

RESUMÉ:

AN 2019 00015 – MP1376060 FAENZA <fig> – Indsigelse

Der blev fremsat indsigelse mod designering af MP1376060 FAENZA <fig>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at MP1376060 medfører risiko for forveksling med indsigers ældre EU-registreringer: EU0858012 <fig>, EU 010828267 <fig> og EU0150-93099 <fig>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde styrelsens afgørelse og ophævede designeringen i Danmark.

KENDELSE:

År 2020, den 18. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Henrik Rothe, Tine Sommer, Jens Schovsbo og Ulla Wennermark)
følgende kendelse i sagen **AN 2019 00015**

Klage fra

Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.
v/ ZACCO Denmark A/S
Indsiger

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 26. februar 2019 vedr.
indsigelse mod designering af MP1376060 **FAENZA** 法恩莎 i Danmark

FOSHAN CITY FAENZA SANITARY WARE CO., LTD, Kina
v/ Sunshine Intellectual Property Agency
Indehaver

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

I sin afgørelse af 26. februar 2019 fandt styrelsen ikke, at der var risiko for forveksling mellem figurmærket FAENZA, registreret for ”brick; non-metal tiles; terrazzo; non-metal wall tiles for

buildings; ceramic tiles; glass mosaics” i klasse 19, og en række ældre EU-figurmærker, der indeholder ordelementerne ”LAFAENZA”, ”LAFAENZA CERAMICA” og ”LAFAENZA TILE WITH STYLE” udført i almindelige skrifttyper, og som er registreret for varer af samme art. Registreringen af figurmærket FAENZA blev derfor opretholdt i sin helhed.

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.

Klager har under sagens behandling ved ankenævnet gjort gældende, at ordelementet FAENZA som minimum skal nyde et almindeligt beskyttelsesomfang og har henvist til, at mærkeelementet FAENZA ikke vil blive genkendt som navnet på en italiensk by af en dansk omsætningskreds.

Styrelsen har i sin udtalelse af 3. januar 2020 tilkendegivet over for ankenævnet, at styrelsen har foretaget en fornyet gennemgang af sagen. Det fremgår af udtalelsen, at styrelsen i sin afgørelse af 26. februar 2019 blot har konstateret, at ”Faenza er en italiensk industriby som er særlig kendt for produktionen af fajance, som er navnet på to typer keramik, hhv. klassisk fajance og stengods fajance. Byen har siden 1500-tallet været berømt for produktion af denne særlige type af porcelæn og keramik og der afholdes årligt en international keramikmesse i byen.”

Styrelsens opfattelse af ordet FAENZA har således hverken været nærmere begrundet i afgørelsen eller i den forudgående behandling af indsigelsen. På den baggrund udtaler styrelsen følgende:

Styrelsen har i sin udtalelse i sagen af 3. januar 2020 udtalt, at ”styrelsen [er] tilbøjelig til at være enig med klager i, at det på det foreliggende grundlag ikke blot kunne konstateres og lægges til grund som et væsentligt element for styrelsens vurdering, at byen Faenza er kendt af en dansk omsætningskreds, endsige at denne omsætningskreds sætter byen i forbindelse med de i sagen omhandlede varer.”

Ankenævnet kan tiltræde denne vurdering, og da der ikke i øvrigt er oplysninger, som tyder på, at ordelementet FAENZA skulle savne særpræg, kan ankenævnet tilslutte sig styrelsens indstilling om, at den trufne afgørelse omgøres, og at mærkerne findes forvekslelige.

På denne baggrund træffes afgørelse om, at indsigelsen mod MP1376060 tages til følge, således at det angrebne mærke, FAENZA <fig>, ophæves i sin helhed.

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 26. februar 2019 omgøres, således at den foreløbige danske designering i international registrering MP 1376060 ophæves i sin helhed.

Sagens baggrund:

Patent- og Varemærkestyrelsen modtog den 27. november 2019 ansøgning om designering fra indehaver af den internationale registrering MP1376060 **FAENZA** 法恩莎 <fig> af 13. september 2017.

Med brev af 29. maj 2018 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at designeringen af figurmærket i Danmark ville blive offentliggjort i Dansk Varemærketidende inden 2 uger. Registreringen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 6. juni 2018 og vedrørte følgende varer:

Klasse 19: Brick; non-metal tiles; terrazzo; non-metal wall tiles for buildings; ceramic tiles; glass mosaics.

ZACCO Denmark A/S fremsendte den 1. august 2018 på vegne af klager indsigelse mod den danske designering af MP1376060 **FAENZA** 法恩莎 <fig>. Patent- og Varemærkestyrelsen kvitterede for modtagelsen af indsigelsen den 10. august 2018 med en ny frist til indsiger som anmodet.

Indsigers repræsentant fremsendte herefter den 10. oktober 2018 supplerende bemærkninger til indsigelsen. Patent- og Varemærkestyrelsen gav indehavers repræsentant høringsmulighed i indsigelsessagen den 17. oktober 2018.

Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte parterne den 6. februar 2019, at der ville blive truffet afgørelse på det foreliggende grundlag.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 26. februar 2019 afgørelse i sagen. Styrelsen imødekom ikke indsigelsen og opretholdt registreringen:

”... AFGØRELSE

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

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

1. Gennemgang af sagen

Den 1. august 2018 gjorde Chas. Hude A/S på vegne af Cooperativa Ceramica d'Imola S.c. indsigelse mod gyldigheden af det registrerede figurmærke FAENZA i Danmark.

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

Indsigelsen er fremsat under henvisning til, at indehavers mærke er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærker EU0858012  LAFENZA, EU 010828267  LAFENZA og

EU015093099  L A F A E N Z A
TILE WITH STYLE .

Indsiger gør i brev fra den 10. oktober 2018 gældende, at der er tale om identiske eller konfliktende varer i klasse 19. I forhold til mærkeligheden henviser indsiger til, at indehavers mærke er fuldstændig indeholdt i indsigers mærker, hvor ordelementet FAENZA må anses for at være det dominerende og særprægede element i begge mærker.

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

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

MP1376060

FAENZA
法恩莎

Registreret for: Klasse 19: Brick; non-metal tiles; terrazzo; non-metal wall tiles for buildings; ceramic tiles; glass mosaics.

Indsigers mærker

EU010828267



Registreret for bl.a.:

Klasse 19: Building materials (non-metallic); Flooring materials (non-metallic); Non-metallic tiles; floor, wall and ceiling tiles, not of metal; Non-metallic wall panels; Flooring panels (non-metallic-).

EU0858012



Registreret for:

Klasse 19: Flooring, not of metal; tiles, not of metal; wall coverings, not of metal.

EU015093099



Registreret for bl.a.:

Klasse 19: Floorboards; Paving blocks made of non-metallic materials; Paving stones; Signs, and information and advertising displays, nonmetallic; Paving stones; Screed coatings; Non-metal coverings for ceilings; Veneers; Signs made of plastics [non-luminous and non-mechanical]; Building panels, not of metal; Roofing plates, not of metal; Marble for construction; Roof construction materials (Non-metallic -); Building and construction materials and elements, not of metal; Flooring materials (Non-metallic-); Building bricks (Non-metallic -); Facing bricks (Non-metallic -); Facing bricks (Non-metallic -); Refractory bricks and tiles; Works of art of stone; Cement and marble, included in this class; Non-metallic interlocking panels for building; Cladding panels (Non-metallic -) for roofs; Facing panels of non-metallic materials; Facing panels, not of metal; Cladding panels (Non-metallic -) for roofs; Waterproofing boards (non-metallic); Wall panelling made of non-metallic materials; Wall panelling made of non-metallic materials; Building panels, not of metal; Non-metal floor panels; Non-metal ceiling panels; Non-metallic roofing tiles; Translucent building panels made from plastics materials; Partition

walls, not of metal; Parquet flooring; Paving stones; Floors, not of metal; Parquet wood flooring; Non-metallic paving; Tiles; Ceramic tiles for internal walls; Ceramic tiles for external floors; Ceramic tiles for flooring and lining; Ceramic tiles for flooring and lining; Non-metallic facing tiles for use in buildings; Ceiling tiles (non-metallic-); Ceiling boards, not of metal; Fireproof tiles; Translucent tiles (non-metallic-); Paving stones; paving products (non-metallic-); Flooring screeds; Flooring screeds; Cladding (non-metallic); Cementitious water-proofing coatings; Ceramic paving and surfacing; Wall coverings, not of metal; Cladding (non-metallic-) for ceilings; cladding for building purposes; Parquet floor boards; Non-metal roofing tiles; Building glass; Floorboards; Non-metal roofing; Non-metal roofing; Cement slabs; Luminous paving blocks; Marble; Mosaics for building; Signalling panels, non-luminous and non-mechanical, not of metal; Parquet flooring and parquet slabs; Tile floorings, not of metal; Floors, not of metal; Wall tiles, not of metal, for building; Stones; Building stone; Wood panelling; Ceilings, not of metal; Partitions, not of metal.

Vurdering af forvekslelighed mellem MP1376060  og EU01082826 .

EU0858012  LAFENZA og EU015093099  LAFENZA
TILE WITH STYLE

Sammenligning af varer

Både indehavers mærke og indsigers mærker er registreret i klasse 19.

Der findes at være sammenfald for så vidt angår varerne ”*non-metal tiles; terrazzo; non-metal wall tiles for buildings; ceramic tiles; glass mosaics*” i indehavers registrering og varerne “*floor, wall and ceiling tiles, not of metal*” omfattet af indsigers registrering EU01082826.

Indehavers registrering omfatter ligeledes varen ”*brick*”, hvilket må anses for at være omfattet af overbegrebet ”*building materials (non-metallic)*” i indsigers registrering EU01082826.

Der er således fuldstændig varesammenfald mellem registreringerne.

Sammenligning af mærker

Indehavers mærke er figurmærket  der består af ordelementet "FAENZA" der er udført i en almindelig skrifttype. Mærket indeholder ligeledes tre individuelle kinesiske tegn. Udgangspunktet ved styrelsens vurdering af skrifttegn, som ikke er latinske er, at disse ikke opfattes som tekst, men som figurer. Ordelementet "FAENZA" består af tre stavelser på i alt seks bogstaver. "FAENZA" er en by i Italien beliggende i provinsen Ravenna.

Indsigers mærker er figurmærkerne ,  og  der består af ordelementerne "LAFaENZA", "LAFaENZA CERAMICA" og "LAFa-ENZA TILE WITH STYLE" udført i almindelige skrifttyper. "LA" kan fra italiensk til dansk oversættes til "*den, det eller dem*" og "FAENZA" er som ovenfor nævnt navnet på en italiensk by.

Indsigers mærke EU010828267  indeholder ligeledes ordelementet "CERAMICA" der er det italienske ord for "*keramik*". Ordelementet "CERAMICA" må i relation til de omfattede varer i klasse 19 anses for svagt, idet det kan angive hvilket materiale varerne er fremstillet af.

Indsigers mærke EU015093099  indeholder udover ordelementet "LAFaENZA" ligeledes sloganet "TILE WITH STYLE" som fra engelsk til dansk kan oversættes til "*fliser/klinker med stil*". Det er styrelsen vurdering, at der er tale om et usærpræget slogan, idet det ikke vil blive opfattet som andet end en anprisning af de omfattede varer.

Indsigers mærker indeholder ud over ordelementerne ligeledes to forskellige figurelementer. Mærkerne ,  indeholder begge det samme figurelement bestående af en uafsluttet firkant der indeholder en abstrakt afbildning af et næblignende dyr.

Mærket  indeholder et figurelement bestående af en grå cirkel med sort omrids med en sort figur i midten.

Ordelementet "FAENZA" i indehavers mærke er fuldstændig indeholdt i indsigers mærker. Indsigers mærker adskiller sig ved, at ordelementet "FAENZA" er sammensat med bogstaverne "LA". Det forhold at ordelementet "FAENZA" er fuldstændig indeholdt i indsigers mærker gør, at mærkerne både visuelt, lydigt og begrebsmæssigt har visse ligheder.

Både indehavers og indsigers mærker indeholder således det italienske bynavn "FAENZA". Faenza er en italiensk industriby som er særlig kendt for produktion af fajance, som er navnet på to typer af keramik, hhv. klassisk fajance og stengods fajance. Byen har siden 1500-tallet været berømt for produktion af denne særlige type af porcelæn og keramik og der afholdes årligt en international keramikmesse i byen. I forhold til udenlandske bynavne, er det styrelsens praksis, at udenlandske bynavne alene giver en dansk omsætningskreds et indtryk af varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelse, såfremt den pågældende by har en særlig relation til de omfattede varer eller tjenesteydelser.

Det er styrelsen vurdering, at ordelementet "FAENZA" i begge mærker må anses for, at være svagt for de omfattede varer i klasse 19, idet byens særlige relation til keramik og porcelæn gør, at omsætningskredsen vil opfatte mærkeelementet "FAENZA" som en henvisning til varernes oprindelsessted. Indsigers mærker indeholder ligeledes ordelementet "LA". "LA" oversættes fra italiensk til "*den, der eller dem*" og er således et pronomen der henviser til "FAENZA".

Det forhold at ordelementet "FAENZA" i indsigers mærke er sammensat med ordet "LA", finder styrelsen ikke ændrer på, at man i den samlede opfattelse af mærket, vil se ordelementet "LAFENZA" som en henvisning til byen Faenza i Italien.

Da ordelementet "FAENZA" i indehavers mærke og ordelementerne "LAFENZA", "LAFENZA CERAMICA" og "LAFENZA TILE WITH STYLE" i indsigers mærker vurderes at være svage eller uden særpræg i relation til de omfattede varer i klasse 19, er de dominerende mærkeelementer i indehavers og indsigers registreringer således mærkernes figurlige elementer. I sammenligningen af disse, finder styrelsen ingen visuelle ligheder, idet indehavers figurlige elementer består af tre kinesiske tegn, hvorimod indsigers mærker indeholder hhv. en figurlig udformet firkant med et næblignende dyr og en grå cirkel med sort omrids.

Vurdering af risiko for forveksling

På trods af, at der er tale om sammenfaldende varer i klasse 19, finder styrelsen efter en samlet vurdering af mærkerne i deres helhed, at på trods af at mærkerne indeholder den fælles bestanddel "FAENZA" ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der er risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem dem. Vi har i vores vurdering særlig lagt vægt på, at mærkernes ligheder udelukkende består i, det fælles ordelementet "FAENZA" der vurderes at være svagt i relation til de omfattede varer i klasse 19. Da styrelsen ikke finder ligheder mellem mærkernes figurlige elementer, består lighederne således udelukkende i mærkernes svage ordelementer, hvilket ikke er tilstrækkeligt til, at der ud fra en helhedsvurdering er risiko for forveksling af mærkerne.

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

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

Denne afgørelse blev med brev af 26. april 2019 fra ZACCO Denmark A/S på vegne af klager, Cooperativa Ceramica d'Imola S.c., indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

"... I medfør af bestemmelsen i §46 i Varemærkeloven indbringer vi herved på vegne af vor klient Cooperativa Ceramica d'Imola S.c. Patent- og Varemærkestyrelsens ovennævnte afgørelse af 26. februar 2019 for Ankenævnet.

Påstand:

Vi påstår herved den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffene afgørelse ændret således at indsigelsen mod MP1376060 bliver taget til følge, og at mærket bliver afvist i sin helhed.

Sagsfremstilling:

Vi henviser til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling.

Anbringender:

Til støtte for nærværende klage gøres det for klageren gældende:

1) Ad varelighed

Klageren tiltræder PVS' konklusion om, at der er fuldstændig varesammenfald mellem indsigermærkerne og det angrebne mærke.

2) Ad mærkelighed

Efter PVS' vurdering har mærkerne "visse ligheder" "både visuelt, lydligt og begrebsmæssigt", da de alle indeholder ordelementet FAENZA.

Det er vores klare opfattelse, at mærkerne ikke bare har visse ligheder, men at de rent faktisk er næsten identiske, da FAENZA helt klart er det bærende / dominerende element i mærkerne, eftersom de øvrige elementer er

- enten beskrivende / usærpræget (ordelementerne 'CERAMICA' og 'TILE WITH STYLE' i to indsigermærker)
- eller af sekundær betydning ('LA' artiklen i indsigermærkerne samt de figurlige elementer og de kinesiske tegn i hhv. indsigermærkerne og det angrebne mærke)

og også på grund af mærkebestanddelens størrelse og placering.

Spørgsmålet er således, hvorvidt ordelementet FAENZA skal anses for svagt eller skal tildeles et almindeligt beskyttelsesomfang, og det er klagerens klare opfattelse, at FAENZA skal nyde et i det mindste almindeligt beskyttelsesomfang, som vi beviser i det følgende.

3) Den påståede geografiske mening af mærkerne

Indledningsvist skal det fastholdes, at Faenza langt fra er en kendt by for den gennemsnitlige dansker. Faenza er en italiensk by med knap 60.000 indbyggere, hvilket i italiensk målestok svarer til en mindre provinsby. Byens keramikproduktion er knap kendt af italienerne.

Derudover er forholdsvis mange italienske byer – især mindre byer – kendt for keramikproduktion af en eller anden art. Styrelsens påstand om, at Faenza skulle være særlig kendt for sin keramikproduktion i Danmark, eller har potentiale for at blive kendt for det, er i det hele taget helt udokumenteret og skal afvises.

At tilkende ordelementet FAENZA et snævert beskyttelsesomfang vil derfor være i strid med den danske og EU administrative praksis og domstolspraksis, som vi vil bevise i følgende gennemgang.

Følgende retningslinjer stammer fra Styrelsens Guidelines

(<http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/absolutte->

[hindringer/saerpraeg/deskriptivitet/geografisk-oprindelse/bynavne-og-landsdele.aspx](http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/absolutte-hindringer/saerpraeg/deskriptivitet/geografisk-oprindelse/bynavne-og-landsdele.aspx)):

... Er der derimod tale om et udenlandsk bynavn, er det ikke almindeligt at sådanne anvendes i Danmark i f.eks. danske selskabsnavne for at angive, hvor virksomheden hører hjemme. Udenlandske bynavne vil derfor som udgangspunkt ikke give en dansk omsætningskreds et indtryk af varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelse, medmindre den pågældende by har en særlig relation til de pågældende varer eller tjenesteydelser. Som eksempel kan nævnes, at bynavnet Milano vil være deskriptivt i forhold til varen "beklædningsgenstande", da netop Milano er særlig kendt for design af tøj.

Dog kan det forekomme, at en udenlandsk by har en særlig tilknytning til den relevante omsætningskreds, så registrering kan være udelukket, selvom byen ikke er specielt kendt for de pågældende varer eller tjenesteydelser. Er der eksempelvis tale om stedbetejnelsen Malmø, vil dette være en by som de fleste danskere kender, og som ligger ganske tæt på Danmark, ligesom mange danskere tager på indkøbsture til Malmø. Denne nære tilknytning indebærer, at stedbetejnelsen MALMØ vil mangle særpræg for mange varer eller tjenesteydelser, idet der både vil være et behov for at friholde stedbetejnelsen for visse erhvervsdrivende, ligesom bynavnet af mange danskere næppe vil blive opfattet som et varemærke. ...

Det er således almindelig anerkendt i dansk varemærkepraksis, at det ikke er almindeligt, at et udenlandsk bynavn anvendes i Danmark for at angive hvor den pågældende virksomhed

hører hjemme. Udgangspunktet er således, at der ingen friholdelsesbehov er for udenlandske bynavne. Undtaget i tilfælde af, at det kan bevises (rettere, Styrelsen kan bevise) at den pågældende by har ”*en særlig tilknytning*” til den relevante (underforstået danske) om-sætningskreds.

Som det klart fremgår af EUIPO’s Guidelines (Part B, section 4, chapter 4, 2.6), er særprægsbedømmelsen af mærker bestående af geografiske navne en to trins-test:

First step: term understood by the relevant public

The **first step** in assessing a geographical term is to determine whether it is understood as such by the relevant public. Article 7(1)(c) EUTMR does not in principle preclude the registration of geographical names that are unknown to the relevant public — or at least unknown as the designation of a geographical location (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36). Whether or not this is the case will be determined by taking as a basis a reasonably well-informed consumer who has sufficient common knowledge but is not a specialist in geography. For an objection to be raised, the Office must prove that the geographical term is known by the relevant public as designating a place (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51).

Second step: term designates a place associated with the goods and services or it is reasonable to assume that it may designate the geographical origin of the goods and services

The **second step** is to determine whether the geographical term applied for designates a place that **is currently** associated with the claimed goods or services in the mind of the relevant public or whether **it is reasonable to assume** that it will be associated with those goods or services in the future (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31), or that such a name may, in the mind of the relevant public, designate the geographical origin of that category of goods or services (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38).

In establishing whether such an association exists, the Court has clarified that the following **factors** should be taken into account (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32, 37; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38):

- the degree of familiarity of the relevant public with the geographical term;
- the characteristics of the place designated by the term; and
- the category of goods or services.

For example, ‘Milano’ should be refused for *clothing*, Switzerland for *financial services* and Islas Canarias for *tourist services*.

For at et bynavn skal anses for usærpræget som varemærke skal det pågældende bynavn således

1. Blive opfattet af den relevante omsætningskreds som en geografisk term (et bynavn)
2. Og blive opfattet af den relevante omsætningskreds som en direkte henvisning til varenes geografiske oprindelse.

Hvis én af de to kumulative betingelser ikke er opfyldt, bør det pågældende tegn anses for registrerbart, eftersom bynavnet kan fungere som varemærke. Det påhviler ellers varemærkemyndigheden at bevise, at disse kumulative betingelser er opfyldt, hvis en ansøgning skal afvises.

Den praksis, som er sammenfattet i EUIPO’s Guidelines, er yderligere bekræftet af EU-domstolen i den forholdsvis nye sag T-122/17 (Bilag 3) om varemærket DEVIN, hvori retten bl.a. udtaler:

22 Det bemærkes imidlertid, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 i princippet **ikke er til hinder for registrering af geografiske navne, som ikke er kendte i de berørte kredse, eller som i det mindste er ukendte som betegnelse for et geografisk sted ...** (Vores fremhævnings)

Og fortsætter:

23 På baggrund af det ovenstående bemærkes, at bedømmelsen af et tegns beskrivende karakter kun kan ske dels i forhold til de pågældende varer eller tjenesteydelser, dels i forhold til, hvorledes det opfattes af den relevante kundekreds (dom af 25.10.2005, Cloppenburg, T-379/03, EU:T:2005:373, præmis 37, af 15.1.2015, MONACO, T-197/13, EU:T:2015:16, præmis 50, og af 27.4.2016, NIAGARA, T-89/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:244, præmis 18).

24 Ved denne bedømmelse er EUIPO forpligtet til at godtgøre, at det geografiske navn er kendt i de berørte kredse som betegnelse for et sted. **Det er desuden en betingelse, at det omhandlede navn for nærværende efter de berørte kredsers mening frembyder en forbindelse med den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser, eller at det med rimelighed kan forudses, at et sådant navn efter kundekredsens mening vil kunne betegne den nævnte kategori af varer eller tjenesteydelsers geografiske oprindelse.** Inden for rammerne af denne vurdering skal der navnlig tages hensyn til det større eller mindre kendskab, som de berørte kredse har til det pågældende geografiske navn, samt til egenskaberne ved det sted, som dette angiver, og til den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser (dom af 25.10.2005, Cloppenburg, T-379/03, EU:T:2005:373, præmis 38, af 15.1.2015, MONACO, T-197/13, EU:T:2015:16, præmis 51, og af 27.4.2016, NIAGARA, T-89/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:244, præmis 19). (Vores fremhævnings)

Kort sagt blev mærket DEVIN i denne sag accepteret til registrering på trods af, at navnet Devin - en by i den sydlige del af Bulgarien kendt i landet for de ansøgte varer - var usærpræget som oprindelsesangivelse for de ansøgte varer i Bulgarien, eftersom ansøgeren havde bevist, at mærket var indarbejdet i Bulgarien og samtidig havde EUIPO ikke bevist, at DEVIN var kendt som et geografisk navn med en særlig tilknytning til varerne i de øvrige EU-lande.

Sagen beviser, at et bynavn godt kan fungere som varemærke, selv når dette bynavn har en 'objektiv' "særlig tilknytning" til varerne. Det er nemlig de 'subjektive' forhold hos den relevante omsætningskreds, nemlig hvorvidt omsætningskredsen

- (1) genkender tegnet som et bynavn og
- (2) forbinder det med varernes oprindelsessted

og ikke hvorvidt navnet 'objektivt set' har en "*særlig tilknytning*" til varerne, der er centralt i særprægsbedømmelsen.

Da særprægskriterierne er identiske i Danmark og ifm. fortolkningen af EUTMR, og Styrelsen er underlagt at følge EU-domstolspraksis, skal det lægges til grund, at den særdeles konsoliderede EU-retspraksis omkring særprægsbedømmelsen af mærker bestående af geografiske termer, som effektivt er sammenfattet i EUIPO's retningslinjer, også gælder i Danmark. Skulle det ikke være tilfældet, vil den danske praksis omkring geografiske navne være i strid med EU-retspraksis (der henvises i den forbindelse til Louise Thorning Ahle's indlæg i det anerkendte Kluwer Trademark Blog, Bilag 4). Og skulle dette været tilfældet, bør dansk administrativ praksis bringes i overensstemmelse med EU-retspraksis.

For at kunne fortolkes i overensstemmelse med EU-praksis skal Styrelsens Guidelines og praksis omkring udenlandske bynavne derfor forstås således, at registrering af et bynavn som varemærke alene er udelukket, når byen, på trods af, at den måske ikke er kendt af den brede befolkning, dog alligevel har "*en særlig tilknytning til den relevante omsætningskreds*", forstået på den måde, at byen er kendt som oprindelsessted for – og bliver associeret med - den pågældende kategori af varer af en ikke ubetydelig del af den relevante danske omsætningskreds.

Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt, at byen har en generelt eller abstrakt "*særlig tilknytning til den relevante omsætningskreds*", medmindre denne "*særlige tilknytning*" skal forstås som en vis grad af kendskab hos den relevante (lokale) omsætningskreds, som dermed kan skabe en association mellem bynavnet og visse af varernes egenskaber og karakteristika, nemlig deres geografiske oprindelse.

I nærværende sag er det således ubetydeligt, at Faenza 'objektivt set' har en "*særlig tilknytning*" til produktion af keramikken, når Faenza ikke er kendt som bynavn i Danmark, og den relevante omsætningskreds i øvrigt ikke skaber en betydningsfyld association mellem navnet Faenza og keramik.

Det skal hertil bemærkes, at graden af kendskabet til byen hos den relevante (lokale) omsætningskreds (i EUIPO's Guidelines "*degree of familiarity of the relevant public with the geographical term*") også er et element, som indgår i særprægsbedømmelsen: En mindre "*degree of familiarity*" vil således trække i retning af, at det pågældende mærke skal anses for særpræget, hvorimod en større "*degree of familiarity*" vil trække i den modsatte retning.

Omsætningskredsen for både klagerens og ansøgerens mærker er, ud over de professionelle (byggefolk, arkitekter) det brede publikum, der skal investere i et nyt gulv eller nye klinker til køkken eller badeværelse, som er ganske almindeligt hos de fleste danskere på et eller flere tidspunkter i livet. Den relevante omsætningskreds består således i høj grad af gennemsigtlige - rimeligt velinformerede, observante og velunderrettede – forbrugere. At den gennemsnitlige danske forbruger skulle have en anerkendelsesværdig "*degree of familiarity*" med Faenza som en by, som er kendt for keramik, er en helt udokumenteret påstand, som vi skal afvise.

Da Styrelsen – ud over et generelt udsagn omkring betydning af keramikproduktion for byen Faenza - ikke har bevist noget kendskab til byen Faenza som et keramikfremstillings-sted hos den relevante danske omsætningskreds, skal ordelementet FAENZA i indsigermærkerne anses for særpræget i Danmark.

At byen Faenza kan blive kendt i Danmark for keramikproduktion i fremtiden skal også afvises. Hvis byen angiveligt siden 1500-tallet har været kendt for sin keramikproduktion, men kendskabet til byens særlige historik inden for keramikproduktion endnu ikke har nået det brede publikum i Danmark (eller dette kendskab er i hvert fald ikke blevet bevist), kommer byens status som keramikproduktionssted næppe til at blive særlig kendt her i landet.

I tilknytning til ovenstående skal det bemærkes, at alle kl. 19 varemærker indeholdende ordelementet FAENZA som p.t. er gyldige i Danmark, tilhører klageren (nærmere om det nedenfor), hvilket alt andet lige må betyde, at der ikke findes andre virksomheder fra Faenza-området (eller for den sags skyld fra andre steder) ud over klageren (og bortset fra indehaveren af det angrebne mærke), der indtil videre har vist en interesse i at registrere varemærker indeholdende FAENZA i Danmark.

Der er således her i landet indtil nu aldrig opstået noget særligt behov for at friholde bynavnet Faenza. Hvilket er ret sigende i betragtning af, at Faenza angiveligt skulle have været kendt i 4-500 år for sin keramikproduktion.

Serie af varemærker

De eneste EU-varemærker indeholdende FAENZA i kl. 19 tilhører klageren:

 LAFENZA	IR 0858012
 LAFENZA CERAMICA	EUTM 010828267
 LAFENZA TILE WITH STYLE	EUTM 015093099
	EUTM 015284301
LAFENZA TILE WITH STYLE	EUTM 017642241

Ud over disse mærker ejer klageren flere nationale rettigheder i udlandet for mærker indeholdende FAENZA.

Fælles for alle disse mærker er, at de indeholder bestanddelen FAENZA, som er dominerende i de fleste af indsigermærkerne.

Da klageren ejer en serie af varemærker indeholdende FAENZA, skal denne mærkebestanddel efter fast varemærkepraksis tildeles en udvidet beskyttelse. Det er nemlig et anerkendt princip i dansk og EU retspraksis, at mærkebestanddele, som er fælles i en familie (eller serie) af varemærker nyder et udvidet beskyttelsesomfang. Vi henviser i den forbindelse bl.a. til følgende uddrag fra 'Varemærkeret' (Knud Wallberg & Mikael Franke Ravn, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017, side 179, Bilag 5):

Forbindelseskriteriet finder også anvendelse ved såkaldte *serievaremærker* (*»family of marks«*), dvs. varemærker, der tilhører den samme virksomhed, og som har visse fælles træk, fx samme præfix (BEO-, NOVO- og lign.), hvis situationen er den, at man kan genfinde denne mærkebestanddel i det (potentielt) krænkende mærke. Se hertil EU-Domstolens dom i Sag C-234/06 P om varemærker med den fælles bestanddel BRIDGE, jf. især præmis 63 og Rettens dom i Sag T-301/09 om mærker indeholdende mærkebestanddelen CITI-, jf. præmis 80 ff. Der findes en række administrative afgørelser i overensstemmelse hermed. Se afsnit 3 i kommentaren til § 15 stk. 1.

Derudover har klageren også haft en EU-varemærkeregistrering for  (EUTM 002164135), nu udløbet (men stadig registreret i Italien under reg. nr. 0000928830), og hvor ordelementet 'ESPAÑA' som bekendt betyder Spanien.

Denne registrering viser med al tydelighed, at klageren har brugt mærker indeholdende FAENZA sammen med udtryk på et andet sprog som en slags 'lokalt' varemærke.

Af denne grund er det således ikke utænkeligt, at en del af den relevante kundekreds vil

forledes til at tro, at det angrebne mærke  法恩莎, som også indeholder ordet FAENZA sammen med et udtryk på et fremmed sprog, blot er et 'lokal' kinesiske version af indsigermærket.

Udenlandske afgørelser

Det angrebne mærke er blevet afslået i udenlandske jurisdiktioner, bl.a. i Sverige, hvor mærket blev fundet forveksleligt med indsigermærkerne. Afgørelsen er vedhæftet som Bilag 6. At det svenske PRV har fundet mærkerne forvekslelige understøtter vores klients indsigelse og nærværende klage.

Af alle ovenstående grunde samt de grunde, som er anført i indsigelsen, skal vi herved henstille til, at den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffene afgørelse bliver ændret således at indsigelsen mod MP1376060 bliver taget til følge, og mærket bliver afslået i sin helhed.

Da vi dog venter på at modtage oversættelser af yderligere relevante afgørelser fra udenlandske jurisdiktioner, som kan understøtte nærværende klage yderligere, skal vi venligst bede om en ny frist til at indsende sådanne dokumenter...”

I brev af 27. maj 2019 fremsendte ZACCO Denmark A/S på vegne af klager, supplerende indlæg som følger:

”... Vi henviser til jeres brev af 26. april.

I den forbindelse skal vi vedhæfte følgende yderligere beviser:

8) Frankrig:	Indsigelsesafgørelse i sagen EUTM 010828267 LAFAENZA TILE WITH STYLE (fig.) / IR 1376060 FAENZA (fig.)
9) Irland:	Foreløbigt afslag af IR 1376060 FAENZA (fig.) pga. forvekslingsrisiko med EUTM 010828267 LAFAENZA CERAMICA (fig.), EUTM 015093099 LAFAENZA TILE WITH STYLE (fig.)
10) Irland:	Meddelelse afslagsafgørelse IR 1376060 FAENZA (fig.), ex officio
11) Rumænien:	Indsigelsesafgørelse i sagen EUTM 010828267 LAFAENZA CERAMICA (fig.), EUTM 015093099 LAFAENZA TILE WITH STYLE (fig.) / IR 1376060 FAENZA (fig.)
12) Tyrkiet:	Foreløbigt afslag af IR 1376060 FAENZA (fig.) pga. forvekslingsrisiko med reg.no. 2014 22215 LAFAENZA CERAMICA (fig.), reg.no. 2017/32279 LAFAENZA TILE WITH STYLE (fig.)
13) Tyrkiet	Meddelelse indsigelsesafgørelse IR 1376060 FAENZA (fig.), afslag

14) Ungarn:	Foreløbigt afslag af IR 1376060 FAENZA (fig.) pga. indsigelse baseret på IR 858012 LAFAENZA (fig.), EUTM 015093099 LAFAENZA TILE WITH STYLE (fig.), og EUTM 010828267 LAFAENZA CERAMICA (fig.)
15) Ungarn:	Meddelelse indsigelsesafgørelse IR 1376060 FAENZA (fig.), afslag
16) USA:	Foreløbigt afslag af IR 1376060 FAENZA (fig.) pga. forvekslelighed med reg.no. 3145713 LAFAENZA (fig.) og reg.no. 4709981 LAFAENZA CERAMICA (fig.)
17) USA:	Notice of abandonment IR 1376060 FAENZA (fig.)
18) Sverige:	Meddelelse afslagsafgørelse IR 1376060 FAENZA (fig.), ex officio

Alle ovenstående afgørelser understøtter vores anke, idet de viser, at der er en reel forvekslingsrisiko mellem indsigermærkerne og det angrebne mærke.

Skulle ansøgeren og/eller Styrelsen svare i sagen, skal vi anmode om muligheden for at komme med vores bemærkninger...”

Ankenævnet modtog ikke indlæg i sagen fra indklagedes repræsentant.

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

”... Klager har bl.a. henvist til, at mærkeelementet FAENZA ikke vil blive genkendt som navnet på en italiensk by af en dansk omsætningskreds.

Styrelsen har i afgørelsen af 26. februar 2019 blot konstateret, at ”Faenza er en italiensk industriby som er særlig kendt for produktion af fajance, som er navnet på to typer af keramik, hhv. klassisk fajance og stengods fajance. Byen har siden 1500-tallet været berømt

for produktion af denne særlige type af porcelæn og keramik og der afholdes årligt en international keramikmesse i byen.”

De nævnte oplysninger om Faenza har styrelsen fundet ved opslag i Gyldendals Den Store Danske, hvilket dog hverken er nævnt i afgørelsen eller den tidligere korrespondance med sagens parter.

Styrelsens opfattelse af ordet Faenza er således hverken nærmere begrundet i afgørelsen eller i den forudgående behandling af indsigelsen, hvortil i øvrigt skal bemærkes, at hverken klager eller indehaver er blevet forelagt den oplysning, at styrelsen som et væsentligt element for sagens afgørelse anså Faenza for at være beskrivende for de i sagen omhandlede varer.

Det forhold, at Faenza er omtalt i Gyldendals Den Store Danske, herunder med omtale af den historiske forbindelse mellem Faenza og fajance, finder styrelsen efter en fornyet gennemgang af sagen ikke i sig selv kan føre til en konstatering – uden forudgående høring af sagens parter – som ovenfor nævnt.

På denne baggrund er styrelsen tilbøjelig til at være enig med klager i, at det på det foreliggende grundlag ikke blot kunne konstateres og lægges til grund som et væsentligt element for styrelsens vurdering, at byen Faenza er kendt af en dansk omsætningskreds, endside at denne omsætningskreds sætter byen i forbindelse med de i sagen omhandlede varer.

Da ordelementet FAENZA udgør en dominerende del af såvel klagers mærker som det angrebne mærke, og idet der sammenfald af varer mellem mærkerne, skal styrelsen henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse omgøres, og at mærkerne findes forvekslelige...”

I brev af 30. januar 2020 kommenterede ZACCO Denmark A/S på vegne af klager styrelsens udtalelse med følgende:

”... Vi henviser til jeres brev af 3. januar 2020 samt Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar i sagen.

Vi har noteret, at PVS er enig i, at afgørelsen i indsigelsen mod MP1376060 bør omgøres, således at mærkerne findes forvekslelige.

Vi skal derfor henstille til Ankenævnet, at sagen bliver afgjort i overensstemmelse med den vurdering og de synspunkter, der fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar og vores anbringender, og at indsigelsen mod MP1376060 bliver taget til følge, således at det angrebne mærke bliver afslået i sin helhed...”

Ankenævnet modtog ikke kommentarer til styrelsens udtalelse fra indklagedes repræsentant.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe
Formand