

RESUMÉ

Indsigelse mod VR 2017 02514 URBAN PIONEERS <w> – AN 2021 00001

Der blev fremsat indsigelse mod registreringen VR 2017 02514 URBAN PIONEERS <w>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til mærkets forvekslelighed med indsigers internationale registrering. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvis til følge og ophævede registreringen for *Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning* i klasse 25. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde styrelsens afgørelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 20. oktober 2021

Sag AN 2021 00001

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. november 2020 vedr. indsigelse mod registreringen VR 2017 02514 <w>.

fra

indehaver af registreringen:
Urban Pioneers AS, Norge
(Lundgrens Advokatpartnerselskab)

mod

indsiger mod registreringen:
Ahlers AG, Tyskland
(Chas. Hude A/S)

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

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Sagens baggrund

Den 31. oktober 2017 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Baker & McKenzie LLP på vegne af Urban Pioneers AS om registrering af VA 2017 02485 URBAN PIONEERS <w> for følgende for varer og tjenesteydelser:

Klasse 9: Solbriller, Etuier til briller, Brilleglas, Brillestel, Briller [optik], Sportsbriller, Snore til briller.

Klasse 18: Læder og læderimitationer, Skind, Kufferter og rejsetasker, Håndtasker, Kufferter, Punge, Punge, Kreditkortholdere, Paraplyer og parasoller, Spadserestokke, Piske, Seletøjsbeslag og Sadelmagervarer.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

I brev af 20. december 2017 meddelte styrelsen, at det ansøgte VA 2017 02485 URBAN PIONEERS <w> ville blive registreret. Registreringen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 20. december 2017 som VR 2017 02514 URBAN PIONEERS <w>.

Den 19. februar 2018 indleverede Chas. Hude A/S på vegne af Ahlers AG indsigelse mod registreringen VR 2017 02514 URBAN PIONEERS <w>.

Den 14. september 2018 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog begæringen delvist til følge og ophævede registreringen for varegruppen ”Beklædningsgenstande” i klasse 25. Denne afgørelse blev anket af begge parter til ankenævnet ved henholdsvis AN 2018 00025 og AN 2018 00026. Ankenævnet hjemviste sagerne til styrelsen ved kendelser afsagt den 27. juni 2019.

Efter skriftveksling i Patent- og Varemærkestyrelsens fornyede behandling af sagen, traf styrelsen den 2. november 2020 følgende afgørelse:

”...

AFGØRELSE

Vi tager indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for *Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning* i klasse 25.

Registreringen vil herefter omfatte *Solbriller, Etuier til briller, Brilleglas, Brillestel, Briller [optik], sportsbriller, Snore til briller* i klasse 9, og *Læder og læderimitationer, Skind, Kufferter og rejsetasker, Håndtasker, Kufferter, Punge, Punge, Kreditkortholdere, Paraplyer og parasoller, Spadserestokke, Piske, Seletøjsbeslag og Sadelmagervarer* i klasse 18.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jf. § 23, stk.2, jf. § 28, stk. 5, jf. § 25.

1. Gennemgang af sagen

Den 19. februar 2018 gjorde Chas. Hude A/S indsigelse på vegne af Ahlers AG mod gyldigheden af det registrerede mærke URBAN PIONEERS.

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

Indsigelsen er fremsat under henvisning til, at det angrebne mærke er forveksleligt med indsigers internationale registrering MP951652 PIONIER WORKWEAR <fig>, jf. varemærkelovens § 15 stk. 1 nr. 2.

Indsiger argumenterer i brev af 3. maj 2018 for, at der er tale om identiske varer i klasse 25, og at der er lighed mellem indsigers registrering i klasse 25 og indehavers registrering i klasse 9 og 18. Indsiger henviser i denne forbindelse til Ankenævnets kendelse AN 2010 00044. I forhold til klasse 9 henviser indsiger til, at det er almindeligt, at producenter af arbejdstøj også laver solbriller og beskyttelsesbriller, hvorfor varerne i klasse 9 omfattes af indehavers registrering er en del af det naturlige kommercielle udvidelsesområde for indsiger. Der var vedlagt bilag til at understøtte dette.

I forhold til mærkeligheden henviser indsiger til, at mærkerne både visuelt og lydligt har en høj grad af lighed, og at mærkerne konceptuelt stort set er identiske. Indsiger argumenterer for, at det dominerende element i begge mærker er mærkeelementerne PIONEERS og PIONIER, hvor der findes at være en høj grad af lighed. Indsiger henviser til, at

mærkeelementet WORKWEAR i indsigers mærke er beskrivende for varen *clothing* i klasse 25. Indsiger argumenter for, at mærkeelementet URBAN i indehavers mærke, af indsigers kunder kan opfattes som, at der er tale om en produktlinje fra indsiger.

Indehaver har i brev af 16. august 2018 svaret i sagen. Indehaver bestrider, at mærkerne ligner hinanden, og at der foreligger risiko for forveksling. Indehaver fremhæver, at der er tale om visuelt forskellige mærker, hvor den eneste synsmæssige lighed er, at begge mærker indeholder et ord, der indledes med "PION". Indehaver argumenterer for, at mærkerne i udtale er forskellige, samt at mærkernes begrebsmæssige betydning ud fra en helhedsvurdering adskiller sig fra hinanden på trods af enkelte ligheder mellem ordelementerne PIONEERS og PIONIER.

I forhold til sammenligningen af varerne bestrider indehaver ikke, at der er tale om ligeartede varer i klasse 25. Indehaver bestrider argumentet om, at der foreligger fuldstændigt sammenfald af varer, når det vedrører sammenligningen mellem klasse 25 og 9 og 18. Indehaver argumenterer for, at varerne i klasse 9 ikke kan anses for at være komplementære i sammenligningen mellem varerne i klasse 25 i indehavers registrering og bestrider, at alle varerne omfattet af indsigers registrering i klasse 18 er ligeartede med varerne omfattet af indehavers registrering i klasse 25.

Styrelsen tog sagen op til afgørelse den 20. august 2018, og den 14. september 2018 traf vi afgørelse i sagen. Vi fandt at mærket skulle ophæves for varen *beklædningsgenstande* i klasse 25. Som begrundelse blev blandt andet angivet, at de dominerende og særprægede elementer i begge mærker er ordelementerne "PIONIER" og "PIONEERS", der har en del begrebsmæssige, lydmæssige og synsmæssige ligheder, og at varerne *beklædningsgenstande* og *clothing* er identiske, hvorfor der er risiko for forveksling mellem mærkerne for denne vare.

Begge parter ankede afgørelsen til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, der den 27. juni 2019 traf afgørelse i sagen, jf. AN 2018 00026. Sagen blev hjemvist til styrelsen til fornyet behandling, da indehaver den 12. november 2018 nedlagde en ny påstand, nemlig at indsiger skulle vise sin registrering brugt i overensstemmelse med varemærkelovens § 23, stk. 2, jf. § 28, stk. 5.

Den 4. november 2019 indsendte indsiger dokumentation for påvisning af, at brugspligten er opfyldt, i form af bilag 1-10. Den tidligere indsendte argumentation vedrørende spørgsmålet om mærkernes forvekslelighed fastholdtes.

I brev af den 22. januar 2020 anførte indehaver, at der i det indsendte materiale ikke ses brug af det registrerede varemærke, kun mærket i en anden form, som indehaver mener ændrer det oprindelige mærkes særpræg. Yderligere anførte indehaver, at det ikke ud fra de indsendte fakturaer kan konstateres, at disse kommer fra indsiger, ligesom det heller ikke i bilag 7-10 kan konstateres, at dette materiale er rettet mod danske forbrugere.

Indsiger indsendte yderligere bilag 11-14 i brev af den 26. maj 2020, for at vise, at brugen er sket af indsiger, blot gennem et datterselskab. Det oplyses i den forbindelse, at det er praktiske grunde, der er årsagen til at mærket er brugt i andre farver i det indsendte materiale, og at forskellen i farver ikke er udtryk for et ønske om at ændre mærkets særpræg. Indsiger kommer i den forbindelse med en subsidær påstand, nemlig at der er påvist en brugsbaseret rettighed til de anvendte mærker, jf. varemærkelovens § 3. Indsiger anfører endvidere, at bilag 15-16 understøtter indsigers tidligere indsendte argumenter vedrørende forvekslelighed.

I brev af den 8. september 2020 fastholder indehaver, at det indsendte materiale ikke viser brugspligten opfyldt.

Sagen er herefter taget op til afgørelse.

2. Lovgrundlaget

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

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

Det følger af varemærkelovens § 23, stk. 2, at:

Stk. 2. Er indsigelse fremsat, tager styrelsen registreringen op til fornyet behandling i overensstemmelse med § 20. Under behandlingen finder reglen i § 28, stk. 5, tillige anvendelse. Indehaveren af den registrerede ret skal underrettes om indsigelsen og have adgang til at udtale sig.

Det følger af varemærkelovens § 28, stk. 5, at:

Stk. 5. Hvis ophævelsesgrunden er et ældre kolliderende mærke, kan krav om ophævelse kun gøres gældende, hvis den, der har krævet registreringen ophævet, på den anden parts begæring kan godtgøre, at det ældre mærke har været brugt i overensstemmelse med § 25. Hvis et ældre registreret varemærke kun er blevet anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det kun registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne. Enhver af parterne kan til enhver tid anlægge sag mod den anden part om spørgsmål, der er rejst i sagen, hvad enten Patent- og Varemærkestyrelsen har truffet afgørelse i sagen eller ej.

Det følger af varemærkelovens § 25, stk. 1, stk. 2 nr.1 og stk. 3, at:

Stk. 1. Har indehaveren af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan registreringen ophæves, jf. § 28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.

Stk. 2. Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1:

1) Brug af varemærket i en form, der ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret.

Stk. 3. Brug af et varemærke, der finder sted med indehaverens samtykke, ligestilles med indehaverens brug af varemærket.

3. Vurdering og konklusion

Ankenævnet hjemviste denne sag til fornyet behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen, med henblik på at fastslå, om brugspligten for indsigers mærke er opfyldt, jf. afgørelse af den 27. juni 2019, AN 2018 00026.

Mærket der skal vurderes om brugspligten er opfyldt for, er indsigers mærke MP951652, registreret i klasse 25 for varen *clothing*:



Indehaver har påpeget, at de mærker der er vist anvendt i den indsendte dokumentation, ikke er det registrerede mærke. Indehaver mener, at de anvendte mærker ændrer det oprindelige mærkes særpræg og at anvendelsen af disse mærke ikke kan anvendes til at dokumentere, at brugspligten er opfyldt.

Indledningsvist i afsnit 3.1 vil spørgsmålet om hvorvidt de anvendte mærker kan medtages i vurderingen af, om brugspligten for det registrerede mærke er opfyldt, blive adresseret. Efterfølgende i afsnit 3.2 vil følge en vurdering af den indsendte dokumentation for brug og en vurdering af, om brugspligten er opfyldt. Slutteligt vil spørgsmålet om forvekslelighed blive adresseret i afsnit 3.3.

3.1 Brug af mærket i anden form end den registrerede

Indehaver har påpeget, at indsiger ikke har vist mærket brugt i den registrerede form, men i forskellige udgaver, der ændrer mærkets oprindelige særpræg, hvorfor dette materiale ikke kan bruges til at påvise brug af indsigers mærke.

Generelt set vil ændring eller tilføjelse af en farve normalvis ikke ændre et mærkets særpræg, da farver som udgangspunkt ikke tilføjer et mærke særpræg. Brug hvor usærprægede elementer af det registrerede varemærke er udeladt i det anvendte mærke, kan efter omstændighederne også accepteres.

I ophævelsessagen mod mærket VR 1992 01278, var det vores afgørelse, at brug af mærket i en anden form, ikke ændrede det registrerede mærkes særpræg, og det anvendte mærke

kunne dermed være med til at opfylde brugspligten for det registrerede mærke. De omhandlede mærker var følgende:

Det registrerede mærke	Det anvendte mærke
	

I denne sag vurderede styrelsen, at det anvendte mærke blot var anvendt i farver og kun adskilte sig i mindre grad fra det registrerede mærke, idet de identiske elementer – cirklen med figuren af kvinden med neget og ovalen med ordelementet – var anvendt i begge mærke, ligesom ordelementerne i mærkerne var identiske. Ovalen var blot flyttet ud af cirklen, rammerne på cirklen og ovalen var grafisk anderledes og baggrunden i cirklen mere tydelig i det anvendte mærke. Disse mindre detailforskelle, der alene vedrørte størrelsesforholdet mellem og placeringen af i sig selv usærprægede figurelementer, henholdsvis en cirkelform og en oval, ændrede således ikke det registrerede varemærkes særpræg.

Afgørelsen illustrerer, at et registreret varemærke kan anvendes i en ændret form, som ikke ændrer mærkets særpræg, og denne brug kan anses for at opfylde kravet om reel brug af det registrerede mærke.

I den indsendte dokumentation har indsiger brugt mærket i to forskellige figurlige udformninger og i enkelte tilfælde som ordmærke. Nedenfor vil det registrerede mærke blive sammenlignet med de anvendte mærker.

Registrerede mærke	Anvendte mærker
	<i>Version 1</i>

	
	<i>Version 2</i> 
	Pionier® workwear PIONIER® WORKWEAR

Sammenligning af figurmærkerne

Det dominerende og særprægede element i alle tre udgaver af mærkerne, er ordelementet PIONIER, jf. nedenstående afsnit 3.3.1 og sammenligningen af indehavers og indsigers mærker deri.

Ordelementet Pionier er skrevet i forskellige skrifttyper i de to anvendte mærker, hvor version 1 er samme simple skrifttype med seriffer, som i det registrerede mærke, og hvor skrifttypen i version 2 adskiller sig fra den i det registrerede mærke. Skrifttypen i version 2 adskiller sig således bl.a. ved, at bogstaverne er uden seriffer, og at der i toppen af i'erne (inden prikken over i'et) er en bue, hældende nedad mod venstre. Der er dermed detaljeforskelle imellem skrifttyperne i det registrerede mærke og i den anvendte version 1, men overordnet set minder de to simple skrifttyper om hinanden. Desuden er der tale om særdeles simple skrifttyper, der alle ligner standard skrifttyper, hvorfor disse ikke kan anses for at have særpræg i sig selv. Ændringen af skrifttypen bevirker således ikke, at det registrerede varemærkes særpræg ændres.

Ordelementet WORKWEAR, der tillige optræder i såvel det registrerede varemærke som i de anvendte mærker, har ikke et selvstændigt særpræg, da det opfattes beskrivende for varen *clothing* i klasse 25. Ordelementet er desuden i såvel det registrerede som i de anvendte figurmærker skrevet i simple skrifttyper og indgår i mærkerne i en opstilling, som ikke tilfører mærkerne særpræg.

Brugen af farver i mærkerne bidrager ej heller til mærkernes særpræg. Således er der tale om almindelige farver (blå, sort og hvid), hvortil der i udgangspunktet alene kan opnås

eneret ved indarbejdelse, jf. hertil bl.a. C-104/01 Libertel og C-49/02 Heidelberger Bauchemie.

Overordnet set, indeholder det registrerede varemærke og de anvendte varemærker de samme særprægede og dominerende elementer, og adskiller sig alene ved mindre detaljer i usærprægede elementer, herunder skrifttyper, proportioner og farve. De anvendte mærker kan dermed ikke anses for at have ændret på det registrerede mærkes særpræg, og brugen af de anvendte figurmærker anses derfor for at kunne vise brug af det registrerede mærke.

Sammenligning af det registrerede mærke med ordmærkerne

Ordene Pionier® workwear og PIONIER® WORKWEAR ses anvendt i de indsendte kataloger i de afsnit, hvor virksomheden beskrives.

Som ovenfor beskrevet, bidrager brugen af farver og den grafiske opstilling af det registrerede mærke ikke til mærkets særpræg. Der er derfor ved brugen af mærket som ordmærke kun udeladt svage eller usærprægede mærkeelementer, hvorfor brugen af ordelementerne som ordmærke kan være brug af det registrerede mærke.

Se hertil også Fællesmeddelelse om brug af et varemærke i en anden form end den registrerede, CP8, i brugerbrev af den 15. oktober 2020, særligt afsnittet udeladelser af usærprægede elementer og/eller elementer med en lav grad af særpræg.

3.2 Opfyldelse af brugspligt

3.2.1 Indledende bemærkninger

Det følger af varemærkelovens § 23, stk. 1, jf. § 28, stk. 5, jf. § 25, stk. 1, at et ældre varemærke alene kan gøres gældende i en indsigelse mod et yngre varemærke, hvis der er gjort ”reel brug” heraf. Denne brugspligt indtræder 5 år efter afslutningen af registreringsproceduren for det ældre varemærke. Når brugspligten er indtrådt, kan indehaveren af det yngre varemærke fremsætte modpåstand om, at indsigeren skal dokumentere, at der er gjort reel brug af det ældre varemærke.

Det følger i den forbindelse af bestemmelsen i § 28, stk. 5, og styrelsens praksis, at den relevante periode, i hvilken der skal være gjort reel brug af det ældre varemærke, er 5 årsperioden forud for modpåstandens fremsættelse.

Om vurderingen af, hvad der udgør ”reel brug”, har EU-domstolen i den præjudicielle afgørelse af den 11. marts 2003 i sagen C-40/01, Ansul, bl.a. anført, at der er gjort reel brug af et varemærke, når dette er anvendt i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for, med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser, og at der ved reel brug skal forstås en brug, der ikke foretages symbolsk alene med det formål at bevare de rettigheder, der er knyttet til varemærket.

Endvidere fremgår det af samme afgørelse, at der ved bedømmelsen af om brugen er reel skal tages hensyn til den faktiske handelsmæssige anvendelse af mærket. En sådan bedømmelse skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder i sagen.

3.2.2 Den relevante periode

Registreringsprocedurens slutdato for indsigers varemærke, var den 21. marts 2009, hvilket ligger mere end 5 år tilbage i tid, hvorfor brugspligten er indtrådt.

Indehaver fremsatte den 12. november 2018 påstand om, at indsigers mærke ikke har været brugt i overensstemmelse med varemærkelovens § 25.

Den relevante periode, hvori indsiger skal dokumentere at have brugt mærket, er dermed fra 12. november 2013 til den 12. november 2018.

3.2.3 Brug foretaget af indehaver eller på dennes vegne

Indsiger har indsendt bilag 1-14 i breve af den 4. november 2019 og 26. maj 2020, som dokumentation for, at brugspligten er opfyldt.

Af bilag 11 fremgår det, at Ahlers Danmark A/S ejes 100% af Ahlers AG, der er indsiger i denne sag. Da et datterselskab kan bruge et mærke på et moderselskabs vegne, vil den brug der er vist af Ahlers Danmark A/S i Danmark, kunne påvise brug på vegne af indsiger.

Afsenderen af de to tyske kataloger i bilag 7 og bilag 9 fremstår som Pionier workware, Pionier Berufskleidung GmbH. I bilagene er dog yderligere anført, at den nævnte virksomhed er *Ein Unternehmen der Ahlers Group* og at det anvendte mærke er *Eine Marke der Ahlers AG* – altså et mærke tilhørende Ahlers Group/AG. Brugen af indsigers mærke i de to bilag er således sket på vegne af indsiger, jf. varemærkelovens § 25, stk. 3.

3.2.4 Gennemgang af den indsendte dokumentation

Indsiger har indsendt følgende materiale til dokumentation for det ældre varemærkes brug:

Bilag 1-6: fakturaer udstedt i perioden 2013 til 2018

Bilag 7: tysk katalog fra 2014

Bilag 8: prisliste fra 2015 i danske kroner

Bilag 9: tysk katalog fra 2016

Bilag 10: dansk flyer fra 2016

Bilag 11: udskrift fra Erhvervsstyrelsen

Bilag 12: screenshots fra alhers-ag.com der viser Pionier workware som et af Alhers brands

Bilag 13: indsigers angivelser af hvor på tøjet i kataloget/katalogerne mærket fremgår

Bilag 14: prisoplæg



I de indsendte fakturaer fremgår det anvendte figurmærke  i øverste venstre hjørne. Fakturaerne omhandler dels enkelte varer og dels større bestillinger – op til omkring 60 stk. – af kedeldragter, arbejdsjakker, pullovers, bluser, arbejdsbukser, bukser, t-shirts, langærmede bluser, termodragter, termojakker, parca coats, skjorter, overalls, kitler, mm., dvs. varer i form af *arbejdstøj*.

I 2017 og 2018 er der særligt mange fakturaer omhandlende arbejdsbukser og bukser m/ knælomme.

Indsiger har oplyst, at den årlige omsætning er mellem DKK 27.752 og DKK 281.816, svarende til et salg af mellem 222-2.897 varer pr. år i 5-årsperioden. I opgørelsen af dette antal er undtaget fakturaerne udstedt af Ahler AG til Ahlers Denmark.

De varer, der fremgår af fakturaerne, er gengivet i de indsendte kataloger. I kataloget fra

2014, fremgår det anvendte mærke  på forskelligfarvede baggrunde. På side 11 i kataloget fremgår det samme mærke, dog anvendt i hvidt, tydeligt på et ærme.

På de resterende produkter i kataloget kan der muligvis ses et mærke angivet i et rektangel, men det er oftest ikke muligt at tyde om det er det registrerede mærke, et af de anvendte mærker, eller et helt andet mærke. Det anvendte mærke i blå fremgår dog hver gang en ny varekategori i kataloget introduceres. Der er tale om et katalog med arbejdstøj og hvad der kaldes ”business fashion”.

Mærket  ses dog anvendt på meget af tøjet fremvist i kataloget fra 2016 og mærket fremgår på alle sider i kataloget.

Ligeledes i ”business fashion” delen i 2016-kataloget, ses mærket  anvendt, men ikke alene da nedenstående mærker ligeledes fremgår på noget af det fremviste tøj. Hertil kommer, at de indsendte fakturaer hovedsageligt vedrører *arbejdstøj*, og ikke de produkter, der fremgår af ”business fashion” kategorien i katalogerne.



På flyeren henvendt til det danske marked, er det anvendte mærke  påført meget af tøjet, som er fra serien TOOLS, der er arbejdstøj.

3.2.5 Vurdering af, om der er sket ”reel brug”

Selvom det ældre varemærke ikke fremgår i dets registrerede form i det fremlagte dokumentationsmateriale, men er anvendt i en anden udformning, er det – som anført i afsnit 3.1 ovenfor – vores vurdering, at de anvendte mærker ikke ændrer det oprindelige

mærkes særpræg. Følgelig kan brugen af disse mærker anses for at udgøre brug af det ældre varemærke.

Indsigers mærke er registreret i klasse 25 for varen *clothing*, og det er derfor i forhold til denne vare indsiger skal dokumentere, at der er sket ”reel brug” af det ældre varemærke.

Bilag 7 og 9 består af tyske kataloger, men det er på trods heraf vores opfattelse, at disse illustrer hvilke varer, der er blevet solgt i Danmark i den omhandlede periode. Således er der en klar sammenhæng mellem de varer, der fremgår af de fremlagte fakturaer, jf. bilag 1-6, og de varer, der fremgår af katalogerne, idet disse indeholder de samme varenumre. Indsiger har til illustration i brev af den 26. maj 2020 vist sammenhængen mellem varenummeret på en faktura i bilag 4 og hvilken vare dette nummer refererer til i kataloget i bilag 7.

Endvidere bemærkes, at selvom det ikke er muligt at se mærket på alle varerne i de fremlagte kataloger, så fremgår det implicit af disse, at det viste arbejdstøj er af mærket Pionier workwear.

Bilag 1-6, 7 og 9 viser således, at der er sket salg i Danmark af varer i form af *arbejdstøj* under indsigers mærke i årene 2013-2018, for mellem DKK 27.752-281.816, svarende til et årligt salg af mellem 222 og 2.897 varer.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at der er fundet et salg sted i Danmark af indsigers varer under mærket Pionier workwear, som ikke alene er mere end blot symbolsk, men tillige er tilstrækkeligt til, at der er sket reel brug af varemærket.

Vi mener dog, at den dokumenterede brug ikke viser brug af det ældre varemærke for overbegrebet *clothing*, men alene for en del heraf, nemlig for underbegrebet *arbejdstøj*.

Således vedrører fakturaerne i bilag 1-6 forskellige typer af beklædning, der i indsigers kataloger i bilag 7 og 9, og i flyeren målrettet Danmark i bilag 10, udelukkende fremstår som arbejdsbeklædning.

3.3 Vurdering af risiko for forveksling

Ankenævnet hjemviste sagen til fornyet behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen, med henblik på at fastslå, om brugspligten for indsigers mærke er opfyldt. Dette har vi vurderet er tilfældet, om end dog for en begrænset del af varefortegnelsen, nemlig *arbejdstøj*.

Vi finder det derfor overflødigt at vurdere indsigers subsidiære argument om en opnået brugsbaseret rettighed, til de anvendte mærker, og skal derfor i de følgende alene vurdere, om der består en risiko for forveksling mellem indehavers mærke URBAN PIONEERS og indsigers ældre registrerede varemærke, der i denne vurdering alene vil blive anset for at omfatte *arbejdstøj* i klasse 25.

Indsigers mærke:

MP951652



Registreret for:

Klasse 25: Clothing.

Vist brugt for:

Klasse 25: Arbejdstøj.

Indehavers mærke: URBAN PIONEERS

Registreret for:

Klasse 9: Solbriller, Etuier til briller, Brilleglas, Brillestel, Briller [optik], sportsbriller, Snore til briller.

Klasse 18: Læder og læderimitationer, Skind, Kufferter og rejsetasker, Håndtasker, Kufferter, Punge, Punge, Kreditkortholdere, Paraplyer og parasoller, Spadserestokke, Piske, Seletøjsbeslag og Sadelmagervarer.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

3.3.1 Sammenligning af mærkerne

Indsigers mærke er et figurmærke med ordelementerne PIONIER WORKWEAR, skrevet i blå og hvid i en almindelig skrifttype. Ordelementerne fremstår på en sort baggrund, hvor ordelementet PIONIER er det dominerende ordelement i mærket. PIONIER er det tyske ord for ”pioner”, der defineres som ”en foregangsmand, banebryder”, jf. Gyldendals Røde Ordbøger. WORKWEAR kan fra engelsk oversættes til *arbejdstøj*, jf. Gyldendals Røde Ordbøger.

Mærkedelen WORKWEAR er uden særpræg for varen *arbejdstøj* i klasse 25, da det blot angiver arten af varen. Ordelementet PIONIER har ikke en beskrivende betydning i relation til varen *arbejdstøj*, hvorfor det særprægede og dominerende element i indsigers mærke er ordelementet PIONIER.

Indehavers mærke består af ordelementerne URBAN og PIONEERS. URBAN er det engelske ord for ”bymæssig”, jf. Gyldendals Røde Ordbøger og URBAN kan også slås op i ordnet.dk, Den Danske Ordbog, med betydningen ”noget som har med byen at gøre”. PIONEERS er den engelske flertalsform af ”pioneer”, der på dansk kan oversættes til ”pioner, foregangsmand, banebryder”, jf. Gyldendals Røde Ordbøger.

Ordelementet URBAN må i forhold til de ansøgte varer anses for at være svagt, idet begrebet ”urban” ses almindelig anvendt i relation til tøj, sko og tasker som en henvisning til en bestemt stil. Dette kan ses ved, at Urban tøjstilen beskrives og refereres til på blandt andet de danske hjemmesider *costume.dk* og *beauty-da.htgetrid.com*, og på de engelske hjemmesider *leaf.tv*, *urbandictionary.com* og *wisegeek* som tøj og en generel stil til hverdagen, udsprunget af forskellige miljøer som rap kulturen og kan relateres til stilen casual. Ordelementet PIONEERS findes at være det særprægede og dominerende element i indehaves mærke.

Der er en vis synsmæssig lighed mellem ordelementerne PIONIER og PIONEERS, idet begge disse ordelementer indledes med bogstaverne PION. Dog er ordelementet PIONIER i indsigers mærke det dominerende ordelement, hvor ordelementet PIONEERS i indehaves mærke er det andet ordelement i mærket, hvilket medvirker til ikke uvæsentlige visuelle forskelle. Samlet set er der udelukkende synsmæssige ligheder mellem ordelementet PIONIER i indsigers mærke og ordelementet PIONEERS i indehaves mærke.

I forhold til den lydige sammenligning af mærkerne, er der ligheder i forhold til ordelementerne PIONIER og PIONEERS. PIONIER og PIONEERS er meget ens i udtale og den tydeligste adskillelse, der dog må anses for alene at bidrage med en yderst begrænset lydlig forskel, er ”S- lyden” i slutningen af ordelementet PIONEERS.

Ordelementet PIONIER er i indsigers mærke dog placeret i starten, hvor ordelementet PIONEERS i indehavers mærke er placeret i slutningen, hvorfor der trods lydige ligheder mellem ordelementerne PIONIER og PIONEERS, er visse forskelle i den samlede udtale af mærkerne, idet mærkerne begynder og slutter med forskellige ord.

Mærkerne har begrebsmæssige ligheder idet ordelementerne PIONIER og PIONEERS, begge betyder ”pioner, foregangsmand, banebryder”. Dog findes en mindre forskel deri, at ordelementet PIONIER i indsigers mærke er tysk og PIONEERS i indehavers mærke er den engelske flertalsform af ”pioneer”.

Der er visuelle, lydige og begrebsmæssige ligheder mellem mærkebestanddelene PIONIER og PIONEERS, men ingen ligheder mellem mærkernes øvrige ordelementer URBAN og WORKWEAR. Da URBAN og WORKWEAR har en lav grad af særpræg eller mangler særpræg, er mærkernes dominerende elementer henholdsvis PIONIER og PIONEERS. Mærkernes samlede indtryk adskiller sig dog ved, at ordelementernes rækkefølge i mærkerne er forskellig, hvorfor der samlet set er ikke uvæsentlige visuelle og lydige forskelle.

3.3.2 Sammenligning af varer

Indsigers mærke er anvendt for varen *arbejdstøj* i klasse 25 og indehavers registrering omfatter varen *beklædningsgenstande* i klasse 25. Da *beklædningsgenstande* er overbegreb for indsigers vare *arbejdstøj* er der således sammenfald mellem disse varer.

I forhold til varerne *fodtøj* og *hovedbeklædning* henviser styrelsen til Ankenævnets afgørelse AN 2015 00038, hvor Ankenævnet bl.a. udtaler, at

”Der ikke er identitet/sammenfald mellem ”beklædningsgenstande” og ”fodtøj og hovedbeklædning”. Disse varer supplerer imidlertid hinanden og forekommer ofte i samme specialforretning eller i samme eller nærliggende afdelinger i varehuse. Desuden kan disse varer være lavet af det samme eller et lignende materiale, eksempelvis strikkede varer som sweaters (beklædningsgenstande), hjemmesko (fodtøj) og huer (hovedbeklædning). Selv om der ikke er identitet/sammenfald, foreligger der således en åbenbar lighed mellem ”clothing” (beklædningsgenstande) og ”fodtøj og hovedbeklædning”.

Under hensyn hertil, er det vores opfattelse, at varen *arbejdstøj* er ligartet med *fodtøj* og *hovedbeklædning*, da der fortsat vil være tale om varer, der kan supplere hinanden og forhandles fra samme forretninger. Der kan ligeledes være tale om samme materiale, eksempelvis en fleece arbejdstøje og en fleece hue. Indehavers klasse 25 *fodtøj* og *hovedbeklædning* er derfor ligartede med indsigers klasse 25 *arbejdstøj*.

Indehavers registrering omfatter i klasse 18 blandt andet varerne *læder* og *læderimitationer*, *kufferter* og *rejsetasker*. Varene *læder* og *læderimitationer* i klasse 18 omfatter ikke beklædningsgenstande lavet af læder, hvorfor der ikke er sammenfald med varen *arbejdstøj*.

Med hensyn til ligheden mellem disse varer skal bemærkes, at Ankenævnet i AN 2010 00044 fandt, at der er en vis lighed mellem varerne *læder* og *læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser)*; *kufferter* og *rejsetasker* i klasse 18, og varen *beklædningsgenstande* i klasse 25. Ankenævnet stadfæstede således styrelsens afgørelse, og det bemærkes endvidere, at styrelsen sin udtalelse til ankenævnet bl.a. anførte, at det ”ikke er ualmindeligt, at de nævnte varer vil kunne købes i de samme butikker og fremstilles af de samme producenter, ligesom de ofte gives et indbyrdes overensstemmende eller komplementerende design, hvilket er erkendt og efterspørges af den relevante omsætningskreds”.

Selvom der således i vurderingen skal tages højde for en eventuel brancheglidning i sammenligningen af varer i klasse 18 og 25, er det i nærværende varen *arbejdstøj*, der er omfattet af indsigers mærke.

Der foreligger i nærværende sag ikke oplysninger om eller dokumentation for, at det på samme måde som med andre beklædningsgenstande er almindeligt, at producenterne af arbejdstøj ligeledes producerer kufferter og rejsetasker mm. med fokus på komplimenterende design, og at dette skulle være kendt blandt og efterspørges af omsætningskredsen.

På denne baggrund er det vores opfattelse, at der hverken er sammenfald eller lighed mellem varen *arbejdstøj* og de varer, der er omfattet af det angrebne mærke i klasse 18.

Det samme gør sig gældende for indehavers varer *håndtasker, punge, kreditkortholdere, skind, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske seletøjsbeslag og sadelmagervarer* i klasse 18 og *solbriller, etuier til briller, brilleglas, brillestel, briller [optik], sportsbriller, snore til briller* i klasse 9. Disse varer adskiller sig betragteligt fra indsigers varer *arbejdstøj*, såvel i forhold til deres art som i forhold til deres anvendelse, ligesom det ikke er sædvanligt, at de produceres af de samme producenter eller i øvrigt gives et indbyrdes kompletterende design.

3.3.3 Vurdering af risikoen for forveksling

Mærkernes særprægede og dominerende elementer er PIONIER og PIONEERS, som har en række synsmæssige, begrebsmæssige og lydige ligheder. Således indgår ordet PIONIER næsten i sin helhed i ordet PIONEERS, idet dog ordets sidste "I" er erstattet med et "E" i det yngre mærke. Hertil kommer, at ordene begrebsmæssigt er identiske, idet det ene ord er det tyske ord for "pioner", og det andet er det engelske ord for samme, blot i flertalsform.

Mærkernes forskelle findes i deres usærprægede mærkeelementer, henholdsvis ordelementerne "workwear" og "urban", hvor særligt ordet "workwear", der er en artsbetegnelse for *arbejdstøj*, må betragtes som negligerbart.

Under hensyn til den høje grad af lighed mellem mærkernes dominerende og særprægede mærkeelementer, henholdsvis PIONIER og PIONEER, og idet de øvrige elementer i mærkerne er ganske svage eller helt usærprægede, er det vores opfattelse, at der består en lighed mellem mærkerne.

Indsigers klasse 25 indeholder varen *arbejdstøj* der er underbegreb til indehavers registrerede vare *beklædningsgenstande*, hvorfor der er tale om sammenfaldende varer. Indehavers registrering indeholder ligeledes varerne *fodtøj og hovedbeklædning* i klasse 25, hvilket er ligeartede varer med indsigers vare *arbejdstøj*, da de kan supplere hinanden og ofte forhandles fra samme forretninger.

For de varer der er sammenfaldende, dvs. i relation til varen *beklædningsgenstande* omfattet af det yngre mærke og for de ligeartede varer *fodtøj og hovedbeklædning*, er der ud fra en samlet vurdering, risiko for forveksling af mærkerne, herunder kan antages en

forbindelse mellem mærkerne, da der – som anført ovenfor - er store ligheder mellem de dominerende og særprægede elementer i mærkerne.

Det er derimod vores opfattelse, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne i relation til de øvrige varer. De særprægede og dominerende elementer i mærkerne har store ligheder, men det er ikke tilstrækkeligt ud fra en samlet vurdering til, at medfører risiko for forveksling, da der er tale om forskelligartede varer. Herunder ikke tilstrækkeligt til at der kan antages at være en forbindelse mellem mærkerne.

3.4 Konklusion

For så vidt angår påstanden om manglende ”reel brug” af indsigers mærke Pionier workwear, er det vores opfattelse, at det af indsiger fremlagte dokumentationsmateriale viser, at der er gjort reel brug af mærket i perioden fra den 12. november 2013 til den 12. november 2018.

Det indsendte materiale viser ikke brug af et mærke, der er identisk med det registrerede mærke, men brug af varianter heraf. Disse varianter ændrer ikke på mærkets særpræg, hvorfor brugen af disse mærker kan anses for at udgøre brug af det registrerede varemærke.

Det indsendte materiale viser endvidere, at der er sket reel brug af varemærket, men ikke i forhold til det brede overbegreb *clothing*, idet materialet alene viser brug af mærket for varen *arbejdstøj*.

For så vidt angår påstanden om risiko for forveksling medfører den høje grad af lighed der er mellem mærkernes dominerende og særprægede mærkeelementer, henholdsvis PIONIER og PIONEER, og det at forskellene mellem mærkerne alene består i svage eller usærprægede elementer, at der er lighed mellem mærkerne. Ud fra en samlet vurdering er der efter vores opfattelse, risiko for forveksling mellem mærkerne for så vidt angår de sammenfaldende og ligeartede varer i klasse 25, nemlig indehavers varer *beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning...*”

Denne afgørelse blev med brev af 30. december 2020 fra Lundgrens Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Urban Pioneers AS, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

”... KLAGE VEDR. AFGØRELSE I INDSIGELSE MOD VR 2017 02514 URBAN PIONEERS

I henhold til varemærkelovens § 46 fremsættes på vegne af Urban Pioneers AS, Norge (”Klager”) klage over afgørelse truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen (”Styrelsen”) den 2. november 2020 (”Afgørelsen”) vedrørende indsigelse nedlagt på vegne af Ahlers AG, Tyskland (”Ahlers”) mod Klagers danske varemærkeregistrering VR 2017 02514 URBAN PIONEERS (ordmærke) (”det Ansøgte Varemærke”).

Afgørelsen fremlægges som bilag 1. Udskrift af det Ansøgte Varemærke fremlægges som bilag 2.

Indledningsvis bemærkes det, at Klager siden Afgørelsen har begrænset sin ansøgning til ikke at omfatte arbejdstøj i klasse 25, jf. bilag 3.

1. PÅSTAND

Klager nedlægger påstand om, at Afgørelsen omgøres således, at det Ansøgte Varemærke registreres for samtlige ansøgte varer.

2. AFGØRELSEN

Styrelsen har i Afgørelsen taget Ahlers’ indsigelse til følge på visse punkter, og registreringen af det Ansøgte Varemærke vil blive ophævet for så vidt angår: *Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning* i klasse 25.

Afgørelsen begrundes med, (i) at Ahlers har dokumenteret reel brug af Ahlers’ Varemærke for så vidt angår *arbejdstøj*, og (ii) at der er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages at være en forbindelse mellem mærkerne.

3. PARTERNE

3.1 Klager

Klager indleverede den 14. februar 2018 ansøgning om registrering af det Ansøgte Varemærke, der er ordmærkeansøgning af URBAN PIONEERS for varer i klasse 9, 18 og 25. Det Ansøgte Varemærke blev foreløbigt registreret den 13. december 2017 under VR 2017 02514.

Klager er et norsk modebrand, der lancerede sin første kollektion i 2017, og er etableret af Ola Mæle, William Follestad og Ivar Langenes, der alle tre har stor erfaring inden for den norske modebranche.

Klagers produkter er modetøj, der er rettet mod privatpersoner. Salgsstedet for modetøj er ofte fysiske butikker eller webshops, der udelukkende forhandler modevarer.

3.2 Ahlers

Ahlers er ifølge selskabets website (<https://www.ahlers-ag.com/en/company/company-profile/> og <https://www.ahlers-ag.com/en/company/company-profile/history/>) en tysk virksomhed, der operer i Europa. Det er imidlertid værd at bemærke, at på tidspunktet for Ahlers' indsigelse og indtil ultimo oktober 2018 (hvis ikke længere), fremgik alene en række lande på websitet, men hverken Danmark eller det øvrige Skandinavien, jf. bilag 4 og 5.

Ahlers' produkter er arbejdstøj, der er rettet mod virksomheders medarbejdere. Salgsstedet for arbejdstøj er meget ofte katalogsalg eller webshops, der alene forhandler arbejdstøj. I fysiske butikker forhandles arbejdstøj ofte i byggemarkeder i kombination med værktøj, der er relevant for den pågældende faggruppe, f.eks. forhandles kokkeknive sammen med arbejdstøj til kokke, ligesom værktøj forhandles samme steder som arbejdstøj til håndværkere. Til illustration vedlægges bilag 6, 7 og 8.

4. ANBRINGENDER

Til støtte for Klagers påstand gøres følgende gældende:

4.1 Ahlers' varemærke er ikke i brug

Ahlers' indsigelse er baseret på designeringen af Danmark af IR 951652 Pionier Workwear (figurmærke) ("Ahlers' Varemærke"). Udskrift af Ahlers' Varemærke fremlægges som bilag 9.

Ahlers' Varemærke blev ansøgt via WIPO den 20. december 2007, og registreringsprocedurens afslutning for den danske designering var den 21. marts 2009. Designeringen kom derfor under brugspligt den 21. marts 2014. Som også lagt til grund af Styrelsen, er den relevante periode for bedømmelsen af brugspligten den 12. november 2013 til den 12. november 2018 (datoen for Klagers fremsættelse af påstanden om manglende reel brug).

Ahlers' Varemærke er et figurmærke, der består af både ord- og figurlige elementer:



I Ahlers' Varemærke er "Pionier" skrevet med en dyb, blå farve ovenover og med større skrifttype end "workwear", der står skrevet med hvid skrift, begge centreret i en sort firkant.

Styrelsen er i Afgørelsen kommet frem til, at der er sket brug af Ahlers' Varemærke. Klager gør imidlertid gældende, at det for Styrelsen fremlagte materiale ikke dokumenterer reel brug af Ahlers' Varemærke.

Ahlers har for Styrelsen fremlagt en række fakturaer (i Afgørelsen benævnt bilag 1-6), der imidlertid viser følgende mærke:



Der er derfor ikke tale om brug af Ahlers' Varemærke, jf. ovenfor, således som det er registreret. Således indeholder det fremlagt materiale ikke de karakteristiske elementer med "Pionier" skrevet med en dyb, blå farve, "workwear" skrevet med hvid skrift, og

begge centreret i en sort firkant, men derimod anden skrifttype, andre farver, anden baggrundsfarve, og anden dimensionering mellem ordelementerne.

Derudover er der for Styrelsen fremlagt materiale i form af kataloger (i Afgørelsen benævnt bilag 7 og 9), der imidlertid er på tysk. Disse kan således ikke dokumentere brug i Danmark. Endvidere bemærkes, at følgende mærke bliver brugt i begge kataloger samt i andet for Styrelsen fremlagt materiale:



Der er således heller ikke i dette tilfælde tale om brug af Ahlers' Varemærke, således som det er registreret. Igen indeholder det fremlagte materiale ikke de karakteristiske elementer med "Pionier" skrevet med en dyb, blå farve, "workwear" skrevet med hvid skrift, og begge centreret i en sort firkant, men derimod anden skrifttype, andre farver, anden baggrundsfarve, og anden dimensionering mellem ordelementerne.

I den forbindelse henvises til Varemærkeret med kommentarer¹, p. 400-401, hvoraf det om brug af et varemærke i en anden form end den registrerede fremgår, "at det ændrede mærke ikke må ændre det oprindelige mærkes særpræg".

Der henvises i samme kapitel til følgende ankenævnsafgørelse og anføres, at [som det fremgår] "anses brug af ordelementet i et stærkt figurligt udformet mærke ikke for brug af figurmærket":



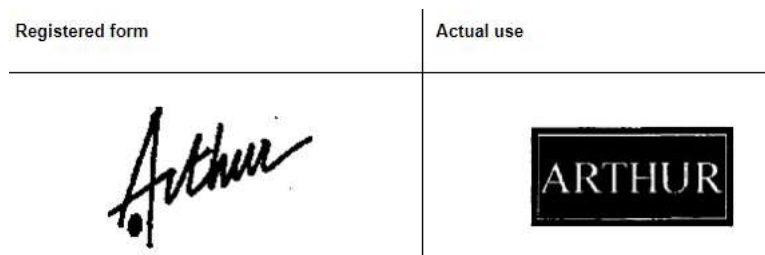
I nærværende sag er Ahlers' Varemærke som nævnt et stærkt figurligt udformet mærke. Brugen af ordelementerne fra Ahlers' Varemærke, der er sat sammen med en anden skrifttype, andre farver, anden baggrundsfarve og anden dimensionering mellem

ordelementerne, udgør således ikke brug af Ahlers' Varemærke, hvilket bekræftes af ovennævnte afgørelse.

Ovenstående gør sig ligeledes gældende for brugen af ordmærkerne Pionier® workwear og PIONIER ® WORKWEAR, som Styrelsen vurderer, påviser brug af Ahlers' Varemærke.

Styrelsen har i Afgørelsen gjort gældende, at *"[g]enerelt set vil ændring eller tilføjelsen af en farve normalvis ikke ændre et mærkets særpræg, da farver som udgangspunkt ikke tilføjer et mærke særpræg."* Til dette gør Klager imidlertid gældende, at det ikke generelt kan gøres gældende, at ændringer i forhold til farver ikke vil ændre mærkets særpræg. Der skal således foretages en konkret vurdering.

Med henvisning til T-83/14 (ARTHUR & ASTON/Arthur) gøres det endvidere gældende, at ændring af fonten kan medvirke, at det ændrede mærke ikke kan vise reel brug af det registrerede varemærke. Dette var således tilfældet i ovenstående sag, hvor det brugte mærke ikke kunne vise reel brug af varemærket:



Eftersom der gjort brug af både en anden skrifttype, andre farver, en anden baggrundsfarve samt en anden dimensionering mellem ordelementerne, har Ahlers' ikke brugt Ahlers' Varemærke i de ts registrerede form, men alene i andre former.

Klager gør således gældende, at der ikke er vist reel brug i Danmark af Ahlers' Varemærke således som registreret, og at Styrelsen derfor allerede af den grund skulle have afvist indsigelsen, jf. varemærkelovens § 23(2), jf. § 28(5) samt Ankenævnets kendelse AN 2006 00023 (Sanela).

Klager skal derfor anmode om, at Afgørelsen omgøres således, at det Ansøgte Varemærke registreres for samtlige ansøgte varer.

4.2 Varemærkerne er ikke forvekslelige

Skulle Ankenævnet være enig i Styrelsens afgørelse om, at Ahlers har dokumenteret brug af Ahlers' Varemærke for så vidt angår *arbejdstøj*, gør Klager subsidiært gældende, at det Ansøgte Varemærke ikke er forveksleligt med Ahlers' Varemærke, hvorfor det Ansøgte Varemærke skal registreres for samtlige ansøgte varer.

4.2.1 Det Ansøgte Varemærke

Det Ansøgte Varemærke er et ordmærke, der består af to ordelementer URBAN og PIONEERS:

URBAN PIONEERS

Ingen af de to ord er mere fremtrædende end det andet, og de to elementer vil af gennemsnitsforbrugeren blive opfattet som et samlet udtryk. Da gennemsnitsforbrugeren i Danmark læser fra venstre til højre, vil det indledende element, URBAN, dog have en mere fremtrædende position samt være det, som først når frem til forbrugernes bevidsthed, jf. V 42/90 (Uniscreen/Uniscript).

4.2.2 Ahlers' Varemærke

Ahlers' Varemærke er et figurmærke, der består af både ord- og figurlige elementer:



"Pionier" er skrevet med en dyb, blå farve ovenover og med større skrifttype end "workwear", der står skrevet med hvid skrift, begge centreret i en sort firkant. "Pionier" fremstår mere dominerende og iøjefaldende end "workwear", og de to elementer vil derfor i højere grad blive opfattet hver for sig.

4.2.3 Sammenligning af mærker

Mærkerne som skal sammenlignes i sagen er således:

URBAN PIONEERS (ordmærke)	
Det Ansøgte Varemærke	Ahlers' varemærke

Det relevante marked er Danmark, og der skal foretages en helhedsvurdering ved sammenligningen af det Ansøgte Varemærke og Ahlers' Varemærke.

Denne helhedsvurdering skal, for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed, være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (C-251/95, Sabèl, præmis 23).

4.2.4 Synsmæssig lighed

Når der foretages en synsmæssig lighed mellem varemærker, er de figurlige elementer i Ahlers' varemærke mest fremtrædende; den dybe blå farve, den sorte firkant samt opstillingen med det ene ord over det andet. Ahlers' Varemærke starter med PIONIER, der ligeledes står med større skrift end WORKWEAR. Det Ansøgte Varemærke har derimod URBAN som det indledende element.

Hertil kommer, at de lignende elementer (PIONIER/PIONEERS) adskiller sig fra hinanden ved, at PIONEERS ender med dobbelt "E", og at PIONIER indeholder "I", men ikke "S". De to elementer har således forskellige endelser (IER v. EERS), der medvirker til, at der ikke er synsmæssig lighed. Det er således alene "PION", der synsmæssigt går igen i de to mærker.

Endvidere er det Ansøgte Varemærke et ordmærke, der som nævnt i pkt. 4.2.1 ovenfor opfattes som samlet, men dog vil det indledende element URBAN først nå frem til forbrugerens bevidsthed, jf. V 42/90 (Uniscreen/Uniscript).

Visuelt er varemærkerne således meget forskellige i deres indledende element, komposition, længde og grafiske fremtoning, hvorfor helhedsindtrykket af mærkerne er forskelligt. Dette kom Patentstyret i deres afgørelse af 24. januar 2017 (sagsnr. OP2016/00278) i den tilsvarende norske sag ligeledes frem til, jf. bilag 10, s. 3.

4.2.5 Lydlig lighed

Ved en lydlig sammenligning vil varemærkerne ligeledes opfattes forskelligt: Det Ansøgte Varemærke er sammensat af engelske ord og vil af den danske gennemsnitsforbruger nemt blive opfattet som et sådant, hvorfor udtalen vil være engelsk.

Ahlers' Varemærke består derimod af det tyske ord Pionier, der som udgangspunkt er mindre kendt for den danske gennemsnitsforbruger, samt det engelske ord "workwear". Da der således er ord på to forskellige sprog, vil det være sværere at udtale.

De forskellige udtalelser kan opstilles således: PIONEERS vil af gennemsnitforbrugeren blive udtalt på engelsk: "pie/o/neers". PIONIER vil derimod blive udtalt som: "pi/o/ni/er".

Dertil kommer, at begge ord i URBAN PIONEERS vil blive udtalt sammen, hvorimod Ahlers' Varemærke på grund af deres egen opstilling af varemærket, kan blive omtalt alene som PIONIER, da dette er klart mere fremtrædende end WORKWEAR, jf. også bilag 10, s. 4.

De to varemærker har således ikke lydlig lighed.

4.2.6 Begrebsmæssig lighed

Begrebsmæssigt vil de to varemærker skabe helt forskellige associationer hos den gennemsnitlige forbruger: URBAN PIONEER er et engelsk idiomatisk udtryk, der anvendes i forbindelse med personer, der indretter fashionable lejligheder i industriområder eller mindre attraktive byområder. Af bilag 11 ses definitionen beskrevet, ligesom bilag 12 viser et bogomslag, solgt i Danmark, med netop denne titel anvendt i denne betydning. Det er således disse personer, det Ansøgte Varemærke leder forbrugerens tanker hen på.

Ahlers' Varemærke leder imidlertid forbrugerens tanker hen på "pioner arbejdstøj", dvs. en generel anprisning og antydning af, at der er sket en nytækning/nyskabelse af de bagvedliggende produkter, nemlig arbejdstøj.

Ahlers' Varemærke frembringer således ikke samme konnotationer, og varemærkerne har derfor ikke begrebsmæssig lighed.

4.2.7 Den relevante forbruger og varernes salgssteder

De to varemærker henvender sig til forskellige grupper af relevante forbrugere og sælges fra forskellige salgssteder.

Som det fremgår af punkt 3.1 ovenfor er Klagers produkter modetøj, der er rettet mod privatpersoner. Det er således disse produkter, der er omfattet af det Ansøgte Varemærke.

Ahlers' Varemærke omfatter imidlertid varer under betegnelsen *arbejdstøj*, jf. Afgørelsen, side 11. Som det fremgår af punkt 3.2 ovenfor, er disse varer rettet mod virksomheders medarbejdere. Der er således være tale om to forskellige kundesegmenter.

Derudover bliver de pågældende varer solgt fra forskellige salgssteder. Som nævnt i punkt 3.2 ovenfor sælges varer under betegnelsen *arbejdstøj* meget ofte via katalogsalg eller webshops, der alene forhandler arbejdstøj. I fysiske butikker forhandles arbejdstøj ofte i byggemarkeder i kombination med værktøj, der er relevant for den pågældende faggruppe, f.eks. forhandles kokkeknive sammen med arbejdstøj til kokke, ligesom værktøj forhandles samme steder som arbejdstøj til håndværkere. Det vil således være sjældent, at arbejdstøj forhandles i samme de butikker som mode- og hverdagstøj. Varerne bliver også distribueret gennem forskellige distributionskanaler.

4.2.8 Sammenfatning mærkelighed

Som det fremgår ovenfor, er der således visuelle, lydige og begrebsmæssige uligheder mellem varemærker, og mærkerne giver et helt forskelligt helhedsindtryk. Det gøres således gældende, at der ikke er lighed mellem det Ansøgte Varemærke og Ahlers' Varemærke.

Der henvises i den forbindelse til bilag 10, hvor Patentstyret ikke fandt, at URBAN PIONEERS var forveksleligt med PIONIER WORKWEARS samt U 2001.1977 H, hvor Art Unique International ikke fandtes forveksleligt med Unique Interieur.

Endvidere er hverken sammenfald mellem den relevante forbruger eller varernes salgssteder, hvorfor der ikke er risiko for, at der skabes en forbindelse mellem de to selskaber bag varemærkerne, herunder at der opstår risiko for forveksling mellem mærkerne. Af denne grund bør indsigelsen ligeledes afvises.

4.3 Der er ikke sammenfald mellem varerne

For det tilfælde at Ankenævnet skulle finde, at der (i) er dokumenteret brug for Ahlers' Varemærke, og (ii) at det Ansøgte Varemærke er forveksleligt med Ahlers' Varemærke, gør Klager tertiært gældende, at der ikke er sammenfald mellem varerne.

Styrelsen er i Afgørelsen kommet frem til, at Ahlers har dokumenteret brug for Ahlers' Varemærke, dog kun for så vidt angår *arbejdstøj* (Afgørelsen, side 11). Klager har imidlertid ikke til hensigt at gøre brug af det Ansøgte Varemærke for *arbejdstøj*, hvorfor ansøgningen for det Ansøgte Varemærke efter, at Afgørelsen blev truffet af Styrelsen, er blevet begrænset således, at det ikke omfatter *arbejdstøj*, jf. bilag 3.

Det fremgår således også af Afgørelsen, side 11, at Styrelsen alene har vurderet risikoen for forveksling i forhold til *arbejdstøj* i klasse 25. På side 13 af Afgørelsen fremgår det, at *beklædningsgenstande* er et overbegreb for *arbejdstøj*, hvorfor der er sammenfald mellem disse varer. På den baggrund er Styrelsen kommet frem til, at der foreligger risiko for forveksling inden for de samme varer (Afgørelsen, side 15). Det kan imidlertid ikke antages at være gældende i den situation, hvor *arbejdstøj* er begrænset fra ansøgningen. Der er derfor ikke risiko for forveksling mellem mærkerne.

Som det også er gjort gældende under pkt. 4.2.7 ovenfor, er der grundet det manglende sammenfald mellem varerne tale om to forskellige kundesegmenter (relevante forbrugere) samt forskellige salgssteder og distributionskanaler. Der er derfor heller ikke risiko for, at der skabes en forbindelse mellem de to selskaber bag varemærkerne.

Af denne grund bør indsigelsen ligeledes afvises.

4.4 Samlet vurdering

Som det fremgår af pkt. 4.1 ovenfor, har Ahlers' ikke dokumenteret reel brug af Ahlers' Varemærke i dets registrerede form.

Derudover, som det fremgår af sammenligningen af mærkerne i pkt. 4.2 ovenfor, er der ikke lighed mellem det Ansøgte varemærke og Ahlers' varemærke, og varemærkerne er således ikke forvekslelige.

Endvidere er hverken sammenfald mellem den relevante forbruger eller varernes salgssteder, jf. pkt. 4.2.7 ovenfor, eller mellem varerne, jf. pkt. 4.3 ovenfor, hvorfor der ikke er risiko for, at der skabes en forbindelse mellem de to selskaber bag varemærkerne, herunder at der opstår risiko for forveksling mellem mærkerne.

På baggrund heraf bør den nedlagte indsigelse ikke tages til følge, og Afgørelsen bør omgøres.

5. KONKLUSION

Sammenfattende anmoder Klager derfor om, at Afgørelsen omgøres således, at det Ansøgte Varemærke registreres for samtlige ansøgte varer.

-O-

Hvis Ahlers udtaler sig i sagen, anmoder jeg om lejlighed til at kommentere herpå...”

I brev af 4. maj 2021 fremsendte Chas. Hude A/S på vegne af indklagede, Ahlers AG, følgende kommentarer til klagen:

”... I forhold til Klagers første anbringende om, at Ahlers varemærke ikke er taget i brug, henvises til den store mængde brugsdokumentation, som allerede er fremlagt i indsigelses-sagen. Hvis der er behov for, at materialet genfremsendes, så beder vi Ankenævnet om at give os en frist herfor. Vi vedhæfter dog brev af 26. maj 2020, som blev fremsendt sammen med noget af brugsdokumentationen, jf. **bilag A**. Som det fremgår af brevet, så oplyser Ahlers, at brugen af forskellige variationer af varemærket skyldes praktiske forhold, og at man vil have stiftet brugsbaserede rettigheder til de forskellige variationer af mærket, hvis det skulle findes, at brugen har ændret særpræget. Det har ikke været Ahlers' hensigt at ændre særpræget, og vi påpeger, at Styrelsen heller ikke har fundet, at det er sket.

For så vidt angår Klagers andet anbringende om, at varemærkerne ikke er forvekslelige, henvises til indsigelsesbegrundelsen indleveret den 3. maj 2018, jf. **bilag B**.

Angående Klagers tredje anbringende om, at der ikke er sammenfald mellem varerne, så henvises der til brev af 26. maj 2020, jf. bilag A, og det tilhørende bilag 16, jf. **bilag C**, hvor Ahlers netop viser, at salgssteder, distributionskanaler og kundesegmenter til arbejdstøj sagtens kan være sammenfaldende for ”arbejdstøj” og ”almindeligt tøj”.

Ahlers AG har ikke yderligere kommentarer, men henviser i det hele til sine allerede indleverede besvarelser i den tidligere sag for Ankenævnet såvel som Styrelsen.

Ahlers AG beder om lejlighed til at kommentere på eventuelle yderligere bemærkninger fra Klager...”

I brev af 2. juni 2021 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

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

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 2. november 2020 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I brev af 2. juli 2021 kommenterede Lundgrens Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Urban Pioneers AS, styrelsens udtalelse med følgende:

”... Jeg henviser til ankenævnets brev af 3. juni 2021 samt udtalelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 2. juni 2021 i ovenstående sag og skal hermed fremsætte bemærkninger til sidstnævnte på vegne af Urban Pioneers AS, Norge (”Klager”).

Styrelsen meddeler i sin udtalelse, at der under behandlingen for ankenævnet ikke ses at være fremlagt nye væsentlige argumenter, der giver styrelsen anledning til at ændre opfattelse.

Det bestrides, at der ikke er fremkommet nyt, idet Klager har begrænset varefortegnelsen for sin ansøgning, således at den ikke længere omfatter ”arbejdstøj”, jf. vedlagte bilag 3, der ligeledes blev fremlagt med Klagers klageskrivelse af 30. december 2020.

Da styrelsen således ikke har taget ændringen i betragtning, anmodes klagenævnet om at inddrage begrænsningen af Klagers varemærkeansøgning i sin vurdering af sagen, og på baggrund af en samlet vurdering omgøre Afgørelsen således, at Klagers varemærke registreres for samtlige, nu omfattede varer...”

Ankenævnet modtog ikke kommentarer til styrelsens udtalelse fra indklagede.

I mail af 18. august 2021 fremsendte Lundgrens Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Urban Pioneers AS, en afgørelse af 27. juli 2021 fra den tyske patent- og varemærkemyndighed i en indsigelsessag mellem samme parter som nærværende ankesag.

Ankenævnets formand tillod at lade den fremsendte afgørelse indgå i ankesagen.

I mail af 8. september 2021 oplyste Chas. Hude A/S på vegne af indklagede, Ahlers AG, at den fremsendte tyske afgørelse af 27. juli 2021 er anket af indsigeren (indklagede i ankesagen) og vedlagde 4 bilag.

Ankenævnets formand tillod at lade det fremsendte af 8. september 2021 indgå i ankesagen.

Ankenævnets begrundelse og resultat

Ankenævnet for Patenter og Varemærker bemærker, at ankenævnets vurdering beror på bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017 (varemærkeloven).

Ankenævnet er enig med Patent- og Varemærkestyrelsen i, at det varemærke, som indklagede har dokumenteret brug af, ikke væsentligt afviger fra det registrerede varemærke Pionier WORKWEAR <fig>. Det brugte varemærke består således i lighed med det registrerede mærke i det væsentligste af den særprægede bestanddel Pionier, som er centreret over ordet WORKWEAR, der er skrevet i en væsentligt mindre font.

Ankenævnet kan ligeledes tilslutte sig styrelsens vurdering af, at indklagede har dokumenteret reel brug af mærket Pionier WORKWEAR <fig> for varearten *arbejdstøj* i den relevante periode.

Vurderingen, af om der er risiko for forveksling mellem indklagedes mærke, Pionier WORKWEAR <fig>, og klagers mærke, URBAN PIONEERS, herunder om det kan antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, skal foretages ud fra en helhedsvurdering, hvori navnlig indgår mærkernes lighed med hinanden og sammenfald eller lighed mellem de omfattede varer, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Klager har efter styrelsens afgørelse i indsigelsessagen indsendt en anmodning til styrelsen om, at varefortegnelsen i klasse 25 begrænses til ikke at omfatte ”arbejdstøj”, således at varefortegnelsen får følgende ordlyd: ”Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; registreringen omfatter ikke arbejdstøj”. Der vil dog fortsat være lighed mellem ”beklædningsgenstande” og ”arbejdstøj”, ligesom der af de grunde, som er anført i den påklagede afgørelse, er en vis grad af lighed mellem ”fodtøj og hovedbeklædning” og ”arbejdstøj”.

Da der således er lighed mellem klagers mærke og den af indklagede påberåbte registrering, er spørgsmålet herefter, hvorvidt der foreligger en sådan mærkelighed, at der ud fra en helhedsvurdering er risiko for forveksling af mærkerne, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Klagers mærker består af de to ord URBAN og PIONEERS, der hver især har en kendt betydning. Sammensætningen af de to ord har imidlertid en selvstændig betydning, idet ”urban pioneers” anvendes som betegnelse for beboere og andre grupper af mennesker, der på forskellige måder bidrager til at udnytte og udvikle særlige byområder. Indklagedes mærke består af ordet Pionier og det i denne sammenhæng beskrivende ord, WORKWEAR. Selvom mærkerne begge indeholder hhv. det engelske og tyske ord for pioner, finder ankenævnet, at de to mærker adskiller sig såvel visuelt som lydligt og begrebsmæssigt så meget fra hinanden, at der ud fra en helhedsvurdering ikke foreligger risiko for forveksling mellem mærkerne.

Under henvisning til ovenstående omgøres styrelsens afgørelse af 2. november 2020.

Herefter bestemmes

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. november 2020 omgøres, således at URBAN PIONEERS registreres for samtlige de ansøgte varer.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe
Formand