

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 21. juni 2012

V-23-11

Converse Inc.
a corporation of the State of Delaware
(advokat Lars Karnøe)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Kammeradvokaten v/ advokat Søren Horsbøl Jensen)

Indledning

Sagens spørgsmål er, om figurmærker, tilhørende Converse Inc., A corporation of the State of Delaware (herefter Converse), er til hinder for endelig registrering af Copenhagen Republic ApS's (herefter Copenhagen Republic) foreløbigt registrerede figurmærke.

Påstande

Converse har nedlagt følgende påstande:

Principal: Ankenævnet for Patenter og Varemærker (herefter Ankenævnet) skal slette varemærket VR 2007 04468 COPENHAGEN REPUBLIC < figurmærke > fra varemærke registret.

Subsidiært: Ankenævnet skal begrænse varefortegnelsen for VR 2007 04468 COPENHAGEN REPUBLIC < figurmærke >, således at den ikke omfatter klasse 18 og 25.

Mere subsidiært: Ankenævnet skal begrænse varefortegnelsen for VR 2007 04468 COPENHAGEN REPUBLIC < figurmærke >, således at den ikke omfatter "kufferter og rejsetasker" i klasse 18 og "fodtøj" i klasse 25.

Ankenævnet har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Den 18. juli 2007 indleverede Copenhagen Republic ansøgning til Patent og Varemærkestyrelsen om registrering af varemærket Copenhagen Republic < fig > i klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper og klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Figurmærket, som ses nedenfor, blev foreløbigt registreret den 12. december 2007:



Converse er indehaver af adskillige varemærker, herunder bl.a. følgende registrerede figurmærker:



Bilag 2:

Registreret for:

Klasse 18: All purpose sport bags.

Klasse 25: Clothing, namely, t-shirts, shorts, pants, tank tops, sweat suits, vests, jackets, swimwear, sweaters, jeans, fleece tops and bottoms, wind-resistant suits and jackets, woven shirts, sweat pants, sweat shirts, socks, short and long sleeved tops, short and long sleeved t-shirts, trousers, skirts, belts, scarves, blazers, and leather jackets; and headgear, namely sports caps and knit caps; and footwear.



Bilag 3:

Registreret for:

Klasse 25: atletiksko af kautsjuk og stof, sportssko samt hyttesko.



Bilag 4:

Registreret for:

Klasse 18: Rygsække



Bilag 5:

Registreret for:

Klasse 25: atletiksko af kautsjuk og stof, sportssko samt hyttesko.



Bilag 6:

Registreret for:

Klasse 25: Sports- og hyttesko med bløde såler og lærreds- eller kunstlæderoverdel, herunder basketball- og tennissko.



Bilag 7:

Registreret for:

Klasse 25: herunder fodtøj.



Bilag 8:

Registreret for:

Klasse 18: herunder tasker.

Klasse 25: herunder beklædningsgenstande og strømper.



Bilag 9:

Registret for:

Klasse 18: herunder tasker.

Klasse 25: herunder beklædningsgenstande og strømper.

Den 12. februar 2008 rejste Converse indsigelse imod registreringen af varemærket COPEN-HAGEN REPUBLIC. Figurmærket, bilag 2, blev ikke påberåbt af Converse, da registreringsproceduren vedr. dette mærke først blev afsluttet den 8. september 2009. Registreringen har prioritet fra den 30. oktober 2006.

Den 15. marts 2010 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende afgørelse:

" ...

Vurdering af velkendthed

Indsiger har indsendt følgende dokumentation for påstanden om velkendthed:

- Brancheerklæring fra Textil & Tøj af den 23. marts 2009
- Brancheerklæring fra Dansk Detail af den 16. marts 2009
- Faktura fra Converse Skandinavia A/S af den 10. maj 2005

Brancheerklæringen fra Textil & Tøj udtaler sig om følgende mærker:



Textil & Tøj udtaler at ovenstående logoer er velkendte betegnelser i Danmark og angiver endvidere, at der er en høj grad af samstemmighed i branchen om, at disse mærker anvendes for fodtøj, herunder særligt basketball-fodtøj af canvas stof.

De mærker som brancheerklæringen udtaler sig om, er således ikke identiske med de mærker, der er påberåbt af indsiger. For så vidt angår CONVERSE ALL STAR mærket



og registreringerne VR 1969 00660 og VR 1993 03551, så er der dog en stor lighed mellem disse, idet disse mærker fremstår meget ens på nær farverne samt den vandrette kursivskrift med navnet *Chuck* på den ene side af stjernen og *Taylor* på den anden.

Ud fra brancheerklæringen fra Dansk Detail er det ikke muligt, at se hvilke mærke denne udtaler sig om og brancheerklæringen kan i forhold til påstanden om de påberåbte mærkers velkendthed ikke tillægges væsentlig vægt.

...

Indehaver har ikke bestridt, at indsigers mærker er indarbejdede og velkendte.

På baggrund af at Textil og Tøj udtaler sig om CONVERSE ALL STAR mærket



som i det væsentlige ligner indsigers registrering VR 1969 00660 , som er registreret for "fodtøj", og under hensyn til indehavers accept af indsigers mærkers velkendthed i Danmark samt styrelsens eget kendskab til indsigers mærker, er det styrelsen opfattelse,



at indsigers mærker og er velkendte i Danmark for "fodtøj". Det er styrelsens vurdering, at det er mærkerne i deres helhed, og ikke stjernefiguren alene, der er velkendt for "fodtøj".



Vurdering af om indehavers mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé, eller om en sådan brug ville skade dettes særpræg eller renommé

Et velkendt varemærke kan nyde en udvidet beskyttelse i efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. For at den udvidede beskyttelse 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. Dette forudsætter, at der hos omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem mærkerne, hvilket vil sige, at når kundekredsen ser mærket, skal der blot være en sådan grad af lighed, at det bringer det velkendte mærke i erindring, uden at mærkerne dog forveksles, men dog således, at der i kundekredsens bevidsthed skabes en sammenhæng mellem mærkerne. Vurderingen af om der er en tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at der skabes en sammenhæng, skal foretages under hensyntagen til, om de elementer af visuel, lydlig og begrebsmæssig lighed, der er mellem mærkerne bevirker, at kundekredsen skaber en sammenhæng mellem det yngre mærke og det ældre velkendte mærke.

Det er styrelsens vurdering, at forskellen på indsigers velkendte mærker og indehavers mærke er for stor til, at der skabes en sådan sammenhæng mellem mærkerne.

Indehavers mærke består af en cirkel udfyldt med baggrundsfarven sort og indeholdende en 5-takket hvid stjerne. Denne cirkel er igen omkranset af en sort ring indeholdende teksten COPENHAGEN REPUBLIC med ordet COPENHAGEN stående over stjernen og ordet REPUBLIC stående under stjernen. Yderst er en tynd sort ring, som omkranser hele mærket.

Indsigers mærke VR 1969 00660 består af en stiplede cirkel indeholdende en 5-takket mørkeblå stjerne. Indholdet af den stiplede cirkel er, foruden den 5-takkede stjerne, teksten CONVERSE over stjernen og ALL STAR under stjernen. Teksten er skrevet med rød skrift. I indsigers registrering fremgår endvidere navnet *Chuck Taylor* med mørkeblå kursivskrift på tværs af cirkelen med ordet *Chuck* på venstre side af stjernen og ordet *Taylor* på højre side af stjernen. Endelig er der lige under stjerne-figuren indsat et ®.



For så vidt angår CONVERSE ALL STAR mærket , som det fremgår af brancheerklæringen fra Textil & Tøj, så ligner dette som nævnt i det væsentlige fornævnte mær-

ke. Mærkerne adskiller sig alene ved farverne samt den vandrette kursivskrift med navnet *Chuck* på den ene side af stjernen og *Taylor* på den anden.

Både indsigers velkendte mærker og indehavers mærke indeholder således en 5-takket stjerne i en cirkel med tekst over og under stjernen. Den 5-takkede stjerne kan ikke siges at være en geometrisk grundform, men er dog en meget simpel og ofte anvendt form inden for varemærker. En søgning på varemærkere registreringer med stjerner viser en stor brug af 5-takkede stjerner i både nationale og internationale varemærkere registreringer. Stjernen alene kan således anses som værende et ganske svagt element i mærkerne.

Ud over at mærkerne indeholder en 5-takket stjerne i en cirkel og er opbygget på en lignende måde med tekst over og under stjernen, så fremstæder mærkerne med en række forskelligheder. Således er der i indehavers mærke tale om en hvid stjerne på sort baggrund og i indsigers mærker er der tale om henholdsvis en sort stjerne på hvid baggrund og en mørkeblå stjerne på en hvid baggrund. Endvidere er der i indehavers mærke tale om to hvide cirkler på den sorte baggrund med et bredt mellemrum med plads til teksten, hvorimod der i indsigers mærke er tale om to stiplede cirkler i henholdsvis sort og mørkeblå farve, der begge omkranser stjernen og teksten i mærket. Mærkerne har derfor visse synsmæssige forskelle.

Yderligere er der i indsigers mærke VR 1969 00660 en kursiveret mørkeblå tekst med navnet *Chuck Taylor* skrevet på tværs af cirklen, hvilket medvirker yderligere til at dette mærke adskiller sig fra indehavers mærke.

Både indsigers mærker og indehavers mærke indeholder også en tekst, som indtager en ligeså dominerende placering i mærkerne som stjernefigurene. Ordelementerne i indsigers mærke CONVERSE og ALL STAR, som kan oversættes til henholdsvis "samtale" og "noget som kun består af "stjerner"" må endvidere anses som værende særprægede ord i forhold til de omfattede varer. I forhold til ordelementerne COPENHAGEN REPUBLIC i indehavers mærke skal det bemærkes, at ordet COPENHAGEN er usærpræget, da dette alene kan angive de omfattede varers geografiske oprindelse. Orddelen REPUBLIC, der kan oversættes til "republik" på dansk, vil følgelig være det dominerende ordelement i indehavers mærke. På grund af tekstens placering og størrelse i mærkerne, herunder at denne anses som værende et ligeså dominerende element som stjernefigurene, samt at denne indeholder særprægede ord, er det styrelsens vurdering, at ordelementerne også virker til, at mærkerne adskiller sig synsmæssigt fra hinanden.

Samtidig må teksten COPENHAGEN REPUBLIC i indehavers mærke og teksten CONVERSE ALL STAR i indsigers mærker anses som værende de mærkeelementer, som aftageren vil referere til ved omtalen af mærkerne. Følgelig adskiller mærkerne sig derfor også væsentligt i udtalen.

Henset til at ordelementerne i mærkerne er lige så dominerende synsmæssigt som stjernefigurene, som i øvrigt må anses som værende svage mærkeelementer i denne forbindelse, samt at der er ikke uvæsentlige synsmæssige og lydlig forskelle mellem mærkerne, så er det styrelsens vurdering, at det ikke kan antages, at der skabes en sådan sammenhæng mellem mærkerne, som er nødvendig for at beskyttelsen i § 15, stk. 4, nr. 1 finder anvendelse.

Det er således styrelsens vurdering, at indehavers mærke ikke udgør en krænkelse af



indsigers mærker og i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. Styrelsen bemærker samtidig, at der heller ikke er risiko for forveksling, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, idet indsigers mærker adskiller sig væsentligt fra og dermed ikke ligner indehavers mærke.

...

Forvekslelighed

Indsigers øvrige registreringer er alle registreret for varer i klasse 18 og i klasse 25. Der er varesammenfald for så vidt angår visse af de af indehavers mærke omfattede varer i klasse 18 og i klasse 25.

Alle de øvrige registreringer adskiller sig væsentligt fra indehavers mærke. Det eneste element, der er fælles for de øvrige mærker og indehavers mærke er den 5-takkede stjerne. En 5-takket stjerne er en meget simpel og ofte anvendt form, og stjernen alene kan anses som værende et svagt element. At mærkerne har den 5-takkede stjerne til fælles kan derfor ikke i sig selv medføre mærke-lighed. Samtidig adskiller de øvrige elementer i indsigers mærker sig væsentligt fra indehavers mærke.



Dette gør sig også gældende for indsigers registrering VR 1993 03551 som er registreret for "rygsække" i klasse 18. Med henvisning til gennemgangen ovenfor i forhold til indsigers mærke VR 1969 00660, så ligner dette mærke heller ikke indehavers mærke.

Da der ikke forligger mærke-lighed mellem indsigers øvrige registreringer og indehavers mærke, så er der ikke er risiko for forveksling i forhold til disse mærker.


Vi henviser i den forbindelse til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

I det indsendte materiale til dokumentation for at indsigers mærker er velkendte fremgår

endvidere følgende to mærker:  og 

Disse mærker er ikke påberåbt som grundlag for indsigelsen. Det har ud fra det indsendte materiale ikke været muligt for styrelsen at vurdere om, der er stiftet en varemærkeret til disse mærke på baggrund af brug i Danmark, men det skal i den forbindelse bemærkes, at styrelsen heller ikke mener, at de omhandlede mærker og indehavers mærke ligner hinanden, jf. gennemgangen ovenfor.



For så vidt angår indsigers mærke , så har dette mærke udover stjernefiguren det yderligere tilfælles med indehavers mærke, at denne stjernefigur er omkranset af en cirkel. Mærkerne adskiller sig dog stadig væsentligt fra indehavers mærke, ikke mindst i forhold til de særprægede ordelementer CONVERSE i indsigers mærke og REPUBLIC i indehavers mærke. Disse mærker ligner således heller ikke hinanden.

Konklusion

Efter en samlet vurdering af ligheden mellem indsigers velkendte mærker og indehavers mærke er det styrelsens vurdering, at det ikke kan antages, at der skabes en sådan sammenhæng mellem mærkerne, som er nødvendig for at beskyttelsen i § 15, stk. 4, nr. 1 finder anvendelse. Styrelsen har ved denne vurdering særligt lagt vægt på, at det element som mærkerne har tilfælles består af en simpel figur, som må anses som værende et svagt element, samtidig med at der i begge mærker indgår yderligere elementer, herunder de særprægede ordelementer, som gør at mærkerne fremtræder med række synsmæssige og lydlige forskelle.

For så vidt angår indsigers øvrige mærker er det styrelsens opfattelse, at der ikke er risiko for forveksling mellem disse mærker og indehavers mærke. Styrelsen har ved denne vurdering særligt lagt vægt på, at det element som mærkerne har tilfælles består af en simpel figur, som må anses som værende et svagt element, samt at der derudover er væsentlige synsmæssige og lydlige forskelle mellem mærkerne i deres helhed.

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

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1..."

Converse indbragte den 17. maj 2010 afgørelsen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, der stadfæstede afgørelsen den 14. december 2010 i henhold til de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde. Converse indbragte herefter sagen for Sø- og Handelsretten den 14. februar 2011.

Ankenævnet har under sagen anerkendt, at såvel Converse's registrerede figurmærke, bilag 3, som det ikke-registrerede figurmærke, vist nedenfor, er velkendte her i landet:



(Bilag 12, side 6, 3. afsnit)

Brancheerklæring af 23. marts 2009 fra Textil & Tøj samt brancheerklæring af 16. marts 2009 fra Dansk Detail har også været fremlagt i sagen for Sø- og Handelsretten.

Parternes synspunkter

Converse har gjort gældende, at der foreligger varelighed med hensyn til vareklasserne 18 og 25, hvor såvel Converse som Copenhagen Republic har registrerede varemærker. Dette er da heller ikke bestridt af Ankenævnet i svarskriftet. Det gøres gældende, at der med hensyn til vareklasse 25 foreligger vareidentitet ("beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning"), mens der med hensyn til vareklasse 18 er tale om væsentlig grad af varelighed mellem "rygsække" og Copenhagen Republics "kuffertter og rejsetasker". Den omstændighed, at ingen Converse-mærker er registreret for varer i klasse 24, kan ikke i sig selv føre til, at der ikke foreligger varelighed. Med hensyn til "vævede stoffer" og "tekstiler" i klasse 24 ville forbrugeren blot tro, at Converse var begyndt at fremstille disse varer.

Den såkaldte produktregel underbygger Converse's standpunkt. Efter denne regel slækkes der på kravene til mærkelighed, når der foreligger varelighed. Der henvises til OHIMS afgørelse af 8. juli 2008 i R 859/2007-4, som blev stadfæstet af Retten i Første Instans i dom af den 15. marts 2012 i sag T-379/08.

Med hensyn til spørgsmålet om mærkelighed skal der foretages en helhedsbedømmelse. Når der, som i det foreliggende tilfælde, er tale om figurmærker, er de synsmæssige ligheder med fokus på de dominerende mærkeelementer afgørende.

Copenhagen Republics mærke har som nogle af Converse's mærker en i en cirkel centralt placeret 5-takket stjerne som dominerende mærkeelement med ord over og under stjernen. Figuren og proportionerne er de samme, herunder størrelsen af stjernen, og afstanden fra stjernen til cirklen er den samme. Også måden at skrive ordene på er den samme. Den eneste forskel i mærkerne er, at Copenhagen Republic har yderligere en cirkel, og at ordene er forskellige. De har dog nogenlunde samme længde, og der startes med bogstaverne "CO". Men de dominerende mærkeelementer er som anført stjernen, omkranset af en cirkel, evt. med en tekst, og det er disse elementer, der erindres af køberkredsen, som her er den almindelige forbruger, og hvor målestokken er det udviskede erindringsbillede.

Når det tages i betragtning, at Converse har en lang række figurmærker, hvori indgår en femtakket stjerne, vil ligheden i det visuelle udtryk kunne forlede forbrugeren til at tro, at Copenhagen Republic-mærket blot er et nyt mærke i Converse-serien. Herved vil der skabes en forbindelse mellem mærkerne, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Converse kan på den anførte baggrund i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 1, forbyde Copenhagen Republic at få registreret sit varemærke.

For så vidt angår de to Converse-varemærker, som Ankenævnet har anerkendt er velkendte her i landet, gøres det gældende, at disse nyder en udvidet beskyttelse, der også omfatter varer af anden art end de varer, som Converses mærker er brugt og registreret for jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, jf. stk. 1 og § 15, stk. 4, nr. 1. Det er efter disse bestemmelser ikke et krav, at der foreligger forvekslelighed mellem mærkerne, som blot skal ligne hinanden.

Copenhagen Republics varemærke ligner Converses velkendte mærker, som har været registreret og brugt i mere end 40 år. Såfremt Copenhagen Republic får mulighed for at registrere deres varemærke endeligt, vil det skade Converses varemærker. Copenhagen Republics varer kan ikke antages at have en så atypisk karakter, at det kan udelukkes, at Converses varemærker vil lide skade. Det er tilstrækkeligt, at varemærket visuelt skaber en association til Converse's velkendte varemærker. Der henvises til U.2011.280S.

Brugen af Copenhagen Republic-varemærket må anses for at indebære en utilbørlig udnyttelse af det renommé, der er tilknyttet Converses varemærker eller medføre skade på disses særpræg eller renommé. Copenhagen Republics varemærke skal derfor nægtes registrering jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

Ankenævnet har anført, at der alene er varelighed for visse varegrupper i klasse 18 og klasse 25, således som det er angivet i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. marts 2010, og som Ankenævnet har anført i sit påstandsdokument. Der foreligger ingen varelighed med hensyn til vareklasse 24.

Det bestrides ikke, at Converse's uregistrerede mærke, bilag 12, side 6, 3. afsnit, som er indarbejdet gennem brug, og det registrerede varemærke, bilag 3, er velkendte her i lande og derfor omfattet af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. Den sammenlignende vurdering, der skal foretages, skal ske på grundlag af en helhedsbedømmelse.

Copenhagen Republics figurmærke er ikke identisk med nogen af Converse's mærker. For så vidt angår mærkerne, bilag 2 og 5-9, er den fem-takkede stjerne det eneste mærkeelement, som er fælles. For så vidt angår mærkerne, bilag 3, 4 og 12, side 6, 3. afsnit, har disse - udover den fem-takkede stjerne - en tekst oven over og under stjernen, som er omkranset af en cirkel. Cirklen er en geometrisk grundform, som der ikke kan opnås varemærkeret til. Stjernen er en simpel figur, som uden direkte at være en geometrisk grundform er særdeles hyppigt anvendt og et svagt mærkeelement. Det gør ikke stjernen til et særpræget element, at der slås en cirkel omkring den. Den almindelige forbruger vil i almindelighed ikke hæfte sig ved, om en stjerne er fem- eller seks-takket. Copenhagen Republics mærke har en hvid stjerne på sort baggrund, mens Converse's stjerner er sort/mørk på hvid baggrund. Copenhagen Republic-mærket har to hvide cirkler, imellem hvilke teksten er trykt, mens Converse's mærker har to stiplede sorte/mørke cirkler, der omkranser teksten. Mærkernes tekst fremstår dominerende, og de spiller derfor en rolle, når mærkernes sammenlignes. Der er en markant forskel i ordenes betydning. "Converse" betyder "samtale" og "All Stars" betyder "kun stjerner". Heroverfor står "Copenhagen Republic", som er uden særpræg, og som blot angiver en geografisk oprindelse. Med disse tekster vil omsætningskredsen ikke antage, at der er en kommerciel sammenhæng mellem Copenhagen Republic-mærket og Converse, som associerer til en amerikansk subkultur og basketball. Omsætningskredsen vil ikke opleve Copenhagen Republic-mærket som blot endnu et mærke i en Converse-serie, eller som havende samme kommercielle oprindelse som Converse. Ud fra en helhedsbedømmelse foreligger der således ingen risiko for, at der i omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem mærkerne.

Skulle Sø- og Handelsretten være af en anden opfattelse, må det ligge klart, at det er udelukket, at Converse's principale påstand tages til følge. Converse-mærkerne nyder ingen generel beskyttelse. Dette ville kræve, at de skulle være verdensmærker på linje med f.eks. Coca Cola. Med hensyn til Bo Bedre-sagen (Sø- og Handelsrettens dom af 25. januar 2006 i sag V-85-

03) bemærkes, at mærkerne var fuldstændig identiske. Tilsvarende med hensyn Rolls Royce-sagen (U2007.1941 SH), hvor der forelå en meget høj grad af lighed. Der henvises til PRINCE-sagen (Sø- og Handelsrettens dom af 21. december 2007 i sag V-10-07), hvor registrering af mærket PRINCE kunne ske for kiks uanset identitet med et bestående, registreret – og velkendt - varemærke PRINCE for cigaretter.

Ved bedømmelsen af beskyttelsesomfanget for Converse må der lægges vægt på, at Converse-mærkerne ikke er identiske med Copenhagen Republic-mærket, at de ikke har et stærkt særpræg, og at deres velkendthed knytter sig til en særlig type sko. Sammenholdes dette med de varer, som Copenhagen Republic er registreret for, kan der højst ske afregistrering med hensyn til varer i klasse 25, men ikke for nogen varer i klasserne 18 eller 24.

Særlig med hensyn til spørgsmålet om anvendelse af varemærkeloves § 15, stk. 1, nr. 2, henvises til synspunkterne ovenfor for så vidt angår spørgsmålet om forvekslelighed. Skulle retten mene, at der er forvekslelighed mellem Converse-mærkerne, bilag 3 og bilag 4, og Copenhagen Republic-mærket, kan der blive tale om at afregistrere sidstnævnte mærke for rygsække. De øvrige Converse-mærker har kun stjernen til fælles med Copenhagen Republic-mærket.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Indledningsvis bemærkes, at der mellem Copenhagen Republic's foreløbigt registrerede figurmærke og Converse's registrerede figurmærker, bilag 2, bilag 4, bilag 5, bilag 6, bilag 7, bilag 8 og bilag 9, der alle er registreret for nærmere angivne varer i vareklasse 18 og/eller vareklasse 25, består så store forskelle, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem mærkerne. De nævnte registrerede mærker, der ubestridt ikke er velkendte her i landet, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, udgør derfor ikke nogen hindring for registrering af Copenhagen Republic's figurmærke i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Med hensyn til Converse's registrerede varemærke, bilag 3, og det omhandlede Converse-varemærke, som ikke er registreret, bilag 12, side 6, er det ubestridt, at disse mærker er vel-

kendte her i landet. Fælles for mærkerne er, at de indeholder en centralt placeret, 5-takket stjerne, omkranset af en stiplede dobbelt, ensfarvet cirkel. Mellem denne dobbelte cirkel og stjernen i midten ses for oven med store bogstaver ordet "CONVERSE" i en bue, hvis krumning er afstemt med de ydre cirkler, og for neden, ligeledes med store bogstaver og ligeledes buet i match med cirklerne, ordene "ALL STAR". Begge mærker har under det nederste indhak mellem stjernespidserne mærket ®.

Særligt for mærket bilag 3 er, at det er blå med rød skrift "CONVERSE ALL STAR", mens det ikke registrerede mærke er hvidt med sort skrift og stjernemærke. Dette mærke har endvidere ikke som bilag 3-mærket - på hver side af stjernen i midten af mærket - ordene "Chuck" og "Taylor", skrevet med skråskrift.

I figurmæssig henseende bemærkes om Copenhagen Republic's mærke, at det ligesom de nævnte Converse-mærker indeholder en i en cirkelfigur centralt placeret 5-takket stjerne og ord for oven og for neden, i flugt med cirkelns krumning. I forhold til Converse-mærkerne ses imidlertid en række forskelle. De anvendte ord er skrevet med hvidt på sort baggrund og - bortset fra startbogstavet "C" i Copenhagen og "R" i Republic - med små bogstaver. Mærket indeholder kun to ord mod Converse-mærkernes tre ord, og der er med hensyn til betydningen af ordene ingen ligheder eller associationsmæssige fællestræk. De to ydre cirkler er ikke stiplede, men ubrudte, og består af to farver, sort og hvid. Som et helt eget designelement i forhold til de tre mærker har mærket en indre, hvid cirkel, umiddelbart uden om den centrale stjerne. Mærket har ikke mærkeelementet ® og ej heller ord med skråskrift i siderne.

Særligt om den i alle mærkerne dominerende femtakke stjerne, bemærkes, at denne må betegnes som en simpel figur og anses som et svagt mærkeelement, som er tæt på at kunne anses for en geometrisk grundfigur, mens forskellighederne med hensyn til mærkernes tekst, der ligeledes fremstår som dominerende mærkeelementer, må anses som egnede til at differentiere mærkerne fra hinanden. Udover de nævnte visuelle forskelle mellem ordene - anvendelsen af store/små bogstaver, antal ord, farver og typografi - har ordenes markante

lydmæssige forskelle, når de udtales, og det fuldstændige fravær af betydningsoverlap betydning for spørgsmålet om adskillelse.

Under hensyn til det anførte findes der ikke at foreligge en risiko for, at Copenhagen Republic's mærke og de to velkendte Converse-mærker forveksles, men retten finder, at mærkerne ligner hinanden, og at der derfor i en relevant omsætningskreds vil kunne opstå en antagelse om, at der er en forbindelse mellem Copenhagen Republic's mærke og de to Converse-mærker.

Under de anførte omstændigheder findes de for varegruppen "fodtøj" ubestridt velkendte varemærker – det ikke-registrerede figurmærke og figurmærket bilag 3 – at være til hinder for registrering af Copenhagen Republic's mærke for "fodtøj" i vareklasse 25, idet brugen af mærket for denne varegruppe må antages at ville medføre en utilbørlig udnyttelse af Converse-mærkernes særpræg og renommé, hvortil bemærkes, at bilag 3-mærket også er registreret for diverse fodtøj-varer i klasse 25. Da der ikke foreligger oplysninger om brug af nogen af de to Converse-mærker for andre varegrupper end fodtøj, finder retten efter en samlet vurdering af graden af ligheden mellem mærkerne og den manglende tilstedeværelse af oplysninger, der kan illustrere den i øvrigt ubestridte velkendthed, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at fastslå, at brug af Copenhagen Republic's mærke for andre af de foreløbigt registrerede varegrupper end fodtøj, ville medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre Converse-varemærkers særpræg eller renommé, eller at en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

Som følge af det anførte tages Converse's subsidiære påstand til følge for så vidt angår "fodtøj" i klasse 25.

Med hensyn til sagens omkostninger betaler Ankenævnet efter sagens udfald 24.000 kr. til dækning af advokatomkostninger og 500 kr. til dækning af Converse's udlæg til retsafgift.

Thi kendes for ret:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal begrænse varefortegnelsen for VR 2007 04468 COPENHAGEN REPUBLIC < figurmærke >, således at den ikke omfatter "fodtøj" i klasse 25.

Inden 14 dage betaler Ankenævnet for Patenter og Varemærker 24.500 kr. til Converse Inc. A corporation of the State of Delaware. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Claus Forum Petersen

Henrik Rothe

Torben Kuld Hansen

Lisbet Friis

Karin Schou Andersen

Kai Wöldike Bested

Peter Møgelvang-Hansen

(Sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. SØ- og Handelsretten, den 21. juni 2012