

RESUMÉ:

AN 2013 00001 – VR 2010 01987 VALUA <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 01987 VALUA <fig>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2010 01987 VALUA <fig> er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærkeregistrering 004420303 VALEA. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvist indsigelsen til følge og ophævede registreringen for ”Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser” i klasse 42 og ”Juridisk bistand” i klasse 45. Registreringen blev opretholdt for de ansøgte vare i klasse 5. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde den påklagede afgørelse, idet registrering tillades for ”Videnskabelige tjenesteydelser” i klasse 42.

KENDELSE:

År 2013, den 13. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Knud Wallberg og Jens Schovsbo)
følgende kendelse i sagen **AN 2013 00001**

Klage fra

VALUA ApS

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 29. oktober 2012 vedr. VR
2010 01987 VALUA <fig>

Begæret af:

Valea AB

v/Gorrissen Federspiel

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering, hvorefter der foreligger en høj grad af synsmæssig og lydlig lighed mellem klagers mærke VALUA og indklagedes mærke VALEA. For så vidt angår sammenligningen mellem de tjenesteydelser, der er omfattet af de to registreringer, foreligger der delvist sammenfald samt lighed mellem tjenesteydelsen ”juridisk

bistand” i klasse 45, som er omfattet af klagers registrering, og ”patentbureauer; licensgivning af immaterielle ejendomsrettigheder; rådgivning vedrørende intellektuel ejendomsret; overvågning af industriel ejendomsret; virksomhed vedrørende oprettelse af immaterielle ejendomsrettigheder”, som er omfattet af klasse 42 i indklagedes registrering, men som nu henføres til klasse 45.

Ankenævnet finder også, at der er lighed mellem ”teknologiske tjenesteydelser” i klasse 42 og de nævnte tjenesteydelser omfattet af indklagedes registrering. Derimod finder ankenævnet ikke, at der er sammenfald eller lighed mellem ”videnskabelige tjenesteydelser” i klasse 42 og ”patentbureauer” (”patentbureauvirksomhed”), idet de nævnte tjenesteydelser må anses for at være rettet mod forskellige omsætningskredse og i det hele at have forskelligt formål og indhold. Ud fra en helhedsvurdering foreligger der således risiko for forveksling mellem klagers mærke VALUA og indklagedes mærke VALEA for så vidt angår tjenesteydelserne ”juridisk bistand” og ”teknologiske tjenesteydelser”.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse omgøres således, at registrering tillades for ”Videnskabelige tjenesteydelser” i klasse 42.

Herefter er registreringen som følger:

Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudsdræbende midler.

Klasse 42: Videnskabelige tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software.

Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov.

Sagens baggrund:

Den 30. november 2009 indleverede VALUA ApS ansøgning om registrering af varemærket VALUA <fig> for:

Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudsdræbende midler.

Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software.

Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov.

Varemærket blev registreret den 2. august 2010 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 18. august 2010.

Den 14. oktober 2010 gjorde Gorrissen Federspiel indsigelse på vegne af Valea AB, Sverige, mod gyldigheden af det registrerede mærke VALUA. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsiger gjorde gældende, at der er risiko for forveksling med indsigers ældre varemærke i form af EU-varemærkeregistring CTM4420303, VALEA <w>. Indsiger uddybede i brev af 13. december 2009 indsigelsen. Indsiger anførte, at mærkerne er visuelt quasi-identiske, da de kun adskiller sig ved det næstsidste bogstav, henholdsvis U og E. Indsiger anførte yderligere, at der er en høj grad af lydlig lighed samt moderat grad af konceptuel lighed, idet begge mærker minder om det engelske ord ”value”. Vedrørende lighed mellem tjenesteydelserne argumenterede indsiger, at ”patentbureauer” må forstås bredt som omfattende en række tjenesteydelser, heriblandt juridisk, teknisk og forskningsrelaterede ydelser, og der derfor er lighed med ”videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse hermed”. Indsiger mente også, at patentbureauers rådgivning er ligartet med ”design og udvikling af computer hardware og software”, da patentbureauers rådgivning vedrører disse emner.

Indehaver imødegik i brev af 21. februar 2011 indsigelsen. Indehaver skrev, at indehavers mærke adskiller sig synsmæssigt fra den brug, indsiger gør af sit mærke, og at dennes brug af små bogstaver ikke stemmer overens med registreringen af ordmærket med versaler. Indehaver bestred således, at mærkerne skulle være quasi-identiske. Indehaver lagde herudover vægt på, at omsætningskredsen vil skelne mellem ordene ”valua” og ”valea”, da en dansksproget er vant til at lydene ”e” og ”u” er betydningsadskillende på dansk. Lydligt argumenterede indehaver, at de i VALUA lægges vægt på første stavelse, som i det engelske ”valuable”, men VALEA udtales med tryk på anden stavelse. Konceptuelt anførte indehaver, at mærket VALEA er taget fra de latinske ord ”valens” og ”valea”, mens ordet ”valua” betyder strømning på finsk og kan give associationer til det engelske ”valuable”. Herudover kan ”valea” have adskillige betydninger, men ingen særlig på dansk. Indehaver bemærkede ligeledes, at der er tale om en specialiseret professionel køberkreds med patentteknisk viden, og

ydelse, hvor der er en høj opmærksomhedsgrad. I relation til varerne og ydelserne bestred indehaver, at "patentagenter" kan omfatte så bred en vifte af ydelser, som angivet af indsigers.

Indsiger kommenterede i brev af 17. maj 2011, at de grafiske forskelle mellem mærkerne er irrelevante, da indsigers mærker er et ordmærke, og at forvekslingsrisikoen afhænger af, om forbrugerne vil opfatte indehavers mærke som VALUA på trods af de græske bogstaver. Indsiger anførte også, at det ikke kan udelukkes, at omsætningskredsen også omfatter konsumenter, som ikke er højt specialiserede, og at der i vurderingen af forvekslingsrisiko tillige må tages hensyn til gennemsnitsforbrugeren. Indsiger argumenterede, at gennemsnitsforbrugeren vil opfatte det græske lambda som et A, der mangler tværstregen. Indsiger argumenterede således, at der er visuel lighed, uanset indehavermærkets grafiske præg, og at forbrugeren ikke vil være bekendt med "minimale par" og ikke vil hæfte sig ved den fonetiske forskel på "e" og "u". Ydermere vil forbrugeren heller ikke være bekendt med de latinske eller finske betydninger af "valea", og mærkeindehaver medgiver, at der kan være associationsmæssige ligheder. Indsiger påpegede, at indsigers brug af mærket er irrelevant, og at mærket ikke er underlagt brugspligt.

Indehaver fastholdt i breve af 19. oktober 2011 og 22. marts 2012 i det hele sine påstande og argumenter. Indsiger fastholdt i brev af 12. januar 2012 også sine argumenter. Parterne diskuterede herunder vurderingen af tjenesteydelseernes køberkreds samt indsigers brug af sit mærke og kendskabet til indsigers mærke.

Den 29. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvist indsigelsen til følge og 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."

3 Vurdering og konklusion

Indsigers mærke: VALEA <w>

Registreret for: Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater).

Klasse 42: Patentbureauer; licensgivning af immaterielle ejendomsrettigheder; rådgivning vedrørende intellektuel ejendomsret; overvågning af industriel ejendomsret; virksomhed vedrørende oprettelse af immaterielle ejendomsrettigheder.

Indehavers mærke:

VALUA

Registreret for:

Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudsdræbende midler.

Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software.

Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov.

Mærkernes omsætningskreds

For så vidt angår omsætningskredsen for tjenesteydelserne, som bl.a. omfatter ”patentbureauer”, består denne af både et professionelt segment og af et segment, som svarer til en almindelig veloplyst forbruger med en vis portion teknisk viden. Patentbureauer yder rådgivning til alle typer kunder, både store professionelle virksomheder og private enkeltpersoner uden særlig erfaring på området. Opfattelsen af mærkerne må således også vurderes med udgangspunkt i en omsætningskreds, som ikke nødvendigvis har et særligt kendskab til hverken græsk eller latin.

Det skal til indehavers argumenter vedrørende omsætningskredsen også bemærkes, at mærkerne skal vurderes ud fra en dansk omsætningskreds, da det skal vurderes om der er risiko for forveksling og indehavers mærke dermed er udelukket fra registrering i Danmark. At indsigers rettigheder udgøres af en EU-varemærkeregistrering bevirker ikke, at der skal foretages en anderledes vurdering, eller tages hensyn til andre forhold (når der kun er tale om vurdering af de registrerede mærker), da styrelsen ikke vurderer gyldigheden af en EU-varemærkeregistrering, men udelukkende registrerbarheden af det danske mærke. Der er således ikke tale om, at styrelsen skal vurdere forvekslingsrisikoen ud fra en omsætningskreds som omfatter hele Europa, og betydningen af mærkerne på andre europæiske sprog er dermed ikke relevant for denne sag. For så vidt angår en ensartet europæisk praksis, følger styrelsens vurderinger og praksis den domspraksis, som foreligger fra danske domstole og Den Europæiske Domstol. Styrelsens vurdering i henhold til en dansk omsætningskreds er således i denne sag ikke i strid med varemærkeforordningen eller direktivet.

Sammenligning af mærkerne

Indehavers mærke består af ordet VALUA udformet i en almindelig skrifttype. Dog består andet og sidste bogstav af det græske bogstav ”lambda”. Det er styrelsens opfattelse, at disse bogstaver af den danske omsætningskreds vil blive opfattet som en figurlig udformning af bogstavet ”A”, idet der ikke er grundlag for at antage, at omsætningskredsen har særligt kendskab til græske bogstaver. Herudover vil det være naturligt, at opfatte bogstaverne som ”A”, idet bogstaverne befinder sig i et ord, som i øvrigt består af latinske bogstaver, og lambda-bogstavet grafisk har stor lighed med bogstavet A, da det kun er tværstregen som ”mangler”. Endeligt bliver ordet til en lydligt sammenhængende enhed, som kan udtales, hvis man opfatter lambda-bogstavet som vokalen A. Såfremt omsætningskredsen kender det græske bogstav, vil denne meget muligt alligevel opfatte bogstavet som en figurlig udformning af et ”A”, da lambda udtales som ”L” og derfor ikke lydmæssigt passer ind i bogstavsammensætningen.

Begrebsmæssigt har indehavers ord ingen betydning på dansk, men kan lede tankerne hen på det engelske ord "value", som bl.a. betyder "værdi". Den danske omsætningskreds har et godt kendskab til engelsk og vil ud fra ordet "valua" i forsøget på at danne et meningsindhold få associationer til "value", da "valua" og "value" er synsmæssigt meget lignende.

Indsigers mærke består af ordet "valea". Det skal bemærkes, at man med en registrering af et ordmærke opnår beskyttelse af selve ordet og herefter kan anvende ordet som varemærke i forskellige udformninger, hvad enten det er store og små bogstaver eller i en figurlig opsætning. Således vil brugspligten for et ordmærke også være opfyldt, hvis ordet anvendes som varemærke i forskellige grafiske udformninger. Indehaver har dog ikke bedt indsiger dokumentere brugspligten for indsigers mærke opfyldt, og vurderingen af forvekslingsrisikoen skal derfor foretages på grundlag af registreringerne uden hensyn til og vurdering af omsætningskredsens kendskab til indsigers registrering eller markedskendskab til indsigers mærke.

Ordet "valea" har ingen kendt betydning på dansk og vil af omsætningskredsen blive opfattet som et kunstord. Dog vil indsigers mærke eventuelt give associationer til "værdi", da bogstavs sammensætningen har ligheder med "value", "valuere" og "valens".

Der er en høj grad af synsmæssig og lydlig lighed mellem indsigers mærke VALEA og indehavermærket opfattet som VALUA, idet forskellen kun udgøres af næstsidste vokal, henholdsvis E og U. Mærkerne første og tredje samt halvdelen af anden stavelse er identisk. Opfattet som kunstord, må mærkerne antages at blive udtalt med dansk sprogtone. Der er en eventuel mindre forskel på mærkernes rytme, da "valea" vil blive udtalt med tryk på anden stavelse, mens "valua" enten vil udtale med tryk på første eller anden stavelse.

Der kan ikke lægges afgørende vægt på mærkernes begrebsmæssige betydning, da det må formodes, at omsætningskredsen, eller dele af denne, vil opfatte mærkerne som kunstord. Dog kan begge mærker som ovenfor nævnt give samme associationer.

Efter styrelsens praksis er der ud fra en helhedsvurdering af mærkerne tale om en høj grad af mærkelighed. Den begrænsede figurlige udformning af indehavers mærke bevirker ikke, at mærkerne adskiller sig særligt fra hinanden, når mærkernes øvrige synsmæssige og lydlige ligheder tages i betragtning.

Sammenligning af tjenesteydelserne

Da indsigers mærke blev registreret tilhørte "juridisk bistand" i klasse 42. Denne tjenesteydelse tilhører nu i klasse 45. Klassenumrene har kun ordensmæssig karakter og er ikke afgørende for et mærkes beskyttelsesomfang. Det er således formuleringen af tjenesteydelserne, som afgør et mærkes beskyttelsesomfang.

Indsigers mærke er registreret for tjenesteydelserne: "Patentbureauer; licensgivning af immaterielle ejendomsrettigheder; rådgivning vedrørende intellektuel ejendomsret; overvågning af industriel ejendomsret; virksomhed vedrørende oprettelse af immaterielle ejendomsrettigheder."

Tjenesteydelsen "patentbureauer" må med baggrund i Nice Klassifikationen omfatte de ydelser som kan anses for at være almindelige kerneydelser for et sådant bureau, nemlig juridisk rådgivning vedrørende patenter, herunder ansøgning om beskyttelse af patenter, krænkelse af patentrettigheder og udarbejdelse af patentstrategier. Det er dog styrelsens opfattelse, at en registrering af ydelsen "patentbureauer" også omfatter tekniske tjenesteydelser, da bureauer bidrager med videnskabelig og teknologisk rådgivning vedrørende teknik/patenter. Denne rådgivning har teknisk karakter, da der normalt vil være teknisk kyndigt personale, som rådgiver klienter vedrørende det materielle indhold af den teknik, de søger patenteret. "Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser" i klasse 42 omfatter også rådgivning om disse ydelser.

Indsigers tjenesteydelse ”patentbureauer” er således sammenfaldende med ”videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser” omfattet af indehavers registrering. Alle indsigers tjenesteydelser er sammenfaldende med ”juridisk bistand” omfattet af indehavers registrering, da der kan være tale om juridisk rådgivning vedrørende patenter og andre immaterielle rettigheder.

Der er ikke sammenfald mellem ”patentbureauer” og ”design og udvikling af computer hardware og computer software”, da disse tjenesteydelser er praktiske tekniske ydelser, som efter styrelsens opfattelse ikke er omfattet af et patentbureaus rådgivning. Der er dog en vis lighed mellem ydelserne, idet patentbureauers tekniske rådgivning også kan omfatte disse områder. Det samme gør sig gældende for ”forskning og design i forbindelse med videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser”.

Det er styrelsens opfattelse, at der ikke er lighed mellem ”patentbureauer” og ”sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker”, da sikkerhedsmæssige ydelser omfatter ydelser såsom vagtselskaber, overvågning af alarmer og brandbekæmpelse, som adskiller sig fra rådgivning om patenter.

Vurdering af risiko for forveksling

Ud fra en helhedsvurdering af ligheden mellem mærkerne og tjenesteydelserne, er det styrelsens opfattelse, at der er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne, i relation til de sammenfaldende tjenesteydelser i klasse 42 og 45, da der er en høj grad mellem mærkerne.

Det er herudover vores vurdering, at beskyttelsen af indsigers mærke ikke kan udstrækkes til ”forskning og design i forbindelse med videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser” og ”design og udvikling af computer hardware og computer software” uanset ligheden mellem mærkerne, da der er tale om ydelser, som alene omfatter design og udvikling, som ikke har tilstrækkelig lighed med patentrådgivning om fx software, da arten og formålet med ydelserne er forskelligt.

Vi tager dermed indsigelsen delvist til følge, og registreringen vil blive ophævet for:

Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser.

Klasse 45: Juridisk bistand.

Registreringen vil herefter være gyldig for:

Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudsdræbende midler.

Klasse 42: Forskning og design i forbindelse med videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software.

Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2...”

Denne afgørelse blev med brev af 29. december 2012 af VALUA ApS indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... Hermed ankes Afgørelse af 29. oktober 2012 ("Afgørelsen") fra Patent- og Varemærkestyrelsen ("PVS") i indsigelse mod figurvaremærket, P&V ref. VR 2010 01987/V1/HSF, hvor indsiger var Valea AB ("Indsiger"). Gebyret er blevet overført 13. december 2012.

Udtrykket "det foreliggende figurmærke" vil blive anvendt om figurvaremærket VR 2010 01987. Det er gengivet på denne side, øverst til højre. Udtrykket "Indehaver" anvendes om indehaveren af det foreliggende figurvaremærke. Nedenfor henvises i øvrigt til Rådets Forordning (EF) Nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker ("Forordningen").

Påstand

Afgørelsen omstødes, således at VALUA beholder figurvaremærket med de oprindeligt søgte klasser.

Anbringender

Som begrundelse for anken anføres følgende forhold:

1. Praksis for vurdering af forvekslelighed

Der lader til at være enighed om at følge EU-praksis, specielt da indsigelsen baseres på en EU-varemærkeregistriering.

Domstolens dom C-342/97 anfører bl.a. (fremhævnings tilføjelse):

"Ifølge [Domstolens] praksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde ..." [18]

"Denne helhedsvurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, ... Den indbyrdes afhængighed kommer faktisk til udtryk i direktivets tiende betragtning, ifølge hvilken det er nødvendigt at fortolke begrebet lighed på baggrund af risikoen for forveksling, som for sit vedkommende bl.a. må vurderes på grundlag af, i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, ..." [19].

"Ved denne vurdering skal der bl.a. tages hensyn til mærkets egentlige beskaffenhed, ..., varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, ..., den andel af de relevante omsætningskredse, der identificerer varerne eller tjenesteydelserne som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, ..." [23].

Denne dom anfører i øvrigt også:

"Heraf følger, at det ikke generelt kan angives - f.eks. ved hjælp af bestemte procentdele, der viser, hvor kendt mærket er i de pågældende omsætningskredse - hvornår et mærke har en høj grad af særpræg ..." [24].

Selvom der ikke kan angives en bestemt procentdel, der viser, hvor kendt mærket er i omsætningskredsen, betyder det ikke, at vi kan konkludere, at mærket har en høj grad af særpræg for en kendskabsgrad på omkring 0 %, som det efter det oplyste er tilfældet for EU-varemærkeregistrieringen på det danske marked.

EU-praksis lader ikke til at være i strid med dansk praksis på dette område. Fx findes følgende tekst på Patent- og Varemærke-styrelsens hjemmeside (fremhævnings tilføjelse):

"Almindelige principper for vurdering af forvekslelighed

Den samlede vurdering af, om to varemærker kan forveksles, skal foretages på baggrund af en række kriterier, der fremgår af en eller flere bestemmelser i loven, herunder ligheden mellem mærkerne, ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne og mærkernes bekendthedsgrad.

Den synsmæssige, lydæssige og begrebsmæssige lighed er væsentlige kriterier. Hertil kommer figurelementer, farver, indarbejdelse og den praktiske benyttelse af mærkerne, herunder varigheden af brugen. Mærkernes særpræg er også et vigtigt element: Er der tale om fantasiord, eller er ordene beskrivende for varen. Andre elementer, der kan have betydning for vurderingen, er lighed i køberkreds, varenes eller tjenesteydelseernes beskaffenhed, herunder om det er almindelige dagligvarer eller højt specialiseret teknisk udstyr, der henvender sig til en køberkreds med særlig teknisk viden, mærkernes bekendthedsgrad, indehavernes passivitet og ond tro.

Hvilken betydning hvert af disse elementer har for vurderingen, herunder hvilken vægt elementerne tillægges, varierer fra sag til sag alt efter mærkernes karakter og sagens omstændigheder i øvrigt.

Der er således ingen facitliste for, hvornår to varemærker er forvekslelige og dermed vil kunne krænke hinanden.

Styrelsen lægger ved sin vurdering som udgangspunkt hovedvægten på kriterierne om lighed mellem mærkerne og lighed mellem varerne. Dette skyldes, at styrelsen ofte ikke har viden om andre forhold vedrørende mærkerne, fx om hvordan de anvendes i praksis. ..."

Det har formodningen imod sig, at den danske gennemsnitsforbruger har kendskab til EU-varemærkeregistreringen som den foreliggende indsigelse baseres på. Det har tillige formodningen imod sig, at køberkredsen af Indsigers ydelser omfatter danskere. Dette bestyrkes bl.a. af at Indsiger på sin hjemmeside har valgt at henvende sig til den potentielle køberkreds på svensk og engelsk, men ikke på dansk; at Indsiger har valgt ikke at blive registreret som leverandør af hverken patent- eller varemærkeydelser på Patent- og Varemærkestyrelsens rådgiverliste, hverken den nye eller den gamle liste; og at Indsiger eksplicit har anmodet om, at eventuel brug af Indsigers mærke ignoreres i forbindelse med den foreliggende sag (Indsigers skrivelse af 17. maj 2011, side 1, linje 13-16).'

2. Kendskabsgraden og gennemsnitsforbrugeren

Indsiger henviser til en gennemsnitsforbruger, der anses for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet (præmis 26 i C-342/97). Herunder gengives et længere afsnit af den pågældende præmis, efterfulgt af vore kommentarer.

"For så vidt angår denne helhedsvurdering anses gennemsnits-forbrugeren af den pågældende kategori af varer for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet (...). Der må imidlertid tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugeren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han i erindringen har af dem. Der må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugeren opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om."

Det fremgår, at det stilles som en forudsætning, at gennemsnits-forbrugeren har en erindring om de forskellige mærker. En erindring forudsætter et kendskab. Uden kendskab, ingen erindring. Hvis vi for argumentets skyld antager, at gennemsnitsforbrugeren er en privat konsument, og vælger at se bort fra Indsigers brug af mærket Valea, følger at gennemsnitsforbrugeren intet kendskab har til mærket Valea. Det er en urealistisk forestilling, at den private konsument, der er almindeligt oplyst, har kendskab til EU-varemærkeregistreringen nr. 004420303. Som nævnt ovenfor medfører manglen på kendskab fravær af erindring.

Det er således nødvendigt at inddrage Indsigers brug af mærket Valea. Indsiger har dog valgt ikke at dokumentere nogen brug af mærket Valea, herunder i Danmark.

For at dvæle et øjeblik ved dommen C-342/97 bemærkes, at denne indledningsvis henviser til Artikel 5 af et direktiv, der svarer til Artikel 9 i Rådets Forordning Nr. 40/96, der bærer overskriften "Rettigheder knyttet til EF-varemærket" (understregning tilføjet):

"1. EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervmæssig brug af: ...

b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og mærket ..."

Med andre ord: I dommen C-342/97 har det været afgørende, hvorvidt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling. Når EU-varemærket ikke forefindes i offentlighedens bevidsthed, kan der ikke være risiko for veksling.

3. Køberkreds specialiseret

Det anføres, at der bør anlægges en realistisk vurdering af, hvem der er købere af patentydelser. Selvom det "ikke kan udelukkes" at privatpersoner skulle søge patentbeskyttelse og bruge en patentbureau i den forbindelse, er der reelt tale om det exceptionelle tilfælde, der ikke dækker de faktiske forhold i branchen. Det anføres ligeledes, at der bør anlægges en realistisk vurdering af, hvem der er købere af varemærkeydelser.

Det købende publikum er i det foreliggende tilfælde primært kunder, der efterspørger patentydelser. Patenter forhindrer tredjemands erhvervmæssige udnyttelse af opfindelser. Patenter dækker således ikke den rent private udnyttelse af opfindelser. Derfor har patenter altid et erhvervmæssigt sigte, og patentagens kunder befinder sig således på btb (business-to-business) markedet.

Patentbureauers kunder er avancerede i den forstand, at de generelt repræsenteres af højt uddannede, specialiserede mennesker, såsom ingeniører og jurister, der har sans for detaljen og er i stand til at sætte sig ind i vanskeligt tilgængelige og komplicerede fagområder. Udenlandske patentagenter, der ligeledes er blandt kunderne, er også vant til at arbejde intensivt med sproget og derfor opmærksomme på nuancer. Således skriver Koktvedgaard og Østerborg i "Patentloven" om patentagenter: "... Rent praktisk kræves der betydelige tekniske, juridiske og sproglige færdigheder for at kunne mestre den moderne patentret, navnlig når der er tale om patentering i udlandet. ..." (s. 150, linje 3 - 5).

I overensstemmelse med dette bemærkes at "... Dersom køberkredsen er eksperter, indsnævres lighedsbedømmelsen ligeledes. ..." jf. "Varemærkeloven og Fællesmærkeloven", Koktvedgaard og Wallberg, 2. udgave (side 17, linje 16 - 17).

4. Forholdene på markedet for patentydelser

Patentydelser er en højt specialiseret ydelse, hvor forholdet mellem klient og patentagent normalt går over en årrække. Det må derfor lægges til grund, at opmærksomhedsniveauet hos forbrugeren er højt ved valget af patentagent.

Btb-markedet præges af langvarige, personlige forretningsforhold. Dette forhold er særligt udtalt indenfor patentbranchen, bl.a. grundet behandlingstiden på patenter, og da repræsentation af klienter i høj grad er udtryk for et personligt tillidsforhold.

Patentbureauers ydelser henvender sig således ikke til den private konsument, der hiver varer ned fra hylden, men til en professionel kunde, hvor tillidsforholdet normalt er opbygget over længere tid.

Valea AB understreger da også dette forhold på deres hjemmeside (bilag 1: Valea AB hjemmeside (2012)):

"In order to be successful over time, Valea has always focused on customer relationships and we do our utmost to establish close, long-term cooperation. This approach permeates all contact employees have with their clients, regardless of the technical field and size of the assignment."

Valea AB nævner desuden, at der lægges særligt vægt på erhvervskunder (Ibid.):

"At Valea, we have the benefit of working with a large number of the most successful Swedish export firms."

Tilsvarende findes i Indsigers pressemeddelelse (bilag 2: valea press release):

"At present, we have important clients in the region, for example Ericsson, Straumann Group, Sony Ericsson and Thule, and we want to be near our clients in this expansive region".

Gennemsnitsforbrugeren i den foreliggende sag er - alt andet lige - køber af patentkonsulenttydelser. Der er tale om et højt specialiseret marked. Da patenter angår et økonomisk monopol, agerer gennemsnitsforbrugeren på btb-markedet. Gennemsnitsforbrugeren har kendskab til markedets høje specialiseringsgrad og indsigt i forskellene mellem aktørerne på markedet. Indsiger har intet faktisk anført for at tilbagevise dette.

5. Geografiske marked

Den geografiske udstrækning har betydning, da købere af patentydelser typisk vælger geografisk nære rådgivere, der deler kundens sprog.

Det bemærkes, at EU-varemærket ikke i udpræget grad er indarbejdet på det danske marked. Valea AB har åbenbart fået registreret hjemmesiden "valea.dk", men har ikke gjort sig den ulejlighed at oversætte indholdet til dansk, hvorimod teksten er tilgængelig på svensk og engelsk.

Valea AB fremgår ikke af listen over rådgivere i Patent- og Varemærke-styrelsens register. Dette understøtter, at Valea AB har en yderst begrænset eller ingen aktivitet på det danske marked.

Valea AB har i dets pressemateriale lagt vægt på vigtigheden af den lokale præsens i forbindelse med dets forretning (bilag 2: valea press release). På denne baggrund kan fraværet af et kontor for Valua AB i Danmark tages som udtryk for, hvilken forretningsmæssig betydning det danske marked har for Valua AB, og følgelig, i hvor høj grad, EU-varemærket er indarbejdet på det danske marked.

Navnet "Valea" er således ikke indarbejdet på det danske marked. De få, der kender navnet, sidder i en specialiseret funktion, og vil skelne i forhold til det foreliggende figurmærke. Der henvises i øvrigt til Forordningen, betragtning 7: "...bedømmelsen [af lighed] afhænger af en lang række faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemærket er på markedet ..." (linie 10 - 12).

Indsiger er endnu ikke kommet med blot ét enkelt eksempel på, at forbrugerkredsen omfatter en privat konsument på det danske marked. Idet Indsiger har et forståeligt behov for at respektere tavshedspligten i forhold til klienter, bemærkes det, at patenter og patentansøgninger offentliggøres 18 måneder efter indlevering. Såfremt forbrugerkredsen rent faktisk omfatter private konsumenter i Danmark vil denne information derfor være offentligt tilgængeligt for alle ansøgninger indleveret mere end 18 måneder tidligere. I fravær af eksisterende private konsumenter i forbrugerkredsen i Danmark ser Indsiger sig nødsaget til at anføre, at det ikke uden videre kan konkluderes, at køberkredsen udelukkende består af eksperter. Men Indsiger anfører intet faktisk, der taler imod konklusionen.

Der er ingen reel forvekslingsrisiko, da Valea er ukendt i Danmark.

6. Kendskabsgrad

Indsiger har valgt ikke at dokumentere nogen aktivitet på det danske marked. Indehaver har i modsætning hertil argumenteret og dokumenteret at Indsiger ikke er aktive på det danske marked.

Som anført i svar af 19. oktober 2011, tilsiger Indsigers brug af varemærket Valea, at der reelt ikke er nogen forvekslingsrisiko. Indsiger har eksplicit anmodet om, at der ses bort fra Indsigers brug af eget varemærke i den foreliggende sag (skrivelse af 17. maj 2011, side 1, linje 13-16). På denne baggrund lader der til at være enighed om, at Indsigers brug af varemærket ikke støtter påstanden om forvekslelighed.

Indsiger har trods gentagne provokationer endnu ikke været i stand til at identificere blot én dansk gennemsnitsforbruger med kendskab til EU-varemærkeregistringen nr. 004420303. Således har Indsiger ikke dokumenteret, at kendskabsgraden på det danske marked fraviger fra 0 %.

Indsiger argumenter for, at de relevante serviceydelser ikke er begrænset til patentydelser, men tillige omfatter varemærkeydelser. I det omfang de relevante serviceydelser defineres bredere, bliver den relevante aftagerskare større. Det er så meget mere overraskende, at Indsiger ikke er i stand til at identificere en gennemsnitsforbruger på det relevante marked med kendskab til Indsigeres varemærke.

Der lader dog til at være enighed om, at de relevante forbrugere befinder sig på btb-markedet. Indsigeres reference til varemærker lader ikke til at ændre denne konklusion.

Indsiger fremfører det synspunkt, at særligt enkeltmandsvirksomheder besidder et lavere kompetenceniveau end øvrige virksomheder, og således ikke udgør eksperter. Hertil anføres, at netop enkeltmandsvirksomheder vil være motiverede til at gøre sig ekstra umage med at sætte sig ind i sagerne også i forbindelse med søgning af den fornødne eksterne bistand, idet der normalt er investeret betydelig personlig kapital i en enkeltmandsvirksomhed.

På denne baggrund anføres, at opmærksomhedsniveauet er højt hos forbrugeren, også når forbrugeren er en enkeltmandsvirksomhed, ved valget af patentagent. Og for den sags skyld ved valget af varemærkeagent.

Køberkredsen har et højt kendskabsgrad til ydelserne. Indenfor patentydelser er der tale om et samarbejde, der strækker sig over en årrække. Som eksempel tager det i gennemsnit omkring fem år at få udstedt et europæisk patent, fra den første effektive indleveringsdato.

7. Indsiger opfordres til at dokumentere brugen

Hermed opfordres Indsiger til at dokumentere brugen af varemærket Valea.

Indsiger opfordres til at dokumentere brugen af varemærket i forhold til danske forbrugere af patentydelser. Indsiger opfordres til at dokumentere deres markedsandel i Danmark.

Indsiger opfordres endvidere til at dokumentere brugen i forhold danske privatpersoner, der forbruger patentydelser, med henblik på at dokumentere brugen i forhold til danskere, der ikke er eksperter. Indsiger opfordres desuden til at dokumentere kendskabsgraden blandt danske privatpersoner, der efterspørger patentydelser.

8. Brugen af varemærket Valea - visuel fortolkning

Ud fra en visuel fortolkning af det foreliggende figurmærke fremfører Indsiger den påstand, at det foreliggende figurmærke er behæftet med en "quasi-identitet ud fra en visuel betragtning".

Indsiger anvender i kommerciel sammenhæng varemærket som vist herunder, gengivet fra Indsigers hjemmeside:



I modsætning hertil angår den foreliggende sag varemærket som gengivet her:

VALUA

Der er altså ikke tale om, at Indehaver forsøger at ligge op ad Indsigers grafiske udtryk.

Indsiger tager da heller ikke udgangspunkt i dets eget varemærke som vist ovenfor, men derimod i registreringen af EU-varemærket "VALEA" ("EU-varemærket"). I denne forbindelse bemærkes, at det ikke fremgår af indsigers hjemmeside, at navnet "Valea" skal betragtes som et varemærke, idet versaler ("VALEA") ikke anvendes; derimod anvendes konsekvent typografien "Valea" i næsten al tekst, således at ordet fremstår som et navn. Denne brug vil blive respekteret i den foreliggende besvarelse.

Eftersom den foreliggende sag angår et figurmærke, anføres det, at det visuelle udtryk må tillægges særlig vægt. Indsigers citerede EU-varemærke er ikke registreret som et figurmærke.

PVS anfører, at Indsigers registrering kan anvendes med store bogstaver. Hvis vi for argumentet skyld skriver EU-varemærket med store bogstaver finder vi følgende udtryk:

VALEA

I modsætning hertil besidder det foreliggende figurmærke en række særpræg og symmetriske delelementer:

- Tegnet "L" giver i kraft af den vertikale gennemgående linje en visuel opdeling af det foreliggende figurmærke i to dele, hver bestående af to tegn, hvilket i sig selv giver et symmetrisk udtryk.
- Der er tilnærmet rotationssymmetri omkring tegnet "L", det midterste af de fem tegn. Ligeledes kan de to første tegn parallelforskydes henover de to sidste, og tilnærmelsesvist dække dem.
- Hvert af de fem tegn i det foreliggende figurmærke kan skrives i en enkelt streg, der ikke går tilbage i sig selv, og ikke berører, tangerer eller krydser sig selv, således at der ikke er lukkede felter (derimod er der et lukket felt i tegnet "A", der består af en lukket trekant med to støtteben. Ligeledes har tegnene "a" og "e" lukkede felter).
- Skrives tegnene med en enkelt streg, er der højst et knæk i hver streg, hvilket igen bidrager til enkeltheden af det foreliggende figurmærke.
- Toppen af det første græske symbol "Λ" og bunden af tegnet "U" gennemskæres af det gyldne snit, når det foreliggende varemærke betragtes i sin helhed. Den bløde kurve i tegnet "U" fremhæves derfor, da øjet automatisk søger mod det gyldne snit. På samme måde fremhæves såvel kontrasten som ligheden mellem hhv. venstre og højre side af det foreliggende figurmærke.

Der forefindes således en række elementer, der bidrager til at give det foreliggende figurmærke dets særpræg, og figurmærket som helhed et harmonisk og fuldendt udtryk, der ikke genfindes i EU-varemærket.

Patentarbejdet er i høj grad et skriftligt arbejde. Ordet "patent" betyder oprindeligt "brev", og arbejdet drejer sig i udstrakt grad om udarbejdelsen af skriftligt materiale. Således er en stor del af vort arbejde præget af skriftlig kommunikation, og selv i sager, der hovedsageligt ordnes mundtligt, fx over telefonen, vil arbejdet normalt blive ledsaget af skriftlig kommunikation. Dette understøtter, at det skriftlige, visuelle udtryk skal tillægges særlig vægt ved vurderingen af den foreliggende anke.

9. Fonetisk fortolkning

Det antages i det efterfølgende, at det foreliggende figurmærke kan opfattes som et ord, der udtales "VALUA". For at undersøge, hvorvidt dette ord fonetisk forveksles med EU-varemærket anvendes et lingvistisk værktøj, benævnt minimale par.

Minimale par benyttes indenfor fonologien til at bestemme, hvorvidt en ordlyd er et fonem. Man afprøver ved hjælp af substitution om lyden er betydningsadskillende, idet man tager et ord, og ændrer en første lyd til en anden lyd. Såfremt man får et nyt gyldigt ord med egen mening kan man konkludere, at den første lyd og den anden lyd er forskellige fonemer på dansk. Ordparret benævnes da et minimalt par.

Vi finder fx ved at betragte et vilkårligt af følgende minimale par, at lydene "e" og "u" er betydningsadskillende på dansk, og således udgør forskellige fonemer på dansk.

Egerne	Ugerne
Rem	Rum
Slem	Slum
Bones	Bonus
Brede	Brude
Snerre	Snurre
Klemme	Klumme
Menneskeheden	Menneskehuden

Eftersom lydene "e" og "u" er betydningsadskillende på dansk, vil en danskkyndig person umiddelbart skelne mellem ordene "valea" og "VALUA".

Lyden "u" anvendes på dansk til at angive en negation, fx "ufin", "urigtig", "ustyrlig". Selv inde i ord genfindes lejlighedsvis en sådan betydning ("forurening", "forulempe", "forurettet"). Bogstavet "u" benyttes således til at danne antonymer på dansk. En hørende danskkyndig vil umiddelbart detektere tilstedeværelsen af et "u", da lyden generelt anvendes til fuldstændigt at ændre betydningen af et udsagn.

Denne anvendelse af lyden "u" er ikke begrænset til dansk. Fra græsk kendes ord såsom "utopi", hvor "u" ligeledes har betydningen "ikke". Denne, eller lignende, anvendelse, genfindes på en række andre europæiske sprog; på svensk fx "utur", mens den beslægtede lyd "un" danner antonymer på engelsk og tysk.

Hertil kan indvendes, at lyden "u" i "VALUA" forekommer inde i ordet, og derfor kunne tænkes at være sværere at høre. Det er dog karakteristisk for dansk, at rækkefølger af ord udtales efter hinanden uden ophold. Ligeledes både skrives og udtales sammensatte substantiver som ét ord: "ordkløver". En

normalt begavet, hørende danskkyndig er således i stand til at opfatte selv ganske lange ord, og vil derfor umiddelbart kunne identificere et "u", selv hvis lyden udtales som del af et meget langt ord.

En anden indvending kunne være, at lyden "u" er nær enden af ordet "VALUA", og derfor har underordnet betydning i forhold til resten af ordet. Det forholder sig dog således, at eftersom såvel verber som substantiver på indoeuropæiske sprog, herunder dansk, bøjes ved at ændre den sidste del af ordene, er vi trænet til også at lytte til den sidste del af ord. Den samme konklusion, nemlig at den sidste del af ord har afgørende betydning for vor fortolkning, nås ved at betragte ovenstående liste med minimale par.

Endelig fremgår det af listen med minimale par, at det ikke er antallet af fælles bogstaver, der er afgørende for, om ord forveksles. En enkelt bogstavvariation ud af tolv bogstaver er således rigeligt til at skelne ord.

I øvrigt adskiller trykket de to mærker, idet trykket lægges på anden stavelse for "Valea" (ligesom i det danske ord "valens"), mens trykket lægges på første stavelse i "VALUA" (ligesom i det engelske ord "*valuable*").

10. Semantisk fortolkning

Indsiger har i løbet af indsigelsessagen afgivet vekslende forklaringer af betydningen af navnet "Valea":

- i. Indsigers skrivelse af 13. december 2010, anfører at: "...kan det ikke udelukkes, at "Valea" også har hentet inspiration fra dette ord [value] ..." (side 1, linje 22-23).
- ii. Indsigers skrivelse af 17. maj 2011 anfører, at betydningen af "valea" er styrke (side 3, linje 10).
- iii. I skrivelse af 12. januar 2012 har Indsiger besluttet sig for, at ordet "valea" er et fantasiord (side 2, linje 14-15).

Det fremgik tidligere af Indsigers hjemmeside, at: "our name originates from the latin words valens and valea: strong, powerful, healty or to be strong have power, be well." [Med ordet "healty" menes sandsynligvis "healthy"] (bilag 3: valea hjemmeside (2010): "valea about us"). Den nuværende tekst på Indsigers hjemmeside er meget lig denne: "The name Valea originates from the Latin words valens and valeo, which mean strength, power and health" (bilag 1: Valea AB hjemmeside (2012)).

Som anført på vor hjemmeside betyder ordet "VALUA" strømning. Dette er betydningen på det skandinaviske sprog finsk. Koblingen til vort forretningskoncept er, at vi løbende tilstræber at tilpasse os kundernes skiftende behov i en evigt foranderlig verden. På dansk kendes ordet "valuar", om en person, der værdifastsætter fast ejendom. Således er det ikke nødvendigt at ty til fremmedsprog for at finde alment kende konnotationer. Desuden genkender en iagttager bogstavkombinationen "VALUA" som den første del af det engelske ord "*valua-ble*" (værdifuld). Bogstaverne "VALUA" går i øvrigt også igen i det engelske verbum "*valuate*" (værdifastsætte).

I lyset af ovenstående er der to muligheder:

- i) Informationen på hjemmesiden for Valea AB er korrekt; ordene "valea" og "VALUA" har forskellig betydning, således at der ikke er semantisk lighed mellem ordene, og denne del af indsigelsen derfor må afvises; eller
- ii) Indsiger er selv lidt i tvivl om, hvorledes ordet "valea" skal fortolkes, og vi har lidt mere at snakke om.

Da Indsiger ifølge mulighed ii) vælger at rejse tvivl om fortolkningen af ordet "valea", giver en hurtig Internetsøgning følgende fortolkningsbidrag:

Det bemærkes, at "Valea" indgår i navnet på et antal europæiske byer og anvendes som stednavn. "Valea" betyder på Rumænsk dal, og vi genfinder da også et lignende ord på engelsk, nemlig "valley".

Generelt anvendes "Valea" som et navn, fx som et pigenavn eller et efternavn.

Den svenske version af Wikipedia henviser ved opslag af ordet "valea" som første hit til "Slaget vid Valea Albă", i det nuværende Rumænien (bilag 3: Sökresultat valea Wikipedia: "Slaget vid Valea Alba").

Indsiger nævner på sin hjemmeside, at navnet "Valea" stammer fra de latinske ord "valens" og "valea". Hvis vi ignorerer at "valea" er latin, og opfatter ordet som et dansk ord, benyttes det øjensynligt ikke udbredt. Ordet "valens" anvendes dog alment indenfor så forskellige discipliner som kemi, grafteori og sprogvidenskab, hvor den anvendte betydning er afledt af betydningen kapacitet eller evne.

Indsiger har således valgt at antage et navn, der er velkendt i en række andre sammenhænge. Derfor må det lægges til grund, at selv mindre afvigelser fra det kendte navn er betydningsfulde.

Som nævnt betyder "VALUA" strømning på finsk. Sverige omfatter et stort mindretal af en finsktalende befolkning, ligesom Finland omfatter et stort mindretal af en svensktalende befolkning. Finland har i en årrække valgt at tage hensyn til dette svensktalende mindretal, fx ved at finske patenter har fået krav oversat til svensk. Sproget finsk opnåede i 1999 officiel status af mindretalssprog i Sverige, og sproget er desuden et officielt EU-sprog. Heraf følger, at såfremt den svenske patentmyndighed, Patent- og registreringsverket, anlægger tilsvarende praksis som PVS, vil det foreliggende figurvaremærke i Sverige kunne anses for et ord, idet finsk er officielt mindretalssprog.

Ankenævnet opfordres i det skandinaviske samarbejdes ånd til at anerkende, at "VALUA" er et ligeværdigt finsk ord, der betyder strømning.

10.1. Ordet "VALUA" indgår i danske og engelske ord

Betydningen af ordet VALUA vil som nævnt for en dansker associere til "valuar" og til det engelske "valuable". I modsætning hertil er ordet Valea en del af geografiske stednavne i Europa, såsom Valea Albă, Valea Draganului og Valea Verde (se også vedlagte angående betydningen af Valea fra Wikipedia).

Opmærksomheden henledes på sagen ACCURA/ACCURACY (AN 2009 00027). I denne sag blev det bl.a. fremført af Patent- og Varemærkestyrelsen at:

"... det alene er ordene "accuracy" og "accurate", der indeholder bogstavstrengen "accura" i det engelske sprog. Hertil kommer, at de engelske ord "accuracy" og "accurate" bl.a. kan oversættes til henholdsvis "akkuratesse" og "akkurat", og at disse ord alle er afledt af det latinske ord "accuratus". Følgelig vil mærket ACCURA alene kunne associere til netop ordene "accuracy", "accurate" og "akkurat", såfremt den relevante omsætningskreds måtte tillægge mærket et egentligt forestillingsbillede."

På denne baggrund anføres, at en dansk forbruger vil kunne opfatte VALUA som en forkortet form af det danske "valuar" (en person, der værdifastsætter) eller som en forkortet form af det engelske "valuable" (værdifuld). Endelig bemærkes, at Patent- og Varemærkestyrelsen i det citerede afsnit anerkender validiteten af referencer til latinske ord.

10.2. Ordet "Valea" er kendt

Ved at nægte at tage relevansen af geografiske stednavne i betragtning skaber PVS en sælsom, arbitrær dansk praksis, hvor man lever i den fiktion, at verdens grænser er nogenlunde sammenfaldende med Kongerigets.

Wikipedia (bilag 5: Wikipedia søgning "Valea") giver en liste med 6 byer, der hedder Valea (5 i EU-landet Rumænien og 1 i Moldova), og yderligere 132 geografiske stednavne, hvor Valea indgår, heraf er mindst 112 indenfor EU.

Indehaver anfører, at dette er relevant af tre grunde:

- i. Der er tale om geografiske stednavne, der har samme navn på dansk.
- ii. Såfremt geografiske stednavne indenfor EU ikke tillægges betydning, vil det medføre en uensartet praksis for EU-varemærker indenfor EU, idet lande, hvor "valea" anerkendes som et geografisk stednavn, vil opfatte ordet "valea" som et stednavn, mens lande, hvor "valea" ikke anvendes som et stednavn, ikke vil anerkende det. Således vil den samme sag falde forskellig ud fra land til land, afhængigt af, hvorvidt det geografiske stednavn anses for kendt.
- iii. Såfremt der skelnes mellem mere og mindre kendte stednavne indføres en arbitrær praksis, der vil være afhængig af den enkelte sagsbehandlers geografiske kundskaber. Der vil således opstå en subjektiv praksis, i stedet for en faktisk baseret objektiv.

Ordet "valea" er ikke en meningsløs sammenstilling af bogstaver. Fx betyder "valea" ifølge hjemmesiden for Valea AB på latin "styrke". Latin er den dag i dag den katolske kirkes officielle sprog. Mange ord på forskellige indoeuropæiske sprog stammer fra latin, specielt naturligvis de latinske sprog (såsom rumænsk, italiensk, spansk, portugisisk og fransk). Latinske ord anvendes generelt som såkaldt fremmedord og til at danne nye ord. Latinske termer er særligt hyppigt anvendt indenfor fag såsom medicin og jura. Det siges lidt spøgefuldt at den Europæiske Patent Organisation har fire officielle sprog: engelsk, fransk, tysk og latin. Indsiger anvender da også det latinske udtryk "quasi" i indsigelsen, og forventer øjensynligt, at betydningen er alment kendt.

Indehaver anfører, at da ordet "valea" har en historie, der strækker sig et par tusinde år tilbage, og ordet tillægges en række forskellige betydninger og anvendes i en række sammenhænge, har ordet i sig selv ikke et særpræg, der berettiger en særligt bred beskyttelse af variationer af ordet. Netop fordi ordet er alment anvendt vil variationer være betydningsfulde. Indehaver anfører, at et ord ikke både kan være kendt fra en række forskellige sammenhænge og samtidig være et fantasiord.

Endelig anføres, at udover de fonetiske forskelle, vil ordene "valea" og "valua" have forskellige konnotationer for gennemsnitsdanskere, specielt for gennemsnitsdanskere, som har blot et rudimentært kendskab til engelsk. Ordet "valea" minder om det engelske "valley", mens ordet "valua" minder om det danske "valuar" og udgør den første del af det engelske ord "valuable".

Google er opbygget så stavfejl kan identificeres, jf. fx henvisning til "Patent", hvis man skriver "Patant" eller "Patunt" i Googles søgemaskine. Ifølge Google kan "VALUA" minde om "VALUTA", mens "Valea" ifølge Google er navnet på Indsiger eller et geografisk stednavn (bilag 6: Google resultater for ordene: "patant", "patunt", "VALUA" og "Valea"). Det bemærkes, at Google ikke angiver, at "VALUA" og "Valea" er forvekslelige. Således vil brugere af den mest populære søgemaskine ikke forledes til at forveksle de to navne.

Indehaver anfører, at et varemærkes særpræg har betydning for, hvor bredt dets beskyttelse kan udstrækkes. Dette er i overensstemmelse med dansk praksis, hvor selv små afvigelser fra kendte ord har afgørende betydning. Anvendes derfor et varemærke, der er et ord, som er kendt i en række sammenhænge, er beskyttelsen begrænset i forhold til anvendelsen af et varemærke, der udgør en meningsløs sammenstilling af bogstaver.

11. Klasser

Det foreliggende figurmærke er registreret i klasserne 5, 42 og 45.

Såvel Indsiger som Indehaver af det foreliggende figurmærke udbyder patentydelser. Indsiger har fået registreret sit EU-varemærke under den tidligere Nice klasse 42, som "patent agencies" samt relaterede patent-ydelser. Indsiger anfører, at denne klasse nu henhører under klasse 45.

I modsætning til Indsiger finder Indehaveren af det foreliggende figurmærke ikke, at patentydelser er en løs betegnelse for allehånde juridiske, tekniske og forskningsmæssige ydelser. Indehaver anfører, at patentydelser fremstår som en stærkt specialiseret disciplin. Hvor chokerende det end kan forekomme læseren, er der stadig en substantiel del af den ellers veloplyste danske befolkning, som ikke genkender betegnelsen "patentagent", og ikke aner, hvad en patentagent er for en størrelse. Selvom patentagenterne uddannelsesmæssigt forhåbentligt er bredt funderede, og således ofte kan have en forskningsrelateret baggrund, er der et spring derfra og til, at patentagenter generelt yder rådgivning om hvad som helst. Selvom man har lært at regne, betyder det ikke, at man er matematiklærer.

Af denne grund anfører Indehaver, at Indsigers EU-varemærke ikke skal fortolkes således, at det omfatter klasse 42.

I øvrigt bemærkes, at Indsiger ikke var først til at anvende ordet "valea" som varemærke. Således giver en simpel søgning en række prioritetsældre varemærker, registreret som varemærke i: Spanien (M2521459, M2101840), Tjekkiet (2352-2000, 56721), Slovakiet (56721) og som EU-varemærke (004285409). Denne popularitet af navnet hænger muligvis sammen med, at "Valea" anvendes som navn, afhængigt af land enten som pigenavn eller familienavn.

Indehaver anfører, at når kendte ordmærker genregistreres af en ny ansøger for andre klasser, må et således genregistreret ordmærkes udstrækning fortolkes begrænsende, idet en genregistrering i sig selv implicerer, at ordmærket ikke har unik karakter.

Eksistensen af tidligere registreringer kan være en mulig forklaring på, at Indsiger opgav at søge en bredere definition ved ansøgningen om EU-varemærke, og i stedet søgte en meget smal definition. Indsiger gjorde sig dermed også i mindre grad til genstand for eventuelle indsigelser ved at søge en meget begrænset definition.

Det anføres at tredjemand stilles i en urimelig usikker retslig position, hvis en sådan smal definition efter udstedelsen kan udbredes til andre områder.

12. Kommentarer til afgørelsen

Indehaver finder grund til at fremføre nedenstående kommentarer og præciseringer i forhold til afgørelsen.

12.1. Mærkernes omsætningskreds

Afgørelsen anfører (s. 4, l. 19-22):

"For så vidt angår omsætningskredsen for tjenesteydelserne, som bl.a. omfatter "patentbureauer", består denne af både et professionelt segment og af et segment, som svarer til en almindelig veloplyst forbruger med en vis portion teknisk viden. Patentbureauer yder rådgivning til alle typer kunder, både store professionelle virksomheder og private enkeltpersoner uden særlig erfaring på området. ..."

Indehaver bemærker, at der skal tages udgangspunkt i den gennemsnitlige forbruger af patentydelser. Det er således ikke den exceptionelle eller hypotetiske forbruger, der er relevant, men derimod den gennemsnitlige forbruger af patentydelser.

Indehaver anfører således, at afgørelsen bør træffes på grundlag af det reelle marked og den reelle kundekreds.

I den forbindelse bemærkes at private enkeltpersoner er helt undtagelsesvis kunder hos patentbureauer. Dette gælder ikke alene for Indehavers kunder, men generelt for branchen, hvor private enkeltpersoner bidrager med under 1 % af omsætningen, og udgør en forsvindende del af kundegrundlaget. Ikke alene er der ganske få private enkeltpersoner, der er kunder i patentbureauer, deres omsætning udgør også en yderst beskedne del af, hvad store industrivirksomheder kan bidrage med.

12.2. Den nationale betragtning

Ved at se bort fra geografiske stednavne udenfor Danmark og betydningen på andre sprog, vil der uvægerligt opstå forskelle fra land til land på, hvad der anses for kendt og meningsfyldt. Dette vil betyde varierende afgørelser fra EU-land til EU-land, i strid med tanken om harmonisering indenfor EU-varemærkeretten.

12.3. Brugen af indsigers varemærke er belyst

Indehaver mener, at der er gentagne gange er provokeret angående Indsigers dokumentation for brug af varemærket.

For en god ordens skyld anmodes hermed om at Indsiger dokumenterer brugen af varemærket Valea. Indsiger opfordres til at dokumentere brugen af varemærket i forhold til danske forbrugere, specielt privatpersoner, der aftager patentydelser, med henblik på at dokumentere brugen i forhold til danskere, der ikke er eksperter.

Indehaver har redegjort for Valeas manglende aktivitet på det danske marked, og Valea har på intet tidspunkt imødegået dette.

Dermed finder Indehaver, at Valeas manglende aktivitet er belyst, og væsentlig for den foreliggende sag.

Indehaver er derfor uenig, når PVS vælger ikke at inddrage omsætningskredsens kendskab til Indsigers registrering og markeds-kendskabet til Indsigers mærke (jf. Afgørelsen s. 6, l. 1-2).

12.4. Danskers opfattelse af "VALUA" og "Valea"

En dansker helt uden kendskab til engelsk vil genkende ordet "valua" som den første del af ordet "valuar". "Valea" er et egennavn og et stednavn, også for en dansker.

Afgørelsen anfører: "Begrebsmæssigt har indehavers ord ingen betydning på dansk, men kan lede tanker hen på det engelske ord "value", som bl.a. betyder "værdi". ..." (s. 5, l. 23-24). Afgørelsen baserer dette på, at ordene er synsmæssigt meget lignende. Indehaver er dog af den opfattelse, at såfremt vi holder os til det rent synsmæssige indtryk, vil det foreliggende varemærke snarere minde om ordet "VALUTA", end om ordet "VALUE".

Afgørelsen anfører: "...Dog vil indsigers mærke eventuelt give associationer til "værdi", da bogstavsammensætningen har ligheder med "value", "valuere" og "valens". " (s. 8, l. 4-5).

For det første bestrider Indehaver, at ordet "Valea" for en køber opfattes som havende associationer til ordet "*value*" som anført af PVS, idet:

- i. Ordet "Valea" har tre stavelser, mens ordet "*value*" har to stavelser (phonetisk skrives sidstnævnte "'vælju:").
- ii. Af de tre stavelser i ordet "Valea" genfindes kun én i ordet "*value*".
- iii. To af fem bogstaver adskiller ordet "Valea" fra ordet "*value*" idet de to sidste bogstaver afviger.
- iv. Valea AB har anført på deres hjemmeside, at ordet "Valea" betyder styrke. Skulle en forbruger være i tvivl om betydningen af ordet "Valea", vil det være naturligt at finde fortolkningsbidrag blandt Indsigers egne offentlige tilkendegivelser, hvor Internettet er et oplagt sted at starte, specielt på Indsigers egen hjemmeside.

Endvidere giver det ikke mening, at ordene "valuere" og "valens" skulle associere til "værdi", da "valuere" ikke har nogen betydning på dansk, mens "valens" betyder "1. KEMI det antal kemiske bindinger som hvert af et grundstofs atomer kan danne med andre atomer; 2. SPROG antallet og typerne af de ord eller led som en bestemt sproglig størrelse, fx et verbum, optræder sammen med" (Den Danske Ordbog, findes på Internettet).

12.5. Trykkets placering og betydning

Der lader til at være enighed om, at "Valea" udtales med tryk på anden stavelse.

Det er Indehavers opfattelse at trykket adskiller de to mærker, idet trykket lægges på anden stavelse for "Valea" (ligesom i det danske ord "valens"), mens trykket lægges på første stavelse for "VALUA" (ligesom i det engelske ord "*valuable*"). Således accentuerer trykkets placering forskellen mellem Indsigers og Indehavers mærker.

PVS giver udtryk for, at "VALUA" kan udtales med tryk på første eller anden stavelse.

Hvis det for argumentet skyld antages, at VALUA kan udtales med trykket på anden stavelse, bemærkes det, at trykket dermed accentuerer forskellen imellem Indsiger og Indehavers mærker, idet anden stavelse i "Valea" er "LE", mens anden stavelse i "VALUA" er "LU".

Således vil trykket også i dette hypotetiske tilfælde accentuere forskellen mellem Indsigers og Indehavers mærker.

13. Henvisninger til afgørelser og domme

Offentliggjorte afgørelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen peger i retning af, at det er det visuelle indtryk, der har afgørende betydning i vurderingen af, hvorvidt varemærker forveksles, specielt ved vurderingen af registreringer af figurmærker.

Det foreliggende figurmærke forveksles ikke med Indehavers EU-varemærke, da de grafisk fremstår væsentligt forskellige, som nævnt ovenfor og udførligt behandlet i Indehavers oprindelige indlæg.

Indsiger henviser til dommene C-342/97 ("Lloyd/Loint's") og C-39/97 ("Canon/Cannon"). Indehaver anfører, at der foreligger følgende forskelle mellem den foreliggende sag og disse afgørelser:

- Der optræder i disse sager ingen vokalforskelle ved udtale af ordene:
 - Der er diftongsammenfald for Lloyd/Loint's. Bogstavkombinationen "oy" udtales som "oi". Der er derfor kun endelsen af navnet fra "d" til "nt's", der udgør den lydige

forskel, der vil kunne opfattes som en pluralisbøjning eller genitivform af navnet "Lloyd".

- For "Canon/Cannon" fandt Bundesgerichtshof, at der var tale om lydæssigt identiske varemærker.
- De berørte varer blev markedsført på konsumentmarkedet. Ifølge præmis 26 af C-342/97 skal der tages udgangspunkt i en gennemsnitsforbruger, idet opmærksomhedsniveauet varierer, afhængigt af kategori af varer eller tjenesteydelser.
- Såvel Lloyd som Canon blev anset for velkendte varemærker. Lloyd var blevet anvendt konstant igennem en meget lang periode (siden 1927). Man anså, at der var en stor kendskabsgrad i befolkningen som helhed. Canon blev ligeledes anset for at være et renommeret mærke.

Dommen C-39/97 henviser i præmis 27 til Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 ("Direktivets"), artikel 2, og finder at "...formålet med den af varemærket ydede beskyttelse navnlig er at sikre dets funktion som angivelse af oprindelse."

Videre, ifølge Domstolens kendelse i C-39/97, 2. del: "Der kan foreligge en risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, selv om det i omsætningskredsen antages, at de pågældende varer og tjenesteydelser har forskellige produktionssteder. Derimod er en sådan risiko udelukket, hvis det ikke fremgår, at det i omsætningskredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder."

Produktionsstedet eller oprindelsen afhænger for konsulenttydelser af, hvor konsulenten befinder sig. Indehaver anfører, at det i den foreliggende omsætningskreds er klart, at Indsiger og Indehaver repræsenterer separate juridiske enheder, med repræsentation i forskellige lande.

For en god ordens skyld henvises til ankenævnskendelserne V 14/89 (MAN ≠ MAW), V 5/92 (F FLEX ≠ FLEX), V 41/91 (BALL ≠ BALLY), og V 7/91 (SPIRIT ≠ SPIRIX), jf. "Varemærkeloven og Fællesmærkeloven", Koktvedgaard og Wallberg, 2. udgave.

13.1. Praksis Indenfor virksomhedsnavne

Indsigers EU-varemærke er sammenfaldende med Indsigers firmanavn. Såfremt det foreliggende figurvaremærker fortolkes som firmanavnet "VALUA", vil den foreliggende sag være en sag om vore virksomheders navne. Praksis indenfor dette område er særligt stringent. Som eksempler på praksis indenfor dette område kan nævnes: (KAX ≠ KAXEN ApS), MP797724 (VALORA ≠ VALRHONA), VR 2006 01115 (TRENDHUSET ≠ TREND HOUSE), VR 2007 03465 (SPARBANK TRELLEBORG A/S ≠ SPARBANK VEST A/S), MP715737 (ADAC ≠ ADAX), VR 2002 02610 (PITHEGN ≠ PIET HEIN); eksemplerne er fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

Denne stringente praksis bør anlægges for den foreliggende sag, da omsætningskredsen eller det købende publikum forbinder vore respektive varemærker med vore respektive virksomheder, og de ydelser, vi hver især tilbyder.

13.2. EU-varemærker

Forordningen lægger generelt op til en ensartet fortolkning af EU-varemærker indenfor EU (jf. Forordningen, betragtning 1 og 2). Dette fremgår også af Forordningen, betragtning 16: "det må undgås, at der afsiges indbyrdes modstridende domme i søgsmål, hvori de samme parter er involveret, og som er anlagt vedrørende de samme forhold, om krænkelse af et EU-varemærke og parallelle nationale varemærker." (linje 1 - 5).

Indehaver anfører, at en sådan, ensartet fortolkning kan komme på tværs af den sædvanlige danske fortolkning, hvor der fortrinsvis tages hensyn til det danske sprog ved fortolkningen af ordmærker. Det er derfor Indehavers synspunkt, at særligt ved vurderingen af et EU-varemærke bør betydningen på andre EU-sprog overvejes ved fastlæggelsen af beskyttelsens omfang.

Hvis danske myndigheder vælger kun at betragte rent danske ord i bedømmelsen af et ordmærkes særegenhed, vil de i sagens natur kunne nå frem til en anden bedømmelse end en anden national myndighed, hvor denne nations ordforråd anvendes i bedømmelsen. Herved vil et EU-varemærkes enhedskarakter forsvinde, i strid med Forordningen.

Navnet "Valea" anvendes som stednavn flere steder i Rumænien. Ifølge Forordningens artikel 12 har tredjemand ret til at benytte eget navn eller adresse, samt en angivelse af en tjenesteydelses geografiske oprindelse. Alle patentbureauer beliggende et sted, der kaldes Valea, har således ret til at anvende navnet "Valea" på denne måde. Ligeledes vil enhver med navnet "Valea" kunne benytte dette navn i kommercielt øjemed.

Når EU-varemærker vurderes må det ske i en europæisk kontekst: "...Jo større markedet er, og jo flere varemærker der er, desto mere skal der til, før de enkelte mærker kan anses for forvekslelige." jf. "Varemærkeloven og Fællesmærkeloven", Koktvedgaard og Wallberg, 2. udgave (side 16, linje 9 - 11).

14. Afsluttende betragtninger og opsummering

Væsentlige punkter af betydning for den foreliggende sag omfatter:

- Forvekslelighed skal vurderes under hensyntagen til, hvor kendte mærkerne er på markedet.
- Der skal tages udgangspunkt i gennemsnitsforbrugeren af de relevante serviceydelser, ikke den hypotetiske eller exceptionelle forbruger. Et segment, der udgør under 1 % er ikke repræsentativt for den gennemsnitlige forbruger.
- Patentbureauer opererer på en højt specialiseret del af btb-markedet, hvor køberne er sofistikerede.
- Indsiger opfordres til at dokumentere brugen.
- Arbejdet med patenter er i udstrakt grad af skriftlig karakter, hvorfor det visuelle udtryk bør tillægges særlig betydning.
- Den foreliggende sag angår et figurmærke. Derfor skal det grafiske udtryk være genstand for en vurdering af mærkets særegenhed.
- Hvert tegn i det foreliggende figurmærke kan skives i en enkelt streg, uden at danne lukkede felter.
- EU-varemærket besidder ikke den symmetri og det æstetiske udtryk som det foreliggende figurmærke besidder.

Selv hvis det foreliggende figurmærke ikke anskues som et figurmærke, men opfattes som et alfabetisk firmanavn, findes, at ordet "VALUA" er særegent.

- Ved betragtning af minimale par findes, at lydene "e" og "u" er betydningsadskillende på dansk, og således udgør forskellige fonemer.
- Denne forskel er specielt markant for en dansker, da lyden "u" anvendes til at danne antonymer.

- Konceptuelt udgør EU-varemærket og det foreliggende varemærke to vidt forskellige størrelser, blandt andet fordi "VALUA" betyder "strømning" og udgør den første del af "valuar" og det engelske "*valuable*", mens "Valea" betyder styrke og er et egennavn, der anvendes som et geografisk stednavn og som et pigenavn.
- Indsigers EU-varemærke er genstand for en lav bekendtskabsgrad på det danske marked.
- EU-varemærket er registreret med en smal definition, der ikke bør udstrækkes til yderligere emneområder eller klasser. Ved at udstrække en smal definition stilles tredjemand i en usikker retslig position.
- Indsiger bruger EU-varemærket som sit firmanavn, mens det foreliggende figurvaremærke har fællestrek med Indehavers firmanavn. I denne fortolkning er den foreliggende sag en sag om virksomhedsnavne, hvor praksis er stringent.
- Et EU-varemærke skal fortolkes i en Europæisk kontekst.
- Indsigers EU-varemærke er kendt fra en række andre sammenhænge.

På baggrund af ovenstående anmodes om, at Afgørelsen omstødes, således at VALUA beholder varemærket med de oprindeligt søgte klasser.

Såfremt den nuværende Afgørelse fastholdes, er en umiddelbar konklusion, at en ansøger om et dansk varemærke stilles værre end en ansøger om et europæisk varemærke, idet ansøgeren om det europæiske varemærke vil få ansøgningen bedømt på et europæisk grundlag, hvor der tages hensyn til betydningen på andre sprog. En anden umiddelbar konklusion er, at der introduceres en arbitrær praksis fra EU-land til EU-land, hvor afgørelserne afhænger af, hvilken betydning varemærket har på det pågældende lands sprog.

Det kan medføre den absurde situation, at et EU-varemærke kan udstedes, men ikke et nationalt varemærke, der ellers er mere begrænset geografisk, idet man ved behandlingen af EU-varemærket vil tage hensyn til andre landes sprog og geografi.

- Der anmodes om lejlighed til at afgive yderligere indlæg, herunder mulighed for at fremsende yderligere dokumentation.
- Såfremt Indsiger eller PVS afgiver et svar, anmodes ligeledes om lejlighed til at afgive yderligere indlæg..."

Med brev af 21. februar 2013 kommenterede indklagede Valea AB v/Gorrissen Federspiel klagen som følger:

"... Under henvisning til Ankenævnets skrivelse af 11. januar 2013, hvormed fulgte klagebegrundelse af 1. januar 2013 vedrørende Styrelsens afgørelse af 29. oktober 2012 vedrørende VR 2010 01987 VALUA, skal vi hermed på vegne indsiger afvise klagers påstand og nedlægge følgende

PÅSTAND:

Principal: VR 2010 01987 ophæves for alle tjenesteydelser i klasse 42 og 45.

Subsidiært: VR 2010 01987 ophæves for "Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed"; "industriel analyse og forskning" i klasse 42 samt for "juridisk bistand" i klasse 45.

Mest subsidiært: Styrelsens afgørelse af 29. oktober 2012 stadfæstes.

Lighed mellem varer og tjenesteydelser

Det gøres gældende, at de af indsigermærket omfattede tjenesteydelser i klasse 42 – uagtet at de i henhold til den 10. udgave af Nice Klassifikationen nu henføres til klasse 45 – må betragtes som ligartede med indehavers tjenesteydelser i klasse 42 og 45.

Indsigermærket dækker følgende tjenesteydelser i klasse 42:

”Patent agencies; licensing of intellectual property; intellectual property consultancy; intellectual property watching services; establishment of intellectual rights”.

Det angrebne mærke dækker – ud over varer i klasse 5, som ikke berøres af nærværende indsigelse – følgende tjenesteydelser:

“Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software i klasse 42 samt ”juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov” i klasse 45.

Indsigers tjenesteydelser, der relaterer sig til rådgivning om immaterielle rettigheder samt patentbureauvirksomhed, dækker som anført under indsigelsessagen og bekræftet i Styrelsens afgørelse en bred vifte af juridiske og tekniske tjenesteydelser, der i modsætning til det af indehaver anførte ikke primært er rettet mod kunder, der efterspørger patentydelser.

Den relevante køberkreds omfatter også kunder, der søger rådgivning i forhold til andre typer immaterielle rettigheder, herunder varemærker, designs, copyright og domænenavne. Til belysning heraf fremlægges som **bilag 1** udskrifter fra et udpluk af patentbureauers hjemmesider, hvor der tilbydes rådgivning om etablering, vedligeholdelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder. Patentbureauvirksomhed er på trods af navnet ikke indskrænket til patenter.

Det understreges, at indsigermærket tillige dækker tjenesteydelserne ”intellectual property consultancy”, som oversættes med rådgivning vedrørende intellektuel ejendomsret og dermed omfatter alle immaterielle rettigheder.

Indsiger fastholder på dette grundlag, at gennemsnitsforbrugeren af de relevante ydelser ikke kun skal søges blandt erhvervsvirksomheder, der efterspørger patentydelser, men at den relevante norm tillige – og som anført af Styrelsen - skal omfatte private enkeltpersoner uden særlig erfaring på området. På dette grundlag afvises, at der skal tages udgangspunkt i den gennemsnitlige forbruger af patentydelser, idet en sådan snæver definition af køberkredsen er misvisende i forhold til den faktiske situation på markedet. Indehavers anbringende om, at gennemsnitsforbrugeren i nærværende sag er højt specialiseret og derfor altid udviser ekstra opmærksomhed i valget af rådgiver, må derfor også afvises.

Med hensyn til sammenfald af parternes respektive ydelser bemærkes i øvrigt, at patentbureauer i stigende omfang bidrager til etableringen af de relevante rettigheder, herunder i relation til forskning og design af videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser.

Opfindere – der ikke sjældent omfatter privatpersoner – har ofte brug for en faglig sparring for at nå i mål med deres frembringelser, hvormed patentbureauers højt uddannede eksperter, fx mekaniske ingeniører eller kemikere/farmaceuter typisk vil kunne bidrage med den manglende brik i puslespillet, så opfindelsen opnår den til beskyttelse som patent fornødne opfindeshøjde eller teknisk adskillelse med henblik på opfyldelse af nyhedskravet. Netop denne sparring hører med til patentbureauets spidskompetencer, som også kan udstrækkes til industriel analyse og forskning, idet patentingeniører eller tilsvarende højtuddannede fagfolk ikke sjældent besøger virksomhederne og dermed bidrager

med sparring i laboratoriet eller fx ved design eller konstruktion af maskinanlæg.

Styrelsen, der som rettighedsudstedende myndighed om nogen er bekendt med patentbureauers virke, har bekræftet, at patentbureauer også bidrager med videnskabelig rådgivning. Imidlertid overlapper videnskabelig rådgivning med ”industriel analyse og forskning”, da der næppe eksisterer nogen skarp grænse mellem disse ydelser. Styrelsen anerkender da også i sin afgørelse, at patentbureauers tekniske rådgivning kan omfatte ”forskning og design i forbindelse med videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser”.

Dog bemærkes, at Styrelsen ikke i sin afgørelse forholder sig konkret til de af det angrebne mærke omfattede ydelser ”industriel analyse og forskning”. Som anført ovenfor bør disse ydelser betragtes som ligeartede med ”patent agencies”, der i vidt omfang udfører analyse og forskning for andre.

På dette grundlag bør de af parternes respektive varemærker omfattede tjenesteydelser i klasse 42 og 45 generelt betragtes som ligeartede, herunder i medfør af produktreglen, idet der som bekræftet af Styrelsen foreligger en høj grad af mærkelighed, således af der kan slækkes på kravet til lighed mellem tjenesteydelserne.

Mærkelighed

Indsiger fastholder og henviser i det hele til de anbringender, der blev fremsat under indsigelsessagen, og som i vidt omfang gengives i Styrelsens afgørelse. Det gøres på dette grundlag gældende, at mærkerne VALEA og VALUA kun adskiller sig med et enkelt bogstav og der derfor eksisterer en høj grad af visuel og fonetisk lighed.

I relation til den visuelle lighed gentages anbringendet om, at de ”omvendte V’er” i mærket VALUA på trods af bogstavernes grafiske udformning af den danske gennemsnitsforbruger vil blive opfattet som almindelige A’er uden tværstreg, og at den danske forbruger – idet de øvrige bogstaver i mærket er latinske bogstaver – ikke vil dissekere mærket og betragte disse tegn som græske bogstaver. Der henvises til EU-Domstolens afgørelse i sagen C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rufolf Dassler Sport, præmis 23, sidste sætning:

”The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details”.

Med hensyn til den lydige lighed bemærkes, at mærkerne VALEA og VALUA ifølge Styrelsen bør udtales med dansk sprogton, og at trykket i medfør heraf for begge mærkes vedkommende kan ligge på anden stavelse.

Hertil kommer, at mærkerne frembringer lignende associationer til ordet ”værdi” hos gennemsnitsforbrugerne af de relevante tjenesteydelser, hvorfor der tillige eksisterer en vis grad af konceptuel lighed.

Det må på grundlag af ovenstående konstateres, at der ud fra en helhedsvurdering består en høj grad af mærkelighed, hvilket stemmer overens med Styrelsens vurdering i indsigelsesafgørelsen.

Brugspligt

Indehaver har i sin klageskrivelse anmodet indsiger om at dokumentere brug af sidstnævntes EU-varemærke VALEA. For god ordens skyld bemærkes, at indsigermærket blev underlagt brugspligt 5 år efter registreringsdatoen, dvs. den 31. juli 2011. Indehaver har imidlertid ikke anmodet om dokumentation for brug under indsigelsessagen, ligesom Styrelsen ikke har henvist hertil i sine officielle skrivelser. Dette fremgår desuden af indsigelsesafgørelsen hvori det anføres, at

”Indehaver har dog ikke bedt indsiger dokumentere brugspligten for indsigers mærke opfyldt....”

Det gøres imidlertid gældende, at indsigers mærke opfylder brugspligten.

Som dokumentation for brug af varemærket VALEA i den relevante 5-års periode umiddelbart forud for klageskrivelsen, der er dateret 29. december 2012: **29. december 2007 – 29. december 2012**, fremlægges følgende:

- Som **bilag 2** fremlægges udskrifter fra indsigers hjemmeside valea.se, der bl.a. viser årsrapporter fra årene 2007-2011, bl.a. med brug af varemærket VALEA og teksten ”Technology & Law”. Af rapporten fra 2011 fremgår bl.a., at indsiger kvalificerer som en af de større Europæiske spillere inden for IP området og de seneste år har vækstet med nye klienter såvel i Sverige som i udlandet. Hjemmesiden med tilhørende annual reports er engelsksproget og henvender sig således også til engelsktalende forbrugere inden for EU. Hertil kommer, at indsiger har opnået en 20. plads i statistikken over indleverede patentansøgninger, som offentliggjort af det anerkendte IP tidsskrift Managing Intellectual Property (MIP). Heri henvises tillige til det forhold, at indsiger yder hjælp med ”IP issues in Europe”, hvilket selvsagt ikke er begrænset til patentydelser.
- Som **bilag 3** fremlægges kopi af artikel fra tidsskriftet MIP fra 2008 forfattet af ansatte fra VALEA, med brug af varemærket VALEA og med overskriften ”Brand Management – Clear guidelines needed for keyword advertising”.
- Som **bilag 4** fremlægges kopi af artikel fra tidsskriftet MIP fra 2009 forfattet af ansatte fra VALEA, med brug af varemærket VALEA og med overskriften ”Life Sciences – Patenting protein pharmaceuticals in Europe”.
- Som **bilag 5** fremlægges kopi af annoncer for VALEA i tidsskriftet MIP fra december 2009/januar 2010, herunder med teksten ”VALEA – Technology & law”.
- Som **bilag 6** fremlægges kopi af annonce for VALEA i tidsskriftet MIP fra februar 2011 med teksten ”Your preferred partner in Sweden and Europe”.
- Som **bilag 7** fremlægges udskrifter fra hjemmesiden valea.se, hvoraf det bl.a. fremgår, at varemærket VALEA har været brugt i forbindelse med Marques konferencen i England i 2009, og Medicon Valley Alliance årsmødet i København i 2010. Desuden fremgår, at VALEA er blevet nomineret i ”tier 1” i den undersøgelse fra 2011, som MIP har foretaget f.s.v.a. ”patent prosecution”.

Som det fremgår af de fremlagte bilag, er varemærket VALEA anvendt i udstrakt grad for indsigers juridiske tjenesteydelser i relation til forskellige former for immaterielle rettigheder i løbet af de seneste 5 år, herunder i Sverige, England og Danmark. Det gøres på dette grundlag gældende, at indsigers EU-varemærkeregistriering kan håndhæves overfor indehavers mærke i fuldt omfang. Samtidig gøres opmærksom på, at yderligere dokumentation for brug af VALEA foreligger og om nødvendigt kan fremlægges i sagen.

Med hensyn til indehavers anmodning om at dokumentere brug af indsigermærket i Danmark gøres det gældende, at dette ikke kræves i medfør af EU-varemærkeforordningen, ligesom der ikke stilles kvantitative krav til brugen, herunder til dens territoriale udstrækning eller omfang. Indehavers krav om at dokumentere indarbejdelse må således også afvises.

Der henvises i denne forbindelse til EU-Domstolens afgørelse i sagen C-149/11 Leno Marken BV mod Hegelkruis Beheer (ONEL), præmis 57 og 58, herunder at der ved fortolkningen af artikel 15, stk. 1 i EU-varemærkeforordningen om ”reel brug inden for Fællesskabet” skal ses bort fra grænserne for medlemsstaternes område, ligesom mærket skal være brugt i overensstemmelse med dets

væsentligste funktion med henblik på at bevare eller erhverve markedsandele i Fællesskabet for de relevante varer og tjenesteydelser.

Indsigers selskabsnavn er i vidt omfang sammenfaldende med indsigers varemærke VALEA, al den stund der i hovedsagen er tale om levering af tjenesteydelser. Indsigers hjemmeside anvender udtrykkeligt VALEA som et varemærke for sine ydelser, og det bestrides på dette grundlag, som anført af indehaver, at den foreliggende sag er en sag om virksomhedsnavne. Desuden yder indsigers EU-varemærkere registrering som ordmærke beskyttelse mod alle typografiske variationer over mærket VALEA.

Som det fremgår af ovennævnte dokumentation, er indsigermærket VALEA således brugt i overensstemmelse med de krav, der opstilles i henhold til retspraksis fra EU-Domstolen, jf. afgørelsen C-149/11 ONEL, inden for den relevante periode.

Helhedsvurdering

Som også anført af indehaver skal der ved vurderingen af forvekslingsrisikoen anlægges en helhedsvurdering, der tager alle relevante forhold i betragtning. Dette gælder også det geografiske område, som er relevant i relation til den angrebne danske varemærkere registrering, nemlig Danmark. Dette fremgår udtrykkeligt af Styrelsens afgørelse som udtaler, at indsigermærket ikke bevirker, at der skal tages hensyn til en europæisk omsætningskreds eller betydningen af mærkerne på andre europæiske sprog. På dette grundlag bestrides indehavers anbringende om, at indsigers mærke skal fortolkes i en europæisk kontekst.

Konklusion

På grundlag af ovenstående bemærkninger må det konkluderes, at der som følge af kollision mellem parternes respektive tjenesteydelser samt en høj grad af mærkelighed i den relevante forbrugerkreds eksisterer en risiko for forveksling i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, 2), således at indehavers mærke er udelukket fra registrering.

Såfremt der fremkommer flere indlæg fra indehaver til støtte for klagen, skal vi på vegne indsiger høfligst anmode om lejlighed til at fremkomme med yderligere udtalelser i sagen, herunder forbeholde os retten til at indlevere supplerende dokumentation for brug af indsigers mærke...”

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 5. marts 2013 følgende udtalelse:

”...

Som svar på Ankenævnets brev af 26. februar 2013 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 29. oktober 2012 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 2. april 2013 kommenterede indklagede Velea AB v/Gorrissen Federspiel styrelsens udtalelse med følgende:

"... Under henvisning til mærkeindehavers indlæg af 4. april 2013 skal vi på vegne indsiger fremkomme med følgende afsluttende bemærkninger:

Med hensyn til bemærkningerne under overskriften 1. *Indsiger har ikke anket afgørelsen* gøres det gældende, at indsigers påstande ikke udgør nogen udvidelse i forhold til den oprindelige indsigelse, der var rettet mod alle tjenesteydelser i klasse 42 og 45 som omfattet af den foreløbige registrering. Endvidere henvises til Retsplejelovens § 1, der er sålydende:

§ 1. De almindelige domstole er Højesteret, landsretterne og byretterne samt Sø- og Handelsretten og Tinglysningsretten.
Stk. 2. Denne lovs regler finder alene anvendelse på rettens pleje ved de almindelige domstole, medmindre andet er bestemt i denne eller anden lov.

Ankenævnsbekendtgørelsen ses ikke at indeholde regler, der afskærer indsigers påstande. På dette grundlag bør indsiger være berettiget til at imødegå klagen ved at gentage den oprindelige påstand. Det forhold, at der sker en opdeling i en principal og en subsidiær påstand, må betragtes som det mindre i det mere.

Med hensyn til mærkeindehavers kritik af den fremlagte brugsdokumentation er det indsigers klare opfattelse, at dokumentationen opfylder brugsplichten og således er tilstrækkelig til at håndhæve den påberåbte EU-varemærkeregistrering for VALEA i dens fulde omfang..."

Med brev af 4. april 2013 kommenterede klager VALUA ApS styrelsens brev således:

"... Hermed kommentar til Patent- og Varemærkestyrelsens ("PVS") høringssvar af 5. marts 2013, fremsendt 8. marts 2013.

Udtrykket "det foreliggende figurmærke" vil blive anvendt om figurvaremærket VR 2010 01987. Det er gengivet på denne side, øverst til højre. Udtrykket "Indehaver" anvendes om indehaveren af det foreliggende figurvaremærke. Valea AB ("Indsiger") var indsiger i sagen, der førte til afgørelsen af 29. oktober 2012 ("Afgørelsen") fra Patent- og Varemærkestyrelsen mod det foreliggende figurvaremærke, PVS ref. VR 2010 01987/V1/HSF.

1. Indsiger har ikke anket afgørelsen

Indsiger har valgt ikke at anke Afgørelsen. Indsigers principale og subsidiære påstand udgør udvidelser i forhold til Afgørelsen.

2. Kendskabsgraden for Indsigers mærke ikke dokumenteret

Der er forskel på at dokumentere kendskabsgraden for et varemærke blandt den relevante kundekreds og at dokumentere at varemærket er taget i brug. Kendskabsgraden i den relevante kundekreds er væsentlig for vurderingen af forvekslingsrisikoen.

Indsiger har kun set sig i stand til at forsøge at dokumentere, at Indsigers mærke er taget i brug.

3. Sparsom dokumentation før ansøgningsdatoen

Kun to bilag (bilag 3 og 7) kan fortolkes således, at de viser brug før ansøgningsdatoen for det foreliggende figurmærke. Indsiger har således dokumenteret en yderst begrænset anvendelse før ansøgningsdatoen for det foreliggende figurvaremærke og har således ikke sandsynliggjort nogen kendskabsgrad blandt en relevant køberkreds før denne ansøgningsdato.

4. Tyvende flittigste

Man kan sagtens være Europas tyvende flittigste indenfor et nærmere defineret felt og samtidig være praktisk talt ukendt. Således er det de færreste, selv entusiaster, der kender Europas tyvende bedst slående baseballspiller, idet der er tale om et yderst specialiseret felt.

Indsiger angiver i bilag 2, at Indsiger har været det tyvende flittigste patentagentfirma i Europa, målt i antallet af indleverede Europæiske patentansøgninger i 2011. Dette er dog ikke udtryk for, at der er opbygget en specielt høj kendskabsgrad blandt den gennemsnitlige forbruger af patentydelser. Hvis man er nummer 20, er det faktisk et udtryk for, at man er ganske ukendt, undtagen blandt egne kunder og naturligvis de særligt interesserede specialister. Ligesom Europas tyvende bedst slående baseballspiller.

5. Indsigers markedsaktivitet er en dråbe i havet

Ifølge Indsigers bilag 2 var der lige over 10.000 Europæiske patentagenter [i 2011], hvoraf lige over 20 var ansat hos Valea (side 9, 1. kolonne, linje 1-2). Ud fra disse tal findes at omkring 0,2 % (nul komma to procent) af de Europæiske patentagenter er ansat hos Indsiger (Det antages her at "Valea" er identisk med Indsiger).

Når Indsiger alligevel kan være blandt de tyve flittigste til at indlevere Europæiske patentansøgninger i 2011, er det udtryk for, at den Europæiske patentbranche udgøres af et meget højt antal aktører, der som regel er af mindre størrelse. Dette indses ligeledes ved at betragte det samlede antal indleverede Europæiske patentansøgninger.

Ifølge statistik fra EPO (bilag vedlagt) blev der indleveret 244.934 ansøgninger i 2011. Indsiger oplyser selv i bilag 2, at 174 af disse blev indleveret af Indsiger. Indsiger indleverede således ca. 0,07 % (nul komma nul syv procent) af det samlede antal indleverede Europæiske patentansøgninger. Følgelig blev 99,93 % af de Europæiske patentansøgninger indleveret af andre end Indsiger.

De 0,07 % er udtryk for en yderst begrænset del af den samlede markedsaktivitet - en dråbe i havet. I fravær af anden information udtrykker markedsaktiviteten kendskabsgraden blandt den potentielle kundekreds. Kendskabsgraden blandt den potentielle kundekreds er således yderst begrænset i det foreliggende tilfælde. Med en yderst begrænset kendskabsgrad er risikoen for forvekslelighed tilsvarende begrænset.

Ifølge bilag 2, var det udtryk for en fremgang, at Indsiger var nr. 20 i 2011 (side 9, 1. kolonne, linje 12-13) målt i antallet af indleverede Europæiske patentansøgninger. Således har kendskabsgraden i forbrugerkredsen været endnu mindre på ansøgningstidspunktet for det foreliggende figurvaremærke.

6. Ingen dokumentation for kendskabsgraden blandt privatpersoner

Kendskabsgraden er væsentlig for vurderingen af forvekslelighed.

Bilagene, der skal vise Indsigers markedsføringsaktivitet (bilag 2 - 7), er fra et professionelt tidsskrift (Managing Intellectual Property, der henvender sig til professionelle indkøbere af patentydelser) eller angår deltagelse i en professionel konference, og henvender sig således ikke til privatpersoner. Indsiger oplyser, at der kan være privatpersoner blandt kunderne, men Indsiger vælger ikke at positionere sig markedsføringsmæssigt i forhold til disse.

Dokumentationen fremført at Indsiger viser således, at deres markedsføring retter sig mod professionelle indkøbere, dvs. specialister.

Indehaver anfører i denne sammenhæng, at der skal anlægges en realistisk, markedsbaseret betragtning af, hvem kundekredsen reelt er, nemlig professionelle aktører.

7. Ingen dokumentation for kendskabsgraden blandt danske forbrugere

Alle bilag er på svensk eller engelsk. Således foreligger ingen dokumentation for kendskabet blandt danske forbrugere, endsiige nogen markedsføringsaktivitet fra Indsigers side i forhold til danske forbrugere. Indsiger nævner da også selv, at Indsiger kun er til stede i Sverige (bilag 2, side 9, 1. kolonne, linje 3).

8. Bilag 1 angår andre firmaers markedsføring

Indsiger har fremlagt materiale, tilsyneladende fra en række firmaers hjemmesider. Indsiger mener heraf at kunne udlede, at et "patentbureau" ikke nødvendigvis beskæftiger sig med patenter. Dels fremgår denne konklusion ikke af det fremlagte materiale, dels er disse firmaers markedsføring umiddelbart irrelevant for den foreliggende sag.

Bilag 1 lader til at understøtte, at Indsiger ikke viser markedsføringsaktivitet i Danmark.

9. Patenter er patentbureauers *Unique Selling Proposition*

Det er netop vor ekspertise indenfor patenter, der gør patentbureauer til noget særligt i forhold til alle mulige andre konsulenter, vor såkaldte *Unique Selling Proposition*. Indsiger fastholder således patenternes særlige relevans for den foreliggende sag.

10. Afsluttende bemærkninger

På baggrund af ovenstående anmodes om Ankenævnets positive afgørelse..."

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 13. juni 2013