RESUMÉ:

AN 2019 00021 – VR 2018 00440 ICEMAN <fig> – Indsigelse

Der blev fremsat indsigelse mod VR 2018 00440 ICEMAN <fig>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at der var risiko for forveksling med to af indsigers registrerede varemærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen til følge og ophævede registreringen for varerne i klasse 18 og 25. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

KENDELSE:

År 2020, den 15. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Henrik Rothe, Tine Sommer, Knud Wallberg og Ulla Wennermark)

følgende kendelse i sagen **AN 2019 00021**

Klage fra

STAAG A/S
v/ Kamilla Keth Kristensen
Indehaver

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 19. juni 2019 vedr. indsigelse mod VR 2018 00440 ICEMAN <fig>

Gilmar S.p.A., Italien
v/ Budde Schou A/S
Indsiger

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Klager har over for ankenævnet anført, at klager har rettigheder, der er ældre end indklagedes, idet klager er indehaver af en EU-varemærkeregistrering nr. 001449073 af ordmærket ICEMAN, der er ældre end de af indklagede påberåbte registreringer. Som ankenævnet har

anført i afgørelserne i de to tidligere sager mellem de samme parter, AN 2018 00009 og AN 2018 00010, kan dette forhold ikke inddrages i og kan derfor heller ikke tillægges betydning for behandlingen af nærværende sag, jf. også principperne i Højesterets dom i sagen HERCULES gengivet i U 1981.111H. Ankenævnet bemærker, at indsigelsen ligger forud for ændringen af varemærkeloven, lov nr. 1533 af 18. december 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.

Da sagen vedrører almindelige forbrugsvarer, skal der ved bedømmelsen af den konkrete forvekslingsrisiko efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, foretages en helhedsbedømmelse, der tager udgangspunkt i opfattelsen hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet dansk gennemsnitsforbruger.

Klagers mærke er et figurmærke, der, ud over de enkelt udformede figurlige elementer, også indeholder ordet ICEMAN. ICEMAN fremstår visuelt som et selvstændigt element i mærket, og er tillige det eneste element i mærket, der kan udtales. Ankenævnet er således enig med styrelsen i, at der ved vurderingen af ligheden mellem indsigers mærker, der består af ordet ICE og den angrebne registrering, skal lægges betydelig vægt på mærkeelementet ICEMAN.

På den baggrund, og da der foreligger varesammenfald i klasserne 18 og 25, kan ankenævnet i det hele tiltræde Patent-og Varemærkestyrelsens vurdering af og begrundelse for, at der foreligger en risiko for forveksling mellem de omhandlede mærker, herunder at der kan antages at være en forbindelse mellem mærkerne for alle varer i klasse 18 og 25, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, nr. 1, litra a.

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 19. juni 2019 stadfæstes.

Sagens baggrund:

Varemærkeansøgning for

blev modtaget i Patent- og Varemærkestyrelsen den 1. november 2017. Figurmærket fik ansøgningsnummer VA 2017 02489 og var ansøgt for følgende varer:

Klasse 3: Blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; ikke-medicinske sæber; parfumevarer, æteriske olier, ikke-medicinske kosmetiske præparater, ikke-medicinsk hårlotion; ikke-medicinske tandplejemidler

Klasse 18: Læder og læderimitationer; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer; halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning

I brev af 15. februar 2018 meddelte styrelsen, at varemærket kunne registreres, men at der samtidig forelå ældre rettigheder, som det ansøgte varemærke kunne være i konflikt med.

Den 7. marts 2018 blev varemærket registreret ved VR 2018 00440 og offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Den 7. maj 2018 fremsatte Budde Schou A/S på vegne af Gilmar S.p.A. indsigelse mod registreringen VR 2018 00440, som følge af risiko for forveksling med den ældre EU-varemærke-registrering 10941615 ICE og den danske registrering VR 1993 02852 ICE for alle ansøgte varer i klasse 18 og 25.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 19. juni 2018 følgende afgørelse i indsigelsessagen:

"… **AFGØRELSE**

Vi tager indsigelsen til følge og registreringen vil blive ophævet for varerne i klasse 18 og 25.

Registreringen vil herefter omfatte varerne *"blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; ikke-medicinske sæber; parfumevarer, æteriske olier, ikke-medicinske kosmetiske præparater, ikke-medicinsk hårlotion; ikke-medicinske tandplejemidler" i klasse 3.*

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

1. Gennemgang af sagen

Den 7. maj 2018 gjorde Budde Schou A/S indsigelse på vegne af GILMAR S.p.A. mod gyldigheden af det registrerede mærke VR 2018 00440

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 ændrings-lov nr. 1533 af 18. december 2018.

Indsigelsen er nedlagt med henvisning til, at indehavers mærke

er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærke EUTM010941615 ICE <fig> samt indsigers danske varemærke VR 1993 02852 ICE . Indsiger skriver i brev af den 7. maj 2018 og i brev af den 6. februar 2019 at der er risiko for forveksling mellem mærkerne og at indsigelsen er rettet mod alle varerne i klasse 18 og 25. Indsiger anfører herefter at der er identitet mellem indehavers varer i klasse 18 "læder og læderimitationer; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserstokke" og indsigers varer i klasse 18, samt at der er identitet mellem indehavers og indsigers varer i klasse 25. Derefter anfører indsiger, at der er sammenfald mellem indehavers varer i klasse 18 "piske, seletøj og sadelmager-varer; halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr" og indsigers varer i klasse 18 "goods made of these materials [leather an imitations of leather] and not included in other

classes". Dernæst skriver indsiger at mærkerne ligner hinanden da det mest dominernede element i figurmærkerne er ordelementerne "iceman" og "ice", samt da ordelementet "man" i indehavers mærke er svagt. Indsiger bemærker, at der bør lægges afgørende vægt på netop de ordlige elementer. Indsiger siger i forlængelse heraf, at de figurlige elementer i indehavers mærke vil opfattes som isbjerge, og at dette understøttes af ordelementet "iceman". Indsiger henviser slutteligt til styrelsens afgørelser i indsigelsessagerne VR 2015 01422 og VR 2015 01553.

I brev af 28. november 2018 og 11. april 2019 svarede indehaver i sagen. Indehaver anfører at der ikke er risiko for forveksling og henleder opmærksomheden på at nærværende sag vedrører figurmærker overfor hinanden, og ikke et figurmærke overfor et ordmærke som i styrelsens tidligere afgørelser i VR 2015 01422 og VR 2015 01553. Indehaver anfører dernæst, at dennes mærke består af to ord som har lige meget særpræg, at dette mærke har to stavelser, modsat indsigers mærker, og at der begrebsmæssigt ikke er lighed. Herefter bemærker indehaver, at ordelementet, grundet de figurlige elementer i dennes mærke, er mindre fremtrædende end i indsigers mærker. På baggrund af en helhedsvurdering anfører indehaver, at mærkerne ikke ligner hinanden.

Sagen er herefter taget 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

Indledningsvist bemærker styrelsen, at indsigelsessagerne på mærkerne VR 2015 01422 og VR 2015 01553, med nærværende indsigelsessag i varefortegnelser og på mærkerne, har store ligheder. Den 17. juni 2019 er ovenstående sager afsluttede da Ankenævnets

stadfæstelse, af styrelsens afgørelser, ikke er viderebragt til Sø- og Handelsretten. Styrelsen vil i nærværende vurdering lægge vægt på væsentlige forhold fra de afsluttede sager.

Indsigers mærke: EUTM010941615 ICE <fig>, registreret for varer og tjenesteydelser i klasserne 9, 11, 16, 20, 21, 24, 27, 35 samt for følgende varer i klasse 18 og 25:

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

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Indsigers mærke: VR 1993 02852 ICE <fig>, registreret

Klasse 18: Kufferter, rejsetasker- og poser, punge, nøglepunge og bæltetasker.

Indehavers mærke: VR 2018 00440

<fig.>, registreret for varer i klasse 3 samt for følgende varer i klasse 18 og 25:

Klasse 18: Læder og læderimitationer; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer; halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Lighed mellem varerne og tjenesteydelserne:

Varerne i klasse 18

Der er også tale om identiske varer for så vidt angår varerne *"læder og læderimitationer; skind, huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke"* i klasse 18, som alle ligeledes både er omfattet af indehavers registrering og af indsigers registrering.

Der er endvidere varesammenfald mellem varerne *"piske, seletøj og sadelmagervarer; halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr"* omfattet af indehavers registrering i klasse 18 og varerne *"læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser"* omfattet af indsigers registrering i klasse 18, eftersom netop varerne piske, seletøj, sadelmagervarer og halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr er eller kan være fremstillet af læder og læderimitationer.

<u>Varerne i klasse 25</u>

Der er tale om identiske varer for så vidt angår varerne *"beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning"* i klasse 25, som alle både er omfattet af indehavers registrering og af indsigers registrering.

Ligheden mellem mærkerne

Indsigers mærker	Indehavers mærke
ICE ICE	

Indsigers mærker er figurmærker, som består af det engelske ord ICE skrevet med sort og i en almindelig skrifttype. Indehavers mærke er et figurmærke, hvor det engelske ord ICEMAN indgår. I indehavers mærke indgår der nogle figurlige elementer, nemlig at ordet ICEMAN er skrevet med hvid skrift på en sort baggrund, at der er en hvid bølget streg over ordet, samt to orange prikker efter den bølgede streg.

Indledningsvist bemærker styrelsen, at alle mærkerne er figurmærker. Ved vurdering af mærkelighed for figurmærker lægger styrelsen, ligesom ved vurderingen af ligheden mellem andre mærketyper, generelt vægt på de særprægede og dominerende elementer i mærkerne samt mærkernes opbygning, skrifttype og farvevalg. Indeholder et figurmærke imidlertid særprægede ord, vil der ofte blive lagt betydelig vægt på et sådant ord. Dette skyldes, at det for både indehaveren og dennes omsætningskreds vil være naturligt at "betegne" varemærket

ved det særprægede ord, hvorfor ordet helt naturligt i de fleste tilfælde vil blive det mest dominerende og særprægede element i mærket.

Styrelsen finder, at indsigers mærker har en meget lav grad af figurligt islæt da disse blot udgør tekst skrevet med en almindelig skrifttype. Det dominerende element i indsigers mærker er derfor teksten med ordet ”ICE”.

I indehavers mærke indgår der flere figurlige elementer end blot den indsatte tekst med ordet ”ICEMAN”. Det mest fremtrædende figurlige element, den bølgede streg, synes af simpel karakter, men kan dog lede tankerne hen på silhuetten af en sneklædt bjergkæde. Denne association findes at have en svag relation til mærkeelementet ”ICEMAN”, eller ”ismand” på dansk og understøtter således til en vis grad det ordlige element. De to prikker i forlængelse af førnævnte streg synes ikke at have relation til resten af mærket og samtidig findes dette element at være meget småt og af simpel karakter. Samlet findes disse elementer, nemlig den hvide streg og de to orange prikker, grundet deres lave grad af kompleksitet, ikke at udgøre stærke og dominerende elementer i mærket som afleder opmærksomheden fra ordelementet ”ICEMAN”. Ordet ”ICEMAN” findes ikke at have en direkte relation til varerne omfattet af indehavers registrering i klasse 18 og 25 hvorfor ordelementet findes at have særpræg for disse varer. Henset til figurernes karakter og ordelementets betydning, findes ordelementet ”ICEMAN” at udgøre det dominerende element i indehavers mærke.

Ved styrelsens vurdering af lighed mellem mærkerne vil der af ovenstående årsager blive lagt betydelig vægt på de dominerende elementer i mærkerne, nemlig ordelementerne ”ICE” og ”ICEMAN”.
Styrelsen vil i det følgende henholde sig til den allerede foretagne vurdering af samme ordelementer fra sagerne VR 2015 01422 og VR 2015 01553, hvilken vurdering også blev stadfæstet af Ankenævnet i deres afgørelser AN 2018 00009 og AN 2018 00010.

Ordelementet i indsigers mærke ”ICE” er fuldstændig indeholdt i det dominerende ordelement i indehavers mærke ”ICEMAN”, som de første tre bogstaver og udgør dermed både første stavelse og halvdelen af indehavers mærke.

De dominerende elementer i mærkerne, nemlig ordelementer ”ICE” og ”ICEMAN” adskiller sig synsmæssigt fra hinanden ved, at indehavers mærke som sidste stavelse og afslutning

har tilføjet ordelementet ”MAN”. At mærkernes begyndelse er identisk medfører, at der er en vis grad af synsmæssig lighed mellem mærkerne, da forbrugeren ofte vil hæfte sig ved begyndelsen af ord og ordelementer.

Begge mærker udtales på engelsk, eftersom mærkerne udelukkende består af engelske ord, som i øvrigt anses for at være almindeligt kendte af de danske forbrugere. Der er således også en vis grad af lydlig lighed mellem mærkerne.

Både indsigers og indehavers mærke har i sig selv kendte betydninger på engelsk. Indsigers mærke ”ICE” kan ifølge oversættelsesordbogen Gyldendals Røde Ordbøger (engelsk-dansk) bl.a. oversættes til dansk til ”*is*”, forstået både som frossent vand, men også som desserten is. Indehavers mærke ”ICEMAN” kan oversættes til dansk til ”*ismand*”, som ifølge Sproget.dk er en ”person, ofte mand, som sælger is fra en kiosk el. vogn, el. som går rundt blandt publikum til et arrangement og sælger is”.

Ovenstående betydninger af såvel ordet ICE og ordet ICEMAN har ikke en direkte relation til varerne omfattet af indehavers registrering i klasse 18 og 25 eller til varerne omfattet af indsigers registrering i klasse 18 og 25, hvorfor begge mærker i disse betydninger også må anses for at have særpræg for disse varer.

Det skal nævnes, at den afsluttende ordlige mærkebestanddel ”MAN” i indehavers mærke også har en selvstændig betydning, nemlig ”*mand*” på dansk, som er et ord, der i sig selv er et svagt mærkeelement for varer, hvor mænd kan siges at være målgruppen.

Forbrugeren vil genkende opbygningen af indehavers mærke som en sammensætning af de to selvstændige og almindelige engelske ord ”ICE” og ”MAN”, som medfører, at forbrugeren vil tillægge den indledende stavelse og mærkebestanddel ”ICE” særlig vægt, idet mærkebestanddelen ”MAN” i en sådan genkendelse må anses for svagere end mærkebestanddelen ”ICE”.

Betydningerne af mærkerne, som det fremgår ovenfor, har endvidere i sig selv en relation og afledt forbindelse, idet betydningen af indehavers mærke ICEMAN er en stillingsbetegnelse og person, der beskæftiger sig med is, og betydningen af indsigers mærke ICE

således omfatter, hvad en person med stillingsbetegnelsen ismand beskæftiger sig med. Mærkerne kan således også give nogle af de samme associationer hos forbrugeren.

Henset til ovenstående, herunder særligt til de dominerende og særprægede elementer i mærkerne, findes indehavers og indsigers mærker, at have en betydelig grad af lighed.

Vurdering af risiko for forveksling

Det følger bl.a. af EU-domstolens afgørelser i C-39/97 (Canon) og C-342/97 (Lloyd), at der i sager om forvekslelighed skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forvekslelighed i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til omfanget af bl.a. mærkelighed og varesammenfald. Styrelsen bemærker hertil, at der er en indre sammen-hæng mellem mærkelighed og varelighed, kaldet produktreglen. Herefter kan der stilles mindre krav til mærkeligheden, hvis varerne og tjenesteydelserne er identiske eller kun adskiller sig ganske lidt fra hinanden.

Ud fra en helhedsvurdering er det styrelsens vurdering, at der er risiko for forveksling af indsigers mærke EUTM010941615 ICE <fig> og indehavers mærke VR 2018 00440 ”ICEMAN” <fig.> for varerne i klasse 18 og 25.

Styrelsen har i sin vurdering særligt lagt vægt på, at indehavers og indsigers varer er identiske og sammenfaldende samt, at der er en vis grad af lighed mellem mærkerne, da de dominerende og særprægede elementer har betydelige ligheder.

Vi tager således indsigelsen til følge og registreringen vil blive ophævet for varerne i klasse 18 og 25.

Registreringen vil herefter omfatte varerne i klasse 3.

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

Denne afgørelse blev med brev af 13. august 2019 fra Kamilla Keth Kristensen på vegne af klager, STAAG A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

”… Herved følger anke af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 19. juni 2019 i sagen VR 2018 00440, Iceman (f.).

Indsigelsen skal ikke tages til følge og registreringen i klasse 18 og 25 skal opretholdes.

Argumenter fremsat for Patent- og Varemærkestyrelsen fastholdes fuldt ud.

De to figurmærker er ikke forvekslelige. Styrelsen lægger i sin afgørelse alt for meget vægt på de allerede i afgørelserne VR 2015 01422 og VR 2015 01553 vedr. ordmærkerne "Iceman" fremsatte argumenter og ikke tilstrækkelig vægt på en helhedsvurdering af selve figurerne. Der henvises især vedr. dette punkt til de allerede i indsigelsessagen frembragte udførlige argumenter vedr. størrelse af bogstaver, forskellige farver, osv.

Efter indehavers opfattelse er ordelementet heller ikke det dominerende i figurmærket "Iceman", idet den bølgede streg tillige med de to orange punkter udgør en meget større del af figurmærket end selve ordet "Iceman". I øvrigt udgør stregen den oprindelige indehavers underskrift og ikke isbjerge mm.

Det bestrides ikke, at der er en vis sammenfald mellem varerne, dog at der er ikke en vis grad af lighed mellem mærkerne, der kan føre til at antage forvekslelighed.

For en god ordens skyl henvises der til, at indehaver også er indehaver af det ældre ordmærke "Iceman", ført under 001449073 hos EUIPO.

Ud fra ovenstående argumenter og især en helhedsvurdering anmodes Ankenævnet for Patenter og Varemærker om, at indsigelsen derfor ikke tages til følge og registreringen opretholdes fuldt ud…”

I brev af 8. oktober 2019 fremsendte Budde Schou A/S på vegne af indklagede, Gilmar S.p.A., følgende kommentarer til klagen:

”… Under henvisning til Ankenævnets skrivelse af 16. august 2019 skal vi hermed komme med indklagedes udtalelse i sagen, hvor vi gør gældende, at Patent- og Varemærke-

styrelsens afgørelse af 19. juni 2019 stadfæstes, så det danske varemærke, VR 2018 00440, ICEMAN <fig>, afvises fra endelig registrering for alle varer i klasse 18 og klasse 25.

Vi henviser til den førte korrespondance i indsigelsessagen samt Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse af 19. juni 2019. Endvidere skal vi bemærke, at ankesagerne AN 2018 00009 og AN 2018 00010 har store ligheder med nærværende sag.

Vi skal herved yderligere begrunde sagen:

Klagers tidligere rettigheder

I ankeindlæg af 13. august 2019 henviser klager til, at klager er indehaver af EU-registreringen 001449073, ICEMAN, og herved har en ældre rettighed end indklagede.

Som Ankenævnet har slået fast i de lignende ankesager AN 2018 00009 og AN 2018 00010 gør indklagede gældende, at dette spørgsmål ikke behandles i nærværende sag, jf. principperne i Højesterets dom i sagen HERCULES gengivet i U 1981.111H og Ankenævnets afgørelse AN 2013 00014 af 14. marts 2014.

Vareartslighed:

Det offentliggjorte mærke omfatter en række varer i klasserne 3, 18 og 25, herunder følgende varer i:

Klasse 18: Læder og læderimitationer; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer; halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Indklagedes EU-varemærkeregistrering 10941615, ICE <fig.>, omfatter en række varer og tjenesteydelser i klasserne 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 og 35, herunder følgende varer i:

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; Skind, huder; Kufferter og rejsetasker; Paraplyer, parasoller og spadserestokke.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Indklagedes danske varemærkeregistrering VR 1993 02852, ICE <fig.>, omfatter følgende varer:

Klasse 18: Kufferter, rejsetasker- og poser, punge, nøglepunge og bæltetasker.

Som styrelsen også slår fast i sin afgørelse af 19. juni 2019, er der tale om identiske varer for så vidt angår: ”Læder og læderimitationer; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke” i klasse 18 og ”Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” i klasse 25 omfattet af både det offentliggjorte mærke og indklagedes registreringer.

Der er endvidere varesammenfald mellem: ”piske, seletøj og sadelmagervarer; halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr” omfattet af det offentliggjorte mærke og ”læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser” omfattet af indklagedes EU-varemærkeregistrering i klasse 18, da netop varerne ”piske, seletøj og sadelmagervarer; halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr” er eller kan være fremstillet af læder eller læderimitationer.

<u>Mærkelighed:</u>

Både det offentliggjorte mærke

og indklagedes mærker ICE og ICE er figurmærker.

Indklagedes mærker er stort set ikke figurlige, da de alene er skrevet med sorte majuskler. Det dominerende element i indklagedes mærker er derfor teksten med ordet ”ICE”.

Klagers figurmærke indeholder det særprægede ord ICEMAN, hvorfor der bør lægges afgørende vægt på dette ord. Det er helt i tråd med styrelsens praksis og Varemærkeguideline og skyldes, at det for både klager og dennes omsætningskreds vil være naturligt at "betegne" varemærket ved det særprægede ord, hvorfor ordet helt naturligt vil blive det mest dominerende og særprægede element i mærket.

Klager anfører, at ”de hvide streger” henover ordelementet ICEMAN er den tidligere ejers underskrift. Indklagede har meget vanskelig ved at se, at der skulle være tale om en underskrift. Meget mere oplagt er det, at omsætningskredsen vil opfatte ”de hvide streger” som isbjerge, da betydningen af ordelementet ICEman herved understøttes grafisk.

Ved Ankenævnets vurdering af ligheden mellem mærkerne bør der af ovenstående grunde blive lagt mest vægt på de dominerende elementer i mærkerne, nemlig ordene ICE og ICEMAN.

Indklagedes dominerende ordelement ICE er fuldstændig indeholdt i ordelement ICEMAN i det offentliggjorte mærke som de første tre bogstaver og udgør dermed både første stavelse og halvdelen af det offentliggjorte mærke. Det er især et varemærkes begyndelse, man som forbruger lægger mærke til. Da mærkernes begyndelse er identiske, bevirker dette, at der er en betydelig grad af synsmæssig lighed mellem mærkerne.

Mærkerne består af de engelske ord ICE og ICEMAN, som forudsættes at være almindeligt kendte af de danske forbrugere. Mærkerne udtales derfor begge på engelsk, hvorfor de også lydligt ligner hinanden betragteligt.

Indklagedes mærke ICE er det danske ord for ”is”, mens det offentliggjorte mærke ICEMAN kan oversættes til ”ismand”. Både ICE og ICEMAN har derfor særpræg for de varer, de er registreret for, omend MAN må siges at være svagt for varer, hvor mænd er målgruppen. Da begge mærker således bringer forbrugerens tanker hen på noget med is, er der også begrebsmæssigt en betydelig lighed mellem mærkerne.

Henset til ovenstående, herunder især til de dominerende og særprægede elementer i mærkerne, må det konstateres, at klagers og indklagedes mærker har en betydelig grad af lighed.

Vurdering af risiko for forveksling:

Mærkerne er således forvekslelige i deres helhed, da indklagedes særprægede mærke ICE er fuldstændigt indeholdt som første og vigtige del af det dominerende element ICEMAN i klagers mærke; da den ikke fælles mærkebestanddel MAN i øvrigt er svagt for varer, hvor mænd er målgruppen; da mærkerne giver nogle af de samme associationer, og da der er tale om de samme varer, jf. ovenfor. Forbrugerne vil derfor antage, at der er en forbindelse mellem varemærkerne.

Konklusion:

På baggrund heraf skal vi henstille, at styrelsens afgørelse af 19. juni 2019 stadfæstes, og at det offentliggjorte mærke afvises fra endelig registrering for så vidt angår:

Klasse 18: Læder og læderimitationer; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer; halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning…"

I brev af 20. november 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 19. juni 2019 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…"

I e-mail af 9. december 2019 meddelte Budde Schou A/S på vegne af indklagede, at de ikke ønskede at indgive kommentarer til styrelsens udtalelse.

I e-mail af 17. december 2019 kommenterede Kamilla Keth Kristensen på vegne af STAAG A/S styrelsens udtalelse med følgende:

”… Registreringen skal opretholdes i klasse 25.

Der henvises til de allerede under sagerne i Patent- og Varemærkestyrelsen hhv. Ankenævnet fremsatte argumenter. Varemærkerne er ikke forvekslelige.

Yderligere henvises der til, at EUIPO i Deres afgørelse af 12.11.2019 har konkluderet, at indehaver af nærværende varemærke fortsat også er indehaver af det europæiske ordmærket ICEMAN (001449073) i Niceklasse 25. Ordmærket har været registreret siden den 13.06.2001 og er dermed også væsentligt ældre end appellantens. Som indehaver af ordmærket er indehaver også fortsat berettiget til at bruge det i nærværende sag anfægtede figurmærke, hvorfor en administrativ ophævelse ikke vil stille appellanten bedre. En ophævelse vil ikke medføre, at figurmærket ikke vil måtte bruges, kun at det ikke er registreret…”

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Henrik Rothe
Formand