

RESUMÉ:

AN 2020 00009 – VR 2014 00167 CAWA <w> – Indsigelse

Der blev fremsat indsigelse mod registrering af VR 2014 00167 <w>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at det registrerede mærke er forveksleligt med indsigers ældre registrering VR 2004 00589 <fig>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

KENDELSE:

År 2020, den 6. november afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Henrik Rothe, Tine Sommer, Eva Nødskov Aaen og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen **AN 2020 00009**

Klage fra

Kawasaki Footwear ApS
v/ Advokat Peter Schönning
Indsiger

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 6. marts 2020 vedr.
indsigelse mod VR 2014 00167 CAWA <w>

Indehaver:
Aceline Holding ApS

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at indsigelsen ligger forud for ændringen af varemærkeloven, lov nr. 1533 af 18. december 2018 med ikrafttræden 1. januar 2019. Ankenævnets vurdering i denne sag beror derfor på bestemmelserne i den dagældende varemærkelov, lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

Ankenævnet kan tilslutte sig styrelsens vurdering af, at der er varesammenfald mellem klagers og indklagedes varer i klasserne 18 og 25, ligesom ankenævnet tiltræder vurderingen af ligestrøthed mellem klagers varer i klasse 25 og indklagedes tjenesteydelser ”Detailhandel i forbindelse med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” i klasse 35.

Ankenævnet kan tiltræde styrelsens vurdering af, at hverken klagers eller indklagedes mærke har nogen kendt begrebsmæssig betydning.

Ankenævnet vurderer, at mærkerne visuelt adskiller sig væsentligt fra hinanden henset til mærkernes længde, klagers figurmærkes visuelle fremtoning, hvor det røde udråbstegn er dominerende samt det forhold, at klagers mærke indledes af bogstavet K, hvor indklagedes mærke indledes af et C.

Lydligt er der sammenfald mellem de to første stavelser af indklagedes mærke og klagers mærke, da C og K udtales ens. En samlet vurdering af det lydmæssige sammenfald fører dog til, at mærkerne adskiller sig fra hinanden, da klagers mærke indeholder 4 stavelser og indklagedes mærke indeholder 2.

Da ankenævnet således også finder, at der alene er en meget lav grad af lighed mellem mærkerne, er det sammenfattende også ankenævnets opfattelse, at der efter en helheds-vurdering ikke er risiko for forveksling mellem klagers og indklagedes mærke.

Det bemærkes endelig, at ankenævnet ikke finder, at de kontraktmæssige eller øvrige retsforhold mellem klager og indklagede har betydning for den varemærkeretlige vurdering.

Under henvisning til ovenstående stadfæstes styrelsens afgørelse i sagen.

Herefter bestemmes:

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

Sagens baggrund:

Den 4. december 2013 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning om registrering af ordmærket CAWA for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer; indkøbstasker, skuldertasker, sportstasker, toilettasker (ikke indbyggede), strandtasker, håndtasker, rygsække, pung og tegnebøger.;

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning;

Klasse 35: Detailhandel i forbindelse med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; import-export agentur i forbindelse med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; præsentation af varer på kommunikationsmedier til detailhandelsmæssige formål.

I brev af 29. januar 2014 meddelte styrelsen, at varemærket var registreret. Varemærket blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 29. januar 2014.

Den 14. marts 2014 fremsatte Horten Advokatpartnerselskab, på vegne af Kawasaki Footwear ApS, indsigelse mod registreringen som følge af risiko for forveksling med indsigers ældre varemærke og gjorde endvidere gældende, at dette ældre varemærke var velkendt.

Indsigelsessagen blev sat i bero på anmodning fra indsiger pga. forligsforhandlinger mellem parterne.

I brev af 26. august 2019 anmodede styrelsen om dokumentation for indsigers påstand om velkendthed.

I mail af 9. oktober 2019 meddelte advokat Peter Schønning, at det ikke havde været indsigers intention at påberåbe sig den udvidede beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf afgørelse i indsigelsessagen den 6. marts 2020 efter parterne havde haft mulighed for at indlevere svarskifter i sagen.

Fra Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen citeres følgende:

”...

AFGØRELSE


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

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

1. Gennemgang af sagen

Den 14. marts 2014 gjorde Horten advokatpartnerselskab indsigelse på vegne af KAWASAKI FOOTWEAR ApS mod gyldigheden af det registrerede ordmærke CAWA. Indsiger har senere skiftet advokat til Advokat Peter Schønning.

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

Indsigelsen er fremsat under henvisning til, at indehavers mærke er forveksleligt med indsigers ældre og velkendte rettigheder til varemærket VR 2004 00589, .

Sagen har efterfølgende været sat i bero på baggrund af forhandlinger mellem parterne.

Indsiger har i brev fra den 8. august 2019 fremsendt sine argumenter. I brevet henviser indsiger til, at varemærket KAWASAKI er blevet anvendt som varemærke for sports- og fritidssko siden 1973. Ifølge indsiger, er der solgt ca. 10 mio. par sko under navnet i Danmark. Indsiger anfører, at Kawasaki er et velkendt varemærke for sports- og fritidssko. Indsiger henviser ligeledes til, at indehaver har handlet illoyalt. Indsiger henviser i denne forbindelse til et tidligere licensforhold mellem parterne. I denne forbindelse henviser indsiger til en kendelse fra voldgiftsretten vedrørende denne licensaftale.

I forhold til ligheden mellem mærkerne henviser indsiger til, at det dominerende element i indsigers mærke er ordelementet KAWASAKI. Indsiger anfører, at indehaveres mærke CAWA har stor synsmæssig lighed med indsigers mærke KAWASAKI, idet indsigers mærke bortset fra bogstavet C er identisk med de første stavelser i indsigers mærke.

Styrelsen har i brev fra den 26. august 2019 vejledt indsiger om, at der i sagen ikke er fremlagt dokumentation for, at KAWASAKI er et velkendt varemærke. Styrelsen har i den forbindelse vejledt indsiger om, at en henvisning til salgstal ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere velkendthed. I brevet til indsiger har styrelsen endvidere henvist til indsigers henvisning til en voldgiftkendelse i brevet fra den 8. august 2019. Styrelsen har i denne forbindelse oplyst indsiger om, at det ikke er klart for os, konkret hvilke påstande der fremføres når der henvises til at indehaver har handlet illoyalt.

Indsiger har den 9. oktober 2019 svaret i sagen. I brevet anfører indsiger, at det ikke har været indsigers intention at påberåbe sig den udvidede varemærkebeskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 4. nr. 1. Indsiger fremhæver, at indsigelsen udelukkende baseres på, at varemærket CAWA er udelukket fra registrering, fordi der er risiko for forveksling mellem CAWA og KAWASAKI jf. varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 2.

Indehaver er i brev fra den 18. oktober 2019 blevet hørt i sagen igen, men har valgt ikke at udtale sig.

Styrelsen har den 17. februar 2020 taget sagen op til afgørelse.

2. Lovgrundlaget

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

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

3. Vurdering og konklusion

Indsigers mærke

VR 2004 00589



Registreret for:

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler.

Indehavers mærke

VR 2014 00167

CAWA

Registreret for:

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer; indkøbstasker, skuldertasker, sportstasker, toilettasker (ikke indbyggede), strandtasker, håndtasker, rygsække, punge og tegnebøger.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 35: Detailhandel i forbindelse med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; import-export agentur i forbindelse med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; præsentation af varer på kommunikationsmedier til detailhandelsmæssige formål.

Sammenligning af varer

Der er sammenfald for så vidt angår varerne "Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer" i indehavers registrering i klasse 18, idet disse alle er omfattet af indsigers registrering i klasse 18.

Der er ligeledes sammenfald mellem varerne ”indkøbstasker, skuldertasker, sportstasker, toilettasker (ikke indbyggede), strandtasker, håndtasker, rygsække, punge og tegnebøger” i indehavers registrering i klasse 18 og varerne ”Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser)” i indsigers registrering. Varerne i indehavers registrering er varer der alle kan være fremstillet af læder eller læderimitationer, og der er således tale om sammenfaldende varer.

Der er endvidere sammenfald i relation til varerne ”Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” i klasse 25, idet disse er omfattet af begge registreringer.

For så vidt angår tjenesteydelserne i indehavers registrering i klasse 35 sammenholdt med indsigers varer i klasse 18 og 25 skal styrelsen bemærke, at der som oftest ikke er ligartethed mellem varer og tjenesteydelser, med mindre der er særlige brancheforhold der gør, at varerne og tjenesteydelserne i omsætningskredsen vil blive opfattet som ligartede.

Sådanne særlige brancheforhold antages som oftest at være til stede i forholdet mellem varer og tjenesteydelsen ”detailhandel” med de pågældende varer. I denne situation vil der nemlig bl.a. blive lagt vægt på, at det ikke er ualmindeligt, at producenter markedsfører deres produkter gennem egne salgskanaler, dvs. gennem egne butikker, ligesom det heller ikke er ualmindeligt, at man i en detailhandel får produceret varer, der påføres detailhandelens eget varemærke. Derudover er tjenesteydelsen og varen i denne situation også indbyrdes afhængige, hvorfor de i nogen grad må siges at supplere hinanden. Der kan således i den konkrete situation være en række elementer, der taler for, at detailhandel med en vare er ligartet med varen selv.

For detail- og engroshandel med forbrugsvarer såsom ”beklædningsgenstande”, er det vores vurdering, at der eksisterer sådanne særlige brancheforhold, som medfører, at detail- og engrossalg af varen, sammenholdt med selve varen, ofte kan og vil opfattes som ligartede i omsætningskredsens bevidsthed.

Der er derfor vores vurdering, at der er ligartethed mellem indehavers tjenesteydelse ”Detailhandel i forbindelse med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” i


klasse 35 og indsigers varer ”Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.” i klasse 25.

I forhold til tjenesteydelserne ”import-export agentur i forbindelse med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” samt ”præsentation af varer på kommunikationsmedier til detailhandelsmæssige formål” omfattet af indehavers registrering i klasse 35, er det styrelsen vurdering, at disse tjenesteydelser ikke kan anses for at være ligeartede med varerne omfattet af indsigers registrering. Der er tale om tjenesteydelser der både i deres natur og formål adskiller sig fra varerne omfattet af indsigers registrering. Vi finder derfor ikke, at der er tale om et særligt brancheforhold som gør, at der kan antages en særlig forbindelse mellem disse varer og tjenesteydelser.

Sammenligning af mærker

Ved vurdering af lighed mellem mærker skal der foretages en helhedsbedømmelse af mærkerne, hvor samtlige relevante forhold inddrages. I den forbindelse tillægger styrelsen følgende tre kriterier særlig stor betydning: Det synsmæssige indtryk (mærkernes udseende), det lydlig indtryk (mærkernes udtale) samt det begrebsmæssige indtryk (de associationer mærkerne giver).

Indehavers mærke er ordmærket CAWA på fire bogstaver fordelt på to stavelser. Mærket findes ikke at have en begrebsmæssig betydning.

Indsigers mærke er figurmærket , der indeholder ordelementet KAWASAKI på i alt otte bogstaver fordelt på fire stavelser. Ordelementet er udført i en almindelig skrifttype, hvor strengen i bogstavet K er udformet som et udråbstegn i rød. Resten af ordelementet er udført i sort med en understregning. Ordet KAWASAKI findes ikke at have en kendt begrebsmæssig betydning.

En del af indehavers mærke er indeholdt i indsigers mærke, nemlig bogstaverne AWA, som findes i de første to stavelser i indsigers mærke. Indsigers mærke indledes af bogstavet K hvor indehavers mærke indledes af bogstavet C. Mærkerne adskiller sig væsentligt i længde, idet indsigers mærke er dobbelt så langt som indehavers mærke. Forskellen i

mærkernes længde og indledning bevirker samlet set til, at det overordnede synsmæssige indtryk af mærkerne er forskelligt.

Lydligt har mærkerne visse ligheder. Indhavers mærke indledes af bogstavet C, som i mærket vil blive udtalt på samme måde som begyndelsesbogstavet K i indsigers mærke. Indhavers mærke udtales derfor på samme måde som de første to stavelser i indsigers mærke. Den sidste halvdel af indsigers mærke adskiller sig lydligt fra indehavers.

Da ingen af mærkerne har en kendt begrebsmæssig betydning, findes der ingen begrebsmæssige ligheder.

Vurdering af risiko for forveksling

Ud fra en helhedsvurdering, er det styrelsens opfattelse, at der er en lav grad af lighed mellem mærkerne. Det forhold, at indsigers mærke indeholder tre af bogstaverne i indehavers mærke, samt at der er visse lydlige ligheder, er efter styrelsens vurdering ikke tilstrækkeligt til, at mærkerne ud fra et helhedsindtryk ligner hinanden. Mærkerne adskiller sig væsentlig synsmæssigt, idet mærkerne både i længde og indledning er forskellige.

Samlet set er det styrelsens opfattelse, at mærkerne uanset at der foreligger varesammenfald og varelighed, ikke ligner hinanden tilstrækkeligt. Henset hertil og efter en helhedsvurdering finder styrelsen, at der ikke er risiko for forveksling mellem indehavers mærke og indsigers mærke.

Vi tager således ikke indsigelsen til følge, og ansøgningen vil blive opretholdt.

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

Denne afgørelse blev med brev af 30. april 2020 fra Advokat Peter Schønning på vegne af klager, Kawasaki Footwear ApS, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

”... I ovennævnte sag skal jeg hermed på vegne af indsiger, Kawasaki Footwear ApS, anke PVS’ afgørelse af 6. marts 2020 til Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Jeg fastholder indsigelsen med de anbringender, der er gjort gældende over for PVS.

Kawasaki Footwear ApS, er indehaver af figurmærket KAWASAKI, som i en lang årrække, siden 1973, er blevet anvendt som varemærke for sports- og fritidssko. Min klient estimerer, at der er solgt ca. 10 mio. par sko under dette varemærke alene i Danmark. Min klient fik registreret varemærket i 2004, VR 2004 00589.

Kawasaki Footwear ApS indgik en licensaftale med Aceline ApS om produktion, salg og markedsføring af sports- og fritidssko under varemærket KAWASAKI.

Aceline Holding ApS er moderselskab for Aceline ApS, som omkring tidspunktet for CAWA-varemærkeansøgningen (2013) indgik en licensaftale med det nyoprettede søsterselskab Tiebreak Int. ApS om at producere og sælge en kopi af Kawasaki-skoen under navnet Backyard. Alle tre nævnte selskaber er ultimativt ejet af Tom Christensen.

Da Kawasaki Footwear ApS et par år senere opdagede dette, blev der indgivet en protest mod dette, da denne licensaftale om produktion af en kopi af Kawasaki Footwear ApS blev anset for at være i strid med licensaftalen mellem Kawasaki Footwear ApS og Aceline ApS og med Kawasaki Footwear ApS' immaterialrettigheder i det hele taget. Min klients daværende advokat ophævede ved brev af 8. april 2016 til Aceline ApS licensaftalen med begrundelsen væsentlig misligholdelse. Da modparten afviste ophævelsen, blev sagen behandlet af en voldgiftsret, som afsagde kendelse den 8. september 2017.

Voldgiftskendelsen går ud på, at ophævelsen var berettiget. Kawasaki Footwear ApS får tilkendt erstatning, og voldgiftsretten slår fast, at Kawasaki Footwear ApS ikke alene er indehaver af varemærket KAWASAKI, men også af design- og produktionsrettighederne til skoen.

I en samtidigt verserende retssag for Sø- og Handelsretten tog Tiebreak Int. ApS den 10. november 2017, et par dage før hovedforhandlingen, bekræftende til genmæle over for påstanden om, at Backyard var en ulovlig kopi af Kawasaki-skoen; også her blev der tilkendt erstatning.

Min klient producerer, markedsfører og sælger i dag KAWASAKI-sko, under dette varemærke, via en licensaftale med Sports Group Denmark.

Det kan supplerende oplyses, at Aceline ApS den 25. september 2019 accepterede en tilkendegivelse fra Østre Landsret, i en retssag anlagt af Kawasaki Footwear ApS, gående ud på, at Tom Christensen, ejer af Aceline Holding ApS og Aceline ApS, skulle betale en erstatning på 1 mio. kr. og en bøde på 20.000 kr. for uretmæssigt at have disponeret over et større lager af KAWASAKI-sko i strid med Kawasaki Footwear ApS immaterialrettigheder.

Der er på denne baggrund ikke tvivl om, at Acelines formål med at få registreret varemærket CAWA var (og er) at producere og sælge en sports- og fritidssko, der ikke alene ligner KAWASAKI -skoen, men som brandmæssigt ligger tæt op af KAWASAKI.

Dette formål må betegnes som illoyalt.

Det gøres gældende, at der er risiko for forveksling mellem de to varemærker efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

At der er varelighed, giver sig selv, hvilket PVS da også konkluderer. CAWA er registreret i klasse 18 og 25, som KAWASAKI også er registreret i. Kernen for begge varemærker er fodtøj (klasse 25).

Hvad angår lighederne mellem de to varemærker bemærkes, at det dominerende mærkeelement i figurmærket er ordet KAWASAKI, som i sig selv har særpræg. Acelines varemærke CAWA har stor synsmæssig lighed med KAWASAKI; som det fremgår, er hele ordet reelt identisk med første stavelse i det ældre varemærke. Det gøres gældende, at den indledende stavelse tillægges særlig betydning ved lighedsbedømmelsen. Hertil kommer, at skoen KAWASAKI i folkemunde ofte benævnes "KAWA", der udtalemæssigt er identisk med CAWA.

Når indsigers figurmærke i sig selv indeholder et særpræget ord, gøres det gældende, at mærket i relation til mærkelighedsvurderingen skal bedømmes som et ordmærke.

Det gøres gældende, at kravet til mærkelighed er mindre, når der er tale om fuldstændig varelighed...”

Ankenævnet modtog ikke et svar fra indklagede på klagen.

I brev af 3. august 2020 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

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

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 6. marts 2020 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Ankenævnet modtog ikke kommentarer til styrelsens udtalelse fra parterne.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe
Formand