RESUMÉ:

AN 2019 00014 – VR 2018 01477 FGS <fig> – Indsigelse

Der blev fremsat indsigelse mod registrering af VR 2018 01477 FGS <fig>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at registreringen medførte en risiko for forveksling med indsigers ældre registrerede rettigheder, EUTM 009445263 og IR1067855, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. 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 afgørelsen.

KENDELSE:

År 2020, den 18. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Henrik Rothe, Tine Sommer, Ulla Wennermark og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen **AN 2019 00014**

Klage fra

GS Yuasa Corporation, Japan

v/ Plougmann Vingtoft A/S

Indsiger

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 19. februar 2019 i indsigelsessagen vedr. VR 2018 01477 FGS <fig>

Indehaver:

Akkumulator- og Batteriteknik ApS

binavn: Setronic ApS

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen og de af styrelsen angivne begrundelser herfor. For så vidt angår de for ankenævnet fremførte anbringender og supplerende henvisninger til mærkets velkendthed kan ankenævnet tilslutte sig styrelsens vurdering i udtalelse af 20. november 2019.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 20. januar 2018 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Akkumulator- og Batteriteknik ApS om registrering af figurmærket +FGS- for varerne:

> **Klasse 9**: akkumulatorer, elektriske; akkumulatorer, elektriske, til befordringsmidler; akkumulatorer, elektriske, til køretøjer; batteriopladere til motorkøretøjer; batteriopladere.

Den 25. juli 2018 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at det ansøgte varemærke, VA 2018 00141, ville blive registreret. Registreringen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 1. august 2018.

Den 27. september 2018 fremsendte Larsen & Birkholm, på vegne af GS Yuasa Corporation, indsigelse mod registreringen af figurmærket VR 2018 01477 +FGS-. Parterne fik herefter frist til at fremkomme med bemærkninger forud for styrelsens afgørelse i indsigelsessagen.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 19. februar 2019 afgørelse i indsigelsessagen:

> "… **AFGØRELSE**
>
> **Vi tager ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.**
>
> **Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.**
>
> **1. Gennemgang af sagen**
>
> Den 27. september 2018 gjorde Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau indsigelse på vegne af GS Yuasa Corporation mod gyldigheden af det registrerede figurmærke FGS + = -.
>
> Indsiger henviser til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.
>
> Indsigelsen er fremsat under henvisning til, at der er risiko for forveksling mellem det bekendtgjorte figurmærke, VR 2018 01477 FGS + = - og indsigers figurmærker GS registreret under registreringsnumrene EUTM nr. 009445263 og IR nr. 1067855.
>
> Indsiger anfører i indsigelsen, at ordelementet "GS" er fuldstændigt indeholdt i det foreløbigt registrerede mærke, samt at "GS" er det dominerende element, der springer i øjnene ved mødet af

mærket FGS. Indsiger anfører endvidere, at ordelementerne i mærkerne alene adskiller sig fra hinanden ved tilføjelsen af bogstavet F, hvorefter at 2/3 af mærkerne er identiske.

I forhold til om mærkerne er lydligt forvekslelige, angiver indsiger, at den lydlige udtale af mærkerne ligger meget tæt op af hinanden og at eftersom ordelementerne er korte, så vil tillægget af bogstavet F i det foreløbigt registrerede mærke, ikke gøre tilstrækkelig forskel. Endvidere angiver indsiger, at der er risiko for, at de relevante forbrugere vil antage, at der er en sammenhæng mellem de to mærker, idet tillægget af bogstavet F til ordelementet GS kan henlede forbrugere, til at tro, at mærket er del af en serie af produkter, der har samme kommercielle oprindelse.

Slutteligt anfører indsiger i forhold til vareligheden, at begrebet ”akkumulator” er den tekniske betegnelse for et genopladeligt batteri, hvorfor varen ”akkumulatorer” i indehavers registrering er identisk med varen ”batteries” i indsigers registrering. Indsiger henviser endvidere til, at varerne ”batteriopladere til køretøjer, batteriopladere” i indehavers registrering er af samme art som indsigers varer.

Indehaver er i sagen blevet hørt, men har ikke udtalt sig.

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

Indehavers mærke:

VR 2018 01477

Registreret for: Klasse 9: Akkumulatorer, elektriske; akkumulatorer, elektriske, til befordringsmidler; akkumulatorer, elektriske, til køretøjer; batteri-opladere til motorkøretøjer; batteriopladere.

Indsigers mærker:

EUTM nr. 009445263

Registreret for: Batteries.

IR1067855

Registreret for: Batteries and cells.

Sammenligning af varer

Indsigers registreringer omfatter ”*batteries*” i klasse 9. Batterier er sammenfaldende med ”*akkumulatorer, elektriske, akkumulatorer, elektriske, til befordringsmidler, akkumulatorer, elektriske, til køretøjer*”, da akkumulatorer kan være et batteri. Indsigers ”cells”, der formodes at være ”galvaniske celler” er ligeledes sammenfaldende med ”*akkumulatorer, elektriske, akkumulatorer, elektriske, til befordringsmidler, akkumulatorer, elektriske, til køretøjer*” omfattet af indehavers registrering, idet akkumulatorer kan være et batteri og batterier udgøres af galvaniske celler.

Varerne ”*batteriopladere til motorkøretøjer”* og *”batteriopladere”* omfattet af indehavers registrering er varer, der vedligeholder og oplader batterierne. Varerne er ligeartet med ”batteries” omfattet af indsigers registreringer, idet de er komplimentære, samt produceres af de samme producenter, købes af den samme omsætningskreds og typisk forhandles i gennem de samme distributionskanaler.

Der er således fuldstændig varesammenfald og varelighed mellem registreringerne.

Sammenligning af mærkerne

Ved vurderingen af risiko for forveksling, skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til omfanget af bl.a. mærkelighed og varelighed. At et sådant hensyn skal tages, følger af EU-Domstolens fortolkning af forvekslelighedsprincippet. Således har EU-Domstolen bl.a. henvist til *at det i mærkelighedsvurderingen særligt er mærkernes særprægede og dominerende elementer, der først og fremmest skal tillægges*

vægt, jf. hertil bl.a. Sag C-251/95 Sabel/Puma, præmis 23. Af praksis fremgår endvidere, at helhedsvurderingen af mærkerne skal tage udgangspunkt i den synsmæssige, den lydlige og den begrebsmæssige lighed mellem mærkerne.

Som udgangspunkt er det styrelsens praksis, at såfremt et figurmærke indeholder et særpræget ord, at der vil 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.

Imidlertid skal sammenligningen af mærkerne, som anført ovenfor, foretages ud fra en helhedsvurdering, hvorfor figurlige elementer også kan påvirke bedømmelsen mellem mærkerne, særligt hvis ordelementerne kun er mindre fremtrædende.

Indsigers registreringer		Indehavers registreringer
GS	GS	FGS

<u>Sammenligning mellem IR1067855 og VR 2018 01477</u>

Indehavers registrering IR10677855 består af ordelementet "GS" kombineret med et figurligt element. Figuren består af to halvcirkler, der peger ind imod hinanden og er samlet omkring en sort cirkel eller kugle.

Indehavers mærke består af tre-bogstavsforkortelsen "FGS", kombineret med tegnene +, = og -. Mærket er opsat figurligt, således at = danner en understregning under bogstaverne FGS. Tegnene + og – er placeret på henholdsvis venstre og højre side af lighedstegnet.

Såvel indehavers som indsigers figurmærker indeholder forkortelser, som består af henholdsvis to og tre karakterer, nemlig FGS og GS. Det er styrelsens praksis, at mærker med to og tre karakterer har et meget begrænset beskyttelsesomfang, idet der på baggrund af alfabetets 28 bogstaver er begrænsede kombinationsmuligheder.

Foruden ordelementerne består indehavers og indsigers registreringer også af figurlige elementer.

I indehavers registrering IR10677855 er det styrelsens vurdering, at figurens størrelse og placering i forhold til bogstaverne GS, gør at figuren fremstår, som det mest dominerende element i mærket.

I indehavers mærke er de figurlige elementer placeret under ordelementerne, således at de fremstår som en understregning. Ordelementet, FGS, vurderes derfor at være det mest dominerende element i figurmærket.

Ved en sammenligning af indsiger figurmærke og indehavers figurmærke er det på baggrund af ovenstående gennemgang, vores vurdering, at der ikke foreligger mærkelighed mellem mærkerne. Dette skyldes, at der på baggrund af en helhedsvurdering af mærkernes udtryk ikke vurderes, at være væsentlige figurlige fællestræk mellem indsigers og indehavers mærker.

Sammenligning mellem EUTM nr. 009445263 og VR 2018 01477

Ved sammenligningen af indsigers mærke EUTM nr. 009445263 og indehavers mærke forekommer henholdsvis to-bogstavsforkortelsen GS og tre-bogstavsforkortelsen FGS, som de mest dominerende elementer i begge mærker.

Indsigers mærke GS er fuldstændigt indeholdt i indehavers mærke FGS, hvor indsigers mærke udgør 2/3 af slutningen af indehavers mærke. Mærkerne adskiller sig synsmæssigt fra hinanden i forbindelse med det indledende bogstav F i indehavers mærke. Yderligere adskiller mærkerne sig ved, at indehavers mærke foruden tre-bogstavsforkortelsen også indeholder figurlige elementer i form af et plustegn, lig med-tegn og minustegnet.

Lydligt udtales såvel indehavers, som indsigers mærker, som forkortelser, nemlig G-S og F-G-S. Mærkerne udtales derfor identisk i forbindelse med bogstaverne G-S, men adskiller sig fra hinanden ved det indledende bogstav i indehavers mærke, F.

Begrebsmæssigt er der ingen lighed, da mærkerne ingen kendt betydning har.

I indeværende sag er mærkerne identiske i forbindelse med de sidste to bogstaver i indehavers trebogstavsforkortelse, idet indsigers mærke er fuldstændigt indeholdt heri. Mærkerne adskiller sig derimod ved, at indehavers mærke indledes med bogstavet F, hvilket lydligt og synsmæssigt giver et anderledes udseende og udtale. Endvidere adskiller indehavers mærke sig fra indsigers mærke i forbindelse med figurelementerne i mærket. Dette kombineret med, at forkortelser, som typisk består af to eller tre karakter, kun har et meget begrænset beskyttelsesomfang resulterer i, at der ikke

foreligger mærkelighed mellem indsiger figurmærke med registreringsnummeret EUTM nr. 009445263 og indehavers mærke.

Vurdering af risiko for forveksling

På baggrund af en helhedsvurdering af indehavers figurmærke FGS + = - og indsigers figurmærker IR10677855 og EUTM nr. 009445263 er det styrelsens vurdering, at mærkerne ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der er risiko for forveksling af mærkerne, uanset at der er sammenfald og ligeartethed mellem varerne.

Ifølge styrelsens praksis har korte mærker et begrænset beskyttelsesomfang, og sådanne korte mærker vil ofte ikke ligne hinanden, når de indledes med forskellige bogstaver, da indledningen har en stor betydning for ligheden og udgør en forholdsmæssig stor del af mærkerne. Hertil kommer, at indehavers mærke tillige omfatter figurlige elementer, der bevirker at mærkerne adskiller sig synsmæssigt fra hinanden, idet indsigers EUTM-registrering alene indeholder figurligt udformede ord og indsigers IR-registrering indeholder et dominerende figurligt element.

Vi tager dermed ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig…"

Denne afgørelse blev med brev af 17. april 2019 fra Plougmann Vingtoft A/S på vegne af klager, GS Yuasa Corporation, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

"… **Påstand**
VR 2018 01477 FGS (fig) nægtes endelig registrering.

Sagen
GS Yuasa Corporation fremsatte den 27. september 2018 indsigelse mod det danske varemærke VR 2018 01477 FGS (fig). Indsigelsen blev fremsat på baggrund af GS's tidligere registreringer GS registreret under registreringsnumrene EUTM 009445263 og IR1067855, hvorunder Danmark er designeret.

Efter parternes argumentationer, traf Patent- og Varemærkestyrelsen den 19. februar 2019 afgørelse i sagen og tog ikke indsigelsen til følge.

Sammenligning af varer
I indsigelsesafgørelsen blev det lagt til grund at der er fuldstændigt varesammenfald og varelighed mellem registreringerne.

Vi skal venligst bede Ankenævnet om at fastholde denne vurdering.

Baggrunden herfor er, at varerne ”batteriopladere til motorkøretøjer” og ”batteriopladere” omfattet af det angrebne varemærke er ligeartede med ”batteries” omfattet af klagers tidligere varemærker. Varerne kompletterer hinanden, produceres af samme producenter og forhandles af samme distributionskanaler og købes af samme omsætningskreds.

Der er således varelighed.

Sammenligning af varemærker

Klager er, som nævnt ovenfor, indehaver af følgende varemærkeregistreringer EUTM 009445263 GS og IR1067855 GS, hvorunder Danmark er designeret.

Styrelsen har sammenlignet det tidligere varemærke IR 1067855 med det ansøgte varemærke og har ikke fundet mærkelighed. Vi er ikke enige i denne vurdering.

Styrelsen begrunder afgørelsen med at to og tre bogstavsmærker efter styrelsens praksis har et meget begrænset beskyttelsesomfang. Styrelsen finder det figurlige element i det tidligere varemærke mest dominerende, mens de finder bogstavselementet mest dominerende i det ansøgte varemærke.

Vi er ikke enige i styrelsens vurdering. Selvom der er et ordelement hhv. bogstaver i et varemærke, som køberkredsen ofte vil kunne huske, genkende og efterspørge, vil køberne også når der er tilføjet et ganske særpræget figurligt element, kunne genkende mærket netop på dette element også.

Dermed bliver ordelementet i IR 1067855 ligeså dominerende som det i sig selv særprægede figurlige element. Dette betyder således at der skal lægges betydelig mere vægt på ordelementet i klagers varemærke end der er sket i indsigelsesafgørelsen.

Det danske angrebne varemærke ser således ud: +FGS-

For at blive ved den figurlige sammenligning, anfører styrelsen at det angrebne varemærke bl.a. indeholder et ”+” tegn. Betragtes figuren i det tidligere varemærke, kan denne betragtes som beskrevet

af styrelsen, men denne kan tillige betragtes som et stiliseret ”+”. Dette fremkommer ved at betragte de hvide felter i figuren

Som bekendt opfattes figurer forskelligt og mens nogle vil se det figurlige element som styrelsen ser dette, vil andre se elementet som indeholdende et ”+”. Placeringen af dette ”+” tegn er derved identisk med den placering der er i det ansøgte varemærke, nemlig foran varemærket.

Vi ser tillige figurelementet i det angrebne varemærke en smule anderledes end styrelsen. Styrelsen har angivet dette som værende et ”+”, et ”=” og et ”-”. Der er under ingen omstændigheder tale om et ”=” altså ”lig med”. De angivne dobbeltstreger er ikke et ”lig med”-tegn, men det tegn der markerer resultatet af en matematisk udregning. Dette gælder altså hvis det figurlige element dissekeres.

Vi ser imidlertid det figurlige element som et stiliseret batteri med plus og minuspol vist. Dette figurlige element er således alene med til at understrege de varer, det angrebne varemærke er ansøgt for. Dermed er dette figurlige element uden særpræg og der skal ved en samlet vurdering af mærket alene lægges mindre vægt på dette element. Når det dog alligevel har ligheder med det figurlige element i klageres IR 1067855 og mærkernes opbygning er identisk, får det dog alligevel en betydning, der alene trækker i retning af at statuere mærkelighed.

Det må på baggrund af ovenstående lægges til grund at ord/bogstavelementet i IR 1067855 er ligeså dominerende som det figurlige element. Endvidere er der ligheder mellem de figurlige elementer og disse har i begge tilfælde en placering foran varemærkerne.

Med hensyn til bogstavelementet – og disse bemærkninger gælder således begge klagers varemærker – over for det angrebne varemærke, mener vi også at der er mærkelighed.

Som styrelsen også medgiver er 2/3 af bogstaverne identiske. Klagers varemærke GS henholdsvis bogstavelementet GS er fuldstændigt indeholdt i det angrebne varemærke.

Det er korrekt at klagers varemærke GS er et figurmærke:

Imidlertid er det figurlige element – som alene er skrifttypen – af yderst begrænset karakter og mærket vil derfor reelt skulle bedømmes som et ordmærke eller meget tæt derpå. Der er alene et ”F” til forskel fra klagers varemærke hhv. ordelementet i klagers varemærke.

Styrelsen konkluderer at der ikke er begrebsmæssig lighed mellem mærkerne, da ordelementerne ikke har en betydning. Man kan lige såvel med rette konstatere at der heller ikke er nogen begrebsmæssige forskelle. Det er alene et spørgsmål om ”hvorvidt glasset er halvtomt eller halvfyldt”.

Endelig er der faktisk en vis begrebsmæssig lighed idet det angrebne varemærke indeholder et ”+” mens klagers IR 1067855 også indeholder et stiliseret ”+”.

Det må på baggrund af ovenstående konstateres, at der er en vis grad af mærkelighed.

Vi skal endvidere henvise til at når der er identitet mellem de omfattede varer, kræves mindre grad af mærkelighed, førend varemærker er forvekslelige. Dette er mangeårig fastslået dansk og EU-praksis.

På baggrund af dette skal vi konstatere, at der er mærkelighed.

Praksis

Med hensyn til beskyttelsesomfanget for klagers varemærke, skal vi henlede Ankenævntes opmærksomhed på følgende EU-praksis:

- EUIPO har fundet varemærkerne ”GS” og ”GS POWER” forvekslelige.

Vi skal bede Ankenævnte bemærke, at dette er klagers varemærke ”GS” som der her var i spil og som EUIPO fandt kunne forhindre den endelige registrering af GS POWER. Således bør varemærke GS også i nærværende sag kunne forhindre varemærket FGS (fig).

Endvidere kan vi henvise til følgende:

- EUIPO har fundet varemærkerne ”To2” og ”O2”forvekslelige.

Denne afgørelse er helt parallel med nærværende sag, idet et to- og trebogstavsmærke blev fundet forvekslelige.

Desuden skal vi henvise til følgende:

- Board of Appeal hos EU-myndigheden har fundet følgende ”So...?” forveksleligt med ”S.O.”
- EUIPO har fundet ”QO!” forvekslelig med ”QO”

På baggrund af ovenstående vil det efter vores opfattelse være foreneligt med EU-praksis at nægte endelig registrering af FGS (fig) VR 2018 01477.

Velkendthed

Indsigers varemærke GS er et velkendt varemærke.

Til dokumentation for varemærkets velkendthed vedlægger vi følgende:

- Katalog fra 1997
- Katalog fra 2010 til brug i EU
- Katalog fra 2014
- Katalog fra 2015 – 400 sider
- Katalog fra 2016 – 114 sider
- Print med kontaktadresser i EU
- Print fra klagers hjemmeside med historien om klagers selskaber
- Print med billeder fra EU med diverse promotion materiale

Alt det ovennævnte materiale er rettet mod EU og viser betydelig brug af klagers varemærke GS. Alene de 5 kataloger viser at varemærket har være brugt i betydeligt omfang inden for EU. Der ville med andre ord ikke være udsendt katalog efter katalog med mindre varemærket GS også solgte produkter. Man kaster simpelthen ikke penge efter varemærker, der ikke sælger, hvorimod man gerne bruger penge på varemærker, der sælger.

Dette understreges at der inden for EU er et betydeligt og stigende salg. Også omkostningerne til marketing er ganske store og stigende. Klager oplyser følgende herom:

GS Turnover and Marketing Costs 2011-2015

Year	Turnover(€)	Marketing Costs (€)
2011	136,787	684
2012	558,152	2,791
2013	652,740	3,264
2014	782,817	3,914
2015	712,520	3,563

Der er tale om brug af et varemærke GS for ganske specifikke produkter, nemlig forskellige former for batterier. Dette skal tages i betragtning, når materialet vurderes, for det synes ganske betydeligt at udsende så omfangsrigt materiale for så specifikke produkter som der her er tale om. Det sker kun hvis varemærket også sælger godt.

Der er således ingen tvivl om, at varemærket er ganske velkendt inden for den relevante køberkreds.

De, som anvender klagers produkter, er både professionelle og ikke professionelle. Inden for motorcykler er det ganske almindeligt, at man også selv reparerer på motorcyklen og mange ikke professionelle har derfor et betydeligt kendskab til reservedele. Et batteri er en sliddel og noget der jævnligt skiftes ud. Mange motorcykelbrugere vil selv være i stand til at stå for en sådan udskiftning og de vil derfor også selv opsøge information om batterityper, indkøbe disse og udskifte batteriet. De vil være vant til at se klagers velkendte batteri bærende varemærket GS, og når de så ser et nyt varemærke FGS (fig) vil de måske opfatte dette som en "line extension" og let kunne tage fejl af varemærkerne eller antage, at der er en forbindelse mellem disse, når der er tale om et så velkendt varemærke som GS.

Endvidere skal det tages i betragtning, at køberkredsen typisk ikke ser varemærkerne samtidig, men må forlade sig på deres hukommelse, når de skal finde eller genfinde et varemærke. Dette udviskede erindringsbillede bidrager således også til, at der er betydelig lighed mellem varemærkerne.

I den forbindelse henviser vi til afgørelse af 22. juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, paragraph 26.

Kendskabet til det ældre varemærke GS er særdeles udbredt i hele Danmark og EU og nyder en udvidet grad af beskyttelse, henset til at det netop er et velkendt varemærke.

Som helhed er der en sådan synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig lighed i mærkerne, at den fælles del GS bevirker, at mærkerne som helhed ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der er risiko for forveksling. Det kan hertil tilføjes, at den fælles mærkedel GS har en høj grad af iboende særpræg i relation til tjenesteydelserne.

Ifølge C-251/95, Sabel, kan et velkendt mærke nyde en udvidet beskyttelse.

I denne sag er der identitet mellem de varer der er omfattet af de to varemærker, hvilket styrelsen da også har medgivet. Ydermere skal der ved vurderingen tages hensyn til, at klagers mærker har en høj grad af særpræg, og at det ansøgte mærke udviser betydelig lighed med klagers mærke som følge af det fælles element GS.

Et velkendt varemærke kan nyde udvidet beskyttelse. For at beskyttelsen finder sted, skal brugen af det yngre mærke enten medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé eller medføre en skade på dettes særpræg eller renommé.

Klager mener, at ansøgers brug af mærket FGS (fig) vil medføre en utilbørlig udnyttelse af klagers mærkers særpræg og renommé, idet der hos omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem mærkerne. Dette sker, fordi kundekredsen, når de ser det ansøgte varemærke, opfatter det identiske element, og der er således en sådan grad af lighed, at det bringer det velkendte mærke i erindring. I kundekredsens bevidsthed skabes en sammenhæng mellem mærkerne, særligt henset til at indehaveren af det angrebne varemærke har valgt også at bruge mærkedelen GS i deres varemærke. Netop denne mærkedel er den, som klagers varemærker består af. Indehaveren af det angrebne varemærke har alligevel valgt denne del, hvilket ikke må antages at være tilfældigt, men for at udnytte det renommé, som klager har oparbejdet.

Med andre ord mener klager, at det danske varemærke er indleveret i ond tro. Indehaver af det ansøgte varemærke sælger batterier se. bl.a. http://www.fgs-batterien.de/DK/index.html

Begge parter opererer inden for same specialiserede branche, hvor klager har opereret i mange år. Klager er som det fremgår af deres ovenfor nævnte hjemmeside og de vedlagte print derfra, en af verdens førende producenter af batterier. Henset til at man som forretningsdrivende almindeligvis holder sig ganske orienteret om hvad, der sker i branchen, synes det utænkeligt at indehaver af det danske varemærke ikke er eller burde være bekendt med klagers varemærker. Alligevel har de valgt også at bruge mærkedelen GS i deres varemærke. Netop denne mærkedel er som nævnt den, som klagers varemærker består af. Indehaveren af det angrebne varemærke har alligevel valgt denne del, hvilket klager har meget svært ved at se som andet end at ansøgningen er indleveret i ond tro og for at forsøge at udnytte den goodwill der er knyttet til klagers varemærker.

En utilbørlig udnyttelse forekommer, når det yngre mærke uretmæssigt drager fordel af det ældre mærkes særpræg eller renommé ved den skabte sammenhæng. Det fremgår således af C-252/07 INTEL, at den omstændighed, at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at der foreligger en krænkelse. Der er således tre betingelser, der alle skal være opfyldt, for at et varemærke kan nyde en udvidet beskyttelse efter varemærkeloven.

- Mærket skal være velkendt i Danmark
- Der skal hos omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem det yngre mærke på den ene side og det ældre velkendte mærker på den anden side
- Brugen af det yngre mærke skal medføre en utilbørlig udnyttelse af det velkendte varemærkes særpræg eller renommé, eller brugen skal skade det velkendte mærkes særpræg eller renommé.

I denne sag mener vi, at alle kriterier er opfyldt, idet der er:

- Lighed mellem de omtvistede varemærker
- Lighed mellem tjenesteydelsernes samt den berørte kundekreds
- Indsigers varemærke GS er velkendt
- Den høje grad af særpræg for varemærket GS

Som det allerede er beskrevet ovenfor, har mærket GS opnået en høj grad af velkendthed for de af varemærket omfattede varer. Det iboende særpræg for GS er stærkt, da dette ikke har en betydning i relation til de omfattede varer. Netop GS har ansøger som nævnt valgt at inkludere i deres varemærke hvilket må antages at være sket i fuld bevidsthed om klagers varemærke og derfor i ond tro.
Når alle faktorerne sammenholdes, er det vores vurdering, at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne, og at brugen af FGS (fig) vil medføre en utilbørlig udnyttelse af klagers mærker.

Samlet konklusion

Da der både er varesammenfald og mærkelighed er det angrebne varemærke forveksleligt med klagers tidligere varemærker. Endvidere er klagers varemærker velkendte og nyder således udvidet beskyttelse overfor lignende varemærker. Klagers varemærker nyder en betydelig goodwill og der er vanskeligt at se andet end at indehaver af det danske varemærke forsøger at udnytte denne goodwill, idet ansøgningen må antages at være indleveret i ond tro.

Da EU-praksis tillige støtter op om at mærkerne er forvekslelige, skal vi venligst anmode Ankenævnet om at omgøre styrelsens afgørelse og nægte endelig registrering af FGS (fig) VR 2018 01477…"

I mail af 3. oktober 2019 fremsendte indklagede supplerende bilag til sagens behandling.

I brev af 23. oktober 2019 kommenterede Plougmann Vingtoft A/S på vegne af klager, GS Yuasa Corporation, de fremsendte bilag fra indklagede:

"… Tak for jeres e-mail af 8. oktober 2019 vedlagt kopi af modpartens indlæg med bilag. Vi bemærker, at modparten har indsendt deres indlæg efter den af Ankenævnet fastsatte frist.

Som Ankenævnet er bekendt med, har vi anket indsigelsesafgørelen vedrørende det registrerede varemærke VR 2018 01477 FGS.

Vi er naturligvis bekendt med, at det i Danmark er muligt at stifte varemærkeret ved brug, men skal også understrege, at det er ikke muligt at overføre prioritet fra tidligere brug til det registrerede varemærke, som nu er angrebet.

Vi henviser i den forbindelse til U 1981.111 H HERCULES, hvor dette princip om, at man ikke kan overføre prioritet fra tidligere brug til et registreret varemærke blev stadfæstet.

Vi skal derfor venligst anmode Ankenævnet om ikke at tage modpartens dokumentation og argumentation for en eventuel brugsbaseret rettighed i brug i nærværende sag…"

Ved 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. februar 2019 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Mht. klagers påstand om, at klagers mærke er velkendt, som alene er blevet fremsat overfor Ankenævnet, skal styrelsen endvidere bemærke, at det indsendte materiale efter styrelsens opfattelse ikke kan bevise, at klagers mærke er et velkendt EU-varemærke, endsige er velkendt i Danmark.

Materialet består alene af 5 kataloger fra forskellige år fra perioden 1997-2016, og print fra klagers hjemmeside, hvori 5 forretningsadresser i EU er oplyst, samt billeder af diverse reklamemateriale. Intet af det forelagte giver dog nogen indikationer af hverken intensiteten eller den geografiske udstrækning af brugen af klagers mærker, ligesom der heller ikke er indikationer af, om mærket har været anvendt i relation til en dansk omsætningskreds, eller at denne har fået et videre kendskab til mærket gennem dets markedsføring i udlandet.

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

I brev af 19. december 2019 kommenterede Plougmann Vingtoft A/S på vegne af klager, GS Yuasa Corporation, styrelsens udtalelse med følgende:

"… Som kommentar til Styrelsen indlæg skal vi fastholde, at vores klients varemærke GS er velkendt for batterier til køretøjer, herunder biler og motorcykler. Mærket er velkendt både i Danmark og i

EU, hvilket fremgår af den tidligere indsendte argumentation og dokumentation. Det tidligere indsendte materiale er rettet mod EU og viser betydelig brug af klagers varemærke GS.

Vi skal derfor venligst bede ankenævnet om at tage vores klients materiale i betragtning og afgøre sagen ud fra, at vores klients varemærker er velkendt.

Vi skal venligst anmode om, at nærværende sag afgøres skriftligt…"

Ankenævnet modtog ikke kommentarer til styrelsens udtalelse fra indklagede.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Henrik Rothe
Formand