder også på denne baggrund at der kræves dokumenteret en ikke ubetydelig grad af kendskab førend at et mærke under de ovenstående forudsætninger kan nyde beskyttelse som et velkendt varemærke.

Ved styrelsens vurdering, er den allerede foretagne bedømmelse af kendskabet til mærkerne i Danmark samt velkendtheden i EU lagt til grund. Som anført ovenfor har indsiger generelt set kun fremlagt sparsom, samt ukonkret, dokumentation for kendskabet i Danmark, hvorfor mærkerne heller ikke blev fundet velkendte i Danmark. Dog er der fremlagt tal som viser en vis mængde salg, primært til distributører, samt der er vist få eksempler på markedsføring i Danmark. Disse forhold kan alene vise at mærkerne har været brugt på det danske marked, men viser ikke i øvrigt et videre kendskab hos den danske omsætningskreds. I vurderingen har dog også indgået det forhold at indsiger har dokumenteret et betydeligt kendskab i EU, herunder i Tyskland. Den omstændighed at der er en høj grad af kendskab i lande som er omkringliggende Danmark, kan være med til at påvirke kendskabet i Danmark ved en såkaldt ”spill-over-effect”. Denne effekt kan dog ikke selvstændigt bevirke, at der også må anses at være et betydeligt kendskab i Danmark, men er af en supplerende karakter, som i nærværende vurdering ikke findes at være tilstrækkelig til samlet at statuere det påkrævede kendskab. Samlet finder styrelsen derfor ikke, at mærkerne opfylder det påkrævede kriterium om at der skal være dokumenteret et ”ikke ubetydeligt kendskab”, og af denne årsag kan mærkerne ikke beskyttes som velkendte varemærker i Danmark.


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	Indsigers varer	Vurdering
<p>Klasse 3: Æteriske olier, parfumeret eau de toilette, dufte til personlig brug, duftspredere til rum, duftpinde til luft, parfumevarer og parfumerede olier.</p>	<p>Klasse 3: Duftpræparater til luft.</p> <p>Klasse 5: Luftopfriskende præparater.</p>	<p>- Æteriske olier defineres på sproget.dk som ”flygtig, duftende olie som... bl.a. bruges til parfume og sæbe”. Æteriske olier findes derfor at kunne bruges som et duftpræparat til luft og indgår også i duftpræparater (til luft). Æteriske olier har derfor en række ligheder med varen duftpræparater til luft og er ligeartet med denne vare.</p> <p>- Varerne parfumeret eau de toilette, dufte til personlig brug findes begge at være dufte som bruges på kroppen i modsætning til indsigers varer i klasse 3 som bruges til luft. Varerne har dog generelle ligheder ved begge at være dufte, og vil derudover ofte sælges fra samme sted og til den samme omsætningskreds. Af disse årsager har varerne visse ligheder.</p> <p>- Varerne duftspredere til rum, duftpinde til luft, parfumevarer findes alle at være duft-varer som kan udgøre duftpræparater til luft. Af denne årsag er varerne sammenfaldende med indsigers varer i klasse 3.</p> <p>- Varen parfumerede olier</p>

		vurderes at have mange ligheder med æteriske olier, derved at varen også er en duftende olie som kan bruges i parfume og andre duftende produkter. Af disse årsager findes varen at have visse ligheder med indsigers varer i klasse 3.
Klasse 4: Parfumerede stearinlys.	Klasse 3: Duftpræparater til luft. Klasse 5: Luftopfriskende præparater.	- Varen parfumerede stearinlys vurderes at have en række ligheder med indsigers varer i klasse 3, nemlig da varerne opfylder det samme formål om at afgive duft til luften, samt da varerne ofte udbydes fra samme salgssteder og til den samme omsætningskreds. Varerne findes derfor at have visse ligheder.


Ligheden mellem mærkerne

Indehavers mærke	Indsigers mærke
<p style="text-align: center;">S K Å N D I N A V I S K</p>	<p style="text-align: center;">  </p>

I forbindelse med sammenligningen, skal der foretages en vurdering af mærkernes helhedsindtryk på baggrund af de varer og tjenesteydelser, mærkerne er registreret for. Det

fremgår endvidere af praksis fra EU-domstolen, at sammenligningen tager udgangspunkt i den synsmæssige, den lydlige og den begrebsmæssige lighed mellem mærkerne.

Indehavers mærke er et figurmærke og udgøres af en figurlig opstilling af bogstaver og tegn på 3 linjer, hvorved der dannes et kvadrat. På de tre linjer findes bogstaverne ”SKN-

DINA-VISK” samt figuren  som er indsat på den øverste linje, mellem andet og tredje bogstaver, nemlig K og N. Den indsatte figur er lavet i en størrelse så toppen og bunden flugter med de omkringstående bogstaver. Figuren er endvidere lavet med en ramme som har samme tykkelse som de omkringstående bogstaver.

Af disse årsager falder den indsatte figur i et med de omkringstående bogstaver. Den indsatte figur er indsat sammen med et næsten fuldkomment ord, som dog er delt op over tre linjer, hvor der kun mangler bogstavet A for at danne det almindelige og kendte ord ”skandinavisk”. Henset til at alle de foranstående forhold, samt henset til at den indsatte figur har ligheder med blokbogstavet A, medfører at det samlede mærke ved første øjekast opfattes som bogstaverne ”skan-dina-visk” eller som det samlede ord ”skandinavisk”. Ved nærmere eftersyn af mærket vil det dog være tydeligt, at bogstavet A er byttet ud med en figur. Udover at den indsatte figur i mærket har ligheder med bogstavet A, findes det også at kunne opfattes på andre måder. Figuren er opbygget ved en streg som danner et indhak i midten og to takker som stikker ud i hver side. I midten af figuren er der ingen udfyldning af farver eller figurlige elementer. Figuren kan anskues som en pil eller anden retningsbestemt symbol som peger opad. Styrelsen finder dog, at figuren primært vil blive opfattet som et motiv af eller et symbol eller piktogram for et træ. Årsagen til at figuren opfattes som en simpel afbildning af et træ, findes at være grundet opbygningen med en bund, hvor opbrydningen i strengen kan opfattes som stammen, med de to takker som stikker ud til siderne der kan opfattes som grene og med den opadgående retning som indsnævres, hvilket følger den stil visse træer har ved at blive tyndere i højden. Henset til den meget simple udformning af figuren, som ikke er naturtro, hvor der ikke er detaljer som tydeligt kan vise eller nærmere antyde hvad mærket forestiller, findes mærket ikke per automatik at blive opfattet som et træ. Der vurderes således at skulle en anelse kognitiv proces til for at kunne tyde hvad mærket forestiller. Ved nærmere anskuelse af figuren og med et samtidigt almindeligt kendskab til træer og disses udformninger, kan denne nærmere og mere præcist opfattes som værende en simpel afbildning eller piktogram af et grantræ. Dette da

grantrær typisk har en form med en bred bund som gennem indhak mod toppen bliver mere snæver. I det samlede mærke findes den indsatte figur dog at være meget lille sammenholdt med resten af mærket. Således vurderer styrelsen heller ikke, at den indsatte figur er dominerende, da aflæseren af mærket som det første vil opfatte bogstaverne ”skandinavisk” og opstillingen heraf og først derefter, opfatte at et af bogstaverne er byttet ud med en træ-lignende figur.

Henset til indsigers varemærkers karakter og varefortegnelser, hvor indsigers registreringer EUTM 000091991 og 012525507 findes at være figurmærker i sort og omfattende hele det relevante beskyttelsesomfang, vil vurderingen af mærkelighed kun blive foretaget for de netop ovenstående registreringer. Således vil styrelsen ikke tage stilling til indsigers ibrugtagne varemærker i vurderingen af mærkelighed eller til 3D-mærket EUTM 003071305, da dette mærke i højere grad findes at adskille sig fra indehavers mærke.

Indsigers mærker EUTM 000091991 og 012525507 er identiske rene figurmærker i en gennemgående sort farve. Mærkerne udgøres af en bund, som er rektangulært udformet, og en top som er udformet med bløde linjer som fra bund til top har indhak og udspring mod en top som indsnævres. Denne udformning af den øvre del af figuren skaber en aftegning af et træ som det almindeligt vil blive set i silhuet. Mærkerne findes derfor samlet at bestå af en rektangulær bund som er sammensat med en aftegning af et træ. Det afbillede træ vurderes nærmere, grundet dets typiske form med en bred bund som gennem indhak mod toppen bliver mere snæver, at kunne blive opfattet som et grantræ der netop har samme form i silhuet. Bunden af træet, med den rektangulære klods, findes dog i mindre grad at ændre helhedstrykket af at mærkerne skulle udgøre en naturtro afbildning af et nåltræ, men til trods herfor finder styrelsen alligevel samlet at mærket primært vil opfattes som en afbildning/motiv af et grantræ.

Både indehavers og indsigers mærker udgør figurmærker, og begge mærker indeholder en simpelt udformet afbildning/motiv af et grantræ. I indehaver mærke er figuren af grantræet ikke det dominerende element, hvilket findes at være bogstaverne ”skandinavisk” og den figurlige opstilling heraf, hvorimod indsigers mærker er rene figurmærker, kun indeholdende figuren af grantræet. Ordet ”skandinavisk” der kan dannes af bogstaverne i indehavers mærke, findes at være et ord som beskriver det forhold at noget kommer fra ”Skandinavien”. Da ordet kan virke som en oprindelsesangivelse, nemlig at beskrive hvor

varer kommer fra, eller sælges fra, findes ordet generelt set at være beskrivende. I forhold til indehavers varer i klasse 3 og 4 findes ordet konkret at være beskrivende, og derfor at have en lav grad af særpræg. I forhold til både indehavers varer i klasse 3 og 4, samt indsigers varer i klasse 3 og 5, som alle er duftende varer, findes grantræer at have en relation hertil. Dette da lugten af grantræer ofte benyttes i dufte, herunder i parfume, æteriske olier, duftlys og lignende varer. Et grantræ som symbol for en duft kan derfor virke til at henlede tankerne på en egenskab ved varen, nemlig til hvad varen dufter af. Af denne årsag findes både figuren i indehavers mærke og indsigers mærker at være suggestive for en egenskab ved varerne, hvilket påvirker beskyttelsesomfanget derved at det i en vis grad indsnævres. Samlet findes særpræget og beskyttelsen der kan tillægges indehavers mærke, at være i den samlede helhed af den figurlige opsætning af bogstaverne og ordet, og forståelse heraf, kombineret med den indsatte figur.

Parternes mærker findes i høj grad at adskille sig synsmæssigt, da man primært vil opfatte indehavers mærke som bogstaver eller som et ord, hvor der er indsat en figur i, og indsigers mærke opfattes som en figurlig og simpel afbildning af et grantræ. Mærkerne adskiller sig også betragteligt i deres opstilling, hvor indehavers mærke er kvadratisk med bogstaver som afgrænser kanterne af mærket, og indsigers mærke som er kompakt og en anelse opad gående. Begge mærker har dog en lighed ved at indeholde en figur af et grantræ. Hertil bemærkes det for det første, at figuren af grantræet i indehavers mærke er meget småt og ikke dominerende. Dernæst bemærkes det, at figurerne har en række forskelle hvorfor de visuelt adskiller sig, nemlig da mærkerne adskiller sig stilistisk ved at figuren i indehavers mærke er opbygget med få skarpe kanter og lige streger, hvorimod indsigers mærker er opbygget med mange bløde kanter og bølgende streger. Denne stilistiske forskel bevirker også at mærkerne adskiller sig ift. hvor naturlig en gengivelse af et træ de opfattes som. Således opfattes figuren i indehavers mærke, grundet dets simplicitet, som et symbol eller piktogram og indsigers mærker, med de flere detaljer, opfattes i højere grad som en naturlig afbildning af et træ set i silhuet. Samlet findes mærkerne at have en begrænset grad af visuel lighed.

Derudover findes mærkerne også at adskille sig lydlig. Dette da der i indehavers mærke indgår bogstaver og ord som kan udtales, modsat indsigers mærker som er rene figurmærker uden udtale.

Slutteligt konstaterer styrelsen, at det forhold at begge mærker indeholder en figur af et grantræ ikke medfører at mærkerne forveksles. Årsagen hertil findes allerede i det forhold, at der ikke ydes motivbeskyttelse, altså er en ensartethed alene i den idé, der ligger til grund for mærkerne, ikke i sig selv nok til, at mærkerne er forvekslelige.

Samlet findes mærkerne at have en lang række forskelle, og kun at have en lighed ved at indeholde det samme motiv at et grantræ. På denne baggrund 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 stærke og svage mærkeelementer og til mærkernes beskyttelsesomfang, hvorefter mærker med svage mærkeelementer kan ligge tættere på andre mærker, førend der vil være risiko for forveksling mellem mærkerne.

Indledningsvist konstaterer styrelsen, at der er fundet at være identitet samt lighed mellem indehavers og indsigers mærkers varefortegnelser. Dernæst har styrelsen fundet, at forskellige mærkeelementer i både indehavers og indsigers mærker har et begrænset beskyttelsesomfang, da de kan være beskrivende. I den samlede vurdering har styrelsen også særligt lagt vægt på de dominerende elementer i mærkerne og har herefter fundet, at mærkerne synsmæssigt og lydligt har betydelige forskelle som samlet bevirker en lav grad af lighed.

På baggrund af det netop ovenstående findes mærkerne ikke at ville blive forvekslet. Dette heller ikke til trods for, at mærkerne er registreret for varer som har ligheder og som er identiske

Konklusion

Styrelsen har fundet, at indsigers mærker ikke er velkendte i Danmark, men mærkerne er dog fundet velkendte i en væsentlig del af EU. Da indsigers mærker dog ikke er vurderet at være dokumenteret kendt af en ikke ubetydelig del af omsætningskredsen i Danmark,

nyder mærkerne ikke beskyttelse som velkendte her. Dernæst har styrelsen vurderet hvorvidt mærkerne er forvekslelige og har, særligt henset til mærkernes beskyttelsesomfang og dominerende elementer, ikke fundet at mærkerne i tilstrækkelig grad ligner hinanden til, at mærkerne kan forveksles.

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 4. januar 2021 fra Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab på vegne af klager Julius Sämann Ltd, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:


”... Anke af afgørelserne i sagerne VA 2019 01250, VA 2019 01254 og VA 2019 01255

Med henvisning til Patent- og Varemærkestyrelsens ("PVS") afgørelser af 5. november 2020 i sagerne VA 2019 01250, VA 2019 01254 og VA 2019 01255, skal vi hermed på vegne af vores klient Julius Sämann Ltd. ("JSL") anmode Ankenævnet for Patenter og Varemærker ("Ankenævnet") om at omgøre afgørelserne, således at JSL får medhold, og varemærkerne nægtes registrering for følgende varer i klasse 3 og 4 (**de "Bestridte Varer"**):





- Klasse 3: *Æteriske olier, parfumeret eau de toilette, dufte til personlig brug, duftspredere til rum, duftpinde til luft, parfumevarer og parfumerede olier.*
- Klasse 4: *Parfumerede stearinlys.*

1 Indledning

Den 17. september 2019 startede JSL indsigelsessager mod følgende af Skandinavisk ansøgte mærker (de "**Anfægtede Mærker**"):

	S K A N D I N A V I S K	S K A N D I N A V I S K
VA201901250	VA201901254	VA201901255

JSL har henvist til en række af sine ældre rettigheder, herunder flere registrerede EU-varemærker samt brugsbaserede varemærkerrettigheder, alle med det velkendte træmotiv ("Træ-Varemærkerne"):

Vare-Mærk(r)	Registrerings-nummer	Klasse(r)	Ansøgnings-dato	Registreringsdato
	EUTM 012525507	Klasse 3	22. januar 2014	20. august 2019
	EUTM 003071305	Klasse 5	25. februar 2003	11. maj 2005
	EUTM 000091991	Klasse 5	1. april 1996	1. december 1998
	Opnået gennem ibrugtagning i Danmark	Klasse 3 og 5	-	I brug siden 1962

Der henvises til Bilag 1-3 for varemærkerregistreringscertifikaterne for Træ-Varemærkerne.

JSL gør gældende, at de ældre rettigheder er velkendte og indarbejdede, og at anvendelsen af de Anfægtede Mærker vil medføre en utilbørlig udnyttelse af Træ-Varemærkernes særpræg og renommé, henholdsvis at brugen vil skade Træ-Varemærkernes særpræg eller renommé, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. JSL gør ligeledes gældende, at der foreligger forvekslingsrisiko, og at de Anfægtede Mærker allerede på den baggrund er udelukket fra registrering, jf. varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2.

PVS fandt ikke, at der forelå forvekslingsrisiko mellem Træ-Varemærkerne og de Anfægtede Mærker, selvom varerne blev anset for lignende og i nogle tilfælde identiske. Ifølge PVS var der ikke tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til at statuere forvekslingsrisiko.

PVS fandt på baggrund af det fremlagte materiale, at det var dokumenteret, at Træ-Varemærkerne er indarbejdede og velkendte i EU i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, men at det ikke var bevist, at de er kendt af en kommercielt set ikke ubetydelig del af den relevante kundekreds i Danmark. På den baggrund fandt PVS det ikke nødvendigt at vurdere, om registrering var udelukket som følge af, at ansøgningerne var sket i strid med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

Styrelsen har ved den omstridte afgørelse ikke foretaget en korrekt vurdering af:

- Forvekslingsrisikoen, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, særligt fordi PVS ikke har vurderet mærkeligheden korrekt eller taget højde for Træ-Varemærkernes velkendthed i vurderingen.
- Det indsendte materiale vedrørende bekendtskabsgraden i Danmark, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, og dermed hvorvidt Træ-Varemærkerne er kendt af en kommercielt set ikke ubetydelig del af den relevante kundekreds i Danmark, hvilket er tilstrækkeligt, når Træ-Varemærkerne er velkendte i EU.

JSL fremlægger i det følgende yderligere dokumentation for at bevise ud over enhver tvivl, at danske forbrugere har kendskab til Træ-Varemærkerne, samt tillige at uddybe sin argumentation generelt i forhold til både varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 3, nr. 1.

Indledningsvis bemærkes at JSL fastholder det i sine skrivelser til PVS af 4. december 2019 og 4. juni 2020 anførte samt det fremlagte materiale. Der henvises derfor i det følgende til samme bilagsnummerering som i indsigelsessagen, mens nye bilag nummeregnes fortløbende derefter.

2 Forvekslingsrisiko (varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2)

Forvekslingsrisiko i varemærkelovens forstand skal vurderes under hensyntagen til alle relevante faktorer, herunder hvor kendt varemærket er på markedet, om der kan skabes en forbindelse med det benyttede eller registrerede mærke, samt hvor stor ligheden er mellem varemærkerne og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Dette fremgår blandt andet af præambelen til varemærkedirektivet (præambel nr. 11 i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2008/95/EF og præambelen nr. 16 i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2015/2436).

Af PVS's Guidelines fremgår endvidere, at et varemærkes styrke kan forøges, hvis det anvendes intensivt og over en længere periode, det vil sige når mærket indarbejdes eller ligefrem bliver velkendt. Der vil i den forbindelse ofte være en større risiko for forveksling, når det ældre mærke er indarbejdet eller velkendt, og dermed har en høj grad af særpræg. Således kan der ved vurderingen af, om to mærker i deres helhed er forvekslelige, lægges vægt på den særlige grad af særpræg, som et velkendt mærke har opnået gennem dets intensive indarbejdelse. Det antages nemlig, at den særlige grad af særpræg, som et velkendt varemærke gennem en intensiv indarbejdelse besidder, kan forøge risikoen for, at den relevante omsætningskreds vil tro, at der er en forbindelse mellem det velkendte mærke og et yngre mærke.

PVS finder i afgørelserne, at Træ-Varemærkerne er indarbejdede og velkendte i EU, og JSL gør gældende, at de ligeledes er velkendte i Danmark, eller kendt af en kommercielt set ikke ubetydelig del af den relevante kundekreds (se nærmere afsnit 3-4 nedenfor). Træ-Varemærkerne skal som følge heraf nyde en bredere beskyttelse ved bedømmelsen af mærkeligheden. PVS har ved vurderingen af risikoen for forveksling imidlertid undladt at inddrage Træ-Varemærkernes bekendthedsgrad i forbindelse med de omfattede varer, hvorfor vurderingen ikke er korrekt.

PVS anerkender i afgørelserne, at der er stort sammenfald, og i visse tilfælde identitet, mellem varerne omfattet af registreringerne af Træ-Varemærkerne og de Bestridte Varer. Man har dog ikke på korrekt vis inddraget dette i forbindelse med den helhedsvurdering der skal foretages af forvekslingsrisikoen. Da PVS anerkender varelighed/vareidentitet, er fokus i det følgende på Træ-Varemærkernes styrke og mærkeligheden.

PVS bemærker i afgørelserne, at Træ-Varemærkerne er suggestive for egenskaberne ved varerne, idet lugten af grantræer ofte bruges i duftartikler og derfor vil henlede opmærksomheden på varens duft. Dette er ikke korrekt. Der henvises til, at WUNDER-BAUM luftfriskere påført Træ-Varemærkerne har været importeret til Danmark siden 1962 i et bredt sortiment af farvekombinationer, motiver og dufte, men altid påført det velkendte træmotiv. Se eksempelvis WUNDER-BAUM produktkataloget i Bilag 11, hvor det ses, at WUNDER-BAUM luftfriskere findes i talrige duftvarianter, herunder Strawberry, City Style, Relax, Arctic White, Energy, Victory Lane, Midnight Chic, Black Classic, Pure Steel, Bubble Gum, Fizzy Lemonade, Apple og New Car, for blot at nævne nogle få. For billeder af eksempler på sortimentet af produkter, se også side 13-14 i indsigelse VA 2019 01250 af 4. december 2019. Det velkendte træmotiv, der bruges på alle WUNDER-BAUM luftfriskere uanset duft eller produkttype, henviser ikke til en træduft. Når forbrugerne ser træmotivet, kommer de blot til at tænke på de velkendte luftfriskere påført Træ-Varemærkerne, som på ingen måde er suggestive for duften.

PVS anerkender i afgørelserne, at der er en vis grad af lighed mellem mærkerne, men begrundet særligt, at der ikke er tilstrækkelig lighed med, at Træ-Varemærkerne har en lav grad af særpræg. Dette er ikke en korrekt vurdering. Træ-Varemærkerne har en høj grad af særpræg, jf. ovenfor, og grundet den mangeårige brug og indarbejdelse af mærkerne, hvilket er bekræftet af EUIPO's appelkammer som refereret i T-168/04, præmis 17 (Bilag 4).

I forhold til VA 2019 01254 og VA 2019 01255, der ud over den stiliserede træform indeholder ordet "skandinavisk", gøres det gældende, at "skandinavisk" er deskriptivt for varernes oprindelse, da det vitterligt betyder "fra Skandinavien", og derfor ikke udgør et særpræget element i mærkerne. Dette understøttes af, at Skandinavisk netop ønsker at blive set som et brand, hvis varer er produceret i Skandinavien, og som forbrugerne forbinder med Skandinavien. Duftene er endda inspireret af Skandinavien. Skandinavisk skriver blandt andet følgende på deres hjemmeside:

"We create subtle, refined scents based on aspects of Scandinavia we consider to be precious to the inhabitants and exotic to the outside world, and we blend them with colour, symbols and a single local word rich with meaning to create unique impressions of Scandinavia."

En virksomhed kan ikke få enerettigheder til geografiske angivelser, hvorfor sådanne også udgør absolutte registreringshindringer i henhold til varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Skandinavisk har ligeledes forsøgt at få de to Anfægtede Mærker indeholdende "skandinavisk" registreret i Norge. Den norske varemærkemyndighed afviste netop varemærkeansøgningerne på grund af den absolutte registreringshindring, at mærkerne er beskrivende.

Den beskrivende karakter understøttes af PVS, som i afgørelserne vedrørende VA 2019 01254 og VA 2019 01255 bemærker (side 19):

"Ordet "skandinavisk" der kan dannes af bogstaverne i indehavers mærke, findes at være et ord som beskriver det forhold at noget kommer fra "Skandinavien". Da ordet kan virke som en oprindelsesangivelse, nemlig at beskrive hvor varer kommer fra, eller sælges fra, findes ordet generelt set at være beskrivende. I forhold til indehavers varer i klasse 3 og 4 findes ordet konkret at være beskrivende, og derfor at have en lav grad af særpræg."

"Skandinavisk" er altså utvivlsomt uden særpræg og vil af den relevante omsætningskreds blive forstået som en oprindelsesangivelse. Ligesom Skandinavisks produkter produceres WUNDERBAUM luftfriskere solgt i Danmark også i Skandinavien. PVS burde således ved afgørelserne, som det mindste, have set bort fra ordet "skandinavisk" i mærkerne. Således står alene træerne tilbage.

Der er høj grad af lighed mellem mærkerne, hvilket er uddybet under indsigelsessagerne. Det dominerende element i Træ-Varemærkerne såvel som de Anfægtede Mærker er en stilistisk figur, der forestiller et stiliseret nåletræ med grene, der går nedad fra top mod bund.

Visuelt er der for begge mærkers vedkommende tale om et enkelt stiliseret træ. Der er ingen yderligere elementer i mærkerne (bortset fra det beskrivende "skandinavisk", se ovenfor), hvorfor der er en betydelig visuel lighed. Mærkerne ligner meget hinanden i strukturen med den trekantede form.

Lydlig sammenligning er ikke mulig, da der er tale om to figurmærker uden ordelementer.

Begrebsmæssigt er mærkerne identiske, da de begge forestiller stiliserede træer og derfor bibringer den samme betydning til forbrugeren. JSL har gennem over 60 år brugt dette ikoniske stiliserede nåletræsdesign i hele verden.

Henset til at JSL's Træ-Varemærker er indarbejdede og dermed har en høj bekendthedsgrad på markedet, og idet det dominerende element (træmotivet) går igen i de Anfægtede Mærker, vil mærkerne være forvekslelige for så vidt angår de varer, der er identiske/sammenfaldende med de varer, som er omfattet af JSL's mærker (de Bestridte Varer). Det er helt unødvendigt for Skandinavisk at bruge et nåletræsmotiv, når så mange andre valgmuligheder står til rådighed.

Under alle omstændigheder har de Anfægtede Mærker tilstrækkelig lighed med Træ-Varemærkerne til at fastslå forvekslingsrisiko, særligt i relation til de identiske og lignende varer.

I denne sag har Skandinavisk ansøgt om varemærkeregistriering i en række andre lande, herunder Rusland. I Rusland blev registreringerne afvist på baggrund af forvekslingsrisiko med blandt andet JSL's Træ-Varemærker, jf. de nye **Bilag 93-94**. Disse afgørelser vedrørte de to mærker, som ikke blot indeholder træmotivet men også ordet "skandinavisk" (VA 2019 01254 og VA 2019 01255). De russiske varemærkemyndigheder (ROSP ATENT) så bort fra ordet "skandinavisk" i begge mærker og statuerede, at kun det grafiske element kunne nyde potentiel beskyttelse. ROSPATENT afviste dog herefter ansøgningerne på grundlag af JSL's tidligere registrerede Træ-Varemærker. Disse afgørelser støtter klart, at der ligeledes er forvekslingsrisiko i nærværende sager.

Til illustration for Ankenævnet bemærkes endvidere, at følgende træer i praksis er blevet fundet forvekslelige med Træ-Varemærkerne af blandt andet EU-Domstolen (se Bilag 4-5 og 7-10):



JSL fremlægger derudover som **Bilag 95-98** to nylige gunstige afgørelser (inklusive engelske oversættelser) fra henholdsvis Spanien og Italien.

Af tidligere praksis til støtte for ovenstående vurdering kan der henvises til blandt andet Ankenævnsafgørelse af 22. april 1997 i V 28/95, hvor mærket DEN LILLE FABRIK'S blev fundet forveksleligt med DEN GAMLE FABRIK, fordi det var dokumenteret, at DEN GAMLE FABRIK var stærkt indarbejdet som varemærke i Danmark. I lighed med nærværende sag var der i V 28/95 også tale om sammenfaldende elementer, som må formodes ikke at have et højt iboende særpræg, samt om sammenfaldende varer.

På baggrund af ovenstående burde PVS efter en helhedsvurdering være kommet frem til, at mærkerne er forvekslelige. Dette grundet den store lighed og identitet mellem varerne, samt den høje grad af særpræg, som Træ-Varemærkerne har opnået gennem indarbejdelse - og som PVS har undladt at inddrage i helhedsvurdering af forvekslingsrisikoen.

3 Vurdering af dokumentation for velkendthed/kendskab hos en kommercielt set ikke ubetydelig del af den relevante kundekreds

Det følger af EU-domstolens afgørelse af 3. september 2015 i sag C-125/14 (IRON & SMITH), som fortolket af Sø-og Handelsretten i sag U 2018.1549 S (ROOFOP), at såfremt indsigers tidligere EU-varemærke skal nyde en udvidet beskyttelse i Danmark, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1 og stk. 3, nr. 1, så skal det dels kunne godtgøres, at det tidligere varemærke er velkendt i EU, dels, at mærket - hvis ikke også velkendt i Danmark - i det mindste er kendt af en kommercielt set ikke ubetydelig del af den relevante kundekreds i Danmark.

JSL har i forbindelse med indsigelsessagen indsendt omfattende dokumentation for Træ-Varemærkernes bekendtskabsgrad i Danmark og EU i form af sagens Bilag 1-92, som Ankenævnet får tilsendt af PVS.

PVS har i afgørelserne fundet det bevist, at Træ-Varemærkerne er velkendte i EU. PVS fandt det dog ikke bevist, at mærkerne er velkendte i Danmark ligesom man afviste at Træ-Varemærkerne er kendt af en kommercielt set ikke ubetydelig del af den relevante kundekreds i Danmark.

Det er ikke en korrekt vurdering, at Træ-Varemærkerne ikke er velkendte også i Danmark, og i hvert fald burde det på baggrund af det fremlagte materiale have været lagt til grund at Træ-Varemærkerne i det mindste må anses for kendt af en ikke ubetydelig andel af den relevante omsætningskreds i Danmark.

I det følgende uddybes derfor relevansen af den fremlagte dokumentation for Danmark, herunder tages stilling til PVS' vurdering af materialet. JSL ser sig som følge af PVS's vurdering af det fremlagte bevismateriale for brug og det heraf følgende kendskab i Danmark nødsaget til at supplere den skete bevisførelse med yderligere materiale, som tillige uddybes nedenfor.

3.1 Generelt om JSL, WUNDER-BAUM og salgskanalerne i Danmark

Som nævnt i indsigelsessagerne og ovenfor har WUNDER-BAUM luftfriskerne påført de velkendte Træ-Varemærker været solgt i Danmark i mere end 50 år. Dette er dokumenteret i erklæringen fra Daniel Niklasson, Yngve Niklasson AB, i Bilag 19 samt det nye **Bilag 99**, der viser fakturaen fra det første salg til Danmark fra 1962.

JSL fremlægger som **Bilag 100** en rapport for Danmark, der viser en markedsandel på 50-66,5 % via Euromonitor. Det viser, at WUNDER-BAUM luftfriskere uden tvivl er markedsledende i Danmark for luftfriskere til biler.

Udover WUNDER-BAUM produktkataloget fra 2017-2018 i Bilag 11 fremlægges kataloger fra henholdsvis 2015-2016 og 2019 som **Bilag 101-102**.

Som det fremgår af erklæringen i Bilag 19, er Yngve Niklasson AB producent og leverandør af WUNDER-BAUM luftfriskere for Danmark, Estland, Finland, Island, Norge og Sverige. Virksomheden har licens fra JSL til produktion af WUNDER-BAUM luftfriskere påført Træ-Varemærkerne. Yngve Niklasson AB er ikke et koncernforbundet selskab, men en uafhængigt eget udpeget licenstagere.

Yngve Niklasson AB har udpeget SEAB AB som distributøren af WUNDER-BAUM luftfriskere i store dele af det nordiske marked, herunder Danmark. SEAB AB's datterselskab SEAB Danmark A/S står for distributionen i Danmark til de endelige forhandlere, herunder de i Bilag 12 oplyste.

Nogle af disse forhandlere inkluderer de store danske kæder Bauhaus, Harald Nyborg, Bilka, Q8, 7-Eleven/Shell, Circle K og T-Hansen. Ydermere er der en lang række andre forhandlere samt onlineforhandlere, der ligeledes sælger WUNDER-BAUM luftfriskere, hvilket let kan ses ved en simpel Google-søgning på "WUNDER-BAUM". JSL fremlægger som **Bilag 103** en liste over produkter solgt af nogle af disse forhandlere, der dukker op i en sådan søgning, jf. også afsnit 3.2 nedenfor.

3.2 Salg fra forhandlerne til slutbrugere

Bilag 12 er som nævnt screenshots fra en række af de store danske forhandlers hjemmesider, som viser, at WUNDER-BAUM luftfriskere sælges over hele landet. Mange af forhandlerne er store kæder, der har mange afdelinger spredt ud over hele Danmark. PVS har tillagt bilaget meget lav værdi i vurderingen af velkendthed, da bilaget ikke dokumenterer *"hvordan forhandlerne sælger indsigers varer og hvordan dennes varemærker benyttes i handlen"*.

Dette er helt ude af trit med virkeligheden. Blot ved en simpel Google-søgning på "WUNDERBAUM" eller "WUNDERBAUM" finder man mange sideres resultater med forhandlere, der sælger WUNDER-BAUM luftfriskere påført Træ-Varemærkerne. Derudover er det klart for enhver, at de klassiske WUNDER-BAUM luftfriskere fås hos stort set alle tankstationer, byggemarkeder, kiosker, supermarkeder mv.

JSL har til støtte herfor som Bilag 103 fremlagt en oversigt over danske forhandlers udbud ved hjælp af screenshots fra deres respektive online-shops, der viser udbuddet af

WUNDER-BAUM luftfriskere. Hos T-Hansen ses det, at en lang række af WUNDER-BAUM luftfriskerne er markeret om "POPULÆR", hvilket indikerer, at der sælges et stort antal af netop disse produkter. Viskerbladet.dk har tillige markeret en række af disse produkter som "BESTSELLER". Flere forhandlere bruger endvidere ord som "klassisk", "ikonisk" og "mest solgte duftfrisker" i relation til WUNDER-BAUM luftfriskerne påført Træ-Varemærkerne.

Bilag 10 viser tillige, at Træ-Varemærkerne benyttes i forbindelse med salget af varerne, idet mange af produkterne er formet som Træ-Varemærkerne, mens alle WUNDER-BAUM luftfriskerne i øvrigt er påført de velkendte Træ-Varemærker på emballagen.

Bilag 12 sammenholdt med Bilag 103 beviser meget klart, at produkterne i forbindelse med TræVaremærkerne i høj grad kommer ud til de endelige forbrugere i Danmark. PVS kan ikke kræve, at JSL fremlægger dokumentation for, at hver eneste fysiske butik har produktet på lager. Det ville være en helt urimelig og ressourcekrævende bevisbyrde at pålægge. De nye **Bilag 104-106** viser billeder fra et udvalg af fysiske butikker i Danmark, der sælger WUNDER-BAUM luftfriskere. Der kunne teoretisk set være fremlagt billeder fra alle fysiske butikker, hvilket dog ville kræve et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, men det vurderes ikke nødvendigt, da det ud fra det øvrige bevismateriale (særligt Bilag 12 og 103) uden tvivl kan lægges til grund, at produkterne også sælges fra kædernes fysiske butikker til de endelige forbrugere i Danmark.

Bilag 104 viser det brede udvalg af WUNDER-BAUM luftfriskere i fysiske butikker såsom Bauhaus (f.eks. i Kolling, Glostrup og Slagelse), Bilka (f.eks. i Kolling), Jem & Fix, Harald Nyborg (f.eks. i Roskilde, Holbæk og Slagelse), Q8, Normal (f.eks. i Roskilde) og Coop. Bilag 105 viser eksempler på udvalget af WUNDER-BAUM luftfriskere på tankstationer i Københavnsområdet, herunder Circle K (fire butikker), Extra (en butik), Q8 (fire butikker) og Shell/7-Eleven (to butikker). Derudover viser Bilag 106 eksempler på WUNDER-BAUM luftfriskere i fysiske butikker i Aarhus-området, herunder Circle K, Shell/7-Eleven, Q8, Harald Nyborg, Bilka og T-Hansen.

Det er således åbenbart, at WUNDER-BAUM luftfriskere sælges i vid udstrækning over hele Danmark.

3.3 Salgstal

JSL har fremlagt en række repræsentative fakturaer udstedt af Yngve Niklasson AB, som viser salg af tusindvis af WUNDER-BAUM luftfriskere til skandinaviske distributører, herunder SEAB AB, som distribuerer til Danmark.

Fakturaerne ses i Bilag 13-17. Træ-Varemærkerne er tydeligt trykt oppe i hjørnet af hver enkelt faktura, idet de er udstedt af producent og licenshaver i Skandinavien, Yngve Niklasson AB. Derudover er alle produkterne oplistet i fakturaerne WUNDER-BAUM luftfriskere, som alle er påført Træ-Varemærkerne på emballagen. Produktnumrene i fakturaerne svarer til produktnumrene i WUNDER-BAUM produktkataloget i Bilag 11.

PVS finder ikke disse fakturaer relevante for Danmark. Dette er ikke korrekt. En stor del af fakturaerne vedrører salg til SEAB AB, som netop er distributør for blandt andet Danmark. En stor del af produkterne vil derfor blive solgt videre til SEAB Danmark A/S og herefter til danske forhandlere.

JSL har endvidere fremlagt Bilag 18 med fakturaer fra Danmark i perioden 2016-2019. Fakturaerne er udstedt af SEAB AB til SEAB Danmark A/S, som begge også sælger andre produkter end WUNDER-BAUM luftfriskere, hvilket er baggrunden for, at Træ-Varemærkerne ikke fremgår af de fakturaer. De 13 af fakturaerne, der ligger før 29. maj 2019 (varemærkeansøgningsdatoen), viser omkring 70.000 solgte enheder i alt, hvoraf det kan udledes, at omkring 12.000 af disse er solgt videre til eksempelvis T-Hansen (det fremgår af leveringsadressen). Det kan oplyses, at forkortelsen "st" betyder "styk", mens "frp" er en forkortelse for det svenske ord "forpackninger", som betyder 24 styk. Det er derfor en fejl, når PVS ikke har medtaget varerne, hvor "frp" er angivet og derfor alene er kommet frem til 44.000 enheder. Tværtimod svarer "frp" til 24 styk og skulle have været optalt som sådan.

De repræsentative fakturaer, der viser 12.000 produkter solgt til T-Hansen, ses primært at være de klassiske WUNDER-BAUM dufttræer, som sælges af T-Hansen til kr. 24,95, jf. side 2 i det nye Bilag 103. Disse fakturaer vedrører alene T-Hansens indkøb i april og august 2017, hvilket indikerer, at T-Hansen køber ind mere end en gang om året, da der er flere gengangere på de to fakturaer.

De 13 eksempler på fakturaer i Bilag 18 fra årene 2016-2019 (men kun til og med ansøgningsdatoen 29. maj 2019) viser salg af omkring 70.000 enheder til det danske marked. Det bemærkes dog, at mange af de solgte produkter er de såkaldte "Clips", som koster op til kr. 45,00 hos forhandlerne, jf. Bilag 103. Derudover erindres, at fakturaerne alene er eksempler og altså ikke samtlige fakturaer fra de pågældende år.

JSL har som nævnt fremlagt en erklæring fra den nordeuropæiske producent Yngve Niklasson AB's direktør i Bilag 19, som PVS tilsyneladende ikke ville anerkende den bevismæssige værdi af. Der er ingen grund til at betvivle denne - og slet ikke på baggrund af, at det er "indsigers CEO". Yngve Niklasson AB er som nævnt ikke på nogen måde koncernforbundet med JSL, men en ekstern og uafhængig licenstag og producent.

PVS angiver også, at der ikke er overensstemmelse mellem antallet i erklæringen og de fremlagte fakturaer. Dette forklares med, at de fremlagte fakturaer alene er eksempler. Som **Bilag 107-115** fremlægges yderligere fakturaer, men det må pointeres at erklæringen naturligvis må tillægges bevisvægt, og at det ikke i øvrigt - hvor alt materiale støtter indholdet i den afgivne erklæring - kan kræves at JSL fremlægger alle de fakturaer, der danner grundlag for de oplysninger, der indgår i den afgivne erklæring.

De yderligere eksempler på fakturaer fremlagt som Bilag 107-115 viser salg i 2015-2020 fra SEAB Danmark A/S til dennes kunder i Danmark, som så sælger videre til de endelige forbrugere. Disse viser altså med al tydelighed salg af WUNDER-BAUM luftfriskere påført Træ-Varemærkerne til specifikke forhandlere i Danmark. Det noteres, at Reitan primært leverer til Circle K, Q8, Shell/7-Eleven, OK Plus og Rema 1000. KJoF leverer primært til Jem & Fix, Harald Nyborg, Meny, Spar, Q8, OK Plus og BFI tankstationer. Disse repræsentative fakturaer viser salg af omkring 60.000 WUNDER-BAUM luftfriskere, når man alene tæller fakturaerne udstedt før 29. maj 2019.

Som **Bilag 116** fremlægges Yngve Niklasson AB's årsrapport for 2019. Her fremgår det på side 1 (side 2 i bilaget), at virksomheden driver licenseret produktion af duftartikler under WUNDERBAUM brandet for det skandinaviske marked. Derudover fremgår det, at den årlige omsætning har været stigende siden 2017 og er opgjort til SEK 23.850.000 (DKK 17.319.155) i 2019. Årsrapporten viser altså en stor - og stadig stigende - omsætning på WUNDER-BAUM produkter i de skandinaviske lande. Uanset hvor meget af dette, der

vedrører Danmark, må det have en betydelig værdi i forhold til Træ-Varemærkernes velkendthed i Danmark.

Erklæringen i Bilag 19 bekræfter, at der er solgt mere end 2 millioner WUNDER-BAUM luftfriskere i Danmark fra 2015-2019. Størrelsen af salget alene i Danmark viser i sig selv, at Træ-Varemærkerne uden tvivl er velkendte, eller i hvert fald kendt af en kommercielt set ikke ubetydelig del af den relevante kundekreds i Danmark.

3.4 Reklametiltag i Danmark

Som Bilag 20 har JSL fremlagt eksempler på markedsføring i Norden. Som PVS også har noteret sig indeholder materialet fire billeder fra events i Danmark, nemlig tre TV-transmitterede håndboldkampe (side 1, 5 og 12) og en TV-transmitteret fodboldkamp (side 9). Som nyt **Bilag 117** fremlægges en oversigt over seertal for de pågældende kampe.

Den nationale håndboldkamp på side 1 i Bilag 20 havde 484.000 seere og lå nummer 18 på listen over mest sete TV-programmer den pågældende uge. Som **Bilag 118** fremlægges yderligere information om dette markedsføringstiltag. Håndboldkampen vist på side 12 havde omkring 250.000 seere, mens der var tale om tre "Final4" -kampe på side 5, som havde henholdsvis 245.500, 140.500 og 205.000 seere. Fodboldkampen vist på side 9 havde 35.828 tilskuere og 202.000 seere på 1V.

PVS har i afgørelserne anført i forhold til brug af Træ-Varemærkerne i sportskampene (side 10): *"Det har endvidere stor betydning, at markedsføringen ikke skaber et link til de varer der reklameres for. Således kan det ikke udledes hvad mærkerne bruges for i denne sammenhæng."*

Dette er en misforståelse. Træ-Varemærkerne er meget velkendte og indarbejdet gennem mange år. Såfremt man betaler i dyre domme for bannerreklamer i 1V-transmitterede håndbold- og fodboldkampe, må det antages, at man har en stærk formodning for, at forbrugeren vil kunne genkende ens varemærke og forbinde det med produkterne. Der kan ikke være krav om, at et verdenskendt og markedsledende luftfrisker-mærke som WUNDER-BAUM ligefrem skal skrive "luftfrisker" ved siden af sine varemærker.

Eksempelvis sponsorerer Bauhaus ofte håndboldkampe i Danmark, men man ser ikke dem forklare deres varemærke yderligere end bare "BAUHAUS"-logoet, jf. skærmbilleder, der fremlægges som **Bilag 119**.

Derudover ses en udskrift af et T-Hansen-katalog fra maj 2018 på side 20 i Bilag 20. Det nye Bilag 117 viser også, at Træ-Varemærkerne blandt andet har været eksponeret sammen med WUNDER-BAUM luftfriskerne i tilbudsaviser fra Aldi og Harald Nyborg, der er nået ud til mange hundrede tusinde danske husstande. For så vidt angår Aldis kataloger er det påvist, at de deles ud til omkring 1,5 mio. husstande over hele Danmark hver uge. Bilaget viser desuden forskellige kampagner fra forhandlerne på hjemmesider og sociale medier. Dette viser, at et meget stort antal danskere har fået kendskab til produkterne og varemærkerne.

Derudover viser både Bilag 20 og 23 en stor mængde reklamemateriale fra de nordiske lande, samt særligt Danmarks nabolande Sverige og Tyskland. Den store eksponering i disse lande vil også have en afsmittende effekt på det danske marked.

Derudover fremlægges **Bilag 120-127**, der viser syv eksempler på markedsføring fra andre aktører, der inkluderer WUNDER-BAUM luftfriskere i perioden 2005-2020. Der er i alle tilfælde tale om virksomheder i Danmark, der har bedt om (og fået) tilladelse til brug af Træ-Varemærkerne i markedsføring.

Bilag 120 viser, at JSL har godkendt en trykt reklame-flyer fra Solar Venti/Københavns Energi sendt til 15.000 husstande i Danmark, der ejer sommerhuse. Flyeren viser et fuldsides billede af en WUNDER-BAUM luftfrisker formet som Træ-Varemærkerne.

Bilag 121 er en reklame fra Toyota Magazine distribueret i 145.000 kopier med billeder af WUNDER-BAUM luftfriskere.

Bilag 122 omhandler en trykt annonce for Falck, hvor der blev benyttet et billede af en WUNDER-BAUM luftfrisker. Annoncen blev trykt i 200.000 kopier og cirkuleret som et indlæg i Se & Hør over hele Danmark.

Bilag 123 er en brochure, der reklamerer for t-shirts fra Nuff solgt i Danmark med Træ-Varemærkerne afbildet.

Bilag 124 opsummerer en reklamekampagne for BroBizz, der resulterede i en reklamefilm vist på TV, der kan ses i Bilag 125. I reklamefilmen indgår en WUNDER-BAUM luftfrisker navngivet "WunderBizz", som hænger fra bakspejlet, jf. skærbillederne nedenfor.



Bilag 126 er en reklame for Lollands Bank, der inkluderer et billede af en WUNDER-BAUM luftfrisker. Reklamen blev sendt ud i fire lokalaviser på Lolland, Falster og Sydsjælland, der blev ophængt plakater i seks filialer af banken, og der blev opsat 50 reklameskilte hos kunderådgivere i banken. Lollands Bank uddelte i øvrigt 100 WUNDER-BAUM luftfriskere med duften New Car.

Bilag 127 viser en udgave af Bilmagasinet fra 2020, hvor der medfulgte en gratis WUNDER-BAUM luftfrisker.

3.5 Film og TV

I Bilag 25 har JSL fremlagt en oversigt over film og TV, hvor Træ-Varemærkerne er blevet eksponeret i en række store film. PVS anfører, at JSL ikke har påvist "*i hvilken grad der lægges mærke til det figurlige træ i tv programmerne og filmene*". JSL har jo netop fremlagt næsten 50 siders stilbilleder fra filmene, der viser Træ-Varemærkerne, så det er meget uklart for JSL, hvad man ellers skulle have gjort for at påvise dette. Der henvises blandt andet til Meet the Fockers (side 36), Seven (side 40), Ocean's Eleven (side 38) og Step Brothers (side 41).

PVS har anført, at brugen i disse film og tv-programmer ikke viser, hvilke varer den træformede figur har relation til. Det er en forkert antagelse. I stort set alle screenshots i bilaget ses netop den klassiske WUNDER-BAUM luftfrisker formet som Træ-Varemærkerne og hængende i en bil, eller i et hjem (se eksempelvis Step Brothers på side 41). Varemærket er således netop koblet sammen med varen i den måde, hvorpå den vises.

JSL fremlægger derudover **Bilag 128**, der er et supplerende bilag, som viser antal solgte biografbilletter for de pågældende film i Danmark som opgjort af Det Danske Filminstitut. Ud over filmene i Bilag 25 er der tillige tilføjet nogle danske storfilm - Blå mænd og Klovn Forever, der begge har solgt næsten 500.000 biografbilletter i Danmark. Derudover tilføjes, at de danske film er set af henholdsvis 5,9 mio. og 732.000 på TV.

Samlet set viser Bilag 128, at et betydeligt antal danske forbrugere gennem årene er blevet eksponeret med WUNDER-BAUM luftfriskere samt Træ-Varemærkerne alene gennem biograffilm og TV. Dertil erindres, at filmene ligeledes har været vist på TV, og at der er en lang række udenlandske film og TV-programmer i Bilag 25, som det ikke har været muligt at finde TV-seertal fra.

3.6 Presse i Danmark

Som nye **Bilag 129-130** fremlægges artikler fra henholdsvis Idenyt og BilGalleri, der begge omhandler WUNDER-BAUM luftfriskerne.

Artiklerne anbefaler WUNDER-BAUM luftfriskere til henholdsvis biler og hjem.

3.7 Konklusion vedrørende materialet

Samlet set viser det indsendte materiale således i sin helhed, at Træ-Varemærkerne, udover at være velkendte i EU, er velkendte eller i hvert fald kendt af en kommercielt set ikke ubetydelig del af den relevante omsætningskreds i Danmark.

Træ-Varemærkerne nyder derfor også under dansk ret den udvidede beskyttelse jf. varemærkelovens § 15, stk. 1 og stk. 3, nr. 1 som fortolket af Sø- og Handelsretten i U 2018.1549 S.

3.8 Vedrørende Styrelsens vurdering af spørgsmålet om velkendthed

På trods af det ovenstående og det indsendte materiale, fandt PVS i afgørelserne, at JSL ikke havde godtgjort, at de ældre Træ-Varemærker er velkendte i Danmark. Denne vurdering er fejlbehæftet og endvidere ikke en korrekt materiel anvendelse af gældende ret.

Når det samlede materiale vurderes i sin helhed, godtgør de indsendte bilag klart og utvetydigt ikke alene JSL's tilstedeværelse på det danske marked, men også at JSL's Træ-Varemærker er velkendte i Danmark. Ved denne vurdering skal der tillige tages hensyn til det materiale, der vedrører EU, idet dette ligeledes må formodes at influere på den danske omsætningskreds.

På baggrund af det ovenstående og på baggrund af den begrundelse PVS har anvendt i afgørelserne, er det indsendte materiale tydeligvis blevet fejlagtigt vurderet, nemlig ved udelukkende at betragte de enkelte bilag individuelt og i isolation og altså ikke, som påkrævet og foreskrevet af EU-Domstolens afgørelser, vurdere materialet i sin helhed og under inddragelse af alle for sagen relevante faktorer.

PVS har i det hele taget haft en meget formalistisk tilgang til vurderingen af bevismaterialet, hvor man har set meget isoleret på dokumenterne uden nogen form for forbindelse til den virkelige verden. Eksempelvis når PVS bliver ved med at hævde, at det ikke er bevist, at der sælges nogen luftfriskere med Træ-Varemærkerne til slutbrugerne i Danmark, samt at der ikke med brugen af Træ-Varemærkerne skabes et link til luftfrisker-produkterne. Bevisførelsen taget i betragtning er det svært at tro, at PVS' sagsbehandlere ikke er stødt på WUNDER-BAUM luftfriskere påført Træ-Varemærkerne hos danske tankstationer, kiosker, supermarkeder mv.

Derudover er store dele af materialet ikke blevet tilskrevet den korrekte bevismæssige værdi, hvilket er uddybet ovenfor.

Af disse grunde og af de grunde, der fremgår af JSL's skrivelser under indsigelsessagen samt det samlede materiale, der er indsendt i sagerne, afviste afgørelserne fejlagtigt, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 fandt anvendelse. Afgørelserne bør derfor omgøres.

4 Utilbørlig udnyttelse af (eller skade på) velkendte varemærkers særpræg eller renommé

Efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 nyder et velkendt varemærke en udvidet beskyttelse. En forudsætning for den udvidede beskyttelse er, at brugen af det yngre mærke enten medfører en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé, eller medfører en skade på dettes særpræg eller renommé.

Dette forudsætter, at der hos omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem mærkerne, hvilket vil sige, at når kundekredsen ser mærket, skal der blot være en sådan grad af lighed, at det bringer det velkendte mærke i erindring, uden at mærkerne forveksles, men dog således, at der i kundekredsens bevidsthed skabes en sammenhæng mellem mærkerne.

4.1 Sammenhængen mellem mærkerne

Som anført ovenfor under afsnittet om forvekslingsrisikoen, er der en ikke ubetydelig grad af lighed mellem de Anfægtede Mærker og Træ-Varemærkerne, idet det stiliserede nåletræ går igen i begge mærker. Der skal som nævnt ses bort fra ordet "skandinavisk", da det er beskrivende for varernes oprindelse.

I forhold til varerne befinder mærkerne sig i samme kommercielle sfærer, idet der er tale om duftprodukter til indendørs brug, som er substituerbare og i høj grad henvender sig til samme omsætningskreds. Det vil derfor være nærliggende, at der i disses bevidsthed skabes en forbindelse mellem de Anfægtede Mærker og JSL's velkendte Træ-Varemærker.

Det skal i den forbindelse understreges, at der er tale om forbrugsvarer, der indkøbes jævnligt og uden dybdegående forudgående undersøgelser, hvorfor opmærksomheds-

niveauet hos omsætningskredsen vil være lavt. Dette vil øge risikoen for, at omsætningskredsen kun hæfter sig ved det stiliserede nåletræ, som de kender fra WUNDER-BAUM luftfriskerne, og at Træ-Varemærkerne på den baggrund bringes i erindring hos omsætningskredsen, og at der derfor i deres bevidsthed skabes en sammenhæng mellem mærkerne.

PVS finder i afgørelserne, at Træ-Varemærkerne har en lav grad af særpræg for de omfattede varer. Dette er ikke korrekt. Der er tværtimod tale om et element, som indgår som en dominerende del af JSL's meget velkendte Træ-Varemærker; varemærker der har været anvendt på det danske marked i næsten 60 år. Den eventuelle svage karakter, som et træ måtte have for de pågældende varer i udgangspunktet, er derfor opvejet af den meget intensive og langvarige brug af JSL's Træ-Varemærker. Der henvises i øvrigt til det fremlagte materiale og den fremlagte praksis, der viser, at Træ-Varemærkerne er stærkt indarbejdede.

Der henvises til følgende tidligere praksis, hvor sammenfald af elementer, som oprindeligt blev anset som svage eller usærprægede, har medført, at både PSV og Sø- og Handelsretten har fundet, at dette sammenfald ville medføre, at der i omsætningskredsens bevidsthed blev skabt en sammenhæng til det ældre velkendte mærke:

Indsigelsessagen MP1262813, KINGS/THE FRESHPAK KING af den 5. december 2017

Af denne afgørelse fremgår det blandt andet (vores fremhævning):

*"Det er styrelsens vurdering, at brugen af indehavers mærke vil kunne føre til en utilbørlig udnyttelse af indsigers renommé. **Udgangspunktet at KINGS ikke har et stærkt særpræg opvejes af, at indsigers mærke gennem en mangeårig brug har opnået en høj grad af velkendthed i omsætningskredsen.** Det kan hertil bemærkes, at Højesteret i sagen II 8/1971 af 26. august 1971 anerkendte velkendtheden af mærket KINGS. **Brugen af ordet KING i indehavers mærke i relation til rygeprodukter vil således lede tankerne hen på det velkendte mærke, og indehavers mærke vil dermed kunne drage en utilbørligfordel af dette mærkes renommé.**"*

Sagen angik følgende varemærker:



og

Sø- og Handelsretten fandt blandt andet følgende i denne sag (vores fremhævnings):

"Særligt om den i alle mærkerne dominerende femtakkede stjerne, bemærkes, at denne må betegnes som en simpel figur og anses som et svagt mærkeelement, som er tæt på at kunne anses for en geometrisk grundfigur, mens forskellighederne med hensyn til mærkernes tekst, der ligeledes fremstår som dominerende mærkeelementer, må anses som egnede til at differentiere mærkerne fra hinanden. Udover de nævnte visuelle forskelle mellem ordene - anvendelsen af store/små bogstaver, antal ord, farver og typografi - har ordenes markante lydmæssige forskelle, når de udtales, og det fuldstændige fravær af betydningsoverlap betydning for spørgsmålet om adskillelse.

Under hensyn til det anførte findes der ikke at foreligge en risiko for, at Copenhagen Republic's mærke og de to velkendte Converse-mærker forveksles, men retten finder, at mærkerne ligner hinanden, og at der derfor i en relevant omsætningskreds vil kunne opstå en antagelse om, at der er en forbindelse mellem Copenhagen Republic's mærke og de to Converse-mærker.

Under de anførte omstændigheder findes de for varegruppen "fodtøj" ubestridt velkendte varemærker – det ikke-registrerede figurmærke og figurmærket bilag 3 – at være til hinder for registrering af Copenhagen Republic's mærke for "fodtøj" i vareklasse 25, idet brugen af mærket for denne varegruppe må

antages at ville medføre en utilbørlig udnyttelse af Converse-mærkernes særpræg og renommé,..."

Som det også er bemærket ovenfor, har PVS fundet, at der er en vis lighed mellem mærkerne. Såfremt der ikke, på trods af den høje grad af særpræg som følge af intensiv indarbejdelse og identiteten mellem varerne, alligevel ikke kan statueres forvekslingsrisiko, må lighederne trods alt være tilstrækkelige til at dokumentere en sammenhæng mellem mærkerne.

4.2 Utilbørlig udnyttelse

De massive markedsføringstiltag, den store eksponering og den langvarige brug af Træ-Varemærkerne i Danmark, som bevist ovenfor, betyder, at de af omsætningskredsen forbindes med en særlig høj grad af kvalitet, som enhver erhvervsdrivende finder attraktivt og kommercielt fordelagtig at blive forbundet med.

Brugen af de Anfægtede Mærker på de Bestridte Varer, som er sammenfaldende med de produkter, som JSL's Træ-Varemærker er velkendte for, vil medføre, at der i omsætningskredsens bevidsthed skabes en forbindelse til JSL's Træ-Varemærker. Det vil betyde, at Skandinavisk opnår en kommerciel fordel ved brugen af det pågældende mærke, idet den goodwill og det image, der er tilknyttet til JSL's Træ-Varemærker, uretmæssigt overføres til Skandinavisk.

Brugen af de Anfægtede Mærker vil tillige medføre en risiko for skade på Træ-Varemærkernes særpræg, som er blevet opbygget over mere end 60 års omfattende brug. Når lignende mærker anvendes på lignende produkter, vil forbrugeren til sidst ikke længere forbinde det ikoniske træmotiv med JSL's Træ-Varemærker, jf. eksempelvis C-487/07 (L'Oreal), præmis 39. Der er således risiko for, at Træ-Varemærkernes særpræg lider skade, og at varemærkerne på den måde udvandes.

Som nævnt har Skandinavisk forsøgt at varemærkere registrere mærkerne omfattet af denne sag i en række andre lande. Det kan oplyses, at JSL har gjort indsigelse mod alle disse varemærkere registreringer, idet der netop er en alvorlig risiko for udvanding af Træ-Varemærkerne. Dette er også grunden til, at JSL generelt er grundig med håndhævelsen af sine varemærkerrettigheder.

Anvendelsen af det foreløbigt registrerede mærke for sammenfaldende/identiske varer vil således medføre en utilbørlig udnyttelse af og skade på Træ-Varemærkernes særpræg og renomme, hvorfor de Anfægtede Mærker er udelukket fra registrering for de Bestridte Varer i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

5 Konklusion

På baggrund af ovenstående skal vi således anmode Ankenævnet for Patenter og Varemærker om at omgøre den pågældende afgørelse, således at JSL får medhold, og de Anfægtede Varemærker ophæves for så vidt angår de Bestridte Varer.

6 Yderligere bevisførelse

JSL tager forbehold for at fremlægge yderligere bevisførelse, før Ankenævnet træffer sin afgørelse i sagen...”

I brev af 10. februar 2021 fremsendte AWA Denmark A/S på vegne af indklagede, SKANDINAVISK SR ApS, følgende kommentarer til klagen:

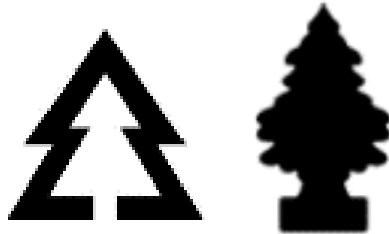
”... På vegne af indklagede, Skandinavisk SR ApS (Skandinavisk), der er indehaver af de angrebne figurmærker afbildet nedenfor, indgiver vi hermed vores bemærkninger til klager Julius Sämann Ltd’s (JSL) klagebegrundelse vedrørende de tre afgørelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS); de angrebne mærker ser således ud:



Vi besvarer ligeledes klagen over de tre afgørelser i ét brev.

JSL har, som det ligeledes var tilfældet i disse sagers behandling for PVS samt i andre lignende sager i andre dele af verden, indleveret en overdreven og uforholdsmæssigt stor mængde dokumentation.

Det ændrer imidlertid ikke på den kendsgerning, at de stridende mærker bare ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til, at risiko for forveksling foreligger. Dertil er forskellene mellem mærkerne for store, hvilket er tydeligt, selv hvis vi sammenstiller de to træsymboler uden tekst:



Det gælder også, selv om Ankenævnet måtte komme frem til, at JSL's træsymbol er velkendt og indarbejdet; forbrugerne ville *stadig* være fuldt ud i stand til at skelne de to figurer fra hinanden. Det gælder for velkendte og indarbejdede mærker såvel som for alle andre typer af mærker, at der er en øvre grænse for, hvor fjerntliggende mærker de kan stoppe, og dén grænse er i dette tilfælde åbenlyst passeret.

Vi bemærker, at JSL i klagen har forøget bilagsmængden ganske betydeligt. Vi skal henstille til, at den seneste mængde bilagsmateriale, dvs. den del af JSL's bilag, som ikke var en del af afgørelserne for PVS, lades ude af betragtning, og vi henviser i denne forbindelse til, at der er tale om nyt materiale i sagerne, som JSL ikke var forhindret i at indlevere i forbindelse med indsigelserne.

JSL henviser til Skandinavisk's russiske designinger og den russiske myndigheds afslag herpå i bilagene 93 og 94. Vi skal blot understrege, at der er tale om foreløbige afslag, ikke afgørelser. En af årsagerne til den russiske myndigheds foreløbige afslag af ansøgningerne er JSL's anmodning herom til myndigheden. Der er således ingenlunde tale om en stillingtagen fra den russiske myndigheds side på nuværende tidspunkt.

Samlet set skal vi fastholde, at der ikke foreligger utilbørlig udnyttelse af eller skade på JSL's varemærkes særpræg og renommé i henhold til varemærkeloven § 15, stk. 3, nr. 1, idet mærkerne adskiller sig fra hinanden i så væsentlig grad, at forbrugeren med udgangspunkt i Skandinavisk's mærke *ikke* vil antage nogen forbindelse med JSL eller få associationer til JSL's mærke.

Vi gentager det helt klare udgangspunkt efter dansk og EU-varemærkeretlig praksis, nemlig at en varemærkeret ikke giver beskyttelse mod, at andre anvender samme motiv eller idé i deres varemærker. Som det fremgår af Varemærkeret (Varemærkeloven med kommentarer, 5. udgave), side 168, må motivbeskyttelsen altid afgrænses ganske snævert, idet man ellers vil begrænse andres loyale mærkebrug alt for kraftigt, jf. også EU-Domstolens afgørelse i sag C-251/95 Sabel/Puma, hvorefter det forhold, at to varemærker har samme meningsindhold, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at statuere forvekslingsfare.

Beskyttelse af motiver er i sig selv overordentlig begrænset. Beskyttelse af et motiv, som JSL kun har opnået registrering af **på baggrund af indarbejdelse** – og dermed som udgangspunkt er blevet fundet at være uden særpræg/beskrivende for varenne – er *yderligere* begrænset.

Herudover henviser vi til de af Skandinavisk fremsendte indlæg under indsigelsessagerne samt PVS's tre afgørelser i denne forbindelse, der alle fastslog, at der ikke er risiko for forveksling mellem JSL's mærke og Skandinavisk's mærker, som derfor uden videre kan sameksistere.

Vi ser frem til at modtage afgørelser i sagerne..."

I brev af 8. april 2021 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

"...

Vedrørende varemærkerne , SKAN
DINA
VISK og SKANDINAVISK

Som svar på Ankenævnets brev af 19. februar 2021 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har overfor Ankenævnet fremlagt yderligere materiale til dokumentation for, at klagers mærker er velkendte såvel i EU, som i Danmark.

Det er styrelsens opfattelse, at det samlede materiale viser en såvel langvarig som forholdsvis intensiv brug af klagers mærker både i EU og i Danmark, hvorfor styrelsen er tilbøjelig

til at være enig med klager i, at klagers mærker bør anses for velkendte, herunder i relation til den relevante omsætningskreds i Danmark.

Imidlertid skal styrelsen fastholde, at der består så markante forskelle mellem de omhandlede mærker, at det forhold alene, at mærkerne anvender det samme forestillingsbillede, nemlig omridset et grantræ, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at fastslå, at mærkerne er forvekslelige, endsige at den relevante omsætningskreds vil antage en forbindelse mellem mærkerne.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen således fastholde afgørelsen af 5. november 2020 om opretholdelse af ansøgningen.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse om opretholdelse af ansøgningen stadfæstes...”

I brev af 13. april 2021 kommenterede AWA Denmark A/S på vegne af indklagede, SKANDINAVISK SR ApS, styrelsens udtalelse med følgende:

”... På vegne af Skandinavisk SR ApS, der er indehaver af de angrebne danske varemærkeansøgninger VA 2019 01250, VA 2019 01245 og VA 2019 01255 skal vi hermed bekræfte, at vi er enige i Styrelsens udtalelse af 8. april 2021.





Styrelsen fastholder i udtalelsen af 8. april 2021, at der består så markante forskelle mellem de omhandlende mærker, at det forhold alene, at mærkerne anvender samme forestillingsbillede, nemlig omridset et grantræ, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at fastslå, er mærkerne er forvekslelige, endsige at den relevante omsætningskreds vil antage en forbindelse mellem mærkerne.

Vores Klient har ikke yderligere at tilføje i nærværende sager...”

I brev af 7. maj 2021 kommenterede Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Julius Sämann Ltd, styrelsens udtalelse med følgende:

”... **1 Kort om velkendtheden af JSL’s varemærker**

Det fremgår af PVS' udtalelse, at PVS efter en vurdering af det samlede materiale i ankesagen er af den holdning, at materialet dokumenterer en såvel langvarig som forholdsvis intensiv brug af klagers mærker, vist nedenfor, både i EU og specifikt i Danmark.

			
EUTM 012525507	EUTM 003071305	EUTM 000091991	Opnået gennem brug i Danmark siden 1962

PVS erklærer sig herefter enig med klager i, at Træ-Varemærkerne bør anses for velkendte, herunder i relation til den relevante omsætningskreds i Danmark. Denne revurdering fra PVS' side er blandt andet sket i lyset af det samlede materiale, der indgår i ankesagen, herunder det senest fremlagte bilagsmateriale, hvorfor PVS naturligvis har erkendt, at også det i ankesagen fremlagte materialet skal tages i betragtning ved sagens afgørelse. Dette følger da også af officialprincippet.

Vi er naturligvis enig med PVS i, at Træ-Varemærkerne er at anse for velkendte, herunder i Danmark, og at det var en fejl, at man ved afgørelsen af indsigelsessagerne afviste dette. Her henvises særligt til det anførte i vores tidligere skrifter, herunder klageskriftet, vedrørende den fremlagte dokumentation til støtte herfor. Træ-Varemærkerne må som følge af indarbejdelsen anses at have en høj grad af særpræg for den relevante kundekreds i Danmark.

Det må derfor ved behandlingen for Ankenævnet lægges til grund, at de til støtte for indsigelserne påberåbte varemærker er velkendte varemærker, som i Danmark nyder udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

Ankenævnet skal derfor, hvis man deler PVS vurdering af spørgsmålet om forvekslelighed, tage selvstændigt stilling til vores anbringender om, at registrering af de anfægtede

varemærker er udelukket på grund af varemærkelovens § 15 stk. 3 nr. 1, idet PVS helt undlod at vurdere dette som følge af, at man fejlagtigt lagde til grund, at de varemærker, som indsigelserne var støttet på, ikke er velkendte i Danmark.

2 Der er risiko for forveksling samt forbindelsesrisiko

PVS drager dog ikke den fulde konsekvens af sin revurdering, og PVS fastholder i sin udtalelse, at der består så markante forskelle mellem de omhandlede mærker, at det forhold alene, at mærkerne anvender det samme forestillingsbillede, nemlig omridset et grantræ, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at fastslå, at mærkerne er forvekslelige, endside at den relevante omsætningskreds vil antage en forbindelse mellem mærkerne.

Begge dele er vi uenig i, og det er derfor nødvendigt med yderligere kommentarer til den holdning, som PVS udtrykker i sin udtalelse af 8. april 2021 i forhold til spørgsmålet om forvekslelighed henholdsvis i forhold til, at der er en forbindelse mellem mærkerne.

Det er fortsat vores opfattelse, at det (eneste) dominerende element i de Anfægtede Mærker udgøres af et figurligt element, som ligner JSL's velkendte Træ-Varemærker, og at der på den baggrund foreligger risiko for forveksling.

I forhold til spørgsmålet om forvekslingsrisikoen henvises til side 3 og fremefter i klageskriftet (samt til det i indsigelsessagerne fremførte).

For sagernes behandling for Ankenævnet, og i lyset af PVS udtalelse med en klar indrømmelse i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt de påberåbte varemærker er velkendte, vil vi i det følgende fokusere på den beskyttelse, som tildeles velkendte varemærker; en beskyttelse som ikke er blevet vurderet i forbindelse med PVS afgørelser, idet PVS som bekendt, da man traf afgørelser i indsigelsessagerne, afviste at lægge til grund, at JSL's varemærker er velkendte i Danmark.

Velkendte varemærkers udvidede beskyttelse

Et velkendt varemærke kan nyde en udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

For at den udvidede beskyttelse finder sted, skal brugen af det yngre mærke enten medføre en *utilbørlig udnyttelse* af det ældre mærkes særpræg eller renommé, eller *medføre en skade på dettes særpræg eller renommé*. Dette forudsætter, at der hos omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem mærkerne, hvilket vil sige, at når kundekredsen ser mærket, skal der blot være en sådan grad af lighed, at det bringer det velkendte mærke i erindring, uden at mærkerne dog forveksles, men dog således, at der i kundekredsens bevidsthed skabes en sammenhæng mellem mærkerne.

For at der kan skabes et link i kundekredsens bevidsthed, er der forskellige faktorer, der skal tages i betragtning, herunder graden af lighed mellem de omtvistede mærker og arten af de varer eller tjenester, for hvilke de omhandlede mærker er ansøgt, herunder graden af nærhed eller ulighed mellem disse varer eller tjenester og den relevante omsætningskreds. Også styrken af det ældre varemærke, graden af det ældre mærkes særpræg, hvad enten det er iboende eller erhvervet ved brug samt eksistensen af sandsynligheden for forveksling skal tages i betragtning (Sag C-252/07, *Intel Corporation Inc. mod CPM United Kingdom Ltd ('Intel')*, præmis 33). Denne liste er ikke udtømmende, og andre kriterier kan være relevante afhængig af de særlige omstændigheder.

Begrebet "*utilbørlig udnyttelse*" af det velkendte varemærkes særpræg eller renommé er beregnet til at omfatte tilfælde, hvor der er klar udnyttelse og free-riding på det velkendte varemærke (C-487/07 *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie mod Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd*, præmis 41 og T-67/04 *Spa Monopole, compagnie fermière de SpaSA / NV mod EUIPO ('Spa-Finders')*, præmis 51).

En sådan risiko eksisterer, når forbrugeren uden nødvendigvis at forveksle den kommercielle oprindelse af det pågældende produkt, tiltrækkes af det ansøgte varemærke og køber produktet, som det pågældende varemærke bruges på, på grund af dette mærke, der er identisk med eller ligner et ældre velkendt varemærke (T-215/03 *Sigla SA mod EUIPO ('VIPS')*, præmis 41 og 42).

Dette forudsætter, at forbrugeren skaber en forbindelse mellem de to pågældende varemærker og overfører det positive image af det ældre velkendte varemærke til de varer, som det ansøgte varemærke bruges for (T-215/03 'VIPS', afsnit 40).


Alt i alt vil der være en utilbørlig udnyttelse, når en virksomhed er i stand til at bruge en anden virksomheds varemærke som et middel til generering af kommerciel goodwill til dets varer. Det minimerer behovet for betydelige markedsføringsindsatser som et direkte resultat af den forbindelse til det ældre varemærke, der skabes i offentligheden bevidsthed. Fordelen ved at gøre dette er indlysende: salget øges, og der foretages betydelige besparelser inden for investering, promovering og reklame. Det er utilbørligt, fordi belønningen for at promovere, vedligeholde og styrke et bestemt varemærke bør tilhøre ejeren af varemærket.


Jo stærkere det ældre varemærkes særpræg og omdømme er, jo lettere bliver det at acceptere, at der er taget en uretfærdig fordel.

I de foreliggende tilfælde mener vi, at det er dokumenteret, at Træ-Varemærkerne har en stor anseelse i mange lande, herunder i Danmark og i EU, og det bevirker, at der er en øget sandsynlighed for at en sammenhæng skabes i omsætningskredsens bevidsthed mellem de ansøgte varemærker og vores klients ældre velkendte varemærker.

Det er derfor, som det vil blive uddybet i det følgende, meget sandsynligt, at den goodwill, der tilhører vores klient, vil blive overført til ansøgeren, når de ansøgte varemærker bruges for varer, der til dels er identiske med de varer, for hvilke de tidligere velkendte varemærker selv benyttes.

Nærmere om ligheden mellem mærkerne

Særligt for mærket ansøgt i VA 2019 01250, , består dette mærke *udelukkende* af det lignende figurlige element udvisende et omrids af et grantræ. For dette mærke kan linket mellem mærkerne derfor ikke med rette afvises med henvisning til, at ligheden (alene) består i en anvendelse af samme forestillingsbillede, idet netop forestillingsbilledet og brugen af en grafisk udformning af et grantræ er det eneste, som udgør mærket. Der er således en markant visuel og konceptuel lighed mellem Træ-Varemærkerne og VA 2019 01250.

I mangel af andre og særprægede ordlige eller grafiske elementer, egner Varemærket, VA 2019 01250, , sig ikke til at adskille sig fra JSL's Træ-Varemærker, og efter vores opfattelse består der en sådan lighed mellem mærkerne og varerne, at der foreligger risiko for forveksling. Også selvom dette måtte afvises således som forvekslelighed skal fortolkes i relation til varemærkelovens § 15, stk. 1. nr. 2, er det klart, at de store ligheder mellem mærkerne bevirker, at der med figurmærket i VA 2019 01250 i det mindste hos forbrugerne skabes en association til JSL's velkendte ældre varemærker.

**S K A N
D I N A**

I relation til varemærkerne VA 2019 01254 , **V I S K**, og VA 2019 01255 , **S K A N D I N A V I S K**, bemærkes, at disse i tillæg til det grafiske omrids af et grantræ indeholder ordet "skandinavisk". Som tidligere anført, er dette ord dog uden særpræg og vil af den relevante omsætningskreds alene blive opfattet som en oprindelsesangivelse. Heller ikke kombinationen af ordet med et omrids af et grantræ skaber et selvstændigt særpræget element. Ved vurderingen af, om der er tilstrækkelighed lighed mellem mærkerne til, at varemærkelovens § 15, stk. 3 nr. 1 kan bringes i anvendelse, må det fastholdes, at der i forhold til disse mærker skal ses bort fra ordelementet "Skandinavisk" og i stedet alene ses på det dominerende element, der (også) for disse varemærker udgøres af den grafiske afbildning af et omrids af et grantræ, der fremstår ganske lignende med JSL's Træ-Varemærker.


Det bemærkes, at JSL ikke med disse ankesager søger at påberåbe sig en eneret til et almindeligt motiv men netop søger at forhindre, at de indarbejdede og velkendte Træ-Varemærker i fremtiden vil miste muligheden for at fungere som et varemærke, der fastslår oprindelsen af de varer der produceres og sælges med det omhandlede varemærke med JSL's tilladelse. Det understreges, at vi har at gøre med mærker, der af rettighedshaveren har været massivt og vedvarende anvendt i Danmark siden 1960'erne.

Såfremt der ikke, på trods af den høje grad af særpræg som følge af intensiv indarbejdelse af Træ-Varemærkerne og identiteten mellem varerne, statueres forvekslingsrisiko efter varemærkelovens § 15 stk. 1 nr. 2, må lighederne mellem de omhandlede varemærker i hvert fald anses tilstrækkelige til at dokumentere en risiko for, at kundekredsen, når den ser

de Anfægtede Mærker, kommer til at tænke på de velkendte Træ-Varemærker og derved, at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne (uanset om de forveksles hermed eller ej). Det bemærkes, at den lighed, der kræves i relation til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, ikke er den samme, som i forhold til vurderingen efter varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 2, jf. præmis 55 i T 356/18 Volvo Trademark v EUIPO - Paalupaikka (V V-WHEELS).

Her henvises i øvrigt til vurderingen foretaget af EUIPO's Fourth Board of Appeal i sin afgørelse af 3. marts 2021 i sag R 776/2018-4, hvor Volvo Trademark Holding AB's varemærker fandtes velkendte og dermed nød en udvidet beskyttelse, der var til hinder for



registrering af det ansøgte mærke . Volvo baserede blandt andet indsigelsen på følgende mærker, der er fremhævet i sagen:




VOLVO


Særligt henvises her til præmis 24 i afgørelsen, hvoraf følger at det faktum, at den gennemsnitlige forbruger ved betragtning af det yngre varemærke vil komme i tanke om det ældre varemærke, er tilstrækkeligt til at fastslå, at der skabes en forbindelse mellem mærkerne.

Derudover henvises til sag R 182/2020-1, hvor EUIPO's First Board of Appeal den 10.



februar 2021 konkluderede, at det ansøgte mærke, , på trods af en meget lav grad af lighed mellem mærkerne alligevel hos de relevante forbrugere ville skabe et link til



det ældre velkendte varemærke . På den baggrund kunne det ansøgte mærke ikke tillades registreret med henvisning til Varemærkeforordningens artikel 8(5) (svarende til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.).

Det kan derfor konstateres, at de omhandlede mærker – ifølge fast praksis ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der gennem brugen af de ansøgte varemærker vil blive skabt en association til JSL's varemærker, der nødvendiggør en stillingtagen til, om der foreligger

en krænkelse af de velkendte varemærker, fordi de øvrige betingelser i varemærkelovens § 15, stk. 3. nr. 1 tillige er opfyldte.

I øvrigt henvises til de allerede fremlagte afgørelser i bilag 4-5 samt 7-10, hvor Træ-Varemærkerne er fundet forvekslelige med følgende varemærker:



Den udvidede beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 tilsiger således, at Træ-Varemærkerne nyder beskyttelse også mod varemærker, der ligner Træ-Varemærkerne *i mindre grad* end de netop fremhævede.

Konkret utilbørlig udnyttelse og skade på særpræg og renommé

De Anfægtede Mærker trækker alle på de samme visuelle og konceptuelle elementer, som Træ-Varemærkerne.

Hvor de Anfægtede Mærker således kunne have anvendt et omrids eller et billede af et hvilket som helst andet træ eller motiv, har man her valgt at benytte et omrids, der ligger meget tæt op ad Træ-Varemærkerne. Dette er tankevækkende særligt henset til, at Skandinavisk tidligere har anvendt netop et andet motiv i form af en stjerne i stedet for det nuværende omrids af et grantræ. Skandinavisk kunne således frit have fortsat hermed uden at have nærmet sig Træ-Varemærkerne og den goodwill, der er knyttet hertil. Til illustration henvises til Skandinavisks EU varemærke nummer 014646103,

SKAN
D*NA
VISK


(SKAND*NAVISK). Henset til Træ- Varemærkernes status af

velkendte i Danmark sammenholdt med den intensive brug af mærkerne, som JSL har foretaget her i landet igennem de sidste +60 år for netop varer identiske eller lignende de Bestridte Varer, vil brug af de Anfægtede Mærker med det valgte motiv af et omrids af et grantræ utvivlsomt i bevidstheden hos den relevante omsætningskreds skabe en tanke-mæssig forbindelse til Træ-Varemærkerne, således at tanken henledes på JSL's ældre varemærker, hvilket netop er det relevante kriterium, jf. præmis 17 i C-252/07 INTEL.

Det vil betyde, at Skandinavisk opnår en kommerciel fordel ved brugen af de pågældende mærker, idet den goodwill og det image, der er knyttet til Træ-varemærkerne, uretmæssigt overføres til Skandinavisk. Skandinavisk vil få en utilbørlig fordel ved at "free ride" på JSL's mangeårige indsats og investering i eget varemærke.

Der er således i disse sager en klar risiko for, at Træ-Varemærkernes goodwill og renommé vil blive overført til de varer, der er omfattet af de ansøgte mærker, med det resultat, at markedsføringen af disse varer vil blive lettet af tilknytningen skabt til de ældre velkendte varemærker.

Herudover vil brug af de Anfægtede Mærker medføre en risiko for skade på Træ-Varemærkernes Særpræg og renommé, idet lignende mærker da vil anvendes på lignende produkter, og dermed medføre, at forbrugeren til sidst ikke længere forbinder det ikoniske træmotiv med JSL's Træ-Varemærker. Se hertil C-487/07 (L'Oréal), præmis 39. Skade på særpræg kan således ske, hvor det ældre varemærke ikke længere er i stand til at vække øjeblikkelig tilknytning til varerne, som det er registreret og brugt for. I de foreliggende tilfælde er det klart, at hvis de ansøgte varemærker bliver registreret, vil der være en åbenbar udvanding eller skade på Træ-Varemærkernes særpræg.

Forestillede man sig eksempelvis, at Skandinavisks varemærke, , blev brugt direkte som luftfriskere til biler lignende hvis ikke identiske varer er omfattet af de Anfægtede Mærkers varefortegnelser vil der utvivlsomt skabes en association hos kundekredsen til Træ-Varemærkerne samt foreligge en uretmæssig snyltning på velkendtheden og renomméet tilknyttet netop Træ-Varemærkerne. At hævde at der i en sådan situation ikke er tilstrækkelig lighed til, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 kan anvendes, er efter vores opfattelse forkert. Denne situation er illustreret nedenfor:








3 Konklusion

Sammenfattende kan det konstateres at den forbindelsesrisiko, der utvivlsomt består mellem Træ-Varemærkerne og de Anfægtede Mærker medfører en utilbørlig udnyttelse af Træ-Varemærkernes særpræg og renommé, idet den særlige goodwill, der forbindes med JSL's produkter solgt under disse mærker, vil smitte positivt af på Skandinavisks varer. Den skabte forbindelse mellem mærkerne vil samtidigt være til skade for det renommé, der er knyttet til Træ-Varemærkerne og produkterne solgt herunder, ligesom brug af de Anfægtede Mærker risikerer at skade Træ-Varemærkernes særpræg.

Vi må derfor fastholde, at JSL skal have medhold, og de Anfægtede Varemærker skal ophæves for så vidt angår de Bestridte Varer.

Ankenævnte har meddelt at man med dette indlæg afslutter sagens forberedelse, og vi ser herefter frem til at modtage afgørelser i sagerne, idet vi kan oplyse, at vi ikke vil anmode om mundtlig forhandling af sagen, da materialet i sagen på nuværende tidspunkt vurderes tilstrækkeligt til, at Ankenævnet kan nå den rigtige afgørelse i sagerne...”

Ankenævnets begrundelse og resultat

Spørgsmålet for ankenævnet i sagerne AN 2021 00002-04 er, om klagers ældre EU-varemærker EUTM 012525507 , EUTM 003071305  og EUTM 000091991  er til hinder for indklagedes registrering af VA 2019 01250  <fig> - AN 2021 00002 -, VA 2019 01254  <fig> - AN 2021 00003 og VA 2019 01255 **SKANDINAVISK** <fig> - AN 2021 00004.

Det bemærkes indledningsvist, at ankenævnet kan tiltræde styrelsens vurdering over for ankenævnet, jf. styrelsens udtalelse af 8. april 2021, hvorefter klagers mærker er velkendte såvel i EU som i Danmark.

Spørgsmålet er således navnlig, om registreringen af indklagedes mærker er i strid med reglen i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, som er sålydende:

”Et varemærke kan ved indsigelse udelukkes fra registrering eller kan, hvis det er registreret, erklæres ugyldigt i følgende tilfælde:

- 1) Varemærket er identisk med eller ligner et ældre varemærke, uanset om de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er ansøgt eller er registreret, er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet, når det ældre varemærke er velkendt her i landet eller i tilfælde af et EU-varemærke er velkendt i EU og brugen af det yngre varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé.”

Ved udmålingen af beskyttelsen efter denne bestemmelse 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.

Klagers mærker består af et grantræ set i profil og gengivet i en forholdsvis naturtro stil, hvor man kan se træets grene og naturlige form. Indklagedes mærke, VA 2019 01250, består ligeledes af et stiliseret grantræ. Dette træ adskiller sig dog fra klagers ved ikke at være gengivet i en naturtro form og mangler desuden en fod. Endvidere kan indklagedes figurmærke ses som bestående af et hvidt træ foran et større sort træ. Dette træ indgår i indklagedes to øvrige mærker (VA 2019 01254 og VA 2019 01255) som en del af ordet ”SKANDINAVISK”, hvor træet har erstattet det første ”A”.

Selve den omstændighed, at indklagedes mærker gør brug af en gengivelse af et grantræ, er ikke tilstrækkelig til at skabe den krævede ”sammenhæng”. Dertil kræves en lighed med hensyn til mærkernes konkrete udformning. Ankenævnet finder i den forbindelse, at det grantræ, som udgøres af VA 2019 01250, adskiller sig så betydeligt fra det træ, som indgår i klagers varemærker, at kravet om en ”sammenhæng” heller ikke kan anses for at være opfyldt i denne henseende. Det samme gælder så meget desto mere for så vidt angår de to øvrige mærker, hvor den lighed, som måtte følge af brugen af et grantræ i stedet for bogstavet ”A”, fremstår mindre iøjefaldende i ordet/bogstaverne ”skandinavisk”.

Af de nævnte grunde finder ankenævnet heller ikke, at der er risiko for forveksling mellem klagers og indklagedes mærker, jf. varemærkelovens § 12, stk. 1, nr. 2.

Under henvisning til ovenstående stadfæstes styrelsens afgørelse i sagen.

Herefter bestemmes

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 5. november 2020 stadfæstes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Henrik Rothe
Formand