

RESUMÉ:

AN 2012 00023 – MP 1053501 IWEAR <w> - Indsigelse - Forvekslelighed

Indehaveren af VR 2002 02262 INWEAR <w> gjorde indsigelse mod foreløbig registrering af MP 1053501 IWEAR <w> med henvisning til forvekslelighed og direkte varesammenfald i klasse 25. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som ophævede styrelsens afgørelse og tilbagesendte sagen til Patent- og Varemærkestyrelsen til fornyet behandling.

KENDELSE:

År 2013, den 3. maj afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Knud Wallberg og Eva K. Borgen)

følgende kendelse i sagen **AN 2012 00023**

Klage fra

IC Companys A/S

v/Zacco Denmark A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. august 2012 vedr. MP 1053501 IWEAR <w> indehavet af:

GUANGZHOU ZENGCHENG GUANGYIN GARMENT CO., LTD ,
China

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Klager i sagen, IC Companys A/S, har overfor ankenævnet påberåbt sig, at mærket INWEAR <w> er velkendt i Danmark, og klager har fremsendt forskelligt materiale til dokumentation herfor. Da anbringendet om, at klagers mærke er velkendt, ikke var fremsat under indsigelsessagens behandling ved styrelsen, og da en vurdering heraf kan have væsentlig indflydelse på sagens udfald, finder ankenævnet, at styrelsens afgørelse bør ophæves og sagen sendes tilbage til styrelsen til fornyet behandling.

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. august 2012 ophæves, og sagen tilbagesendes til Patent- og Varemærkestyrelsen til fornyet behandling.

Sagens baggrund:

Den 4. november 2010 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at GUANGZHOU ZENGCHENG GUANGYIN GARMENT CO., LTD, China som indehaver af den internationale registrering MP 1053501 IWEAR <w> havde designeret Danmark den 2. august 2010.

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 8. juni 2011.

Varemærket omfatter:

Klasse 25: Clothing; layette; bathing suits; running shoes; shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); neckties; scarfs; girdles; belts (clothing).

Den 5. august 2011 gjorde Zacco Denmark A/S indsigelse på vegne af IC Companys A/S mod gyldigheden af det registrerede mærke IWEAR i Danmark. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23.

Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at det foreløbigt registrerede mærke IWEAR er forveksleligt med indsigers ældre varemærke INWEAR - VR 2002 02262, der bl.a. omfatter "beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning" i klasse 25. Indsigelsen blev rettet imod samtlige varer i registreringen. Indsigelsen blev fremsat under henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 1.

Ved brev af 6. oktober 2011 begrundede indsiger indsigelsen yderligere. Indsiger anførte bl.a., at indsigermærket INWEAR består af 6 bogstaver fordelt på 3 stavelser, fonetisk dog kun to stavelser IN-WEAR. Det foreløbigt registrerede mærke er ordet IWEAR, der består af 5 bogstaver fordelt på 3 stavelser, fonetisk dog kun to stavelser I-WEAR. Det registrerede mærke har 5 ud af 6 bogstaver til fælles med indsigermærket i samme bogstavrækkefølge, nemlig I som første bogstav og WEAR som sidste 4 bogstaver. Indsiger anførte endvidere, at det er nærliggende at antage, at den almindelige forbruger ved det udviskede erindringsbillede vil kunne forveksle INWEAR og IWEAR, når mærkerne reelt kun adskiller sig for ét enkelt bogstavs vedkommende. Endelig anførte indsiger, at der er fuld identitet mellem varerne omfattet af de to mærker. Som følge af den foreliggende mærkelighed og vareidentitet bør det registrerede varemærke, dansk del af MP 1053501 IWEAR, afslås i sin helhed.

Indehaver har ikke udtalt sig i sagen.

Den 10. august 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i Danmark med følgende begrundelse:

”... 2. Lovgrundlaget

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

”1) det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet, eller

2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.”

3. Vurdering og konklusion

Indsigers mærke:	INWEAR
Registreret for:	Klasse 09: Briller, solbriller, brilleetuier, brillestel. Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Indehavers mærke:	IWEAR
Registreret for:	Klasse 25: Clothing; layette; bathing suits; running shoes; shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); neckties; scarfs; girdles; belts (clothing).

Sammenligning af varerne

Der er fuldstændig varesammenfald, idet varerne omfattet af indehavers registrering ”clothing; layette; bathing suits; running shoes; shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); neckties; scarfs; girdles; belts (clothing)” alle er omfattet af overbegreberne i indsigers registrering ”beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning”.

Sammenligning af mærkerne

Ifølge Cambridge Dictionaries Online betyder WEAR ”clothes suitable for a particular use or clothes of a particular type”. Ifølge Gyldendals Røde Ordbøger kan WEAR oversættes til substantivet ”tøj, beklædning” eller verbet ”have på, bære, gå med”.

Ved søgninger på nettet ses det at ordet WEAR i Danmark anvendes i betydningen ”tøj”, eksempelvis ”nightwear”, ”streetwear”, ”beachwear”, ”swimwear” m.v., se vedlagte screenprints. Herudover har brancheforeningen for tekstil- og modebranchen nu skiftet navn til WEAR. I Danmark er ordet WEAR således en helt almindelig anvendt betegnelse for varearten tøj.

For alle varer i klasse 25 omfattet af henholdsvis indsigers og indehavers registrering er mærkedelen WEAR således meget svag eller helt uden særpræg.

Indehavers mærke består af ordet IWEAR. I kan oversættes til ”jeg” og WEAR kan oversættes til ”tøj” eller ”have på eller bærer”. For de omhandlende varer i klasse 25 kan sammensætningen af I og WEAR således give associationer til at disse varer kan være noget ”jeg har på”.

Indsigers mærke består af ordet INWEAR. IN kan oversættes til noget der er ”smart, på mode eller moderne” og WEAR kan oversættes til ”tøj” eller ”have på eller bærer”. For de omhandlende varer kan sammensætningen således give associationer til at disse varer er tøj der er moderne/smart.

For de omhandlende varer i klasse 25 er både indsiger og indehavers mærke således meget svagt med et dertil hørende meget begrænset beskyttelsesomfang.

Begge mærker indeholder mærkedelen WEAR. Som anført ovenfor er det styrelsen vurdering, at mærkedelen WEAR er meget svag eller helt uden særpræg for alle varer i klasse 25 omfattet af henholdsvis indsigers og indehavers registrering.

Ved sammenligning af mærkerne skal vægten derfor lægges på de øvrige elementer i indehavers og indsigers mærker. Der skal herefter lægges særlig vægt på begyndelsen ”I” og ”IN” og mærkedelen WEAR tillægges kun meget begrænset betydning.

Der kan i den forbindelse henvises til Ankenævnets kendelse i AN 2007 00039 – LEDERMA. Af afgørelsen fremgår følgende:

”Indsigers registrering omfatter i klasse 3: Kosmetiske præparater og præparater til skønhedspleje og klasse 5: Farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje, medicinske præparater til dermatologiske formål.

For alle disse varer vil orddelen DERMA være svag eller helt uden særpræg.

Ved sammenligningen af mærkerne skal tyngden derfor lægges på de øvrige elementer i indehavers og indsigers mærker. Der skal herefter lægges særlig vægt på begyndelsen E og LE, og mærkedelen DERMA tillægges kun begrænset betydning.

Ud fra en helhedsvurdering, herunder betydningen af orddelen DERMA, og at bogstaverne E og henholdsvis LE adskiller sig fra hinanden, er det styrelsens vurdering, at der ikke er mærkelighed.”

Det er styrelsens vurdering at ”I” og ”IN” i henholdsvis indehavers og indsigers mærke vil blive udtalt på engelsk eftersom disse indledende mærkeelementer begge efterfølges af det engelske ord WEAR. Eftersom ”I” vil blive udtalt med en åben ”i-lyd” som ”eye” og ”IN” vil blive udtalt med en skarp ”i-lyd” er det styrelsen vurdering at de dominerende elementer i mærkerne adskiller sig lydligt.

Som anført ovenfor kan indehavers mærke give associationer til at varerne i klasse 25 kan være noget ”jeg har på”, hvorimod indsigers mærke kan give associationer til at disse varer er ”tøj der er moderne/smart”. Der er således ingen begrebsmæssig lighed mellem mærkerne.

Indehavers mærke har 5 ud af 6 bogstaver til fælles med indsigermærket i samme bogstavrækkefølge, nemlig ”I” som første bogstav og WEAR som sidste 4 bogstaver. Begge mærker indeholder mærkedelen WEAR og selvom denne mærkebestanddel kun kan tillægges meget begrænset betydning er der således en vis visuel lighed mellem mærkerne.

Under hensyn til mærkernes meget begrænsede beskyttelsesomfang er det styrelsen vurdering, at der på trods af en vis visuel lighed mellem mærkerne, ikke er mærkelighed, eftersom de dominerende elementer i mærkerne henholdsvis ”I” og ”IN” ikke er lydligt identiske ligesom der heller ikke er nogen begrebsmæssig lighed mellem henholdsvis indsiger og indehavers mærke.

Ud fra en samlet vurdering af mærkelighed og varesammenfald, er det herefter styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder at der ikke er risiko for, at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.

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

Denne afgørelse blev med brev af 10. oktober 2012 fra klager, IC Companys A/S v/Zacco Denmark A/S indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Klager fremførte følgende:

”... På vegne af IC Companys A/S klager vi hermed over Patent- og Varemærkestyrelsens ovennævnte afgørelse, hvor Styrelsen finder

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

For Ankenævnet gentager klager den for Styrelsen nedlagte påstand, nemlig at international varemærkeregistrering 1053501 **IWEAR** skal ophæves for Danmark.

I sin afgørelse lægger Styrelsen til grund, at ordet ”wear” er en almindelig betegnelse for tøj i Danmark.

Grundlaget herfor er tilsyneladende alene en række screenprints, som Styrelsen har taget fra nogle websteder uden, at klager i øvrigt har været informeret eller fået adgang til at udtale sig herom, inden Styrelsen traf afgørelse i sagen:

Screenprints fra henholdsvis **gangstershop.dk** og **streetwear-holbaek.dk** (Smuglers Cave) viser brug af betegnelsen ”streetwear”.

Screenprint fra **femiletinshop.dk** viser brug af ”swimwear” og ”beachwear”, men kun i overskriften ”Badetøj / Swimwear / Beachwear”, hvor brødteksten udelukkende anvender de danske betegnelser ”badetøj”, ”bikinier” og ”badedragter”.

Screenprint fra **triumph.com** viser brug af betegnelsen ”beachwear”, men kun i sammenhængen ”4 yr style beachwear” på et websted, der retter sig mod hele verden, som findes på mange sprog og ikke i sin helhed er oversat til dansk.

Screenprint fra **weardenmark.com** viser brug af betegnelsen wear ikke som en almindelig betegnelse, men som kendetegn for The Danish Textile Organisation (Tekstil og Tøj Brancheforeningen i Danmark). Allerede fordi et kendetegn i sin natur har til formål at identificere og adskille organisationen fra andre, dokumenterer denne brug ikke, at betegnelsen ”wear” er en almindelig betegnelse for tøj i Danmark. I givet fald ville kendetegnet ikke være egnet til at opfylde sit formål.

Sammenfattende indikerer disse screenprints højst, at betegnelsen ”streetwear” anvendes som almindelig betegnelse for beklædning i en særlig stil, men dokumenterer under ingen omstændigheder, at ”wear” er en almindelig betegnelse for tøj i Danmark.

”Wear” har derimod almindeligt særpræg for de varer, der er omfattet af klagers varemærke-registrering VR 2002 0262 **INWEAR**.

Dette er i overensstemmelse med Styrelsens afgørelse i forbindelse med registreringen af klagers varemærkeregistrering VR 2002 0262 **INWEAR**, der udgør grundlaget for indsigelsen.

Styrelsen fandt i denne forbindelse, at varemærket **INWEAR** på ansøgningstidspunktet havde oprindeligt særpræg og registrerede ordmærket **INWEAR** uden dokumentation for indarbejdelse.

Ved sammenligningen af det registrerede mærke **IWEAR** med indsigermærket **INWEAR** skal der således lægges lige stor vægt på de enkelte elementer i mærkerne, der i øvrigt skal sammenlignes ud fra en helhedsbetragtning:

IWEAR

INWEAR

Som det fremgår, adskiller det registrerede mærke sig alene fra indsigermærket ved ikke at indeholde bogstavet "N".

Særligt som følge af, at bogstavet "N" i indsigermærket står mellem bogstaverne "T" og "W" og alle tre bogstaver udelukkende består af lodrette eller skrå streger, hvor det særligt i det udviskede erindringsbillede er uklart, hvilke streger, der tilhører hvilket bogstav, ligner mærkerne visuelt hinanden og der er risiko for at de forveksles.

Klager gentager i øvrigt de for Styrelsen anførte anbringende og gør supplerende gældende, at klagers varemærke **INWEAR** er velkendt i Danmark og derfor nyder en udvidet beskyttelse.

Som dokumentation for, at klagers varemærket **INWEAR** er velkendt i Danmark fremlægges brancheerklæring fra Dansk Erhverv, Tekstil og Tøj Brancheforeningen (WEAR) af 12. september 2012 (bilag 1).

Klager ønsker at afgive et yderligere indlæg særligt med henblik på at fremlægge bevis for at klagers varemærket **INWEAR** er velkendt i Danmark og anmoder venligst Ankenævnet om at fastsætte en frist herfor..."

Med brev af 9. november 2012 fremsendte klager, IC Companys A/S v/Zacco Denmark A/S følgende supplerende klage:

"... Til støtte for den fremsatte påstand om, at varemærket **INWEAR** er velkendt i Danmark og dermed nyder en udvidet beskyttelse henvises dels til brancheerklæring, der ledsagede vores klageskrivelse af 10/10-2012.

Derudover kan oplyses, at **INWEAR** har været kontinuerligt anvendt som kendetegn for klagers virksomhed, nemlig salg af modetøj etc. i klasse 25 siden 1969.

Til støtte herfor fremsendes (i vedhæftet form) følgende materiale:

1. forside fra jubilæumsskrift udgivet i anledning af brandet's 40 års jubilæum 2009
2. forårskatalog 2008, særlig side 16
3. sommerkatalog 2009
4. Look Book efterår 2008
5. Annonce for kollektion efterår 2011
6. Annonce fra RO's Torv for kollektion vinter 2011

7. Annonce fra Eurowoman for kollektion forår 2012
8. Annonce fra Elle for kollektion efterår 2012
9. Fakturakopier af 2/8-2006, 26/10-2007, 10/10-2008, 19/8-2009 og 5/9-2011 udstedt til Rebecca Mode, Rødovre
10. Fakturakopier af 27/1-2006, 30/8-2007, 13/10-2008, 17/8-2009, 1/7-2010 og 31/8-2011 udstedt til Dansk Supermarked, Højbjerg

Mærket har som nævnt været i brug siden 1969. Omsætningen i Danmark i perioden 2006/2007 til 2011/2012 har været som følger:

11/12	71.638 tdkk
10/11	71.548 tdkk
09/10	63.715 tdkk
08/09	66.624 tdkk
07/08	88.444 tdkk
06/07	84.524 tdkk

Vi skal således anmode om, at det ved vurdering af forveksleligheden mellem mærkerne **INWEAR** og **IWEAR** tages med i betragtning, at mærket **INWEAR** er velkendt i Danmark for beklædning i klasse 25.

I tilfælde af, at det hermed indleverede materiale ikke anses for tilstrækkeligt til at dokumentere denne velkendthed, skal vi anmode om at få lejlighed til at fremkomme med yderligere dokumentation..."

Med brev af 30. januar 2013 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

"... Som svar på Ankenævnets brev af 16. januar 2013 skal styrelsen udtale følgende:

Under behandlingen for Ankenævnet har klager henvist til, at klagers mærke **INWEAR** er indarbejdet og velkendt, og har indsendt diverse materiale til dokumentation herfor.

Påstanden om indarbejdelse og velkendthed af varemærket **INWEAR** var ikke fremsat under sagens behandling ved styrelsen, ligesom der heller ikke blev forelagt materiale, der kunne dokumentere en sådan påstand.

Følgelig har styrelsen i den påklagede afgørelse ikke haft anledning til at tage stilling til, hvilken betydning en evt. indarbejdelse eller velkendthed knyttet til klagers mærke har for vurderingen af risikoen for forveksling mellem mærkerne, ligesom det heller ikke er vurderet, om brugen af det yngre mærke kan medføre en utilbørlig udnyttelse af eller vil kunne skade klagers mærkes særpræg eller renommé.

Under hensyn til de nu fremsatte påstande og fremlagte dokumentationsmateriale, og såfremt Ankenævnet kan tilslutte sig styrelsens konklusion i afgørelsen af 10. august 2012 om, at mærkerne **INWEAR** og **IWEAR** – som sagen har været forelagt styrelsen – ikke kan anses for forvekslelige, skal styrelsen henstille til Ankenævnet, at sagen tilbagesendes til styrelsen til fornyet behandling..."

Med brev af 22. februar 2013 kommenterede klager IC Companys A/S v/Zacco Denmark A/S styrelsens udtalelse således:

”... Vi har noteret os, at Patent- og Varemærkestyrelsen har henstillet, at sagen tilbagesendes til styrelsen til fornyet behandling, og vi har ikke kommentarer hertil...”

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 3. maj 2013.