

RESUMÉ:

AN 2017 00007 – VR 2010 01245 BILLIGSPORT <w> - Administrativ ophævelse – Særpræg/Brugspligt

Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af VR 2010 01245 BILLIGSPORT <w> med henvisning til, at mærket manglede særpræg for de varer, det er registreret for jf. varemærkelovens § 23, samt at mærket ikke opfylder brugspligtkravene efter varemærkelovens § 25. Patent- og Varemærkestyrelsen tog begæringen til følge og ophævede registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2017, den 6. november afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Eva K. Borgen og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen **AN 2017 00007**

Klage fra

Billigsport24.dk
v/ Bird & Bird Advokatpartnerselskab

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 7. februar 2017 vedr. VR 2010 01245 BILLIGSPORT <w>
Begæret af:
Sportsshop Allerød Idræt A/S
v/Bech-Bruun Advokatfirma

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilslutter sig fuldt ud Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af klagers brug af mærket BILLIGSPORT.

Den omstændighed, at domænenavnet billigsport.com er blevet anvendt til at omdirigere internetbrugere til hjemmesiden www.billigsport24.dk, indebærer ikke, at mærket BILLIGSPORT er

blevet brugt som varemærke. Brugen har udelukkende fungeret som en teknisk mekanisme til at føre internetbrugeren videre til hjemmesiden www.billigsport24.dk. Den skete brug er derfor ikke reel brug i medfør af varemærkelovens § 25, stk. 1, og allerede af den grund skal det angrebne mærke BILLIGSPORT ophæves, jf. varemærkelovens § 28.

Dertil kommer, at klager alene har dokumenteret brug af BILLIGSPORT som en del af figurmærket billigsport24.dk og som en del af domænenavnet billigsport24.dk. Helhedsindtrykket af det brugte mærke påvirkes visuelt og begrebsmæssigt af anvendelsen af såvel tidsangivelsen ”24” som af mærkebestanddelen ”.dk”, uagtet at disse to elementer isoleret set er af beskrivende karakter.

Ankenævnet bemærker, at BILLIGSPORT derved er blevet brugt i en form, der væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret, og at betingelserne for at opfylde brugspligten tillige af den grund ikke er til stede, jf. varemærkelovens § 25, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 1.

Det er herefter unødvendigt at tage stilling til, om det angrebne mærke BILLIGSPORT tillige ville kunne ophæves som følge af manglende særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 16. november 2009 indleverede Billigsport24 v/Jan Jensen en ansøgning om registrering af ordmærket BILLIGSPORT for:

Klasse 25: Beklædning, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 28: Sportsartikler.

Klasse 35: Detailhandel med sportstøj og sportsartikler via Internettet.

Varemærket blev registreret den 26. maj 2010 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 9. juni 2010.

Fra Patent- og Varemærkestyrelsens sag om administrativ ophævelse citeres følgende:

”... I brev af 17. juni 2016 begærede Bech-Bruun Advokatfirma på vegne af SPORTSSHOP ALLERØD IDRÆT A/S om administrativ ophævelse af nævnte registrering. Begæringen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 30, stk. 1, jf. § 28, stk. 2. Baggrunden for anmodningen var, at

anmoder dels påstod ordmærket BILLIGSPORT mangler særpræg efter varemærkelovens § 13, dels at mærket ikke har været brugt i overensstemmelse med varemærkelovens § 25. Den 19. september 2016 uddybede anmoder sin anmodning om administrativ ophævelse ved at argumentere for, hvorfor mærket er beskrivende og mangler særpræg for varerne og tjenesteydelserne omfattet af registreringen. Derudover uddybede anmoder sin påstand om, at mærket ikke opfylder brugspligtkravene efter varemærkelovens § 25. Anmoders argumenter for manglende brug er, at brugspligten ikke er opfyldt ved at bruge BILLIGSPORT i sammensætningen BILLIGSPORT24, bl.a. henset til mærkets begrænsede eller manglende særpræg. Derudover skrev anmoder, at indehaver har domænenavnet billigsport.com, men at indehaver alene bruger domænenavnet til at videresende de besøgende til sin reelle hjemmeside billigsport24.dk. Dette medfører ligeledes ikke, at brugspligten er opfyldt.

Den 10. oktober 2016 anmodede Patent- og Varemærkestyrelsen indehavers fuldmægtig om udtalelse i sagen, herunder og vejledte om mulighederne for at dokumentere, at mærket er indarbejdet. Styrelsen bad ligeledes om dokumentation for brug af mærket i form af bl.a. annoncer, brochurer, fakturaer eller andet materiale, der viser, hvordan mærket bruges. Styrelsen orienterede i brevet om, at der først ville blive set på materialet, når sagen skulle afgøres, og at mærket ville blive ophævet for de varer/tjenesteydelser, mærket ikke var bevist brugt for.

Indehaver svarede i sagen i brev af den 8. december 2016. Indehaver var uenig i anmoders påstand om, at BILLIGSPORT mangler særpræg for de af registreringen omfattende varer og tjenesteydelser. Derudover skrev indehaver, at mærket har været registreret og brugt i mere end 6 år. Brugspligten er ifølge indehaver opfyldt ved registreringen af domænenavnet billigsport.com, der som minimum siden 9. januar 2016 har været anvendt aktivt ved at pege på domænenavnet billigsport24.dk. Endelig argumenterede indehaver for, at brug af BILLIGSPORT i figurmærket billigsport24.dk opfylder kravene til brugspligt...”

Med brev af 7. februar 2017 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog begæringen til følge og ophævede registreringen som helhed med følgende begrundelse:

”... 2. Lovgrundlaget

Ifølge varemærkelovens § 13, stk. 2, er følgende varemærker udelukket fra registrering:

”1) Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelser, eller andre egenskaber ved disse.

2) Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller efter almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen."

Det følger af varemærkelovens § 25, stk. 1, at:

"Har indehaver af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan registreringen ophæves, jf. § 28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted."

3. Vurdering og konklusion

Vurdering vedrørende mærkets brug

Det følger af varemærkelovens § 25, at fem år efter registreringsproceduren for et varemærke er blevet afsluttet, indtræder brugspligten. Dette vil sige, at indehaver efter dette tidspunkt skal kunne godtgøre, at mærket inden for de sidste fem år er blevet brugt for de varer og/eller tjenesteydelser, registreringen omfatter, i dette tilfælde:

Klasse 25: Beklædning, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 28: Sportsartikler.

Klasse 35: Detailhandel med sportstøj og sportsartikler via Internettet.

Da registreringsproceduren for det angrebne mærke BILLIGSPORT blev afsluttet den 9. august 2010, skal indehaver i denne sag dokumentere, at mærket har været brugt inden for de sidste fem år fra anmodningen om administrativ ophævelse blev indgivet den 17. juni 2016.

Til støtte for sin påstand om, at mærket har været brugt i overensstemmelse med varemærkelovens § 25, har indehaver henvist til brug af mærkekomponenten BILLIGSPORT i figurmærket BILLIGSPORT24.DK samt registreringen af domænenavnet billigsport.com, der som minimum siden 9. januar 2016 har været anvendt aktivt ved at pege på domænenavnet billigsport24.dk.

Det eneste dokumentationsmateriale, der foreligger i nærværende sag, er skærmpromptet i anmoders brev af 19. september 2016, der netop dokumenterer, at indehavers domænenavn billigsport.com videregiver de besøgende til domænenavnet billigsport24.dk. Indehaver har ikke yderligere dokumenteret denne påstand om brug.

En registrering af et domænenavn dokumenterer alene en opnået rettighed til brugen af domænenavnet som en teknisk adresseangivelse. Det påberåbte domænenavn kan således ikke alene dokumentere en varemærkeretlig brug af mærket BILLIGSPORT. Dokumentation for konkrete brug af et varemærke på den hjemmeside, der hører til domænenavnet, kan imidlertid vise, at varemærket er brugt i overensstemmelse med varemærkelovens § 25, for nogle specifikke varer og/eller tjenesteydelser.

Vi har ikke modtaget noget materiale fra indehaver, der viser, at mærket BILLIGSPORT har været brugt for nogen af de af registreringen omfattende varer og tjenesteydelser. Vi må således lægge til grund, at mærket BILLIGSPORT ikke har været anvendt inden for de sidste 5 år.

Konklusion

Vi tager anmodningen om administrativ ophævelse til følge, og registreringen vil blive ophævet i sin helhed, da det ikke er godtgjort, at mærket har været brugt for de af registreringen omfattende varer og tjenesteydelser.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens §§ 28, stk. 2, jf. § 25, stk. 1

Da vi finder, at registreringen skal ophæves i sin helhed, er det ikke nødvendigt at tage stilling til, om det angrebne mærke mangler særpræg...”

Denne afgørelse blev med brev af 5. april 2017 fra Bird & Bird Advokatpartnerselskab på vegne klager, Billigsport24.dk, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... I forbindelse med modtagelse af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 7. februar 2017 vedr. ovennævnte varemærkeregistrering

ANKES

afgørelsen hermed til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, jf. varemærkelovens § 46. Styrelsens afgørelse ankes, idet indehaver ikke er enig i Styrelsens afgørelse om manglende opfyldelse af brugspligten for ovennævnte varemærkeregistrering. Herudover mener indehaver at Ankenævnet yderligere bør fastslå at varemærket har særpræg for de varer og tjenesteydelser som mærket er registreret for.

AD 1) SÆRPRÆG

Det bemærkes at Styrelsen ikke har taget stilling til, hvorvidt indehavers mærke har særpræg for de varer og tjenesteydelser som mærket er registreret for i klasse 25, 28 og 35, **jf. bilag 1**, nemlig

25: Beklædning, fodtøj og hovedbeklædning.

28: Sportsartikler

35: Detailhandel med sportstøj og sportsartikler via Internettet

Indehaver beder Ankenævnet om at tage stilling til varemærkets særpræg i forbindelse med afgørelse af anken. Indehaver fastholder de argumenter der er fremsat i skrivelse til Styrelsen af 8. december 2016, **jf. bilag 2**.

AD 2) BRUGSPLIGT

Indehaver er uenig i Styrelsens vurdering af, at indehaver ikke har opfyldt brugspligten for det omhandlede varemærke for de varer og tjenesteydelser som dette er registreret i klasse 25, 28, 35, jf. ovenfor og bilag 1.

Indledende fastslås at de tidligere fremsatte argumenter for dokumentation af brug i skrivelse til Styrelsen den 8. december 2016 fastholdes, se bilag 1.

A. BRUG SOM FIGURMÆRKE

Indehaver har opfyldt brugspligten på varemærket gennem anvendelse af ordet som en del af dennes BILLIGSPORT24.DK <figur>, VR 2006 02970, **jf. bilag 3**:



Ud fra en visuel, auditiv og konceptuel vurdering, anses ord delen "BILLIGSPORT" at være den væsentligste del af varemærket. De figurlige elementer i indehaverens mærke vægter hverken tungt i en auditiv eller visuel vurdering, idet sammenhængen mellem bolden som figurelement og tallet 24 ikke medfører et særligt særpræg for detailhandel med sportstøj. Herudover kan angivelsen af top-level-domænet ".DK" heller ikke anses at medføre et særligt særpræg for disse tjenesteydelser. Orddelen "BILLIGSPORT" i figurmærket er således med til at give mærket særpræg for detailhandel-virksomhed. Således fremlægges som **bilag 4** eksempler på brug af det ovenfor illustrerede figurmærke, VR 2006 02970, som dokumentation for brug af indehavers BILLIGSPORT <ord>, VR 2010 01245.

B. BRUG SOM DOMÆNENAVN

Brugspligten for varemærket "BILLIGSPORT" <ord> er ligeledes opfyldt af indehaver, idet "BILLIGSPORT" indgår i det aktive domænenavn "BILLIGSPORT.COM", se **bilag 5**. Indehaver har været i besiddelse af domænenavnet siden den 22. marts 2005, og der har været en aktiv side på adressen i hvert fald siden den 9. januar 2016, hvor klager har anvendt domænet til at pege på domænet "BILLIGSPORT24.DK". Indehaver har således gjort reel brug af domænet, og det er ikke afgørende at dette alene har været anvendt som pegedomæne.

Indehavers er ligeledes i besiddelse af domænenavnet "BILLIGSPORT24.DK", **jf. bilag 6**. Domænenavnet består i det væsentligste af ordmærket "BILLIGSPORT". Tilføjelsen af tallet 24 anses for at være en henvisning til at det er muligt at handle på hjemmesiden 24 timer i døgnet og det er derfor ikke et væsentligt element i domænenavnet. Tilføjelsen af det generiske toplevel-domæne ".DK" anses heller ikke at medføre adskillelse fra indehavers ordmærke. Fra indehavers domæne "BILLIGSPORT24.DK" driver indehaveren virksomhed med "detailhandel med sportstøj og sportsartikler via internettet", **jf. bilag 7**.

C. BRUG I KLASSE 25, 28 og 35

Det er i indehavers branche sædvanligt at "producenter markedsfører deres produkter gennem egne salgskanaler, dvs. gennem egne butikker" og at "man i detailhandel får produceret varer, der påføres detailhandelens eget varemærke", **jf. Styrelsens guidelines**. Således anses dokumentation for brug for "detailhandel med sportstøj og sportsartikler" i klasse 35, at kunne anses at kunne dække over brug af varemærket for de produkter, som detailhandlen drives med. I dette tilfælde anses "beklædning, fodtøj og hovedbeklædning" i klasse 25 og "sportsartikler" i klasse 28, således at være dækket af den dokumentation for brug, der er fremlagt for "Detailhandel med sportstøj og sportsartikler".

OPSUMMERING

På ovenstående grundlag har indehaveren således opfyldt sin brugspligt for BILLIGSPORT <ord>, VR 2010 02970, i klasse 25, 28 og 35, hvorfor Ankenævnet må fastslå at brugspligten for varemærket er opfyldt og dermed omgøre Styrelsens afgørelse om at efterkomme begæring om ophævelse efter varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 1 jf. § 25..."

Med brev af 24. maj 2017 kommenterede Bech-Bruun Advokatfirma på vegne indklagede, Sportshop Allerød Idræt A/S, klagen således:

I forlængelse af Ankenævnet for Patenter og Varemærkers skrivelse af 5. april 2017 og Klagers anke af samme dato skal vi på vegne af Anmoder hermed komme med følgende supplerende bemærkninger.

1. Indholdet af indehavers ankeskrivelse

Det skal indledningsvist bemærkes, at indholdet af Klagers anke ikke tilføjer nyt faktum eller nye juridiske synspunkter til sagen.

Anmoder henviser derfor i det store hele til de tidligere fremsatte bemærkninger i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen, herunder til indlægget af 18. september 2016 (**bilag A**), idet det fastholdes, at Klagers varemærke VR 2010 01245 – BILLIGSPORT <w> bør ophæves som følge af manglende brug.

2. Manglende opfyldelse af brugspligten

2.1 Ikke brug af varemærket BILLIGSPORT <w>

Patent- og Varemærkestyrelsen fandt i afgørelse af 7. februar (**bilag B**), at Klager ikke havde opfyldt sin brugspligt for varemærket VR 2010 01245 BILLIGSPORT <w> jf. VML § 25.

I afgørelsen fastslås det, at registrering af et varemærke som domænenavn ikke er tilstrækkeligt til at opfylde brugspligten, uden at der tilsvarende gøres brug af varemærket på den hjemmeside, der drives fra domænet.

Som anført af Patent- og Varemærkestyrelsen udgør en registrering af et domænenavn alene dokumentation for, at der er en opnået en ret til brugen af domænenavnet som en teknisk adresseangivelse.

Under henvisning til de anførte betragtninger i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, det faktum at Klager ikke er fremkommet med væsentligt nye oplysninger eller dokumentation, samt under henvisning til Anmoders indlæg af 18. september 2016 fastholdes det, at det påberåbte domænenavn, billigsport.com, ikke udgør tilstrækkelig dokumentation for brug af varemærket VR 2010 01245 BILLIGSPORT <w>.

Det af Klager fremlagte dokumentationsmateriale i bilag 4 og 7 i nærværende ankesag dokumenterer altså fortsat ingen brug af mærket BILLIGSPORT <w>, idet alle henvisninger til Klager og/eller dennes brand konsekvent sker ved angivelse af figurmærket  eller ved angivelse af ”billigsport24.dk”.

Klager anfører i anken, samt i indlægget af 8. december 2016 i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen, at brug af figurmærket  indebærer en opfyldelse af brugspligten for BILLIGSPORT <w>.

Ifølge varemærkelovens § 25, stk. 1, skal indehaver af et varemærke, der har været registreret i mere end 5 år, kunne dokumentere ”reel brug af varemærket”. Denne brugspligt kan opfyldes ved dokumentation for ”brug af varemærket i en form, der ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret”, jf. varemærkelovens § 25, stk. 2, nr. 1.

Stilles de to varemærker op overfor hinanden, ses det tydeligt, at de adskiller sig væsentligt fra hinanden:



Selvom BILLIGSPORT er indeholdt i billigsport24.dk (fig), er der ikke uvæsentlige forskelle på de to mærker. Dette bl.a. da figurmærket indeholder en bold i bevægelse, ligesom der ved figurmærket er tilføjet farver og særlig skrifttype. Desuden indeholder figurmærket tallet 24 samt top-level-referencen ”.dk”.

Overordnet set er der således så store forskelle på de to mærker, at grænsen for, hvad der forstås ved ”brug af varemærket i en form, der ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret”, må anses for overskredet.

Ovenstående underbygges endvidere af praksis, herunder eksempelvis Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i VR 2010 01984, hvor brugen af WINX som ordmærke ikke fandtes tilstrækkeligt til at opfylde brugspligten for WINX CLUB <fig>.

2.2 Brug i klasse 25, 28 og 35

Klager henviser til Patent- og Varemærkestyrelsens Guidelines og Anmoder formoder, at det er de guidelines, der er at finde på følgende link:

<http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/forvekslelighed/forvekslelighed-mellem-varemaerker/lighed-mellem-varertjenesteydelser/ligartethed-mellem-varer-og-tjenesteydelser.aspx>
(udskrift er fremlagt som **bilag C**).

Af disse Guidelines fremgår det at særlige brancheforhold, herunder eksempelvis hvis det i branchen ikke er ualmindeligt ”at producenter markedsfører deres produkter gennem egne salgskanaler, dvs. gennem egne butikker” eller ”at man i en detailhandel får produceret varer, der påføres detailhandelens eget varemærke”, kan tale for, at der statueres ligartethed mellem detailhandel med varen og varen selv.

Ovenstående betragtninger synes dog ikke at have relevans i nærværende sag, da varemærket BILLIGSPORT <w> slet ikke er at finde på Klagers hjemmeside, og således selvsagt hverken er anvendt for detailhandel med de relevante varer eller varen selv.

3. Manglende særpræg

For så vidt angår Anmoders påstand om at varemærket BILLIGSPORT <w> mangler særpræg, fastholdes det, at delelementerne BILLIG og SPORT, hverken samlet eller hver for sig, har særpræg for de varer og ydelser, som varemærket er registreret for.

I den forbindelse henvises til Anmoders argumentation i indlægget til Patent- og Varemærkestyrelsen af 18. september 2016 som fastholdes.

Derudover skal det også i nærværende ankesag understreges, at det i hvert fald ikke bør komme Anmoder til skade, at Klagers klassificering af klasse 25 fremstår således, at der kan være tvivl om, om der er tale om sportsbeklædning, sportsfodtøj og sportshovedbeklædning eller ”kun” andre typer beklædning.

Henset til varemærkets samlede fremtoning og de registrerede varer og tjenesteydelser, samt varemærkets generelle funktion, gøres det af Anmoder gældende, at dette ikke opfylder betingelserne for registrering, og derfor bør ophæves.

4. Konklusion

På baggrund af ovenstående herunder særligt det faktum, at Klager ikke har fremlagt materiale, der dokumenterer brug af varemærket VR 2010 01245 BILLIGSPORT <w>, som det er registreret, henstilles til, at Ankenævnet stadfæster Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om ophævelse af VR 2010 01245 BILLIGSPORT <w>.

Med brev af 28. juni 2017 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”...Som svar på Ankenævnets brev af 2. juni 2017 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 har således med afgørelsen af 7. februar 2017 fundet, at den af klager fremlagte dokumentation ikke viser reel brug af det registrerede ordmærke BILLIGSPORT, idet klager dels har anvendt figurmærket BILIGSPORT24.DK og dels domænenavnet billigsport24.dk. Styrelsen skal i den forbindelse fastholde, at tilføjelsen af elementerne ”24.dk” til mærket BILLIGSPORT ændrer mærkets særpræg, hvorfor brug i denne form ikke udgør ”brug i anden form” som omhandlet i varemærkelovens § 25, stk. 2, nr. 1.

Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at selvom varemærkelovens § 25, stk. 1, nr. 2, henviser til brug af varemærket i en form, der ”ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret”, så skal bestemmelsen ses i lyset af varemærkedirektivets art. 10, stk. 1, litra a, i hvilken det alene er brug i en form, ”der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori dette er blevet registreret.”

Det er på denne baggrund styrelsen har fundet, at intet af det forelagte materiale viser brug af det registrerede varemærke BILLIGSPORT.

I den forbindelse skal særligt fremhæves, at styrelsen ikke anser klagers brug af domænet billig-sport.com for varemærkemæssig brug. Således anvendes dette domæne alene af klager til at ”pege på” eller viderestille til domænet billigsport24.dk, ligesom det er figurmærket BILLIGSPORT24.DK, der fremgår af udprintet fra klagers hjemmeside. Mærket BILLIGSPORT ses således ikke anvendt alene hverken på udprintet fra klagers hjemmeside eller af andet materiale, og relationen mellem domænet billigsport.com og klagers hjemmeside vil således kun være evident for den forbruger, der – på eget initiativ – anvender domænet billigsport.com og herigennem bliver viderestillet til billigsport24.dk.

Mht. indklagedes henvisning til, at klagers mærke er uden særpræg, skal styrelsen bemærke, at styrelsen forud for mærkets registrering nærmere overvejede ordelementernes særpræg, herunder hvorvidt den konkrete sammensætning heraf kunne bidrage mærket særpræg. Således fremgår følgende af et internt notat på sagen:

”Det er overvejet hvorvidt mærket har det fornødne særpræg. Ordene ”billig” og ”sport” er i sig selv ikke særprægede for de ansøgte varer. I sammensætningen af mærket lægger tillægsordet ”billig” sig til en aktivitet ”sport” og ikke til en art, hvorfor sammensætningen af de to ord giver mærket særpræg. Se hertil billigleg, VA 2008 02898.”

Som det fremgår heraf har det afgørende for styrelsens registrering af mærket således været den konkrete sammensætning af ordene ”billig” og ”sport”, idet det anerkendes, at ordene hver især er uden særpræg. Dette understreger tillige, at tilføjelsen af elementerne ”24.DK” i det anvendte domænenavne billigsport24.dk og figurmærket BILLIGSPORT24.DK må anses for at ændre det registrerede varemærkes særpræg, også selvom disse elementer hver især må anses for i sig selv at savne særpræg.

Dog skal bemærkes, at styrelsen tidligere har afslået følgende mærker med henvisning til, at disse er uden særpræg:

VA 2010 02596 Billigskabe <w>, varer i klasse 20
VA 2010 01388 BILLIG BAR <w>, tjenesteydelsen ”tilvejebringelse af mad og drikke”
VA 2008 01404 billigvoks <w>, diverse hårprodukter, herunder hårvoks
VA 2007 02570 BilligMaling <w>, ”salg og levering af malerartikler”
VA 2006 01783 Billigcykel <w>, ”detailhandel med cykler”
VA 2004 03821 billigmedien <w>, varer i klasse 9, herunder diverse optagemedier etc.
VA 2003 04407 BILLIGVVS.DK <w>, diverse varer i klasse 9, 11 og 20, samt ”detailsalg af vvs-artikler via internettet”

Det er følgelig ikke ganske åbenlyst, at den til grund for registreringen foretagne vurdering er fuldstændig korrekt, idet det bl.a. burde have været overvejet, om ordet SPORT udgør andet og mere end blot en aktivitet, herunder om ordet også anvendes som en branchebetegnelse, eksempelvis som betegnelse for visse typer af varer eller som betegnelse for en særlig art detailhandelsvirksomhed.

I styrelsens afgørelse af 7. februar 2017 har styrelsen imidlertid valgt ikke at træffe afgørelse om det registrerede mærkes særpræg, idet det blev vurderet, at registreringen kunne ophæves allerede fordi mærket ikke var dokumenteret anvendt i overensstemmelse med varemærkelovens § 25.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen fastholde afgørelsen af 7. februar 2017 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 7. juli 2017 kommenterede Bird & Bird Advokatpartnerselskab på vegne klager, Billigsport24.dk, styrelsens udtalelse med følgende:

"... I forbindelse med modtagelse af Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af den 28. juni 2017, skal følgende bemærkninger gøres gældende:

AD 1) SÆRPRÆG

Styrelsen fastslår i høringssvaret, at tilføjelsen af "24.DK" til mærket "BILLIGSPORT" ændrer varemærkets særpræg i et sådan omfang, at indehavers brug af varemærket, BILLIGSPORT24.DK <fig>, VR 2005 04266, og domænet BILLIGSPORT24.DK ikke anses for brug af BILLIGSPORT <ord> i anden form, efter varemærkelovens § 25, stk. 2, nr. 1.

Indehaver fastholder at være uenig heri, fordi "BILLIGSPORT" ud fra en visuel, auditiv og konceptuel vurdering på trods af tilføjelsen af "24.DK" stadig er det væsentligste element i "BILLIGSPORT24.DK", både i figurmærket og i domænenavnet. Dette faktum ændres ikke af Styrelsens henvisning til varemærkedirektivets art. 10, stk. 1, litra a, idet der konkret er tale om at brugen af varemærket kun "ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg afviger fra den form, hvori dette er registreret".

Styrelsen henviser i høringssvaret ligeledes til at Styrelsen ved registreringen overvejede, hvorvidt BILLIGSPORT <ord> havde særpræg, men konkluderede at ord delen "SPORT" havde særpræg for de af indehaver ansøgte varer og tjenesteydelser. Det anføres af Styrelsen, at kombinationen af den beskrivende del af mærket "BILLIG", kombineret med det særprægede del "SPORT" medførte at mærket blev registreret. Ud fra denne opfattelse må det lægges til grund, at tilføjelsen af det beskrivende "24" og henvisning til et internetdomæne ved tilføjelsen af det generiske ".DK", ikke ændrer vurderingen af, at det er ord delen "SPORT", der medfører at mærket har særpræg.

Det fremgår bl.a. af Styrelsens [Guidelines for Varemærker](#), at tallet 24, "anses at være en direkte henvisning til døgnets 24 timer, og vil i så fald ikke i sig selv tilføre et mærke særpræg", især når det anvendes inden for detail- og engroshandel. Styrelsen henviser her også til, at retsstillingen følger af Retten i Første instans' afgørelse i sag T 275/10 (præmis 47), Sø- og Handelsrettens udtalelse i sagsnr. V-72-00 ved dom af 17. august 2004 og af Kammeradvokaten, der som repræsentant for Ankenævnet for Patenter og Varemærker under sagsnr. V-170-20 i Sø- og Handelsretten vedrørende ordmærket LOTTO24, selv påberåbte sig denne retsstilling.

AD 2) BRUGSPLIGT

Ud over det ovenfor fremsatte om at brugen af varemærket i kombination med "24.DK" bør anses at være brug af varemærket i anden form efter varemærkelovens § 25, stk. 2, nr. 1 og varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1, litra a, skal det her understreges, at der foreligger varemærkemæssig brug, når varemærket indgår i indehavers domæne BILLIGSPORT.COM, uanset at domænet anvendes som pegedomæne til BILLIGSPORT24.DK.

Styrelsen fremsætter påstand om, at relationen mellem BILLIGSPORT.COM og indehaverens hjemmeside BILLIGSPORT24.DK kun vil være evident for de forbrugere, der på eget initiativ anvender BILLIGSPORT.COM. Det skal i den forbindelse understreges, at Styrelsen her anerkender, at der er dokumenteret varemærkemæssig brug af BILLIGSPORT.COM i hvert fald i forhold til de brugere, der aktivt selv søger på domænet BILLIGSPORT.COM.

Brugen af varemærket gennem domænet BILLIGSPORT.COM, kombineret med brugen af domænet BILLIGSPORT24.DK og varemærket BILLIGSPORT <fig>, anses at være tilstrækkelig til at indehaveren har opfyldt brugspligten for alle varer og tjenesteydelser i klasse 25, 28 og 35, som mærket er registreret for. Som fastslået i anken til Ankenævnet, anses brugen af varemærket for "detailhandel med sportstøj og sportsartikler" i klasse 35 medfører at mærket ligeledes anses brugt for de af registreringen omfattede varer i klasse 25 og 28.

OPSUMMERING

På ovenstående grundlag har indehaveren således opfyldt sin brugspligt for BILLIGSPORT <ord>, VR 2010 02970, i klasse 25, 28 og 35, hvorfor Ankenævnet må omgøre Styrelsens afgørelse om at ophæve indehavers varemærke efter varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 1, jf. § 25. Herudover bør Ankenævnet give indehaveren medhold i at BILLIGSPORT <ord> har særpræg for de varer og tjenesteydelser det er registreret for i klasse 25, 28 og 35..."

Med brev af 18. juli kommenterede Bech-Bruun Advokatfirma på vegne indklagede, Sportshop Allerød Idræt A/S, styrelsens udtalelse med følgende:

"... Idet vi henviser til jeres brev af 28. juni 2017 og Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse på baggrund af det i ankesagen indleverede materiale, skal vi alene bemærke, at vi er enige i Patent- og Varemærkestyrelsens betragtninger og ikke har yderligere bemærkninger til sagen. Vi håber således, at Ankenævnet på den baggrund stadfæster Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og ophæver registreringer varemærket BILLIGSPORT..."

Med brev af 31. oktober 2017 kommenterede Bird & Bird Advokatpartnerselskab på vegne klager, Billigsport24.dk, indklagedes kommentarer til klagen med følgende:

"... I forlængelse af Styrelsens mail af 23. oktober 2017, skal følgende bemærkninger fremsættes i forhold til anmoders indlæg af 24. maj 2017 i ankesagen:

Anmoder anfører i sit indlæg, at Ankenævnet umiddelbart blot skal følge Styrelsens afgørelse, fordi klager ikke for Ankenævnet har påberåbt sig nyt faktum eller nye juridiske synspunkter. Ankesagen er anlagt af klager, idet klager ønsker Ankenævnets stillingtagen til, hvorvidt Nævnet er enig i Styrelsens afgørelse. Ankenævnet kan frit omgøre eller stadfæste Styrelsens afgørelse på baggrund af de fremlagte dokumenter og argumenter, lige så vel som Nævnet kan beslutte at sagen skal sendes tilbage til Styrelsen til fornyet behandling på det grundlag som Nævnet bestemmer. I nærværende sag har klager anmodet Ankenævnet om at tage stilling, hvorvidt klager har opfyldt brugspligten for BILLIGSPORT <ord> samt hvorvidt klagers varemærke har særpræg for de relevante varer og tjenesteydelser i klasse 25, 28 og 35.

Klager skal herudover i det hele fastholde de allerede fremsatte argumenter og den allerede fremlagte dokumentation.

Vi imødeser Ankenævnets bekræftelse af at sagen er optaget til afgørelse..."

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 6. november 2017.