

- CVS

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 7. august 2018

V-52-16

Mos Mosh A/S

(advokat Lisbeth Elmgaard Sørensen)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(advokat Henrik Nedergaard Thomsen)

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag vedrører en prøvelse af Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse af 16. juni 2016, hvorved Ankenævnet stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. september 2015. Ved afgørelsen blev Mos Mosh A/S' (herefter Mos Moshs) registrering af varemærket MOS MOSH (ord) (VR 2010 01409) ophævet for beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning i klasse 25 på grund af risiko for forveksling med indsigeren Moshi Moshi ApS' (herefter Moshi Moshis) varemærke MOSHI MOSHI (ord) (MP735164) (klasse 25). Registreringen blev ikke ophævet i klasse 18.

Ud over en prøvelse af Ankenævnets afgørelse angår denne sag spørgsmålet om betydningen af, at Mos Mosh og indsigeren Moshi Moshi efter Ankenævnets afgørelse har indgået en sameksistensaftale, hvorefter den oprindelige indsiger, Moshi Moshi, ikke længere ønsker Mos Moshs varemærke ophævet.

Den 17. marts 2017 opfordrede Ankenævnet Moshi Moshi til at varetage sin interesser under sagen ved bi- eller hovedintervention. Moshi Moshi er ikke indtrådt i sagen.

Mos Mosh har nedlagt følgende endelige påstand:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende varemærkeregistrering VR 2010 01409 "MOS MOSH " for klasse 25 (beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning), subsidiært hjemvisning til fornyet behandling ved Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Mos Mosh har siden selskabets stiftelse den 19. maj 2010 beskæftiget sig med design, produktion, markedsføring og salg af blandt andet beklædningsgenstande, herunder bukser.

Moshi Moshi har siden 2001 drevet detailhandel under mærket MOSHI MOSHI og MOSHI MOSHI MIND. Moshi Moshi har tillige i en længere årrække designet, markedsført og solgt lædervarer, beklædning og fodtøj.

Den 10. juni 2010 fik Mos Mosh registreret varemærkeret til ordmærket MOS MOSH for nærmere angivne varer i klasse 18 og 25 (VR 2010 01409).

Ved brev af 12. januar 2011 begærede Moshi Moshi administrativ ophævelse af varemærket MOS MOSH. Moshi Moshi gjorde gældende, at varemærket MOS MOSH var registreret i strid med virksomhedsnavnet MOSHI MOSHI, og at det var forveksleligt med Moshi Moshis ibrugtagne varemærker MOSHI MOSHI og MOSHI MOSHI MIND.

Den 4. august 2011 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse om, at Moshi Moshis begæring ikke blev taget til følge, og at Mos Moshs varemærkereгистраering blev opretholdt.

Derefter erhvervede Moshi Moshi rettighederne til varemærke MOSHI MOSHI (ord) (MP735164), som efter en særskilt sag om dette mærke ved Ankenævnets afgørelse af 30. oktober 2014 blev delvis ophævet, og derefter var gyldigt for "clothing" i klasse 25.

Den afgørelse fra Ankenævnet, som foreligger til prøvelse i denne sag, kendelsen af 16. juni 2016, angår Moshi Moshis indsigelse mod VR 2010 01409 MOS MOSH (ord) på baggrund af risiko for forveksling med mærket MOSHI MOSHI (ord) (MP735164). Kendelsen lyder som følger:

"RESUMÉ:

AN 2015 00038 – VR 2010 01409 MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling

Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2010 01409 MOS MOSH <w>. Begæringen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2010 01409 MOS MOSH <w> er forveksleligt med anmoders MP-varemærkereгистраering 735164A MOSHI MOSHI <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvist begæringen til følge og ophævede registreringen for de ansøgte varer i klasse 25. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2016, den 16. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Ulla Wennermark og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen AN 2015 00038

Klage fra

Mos Mosh A/S

v/Andersen Partners

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. september 2015 vedr. VR

2010 01409 MOS MOSH <w>

Begæret af:

MOSHI MOSHI ApS

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan tilslutte sig såvel Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen som det af styrelsen anførte i udtalelsen af 19. februar 2016.

Det af klager fremførte giver således ikke anledning til at ændre afgørelsen, selv om Ankenævnet er enig med klager i, at der ikke er identitet/sammenfald mellem "clothing", det vil sige "beklædningsgenstande", og "fodtøj og hovedbeklædning", alt sammen varer, der nævnes i klassehovedet i klasse 25. Disse varer supplerer imidlertid hinanden og forekommer ofte i samme specialforretning eller i samme eller nærliggende afdelinger i varehuse. Desuden kan disse varer være lavet af det samme eller et lignende materiale, eksempelvis strikkede varer som sweaters (beklædningsgenstande), hjemmesko (fodtøj) og huer (hovedbeklædning). Selv om der ikke er identitet/sammenfald, foreligger der således en åbenbar lighed mellem "clothing" (beklædningsgenstande) og "fodtøj og hovedbeklædning".

Klager henviser til, at indklagede ikke har brugt sit mærke for fodtøj og hovedbeklædning. Hvorvidt dette er tilfældet, er imidlertid uden betydning. Det afgørende er ligheden mellem varerne i de to mærkers varefortegnelser.

Når det drejer sig om mærkeligheden, finder Ankenævnet, at MOSHI MOSHI på det danske marked må opfattes som et originalt kunstordmærke med et iboende stærkt særpræg og med et forholdsvis bredt værn mod andre varemærker. Også varemærket MOS MOSH må opfattes som et fantasivaremærke. Der findes således ikke en konceptuel forskel mellem mærkerne. Opbygningen af de to mærker ligner tillige hinanden, idet begge mærker er to-ordsmærker, hvor der er identitet (MOSHI MOSHI), henholdsvis meget stor lighed (MOS MOSH), mellem det første og det andet ord. Det senere mærke er indeholdt i indklagedes mærke, i form af de tre, respektive de fire, første bogstaver i de to ord, mens det i begge ord adskillende bogstav "I" er et visuelt diskret bogstav. Disse forhold giver en tydelig visuel lighed og ligeledes en vis grad af fonetisk lighed mellem mærkerne. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at den visuelle lighed er af stor betydning i relation til varer i klasse 25, som normalt sælges i selvbetjeningsforretninger, se for eksempel T-581/13 af 26. marts 2015, præmis 81.

Selv om der ikke er tale om identiske stavelser, er der en sådan lighed mellem de to varemærker, at der er risiko for forveksling i relation til identiske varer og åbenbart lignende varer som hovedbeklædning og fodtøj. Ved en samlet bedømmelse er derimod mærkeligheden, som Patent- og Varemærkestyrelsen henviser til, ikke tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling i relation til varer, som kun har en svag lighed med "clothing" (beklædningsgenstande), det vil sige i relation til "varer fremstillet af læder og læderimitationer (ikke indeholdt i andre klasser)", hvor ligheden primært er af en æstetisk karakter.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 22. marts 2010 indleverede Chas Hude A/S på vegne Black & Co v/Kim Hyldahl Nielsen ansøgning om registrering af varemærket MOS MOSH <w>

For:

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Varemærket blev registreret den 10. juni 2010 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 24. juni 2010.

Varemærket blev den 29. juni 2010 overdraget til nuværende ejer Mos Mosh A/S.

Fra Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling citeres følgende:

"... I brev af 4. november 2011 begærede Sandel, Løje & Partnere Advokatpartnerselskab administrativ ophævelse af nævnte registrering VR 2010 01409, ordmærket MOS MOSH. Begæringen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 30, stk. 1, jf. § 28, stk. 1. Begæringen blev fremsat på vegne af MOSHI MOSHI ApS. Anmoder gjorde gældende, at registreringen er i strid med anmoders rettigheder til varemærket MOSHI MOSHI, registreret som international registrering med designering af Danmark, MP735164. Den internationale registrering 735164 er den 22. september 2011 delvist overdraget til anmoder, som herefter er indehaver af den udskilte registrering 735164A. Ophævelsessagen har herefter været sat i bero, idet anmoders registrering 735164A blev begæret ophævet på baggrund af manglende brug. Ankenævnet for Patenter og Varemærker afsagde den 30. oktober 2014 kendelse i sagen. Registreringen blev delvist ophævet og er herefter gyldig for "clothing" i klasse 25.

Styrelsen genoptog den 20. februar 2015 høringen i sagen.

Anmoder gjorde i brev fra den 15. marts 2015 gældende, at der er risiko for forveksling af indehavers mærke MOS MOSH og anmoders mærke MOSHI MOSHI, reg. nr. 735164A, idet der er sammenfald af varer i klasse 25 og lighed mellem "varer fremstillet af læder og læderimitationer" i klasse 18 og "beklædningsgenstande" i klasse 25, som begæringen herefter retter sig mod. Anmoder henviste til T443/05, PiraÑAM, vedrørende ligeartethed. For så vidt angår ligheden mellem mærkerne, anførte anmoder, at mærkerne synsmæssigt og lydligt ligner hinanden, bl.a. fordi begge mærker repeterer bogstaverne MOS i begge ord og andet ord indeholder H. Forbrugerne vil hæfte sig ved mærkernes begyndelse, hvor trykket lægges. Anmoder henviste også til den tidligere ophævelsesbegæring, baseret på ibrugtagne rettigheder, hvor styrelsen afgjorde, at der var visse ligheder mellem mærkerne, men ikke ri-

siko for forveksling, da der ikke var sammenfald eller tilstrækkelig lighed mellem varer/tjenesteydelser

Indehaver imødegik i brev fra den 11. maj 2015 begæringen. I relation til ligheden mellem varerne i klasse 18 og 25, anførte indehaver, at der ikke nødvendigvis er tale om samme distributionskanal. Indehaver gjorde gældende, at mærket MOSHI MOSHI vil udtales med tryk på SHI, og ikke som af anmoder anført på MOS(H). Indehaver henviser også til styrelsens tidligere ophævelsesafgørelse vedrørende samme mærker, men hæfter sig ved, de af styrelsen fundne forskelle på mærkerne.

Med brev af 30. september 2015 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og ophævede registreringen delvis med følgende begrundelse:

"... 2. Lovgrundlaget

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

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

3. Vurdering og konklusion

Anmoders mærke: MOSHI MOSHI
Registreret for: Klasse 25: Clothing

Indehavers mærke MOS MOSHI
Registreret for: Klasse 18. Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Sammenligning af varerne

Der er efter styrelsens praksis sammenfald mellem alle varerne i klasse 25 omfattet af indehavers registrering, "beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning" og anmoders varer, overbegrebet "clothing".

Begæringen er i klasse 18 rettet mod "varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser)", altså læder og læderimitationer. Disse varer, som efter nugældende praksis anses for upræcise, omfatter lædervarer i klasse 18, såsom tasker og punge.

Vurderingen af hvorvidt der er lighed mellem varer og/eller tjenesteydelser skal vurderes ud fra de kriterier, som domstolen bl.a. har anvist i den præjudicielle dom, C-37/97, Canon. Bedømmelsen af varernes ligheder skal således foretages ud fra alle relevante faktorer, navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden. Der tages også hensyn til distributionskanaler, sædvanlige producenter og omsætningskredsen.

Retten har i flere sager haft lejlighed til at vurdere lighederne mellem varer i klasse 18 og 25.

I T-169/03, SISSI ROSSI udtalte Retten vedrørende ligheden mellem "damesko" og "dametasker", at "der ved vurderingen af, om varerne ligner hinanden, kan tages hensyn til den omstændighed, at de omhandlede varer ofte fremstilles af de samme grundmaterialer, nemlig læder eller kunslæder. Under hensyntagen til de mange forskellige varer, der kan fremstilles af læder eller kunslæder, er denne faktor imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til at godtgøre, at varerne ligner hinanden. (præmis 55)

Sagsøgerens argument om, at varernes primære funktioner, der er beskrevet i den foregående præmis, indtager en sekundær plads i forhold til varernes æstetiske funktion i kvindens påklædning, og om, at dametasker og damesko er luksusvarer, er efter Rettens opfattelse ikke overbevisende. For det første bemærkes, at selv om det er rigtigt, at mange varer bl.a. i beklædnings- og modesektoren på en gang kan opfylde deres primære funktion og en æstetisk funktion, kan denne omstændighed ikke i sig selv lede forbrugeren til at antage, at de nævnte varer hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder. Der er tale om et kriterium, der er for generelt til at kunne fastslå, at der er lighed mellem varerne. For det andet er damesko og dametasker ikke udelukkende luksusvarer, hvis

dekorative funktion er større end deres primære funktion, som hvad angår sko består i at beklæde fødderne, og hvad angår tasker består i at transportere genstande.”(præmis 58)

Vedrørende varernes komplementerende funktion tog Retten udgangspunkt i definitionen af en tæt forbindelse “i den forstand, at den ene er uundværlig eller vigtig for brugen af den anden, således at forbrugerne kan antage, at ansvaret for fremstillingen af de to varer påhviler den samme virksomhed.” (præmis)60. Retten vurderede: “I den foreliggende sag har sagsøgeren ikke godtgjort, at der foreligger et sådant funktionelt komplementærforhold mellem de omhandlede varer.. Det bemærkes imidlertid, at sagsøgeren ikke under sagen for Harmoniseringskontorets instanser og heller ikke for Retten har påvist, at denne æstetiske eller subjektive komplettering har nået stadiet for et reelt æstetisk »behov« i den forstand, at forbrugerne ville finde det usædvanligt eller upassende at bære en taske, der ikke passede perfekt sammen med deres sko. Retten finder først og fremmest, at en stræben efter en vis æstetisk harmoni i påklædningen er et fællestræk for hele mode- og beklædningssektoren, og er en faktor, der er for generel til i sig selv at kunne berettige den konklusion, at alle de omhandlede varer er kompletterende og som følge heraf af lignende art.... Desuden er den omstændighed, at forbrugerne betragter en vare som et supplement eller et tilbehør til en anden, ikke tilstrækkelig til, at de vil kunne antage, at disse varer har den samme handelsmæssige oprindelse. Hertil kræves yderligere, at forbrugerne anser det for sædvanligt, at disse varer bliver markedsført under det samme varemærke, hvilket normalt forudsætter, at en stor del af de respektive fabrikanter eller distributører af disse varer er de samme.”(præmis 62 og 63)

Anmoder har henvist til, at Retten i T-443/05 har anvist, at bl.a. beklædningsgenstande og tasker har en fælles æstetisk funktion (præmis 49 og 50). I dommen gentager Retten vurderingen fra SISSI ROSSI-sagen, at det faktum at varerne har samme grundmateriale ikke i sig selv godtgør at varerne ligner hinanden. I modsætning til i SISSI ROSSI-sagen lægger Retten herefter vægt på den sekundære æstetiske funktion som er fælles for beklædningsgenstande og tasker til at konstatere en svag lighed mellem disse varer, idet “visse forbrugere opfatter en tæt forbindelse mellem beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, henhørende under klasse 25, og de tilbehørsartikler til beklædning, som udgøres af visse »varer af læder og læderimitation ikke indeholdt i andre klasser«, henhørende under klasse 18, og at de derfor kan foranlediges til at tro, at ansvaret for deres fremstilling påhviler samme virksomhed.”. Retten lægger hermed op til at der er svage ligheder mellem varerne.

Retten understregede også i T-150/04, TOSCA BLU, Præmis 37, at den æstetiske komplementering ikke i sig selv er tilstrækkelig, men at det "kræves yderligere, at forbrugerne anser det for almindeligt, at disse varer bliver markedsført under det samme varemærke, hvilket normalt forudsætter, at en stor del af de respektive fabrikanter eller distributører af disse varer er de samme".

I T-483/08, GIORDANO, konkluderede Retten vedrørende, at "both the goods in Class 18 listed in the last sentence of paragraph 9 above [bl.a. tasker og punge] and 'footwear' are, at least sometimes, sold in the same specialised retail outlets as well as in major retail establishments. It is thus appropriate to hold, on the basis of those two mutually reinforcing considerations, that the Board of Appeal did not err in holding that those two categories of goods are similar within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, at least to a certain degree."

Samlet set kan det konstateres, at varerne beklædningsgenstande og varerne i klasse 18, såsom tasker og punge, kan være lavet af samme materialer. Varerne har dog ikke samme funktion, anvendelse eller formål. De kan i en svag grad komplementere hinanden, idet omsætningskredsen, som består af en almindelig forbruger, vil kunne tilpasse valget af sko og taske til hinanden, men der er ikke en reel komplementaritet, hvor den ene vare er nødvendig for den anden. Selvom både tøj/sko og tasker i et vist omfang markedsføres i de samme specialiserede detailforretninger, er der fortsat fortrinsvis tale om et opdelt producent- og forhandlermarked for beklædning og tasker. Ud fra en samlet betragtning må beklædningsgenstande i klasse 25 og varer af læder/læderimitation i klasse 18 anses for kun at have en svag lighed.

Denne konklusion understøttes også af dansk praksis, se hertil AN 2007 0002, GOSHA og AN 2010 00044, CCDK.

Sammenligning af mærkerne

Anmoders mærke MOSHI MOSHI består af en gentagelse af tastavelsesordet MOSHI, som i relation til en dansk omsætningskreds må anses for et kunstord, da det ikke kan antages, at omsætningskredsen er bekendt med den japanske betydning.

Ordet MOSHI vil med dansk udtale naturligt udtales med tryk på første stavelse ['mʌ ei] med åbent O, alternativt med lukket O ['mo ei].

Indehavers mærke består af ordene MOS MOSH, som også vil blive opfattet som kunstord og udtalt naturligt med større tryk på første ord MOS end sidste ord, på samme måde som hvis det havde været et tostavelsesord.

Selvom MOS isoleret set har en betydning på dansk, vil sammensætningen naturligt lede til en opfattelse af mærket som uden betydning som helhed.

Vurdering af forvekslingsrisikoen

Mærkerne MOS MOSH og MOSHI MOSHI har visse synsmæssige og lydlig ligheder som følge af de fælles indledninger MOS. Det tilfører også mærkerne en vis synsmæssig lighed, at de begge udgøres af to relativt korte ord.

Mærkerne har dog forskellig rytme, da indledningen med etstavelsesordet MOS bevirker et lydligt ophold i mærket MOS MOSH på grund af overgangen mellem lyden S til M, hvor overgangen mellem I og M i MOSHI MOSHI er kortere.

Mærkerne deler formelt ingen stavelser til trods for bogstavsammenfaldet MOSH.

Der er således både visse synsmæssige og lydlig ligheder og forskelle mellem mærkerne.

Styrelsen har i den tidligere ophævelsessag mellem samme mærker i relation anmoders brug for detailhandel vurderet, at der ikke var risiko for forveksling henset til varerne/tjenesteydelseernes forskellighed, om end der var en vis lighed mellem disse.

Det er i denne sag styrelsens opfattelse, at der er risiko for forveksling i relation til de sammenfaldende varer i klasse 25, som følge af ligheden mellem mærkerne.

Ud fra en samlet vurdering af mærkerne og varerne er det derimod vores vurdering, at der ikke er tilstrækkelig lighed mellem varerne i klasse 18 og 25 til, at der er risiko for forveksling af mærkerne. Uanset en vis lighed mellem mærkerne, er der også visse forskelle både synsmæssigt og lydligt.

Når dette sammenholdes med, at der kun er en svag forbindelse mellem varerne, er det samlet set ikke tilstrækkeligt til at der vil kunne antages en forbindelse mellem mærkerne. Varnernes æstetisk komplementerende funktion er ikke i sig selv tilstrækkelig til, at forbrugeren vil antage en fælles kommerciel oprindelse af varerne under de to forskellige mærker, og en stor del af de respektive fabrikanter eller distributører af disse varer er ikke de samme. Når der henses til varernes artsmæssige og i øvrigt funktionelle forskelle, er det vores opfattelse, at der samlet set ikke er risiko for forveksling i relation til varer af læder og læderimitationer.

Vi tager dermed begæringen delvist til følge, og registreringen vil blive ophævet for "Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning" i klasse 25.

Registreringen vil blive opretholdt for alle varerne i klasse 18, herunder de angrebne varer "varer fremstillet af læder og læderimitationer".

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, nr. 2..."

Denne afgørelse blev med brev af 27. november 2015 fra Andersen Partners på vegne klager, Mos Mosh A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

"... Jeg skal hermed på vegne af min klient, Mos Mosh A/S ("Klager"), anke Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. september 2015 om administrativ ophævelse af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> for "Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning" i klasse 25 ("Afgørelsen").

Klager gør principalt gældende, at Ankenævnet skal omgøre Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. september 2015 derhen, at VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> opretholdes som gyldig for klasse 25 (beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning).

Anken begrundes i følgende:

1. Indledende bemærkninger

Klager bemærker indledningsvist, at Afgørelsen indeholder en faktisk forkert oplysning derhen, at det i sagsfremstillingen fremgår, at IR 735164 er delvist overdraget til Indklagede, Moshi Moshi ApS, den 22. september 2011.

Ankenævnet har imidlertid i en tidligere kendelse AN 2014 00003 fundet, at IR 735164 blev delvist overdraget til Moshi Moshi ApS den 30. august 2011.

Afgørelsen indeholder på side 3 under pkt. 3 "Vurdering og konklusion" en angivelse af Klagers mærke som "MOS MOSHI", hvilket retteligt skulle have været "MOS MOSH".

2. Argumentation

Patent- og Varemærkestyrelsen har i Afgørelsen fundet, at der er "sammenfald mellem alle varerne i klasse 25 omfattet af indehavers [Klagers] registrering "beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning" og anmoders [Indklagedes] varer, overbegrebet "clothing".

Klager bestrider, at der er sammenfald eller identitet mellem varen "clothing" og varerne "Fodtøj og hovedbeklædning".

Det er der ikke.

Det gøres særligt gældende, når også henses til det faktum, at Ankenævnet tidligere i kendelse AN 2014 00003 har fundet, at IR 735164A skulle ugyldiggøres for alle varer og tjenesteydelser – undtagen "clothing".

En afgørelse, som afsagt af Patent- og Varemærkestyrelsen, har som konsekvens, at Indklagede uden videre og de facto får varemærkebeskyttelse for de varer, som Ankenævnet ellers netop udtrykkeligt havde fundet, at indklagede ikke længere skulle have en eneret – og dermed en beskyttelse for.

I stedet burde Patent- og Varemærkestyrelsen i Afgørelsen have foretaget en vurdering af, om der rent faktisk er sammenfald eller lighed mellem "clothing" og "fodtøj og hovedbeklædning".

Klager gør gældende, at der i den konkrete situation og ud fra en samlet betragtning ikke kan anses for at være lighed mellem "clothing" og "fodtøj og hovedbeklædning".

Klager gør gældende, at Patent- og Varemærkestyrelsen – i lighed med sammenligningen mellem beklædning og tasker i Afgørelsen – burde have fundet, at der alene er en svag lighed mellem "clothing" og "fodtøj og hovedbeklædning", idet

- varerne ikke er i konkurrence med hinanden;
- varerne kun sjældent er lavet af de samme materialer;
- varerne ikke har samme funktion, anvendelse eller formål – udover at de beskytter forskellige dele af kroppen, ligesom i øvrigt også andre varer som beskyttelseshjelme (klasse 9) og skøjtestøvler (klasse 28) gør;
- varerne ikke er nødvendige for hinanden; ligesom
- der i det væsentligste er tale om et opdelt producent- og forhandlermarked.

Det gøres særligt gældende, at varerne skal anses for at have en svag grad af lighed, når samtidig henses til det faktum, at Indklagede og den tidligere indehaver utvivlsomt ikke har brugt IR 735164A for fodtøj og hovedbeklædning.

Henset til, at Klagers "MOS MOSH" <w> hverken helt eller delvist indeholder ens ord, ens stavelser eller ens konceptuel idé som Indklagedes "MOSHI MOSHI", og at Klagers "MOS MOSH" <w> dermed hverken har visuel, auditiv eller konceptuel identitet eller lighed med Indklagedes "MOSHI MOSHI", gør Klager gældende, at der ikke er risiko for forveksling mellem Klagers VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> og Indklagedes IR 735164A "MOSHI MOSHI" <w> hverken for beklædningsgenstande og i hvert fald ikke for varerne "fodtøj og hovedbeklædning".

Klager gør derfor gældende, at Ankenævnet skal omgøre Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. september 2015 derhen, at VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> opretholdes som gyldig for hele klasse 25 (beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning).

Der tages forbehold for at komme med yderligere i sagen..."

Med brev af 19. februar 2016 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

"... Som svar på Ankenævnets brev af 4. februar 2016 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 skal dog supplerende bemærke, at der efter styrelsens opfattelse ikke er en konflikt mellem styrelsens afgørelse i nærværende sag og Ankenævnets afgørelse i sagen AN 2014 00003.

Ankesagen AN 2014 00003 vedrørte spørgsmålet om indklagedes "reelle brug" efter varemærkelovens § 25 af varemærket MOSHI MOSHI. Såvel Ankenævnet som styrelsen fandt, at der var sket "reel brug" af dette varemærke for varer, som faldt ind under overbegrebet "clothing", men ikke for de mere specifikke varer "footwear" og "headgear".

Det følger i den forbindelse af praksis, herunder af Sø- og Handelsrettens dom af 9. marts 2007 i sagen V 20/06, at en varemærkeregistrering kan opretholdes for en overkategori af varer, selvom der alene er gjort "reel brug" for visse af de varer, der henføres til denne overkategori.

Ankenævnets afgørelse i sagen AN 2014 00003 skal således efter styrelsens opfattelse ses som udtryk for, at både Ankenævnet og styrelsen fandt, at registreringen kunne opretholdes for overbegrebet "clothing", selvom der ikke var dokumenteret "reel brug" af varemærket MOSHI MOSHI for de mere specifikke varer "footwear" og "headgear".

Nærværende sag vedrører ikke spørgsmålet om "reel brug", men alene spørgsmålet om risikoen for forveksling mellem klagers og indklagedes registreringer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det fremgår af bl.a. AN 2006 00043, at overbegrebet "beklædningsgenstande" omfatter varen "fodtøj".

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 30. september 2015 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 25. februar 2016 kommenterede Sandel, Løje & Partnere på vegne indklagede, MOSHI MOSHI ApS, styrelsens udtalelse med følgende:

"... Patent- og Varemærkestyrelsens indlæg giver anledning til følgende bemærkninger, idet jeg i øvrigt skal henhold mig til samtlige de af indklagede tidligere for Patent- og Varemærkestyrelsen fremsatte anmodninger og fremlagte dokumenter.

Indklagede er helt enig med Patent- og Varemærkestyrelsen i dennes tilkendegivelse af, at overbegrebet 'beklædningsgenstande' også omfatter fodtøj og hovedbeklædning, når der skal tages stilling til spørgsmålet om forvekslelighed mellem de to mærker. Det bestrides i øvrigt i den forbindelse, at der skulle være tale om opdelte produktions- og forhandlermarkeder som påstået af klager. Til gengæld bemærkes, at det er meget almindeligt, at fodbeklædning, beklædningsgenstande og hovedbeklædning, produceres af samme virksomheder, under samme varemærke og forhandles i samme forretninger.

Indklagede er tillige enige med Patent- og Varemærkestyrelsen om, at resultatet i AN 2014 00003 ikke har nogen indflydelse på spørgsmålet om varelighed i nærværende sag. Det er hele princippet i varemærkelovens § 15, stk. 1, at et varemærke registeret for en række konkrete varer og tjenesteydelser vil kunne hindre registrering af et dermed forveksleligt varemærke for 'lignende varer'.

Hverken klagers eller Patent- og Varemærkestyrelsens indlæg i sagen giver anledning til yderligere bemærkninger, og Ankenævnet anmodes om, at træffe afgørelse hurtigst muligt, da indklagedes krav på godtgørelse for indklagedes retsstridige brug af deres kendetegn siden 2010, afventer afgørelsen i nærværende sag..."

Klager har ikke ytret sig yderligere i sagen.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 16. juni 2016."

Anmodning om genoptagelse

Efter Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse af 16. juni 2016 var der brevudveksling mellem Mos Mosh, Moshi Moshi og Ankenævnet vedrørende muligheden for administrativ genoptagelse af Ankenævnets behandling af sagen på baggrund af Mos Moshs og Moshi Moshis forhandlinger om en sameksistensaftale. Brevudvekslingen, som blev indledt den 23. september 2016, blev afsluttet ved e-mail af 25. januar 2017 fra advokat Henrik Nedergaard Thomsen på Ankenævnets vegne, hvor han meddelte Mos Moshs og Moshi Moshis advokater, at Ankenævnet ikke på det foreliggende grundlag mente at have hjemmel til at genoptage sagen administrativt, herunder at ophæve afgørelsen af 16. juni 2016.

Den 15. februar 2017 meddelte advokat Johan Løje på vegne af Moshi Moshi følgende til Ankenævnet for Patenter og Varemærker:

"...

Jeg skal hermed på vegne min klient Moshi Moshi ApS tilbagetage mine anmodninger om ophævelse af Mos Mosh ApS' danske varemærkeregistrering VR 2010 01409, såvel baseret på min klients brugsstiftende rettigheder til varemærket MOSHI MOSHI (AN 2011 00038) og på grundlag af MP registrering nr. 735164 (AN 2011 00032), idet der er indgået en sameksistensaftale mellem parterne, hvorfor anmoder ikke længere har nogen retlig interesse i at få afgjort disse sager.

Jeg er opmærksom på, at afgørelsen i den ene sag AN 2011 00038 nu er indbragt for domstolene, men jeg skal desuagtet anmode om, at ophævelsessagen tilbagetages, alternativt hjemvises til Patent og Varemærkestyrelsen med henblik på tilbagetagelse.

..."

Bevisførelse vedrørende øvrige temaer i sagen

Det har endvidere for Sø- og Handelsretten været et tema, om varemærkerne MOS MOSH og MOSHI MOSHI kan bestå ved siden af hinanden desuagtet, om retten måtte finde, at mærkerne er forvekslelige. Mos Mosh har i den forbindelse påstået at have krav på varemærkeretlig registrering af MOS MOSH under henvisning til varemærke-

lovens §§ 8 og 9. Spørgsmålet om varemærkelovens §§ 8 og 9 forelå ikke for Ankenævnet for Patenter og Varemærker på tidspunktet for Ankenævnets afgørelse. Parterne er imidlertid enige om, at spørgsmålet kan indgå i sagen for Sø- og Handelsretten.

Der har således for Sø- og Handelsretten været bevisførelse vedrørende Mos Moshs brug af varemærket MOS MOSH og vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Moshi Moshi har tålt denne brug.

Brugen af varemærket

For så vidt angår Mos Moshs brug af varemærket MOS MOSH er parterne enige om, at Moshi Moshi har været bekendt med brugen siden september 2010. Parterne er derimod uenige om omfanget af brugen og har i den forbindelse fremlagt udskrift fra forskellige modeblade fra perioden 2010 til 2017, hvor billeder af Mos Moshs bukser fremgår med angivelse af blandt andet mærket MOS MOSH, pris og beskrivelse af buksen. Der har ligeledes været fremlagt uddrag af Mos Moshs årsrapport for 2010, og eksempler fra forskellige fakturaer fra perioden 26. juli 2010 til 17. februar 2017, hvor mærket MOS MOSH er blevet anvendt ved salg af beklædningsgenstande. Herudover har der været fremlagt udskrifter fra hjemmesider, herunder søgning på "mos mosh" på hjemmesiderne www.borsen.dk (Børsen) og www.dmogt.dk (Dansk Mode og Textil), samt udskrift fra www.archive.org vedrørende www.mosmosh.dk i perioden 2010 til 2014, hvor mærket MOS MOSH fremgik flere gange.

Passivitet

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt Moshi Moshi har tålt Mos Moshs brug af varemærket MOS MOSH, har der været fremlagt brevudveksling mellem Mos Moshs og Moshi Moshis advokater fra perioden 13. september 2010 til 4. juli 2016 omfattende seks breve vedrørende Moshi Moshis påtale af Mos Moshs brug af varemærket MOS MOSH. Herudover har parterne fremlagt Moshi Moshis begæring af 4. november 2011 om ophævelse af varemærket MOS MOSH, som oprindeligt lå til grund for denne sag.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af Kim Hyldahl og Anders Mølgaard.

Kim Hyldahl har forklaret blandt andet, at han er direktør og kreativchef hos Mos Mosh, som han stiftede i 2010. Han ejer 29 % af ejerandelene i Mos Mosh. Han var forinden stiftelsen af Mos Mosh ansat hos Bestseller A/S i en 10-årig periode.

I 2010 indgav han ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende registrering af varemærket MOS MOSH. Modellen Kate Moss var til inspiration for valget af virksomhedsnavnet og varemærket MOS MOSH. Herudover var bogstavet "M" et grafisk godt bogstav, og MOS MOSH var internationalt anvendeligt.

Mos Mosh designer, producerer og sælger beklædningsgenstande. Ved stiftelsen i 2010 omfattede Mos Moshs kollektion syv par bukser, som Mos Mosh havde designet og produktudviklet. Sidenhen blev andre beklædningsgenstande en del af kollektionen. Mos Mosh har på nuværende tidspunkt en komplet kollektion med 160 "styles" om året fordelt på fire kollektioner. Salget af Mos Moshs bukser har været kontinuerligt og uden ophold. Oprindeligt blev Mos Moshs produkter solgt til målgruppen 30-50-årige, men målgruppen blev senere udvidet til ligeledes at omfatte en yngre målgruppe.

Ultimo 2010 kontaktede Mos Mosh et PR-bureau i København med henblik på markedsføring af Mos Moshs produkter. Magasiner og stylistere kunne herefter benytte produkterne for derved at markedsføre produkterne. Mos Mosh fik på kort tid succes i Danmark, og omsætningen blev forøget markant. Mos Moshs salg blev udvidet til at omfatte hele Skandinavien og Europa samt Australien, New Zeeland og Canada.

Mos Mosh har ikke butikker i Danmark, og der sælges ikke direkte til forbrugere. Produkterne bliver solgt til detailforhandlere, herunder forretningen Bahne og forskellige webshops som eksempelvis www.boost.dk og www.zalando.dk. I Danmark er der som udgangspunkt en Mos Mosh forhandler i alle byer med over 10.000 indbyggere. Mos

Mosh har på nuværende tidspunkt 30 fuldtidsansatte i Danmark og omsætter årligt for ca. 350.000.000 kr.

Varemærket MOS MOSH har siden 2010 fremgået af alle Mos Moshs solgte beklædningsgenstande. Mærket fremgår almindeligvis af buksernes taljekant, indvendig i bukserne, på "hangtags" og på broderier. Mærket MOS MOSH fremgår ligeledes af jeansmodellen "Duffy" og bomuldsbuksen "Cheryl Cargo", som har været Mos Moshs største succes med over 120.000 solgte bukser i perioden 2010 til primo 2012.

Kim Hyldahl havde ikke kendskab til Moshi Moshi på tidspunktet for registreringen af varemærket MOS MOSH. Han blev først bekendt med Moshi Moshi i september 2010, hvor han modtog et brev fra Moshi Moshis advokat, Johan Løje. Han fandt ud af, at Moshi Moshi havde en butik i København, som solgte varer med mærket Moshi Moshi Mind. På daværende tidspunkt solgte Moshi Moshi primært yogatøj og duftelys mv.

Han har ikke kendskab til, at kunder har forvekslet Mos Mosh og Moshi Moshi i den årrække selskaberne har sameksisteret. Mos Mosh har ca. 160 forhandlere i Danmark, hvoraf to til tre forhandlere ligeledes sælger Moshi Moshis produkter. Forvekslingsrisikoen er derfor begrænset.

Anders Mølgaard har forklaret blandt andet, at han er økonomidirektør hos Mos Mosh, hvor han har været ansat siden januar 2018. Han er uddannet Cand. Merc. i afsætningsøkonomi og internationale forhold. Mos Moshs fakturanumre er fortløbende, hvilket vil sige, at Mos Mosh's første salg i 2010 havde fakturanummer 1. Mos Mosh har siden 2010 udfærdiget ca. 208.000 fakturaer til Mos Moshs kunder/forhandlere. Fakturaerne omfatter kun salg af Mos Moshs produkter og eventuelle tilknyttede fragtomkostninger. Mos Mosh har ikke koncerninternt salg. Han er ikke bekendt med, at der har været en måned, hvor Mos Mosh ikke har afsendt en faktura. Der har været et kontinuerligt "varerflow".

Det fremgår af Mos Moshs økonomisystem, at Mos Moshs kunder er geografisk placeret i hele Danmark. Mos Mosh har både større og mindre kunder. I 2010 solgte Mos Mosh ca. 20.000 beklædningsgenstande årligt i Danmark. I 2011 steg antallet til ca. 100.000 beklædningsgenstande. Mos Mosh sælger på nuværende tidspunkt ca. 175.000 beklædningsgenstande i Danmark ud af et samlet salg på over én million beklædningsgenstande årligt. Varemærket MOS MOSH fremgår altid af de solgte produkter.

Parternes synspunkter

Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumenterne med den modifikation, at der under hovedforhandlingen var enighed mellem parterne om, at retten kan prøve sagsøgers anbringender om varemærkelovens §§ 8 og 9, samt at sagsøgers principale påstand i sin endelige udformning alene omfatter klasse 25 (beklædningsgenstande, fodtøj, og hovedbeklædning). Oprindeligt omfattede sagsøgerens påstand således også klasse 18, men da registreringen i klasse 18 ikke blev ophævet af Ankenævnet, er der ingen tvist om den fortsatte registrering i denne klasse.

Sagsøgeren, Mos Mosh, har som anført herefter procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 11. august 2017, hvoraf fremgår blandt andet:

" ...

Det gøres indledningsvist gældende, at sagsøger, Mos Mosh A/S', danske varemærke VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> skal opretholdes, som registreret af Patent- og Varemærkestyrelsen den 10. juni 2010.

Det gøres til støtte for den principale påstand gældende, at den administrative behandling af begæring om ophævelse af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> - som indledt af Moshi Moshi ApS den 4. november 2011 - ikke er endelig afgjort ved sagsøgtets afgørelse af 16. juni 2016.

I stedet har indbringelse af sagsøgtes afgørelse for domstolen opsættende virkning, hvorfor VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> er gyldig registreret, indtil der foreligger endelig afgørelse, der måtte finde det anderledes.

Det gøres gældende, at det er de oprindelige parter i ophævelsessagen, nemlig Moshi Moshi ApS (som anmoder) og sagsøger (som indehaver), som har rådighed over ophævelsessagen. Det gøres særligt gældende i en sag som denne, fordi der er tale om en begæring om ophævelse begrundet i en relativ hindring, nemlig forvekslingsrisikoen mellem Moshi Moshi ApS' varemærke MP 735164A "MOSHI MOSHI" <w> og sagsøgers varemærke VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w>.

Da Moshi Moshi ApS den 15. februar 2017 har valgt at trække sine begæringer om ophævelse af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> tilbage, gør sagsøger gældende, at ophævelsessagerne mod VR 2010 01409 er endelig ophørt, og at registreringen af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> derfor står ved magt.

Sagsøgte skal anerkende dette.

Sagsøgtes afgørelse af 16. juni 2017 har ikke været korrekt.

Registreringen af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> kan ikke ophæves under henvisning til en forvekslingsrisiko mellem Moshi Moshi ApS' varemærke MP 735164A "MOSHI MOSHI" <w> og sagsøgers varemærke VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w>.

Hverken sagsøgte eller Moshi Moshi ApS har fremlagt konkrete eksempler på, at den relevante kundekreds har forvekslet MOS MOSH med MOSHI MOSHI. Det til trods for, at MOS MOSH og MOSHI MOSHI har sameksisteret på det danske marked i mere end 7 år.

Det gøres gældende, at der er en forskel i den måde, hvorpå ordene i varemærkerne staves og udtales.

MOS MOSH består af én-stavelsesord, mens MOSHI MOSHI består af to stavelsesord.

Begge ord i MOS MOSH udtales kort og stumpet, mens hver af stavelserne i MOSHI MOSHI udtales tydeligt, herunder med særlig udtale af det sidste bogstav "i" i hvert ord.

Der er ikke konceptuelle ligheder mellem de to varemærker.

Finder Sø- og Handelsretten, at MOS MOSH er forveksleligt med MOSHI MOSHI, gør sagsøger under henvisning til varemærkelovens §§ 8 og 9 gældende, at varemærkeregistrieringerne MP 735164A "MOSHI MOSHI" <w> og det yngre VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> kan bestå ved siden af hinanden.

[...]

Sagsøger har [...] dokumenteret, at Moshi Moshi ApS blev bekendt med sagsøgers registrering og brug af MOS MOSH som varemærke for beklædningsgenstande allerede i 2010, og at dennes kendskab er opstået senest den 13. september 2010.

Det gøres gældende, at sagsøger har dokumenteret, at Moshi Moshi ApS siden 13. september 2010 og i mere end 5 på hinanden følgende år har været bekendt med sagsøgers brug af varemærket VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> for beklædningsgenstande.

Moshi Moshi ApS har således selv påtalt sagsøgers kontinuerlige brug af MOS MOSH for beklædningsgenstande i forbindelse med indlevering af indlæg i de administrative ophævelsessager, som har verseret mellem Moshi Moshi ApS og sagsøger hos Patent- og Varemærkestyrelsen og sagsøgte, og i forbindelse med den korrespondance, som er udvekslet mellem Moshi Moshi ApS og sagsøger.

Uagtet denne viden har Moshi Moshi ApS ikke fundet anledning til at indlede retslige skridt mod sagsøger.

I stedet har Moshi Moshi ApS alene indledt en administrativ ophævelsessag mod sagsøgers varemærkeregistriering VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w>.

Uanset dette er sagsøgtes brug af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> fortsat uhindret. Parterne har således de facto sameksisteret på det danske marked siden 2010.

Sagsøger gør derfor gældende, at Moshi Moshi ApS har "tålt brugen" af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> for beklædningsgenstande, som det er bestemt i varemærkelovens § 8.

Det gøres derfor gældende, at sagsøgers VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> kan bestå ved siden af Moshi Moshi ApS' MP 735164A "MOSHI MOSHI" <w>, da ansøgningen til VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> er indgivet i god tro, og fordi Moshi Moshi ApS har været bekendt med og tålt brugen af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> i 5 på hinanden følgende år.

Det gøres under henvisning til varemærkelovens § 9 gældende, at Moshi Moshi ApS ikke "inden rimelig tid" har foretaget de "nødvendige skridt til at hindre brugen" af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w>, og at VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> derfor kan bestå ved siden af Moshi Moshi ApS' MP 735164A "MOSHI MOSHI" <w>.

Det gøres gældende, at Moshi Moshi ApS ikke har kunnet "hindre brugen" af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> ved blot at nøjes med at indlede en administrativ ophævelses-sag mod sagsøgers registrering af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w>. En sådan administrativ ophævelsessag hindrer ikke brugen af varemærket, særligt fordi

- Moshi Moshi ApS i 7 år har haft kendskab til sagsøgers vedvarende, kontinuerlige og intensive brug af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w>;

- Moshi Moshi ApS' gentagne gange har fremsat trusler overfor sagsøger om at ville indlede retssag mod sagsøger for at bringe sagsøgers brug af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> til ophør

men

- at sagsøger desuagtet siden 2010 og efterfølgende har fastholdt overfor Moshi Moshi ApS, at sagsøger var berettiget til at anvende VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> i Danmark, og derfor ville fortsætte med at gøre brug heraf – og i øvrigt også fortsatte hermed med Moshi Moshi ApS' viden.

Et nødvendigt skridt til at hindre brugen har derfor alene kunne opfyldes ved at indlede en retssag. Dette nødvendige skridt er ikke indledt af Moshi Moshi ApS.

Det fastholdes derfor også af denne grund, at sagsøgers VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> kan bestå ved siden af Moshi Moshi ApS' registrerede varemærke MP 735164A "MOSHI MOSHI" <w>.

Det gøres til støtte for den subsidære påstand gældende, at der under alle omstændigheder er hjemmel til at hjemvise sag om ophævelse af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> til fornyet behandling hos sagsøgte.

Sagsøgers anbringender om anvendelse af varemærkelovens §§ 8 og 9 har ikke tidligere være behandlet af de administrative myndigheder i deres behandling af Moshi Moshi ApS' begæring om ophævelse af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w>.

... "

Sagsøgte, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, har med de modifikationer, som er anført indledningsvis ovenfor, procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 10. august 2017, hvoraf fremgår blandt andet:

"...

Anbringender

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at Mos Mosh ikke har godtgjort et grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse af 16. juni 2016 [...], hvorved Ankenævnet ophævede Mos Mosh' varemærkeregistriering VR 2010 01409 delvist, idet registreringen ophævedes for "Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning" i klasse 25, og opretholdtes for alle varerne i klasse 18.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker er sammensat af et formandskab og et antal medlemmer, som skal besidde den bedst mulige sagkundskab vedrørende bl.a. varemærker. Det kræver derfor et sikkert grundlag at tilsidesætte Ankenævnets afgørelser, jf. U.2016.2174S, og Mos Mosh har ikke godtgjort, at det gør sig gældende i denne sag.

Ad Ankenævnets interesse i afgørelsen af 16. juni 2016

Mos Mosh har anført i replikken [...], at Ankenævnet ikke har en berettiget interesse eller hjemmel til at opretholde sin afgørelse af 16. juni 2016 [...] om delvis ophævelse af varemærkeregistreringen VR 2010 01409 MOS MOSH <w>, idet Mos Mosh og Moshi Moshi har indgået en sameksistensaftale om varemærket MOS MOSH.

Ankenævnet er underlagt almindelige forvaltningsretlige regler og principper. Parterne i den administrative sag har ikke instruktionsret i forhold til Ankenavnets afgørelse og kan ikke ved en indbyrdes aftale pålægge Ankenævnet at tilbagekalde en i øvrigt gyldig afgørelse alene af den grund, at parterne måtte finde dette hensigtsmæssigt.

Mos Mosh modsiger da også selv sit anbringende om manglende berettiget interesse og manglende hjemmel ved samtidig at gøre gældende, at Mos Mosh' varemærke i medfør af varemærkelovens § 28, jf. §§ 8-9, ikke kan ophæves.

Ad varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 (forvekslelighed)

Varelighed

Der er identitet/sammenfald imellem Moshi Moshi's registrering for "clothing" i klasse 25, dvs. "beklædningsgenstande", og Mos Mosh' registrering for "beklædningsgenstande", ligeledes i klasse 25.

Der er åbenbar lighed imellem Moshi Moshi's registrering for "clothing" i klasse 25, dvs. "beklædningsgenstande", og Mos Mosh' registrering for "fodtøj og hovedbeklædning", ligeledes i klasse 25.

Disse varer supplerer således hinanden og forekommer ofte i samme specialforretning eller i samme eller nærliggende afdelinger i varehuse. Derudover kan disse varer være lavet af det samme eller et lignende materiale. Som eksempel kan nævnes strikkede varer, såsom sweaters (beklædningsgenstande), hjemmesko (fodtøj) og huer (hovedbeklædning).

Det har ved varelighedsvurderingen ikke nogen betydning, om Moshi Moshi har anvendt sit mærke for fodtøj og hovedbeklædning, idet det afgørende er ligheden mellem varerne i de to mærkers varefortegnelser.

Mærkelighed – visuel lighed

Der er en tydelig visuel lighed imellem mærkerne. Opbygningen af de to mærker MOSHI MOSHI og MOS MOSH ligner hinanden. Begge mærker er således to-ords-mærker, hvor der er identitet (MOSHI MOSHI) henholdsvis meget stor lighed (MOS MOSH) imellem det første og det andet ord i mærkerne.

MOS MOSH er endvidere indeholdt i MOSHI MOSHI i form af henholdsvis de tre og fire første bogstaver. Derudover er bogstavet "I" i MOSHI MOSHI, der ikke indgår i nogen af ordene i MOS MOSH, et visuelt diskret bogstav.

Mærkelighed – fonetisk lighed

Opbygningen af mærkerne ligner hinanden. Derudover er ordene MOS MOSH indeholdt i mærket MOSHI MOSHI.

Begge mærker vil blive udtalt som to-ords-mærker, og første del af ordet "MOSHI" i mærket MOSHI MOSHI vil blive udtalt på tilnærmelsesvist samme måde som ordene "MOS" og "MOSH" i mærket MOS MOSH.

Fonetisk adskiller mærkerne sig ved, at bogstavet "I" ikke optræder i ordene "MOS" og "MOSH", hvorved endelsen på ordene i mærket MOS MOSH adskiller sig lidt fra mærket MOSHI MOSHI.

Der er derfor en vis grad af fonetisk lighed imellem mærkerne.

Mærkelighed – konceptuel lighed

MOSHI MOSHI må på det danske marked betragtes som et originalt kunstordmærke med et stærkt iboende særpræg og med et forholdsvis bredt værn mod andre varemærker. Også mærket MOS MOSH må på det danske marked opfattes som et fantasimærke.

Der er derfor ikke en konceptuel forskel mellem mærkerne.

Forvekslelighed

Ved forvekslelighedsbedømmelsen er den visuelle lighed af stor betydning, når der er tale om varer i klasse 25, som normalt sælges i selvbetjeningsforretninger, jf. f.eks. T-581/13 af 26. marts 2015, præmis 81.

Selvom mærkerne ikke er identiske, er der en sådan lighed mellem de to mærker MOSHI MOSHI og MOS MOSH, at der er en risiko for forveksling, når der er tale om identiske varer og åbenbart lignende varer som på den ene side clothing (beklædningsgenstande) og på den anden side hovedbeklædning og fodtøj.

En eventuel mindre grad af lighed mellem mærkerne vil opvejes af den høje grad af lighed mellem varerne, jf. bl.a. C-39/97 (Canon), præmis 17, og varemærkedirektivets 10. betragtning.

Ad varemærkelovens §§ 8 og 9 (passivitet)

[Der er ikke] tilstrækkelig dokumentation for, at Mos Mosh har brugt MOS MOSH som varemærke for beklædningsgenstande for kvinder langvarigt, endsige at det er et velkendt varemærke for sådanne varer, som anført i Mos Mosh' afsluttende processkrift [...], og at der heller ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at Moshi Moshi har tålt brugen eller undladt at gøre indsigelse, herunder at tage de nødvendige skridt til at hindre brugen af det yngre varemærke i denne periode.

..."

Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat

Den 4. november 2011 fremsatte Moshi Moshi ApS over for Patent- og Varemærkestyrelsen begæring om ophævelse af registrering af varemærket MOS MOSH (ord) (VR 2010 01409) (klasse 18 og 25) med den begrundelse, at registreringen strider mod rettighederne til varemærket MOSHI MOSHI (ord) (MP735164) (nu klasse 25), jf. varemærkelovens § 30, stk. 1, jf. 15, stk. 1, nr. 2. Den 30. september 2015 gav Patent- og Varemærkestyrelsen Moshi Moshi delvis medhold og ophævede registreringen af MOS MOSH i klasse 25, hvilket Ankenævnet for Patenter og Varemærker stadfæstede i deres afgørelse af 16. juni 2016, som herefter blev indbragt for Sø- og Handelsretten af Mos Mosh A/S, jf. varemærkelovens § 46. Den 15. februar 2017 meddelte indsigeren, Moshi Moshi, at parterne havde indgået en sameksistensaftale, og at indsigeren derfor anmodede om, at ophævelsessagen blev tilbagetaget.

Et varemærke er ikke udelukket fra registrering på grund af risiko for forveksling efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, når indehaveren af det ældre varemærke giver samtykke til registreringen, jf. § 15, stk. 5. Den konflikt, som først Patent- og Varemærkestyrelsen og siden Ankenævnet har taget stilling til på parternes foranledning, eksisterer således ikke længere. Afgørelsen om ophævelse af registreringen af Mos Mosh's varemærke er ikke endelig, idet Ankenævnets afgørelse er indbragt for Sø- og Handelsretten. Dertil kommer, at varemærkeloven overlader det til parterne, om en sag som denne om ophævelse af en registrering skal anlægges ved domstolene, jf. § 29, eller indledes ved en anmodning om administrativ ophævelse, jf. § 30, og dette på den måde, at domstolsbehandlingen har forrang som anført i § 30, stk. 2 og 3. Domstolenes rolle er således ikke i varemærkelovens system begrænset til efterprøvelse af Ankenævnets afgørelser.

Nærværende sag omhandler efterprøvelse af Ankenævnets afgørelse efter grundlovens § 63 og varemærkelovens § 46, og retten finder, at der bedømt efter forholdene på tidspunktet for Ankenævnets afgørelse ikke er grundlag for at tilsidesætte afgørelsen. Imidlertid finder retten på baggrund af det ovenfor anførte, at det ved den endelige afgørelse af parternes oprindelige konflikt må indgå, at parterne ikke længere er uenige, og at grundlaget for ophævelse ikke længere eksisterer, jf. varemærkelovens § 15, stk. 5. Derfor tager Sø- og Handelsretten Mos Mosh' principale påstand til følge.

Retten finder uanset sagens resultat intet grundlag for at pålægge Ankenævnet at betale sagsomkostninger til Mos Mosh, idet den af parterne, der må være nærmest til at bære risikoen for, at forhandlingerne mellem Mos Mosh og Moshi Moshi ikke førte til noget resultat, før Ankenævnet havde truffet sin afgørelse, er Mos Mosh. Derfor ophæver retten sagens omkostninger.

Thi kendes for ret:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende varemærkeregistret VR 2010 01409 MOS MOSH <w> for klasse 25 (beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning).

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten til den anden part.

Lisbet Friis

Mads Bundgaard Larsen

Kai Wöldike Bested

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

Sø- og Handelsretten, den