

- JEN

**UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG**

DOM

Afsagt den 8. juli 2011 kl. 10.00

V-92-10

The Travelers Indemnity Company
(advokat Susie P. Arnesen)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Kammeradvokaten)

Indledning

Sagen drejer sig om, hvorvidt figurmærket tilhørende The Travelers Indemnity Company er til hinder for registrering af Forsikringsmæglerne BHM Vests figurmærke, idet begge mærker indeholder en paraply.

Påstande

The Travelers Indemnity Company (herefter The Travelers) har nedlagt påstand om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker (herefter Ankenævnet) skal tilpligtes at anerkende, at

varemærkeregistrering VR 2008 03691 skal nægtes registrering i sin helhed, således at Ankenævnets kendelse af 11. august 2010 dermed tilsidesættes som ugyldig.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen blev anlagt den 11. oktober 2010.

Oplysningerne i sagen

The Travelers er en amerikansk forsikringsvirksomhed, der er aktiv i Nordamerika og Europa, og som udbyder forskellige forsikringsydelser til private og erhvervsvirksomheder. The Travelers har registreret deres nedenfor viste figurmærke i Danmark under VR 2000 012626 og har to verserende EF-ansøgninger om registrering, alle for tjenesteydelser i klasse 36, der omfatter forsikringsvirksomhed og finansielle ydelser. The Travelers mærke omfatter alle farver.

Den 12. august 2008 indleverede Forsikringsmæglerne BHM Vest (herefter BHM Vest) en ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af et blåt figurmærke i klasse 36: "forsikringsvirksomhed, finansiell virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsrådgivningsvirksomhed". Figurmærket blev foreløbigt registreret og offentliggjort den 29. oktober 2008.

Nedenfor er vist de to mærker:



The Travelers



BHM Vest

Den 5. januar 2009 nedlagde The Travelers indsigelse mod registreringen af varemærket overfor Patent- og Varemærkestyrelsen og henviste til, at det bekendtgjorte mærke var forveksleligt med deres. I brev af 21. januar 2009 uddybede The Travelers deres indsigelse og anførte blandt andet, at deres paraply var indeholdt i BHM Vests mærke, hvorfor mærkerne var forvekslelige.

Ved mail af 4. maj 2009 til Patent- og Varemærkestyrelsen bestred BHM Vest, at mærkerne var forvekslelige, idet deres paraply var placeret i et kvadrat og indeholdt ordene BHM Vest.

Den 6. oktober 2009 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende afgørelse:

"...Konklusion

Som anført af indsiger gælder der efter dansk praksis ikke en motivbeskyttelse i forhold til varemærker. Således kan den blotte idé om, at et varemærke indeholder en stilistisk gengivelse af en paraply ikke beskyttes gennem en varemærkere registrering. At der ikke gælder en motivbeskyttelse for varemærker indebærer imidlertid ikke, at indsiger må tåle, at andre anvender enhver stilistisk gengivelse af en udslået paraply i sit varemærke. Dog skal styrelsen pointere, at vurderingen af risikoen for forveksling skal ske under hensyn til det helhedsindtryk, som mærkerne frembyder.

Efter en samlet vurdering af ligheden mellem varerne og ligheden mellem mærkerne finder styrelsen, at der ikke er en risiko for forveksling mellem mærkerne. Styrelsen har i denne vurdering særligt tillagt vægt, at selvom den udslåede paraply er dominerende i det angrebne mærke, og at denne paraply har visse ligheder med paraplyen i indsigers mærke, ligesom denne konkrete stilistiske gengivelse af en paraply ikke kan anses for svag i forhold til tjenesteydelserne i klasse 36, så indeholder mærkerne udover paraplyerne andre og ikke uvæsentlige elementer, særligt kvadratet og tekstelementerne i det angrebne, der bevirker tilstrækkelige visuelle forskelle i mærkerne til, at der ikke består en risiko for forveksling.

Indsigelsen tages således ikke til følge og registreringen opretholdes i sin helhed..."

The Travelers indbragte den 7. december 2009 Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse for Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Den 9. februar 2010 uddybede The Travelers deres påstand. Dette blev fulgt op af BHM Vest i mail af 22. marts 2010, hvori de blandt andet skrev, at de var ved at udfase navnet BHM Vest.

Ankenævnet stadfæstede den 11. august 2010 den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffne afgørelse af 6. oktober 2009 i henhold til de anførte grunde.

Parternes synspunkter

The Travelers har gjort gældende, at der er risiko for forveksling mellem deres og BHM Vests mærker, hvorfor BHM Vests mærke strider mod deres ret, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. De pågældende mærker må anses for at være forvekslelige, da den relevante bestanddel af BHM Vests mærke, nemlig den afbildede, stiliserede paraply, er tilnærmelsesvis identisk med deres, uanset der er forskel på buerne.

Det er ubestridt, at der foreligger vareartslighed, hvorfor kravene til mærkelighed er mindre, jf. EF-Domstolens afgørelse i sag C 39/97 præmis 17.

Princippet om det udviskede erindringsbillede skal anvendes ved bedømmelsen af, om mærkerne er forvekslelige. I denne sag vil mærkerne ikke kunne adskilles i en forbrugers erindring, og en forbruger vil tro, at der er sammenhæng mellem de to virksomheder.

Hovedelementet i mærkerne, der udgøres af den stiliserede paraply, kan ikke anses for svagt, og afbildningen af den stiliserede paraply er endog dominerende i BHM Vests mærke, jf. Patent- og Varemærkestyrelsens bemærkning herom i indsigelsesafgørelsen.

BHM Vests mærke omkranses af et kvadrat, som er så simpelt et element, at det ikke kan tillægges selvstændig betydning i sammenligningen af de to mærker. Det udgør alene en afgrænsning af mærket. Der er en række ligheder mellem de to mærker, hvilket fremgår af Ankestyrelsens afgørelse. De øvrige elementer, der er indeholdt i BHM Vests mærke, er ikke af en sådan karakter, at de afbøder risikoen for forveksling.

Brugen af bogstaver i BHM Vests mærke er ikke tilstrækkelig til, at de to mærker ikke forvekslelige. Der er fortsat risiko for forveksling, selvom et figurmærke tilføjes et ordelement, jf. EU-Domstolens afgørelse af 6. oktober 2005, sag nr. C 120/4 og følgende indsigelsesafgørelser fra OHIM: B1518938 af 21. juni 2010, B 1474560 af 25. august 2010 og B 1459017. Dansk retspraksis er i overensstemmelse hermed, jf. Patentankenævnets afgørelse i V 31/91. I situationer, hvor figurelementet ikke nødvendigvis er dominerende, kan det fælles figurelement alligevel spille en selvstændig, særpræget rolle, og det yngre mærke vil kunne blive opfattet som en variant af det ældre, jf. afgørelsen af 27. september 2010 fra OHIM Board of Appeal i sagen R 135472009-2.

The Travelers har i en sag i Portugal fået medhold i, at deres mærke var forveksleligt med et mærke, hvor der ikke var håndtag på paraplyen. Det samme har gjort sig gældende i en afgørelse i Schweiz.

Det er ikke The Travelers' hensigt at hindre registrering af alle former for paraplyer, men alene at sikre, at figurmærker af paraplyer, der er stærkt forvekslelige med deres, ikke registreres.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har gjort gældende, at The Travelers ikke har godtgjort, at mærkerne er forvekslelige i henhold til varemærkelovens § 15.

Bedømmelsen af, om mærkerne er forvekslelige, skal foretages ud fra en konkret helhedsbedømmelse, hvilket blandt andet støttes af præmis 23 i EF-Domstolens dom af 11. november 1997, sag C 251/95. Ved figurmærker skal den synsmæssige lighed tillægges afgørende vægt. Endvidere kan farvevalget få betydning ved bedømmelsen af, om mærkerne er forvekslelige, jf. U1996.115 H. Farvevalget kan endvidere være en del af bedømmelsen, uanset mærket er registreret i sort, jf. U2004.109 H. Princippet om det udviskede erindringsbillede har ved bedømmelsen alene begrænset udstrækning, da det ellers vil føre til en meget bred beskyttelse.

De i sagen omhandlede mærker adskiller sig tydeligt fra hinanden. BHM Vests mærke adskiller sig ved at være en stilistisk paraply tegnet som et omrids i et kvadrat med tekstelementerne BHM VEST. Mærket tilhørende The Travelers er en stiliseret udslået paraply. BHM Vests mærke adskiller sig endvidere ved at være i farver. Der er også andre mindre forskelle, som fx afstanden mellem skaft og skærm, antallet af buer samt gengivelsen af paraplyen som et omrids af en paraply. Endvidere er BHM Vests mærke under udfasning.

De to mærker indeholder samme motiv og meningsindhold. Det er dog ikke i sig selv tilstrækkeligt til at statuere forvekslelighed, hvilket fremgår af EU-Domstolens dom i C251-95 af 11. november 1997, præmis 24 og 25. Der skal noget særligt til i form af et indarbejdet, særpræget og velkendt mærke for at opnå motivbeskyttelse, jf. U1994.147/2S. Uanset Patent- og Varemærkestyrelsen har bemærket, at den konkrete stilistiske gengivelse af paraplyen ikke kan anses for svag i forhold til tjenesteydelserne i klasse 36, omhandler denne sag et motiv, og det mærke, som The Travelers anvender, er ikke kendt i offentligheden og har ikke en sådan særlig adskillelsesevne, at der eksisterer motivbeskyttelse. Dette støttes af afgørelserne i Sø- og Handelsrettens dom af 5. januar 2004 i V-109-02 og indsigelsesafgørelserne fra OHIM af 21. juni 2010 i B1518938 og af 25. juni 2010 B 1474560. Generelt er præjudikatsværdien af

en afgørelse fra OHIM ikke høj, og Sø- og Handelsretten er ikke bundet af administrative afgørelse fra andre medlemslande.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det er ubestridt, at der ikke generelt er motivbeskyttelse i dansk ret. The Travelers mærke består af en udslået paraply, mens BHM Vests mærke består af et blå kvadrat, hvori der er omridset af en udslået paraply samt selskabets navn. Det blå kvadrat fremtræder ikke som en ramme, men er et integreret led i mærket, hvori figurerne bliver fremstillet i negativ. Uanset at paraplyen i BHM Vests mærke har betydelige ligheder med paraplyen i The Travelers' mærke, fremtræder BHM Vests som et samlet visuelt billede, der efter en helhedsbedømmelse er forskelligt fra The Travelers' mærke, hvorfor der ikke findes at foreligge risiko for forveksling. Herefter frifindes Ankenævnet.

Efter sagens udfald skal The Travelers betale 20.000 kr. i sagsomkostninger til Ankenævnet til dækning af advokatbistand. Der er herved taget hensyn til sagens genstand, karakter og omfang.

Thi kendes for ret

Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes.

The Travelers Indemnity Company betaler inden 14 dage til Ankenævnet for Patenter- og Varemærker 20.000 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Søren Theilgaard

Mette Christensen

Ole Lundsgaard Andersen

(Sign.)

— — —
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Søm- og Handelsretten, den