

AN 2007 00051 – VR 2006 00016 EICO <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00051,

RESUMÉ:

AN 2007 00051 – VR 2006 00016 EICO <w> - Forvekslelighed

Indehaveren af varemærket CTM 002783678 MAICO <w> fremsatte indsigelse mod registreringen af varemærket EICO <w>. Indsiger begrundede indsigelsen med, at mærkerne er forvekslelige. Patent- og Varemærkestyrelsen vurderede, at mærkerne ud fra en helhedsvurdering ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der er risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder risiko for at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2008, den 3. juli afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Steffen Gulmann)

følgende kendelse i sagen AN 2007 00051

Klage fra

MAICO Holding GmbH, Tyskland

v/Zacco Denmark A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. oktober 2007 vedrørende sagen VR 2006 00016 EICO <w> for Eico Trading A/S

v/Sandel, Løje, Wallberg

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Af de af Patent- og Varemærkestyrelsens anførte grunde og da det over for Ankenævnet anførte ikke kan føre til andet resultat, stadfæstes den påklagede afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 13. December 2005 indleverede Eico Trading A/S en ansøgning om registrering af varemærket EICO <w> for:

Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer.

Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic.

Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed.

Varemærket blev registreret den 3. januar 2006 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende.

I brev af 20. marts 2006 gjorde Zacco Denmark A/S på vegne af MAICO Holding GmbH, Tyskland indsigelse mod gyldigheden af registreringen. Indsigelsen blev nedlagt med den begrundelse, at det foreløbigt registrerede varemærke er forveksleligt med indsigers ældre rettighed i form af CTM 002783678 MAICO <w>.

Eico Trading A/S har i breve af 13. december 2006 og 14. maj 2007 bestridt, at mærkerne er forvekslelige.

Den 10. oktober 2007 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen, og tog med følgende begrundelse ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen:

”... **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 MAICO

Registreret for en række varer og tjenesteydelser i klasse 7, 9, 11, 37 og 42.

Indehavers mærke EICO

Registreret for en række varer og tjenesteydelser i klasse 11, 20 og 37.

Der er sammenfald af visse varer og tjenesteydelser i klasse 11 og 37.

Mærkerne MAICO og EICO består af samme antal stavelser, dog hhv. 5 og 4 bogstaver. Der er synsmæssigt forskel på mærkernes indledning, idet første lydstavelse MAI og EI adskiller sig ved antal bogstaver, samt det første bogstav M i indsigers mærke. Bogstaverne A og E ligner ikke hinanden. Mærkernes slutstavelser, CO, er identiske.

Lydligt indledes mærkerne forskelligt på grund af M i indsigers mærke. Bortset fra indledningen udtales - AICO og EICO ens eller næsten ens.

Ud fra en helhedsvurdering er det styrelsens opfattelse, at der ikke er lighed mellem mærkerne. Mærkerne har forskellig længde og adskiller sig synsmæssigt fra hinanden, særligt ved deres forskellige indledninger. At mærkerne deler den sidste stavelse CO, kan ikke opveje mærkernes forskellige indledninger, også taget i betragtning at mærkerne er korte.

Da der ikke er lighed mellem mærkerne, er der ikke risiko for forveksling, herunder risiko for at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.

Indsigelsen tages dermed ikke til følge, og registreringen opretholdes...”

Denne afgørelse indbragte indsiger MAICO Holding GmbH ved Zacco Denmark A/S ved brev af 10. december 2007 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Klager påstår afgørelsen ændret, således at varemærkeregistreringen VR 2006 000016 EICO <w> nægtes registreret for samtlige varer i klasse 1 og alle tjenesteydelser i klasse 37. Subsidiært påstås registreringen ophævet for ”apparater til ventilation” i klasse 11. Klager har begrundet sin påstand med følgende:

”... Sagsfremstilling:

Vi henviser til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling.

Anbringender:

Til støtte for nærværende klage gøres det for klageren gældende, at det ansøgte varemærke EICO er forveksleligt med klagers EU varemærkeregistrering CTM002783678 MAICO <w>, jfr. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Det gøres gældende, at der er synsmæssig lighed mellem mærkerne, uanset at de forskellige begyndelsesbogstaver og den forskellige længde på mærkerne. Slutbogstaverne ICO er visuelt fremtrædende i begge mærker, og da der er tale om relativt korte ord, vil forskellen i begyndelsesbogstaverne spille en ringe rolle. Vi skal i den forbindelse henvise til OHIM's Opposition Divisions afgørelse af 27. juni 2007 i sag B 928905 (ARAL vs. OERAL), jfr. vedlagte Bilag 1. Inden for

omsætningskredsen vil det være vanskeligt at skelne mellem MAICO og EICO for varer inden for samme vareklasse.

Det gøres endvidere gældende, at særligt den lydæssige lighed mellem EICO og MAICO, udgør en stor risiko for forveksling mellem mærkerne. Mærkerne vil med dansk udtale blive udtalt henholdsvis ”ai-ko” og ”mai-ko”. Mærkerne har 3 ud af 5 henholdsvis 4 bogstaver til fælles i samme bogstavrækkefølge, idet de begge ender på bogstaverne –ICO. Det gør ingen forskel udtalemæssigt, om der er A eller E foran denne slutning af mærket. Den eneste forskel udtalemæssigt er således, at der i MAICO er begyndelsesbogstavet M, men da dette forbogstav ikke er særligt betonet, vil tilstedeværelsen heraf ikke spille nogen særskilt rolle.

Begrebsmæssigt er der ingen forskel på de to mærker, idet ingen af dem videregiver noget kendt meningsindhold. Mærkerne vil for omsætningskredsen fremstå som fantasiord, hvilket bestyrker risikoen for forveksling.

Fra praksis skal vi endvidere henvise til OHIM’s First Board of Appeals afgørelse af 15. februar 2007 i sag R 286/2006-1, hvorefter varemærket PLICO fandtes forveksleligt med varemærket BICO, jfr vedlagte Bilag 2.

Efter en helhedsvurdering af mærkelighed og vareartslighed finder vi det nærliggende, at der vil kunne opstå risiko for forveksling, herunder risiko for, at omsætningskredsen kan antage, at der er en forbindelse mellem klager og ansøger.

På denne baggrund skal vi henstille, at registreringen af VR 200600016 ophæves. Vi imødeser eventuelle indlæg fra mærkeindehaver til udtalelse ...”

Indklagede Eico Trading A/S ved Sandel, Løje, Wallberg har den 5. februar 2008 kommenteret klagen med følgende:

”... Sagsfremstilling

Vi henviser, som klagers fuldmægtig, til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling.

Anbringender

Det bestrides, at de to mærker i væsentlig grad er forvekslelige. Visuelt er de tre slutbogstaver identiske, men mærkerne adskiller sig ved antallet af bogstaver såvel som længden af første stavelse og ved to af fem bogstaver i indsigers mærke.

Klagers fuldmægtig henviser til OHIM’s Opposition Divisions afgørelse af 27. juni 2007 i sag B 928905 (ARAL vs. OERAL). I denne sag udtaler retten, at ***there is only a certain degree of visual similarity between the signs***. Det er udtalen, der er relative ens i denne sag. Fonetisk er der ikke stor forskel mellem A og O, og derfor er den fonetiske ligheden relativ høj, hvilket var afgørende for denne sag.

Klagers fuldmægtig henviser endvidere til OHIM’s First Board of Appeals afgørelse af 15. februar 2007 i sag R 286/2006-1. Denne sag blev afgjort på det visuelle såvel som det fonetiske. Der var den samme

endelse i mærkerne –ICO og begyndelsesbogstaverne i mærkerne B og P ligner hinanden, og forbrugerne fæstner sig normalt ved den første del af et mærke. Desuden var der en høj fonetisk lighed mellem ordene.

Vi er af den opfattelse, at mærket EICO både visuel og fonetisk er forskellig med mærket MAICO.

Synsmæssigt er der forskel på mærkernes indledning, hvilket også fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. oktober 2007. Stavelserne MAI og EI adskiller sig ved antallet af bogstaver, og bogstavet M i starten af klagers mærke er en markant ændring i forhold til mærkeindehavers mærke.

Vi er ikke enige i den opfattelse, som klagers fuldmægtig påpeger mht. den lydæssige lighed mellem mærkerne. Udtalemæssigt vil der blive lagt større tryk på første stavelse i mærket MAICO, som følge af begyndelsesbogstavet M, end der vil i første stavelse af mærket EICO. Mærkerne vil med dansk udtale blive udtalt forskelligt 'EI-KO' og 'MAI-KO' eller 'MA-I-KO'. Der er dermed en stor udtalemæssig forskel på, om det er A eller E der er foran slutningen af mærkerne.

Som henvist til i vores brev til Patent- og Varemærkestyrelsen den 13. december 2006, fremgår det af Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkehåndbog vedrørende forvekslelighed punkt 3.7.1, at **Styrelsen lægger mere vægt på ordenes begyndelse end på disses slutning. Når køberen "ser" et varemærke, er det begyndelsen, der fæstner sig bedst i køberens hukommelse. Det er derfor et vigtigt element i vurderingen, om mærkernes begyndelsesbogstav og ordenes begyndelse som sådan er identiske eller ligner hinanden.** Der er en væsentlig adskillelse mellem begyndelsesbogstaverne M og E i de to mærker EICO og MAICO.

Det bemærkes desuden, at EICO er en sammentrækning af indehavernes navne Erik og Ingelis efterfulgt af bogstaverne co for compagni.

Ovenstående argumenter understøttes af følgende afgørelser, som vi også har nævnt i vores breve til Patent- og Varemærkestyrelsen i tidligere brevveksling i denne sag:

OHIMs Opposition Division afgørelse nr. 344/2002 (indsigelsessag nr. B 270 035), hvor Rilly og ILLY ikke var forvekslelige trods varesammenfald.

I afgørelsen 1527/2002 (B 176 554) blev POPPY ikke fundet forveksleligt med NOPPY trods varesammenfald. Mærkerne fandtes både visuelt og fonetisk forskellige.

Afgørelserne 884/2000 (B 111 312 – ANDES ctr. AdeS) og 1084/2003 (B 216 038 – SOUZA ctr. SAUZA), hvor mærkerne ikke blev fundet forvekslelige trods varesammenfald.

Sag AN 2005 0045 fra den 8. november 2006, hvor Ankenævnet for Patenter og Varemærker afgjorde, at mærket BICO ikke var forvekslelig med mærket VICKO. Det var i denne sag afgørende, at der på dansk er udtalemæssigt forskel på, om et mærke starter med V eller med B. Styrelsen afgjorde, at mærkerne hverken lignede hinanden synsmæssigt eller lydæssigt trods varesammenfald for visse varer. Mærkerne var dermed ikke forvekslelige, da der ikke var lighed mellem de to mærker. Ankenævnet stadfæstede denne afgørelse.

Efter en helhedsvurdering af mærkelighed og varesammenfald, finder vi at der ikke er lighed mellem mærkerne, og dermed ikke risiko for forvekslelig.

Med baggrund i den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling, afgørelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 10. oktober 2007 samt ovenstående, skal vi henstille til at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse opretholdes...”

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 14. februar 2008 følgende udtalelse:

”... Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Klager har dog henvist til to afgørelser fra OHIM, nemlig afgørelse af 27. juni 2007 fra OHIM's Opposition Division i sagen B 928 905 vedrørende ordmærket ARAL og figurmærket OERAL, og BoA-afgørelse af 15. februar 2007 i sagen R 286/2006-1 vedrørende figurmærket BICO og ordmærket PLICO.

Med hensyn til afgørelsen fra OHIM's Opposition Division vedrørende mærkerne ARAL og OERAL skal indledningsvist bemærkes, at denne afgørelse er anket til OHIM's Boards of Appeal. OHIM syntes i denne afgørelse at have lagt forholdsvis stor vægt på mærkernes udtale, idet bl.a. bemærkes, at mærkerne udtales henholdsvis A-RAL og Ö-RAL, idet begyndelsen på mærket OERAL vil blive udtalt som én vokal, og at dette bevirker en høj grad af lydlig lighed mellem mærkerne.

Som det fremgår af vores indsigelsesafgørelse af 10. oktober 2007 har vi fundet, at udtalen af –AICO og EICO er næsten ens. Samtidig henviser vi også til, at mærkerne dog adskiller sig i udtalen ved, at klagers mærke MAICO indledes med bogstavet M.

Det er følgelig vores opfattelse, at selvom udtalen af –AICO og EICO er meget ens, så bevirker det foranstillede M i mærket MAICO, at der ikke foreligger en så høj grad af lydlig lighed mellem mærkerne, som dette er forudsat i den ovennævnte afgørelse fra OHIM's Opposition Division vedrørende mærkerne OERAL og ARAL.

Med hensyn til afgørelsen fra OHIM's Boards of Appeal vedrørende mærkerne PLICO og BICO skal bemærkes, at der tilsyneladende i denne afgørelse lægges en vis vægt på, at de indledende bogstaver B og P har såvel synsmæssige som udtalemæssige ligheder, ligesom der lægges vægt på, at mærkerne indeholder de samme vokaler.

I nærværende sag har det indledende bogstav M i klagers mærke MAICO ingen ligheder med det indledende bogstav E i det angrebne mærke EICO. Ligeledes er der ikke fuldstændig sammenfald af vokaler mellem mærkerne, idet mærkerne i denne henseende adskiller fra hinanden ved vokalerne A og E.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Retten i første instans i sagen T-336/03 fandt, at mærkerne OBELIX og MOBILIX ikke havde tilstrækkelige ligheder til, at mærkerne kunne anses for forvekslelige. Denne afgørelse er dog anket til EF-Domstolen (sag C-16/06 P).

Endvidere skal vi tillade os at henvise til, at Retten i første instans i sagen T-353/04 fandt, at mærkerne CURON og EURON ikke er forvekslelige, ligesom de i sagen T-211/03 fandt, at mærkerne FABER og NABER ikke er forvekslelige.

Det er følgelig vores opfattelse, at de af klager fremdragne sager vedrørende mærkerne OERAL/ARAL og PLICO/BICO ikke kan anses for at være eksempler på en fast OHIM-praksis, ligesom vi finder, at situationen i disse sager ikke er fuldstændig analog med situationen i nærværende sag.

Derimod finder vi, at det er af større betydning, at Ankenævnet i sin afgørelse af 8. november 2006 i sagen AN 2005 00045 fandt, at mærkerne VICKO og BICO ikke er forvekslelige.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 10. oktober 2007 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Indklagede meddelte ved brev af 4. marts 2008, at de ikke havde yderligere kommentarer til sagen.

Klager meddelte ved brev af 17. marts 2008, at de fastholder tidligere påstande og anbringender samt at det skulle fremhæves, at afgørelsen T-336/03 OBELIX # MOBILIX er anket.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 3. juli 2008