

RESUMÉ:

AN 2019 00026 – VR 2018 00669 MIIRA <w> – Indsigelse

Der blev fremsat indsigelse mod registrering af VR 2018 00669 MIIRA <w>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at der forelå forvekslelighed mellem det registrerede mærke og indsigers ældre EU-varemærke EU001162213 MIRA <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvist indsigelsen til følge og ophævede registreringen for de ansøgte varer og tjenesteydelser bortset fra ”annonce- og reklamevirksomhed” i klasse 35. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som delvist omgjorde styrelsens afgørelse.

KENDELSE:

År 2020, den 19. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Henrik Rothe, Tine Sommer, Jens Schovsbo og Ulla Wennermark) følgende kendelse i sagen **AN 2019 00026**

Klage fra

Nuura ApS
v/ DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
Indehaver

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 26. august 2019 vedr.
indsigelse mod VR 2018 00669 MIIRA <w>

Indsiger:
Siteco Beleuchtungstechnik GmbH, Tyskland
v/ Chas. Hude A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Spørgsmålet for ankenævnet er, om der er risiko for forveksling mellem klagers ordmærke MIIRA, som er registreret for apparater til belysning mv. i klasse 11 samt for visse tjeneste-

ydelse i klasse 35 og 42, og indklagedes ældre EU-ordmærke MIRA, som er registreret for apparater til belysning mv. i klasse 11. Ankenævnet bemærker, 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 indledningsvist tiltræde styrelsens vurdering af, at indklagede ved fremlæggelse af diverse produktkataloger, monteringsvejledninger, fakturaer m.v. har opfyldt brugspligten i relation til ”apparater til belysning, særlig elektriske lamper; dele af førnævnte dele” i klasse 11.

Med hensyn til spørgsmålet om risiko for forveksling har klager til brug for sagen for ankenævnet i den forbindelse gjort gældende, at da der alene er fremlagt brugsdokumentation, der viser mærket MIRA brugt for et usærpræget loftsarmatur til generel belysning af større lokaler til kontor- og industribrug, er der ikke risiko for forveksling med klagers mærke MIIRA - hverken for belysningsarmaturer eller de omhandlede tjenesteydelser i klasse 35 og 42.

Hertil bemærkes, at da indklagede har opfyldt brugspligten for så vidt angår de varer i klasse 11, som mærket MIRA er registreret for, vil beskyttelsen skulle udmåles med udgangspunkt heri og ikke kun i relation til de konkrete armaturer, som er vist.

Da mærkerne MIIRA og MIRA ligner hinanden betydeligt i både syns- og lydæssig henseende, finder ankenævnet dernæst, at der foreligger en risiko for forveksling for så vidt angår de varer og tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer, som indklagedes mærke er registreret for i klasse 11, dvs. ”apparater til belysning, særlig elektriske lamper; dele af førnævnte dele”. Dette er endvidere også efter ankenævnets opfattelse tilfældet for så vidt angår alle varer i klasse 11 og alle tjenesteydelser i klasse 35, bortset fra ”annonce- og reklamevirksomhed” i klasse 35. I denne henseende stadfæstes afgørelsen i sagen.

For så vidt angår klasse 42 er klagers mærke registreret for ”design af belysning og rådgivning om indretning med og planlægning af belysning, både indendørs og udendørs”. Ankenævnet finder, at ”design af belysningsystemer” typisk er tjenester, som købes af lampeproducenter og ikke af dem, der køber produkter som ”apparater til belysning, særlig elektriske lamper; dele af førnævnte dele” fra sådanne producenter. Når det drejer sig om de af registreringen omfattede

tjenesteydelser ”rådgivning om indretning med og planlægning af belysning”, er dette tjenester, som man benytter, når man skal indrette et kontor, en fabrik eller et mere eksklusivt hjem. Den rådgivning, man får i en lampebutik, er noget helt andet. I klasse 42 drejer det sig således om tjenesteydelser af meget professional karakter, som gives af arkitekter, indretningsarkitekter og specielle belysningseksperter, jf. herved også ordlyden af det såkaldte klassehoved for klasse 42 er ”Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse, industriel forskning og industriel design; kvalitetskontrol og verificering; design og udvikling af computer hardware og computer software.”

Under henvisning hertil finder ankenævnet efter en helhedsbedømmelse ikke, at der på trods af mærkeligheden består en risiko for forveksling mellem de varer i klasse 11, som indklagedes ældre varemærke, MIRA, er registreret for og de tjenesteydelser i klasse 42, som klagers mærke, MIIRA, er registreret for.

Under henvisning til ovenstående stadfæstes styrelsens afgørelse i sagen for så vidt angår klasse 11 og 35. Klagen tages imidlertid til følge for så vidt angår ”design af belysning og rådgivning om indretning med og planlægning af belysning, både indendørs og udendørs” i klasse 42, og registreringen opretholdes således herfor.

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 26. august 2019 stadfæstes med hensyn til klasse 11 og klasse 35. Den påklagede afgørelse omgøres med hensyn til følgende tjenesteydelser, for hvilke registreringen følgelig opretholdes:

Klasse 42: ”design af belysningssystemer og rådgivning om indretningsarkitektur og designmæssig planlægning af belysning, både indendørs og udendørs.”

Sagens baggrund:

Den 18. januar 2018 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning om registrering af ordmærket MIIRA for

- Klasse 11:** Apparater til belysning, herunder armaturer, elektriske lamper, loft-belysning, lysekroner, lysstofrør; elektriske pærer, LED-lyskilder, halogen-lyskilder, lampeglas, lampehætter, lampekupler;
- Klasse 35:** Annonce- og reklamevirksomhed, detailhandel med belysningsartikler, herunder detailhandel med belysningsartikler via globale netværk;
- Klasse 42:** Design af belysning og rådgivning om indretning med og planlægning af belysning, både indendørs og udendørs;

Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte ved brev af 27. februar 2018, at de ansøgte varer og tjenesteydelser i klasse 42 ikke var tilstrækkeligt præcise. Styrelsen foreslog en ændring hertil. Styrelsen meddelte endvidere, hvilke ældre rettigheder mærket kunne være i konflikt med.

Ved brev af 22. marts 2018 bad ansøgers repræsentant om en ændring af varefortegnelsen i klasse 42 i overensstemmelse med styrelsens anvisning samt fremme af registreringen uanset de nævnte ældre rettigheder i styrelsens søgningsrapport.

Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte i brev af 23. marts 2018, at mærket ville blive registreret inden for 2 uger. Registreringen af VR 2018 00669 blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 28. marts 2018.

Den 25. maj 2018 gjorde Chas. Hude A/S, på vegne af Siteco Beleuchtungstechnik GmbH, indsigelse mod registreringen VR 2018 00669 med henvisning til forveksling med indsigers ældre registrering: EUTM 001162213 MIRA.

Parterne udvekslede herefter materiale og argumenter i sagen.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 26. august 2019 afgørelse i indsigelsessagen med følgende:

”...

AFGØRELSE

Vi tager indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for ”Apparater til belysning, herunder armaturer, elektriske lamper, loftbelysning, lysekroner, lysstofrør; elektriske pærer, LED-lyskilder, halogen-lyskilder, lampeglass, lampehætter, lampekupler” i klasse 11, ”Detailhandel med belysningsartikler, herunder detailhandel med belysningsartikler via globale netværk” i klasse 35 og ”design af belysningssystemer og rådgivning om indretningsarkitektur og designmæssig planlægning af belysning, både indendørs og udendørs.” i klasse 42.

Registreringen vil herefter omfatte ”Annonce- og reklamevirksomhed” i klasse 35.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 25, jf. § 28, stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

1. Gennemgang af sagen

Den 25. maj 2018 gjorde Chas. Hude A/S indsigelse på vegne af Siteco Beleuchtungstechnik GmbH mod gyldigheden af det registrerede ordmærke MIIRA.

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

Indsigelsen er fremsat under henvisning til, at det angrebne mærke er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærke EU001162213 MIRA <w>.

Indsiger har i brev fra den 24. august 2018 uddybet indsigelsen. Indsiger gør gældende, at der foreligger en høj grad af visuel og lydlig lighed mellem mærkerne, idet indsigers mærke er fuldstændig indeholdt i indehavers mærke, hvor den eneste forskel er, at indehavers mærke har et ekstra I i midten af mærket. I forhold til vareligheden gør indsiger gældende, at indsigers varer i klasse 11 er sammenfaldende eller ligeartede med indehavers varer og tjenesteydelser i klasse 11, 35 og 42.

Indehaver har den 7. januar 2019 svaret i sagen. Indehaver anmoder indledningsvist indsiger om at bevise, at brugspligten for indsigers påberåbte EU-varemærke er opfyldt i henhold til varemærkelovens § 25. I forhold til forveksleligheden er det indehaves opfattelse, at mærkerne trods fælles træk, adskiller sig væsentligt på flere punkter. Indehaver henviser til, at mærkerne ikke har samme antal bogstaver, samt at første stavelse i indehavers mærke har to vokaler, hvorimod første stavelse i indsigers mærke kun har en vokal, hvilket medvirker til en visuel og lydlig forskel mellem mærkerne. Indehaver argumenterer ligeledes for, at anvendelse af to I'er efter hinanden er usædvanligt og vil føre til, at en dansk forbruger vil udtale ordet med en lang I-lyd. I forhold til vareligheden bestrider indehaver, at der er fuldstændig sammenfald eller lighed mellem registreringerne.

Indsiger har den 14. marts 2019 indsendt dokumentation for brugen af mærket MIRA.

Indehaver har den 3. juli 2019 oplyst, at de ikke har yderligere at bemærke.

Styrelsen har den 8. juli 2019 taget sagen 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."

Varemærkelovens § 25, har følgende formulering:

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

3. Vurdering og konklusion

Vurdering af opfyldelse af brugspligten for indsigers mærke MIRA

Indehaver har den 7. januar 2019 anmodet indsiger om at bevise, brugspligten for indsigers påberåbte EU-varemærke er opfyldt i henhold til varemærkelovens § 25. Det skal hertil bemærkes, at varemærkelovens § 28, stk. 5 efter styrelsens praksis finder anvendelse i forhold til alle varemærkeregistrieringer med gyldighed for Danmark, herunder EU-varemærker. Dog regnes brugspligtens ikrafttræden for EU-varemærker fra registreringsdatoen i henhold til varemærkeforordningens artikel 15, stk. 1.

Indsiger har påberåbt sig følgende registrering:

EU001162213 MIRA

Registreret for: Klasse 11: Apparater til belysning, særlig elektriske lamper; dele af førnævnte varer.

Mærket er registreret i 2000 og dermed underlagt brugspligt.

Indsiger må derfor dokumentere, at mærket har været brugt indenfor de sidste fem år fra anmodningstidspunktet, dvs. i perioden 7. januar 2014 – 7. januar 2019. Indsigers mærke kan i nærværende sag kun anses for registreret for de varer og tjenesteydelser mærket dokumenteres brugt for.

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

Indsiger har indsendt følgende materiale til dokumentation for, at brugspligten er opfyldt:

Bilag 2: Monteringsvejledninger fra 2016

- Bilag 3: Osram Katalog fra 2014
- Bilag 4: Uddrag af katalog fra 2016/2017
- Bilag 5: Eksempel på klistermærker på indpakning
- Bilag 6: Fakturaer fra 2014
- Bilag 7: Fakturaer fra 2015
- Bilag 8: Fakturaer fra 2016
- Bilag 9: Fakturaer fra 2017
- Bilag 10: Fakturaer fra 2018

Ud fra indsigers produktkataloger samt monteringsvejledninger ser vi mærket MIRA brugt for belysningsapparater samt dele hertil. Indsiger har vist et væsentligt salg i den relevante periode i Tyskland og Østrig. Ud fra de indsendte fakturerer, ser vi et salg på mellem 100.000 og 200.000 enheder pr. år i hele den relevante periode.

Ud fra en samlet vurdering af materialet, er det styrelsens vurdering, at indsiger har vist, at der er gjort reel brug af ordmærket MIRA. Materialet viser, at mærket har været anvendt for ”apparater til belysning samt dele hertil” i klasse 11.

Vurdering af risiko for forveksling

Indsigers mærke:

EU001162213 MIRA
Registreret for: Klasse 11: Apparater til belysning, særlig elektriske lamper; dele af førnævnte varer.

Indehavers mærke:

VR 2018 00669 MIIRA
Registreret for: Klasse 11: Apparater til belysning, herunder armaturer, elektriske lamper, loftbelysning, lysekroner, lysstofrør; elektriske pærer, LED-lyskilder, halogen-lyskilder, lampeglasser, lampehætter, lampekupler.

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, detailhandel med belysningsartikler, herunder detailhandel med belysningsartikler via globale netværk.

Klasse 42: Design af belysningsystemer og rådgivning om indretningsarkitektur og designmæssig planlægning af belysning, både indendørs og udendørs.

Sammenligning af varer

Indsigers mærke er registreret i klasse 11 og indehavers mærke er registreret i klasse 11, 35 og 42.

Der er sammenfald for så vidt angår varerne ”*apparater til belysning, herunder armaturer, elektriske lamper, loftbelysning, lysekroner, lysstofrør; elektriske pære, LED-lyskilder, halogen-lyskilder, lampeglas, lampehætter, lampekupler*” i klasse 11 i indehavers registrering og varerne ”*Apparater til belysning, særlig elektriske lamper; dele af førnævnte varer*” i indsigers registrering.

Der er således fuldstændig sammenfald mellem registreringerne i klasse 11.

I forhold til tjenesteydelserne ”*detailhandel med belysningsartikler, herunder detailhandel med belysningsartikler via globale netværk*” i klasse 35 i indehavers registrering er det styrelsens vurdering, at disse tjenesteydelser er ligeartede med indehavers varer i klasse 11. Det er vores vurdering, at det indenfor branchen er almindeligt, at producenter af belysningsapparater ligeledes yder detailhandel med belysningsapparater, hvorfor vi finder en lighed mellem varen ”*belysningsapparater*” i klasse 11 og detailhandel med disse varer i klasse 35.

Styrelsen finder ikke samme sammenhæng mellem indsigers varer i klasse 11 og tjenesteydelsen ”*annonce- og reklamevirksomhed*” i indehavers registrering i klasse 35. Tjenesteydelsen ”*annonce- og reklamevirksomhed*” i klasse 35 er i sit formål vidt forskellig fra indsigers varer i klasse 11 og udbyderne er ikke de samme.

Der er således delvist lighed i mellem registreringerne i klasse 11 og 35.

I relation til indehavers tjenesteydelser i klasse 42 er det styrelsens vurdering, at der er en vis lighed mellem indsigers varer i klasse 11 og tjenesteydelserne ”*design af belysnings-systemer og rådgivning om indretningsarkitektur og designmæssig planlægning af belysning, både indendørs og udendørs*” i indehavers registrering. Der er tale om tjenesteydelser som alle er relateret til belysningsapparater og der findes en nær tilknytning mellem tjenesteydelserne design og rådgivning om belysning og det at producere belysningsapparater, idet disse tjenesteydelser og varer oftest vil blive udbudt af de samme producenter.

Der er således fuldstændig lighed mellem indsigers varer i klasse 11 og indsigers tjenesteydelser i klasse 42.

Sammenligning af mærker

Indsigers ordmærke MIRA består af 4 bogstaver fordelt på 2 stavelser. MIRA er et pigenavn, som også bruges i Danmark.

Indehavers ordmærke MIIRA består af 5 bogstaver på 2 stavelser. MIIRA er et kunstord uden en kendt betydning.

Mærkerne MIRA og MIIRA består begge af to stavelser på henholdsvis 4 og 5 bogstaver. Indsigers mærke er fuldstændig indeholdt i indehavers mærke, hvor den eneste forskel er, at indehavers mærke har to I'er i den første stavelse modsat et enkelt I i første stavelse i indsigers mærke. Den anden stavelse i begge mærker er ens. Mærkerne er således næsten ens i både længde og opbygning med undtagelse af det ekstra bogstav I i indehavers mærke. Samlet set findes der at være en høj grad af både synsmæssig samt lydlig lighed mellem mærkerne, idet det ekstra bogstav I i indehavers mærke hverken synsmæssigt eller lydligt bidrager til den store forskel.

Vurdering af risiko for forveksling

Det er styrelsens vurdering, at der er en sådan grad af synsmæssig og lydlig lighed mellem indsigers mærke MIRA og indehavers mærke MIIRA, at der er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der antages en forbindelse mellem mærkerne i relation til de sammenfaldende og ligeartede varer og tjenesteydelser i klasse 11, 35 og 42.

Vi tager således indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for ”Apparater til belysning, herunder armaturer, elektriske lamper, loftbelysning, lysekroner, lysstofrør; elektriske pærer, LED-lyskilder, halogen-lyskilder, lampeglas, lampehætter, lampekupler” i klasse 11, ”Detailhandel med belysningsartikler, herunder detailhandel med belysningsartikler via globale netværk” i klasse 35 og ”design af belysnings-systemer og rådgivning om indretningsarkitektur og designmæssig planlægning af belysning, både indendørs og udendørs.” i klasse 42.

Registreringen vil herefter omfatte ”Annonce- og reklamevirksomhed” i klasse 35.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 25, jf. § 28, stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017...”

Denne afgørelse blev med brev af 28. oktober 2019 fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Nuura ApS, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

”... I medfør af varemærkelovens § 46 stk. 1 skal jeg hermed

K L A G E

over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 26. august 2019 i sagen 107542900 om registrering af MIIRA (ord) som dansk varemærke.

Patent- og Varemærkestyrelsen har taget indsigelsen mod registrering i klasse 11 og 42 og delvist i klasse 35 til følge og har derfor opretholdt registreringen af varemærket MIIRA (ord) for ”Annonce- og reklamevirksomhed” i klasse 35

Under ankesagen nedlægger jeg følgende:

PÅSTAND:

Varemærket MIIRA fremmes til registrering i klasse 11, 35 og 42 for de følgende ansøgte varer og tjenesteydelser:

11: Apparater til belysning, herunder armaturer, elektriske lamper, loftbelysning, lysekroner, lysstofrør; elektriske pærer, LED-lyskilder, halogen-lyskilder, lampeglas, lampehætter, lampekupler.

35: Annonce- og reklamevirksomhed, detailhandel med belysningsartikler, herunder detailhandel med belysningsartikler via globale netværk.

42: Design af belysningsystemer og rådgivning om indretningsarkitektur og designmæssig planlægning af belysning, både indendørs og udendørs.

SAGSFREMSTILLING

Indsiger har nedlagt indsigelse mod registrering i klasse 11, 35 og 42 på basis af en ældre registrering, nemlig EU-varemærkeregistrering nr. EU001162213 MIRA (ord), som efter indsigers opfattelse er forveksleligt med MIIRA (ord).

MIRA (ord) er registreret i klasse 11 for:

Apparater til belysning, særlig elektriske lamper; dele af førnævnte varer.

Styrelsen har begrundet beslutningen om delvist at opretholde den foreløbige registrering på følgende måde:

”Det er styrelsens vurdering, at der er en sådan grad af synsmæssig og lydlig lighed mellem indsigers mærke MIRA og indehavers mærke MIRA, at der er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der antages en forbindelse mellem mærkerne i relation til de sammenfaldende og ligeartede varer og tjenesteydelser i klasse 11, 35 og 42.

Vi tager således indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for ’Apparater til belysning, herunder armaturer, elektriske lamper, loftbelysning, lysekroner, lysstofrør; elektriske pærer, LED-lyskilder, halogen-lyskilder, lampeglas, lampehætter, lampekupler” i klasse 11, ”Detail handel med belysningsartikler, herunder detailhandel med belysningsartikler via globale netværk” i klasse 35 og ”design af belysnings-systemer og rådgivning om indretningsarkitektur og designmæssig planlægning af belysning, både indendørs og udendørs.” i klasse 42

Registreringen vil herefter omfatte ”Annonce- og reklamevirksomhed” i klasse 35.”

ANBRINGENDER:

Der er under indsigelsessagen på indehavers begæring indleveret dokumentation for ibrugtagning af mærket MIRA for et loftsarmatur i et enkelt, u-særpræget design, som primært retter sig mod kontor- konference- og industrilignende brug, jf. fx miljøbillederne i bilag 3 i indsigers brugsdokumentation.

Der er ingen eksempler i materialet på, at varemærket anvendes i mere bred forstand for indsigers erhvervsmæssige aktiviteter indenfor belysning, herunder som kendetegn i forbindelse med detailhandel eller i forbindelse med design af belysning og belysningsplaner.

Det må derfor lægges til grund, at varemærket kun er i kraft for et diskret loftsarmatur i et u-særpræget design, og at der ikke knytter sig en bredere kendetegnsbeskyttelse til varemærket.

Et varemærke med et så begrænset beskyttelsesomfang er ikke forveksleligt med lignende, men ikke identiske varemærker, som anvendes for lignende, men ikke identiske varer og for tjenesteydelser, der kan være komplementære med den større fællesmængde som den ene varetype, som varemærket anvendes for, nemlig belysningsarmaturer og lignende.

Det gøres derfor gældende, at varemærket MIIRA skal fremmes til registrering for alle de ansøgte varer og tjenesteydelser, subsidiært, at det skal fremmes for den fulde ansøgte varefortegnelse i klasse 35 og klasse 42 og for *lysekroner, elektriske pærer, LED-lyskilder, halogen-lyskilder, lampeglas, lampehætter, lampekupler*, som ikke kan anses for at være forvekslelige med neutrale, flade, rektangulære loftsarmaturer til anvendelse i kontor, konference- og industrimiljøer.

Appellanten ønsker at uddybe sin argumentation i et uddybende indlæg og anmoder derfor om 4 ugers frist hertil..."

I brev af 21. november 2019 fremsendte DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Nuura ApS, supplerende klagebegrundelse inkl. bilag:

”... **Brugspligtens betydning for varekollision**

Styrelsen har på baggrund af den indleverede brugsdokumentation lagt til grund, at indsiger har gjort reel brug af varemærket MIRA for "apparater til belysning samt dele hertil".

Styrelsen har herefter fundet, at de 2 mærker, hhv. det yngre mærke MIIRA og det ældre mærke MIRA er forvekslelige, bl.a. fordi der er "fuldstændig sammenfald mellem registreringerne i klasse 11", og fordi der er delvis lighed mellem indsigers varer i klasse 11 og indehavers tjenesteydelser i klasse 35 og fuldstændig lighed mellem indsigers varer i klasse 11 og indehavers tjenesteydelser i klasse 42.

Dette bestrides. Der er alene fremlagt brugsdokumentation, der viser brug af mærket MIRA for et u-særpræget loftsarmatur til generel belysning af større lokaler til kontor- og industribrug mv.

Det følger af VML § 21, stk. 2, at et ældre mærke, der danner grundlag for en indsigelse, for så vidt angår behandlingen af indsigelsen, kun anses for at være registreret for den del af varerne eller tjenesteydelserne, som mærket er dokumenteret anvendt for.

Det ældre varemærke kan altså i denne sag alene kan anses for registreret for et helt neutralt loftsarmatur, som i den fremlagte brugsdokumentation udelukkende ses markedsført til brug for generel belysning i neutralt udseende kontor- og industrilokaler mv. Se til eksempel bilag 3, side 4, 8, 12 og 15.

Det forekommer på den baggrund usandsynligt, at mærket MIRA vil blive forvekslet med indehavers mærke MIIRA, hverken for belysningsapparater mv. og slet ikke for de omhandlede tjenesteydelser i klasse 35 og 42. Loftsarmaturets neutrale karakter gør det helt usandsynligt, at kundekredsen vil forveksle det med indehavers tjenesteydelser indenfor design: *Design af belysningssystemer og rådgivning om indretningsarkitektur og designmæssig planlægning af belysning, både indendørs og udendørs* eller detailhandel: *Annonce- og reklamevirksomhed, detailhandel med belysningsartikler, herunder detailhandel med belysningsartikler via globale netværk.*

Forvekslelighedsbedømmelsen

Det følger af bl.a. C-39197 Canon/Cannon, at der ved vurderingen af ligheden mellem varer eller tjenesteydelser skal tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden.

Det følger endvidere af bl.a. U.1988/29H (om brug af Matas-lignende striber på produkter i et supermarked, og af Sø og Handelsrettens dom af 10. juni 1992 i sag H-529-1989 (om MULTITABS og MULTIMAX), at både distributionsmetoden og den specifikke anvendelse af varemærket på et produkt har betydning for forvekslelighedsbedømmelsen.

Det er oplagt, at indehavers og indsigers produkter ikke er i konkurrence med hinanden. Indehavers mærke bruges for et high-end belysningsarmatur primært rettet mod et kritisk forbrugermarked, hvorimod indsigers mærke alene bruges for et loftsarmatur, som formentlig sjældent efterspørges af private kunder, men alene af et professionelt marked.

Der fremlægges til dokumentation for brugen af MIIRA et katalog for virksomheden Nuura ApS, med særlig henvisning til side 25-34, bilag A.

Samlet gøres det derfor gældende, at mærkerne MIRA og MIIRA ikke er forvekslelige for de relevante varer og tjenesteydelser...”

I brev dateret 16. januar 2020 fremsendte Chas. Hude A/S på vegne af Siteco GmbH, ny indehaver af indsigers europæiske mærke MIRA, følgende kommentarer til klagen:

”... På vegne af Siteco GmbH, der har fået overdraget MIRA varemærket, EUTM 1162213, fra Siteco Beleuchtungstechnik GmbH, skal vi hermed kommentere på klagers skrivelse af 28. oktober 2019 og supplerende begrundelse af 21. november 2019 vedrørende Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 26. august 2019 i indsigelsessagen vedrørende ovenstående varemærke.

Klager påstår, at der ikke i nærværende sag er risiko for forveksling, da Sitecos og klagers produkter ikke er i konkurrence med hinanden. Denne påstand begrundes med, at: ”(i)nde-

havers mærke bruges for et high-end belysningsarmatur primært rettet mod et kritisk forbrugermarked, hvorimod indsigers mærke alene bruges for et loftsarmatur, som formentlig sjældent efterspørges af private kunder, men alene af et professionelt marked.”

Først og fremmest bemærkes det, at vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling skal ske på baggrund af en samlet helhedsvurdering af mærkerne med tanke på, at kunderne ikke altid vil have mulighed for at se og vurdere mærkerne samtidigt, jf. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, præmis 26. Selv kunder med en høj grad af opmærksomhed vil skulle stole på et udvisket erindringsbillede, jf. T-443/12, ancotel, præmis 54. Herudover bemærkes det, at såfremt der er tale om en høj grad af lighed mellem mærkerne, så er kravet til varelighed lavere, jf. C-39/97, Canon, præmis 17.

I nærværende sag adskiller mærkerne sig blot ved et enkelt bogstav, der i øvrigt forefindes i begge mærker, men blot er gentaget i klagers mærker, nemlig bogstavet ”I”, MIRA vs. MIIRA. Forskellen mellem mærkerne er derfor nærmest så lille som muligt mellem ikke-identiske mærker. Hertil kommer en identitet eller overlap mellem flere af varerne omfattet parternes mærker samt lighed mellem de resterende varer og tjenesteydelser (når der ses bort fra ”annonce- og reklamevirksomhed” i klasse 35, jf. afgørelsen af 26. august 2019 i sagen). Når man kigger på kundekredsen i denne sag, så kan disse ikke opdeles i henholdsvis private og professionelle kunder, som det ellers påstås af klager. Sitecos produkter er fx tilgængelige hos elektrikere og grossister og kan købes af private, ligesom klagers produkter promoveres overfor professionelle. I den forbindelse henvises til klagers egen hjemmeside, hvor der under fanen ”Professionelle” listes en række projekter, hvori klagers produkter er benyttet, se **bilag 11** (fortløbende nummerering fra indsigelsessagen).

Til illustration bemærkes det, at begge parters produkter ville kunne være brugt i et af klagers projekter, fx det på Christiansborg, se **bilag 12**, hvor Sitecos MIRA lamper ligeledes ville kunne benyttes i konference- eller mødelokaler, se bilag 3, s. 4 (fremlagt under indsigelsessagen).

I forhold til lighed mellem forskellige typer af lamper, så henviser vi til blandt andet følgende afgørelser fra EUIPO.

Afgørelse fra Opposition Division hos EUIPO i indsigelse B 3 051 443 af 13. november 2019 vedrørende mærkerne CISCO vs. CISNO:

“The contested LED light strips; LED light bulbs and the opponent’s light reflectors in Class 11, protected by earlier mark 3 have the same purpose because they are all used for lighting. They also coincide in producer, distribution channels and relevant public. Consequently, they are at least similar.”

EUIPO fandt altså, at produkterne havde samme formål, fordi de alle blev brugt til belysning. Herudover blev det vurderet, at produkterne ligeledes havde samme producent, distributionskanal og kundekreds.

Afgørelse fra Opposition Division hos EUIPO i indsigelse B 3 069 342 af 20. september 2019 vedrørende mærkerne LOLAhome vs. LALAHOME:

“The contested arc lamps; electric lamps; lamps; bicycle lights; hanging lamps; oil lamps at least overlap with the opponent’s standard lamps. Therefore, they are identical.”

“The contested light bulbs; light bulbs, electric; lamp casings; incandescent burners; carbon for arc lamps; lamp glasses; discharge tubes, electric, for lighting; light diffusers; sockets for electric lights; filaments for electric lamps; lamp globes; lamp reflectors; luminous tubes for lighting; luminous house numbers; lamp shades; lampshade holders; aquarium lights; miniature light bulbs; night lights [other than candles]; fluorescent tubes; lanterns for lighting; burners for lamps; lamp chimneys; electric candelabras are at least similar to the opponent’s standard lamps. These goods are complementary and target the same public. In addition, they come from the same undertakings and are sold through the same distribution channels.”

Som det ses af denne afgørelse, så er der lighed mellem mere forskellige typer af lamper, end det er tilfældet med lamperne i nærværende sag.

Når alle faktorer skal overvejes i denne sag, herunder det faktum, at parternes produkter sagtens kan benyttes samme steder og i forbindelse med samme projekter, mener vi, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen er korrekt. Mærkerne ligner i høj grad

hinanden, og der er tale om, hvis ikke identiske varer, så varer, der minder om hinanden i varierende grader, og i den forbindelse vil en lav grad af lighed blive opvejet af den høje grad af lighed mellem mærkerne og sagens øvrige faktorer.

På denne baggrund skal vi anmode Ankenævnet om at fastholde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 26. august 2019...”

I brev af 13. marts 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 26. august 2019 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I e-mail af 2. april 2020 meddelte DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, at styrelsens udtalelse ikke gav anledning til yderligere kommentarer.

Indklagedes repræsentant Chas. Hude A/S indleverede ikke kommentarer til styrelsens udtalelse, men fremsendte en afgørelse fra EUIPO, The Opposition Division, Opposition No B 3 070 682 den 11. marts 2020.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe
Formand