

RESUMÉ:

AN 2012 00021 – VR 2010 03096 STORM <w> - Indsigelse – Forvekslelighed

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 03096 STORM <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2010 03096 STORM <w> er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærkeregistrering CTM 2707925 STORM CASE <fig>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2013, den 16. april 2013 afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Jens Schovsbo og Eva Kirstine Borgen)
følgende kendelse i sagen **AN 2012 00021**

Klage fra

Hardigg Industries, Inc., USA
v/Sandel, Løje & Partnere

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 9. juli 2012 vedr. VR 2010 03096 STORM <w>
Indehavet af:
Eric Storm A/S
v/Kromann Reumert

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Indsigers mærke, STORM CASE <figur>, indeholder to engelske ord, som isoleret set og også på dansk har almindelig betydning som hhv. ”storm” og ”kasse”/”kassette”. Mærkebestanddelen ”CASE” savner i sig selv særpræg for de varer i klasse 20, som mærket er registreret for, men sammensætningen af de to ord – ”STORM CASE” – kan ikke anses for at være beskrivende for sådanne varer.

Afgørende for, om der foreligger en risiko for forveksling mellem indsigers figurmærke STORM CASE og indehavers ordmærke STORM, er således en almindelig helhedsbedømmelse. Med hensyn til spørgsmålet om varelighed kan ankenævnet tiltræde styrelsens vurdering af, at der foreligger lighed, men ikke sammenfald, mellem de varer i klasse 20, som indsigers mærke er registreret for, og engroshandel med emballage i klasse 35, som indehavers mærke er registreret for. Hvad angår mærkelighedsbedømmelsen kan man notere sig, at begge mærker indeholder ordet ”STORM”, idet dette for indsigermærkets vedkommende udgør den dominerende del. Ligheden mellem de to mærker afsvækkes dog betydeligt af, at ordet ”STORM” indgår i indsigermærket i en særlig figurlig udformning, hvor bogstavet ”O” er gengivet som en stiliseret hvirvelvind eller en rundsavklinge. Dette figurelement bidrager efter ankenævnets opfattelse klart til, at en gennemsnitsforbruger må få et forskelligt helhedsindtryk af de to mærker. Når hertil yderligere kommer, at mærkebestanddelen ”CASE”, selv om den isoleret set er svag, dog medfører, at de to mærker også i henseende til deres udtale adskiller sig fra hinanden, og at der som nævnt ikke er varesammenfald, finder ankenævnet efter en helhedsbedømmelse, at der ikke er risiko for forveksling mellem de to mærker.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Med mail af 26. august 2010 indleverede Eric Storm A/S ansøgning om registrering af mærket STORM <w> for:

Klasse 35: Engroshandel med klimamembraner, fuge- og klæbemidler, strækfilm, emballage, plast, folie, pap, papir, garn, reb, net, dug, måtter, tape, presenninger, hessian, sække, poser, sækkebinder samt stålsnører til brug for emballering, afdækning og overdækning indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri; ovenstående varer hvormed der drives engroshandel fås også individuelt tilpasset.

Klasse 42: Rådgivning om industrielt design af klimamembraner, fuge- og klæbemidler, strækfilm, emballage, plast, folie, pap, papir, garn, reb, net, dug, måtter, tape, presenninger, hessian, sække, poser, sækkebinder samt stålsnører til brug for emballering, afdækning og overdækning indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri.

Varemærket blev registreret den 30. november 2010 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 15. december 2010.

Den 9. februar 2011 gjorde Sandel, Løje & Partnere indsigelse på vegne af Hardigg Industries, Inc., USA, mod gyldigheden af det registrerede mærke STORM. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009. Indsiger gjorde gældende, at der er risiko for forveksling med indsigers tidligere EU-varemærkere registrering CTM2707925, figurmærket STORM CASE. Indsiger anførte, at STORM er det stærke mærkeelement, hvorimod CASE er svagt eller beskrivende for varerne i klasse 20 og tjenesteydelserne i klasse 35 og 39. Indsiger henviser herudover til, at der er sammenfald eller i det mindste ligestrøthed mellem ”engroshandel med emballage og plast” og den detailhandel som er omfattet af indsigers registrering. Indsiger anførte også, at der er lighed mellem indsigers varer i klasse 20 og tjenesteydelserne i klasse 35 og 42 omfattet af indehavers registrering.

Indehaver imødegik i brev af 30. juni 2011 indsigelsen. Indehaver bestred, at der er risiko for forveksling af mærkerne, idet mærkerne adskiller sig synsmæssigt og lydligt. Indehaver bestred yderligere, at der er lighed mellem varerne i klasse 20 og tjenesteydelserne i klasse 35. Indehaver fremsatte herefter påstand om, at indsiger ikke kan påberåbe sig beskyttelse for at handle med varer, denne ikke reelt handler med. Indehaver anførte herudover, at der ikke er sammenfald af omsætningskredsene for indsiger og indehavers varer. Indehaver påpegede afslutningsvis, at indehaver ikke kan forbydes at anvende sit eget navn i overensstemmelse med god markedsføringsetik.

Indsiger fremlagde i breve af 17. november og 6. december 2011 dokumentation for indsigers brug af mærket STORM CASE. Indsiger argumenterede for, at indehavers registrering i klasse 35 og 42 er formuleret således, at disse tjenesteydelser kan omfatte varer, som indsiger beskæftiger sig med. Indsiger henviste herefter til praksis for kollision mellem varer og detail-/engroshandel med samme varer. Indsiger gjorde endvidere rede for, hvordan tjenesteydelserne omfatter samme eller lignende varer.

Indehaver fastholdt i brev af 20. januar 2012, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne, da der hverken er tilstrækkelig mærkelighed eller varelighed.

Den 9. juli 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Styrelsen fremførte følgende:

”... 2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis
”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.”

Det fremgår af varemærkelovens § 28, stk. 5, at

"hvis ophævelsesgrunden (i en indsigelsessag) er et ældre kolliderende mærke, kan krav om ophævelse kun gøres gældende, hvis den, der har krævet registreringen ophævet, på den anden parts begæring kan godtgøre, at det ældre mærke har været brugt i overensstemmelse med § 25. Hvis et ældre registreret mærke kun er blevet anvendt for en del af de varer eller tjenester, for hvilke det er registreret, anses det kun registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne."

I varemærkelovens § 25, stk. 1 står endvidere, at:

"har indehaveren af et registreret mærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet og 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."

Det fremgår af artikel 15 i rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker, at

"hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af EF-varemærket inden for Fællesskabet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes mærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted."

3. Vurdering og konklusion

Vurdering af om brugspligten for indsigers mærke er opfyldt

Indehaver har den 20. juni 2011 fremsat anmodning om, at indsiger beviser at have opfyldt brugspligten for indsigers mærke. Eftersom indsiger baserer sin indsigelse på et EU-varemærke, skal der dokumenteres brug heraf inden for fællesskabet, jf. varemærkeforordningens artikel 15. Det vil sige, at indsiger skal dokumentere at have brugt mærket i ét EU-medlemsland inden for de sidste fem år. Den relevante periode for vurderingen er således 20. juni 2006 – 20. juni 2011. I nærværende indsigelse vil vi således kun anse indsigers mærket registreret for de varer, som mærket dokumenteres brugt for.

Indsiger har indsendt følgende materiale:

- | | | |
|-------|---|------------------|
| 1. | Fakturaer fra datterselskabet PELI til kunder i UK og Tyskland, | 2010-2011 |
| 2.-6 | Kataloger på tysk, fransk, engelsk, italiensk og spansk, | 2008, 2010-2011 |
| 7.-8. | Anoncer, UK, Frankrig, Spanien | 2008 |
| 9.-10 | Udskrifter fra PELI's hjemmeside | 2009, 2010, 2011 |
| 1.a | Fakturaer fra datterselskabet Hardigg | 2009, 2010 |

Det indsendte materiale viser, at indsigers datterselskaber har brugt mærket for varen "plastiktransportkasser" på vegne af indsiger inden for den relevante periode i EU. Fakturaerne i kombination med billedningerne af produkterne viser tydeligt brugen af indsigers varemærke i relation til plastikkasser, som er beregnet til transport af varer, som kræver særlig beskyttelse mod slag, temperatur etc. Disse varer er omfattet af indsigers registrering af "Plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug" i klasse 20. Materialet viser ikke, at mærket er brugt i relation til detailhandel. Indsiger har henvist til, at hjemmesiden www.peli.com driver detailhandel rettet mod EU med indsigers varer. Indsigers mærke ses dog ikke anvendt som kendetegn for detailhandelen, men udelukkende som mærke for selve varerne, da detailhandelen drives under figurmærket PELI. Indsigers mærke er således ikke bevist brugt for tjenesteydelserne i klasse 35.

Vi vil i det følgende dermed anse indsigers mærke registreret for "Plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug" i klasse 20.

Indehavers mærke:

STORM <w>

Registreret for:

Klasse 35: Engroshandel med klimamembraner, fuge- og klæbemidler, strækfilm, emballage, plast, folie, pap, papir, garn, reb, net, dug, måtter, tape, presenninger, hessian, sække, poser, sækkebinder samt stålsnører til brug for emballering, afdækning og overdækning indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri; ovenstående varer hvormed der drives engroshandel fås også individuelt tilpasset.

Klasse 42:

Rådgivning om industrielt design af klimamembraner, fuge- og klæbemidler, strækfilm, emballage, plast, folie, pap, papir, garn, reb, net, dug, måtter, tape, presenninger, hessian, sække, poser, sækkebinder samt stålsnører til brug for emballering, afdækning og overdækning indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri.

Indsigers mærke:



Registreret for:

Klasse 20: Plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug: plasticetuier til industrielle formål, kommerciel og/eller personlig brug, nemlig emballering, forsendelse, transport, beskyttelse af indhold og oplagring.

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; detailhandel i forbindelse med følgende varer: plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug og plasticetuier til industrielle formål, kommerciel og/eller personlig brug, nemlig emballering, forsendelse, transport, beskyttelse af indhold og oplagring.

Klasse 39: Transport, emballering og oplagring af varer, nemlig af følgende varer: plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug og plasticetuier til industrielle formål, kommerciel og/eller personlig brug, nemlig emballering, forsendelse, transport, beskyttelse af indhold og oplagring.

Dokumenteret brugt for:

Klasse 20: Plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug.

Vurdering af forvekslelighed

Indsigers mærke består af ordet STORM CASE i sorte fede typer, hvor O'et er formet som en hvid spiral, som kan ligne en hvirvelvind eller en rundsav.

Ordelementet STORM CASE kan oversættes direkte til ”storm-kasse”. I relation til varerne i klasse 20 er CASE i sig selv usærpræget, da det kan angive varernes art. Mærket STORM CASE er en naturlig sammensætning, som kan angive at der er tale om kasser, som er egnet til stormvejr.

Beskyttelsesomfanget af indsigers mærke er derfor yderst begrænset og beskyttelsen angår derfor i høj grad den figurlige udformning af mærket.

Der er en vis synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig lighed mellem mærkerne, idet de deler ordet ”storm”. Der er dog også en vis synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig forskel, da STORM og STORM CASE som navneord har hver deres betydning (storm hhv. storm-kasse) og til dels adskiller sig synsmæssigt og lydligt.

Der er ikke sammenfald mellem registreringerne, da indsigers mærke kun ses brugt for varer i klasse 20 og indehavers registrering udelukkende omfatter tjenesteydelser i klasse 35 og 42. Der er

ligeartethed mellem ”Plastiktransportkasser til kommerciel brug” i klasse 20 omfattet af indsigers registrering og brug og ”engroshandel med emballage” i klasse 35 omfattet af indehavers registrering, da ”emballage” kan være en plastikbeholder i lighed med indsigers transportkasser. Det er almindeligt, at der ydes engrosvirksomhed under samme navn som er påført varerne.

Ud fra en samlet vurdering af mærkerne og varerne/tjenesteydelserne, er det styrelsens opfattelse, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.

Vi har særligt lagt vægt på, at der kun er lighed, og ikke sammenfald mellem varerne/tjenesteydelserne, at ordelementet STORM CASE har en yderst begrænset beskyttelse, og at der er visse forskelle mellem mærkerne.

Vi tager derfor ikke indsigelsen til følge, og registreringen vil blive ophævet.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 28, stk. 5, jf. § 25, stk. 1, jf. varemærkeforordningens artikel 15...”

Denne afgørelse blev med brev af 7. september 2012 fra Sandel, Løje & Partnere på vegne Hardigg Industries Inc., USA indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... I medfør af varemærkelovens § 46 skal jeg hermed på vegne af Hardigg Industries, Inc., USA anke Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 9. juli 2012 (bilag 1), hvorved styrelsen accepterede registrering af VR 2010 03096 STORM (ord) i det fulde ansøgte omfang, jf. udskrift bilag 2, idet indsigelse nedlagt af Hardigg Industries, Inc. på grundlag af registrering og brug af EU-registrering nr. 2707925 STORM CASE (figur), jf. udskrift i bilag 3, samtidig afvistes i sin helhed.

For ankenævnet nedlægges følgende:

PÅSTAND:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 9. juli 2012 vedrørende VR 2010 03096 STORM (bilag 1) omgøres således, at registrering nægtes for ”engroshandel med emballage, plast til brug for emballering indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri; ovenstående varer, hvormed der drives engroshandel fås også individuelt tilpasset” i klasse 35 og for ”rådgivning om industrielt design af emballage, plast til brug for emballering indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri” i klasse 42.

1. Klagers kritikpunkter og hovedanbringender

Indledningsvis præciseres det, at klager ikke anfægter styrelsens vurdering og afgørelse vedrørende brugspligt, jf. afgørelsens punkt 3 ”Vurdering og konklusion”, første del, side 3-5.

Det kan således under klagesagen lægges til grund som ubestridt af klager, at klagers påberåbte EU-registrering nr. 2707925 er underlagt brugspligt, og at klagers brugspligt i hvert fald er opfyldt for sådanne varer i klasse 20, der i adækvat dansk oversættelse er beskrevet af styrelsen som: ”plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug” (klasse 20).

- * -

Klager anfægter derimod, at styrelsens vurdering af forvekslelighed under afsnittet ”Vurdering af forvekslelighed” s. 5-6 er foretaget korrekt og i overensstemmelse med gældende praksis.

Styrelsens konklusion omkring forvekslelighed ses på s. 6:

”Ud fra en samlet vurdering af mærkerne og varerne/tjenesteydelserne, er det styrelsens opfattelse, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.

Vi har særlig lagt vægt på, at der kun er lighed, og ikke sammenfald mellem varerne/tjenesteydelserne, at ordelementet STORM CASE har en yderst begrænset beskyttelse, og at der er visse forskelle mellem mærkerne”.

Klagers hovedkritikpunkt angår den understregede bærende præmis omkring vurderingen af særpræg og beskyttelsesomfang af ordelementet STORM CASE i klagers mærke, som er styrende for afgørelsens (forkerte) udfald.

Styrelsens (forkerte) vurdering af særpræget – og dermed beskyttelsesomfanget – af klagers mærke STORM CASE, ses udtrykt i følgende nærmere begrundelse på afgørelsens s. 5:

”Ordelementet STORM CASE kan oversættes direkte til ”storm-kasse”. I relation til varerne i klasse 20 er CASE i sig selv usærpræget, da det kan angive varernes art. Mærket STORM CASE er en naturlig sammensætning, som kan angive at der er tale om kasser, som er egnet til stormvejr.”

Det er klagers opfattelse, at denne vurdering og begrundelse, og særligt de væsentlige understregede dele, er åbenbart fejlagtig og er foretaget ifølge en søgt og teoretisk standard, der ikke stemmer med den ”markeds-afspejlende” standard, der skal anvendes ifølge gældende ret og praksis.

På grundlag af styrelsens fejlagtige vurdering af særpræget for det dominerende ordelement, STORM, i klagers mærke, STORM CASE, når styrelsen frem til følgende fejlagtige konklusion omkring beskyttelsesomfanget:

Beskyttelsesomfanget af indsigers mærke er derfor yderst begrænset og beskyttelsen angår derfor i høj grad den figurlige udformning af mærket”.

Realiteten bliver, at styrelsen i forvekslelighedsvurderingen frakender klager enhver beskyttelse for den væsentlige del af klagers mærke, således orddelen af mærket, STORM CASE, og indskrænker beskyttelsen til reelt at omfatte den figurlige udformning.

En udformning som mærkeindehaverens rene ordmærkeregistrering selv sagt ikke kan kollidere med, og herefter afslås indsigelsen med henvisning til manglende forvekslelighed.

Omkring de øvrige to hovedpræmisser i styrelsens afgørelse anføres det, at klager ikke bestrider det helt åbenbare forhold, at ”*der er visse forskelle mellem mærkerne*”. Klager finder dog, at mærkeligheden må vurderes som særdeles høj, når det korrekte beskyttelsesomfang for klagers mærke, lægges til grund, jf. nærmere punkt 2 og 3 nedenfor.

Dernæst bestrider klager ikke, at der under sagen ikke foreligger vareidentitet, men kun vareartslighed, som fastslået i styrelsens tredje hovedpræmis. Klager finder dog, at kredsen af ligeartede tjenester, bør udvides til også at omfatte visse yderligere kolliderende tjenesteydelser i klasse 35 og 42, jf. punkt 4 nedenfor.

Sammenfattende gør klager følgende hovedanbringender gældende under anken:

at konklusionen i den indankede afgørelse er styret af en klart urigtig præmis om, at ordelementet STORM CASE i klagers mærke er direkte beskrivende og fuldstændigt savner særpræg, for de varer ”plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug ” (klasse 20), som klagers mærke ifølge styrelsen nyder beskyttelse for,

at nævnte præmis om manglende særpræg, er bærende for indsigelsesafgørelsens resultat, således forstået, at resultatet nødvendigvis ville eller burde have været afvisning af VR 2010 03096 STORM for de tjenesteydelser, som findes ligeartede med klagers varer ”plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug” (klasse 20)”

at ordelementet STORM ifølge en korrekt vurdering i henhold til gældende dansk ret og praksis og danske sprog- og markedsforhold bør anses for at besidde et helt normalt og udmærket særpræg for ”plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug”, jf. nærmere punkt 2,

at en korrekt mærkelighedsvurdering herefter nødvendigvis ville falde ud til, at der foreligger en betydelig grad af ligeartethed mellem klagers mærke STORM CASE og det foreløbigt registrerede mærke STORM, som udgøres af det indledende, særprægede og dominerende element i klagers mærke STORM CASE, jf. nærmere punkt 3, og

at en korrekt vare/tjenesteligheds-vurdering bør falde ud til, at der foreligger en betydelig grad af ligeartethed mellem ”plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug” (klasse 20) og følgende tjenesteydelser i klasse 35 og 42 relaterende sig til (bl.a.) netop disse varer: ”engroshandel med emballage, plast til brug for emballering indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri; ovenstående varer, hvormed der drives engroshandel fås også individuelt tilpasset” i klasse 35 og for ”rådgivning om industrielt design af emballage, plast til brug for emballering indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri” i klasse 42, jf. nærmere punkt 4,

og

at en korrekt forvekslelighedsvurdering herefter vil eller bør falde ud til, at der foreligger risiko for forveksling mellem STORM CASE og STORM for engroshandel med emballage, plast til brug for emballering indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri; ovenstående varer, hvormed der drives engroshandel fås også individuelt tilpasset” i klasse 35 og for ”rådgivning om industrielt design af emballage, plast til brug for emballering indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri” i klasse 42, jf. nærmere punkt 5.

2. Særpræg og beskyttelsesomfang for ordelementerne i klagers mærke STORM CASE

Styrelsen har baseret afgørelsen om manglende forvekslelighed på en bærende præmis om, at ordelementet STORM CASE i klagers mærke ikke har særpræg af følgende grunde, jf. s. 5:

”Ordelementet STORM CASE kan oversættes direkte til ”storm-kasse”. I relation til varerne i klasse 20 er CASE i sig selv usærpræget, da det kan angive varernes art. Mærket STORM CASE er en naturlig sammensætning, som kan angive at der er tale om kasser, som er egnet til stormvejr.”

Heroverfor anfører klager:

Det er ikke korrekt, at ordelementet STORM CASE kan oversættes direkte til ”storm-kasse”. Dette al den stund, der hverken på engelsk findes noget forud defineret begreb STORM CASE, eller på dansk findes noget forud defineret begreb STORM KASSE.

Det er derimod korrekt, at ordet STORM kan oversættes til STORM, og at ordet CASE kan oversættes til KASSE eller KASSETTE.

Det er i den forbindelse også korrekt, at ordet CASE må anses for i sig selv at være usærpræget for varernes art, når der er tale om varer i form af ”kasser”, som tilfældet er det med klagers varer. Det bemærkes på dette sted, at forholdet ifølge normal praksis for vurdering af forvekslelighed ville pege kraftigt i retning af forvekslelighed for ligeartede varer/tjenester, jf. nærmere punkt 3 nedenfor.

Det er ikke korrekt, at mærket STORM CASE er en ”naturlig sammensætning”, og kan ”angive at der er tale om kasser, som er egnet til stormvejr” - eller i hvert fald eller forholdet ikke på nogen måde relevant for den varemærkeretlige særprægsvurdering af STORM CASE.

De varer, som klager bruger og nyder beskyttelse af mærket for – også ifølge styrelsens egen vurdering - er kasser i hård plastic, som kan bruges til opbevaring og transport af f.eks. værktøj, maskiner, computere m.v. i kommerciel sammenhæng. Der henvises også til nærmere illustration af de varer, som sagen omhandler for klager, til et udsnit af den brugsdokumentation, som klager indleverede under indsigelsessagen, jf. bilag 4.

Der er som det også fremgår heraf ikke tale om varer, som på nogen adækvat vis - hverken ifølge almindelig sprogbrug eller ifølge relevant markeds-mæssig sprogbrug – kan eller vil blive beskrevet, som ”kasser, som er egnet til stormvejr”.

Klagers varer er slet ikke møntet på brug i storm eller stormvejr. Faktisk er klagers varer slet ikke på nogen måde forbundet med eller afhængig af vejrlig. Varerne kan bruges i ”alt eller intet” slags vejr – indendørs eller udendørs. Vejrlig, herunder ”stormvejr”, er helt uden for relevansområdet i relation til samtlige de karakteristika ved varerne, der er fremhævet i varemærkelovens § 13 (”art”, ”beskaffenhed”, ”anvendelse” m.v.).

Følgelig er referencen til STORM i klagers mærke registreret og brugt i forbindelse med klagers varer også en reference, der har klar og åbenbar varemærke- og kendetegns-karakter, og ikke en reference, som er varebeskrivende eller usærpræget.

Det understreges, at vurderingen af særpræg ifølge helt fast dansk og EU-praksis, skal foretages specifikt i forhold til de varer, som er omfattet af mærket, og ikke en anden tænkt eller teoretisk kategori af varer. Som det fremgår ovenfor er den af styrelsen foretagne vurdering, ikke udtryk for en vurdering i forhold til netop de omfattede varer.

Ifølge helt fast dansk og EU-praksis for vurdering af særpræg, skal særpræget også vurderes specifikt i forhold til den målgruppe, som mærket henvender sig til. Der er konkret tale om et mærke og en varekategori, der henvender sig til en voksen og professionel målgruppe, der agerer i en kommerciel sammenhæng.

Endelig er det ifølge helt fast dansk og EU-praksis afgørende for vurderingen af særpræg om og i hvilket omfang netop den relevante målgruppe i forbindelse med netop varerne, må antages at ville opfatte en direkte og umiddelbar forbindelse mellem mærket/mærkeelementet – her STORM CASE/STORM – og de varer, som der er tale om – i dette tilfælde opbevarings- og transportkasser i plastic til kommerciel brug. Dette kan med bestemthed ikke antages, når de rette varer, og den rette målgruppe lægges til grund for vurderingen.

I lighed med det ovenfor anførte, har OHIM konkret registreret klagers ordmærke STORM CASE for bl.a. de af sagen omhandlede varer i klasse 20, jf. bilag 5. OHIM traf i forbindelse med sagen en oplyst afgørelse om at frafalde et tidligere meddelt foreløbigt særprægsafslag baseret på en lignende vildfarelse omkring opfattelsen af klagers mærke, varer og mærkebrug.

Det forekommer på det grundlag også ret åbenbart, at styrelsens vurdering i sagen strider mod EU-praksis, og dette uden at der kan peges på særlige danske forhold være sig sproglige eller markeds-mæssige, der skulle kunne begrunde en sådan fravigelse. Der henvises til de væsentlige EU-harmoniseringsretlige hensyn, der er gældende på området samt til det forhold, at styrelsen ifølge fast praksis vurderer engelsksprogede mærker helt på linje med dansksprogede mærker.

3. Mærkelighedsvurderingen

Når mærkelighedsvurderingen foretages på grundlag af en korrekt vurdering af beskyttelsesomfanget for klagers mærke, jf. punkt 2, så forekommer det givet, at der i henhold til gældende praksis, må vurderes at være tale om endog ret høj grad af mærkelighed.

Ved ændring af særprægsvurderingen af ordelementet STORM, fra intet særpræg til udmærket og normalt særpræg, vil selve udgangspunktet for forvekslelighedsvurderingen ændre sig fra et udgangspunkt om ingen forvekslelighed, som følge af ringe vægtning af ordelementet STORM og betydelig vægtning af figurelementer, til et udgangspunkt om forvekslelighed, som følge af betydelig vægtning af ordelementet.

Til illustration af denne væsentlige indvirkning, som særprægsvurderingen af ordelementer har på forvekslelighedsvurderinger ifølge normal praksis indleveres som bilag 6a og bilag 6b udskrifter af styrelsens beskrivelse af egen praksis i on-line guidelines for hhv. figurmærker, der indeholder særprægede ordelementer og figurmærker, der indeholder usærprægede ordelementer.

Opmærksomheden henledes særligt på følgende del af bilag 6a:

"Indeholder et figurmærke imidlertid særprægede ord, vil der ofte blive lagt betydelig vægt på et sådant ord. Dette skyldes, at det for både indehaveren og dennes omsætningskreds vil være naturligt at "betegne" varemærket ved det særprægede ord, hvor ordet helt naturligt i det fleste tilfælde vil blive det mest dominerende og særprægede element i mærket".

Supplerende anføres, at det i mange sammenhænge kun er ordelementerne, der bruges eller opfattes i sådanne kombinerede ord/figurmærker. Dette gælder f.eks. særligt ved mundtlig brug/udtale af mærkerne, og ved brug af mærkerne i medier eller sammenhænge, hvor figurlige elementer af tekniske eller sædvanemæssige grunde ikke optræder (varelistes, prislistes, domænenavne m.v.).

Styrelsens praksis er på dette punkt udtryk for videreførelse af fast tradition i dansk praksis, herunder retspraksis og er også en praksis som er opretholdt og videreført efter EU-harmoniseringen på området.

Det bemærkes nærmere, at der ikke forekommer at kunne være rimelig tvivl om, at ordet "CASE" er direkte og umiddelbart varebeskrivende for varer i form af plastic-kasser. Dette er også lagt til grund af styrelsen i afgørelsen s. 5 ("*I relation til varerne i klasse 20 er CASE i sig selv usærpræget, da det kan angive varernes art*").

I henhold til fast praksis, bør der herefter ikke lægges meget vægt på dette element CASE i mærkelighedsbedømmelsen, idet målgruppen ikke kan forventes at tillægge elementet varemærkemæssig karakter.

I henhold til fast praksis bør der i stedet lægges overvejende vægt på det særprægede ordelement STORM. Dette gælder både i forhold til ordelementet CASE og det gælder i forhold til de rent figurlige elementer.

Vedrørende førstnævnte henvises supplerende til bilag 6c, der beskriver styrelsens normale vægtning af indledende mærkeelementer fremfor afsluttende mærkeelementer, i overensstemmelse med fast dansk retstradition såvel som EU-praksis.

Herefter gør klager om mærkeligheden gældende:

at der foreligger en meget høj grad af mærkelighed,

idet det angrebne mærke udelukkende består af ordet STORM, som udgør det indledende, det særprægede og dermed også det klart dominerende element i klagers mærke STORM CASE, og

idet der konkret og ifølge fast praksis, bør lægges betydelig vægt på dette særprægede, indledende og dominerende ordelement, både over for det usærprægede/varebeskrivende og afsluttende element CASE, og i forhold til de figurlige elementer.

4. Vare/tjenestelighedsvurderingen

Det er et gældende princip i dansk og EU-praksis, at der normalt antages at være lighed, og også høj grad af lighed, mellem en vare af en bestemt art, og de tjenesteydelser, der består af salg af varer af nævnte art. Dette naturligvis fordi det ofte ses, at varemærker for varer også bruges i forbindelse med salg af nævnte varer, f.eks. som navn på butikker der sælger varen, som domænenavn på on-line salgssteder m.v.

I lighed hermed har styrelsen i indsigelsesafgørelsen lagt til grund, at der foreligger vareartslighed mellem klagers ”plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug” i klasse 20 og mærkeindehaverens ”engroshandel med emballage” i klasse 35, idet sidstnævnte overbegreb er så bredt at det også omfatter engroshandel med netop sådanne emballage produkter, som er omfattet af klagers rettighed.

Klager er enig heri, men gør supplerende gældende, at det samme er tilfældet for tjensteydelsen ”engroshandel med plast til emballering” i klasse 35.

Det gøres således gældende, at der foreligger høj grad af vare/tjenestelighed, og deraf følgende forvekslingsrisiko for de to meget lignende mærker, for følgende ydelsesbeskrivelser i klasse 35:

”engroshandel med emballage [og] plast til brug for emballering indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri; ovenstående varer, hvormed der drives engroshandel fås også individuelt tilpasset”

Dertil gøres det gældende, at der konkret også må vurderes at være lighed mellem klagers ”plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug” i klasse 20 og tjenesteydelser forbundet med rådgivning om industrielt design af netop sådanne varer, hvilket er omfattet af følgende beskrivelse i varefortegnelsen i klasse 42 for mærkeindehaverens foreløbige registrering:

”Rådgivning om industrielt design af emballage [og] plast til brug for emballering, indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri”.

Begrundelsen er helt analog med den gængse begrundelse omkring salgs-ydelser i klasse 35 den, at vareindehaveren ofte selv vil udføre og være i stand til at udbyde sådanne ydelser for sine egne arter af varer, og følgelig kan der nemt antages at bestå en forbindelse mellem varen og ydelser relateret til netop varen.

5. Vurderingen af forvekslingsrisiko

Klager gør sammenfattende gældende, at graden af mærkelighed ifølge en korrekt vurdering og vægtning af mærker og mærkeelementer, jf. punkt 2 og 3, i hvert fald er så betydelig, at der vil foreligge risiko for forveksling af klagers mærke STORM CASE og klagers mærke STORM ikke kun for en snæver kreds af helt identiske varer, men også for de lignede varer/tjenesteydelser, som klagen retter sig mod, jf. punkt 4.

Der henvises specifikt til, at såvel klagers beskyttede varer (”plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug” i klasse 20), som den del af mærkeindehaverens tjenesteydelser, som klagen retter sig mod (ydelse relateret til nævnte varer i form af kasser eller plastikasser) netop ikke er varer/tjenester hvor ordelementet CASE kan have nogen reelt adskillende effekt.

Således er hverken ordelementet CASE eller i øvrigt de figurlige elementer i klagers mærke egnet til at afværge forvekslingsrisiko i praksis.

Der henvises også til de sædvanlige principper om indbyrdes sammenhæng mellem mærkelighed og vare/tjenestelighed, hvor den høje grad af mærkelighed fører til, at der selv ved mindre grad af vare/tjenestelighed, bør statueres risiko for forveksling.

Afslutningsvis henvises til støtte for sagen til følgende to nyere afgørelser fra Ankenævnet:

AN 2009 00009 VIKING DIESEL=VIKING

AN 2009 00030 HOLY MOLY=HOLY

Herefter henstilles til Ankenævnet om at tage klagen til følge, hvorved mærkeindehaverens registrering indskrænkes i et omfang, der er passende i forhold til klagers ældre og velerhvervede varemærkerettigheder...”

Med brev af 6. december 2012 fremsendte indklagede Eric Storm A/S v/Kromann Reumert følgende kommentarer til klagen:

”... Påstand

Stadfæstelse

Anbringender

De for Patent- og Varemærkestyrelsen anførte anbringender fastholdes i deres helhed, idet klagers ankeskrift af 7. september 2012 giver anledning til følgende bemærkninger:

Særpræg og beskyttelsesomfang

Patent- og Varemærkestyrelsen anfører i afgørelsen, at *”beskyttelsesomfanget af indsigers mærke er yderst begrænset og beskyttelsen angår derfor i høj grad den figurlige udformning”*. Dette tiltrædes af indehaver.

Beskyttelsesomfanget af klagers figurmærke kan som følge af det manglende særpræg i ordelementerne ikke udstrækkes til andet og mere end selve den figurlige udformning. Dette gælder, uanset om der er tale om en situation, hvor tredjemand ansøger om registrering af et varemærke (indsigelsessituation), eller om en situation, hvor tredjemand anvender et varemærke, der efter klagers opfattelse udgør en krænkelse af klagers varemærkeret (krænkelsessituation). Dette understøttes af såvel Patent- og Varemærkestyrelsens og Ankenævnets praksis som af retspraksis.

Ved mærkelighedsvurderingen i nærværende indsigelsessag er det således alene de figurlige elementer i klagers figurmærke STORM CASE, der kan tillægges vægt, mens ordelementerne STORM og CASE i klagers varemærke som følge af manglende særpræg alene kan tillægges en meget begrænset vægt, se nedenfor.

De figurlige elementer i klagers figurmærke består af ordene STORM og CASE skrevet med en "fed" ("bold") og kapital typografi, ligesom bogstavet O i STORM er erstattet med en rundsavklinge. Disse synsmæssige/figurlige elementer i klagers figurmærke, der i højere grad "ses" end "høres", skal tillægges vægt ved vurderingen af, om klagers mærke har særpræg, samt i givet fald ved fastlæggelsen af beskyttelsesomfanget af klagers varemærke.

Almindelige ord, der indgår i et figurmærke og som bruges deskriptivt som udtryk for en egenskab eller andet ved varen, nyder alene en meget svag beskyttelse som følge af manglende

særpræg. Dette er i overensstemmelse med fast praksis fra såvel Styrelsen og Ankenævnet som dansk og EU-retspraksis.

Patent- og Varemærkestyrelsen anfører i afgørelsen (bilag 1), at ordet CASE er uden særpræg for varernes art, idet registreringen dækker over varer i form af "kasser". Dette synspunkt tiltrædes af klager, jf. side 4 i klagers ankeskrift. Spørgsmålet er herefter om ordet STORM alene, eller sammensætningen af ordene STORM og CASE, har særpræg, således at ordet af klagers figurmærke kan nyde beskyttelse som supplement til de figurlige elementer i mærket.

Patent- og Varemærkestyrelsen anfører i afgørelsen, at *mærket STORM CASE er en naturlig sammensætning, som kan angive, at der er tale om kasser, som er egnet til stormvejr*. Dette bestrides af klager.

Sammensætningen af ordene STORM og CASE er bevidst valgt af klager, idet ordet CASE refererer til, at klagers produkter består af kasser, mens ordet STORM refererer til kassernes modstandsdygtighed/holdbarhed. Tilsammen referer ordene STORM CASE således til kasser, der kan modstå ekstreme (vejr)forhold, herunder ekstreme vind- og temperaturforhold.

Dette fremgår også af klagers eget markedsføringsmateriale fremlagt af klager som bilag 4:

Nothing protects your expensive equipment like a Storm Case. Every light-weight, rugged case is engineered to withstand pressure changes, water, dust, extreme temperatures, impact and anything else mother nature throws at you. [...]

Our containers are rugged, watertight, long lasting, recyclable and meet the highest commercial and military standards. We are an established supplier to industrial, defence, aerospace and consumers markets. Plus, our commitment to ongoing research and development results in consistently new and improved products for our customers. [...]

Storm Cases are quite simply THE most protective cases in the industry and are available in over 22 different sizes. Each case is much more than just a protective shell, it is a fully integrated protection system [...] Each case is watertight and padlockable and comes with a full range of standard built-in features that increase its security and durability [...] We're so confident in the durability of the Storm Case, we guarantee every case, unconditionally, for life. [...]

Built to withstand temperature, impact, moisture, and rough transit. [...]

When it comes to impact, Storm Case outperforms the competition - even at below freezing temperatures. From its tougher patented plastic to eight reinforced corners - Storm Case is engineered to protect your sensitive, delicate and expensive gear 78 % better.

Endvidere fremgår følgende udsagn af markedsføringsmaterialet fremlagt af klager som bilag 4:

Interested in harnessing the power of a Storm? Call us or visit us online at StormCase.com.

Direkte oversat til dansk betyder afsnittet ovenfor: *"Interesseret i at udnytte/tæmme/tøjle kraften af en Storm? Ring til os eller besøg os online på StormCase.com.*

Ordspillet ovenfor, hvori ordet STORM indgår alene viser klart, at klager bevidst har valgt ordet STORM for at fremhæve, at kasserne (CASE) kan modstå ekstreme (vejr)forhold, herunder en kraftig storm. Ordet STORM bruges af klager som en direkte reference til en meget kraftig blæst og refererer dermed til den styrke samt de skader, en storm kan forårsage på naturen og bygninger m.v. I det refererede afsnit ovenfor bruger klager den almindelige sproglige betydning af ordet STORM som en reference til kassernes

modstandsdygtighed/holdbarhed uden at ordet CASE bruges samtidig eller i forbindelse med ordet STORM. Klagers ordspil dokumenterer, at den almindelige sproglige betydning af ordet STORM samt de associationer, der skabes i forbindelse hermed, har haft en afgørende betydning for klagers ordvalg.

Som Bilag A fremlægges udskrift fra de danske og engelske Wikipedia hjemmesider ved søgninger på ordet STORM. Udskrifterne forklarer betydningen af ordet STORM på henholdsvis dansk og engelsk. Det skal bemærkes, at udskriften fra det engelske Wikipedia endvidere indeholder flere forskellige referencer til sammensætninger af ord, hvori ordet STORM indgår sammen med et andet (navne)ord. Som eksempel kan nævnes ordene STORM CELLAR, STORM DOOR, STORM GLASS, STORM ROOM m.v. Ordet STORM er således et helt almindeligt dansk og engelsk ord, som i mange forskellige sammenhænge kan sammensættes med andre almindelige navneord. Klagers brug af ordet STORM i kombination med ordet CASE er blot endnu et eksempel herpå.

Klagers brug af ordene STORM og CASE er således en sammensætning af to helt almindelige (navne)ord, som hver især er uden særpræg for varernes art. STORM CASE får ikke særpræg ved, at klager sammensætter ordene STORM og CASE, idet sammensætningen af ordene i alt overvejende grad er beskrivende for varernes art (modstandsdygtige kasser), hvilket de citerede uddrag fra klagers brug af STORM og CASE i klagers eget markedsføringsmateriale dokumenterer. Dette gælder uanset, om der på engelsk måtte findes et begreb ved navn STORM CASE eller om der på dansk måtte findes et begreb som kan oversættes til STORMKASSE.

Det afgørende for, om mærket STORM CASE nyder en varemærkeretlig beskyttelse, der rækker ud over de figurlige elementer i mærket, er således de enkelte ordelementers særpræg varernes art taget i betragtning samt klagers konkrete anvendelse af ordelementerne, herunder i sit markedsføringsmateriale. Som beskrevet ovenfor har de enkelte ordelementer ikke særpræg, hvilket klagers anvendelse af ordelementerne også dokumenterer. Der kan af denne grund heller ikke lægges vægt på ordelementerne i klagers varemærke.

Da ordet STORM ikke udgør et mere særpræget element i klagers figurmærke end ordet CASE, er det således korrekt, at Patent- og Varemærkestyrelsen når til den konklusion, at *beskyttelsesomfanget af indsigers mærke er yderst begrænset og beskyttelsen angår derfor i høj grad den figurlige udformning af mærket.*

Det skal bemærkes, at konsekvensen heraf ikke er, at klagers varemærke ikke nyder nogen form for varemærkeretlig beskyttelse. Konsekvensen er, at varemærket som anført af Patent- og Varemærkestyrelsen alene nyder en meget begrænset beskyttelse som ordmærke, men fortsat nyder en helt almindelig beskyttelse som figurmærke, hvilket det også er registreret for.

Såfremt klager måtte ønske at udstrække beskyttelsesomfanget med henvisning til ordelementerne STORM og CASE, burde klager have ansøgt om at registrere STORM CASE som et ordmærke i klasserne 35 og 39 samtidig med klagers ansøgning om registrering af STORM CASE som figurmærke i klasserne 20, 35 og 39. Klager valgte i første omgang alene at registrere STORM CASE som et figurmærke i klasserne 20, 35 og 39. Klager kan derfor i denne sag ikke gøre gældende, at klagers figurmærke STORM CASE skal beskyttes på lige fod med et registreret ordmærke.

Klager kan heller ikke gøre gældende, at klagers nye ordmærke skal nyde beskyttelse i samme klasser og samme prioritetsdato som klagers figurmærke. Den endelige registrering af STORM CASE som ordmærke fandt sted den 23. januar 2012 på baggrund af en ansøgning fra klager indgivet den 25. maj 2011. Ansøgningen er således indgivet af klager efter registreringsdatoen for indehavers varemærke STORM (30. november 2010), samt efter klagers indgivelse af indsigelsen til Patent- og Varemærkestyrelsen mod indehavers varemærke STORM (9. februar 2011).

Det bemærkes endvidere, at selvom OHIM nu har valgt at registrere klagers ordmærke STORM CASE, betyder det ikke, at OHIM samtidigt også har taget stilling til eller udvidet beskyttelsesomfanget af klagers figurmærke STORM CASE, som klager i denne sag støtter ret på. Endvidere medfører OHIMs registrering heller ikke, at der i denne sag kan sluttes modsætningsvist og konkluderes, at indehavers registrering er i strid med klagers varemærkeregistrering. Det er således ikke korrekt, som anført af klager, at Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering i sagen er i modstrid med OHIMs afgørelse.

Mærkelighedsvurderingen

Såfremt Ankenævnet måtte nå frem til, at klagers varemærke STORM CASE har særpræg som påstået af klager gøres det gældende, at der ikke foreligger mærkelighed.

Ved sammenligning af klagers figurmærke STORM CASE og indehavers ordmærke STORM skal der som nævnt foretages en helhedsvurdering af figurmærket, således at det er det samlede billede af figurmærket, der sammenlignes med klagers ordmærke.

Den væsentligste forskel mellem klagers varemærke og indehavers varemærke er, at klagers varemærke er et figurmærke, mens indehavers varemærke er et ordmærke. Allerede herved adskiller mærkerne sig markant fra hinanden i visuel henseende. Der er således ikke visuel lighed. Det bemærkes i denne forbindelse, at det karakteristiske ved klagers figurmærke STORM CASE er udformningen af ordene, herunder særligt udformningen af O'et i STORM som en rundsavklinge, jf. beskrivelsen ovenfor.

Parternes respektive varemærker adskiller sig endvidere fra hinanden såvel fonetisk som konceptuelt, idet klagers varemærke indeholder to ord, STORM og CASE, mens indehavers varemærke udelukkende indeholder ét ord, nemlig STORM. Der er ikke korrekt som anført af klager, at der helt kan ses bort fra ordet CASE i klagers figurmærke, ligesom det heller ikke er korrekt, at der skal lægges afgørende vægt på ordet STORM i klagers figurmærke. Der henvises i denne forbindelse til argumentationen ovenfor om, at STORM ikke udgør et mere særpræget element i klagers figurmærke end ordet CASE.

De to varemærker adskiller sig også auditivt fra hinanden. Eftersom indehaver er en dansk virksomhed, og da efternavnet på indehavers danske grundlægger er STORM, skal indehavers ordmærke udtales på dansk som ['sdå'm]. Klager er derimod en amerikansk virksomhed, ligesom at ordet CASE, der indgår i mærket STORM CASE, er et engelsk ord, hvorfor hele klagers varemærke skal udtales på engelsk som [stɔ:m keɪs] eller [stɔ:rm keɪs]. De to varemærker adskiller sig således både visuelt og auditivt fra hinanden.

Sammenfattende gøres det på ovenstående grundlag gældende, at der ikke foreligger mærkelighed.

Vare/tjenestelighedsvurderingen

Indehaver fastholder, at der ikke foreligger tilstrækkelig lighed mellem de varer, som parternes varemærker er registrerede/ anvendes for.

Indehavers varemærke STORM er registreret for vareklasserne 35 og 42. Klagers varemærke STORM CASE er registreret for vareklasserne 20, 35 og 39. Der er således kun classesammenfald, for så vidt angår klasse 35. Classesammenfald er dog ikke tilstrækkeligt for at statuere varelighed. Der henvises i denne forbindelse til, at det følger af såvel praksis som den juridiske litteratur, at klasseregistreringen er vigtig af ordensmæssige hensyn, men at den ikke er afgørende for den materielle retsstilling.

Patent- og Varemærkestyrelsen anfører således også i afgørelsen, at *der ikke er sammenfald mellem registreringerne, da indsigers mærke kun ses brugt for varer i klasse 20 og indehavers registrering udelukkende omfatter tjenesteydelser i klasse 35 og 42.*

Endvidere anfører Patent- og Varemærkestyrelsen, at *indsigers mærke således ikke er bevist brugt for tjenesteydelserne i klasse 35. Vi vil i det følgende dermed anse indsigers mærke registreret for "plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug" i klasse 20.*

I klasse 35 er det alene ordet *emballage*, der går igen i de to varemærkeregistreringer. Da emballeringen imidlertid for klagers varemærkes vedkommende udtrykkeligt relaterer sig til detailhandel og plastikbeholdere, hvorimod emballering i indehavers varemærkeregistrering er knyttet op på engroshandel, er det forhold, at begge varemærker er registreret for emballering i klasse 35, ikke tilstrækkeligt til, at der foreligger varelighed. Det forhold, at emballering endvidere er et meget vidt begreb, der kan dække over mange forskellige produkter, støtter endvidere, at det faktum, at parternes respektive varemærker begge er registreret for "emballage", ikke er tilstrækkeligt til at statuere varelighed.

Der skal ligeledes i overensstemmelse med Patent- og Varemærkestyrelsens og Ankenævnets praksis ved den varemærkeretlige vurdering af varelighed lægges vægt på såvel de varer, som varemærkerne er registreret for, som på de varer, varemærkerne rent faktisk anvendes for i praksis. Klagers dokumentation til støtte for klagers brug af varemærket STORM CASE viser med al tydelighed, at klagers varemærke anvendes for "cases" (bokse/kufferter), der kan bruges til opbevaring eller transport. Indehaver anvender derimod sit varemærke STORM for plast, pap og papir til emballering og afdækning. I landbruget bruges plast til eksempelvis at rulle om store halmruller samt til afdækning af roekuler, og i gartnerier bruges plast til at lægge over jorden og plante igennem. Industrien bruger krympefolie til at rulle om paller med varer, og i byggeriet kan plast benyttes som dampspærre, mens pap og papir bruges til afdækning i forbindelse med eksempelvis maling. Indehavers produkter er således ikke beregnet til opbevaring eller transport, ligesom klagers produkter.

Bortset fra registreringen i klasse 35 har klagers produktlinje således ingen lighed med indehavers. Da vareklasserne indeholder mange varegrupper, der ligger meget fjernt fra hinanden, er klasseregistreringen ikke afgørende for den materielle retsstilling. Af den juridiske litteratur fremgår det således også, at ensartede varemærker utvivlsomt kan eksistere side om side i samme vareklasse, jf. *Varemærkeret*, Knud Wallberg, 2008, 4. udgave s. 102f.

Indehaver gør på denne baggrund gældende, at der ikke foreligger lighed mellem klagers og indehavers produkter, og at den faktiske anvendelse af varemærkerne STORM CASE og STORM således støtter den manglende varelighed.

Vurderingen af forvekslingsrisiko

Der er ikke nogen forvekslingsrisiko mellem de to varemærker. Dette bestyrkes af, at klager og indehaver henvender sig til forskellige kundekredse, idet indehaver er grossist, mens klager beskæftiger sig med detailhandel. Såfremt klager og indehaver alligevel anses for at tilhøre samme "branche", må de kunder, som klager og indehaver sælger til, skulle betegnes som "professionelle" inden for branchen. Der er derfor ingen risiko for, at klagers og indehavers kundekreds vil forveksle de to varemærker. Den del af klagers kundekreds, der ikke kan betegnes som "professionelle", vil heller ikke kunne forveksle de to varemærker, da denne del af kundekredsen ikke har mulighed for at handle hos indehaver, der er grossist, og som derfor ikke sælger til forbrugere.

Den såkaldte produktregel støtter ligeledes indehavers synspunkt om manglende forvekslelighed mellem de implicerede varemærker. Ifølge produktreglen består der en sammenhæng mellem mærkelighed og varelighed, idet kravene til mærkelighed er mindre, hvis varerne er identiske,

ligesom kravene til varelighed er mindre, hvis mærkerne er meget lig hinanden. Tilsvarende er kravene til mærkelighed højere, hvis varerne ikke er meget lig hinanden, og kravene til varelighed højere, hvis de implicerede mærker ikke ligner hinanden i tilstrækkeligt omfang. Det manglende særpræg ved klagers varemærke samt den manglende lighed mellem parternes respektive mærker indebærer således, at kravene til varelighed er tilsvarende højere. I denne sag understøtter produktreglen den manglende forvekslelighed mellem parternes varemærker, særligt fordi ordelementerne i klagers varemærke er deskriptive og uden nogen særpræg.

Klager har til støtte for sine anbringelser vedlagt to Ankenævnskendelser. Faktum i AN 2009 00009 er på flere væsentlige områder forskellig fra nærværende sag, da der var tale om to ordmærker. Herudover kan der stilles spørgsmålstegn ved kendelsens præjudikatværdi, da Patent- og Varemærkestyrelsen *ikke* tog indsigerens indsigelse til følge, ligesom indehaveren under den efterfølgende kæresag ikke udtalte sig.

AN 2009 00030 har visse ligheder med nærværende sag, eftersom der også her var tale om et figurmærke bestående af to ord over for et ordmærke bestående af ét ord. Situationen var dog omvendt, idet det var indehaveren af ordmærket, der nedlagde indsigelse mod et figurmærke. Både Patent- og Varemærkestyrelsen og Ankenævnet fandt, at mærkerne kun lignede hinanden svagt - på grund af det figurlige element, som der skulle lægges speciel vægt på. Af denne grund fandt Patent- og Varemærkestyrelsen og Ankenævnet, at der alene var en risiko for forveksling i forhold til de varer og tjenesteydelser, der var *sammenfaldende*, hvorimod mærkeligheden var for svag til, at der forelå forveksling mellem mærkerne for så vidt angik *ligeartede* varer.

Det følger således af kendelsen AN 2009 00030, at eftersom der i denne sag ikke er sammenfald mellem klagers og indehavers produkter, er klagers og indehavers varemærker ikke forvekslelige.

Lovlig anvendelse af eget navn

Grossistvirksomheden, Eric Storm, blev grundlagt af Eric Storm i 1965. Den 1. oktober 1972 blev virksomheden omdannet til aktieselskab under navnet Eric Storm A/S. I 1982 blev selskabet overdraget til Eric Storms søn, John Storm, der stadig ejer alle aktier gennem et holdingselskab, og som er administrerende direktør for selskabet.

Klager kan ikke forbyde, at indehaver i overensstemmelse med god markedsføringskik gør erhvervsmæssig brug af eget navn, jf. varemærkelovens § 5, nr. 1.

I U.2008.372H kunne Louise Lego anvende betegnelsen *GALLERI LEGO* og domænenavnet *galleri-lego.dk* samt bruge *lego* som meta-tag og søgeord på internettet, da dette ikke skete på en måde, som kunne anses for illoyal, utilbørlig eller skadelig i forhold til Lego Holdings varemærke. Højesteret kom frem til dette resultat, selvom Lego Holdings varemærke er så velkendt, at en umiddelbar association til Lego Holdings varemærke var uundgåelig.

Da indehavers selskabsnavn, Eric Storm A/S, er sammensat på baggrund af grundlæggerens navn, Eric Storm, og da indehavers grossistvirksomhed blev grundlagt tilbage i 1965, er indehavers brug af varemærket og navnet *STORM* utvivlsomt i overensstemmelse med god markedsføringskik og dermed også varemærkelovens § 5, nr. 1.

Konklusion

Da *STORM CASE* ikke har særpræg, og da der hverken foreligger tilstrækkelig mærkelighed eller tilstrækkelig lighed mellem de varer, som parternes mærker er registrerede for - og anvendes for - er der ikke risiko for forveksling mellem varemærkerne. Indehavers

varemærkeregistriering VR 2010 03096 skal som følge heraf opretholdes, og Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse skal stadfæstes...”

Med brev af 2. januar 2013 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 10. december 2012 skal styrelsen udtale følgende:

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 9. juli 2012 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 7. februar 2013 kommenterede klager Sandel, Løje & Partnere på vegne Hardigg Industries Inc., USA udtalelsen med følgende:

”... Under henvisning til Ankenævnets skrivelse af 7. januar 2013 i ovennævnte sag vedlagt høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 2. januar 2013 skal hermed på vegne klager anføres følgende kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens nævnte høringssvar:

I høringssvaret har Patent- og Varemærkestyrelsen anført som følger:

”Under behandling 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 9. juli 2012 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Klager skal hertil anføre, at klager helt overordnet ikke finder, at denne kvalifikation af klagen med deri indeholdte argumenter, er rimelig og retvisende.

Der er utvivlsomt fremkommet en række nye væsentlige argumenter fra klager, og for så vidt også fra indklagede.

Klager finder dertil også, at de nye væsentlige argumenter, som klager har anført, burde have ført til, at styrelsen havde fundet anledning til at ændre sin vurdering af sagen, og som det mindre i det mere også, at styrelsen havde fundet anledning til at ændre sin begrundelse for den foretagne vurdering.

De nævnte nye væsentlige argumenter, der burde føre til, at styrelsen selv anså sig for at have anledning til at ændre opfattelse er særligt de i klagen s. 2 og s. 4-5 anførte argumenter omkring særprægsvurderingen af ordet STORM i forhold til værktøjskasser og andre kasser af plastik til opbevaring og transport af forskellige emner.

Det forekommer iøjnefaldende, at styrelsen i høringssvaret end ikke finder anledning til at uddybe eller korrigere den helt afgørende del af styrelsens afgørelse, der angår særpræget af mærket STORM CASE, og som i klagen er citeret på side 2:

”Ordelementet STORM CASE kan oversættes direkte til ”storm-kasse”. I relation til varerne i klasse 20 er CASE i sig selv usærpræget, da det kan angive varernes art. Mærket STORM CASE er en naturligvis sammensætning, som kan angive at der er tale om kasser, som er egnet til stormvejr.”

Det styrelsen baserer sin afgørelse på, er med andre ord i kort form det ræsonnement, at STORM CASE=STORM KASSE, og STORM KASSE er direkte beskrivende for værktøjskasser og lignende plastikkasser til opbevaring og transport.

I hvert fald er retstilstanden i henhold til varemærkelovens § 13 den, at kun de direkte beskrivende betegnelser kan underkendes særpræg, medens de betegnelser, hvor der på mere søgt eller konstrueret vis kan peges på en eller anden betydning, der kunne have en vis fjernere sammenhæng med varerne ikke er direkte beskrivende, men tværtimod kan være ganske udmærkede varemærker.

Styrelsens ovenfor citerede vurdering, og den argumentation eller begrundelse, som den støttes på, lever efter klagers opfattelse ikke op til en rimelig og fornuftig særprægsvurdering ifølge varemærkelovens § 13 og gældende praksis og baseret på naturlig og korrekt sprogbrug, være sig på dansk og engelsk i almindelighed, eller i relation til den relevante del af det danske marked, i særdeleshed.

Det kan ikke begrundes på nogen rimelig vis at anse ordet STORM for direkte beskrivende i nogen henseende, og særligt ikke i varemærkelovens § 13's forstand, for de konkrete varer og tjenesteydelser, der er omfattet af klagers rettigheder, og som absolut intet har med vejrlig at gøre.

Der var ingen, herunder heller ikke blandt det relevante markedssegment, der nogensinde i virkeligheden kunne få den tanke at referere til en værktøjskasse, som en ”STORM KASSE”. ”Ræk mig lige storm kassen!” ?

Klagers varer og tjenester har slet ingen forbindelse til stormvejr, eller andre vejrlig, og dermed har referencen til ordet STORM i klagers mærke også helt åbenbar varemærke- og kendetegns karakter.

Ordet STORM er ikke i sig selv beskrivende, endsige blot suggestivt, for forskellige former for plastikkasser, herunder værktøjskasser.

Der er tværtimod tale om et meget udmærket særpræget og fantasifuldt element for de kasser, der er tale om.

Det særprægede ordelement STORM mister heller ikke sin særprægede karakter - og bliver hverken mere eller mindre særpræget af - at blive sammensat med det beskrivende ord CASE (kasse).

Tværtimod betyder denne sammensætning med et beskrivende ord CASE, at der bør lægges relativt mere vægt på netop STORM.

Styrelsen ses i sin afgørelse at have gjort det ret modsatte.

Det bærende og dominerende element i klagers mærke STORM har netop det særpræg, der indebærer, at der også foreligger en høj grad af mærkelighed i forhold til et mærke, der blot er STORM, og på den baggrund vil der være risiko for forveksling for identiske eller ligeartede varer/tjenester.

Dette er i en nøddeskal, hvad klager har gjort gældende omkring særprægs- og mærkelighedsvurderingen, i klagen af 7. september 2012 s. 2-7, men altså en argumentation, som styrelsen finder i rimelig grad imødegået allerede ved styrelsens ovenfor citerede vurdering baseret på ”kasser som er egnet til stormvejr”.

Sammenfattende er de væsentlige argumenter, som styrelsen underkender betydningen af i høringssvaret følgende relevante forhold af grammatisk, semantisk og oversættelsesmæssig karakter:

Det er ikke korrekt, at STORM CASE kan oversættes direkte til ”stormkasse” al den stund, der hverken på dansk eller på engelsk er noget, der hedder hverken ”stormkasse” eller ”storm case”.

Det er heller ikke korrekt, at STORM CASE er en ”naturlig sammensætning”, og kan ”angive at der er tale om kasser, som er egnet til stormvejr”, eller i hvert fald er beskrivelsen ingeniørlunde adækvat i forhold til klagers varer og tjenester.

Styrelsens begrundelse citeret ovenfor, er derfor heller ikke en begrundelse, der kan støtte afvisning af varemærkeretligt særpræg for STORM CASE for plastikkasser til opbevaring og transport af værktøj m.v. og ydelser forbundet dermed.

- * -

Det fastholdes, uanset styrelsens høringssvar, at det, som anført i klagen, er et springende punkt for mærkelighedsvurderingen, og dermed forvekslingsrisikovurderingen, hvorvidt ordet STORM (og dermed kombinationen STORM CASE) vurderes som nærmest direkte beskrivende for plastikkasser/værktøjskasser af plastik, som gjort af styrelsen, eller om ordet STORM vurderes at have udmærket særpræg, som gjort af klager, og OHIM, jf. bilag 5.

Hverken klager, indklagede eller styrelsen ses at være i tvivl om, at ordet CASE er direkte beskrivende for kasser, som omfattet af klagers rettighed og følgelig, at dette element i hvert fald ikke bør tillægges nogen betydning i mærkelighedsvurderingen.

Hvis klagers og OHIM's vurdering af særpræget for elementet STORM lægges til grund, er det givet, at mærkelighedsvurderingen bør falde ud til, at der faktisk foreligger en ganske høj grad af mærkelighed, idet der mere eller mindre må bortses fra ordet CASE, hvorved begge mærker i al væsentligt består af ordet STORM, og i særdeleshed for så vidt angår det udtalte/fonetiske mærke billede, hvor figurlige elementer ikke har betydning.

Afslutningsvis bemærkes til styrelsens høringssvar, at det heller ikke tager supplerende stilling til spørgsmålet om vare- og tjenestelighed, jf. klagen side 7, punkt 4.

Derved tager styrelsen heller ikke afstand fra klagers anbringende om, at der normalt antages at være lighed, og også høj grad af lighed, mellem en vare af en bestemt art, og tjenesteydelser, der består af salg af varer af netop nævnte art. Den anførte praksis tager højde for de meget sædvanligt forekommende tilfælde, at en butik bærer samme navn/varemærke, som alle eller visse af de (egne) varer, der detailsælges i butikken, eller at f.eks. en producent grossistsælger egne varer under samme navn/varemærke, som bruges for varerne.

Der er herefter lighed mellem ”engroshandel med emballage”, som er den relevante meget brede varebeskrivelse, som mærkeindehaveren har valgt at søge omfattet af mærket STORM, og de for klagers mærke STORM CASE beskyttede plastikbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug i klasse 20, som netop kan beskrives helt adækvat som emballage, eller en form for emballage.

Styrelsen har heller ikke i sit høringssvar afvist, at klager kan have ret i, at der også for andre former for tjenesteydelser, der vedrører bestemte varer, f.eks. ”rådgivning om industrielt design af emballage og plast til brug for emballering” i klasse 42 på samme grundlag, må anses at foreligge lighed med netop de varer, som rådgivningen vedrører. Det er en kendt sag, at producenter og forhandlere af bestemte varer netop opbygger de erfaringer og den viden omkring de nævnte varer, der indebærer, at de kan rådgive fornuftigt omkring dem alene eller i tillæg til, at de engros- og detailhandler med dem. En sådan rådgivning kan også omfatte design af de nævnte varer, og derfor ligger det lige for, at opfatte en forbindelse mellem de nævnte tjenester, og de varer de retter sig mod. En forbindelse som vil føre til, at der opstår risiko for forveksling, herunder i formen forbindelsesforvekslingsrisiko, i

tilfælde, hvor der bruges lignende mærker og særligt i formen som her, hvor ligheden netop består i, at det bærende element i begge mærker er helt identisk: STORM.

Herefter fastholdes det i klagen anførte, og det fastholdes, at klagen indeholder en række væsentlige nye argumenter, der burde have fået styrelsen til principalt at ændre sin afgørelse/vurdering, og subsidiært at ændre eller præcisere de argumenter eller begrundelser, som vurderingen baserede sig på, og særligt i forhold til den helt bærende præmis om særpræg, eller ikke særpræg, for STORM for værktøjskasser m.v...”

Indklagede har ikke ytret sig yderligere.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 16. april 2013.