

RESUMÉ:

AN 2019 00006 – VR 2015 01598 ZARKOPERFUME – Indsigelse

Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af VR 2015 01598 ZARKOPERFUME <w>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til risiko for forveksling med indsigers ældre registrerede varemærke VR 1992 02911 ARKO <w> for følgende varer i klasse 3: ”Præparater til brug forud for barbering; aftershavepræparater”. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvist til følge og ophævede registreringen for følgende varer i klasse 3: ”Sæbe, parfumerivarer, kosmetiske præparater, kosmetiske præparater til huden, kosmetiske præparater til bad, eau de toilette”. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde afgørelsen, således at det angrebne mærke skulle registreres for alle de ansøgte varer i klasse 3.

KENDELSE:

År 2020, den 25. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Henrik Rothe, Tine Sommer, Knud Wallberg og Eva K. Borgen)

følgende kendelse i sagen **AN 2019 00006**

Klage fra

ZP Group ApS
v/ Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Indehaver

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. december 2018 vedr. delvis ophævelse af VR 2015 01598 ZARKOPERFUME <w>

EVYAP SABUN, YAG, GLISERIN SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Tyrkiet
v/ Chas. Hude A/S
Indsiger

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Vurderingen af om der er risiko for forveksling mellem indklagedes mærke, ARKO, og klagers mærke, ZARKOPERFUME, 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. Ankenævnet bemærker, at både indsigelsen og Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse ligger forud for ændringen af varemærkeloven, lov nr. 1533 af 18. december 2018 med ikrafttræden den 1. januar 2019. Ankenævnets vurdering i denne sag beror derfor på bestemmelserne i den dagældende varemærkelov, lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

De varer, for hvilke indklagedes mærke er registreret, nemlig ”præparater til brug forud for barbering; aftershavepræparater” i klasse 3, må af de grunde, som er anført i den påklagede afgørelse, anses for at være indeholdt i varefortegnelsen i klagers registrering, som omfatter ”sæbe, parfumerivarer, parfumer, kosmetiske præparater, kosmetiske præparater til huden, kosmetiske præparater til bad, eau de toilette, deodoranter til personlig brug”, ligeledes i klasse 3.

Da der således er varesammenfald 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 mellem mærkerne, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Hverken indklagedes mærke, ARKO, eller den indledende mærkebestanddel, ZARKO-, i klagers mærke, ZARKOPERFUME, ses at have nogen kendt betydning i Danmark. Mærkebestanddelen, -PERFUME, i klagers mærke må isoleret set anses for at være beskrivende for de af registreringen omfattede varer, men ankenævnet finder ikke, at der kan ses bort fra denne bestanddel ved vurderingen af mærkeligheden, når bestanddelen som her udgør en uselvstændig del af mærket. Det er således ligheden mellem mærkerne ARKO og ZARKOPERFUME, der skal bedømmes.

Indklagedes mærke, ARKO, er fuldstændig indeholdt i den indledende mærkebestanddel af klagers mærke, ZARKOPERFUME. Klagers mærke indledes med det i dansk sprog sjældent anvendte bogstav Z, hvilket medfører, at den indledende del af dette mærke både synsmæssigt og lydligt adskiller sig fra indklagedes mærke. Da de fælles bogstaver endvidere kun udgør en mindre del af klagers mærke, finder ankenævnet ikke, at der er en sådan synsmæssig og lydlig lighed mellem mærkerne, at der ud fra en helhedsvurdering foreligger risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder at der kan antages at være en forbindelse mellem mærkerne.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse omgøres, således at det angrebne mærke registreres for alle de ansøgte varer i klasse 3.

Sagens baggrund:

Varemærkeansøgningen ZARKOPERFUME <w> blev modtaget i Patent- og Varemærkestyrelsen den 1. juni 2015 fra FZP Group ApS. Ordmerket ZARKOPERFUME blev ansøgt for følgende varer:

Klasse 3: Sæbe, parfumerivarer, parfumer, kosmetiske præparater, kosmetiske præparater til huden, kosmetiske præparater til bad, eau de toilette, deodoranter til personlig brug.

I brev af 9. juli 2015 meddelte styrelsen, at varemærket kunne registreres.

Den 15. juli 2015 blev varemærket registreret for de ansøgte varer og offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Den 16. juli 2018 noterede styrelsen ændring af indehaver til ZP Group ApS efter anmodning af 10. juli 2018 fra Bech-Bruun, da indehaver havde skiftet navn den 18. september 2017.

I e-mail af 11. september 2015 gjorde Chas. Hude A/S på vegne af EVYAP SABUN indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2015 01598 ZARKOPERFUME <w> som følge af indsigers ældre varemærke VR 1992 02911 ARKO <w>.

Indsigelsessagen blev flere gange sat i bero som følge af forligsforhandlinger parterne imellem. Dette afstedkom ingen mindelig løsning i sagen. Indsigelsessagen blev efterfølgende sat i bero på baggrund af den verserende ophævelsessag mod indsigers registrering VR 1992 02911 ARKO <w>.

Den 8. juni 2017 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse om ophævelse af VR 1992 02911 ARKO <w>. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Ankenævnet traf afgørelse i sagen, AN 2017 00018, den 8. februar 2018. Ankenævnet omgjorde styrelsens afgørelse om ophævelse og opretholdt registreringen af varemærket ARKO <w> for ”præparater til brug forud for barbering” og ”aftershavepræparater” i klasse 3.

Patent- og varemærkestyrelsen genoptog høringen i indsigelsessagen den 20. marts 2018, da Chas. Hude A/S meddelte, at ankenævnskendelsen AN 2017 00018 ikke ville blive indbragt for domstolene.

Efter parterne havde haft lejlighed til at udveksle argumenter og materiale i indsigelsessagen, tog styrelsen sagen op til afgørelsen den 13. november 2018.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 20. december 2018 afgørelse i sagen. Styrelsen tog begæringen delvist til følge med følgende afgørelse:

”... AFGØRELSE

Vi tager indsigelsen delvist til følge, og registreringen vil blive ophævet for:

Klasse 3: Sæbe, parfumerivarer, parfumer, kosmetiske præparater, kosmetiske præparater til huden, kosmetiske præparater til bad, eau de toilette.

Registreringen vil herefter omfatte klasse 3: *Deodoranter til personlig brug.*

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

1. Gennemgang af sagen

Den 11. september 2015 gjorde Chas. Hude A/S indsigelse på vegne af EVYAP SABUN, YAG, GLISERIN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Tyrkiet, mod gyldigheden af det registrerede mærke ZARKOPERFUME <w>.

Vi henviser til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

Indsiger begrundet ved brev den 19. juni 2018 indsigelsen yderligere. Indsiger anfører i brevet, at ordet PERFUME i ordmærket ZARKOPERFUME er beskrivende for de registrerede varer i indehavers klasse 3, hvorfor ordelementet ikke kan tillægges vægt i forvekslelighedsvurderingen. Dernæst anfører indsiger i forhold til mærkeligheden, at alene bogstavet Z adskiller indsigers og indehavers mærker fra hinanden, hvorfor der er en vis grad af visuel lighed mellem mærkerne og en høj grad af fonetisk lighed, samt at mærkerne ikke har nogen begrebsmæssig betydning. Til støtte herfor henviser indsiger til afgørelsen i AN 2002 00080 vedrørende mærkerne IRMA overfor NIRMA. I forhold til varesammenligningen anfører indsiger, at der er sammenfald mellem varerne ”sæbe” og ”kosmetiske præparater” i indehavers klasse 3 og ”præparater til brug forud for barbering” i indsigers klasse 3. I forhold til de resterende varer anfører indsiger, at der foreligger lighed bl.a. på baggrund af at det er almindeligt, at producenter af skønhedsprodukter både laver produkter til brug for barbering, parfumerivarer og kosmetiske varer. Indsiger anmoder herefter styrelsen om at slette indehavers mærke i sin helhed.

Indehaver svarer ved brev den 23. august 2018. Indehaver anfører for det første, at EUIPO den 15. april 2016 traf afgørelse mellem indsigers mærke ARKO og indehavers mærker ZARKOPERFUME, hvor EUIPO kom frem til, at der ikke foreligger forvekslelighed mellem mærkerne. Dernæst bemærker indehaver, at indehavers og indsigers varemærker adskiller sig væsentligt fra hinanden i forhold til antallet af bogstaver, eftersom indsigers mærke består af fire bogstaver, mens indehavers

mærke består af tolv bogstaver. Ydermere fremhæver indehaver, at mærkerne indledes forskelligt med henholdsvis vokalen A og konsonanten Z, hvorefter indehaver yderligere fremhæver de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige forskelle. I forhold til den af indsigers fremhævede afgørelse AN 2002 00080 fremdrager indehaver, at der i sagen er tale om en tvist mellem mærker, der adskiller sig fra hinanden ved ét bogstav. Hvorimod at mærkerne ZARKOPERFUME og ARKO adskiller sig ved otte bogstaver. I forhold til varesammenligningen anfører indehaver, at begrænsningen af indsigers varefortegnelse betyder, at der ikke er sammen-fald eller ligestrøthed mellem indehaver og indsigers varefortegnelser. Indehaver gør slutteligt gældende, at en samlet helhedsvurdering må føre til, at der ikke kan statueres nogen forvekslings-risiko.

Den 12. november 2018 svarer indsigers, at denne ikke ønsker at udtale sig yderligere i sagen.

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."

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke: ZARKOPERFUME <w>

Registreret for: Klasse 3: Sæbe, parfumerivarer, parfumer, kosmetiske præparater, kosmetiske præparater til huden, kosmetiske præparater til bad, eau de toilette, deodoranter til personlig brug.

Indsigers mærke: ARKO <w>

Registreret for: Klasse 3: Præparater til brug forud for barbering; aftershavepræparater.

Vurdering af varelighed

Der er sammenfald for så vidt angår varen "sæbe" i klasse 3 omfattet af indehavers registrering og "præparater til brug forud for barbering" i klasse 3 omfattet af indsigers registrering, da varen "sæbe" også omfatter "barbersæbe".

Varebetegnelsen "parfumerivarer" indeholdt i indehavers registrering i klasse 3 omfatter sådanne varer, der naturligt sælges i parfumerier, og som ikke klassificeres i andre klasser. Denne type af

varer spænder fra de egentlige parfumer over deodoranter og kosmetik, til hudplejeparater og sæber. Varen ”aftershaveparater” indeholdt i indehavers klasse 3 omfatter og anvendes som parater, der plejer huden efter barbering og som en cologne dvs. en selvstændig parfume. Overbegrebet ”parfumerivarer” omfatter således ”aftershaveparater”, der er anført i det angrebne mærke.

På tilsvarende vis er ”*parfumer, eau de toilette*” omfattet af indehavers registrering i klasse 3 sammenfaldende med ”*aftershaveparater*” omfattet af indsigers registrering i klasse 3, idet aftershave udover at virke beroligende og plejende for huden også anvendes som en parfume, idet varen har til hensigt at få bæreren til at dufte godt.

I forhold til varerne ”*kosmetiske parater, kosmetiske parater til huden, kosmetiske parater til bad*” omfattet af klasse 3 i indehavers registrering er det styrelsens vurdering, at disse ikke er sammenfaldende med ”*parater til brug forud for barbering*” eller ”*aftershaveparater*” omfattet af indsigers klasse 3. Det skal herefter vurderes, om varerne er ligartet.

Kosmetiske parater har til formål, at have en forskønnende effekt i forbindelse med en persons udseende, jf. Den Danske Ordbog. *Parater til brug forud for barbering* har til formål at fjerne uønsket hår, hvilket kan skyldes forskellige årsager, men som oftest har til formål at have en forskønnende effekt for en persons udseende. Varerne ”*kosmetiske parater*” og ”*parater til brug forud for barbering*” kan derfor anvendes med samme formål, nemlig at forskønne en persons udseende.

Derudover sælges ”*kosmetiske parater*” og ”*parater til brug forud for barbering*” typisk igennem samme distributionskanaler, så som parfumerier, apoteker eller supermarkeder, hvor varerne ofte er placeret samme sted i butikken. Der foreligger derfor ligartethed mellem varerne ”*kosmetiske parater, kosmetiske parater til huden, kosmetiske parater til bad*” i indehavers klasse 3 og ”*parater til brug forud for barbering*” omfattet af indsigers klasse 3.

Afslutningsvist indeholder indehavers registrering i klasse 3 varen ”*deodoranter til personlig brug*”. Varen ”*deodoranter til personlig brug*” vurderes ikke at være sammenfaldende eller ligartet med indsigers ”*parater til brug forud for barbering*” eller ”*aftershaveparater*”. Varerne kan sælges i gennem de samme distributionskanaler og af de samme producenter. Modsat har varerne ikke samme formål, idet deodoranter anvendes, som ”middel som sprøjtes eller smøres på huden, især armhulerne, for at fjerne eller overdøve uønsket svedlugt”, jf. Den Danske Ordbog og

barberingspræparater i form af barbersæbe har til formål at fjerne uønsket hårvækst, samt at aftershavepræparater benyttes til, at berolige og pleje huden efter en barbering eller som en parfume.

Vurdering af mærkelighed

ZARKOPERFUME	ARKO
--------------	------

I forbindelse med sammenligningen af de registrerede mærker skal der foretages en vurdering af mærkernes helhedsindtryk på baggrund af de varer, mærkerne er registreret for. Det fremgår endvidere af praksis fra EU-Domstolen, at sammenligningen tager udgangspunkt i den synsmæssige, den lydige og den begrebsmæssige lighed mellem mærkerne.

Indehavers mærke består af ZARKOPERFUME.

Mærkebestanddelen ”perfume” kan på dansk oversættes til ”parfume” og defineres i Den Danske Ordbog, som ”*velduftende væske til at stænke eller duppe på huden, bestående af alkohol, vand og 15-30 % æteriske olier*” og ”*stærkt duftende substans som bruges til at give en række produkter, især toiletartikler, en bestemt duft*”. Bestanddelen ”perfume” kan for varerne ”*sæbe, parfumerivarer, parfumer, kosmetiske præparater, kosmetiske præparater til huden, kosmetiske præparater til bad, eau de toilette, deodoranter til personlig brug*” i klasse 3 i indehavers registrering, beskrive arten af varerne, nemlig at der er tale om parfumer og for de resterende af varerne, nemlig ”*sæbe, kosmetiske præparater, kosmetiske præparater til huden, kosmetiske præparater til bad og deodoranter til personlig brug*” beskrive en beskaffenhed, nemlig at varerne indeholder parfume. Eftersom, at ordelementet ”perfume” i indehavers mærke er beskrivende for varerne i klasse 3, fremstår ordelementet ”zarko” som det fremtrædende og dominerende element i mærket.

Det at indehavers mærke ”ZARKOPERFUME” er skrevet ud i et og ikke i to ord, ændrer ikke på hvordan mærket læses af den relevante omsætningskreds. Den relevante omsætningskreds vil naturligt opdele mærket i to delelementer, nemlig ”ZARKO” og ”PERFUME”. Mærkebestand-delen ”ZARKO” ses ikke at have en kendt betydning.

Indsigers mærke består af ARKO og ses ikke at have en kendt betydning.

Visuel sammenligning

Indehavers fulde mærke består af 12 bogstaver og 4 stavelser, ZAR-KO-PER-FUME. Bestanddelen

PERFUME, er som ovenfor angivet, uden særpræg eller svagt for de omfattede varer i klasse 3, hvorfor sammenligningen foretages mellem den dominerende bestanddel i mærket, nemlig den indledende bestanddel ZARKO. Ordet ZARKO består af 5 bogstaver og to stavelser ZAR-KO.

Indsigers registrering består af 4 bogstaver og to stavelser AR-KO.

Mærkerne er sammenfaldende for så vidt angår bogstaverne ”*ARKO”, der er fuldstændigt indeholdt i indehavers yngre registrering. Derimod adskiller mærkerne sig fra hinanden ved det indledende bogstav i indehavers mærke, nemlig ”Z”.

Eftersom at mærkerne udelukkende adskiller sig fra hinanden ved ét bogstav og at indsigers mærke ”ARKO” er fuldstændigt indeholdt i indehavers mærke ”ZARKO”, er det styrelsens vurdering af der foreligger en høj grad af synsmæssig lighed mellem mærkerne.

Lydlig sammenligning

Indehavers dominerende mærkebestanddel indledes med Z. Bogstavet Z udtales ifølge Den Danske Ordbog, som [’Sød] og i kombination med det resterende af mærket, nemlig ”arko”, udtales mærket, som ”sarko” med en lang s-lyd.

Indsigers mærke indledes med bogstavet A, der som begyndelsesbogstav og i kombination med ”rko” får en lang og hård lyd.

Begge mærker indeholder to stavelser, nemlig ZAR-KO og AR-KO. Dette skaber en ens udtale i form af, at mærkerne er lydligt identiske i forbindelse med de delte bogstaver AR i første stavelse og den identiske anden stavelse KO. Udtalen af mærkerne adskiller sig ved det indledende bogstav Z i indehavers mærke. Bogstavet Z er et sjældent anvendt bogstav inden for dansk sprogbrug og medfører en vis synsmæssig forskel på mærkerne. På trods heraf er det styrelsens vurdering, at de sammenfaldende bogstaver ARKO i begge mærke giver en lydlig lighed i mellem mærkerne.

Begrebsmæssig sammenligning

Mærkerne indeholder ingen begrebsmæssige betydninger, hvorfor det ikke er muligt at foretage en begrebsmæssig sammenligning af mærkerne.

Vurdering af risiko for forveksling

Der er mellem indehavers og indsigers mærker en høj grad af synsmæssig og lydlighed lighed mellem mærkerne. Både indsigers mærke ARKO og den dominerende mærkedel ZARKO i indehavers mærke er kunstord med et stærkt særpræg, hvilket øger beskyttelsesomfanget.

I forhold til sammenligningen mellem varerne omfattet af indehavers klasse 3 og indsigers klasse 3 er det styrelsens vurdering, at der foreligger sammenfald og lighed for de varer, der er omfattet af indehavers brede overbegreber. Derimod er det styrelsens vurdering, at der hverken foreligger sammenfald eller lighed mellem indehavers ”deodoranter til personlig brug” og indsigers ”præparater til brug forud for barbering” og ”aftershavepræparater”.

På baggrund af ovenstående er det vores opfattelse, at der ud fra en samlet vurdering af mærkerne og varerne er en delvis risiko for forveksling, da der er en høj grad af lighed mellem mærkerne og sammenfald og lighed mellem varerne.

Konklusion

Vi tager indsigelsen delvist til følge, og registreringen vil blive ophævet for:

Klasse 3: *Sæbe, parfumerivarer, parfumer, kosmetiske præparater, kosmetiske præparater til huden, kosmetiske præparater til bad, eau de toilette.*

Registreringen vil herefter omfatte klasse 3: *Deodoranter til personlig brug.*

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

Denne afgørelse blev med brev af 20. februar 2019 fra Bech-Bruun på vegne af klager, ZP Group ApS, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende inkl. 6 bilag:

”... 1. Baggrund

PVS har ved sin afgørelse af 20. december 2018 afgjort, at VR 2015 01598, ZARKOPERFUME (w) skal ophæves for:

Klasse 3: Sæbe, parfumerivarer, parfumer, kosmetiske præparater, kosmetiske præparater til huden, kosmetiske præparater til bad, eau de toilette

PVS har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og har således vurderet, at der er risiko for forveksling med indsigers ældre varemærke ARKO (w), der er registreret i klasse 3 for: 'præparater til brug forud for barbering; aftershavepræparater' (VR 1992 02911).

2. Påstand

Det er klagers vurdering, at afgørelsen truffet af PVS er forkert og ligeledes er behæftet med fejl. Således anmoder klager om, at Ankenævnet for Patenter og varemærker træffer afgørelse i overensstemmelse med klagers påstand, nemlig at:

VR 2015 01598, ZARKOPERFUME (w) skal opretholdes for samtlige varer omfattet af registreringen i kl. 3, nemlig;

Sæbe, parfumerivarer, parfumer, kosmetiske præparater, kosmetiske præparater til huden, kosmetiske præparater til bad, eau de toilette, deodoranter til personlig brug

3. Begrundelse af klage

3.1 Vurdering af mærkelighed

PVS har vurderet, at der er mærkelighed mellem klagers mærke ZARKOPERFUME og indsigers mærke ARKO. Heri er klager uenig. Det er klagers vurdering, at der ikke foreligger mærkelighed.

ZARKOPERFUME	ARKO
--------------	------

Visuel sammenligning

PVS vælger ved sin vurdering af, om der er lighed mellem de to mærker at se helt bort fra bestanddelen 'PERFUME', der er indeholdt i klagers varemærke, ligesom PVS ser bort fra, at klagers varemærke består af ét ord på i alt 12 bogstaver, hvor indsigers mærke består af ét ord på kun 4 bogstaver.

PVS foretager således kun en sammenligning af mærkerne som 'ZARKO' over for ARKO. I denne sammenligning bemærker PVS blot, at mærkerne kun adskiller sig fra hinanden ved, at der er et 'Z' i klagers varemærke. PVS kommenterer ikke på karakteren af bogstavet 'Z'.

Klager gør gældende, at det er forkert, når PVS i sin vurdering af mærkernes visuelle lighed vælger at se helt bort fra elementet 'PERFUME', fordi PVS vurderer, at dette element er beskrivende for de varer, der er omfattet af registreringen. Uanset, at elementet måtte være beskrivende, er det en del af mærket, og der kan ikke bortses fra denne del af mærket, når der skal laves en sammenligning af de to mærker, jf. mere herom længere nedefor i afsnit 3.2.

Herudover er klager uenig med PVS i, at den relevante omsætningskreds naturligt vil opdele mærket i to delelementer, 'ZARKO' og 'PERFUME', og klager er i øvrigt uforstående over for, hvorfor dette skal fremhæves ved den visuelle sammenligning af mærkerne, da varemærket er registreret som ZARKOPERFUME i ét ord.

PVS kommenterer ikke på den omstændighed, at bogstavet 'Z' er et sjældent anvendt bogstav i det danske sprog, hvorfor bogstavet 'Z' er særpræget i sig selv. Bogstavet 'Z' er faktisk det mindst anvendte bogstav i det danske sprog (i gruppe med Q og X), jf. **bilag 2**.

Klager gør gældende, at den relevante omsætningskreds i høj grad vil fokusere på og være opmærksom på begyndelsesbogstavet 'Z', fordi det er noget særligt, når et mærkes begyndelsesbogstav er 'Z'. Og dette er særligt væsentligt, da den relevante omsætningskreds generelt vil være mere opmærksom på mærkers begyndende elementer, og den relevante omsætningskreds vil derfor visuelt, uden besvær, være i stand til at adskille mærker, der består af vidt forskellige begyndelsesbogstaver, i nærværende sag 'A' over for 'Z'.

Klager gør samlet set gældende, at der kun er en lav grad af visuel lighed mellem mærkerne.

Lydlig sammenligning

Lydligt er der på ingen måde identitet mellem udtalen af de omtvistede mærkers første stavelser. Særligt konsonanten 'Z' har en i sig selv meget tydelig og genkendelig udtale, der adskiller sig væsentligt i forhold til udtalen af 'A'. Det vil derfor også uden større besvær lade sig gøre at høre forskel i udtalen af henholdsvis 'ZARKO' over for ARKO. Samtidig består klagers mærke yderligere af delen 'PERFUME', som ikke har noget modstykke i indsigers mærke. Der er således to eller tre yderligere stavelser i klagers mærke, alt efter om 'PERFUME'-delen af den relevante omsætningskreds udtales på engelsk ("per-fume") eller dansk ("par-fu-me").

Klager gør gældende, at der kun er en lav grad af lydlig lighed mellem mærkerne.

Konceptuel sammenligning

PVS fremfører i sin afgørelse, at mærkerne ingen begrebsmæssige betydninger har, hvorfor det ikke er muligt at foretage en begrebsmæssig sammenligning af mærkerne. PVS kommenterer ikke sin afgørelse på de betragtninger klager har fremført i forhold til betydningen af mærket ZARKOPERFUME.

Det er klagers vurdering, at mærkerne adskiller sig fra hinanden konceptuelt. Indsigers varemærke ARKO har ikke i sig selv nogen betydning, hvilket indsiger også bekræfter i deres indsigelsesbegrundelse. Klagers mærke, ZARKOPERFUME, består derimod af 'ZARKO', som vil blive forstået som et navn/ henvisning til en person, og ordet 'PERFUME', som definerer en produktkategori. Når den relevante kundekreds derfor læser og skal forstå mærket, vil det være naturligt for dem at læse og forstå mærket som "Zarko's parfume" eller "parfume fra Zarko", hvorved den relevante kundekreds etablerer en forbindelse mellem personen Zarko og parfumeproduktet.

Klager har i sin markedsføring ligeledes fokuseret på at markedsføre produkterne, der markedsføres og sælges under mærket ZARKOPERFUME, som produkter lavet af parfumør Zarko Ahlmann Pavlov. Vi vedlægger **bilag 3** som er en udskrift fra klagers hjemmeside, [www.zarkoperfume.com], hvor det fremgår, at ZARKOPERFUME dækker over særlige produkter, der er skabt af den danske parfumør Zarko Ahlmann Pavlov.

Vi vedlægger ligeledes **bilag 4**, som er en brochure for ZARKOPERFUME produkter. I brochuren beskrives det, at Zarko Ahlmann Pavlov begyndte at producere sine parfumer tilbage i 2008.

3.2 Afgørelse fra EUIPO - Opposition No B 2 496 373

Klager har over for PVS fremhævet, at der har verseret en indsigelsessag mellem klager og indsiger i EUregi ved EUIPO angående klagers EU-varemærkeregistring for samme varemærke, nemlig EUTM nr. 013525571, ZARKOPERFUME (ord), registreret for samme varer i klasse 3. EU-varemærkeregistringen er identisk med klagers, foreløbige danske varemærkeregistring.

Indsigelsessagen ved EUIPO var også baseret på indsigers registrerede rettigheder til varemærket ARKO, herunder VR 1992 02911, og EUIPO vurderede og afgjorde sagen primært på baggrund af den danske registrering VR 1992 02911.

EUIPO traf den 15. april 2016 afgørelse i sagen og afviste i det hele indsigelsen. EUIPO's afgørelse vedlægges som **bilag 5**.

PVS inddrager imidlertid ikke afgørelsen fra EUIPO, hvori EUIPO konkluderer, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem mærkerne ZARKOPERFUME og ARKO.

Klager er nu i den u hensigtsmæssige situation, et EUIPO har vurderet, at ZARKOPERFUME og ARKO ikke er forvekslelige varemærker, mens PVS vurderer, at varemærkerne er forvekslelige.

EUIPO fandt, at mærkerne **ARKO** og ZARKOPERFUME kun havde en lav grad af visuel lighed, ligesom EUIPO fandt, at der også kun forelå en lav grad af lydlig lighed.

Følgende passus fra EUIPO's afgørelse skal fremhæves:

"Even though the earlier marks, 'ARKO', are entirely included in the contested sign, 'ZARKOPERFUME', the first letter of the latter, namely 'Z', is visually and aurally striking in all the relevant territories because it is not a common letter. The sound of the letter 'Z' in German, Danish and Polish is very prominent and clearly differs from the sound of the letter 'A. Furthermore, even though the relevant public will be able to break down the contested mark into the elements 'ZARKO' and 'PERFUME', and the latter is descriptive for some of the contested goods, the differences in the signs will be easily perceived, and, therefore, they will lead to a different overall impression."

PVS derimod har vurderet, at der er en høj grad af synsmæssig og lydlig lighed mellem mærkerne.

PVS udtrykker, at sammenligningen og vurderingen af ligheden mellem mærkerne kun skal foretages af 'ZARKO' over for 'ARKO' med den begrundelse, at 'PERFUME' er deskriptivt for de varer, som mærket er søgt registreret for, hvorfor 'PERFUME'-delen i mærket ikke kan tillægges vægt. Dette vurderer klager, er en fejlbehandling. Det er udtryk for såkaldt "salami slicing", og det er ikke den korrekte måde at vurdere varemærker på, da varemærker skal vurderes på baggrund af en helhedsvurdering.

Selvom en sammenligning af mærkernes dominerende elementer har betydning for forvekslelighedsvurderingen, så er det også fast etableret varemærkepraksis, at forvekslelighedsvurderingen netop er en *helhedsvurdering*, hvor der således skal tages hensyn til *alle* relevante faktorer. Der henvises til sagen C-251/95 (Sabel v. Puma), præmis 22 og 23, som også vedlægges som **bilag 6**. Det har særligt betydning i denne sag, hvor ordelementet 'PERFUME' kvantitativt udgør den største del af klagers mærke.

EUIPO bemærkede desuden i sin afgørelse, at 'PERFUME-delen' kun var beskrivende for så vidt angår varebetegnelsen 'parfume', og 'PERFUME'-delen af mærket ZARKOPERFUME kan således ikke anses for at være beskrivende for alle de varebetegnelser, som mærket er registreret for.

Klager gør gældende, at EUIPO har foretaget en korrekt vurdering af mærkerne ZARKOPERFUME og ARKO overfor hinanden, og at EUIPO, modsat PVS, er kommet frem til den korrekte afgørelse på sagen.

4. Samlet vurdering og afsluttende bemærkninger

Som beskrevet i ovenstående er der betydelige forskelle mellem de omtvistede mærker både visuelt, lydligt og konceptuelt. Uanset om Ankenævnet for Patenter og Varemærker måtte finde, at mærkernes dominerende elementer er henholdsvis 'ZARKO' og ARKO, da understreger klager, at forvekslelighedsvurderingen skal foretages på baggrund af en *helhedsvurdering*, hvor alle mærkernes elementer indgår som led i vurderingen, dvs. ZARKOPERFUME over for ARKO, jf. også afgørelsen fra EUIPO.

Ved at foretage en sådan helhedsvurdering af mærkerne, er det klagers opfattelse, at det er usandsynligt, at den relevante omsætningskreds ved visning af mærkerne vil ekstrahere ARKO ud fra ZARKOPERFUME, og dermed foranlediges til at tro, at der forbindelse mellem mærkerne. Det forekommer ganske enkelt ikke naturligt. Den relevante omsætningskreds vil således ikke vurdere, at produkter under ZARKOPERFUME varemærket hidrører fra indehaveren af ARKO varemærket.

Herudover bemærker klager, at der med varemærkedirektiverne er skabt et EU-baseret, totalharmoniseret og detailreguleret regelsæt, der indeholder materielle kriterier og normerende definitioner af, hvornår der foreligger, og ikke foreligger, indgreb i enerettigheder til et varemærke. Dette betyder, at EU-varemærkepraksis også kan og bør tages til indtægt ved vurdering af varemærketvister i Danmark. Som vist ved bilag 5 har der allerede verseret en sag i EU-regi med en identisk problemstilling, og klager gør gældende, at hensynet til en ensartet varemærkepraksis i EU også i sig selv taler for, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal træffe beslutning om, at klagers varemærkeregistring i Danmark af ZARKOPERFUME kan opretholdes i sin helhed.

Opsummerende gør klager gældende, at en samlet helhedsvurdering må føre til, at der ikke kan statueres nogen forvekslingsrisiko - hvilken konklusion EUIPO også nåede frem til i deres afgørelse på tvisten...”

I e-mail af 8. april 2019 tilkendegav Chas. Hude A/S på vegne af indklagede, EVYAP SABUN, at indklagede ikke ønskede at indlevere besvarelse i sagen.

I brev af 29. april 2019 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 20. december 2018 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I e-mail af 30. april 2019 meddelte Chas. Hude A/S på vegne af indklagede, EVYAP SABUN, at der ikke ville blive indleveret kommentarer til styrelsens udtalelse fra dem.

I e-mail af 24. maj 2019 meddelte Bech-Bruun på vegne af klager, ZP Group ApS, at tidligere fremsatte anbringender blev fastholdt, og at styrelsens udtalelse ikke gav anledning til yderligere bemærkninger.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe
Formand