

RESUMÉ:

AN 2013 00017 – VR 2011 02903 - <fig> - Indsigelse – Forvekslelighed

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2011 02903 <fig>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2011 02903 <fig> er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærker CTM 004729356 og CTM 004731139. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2014, den 21. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Jens Schovsbo og Eva K. Borgen)
følgende kendelse i sagen **AN 2013 00017**

Klage fra

Abercrombie & Fitch Europe SA
Schweiz
v/Bech-Bruun Advokatfirma

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. juni 2013 vedr. VR 2011
02903 <fig>
Indehavet af:
Urban Elk ApS
v/Chas. Hude A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling.

Ankenævnet udtaler:

Sagen giver for det første anledning til at overveje, om den stedfundne registrering er i strid med reglerne om velkendte varemærker og for det andet, om registreringen har medført en risiko for forveksling.

For så vidt angår det første spørgsmål har et flertal i Ankenævnet udtalt i AN 2011 00002, SKYLINE, at bestemmelsen i VML § 15, stk. 3, nr. 1, kun finder anvendelse, hvis alle betingelserne deri er opfyldt, dvs., at brugen af indklagedes mærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af et ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. Det er efter Ankenævnets flertals opfattelse en forudsætning for, at brugen af det yngre mærke vil kunne medføre en sådan udnyttelse af eller skade på klagers EF-varemærker, at klagers mærke tillige er velkendt i den relevante omsætningskreds her i landet, jf. EU-domstolens dom af 18. juni 2009 i sag C-487/07, L'Oréal v. Bellure, og i øvrigt redegørelsen fra Styrelsen i nærværende sag i afgørelsen af 20. juni 2013. Da klager heller ikke efter Ankenævnets opfattelse har godtgjort (heller ikke ved den rapport, som af klager er fremlagt fra analyseinstituttet Nielsen), at deres mærker er velkendte i den relevante omsætningskreds her i landet, findes brugen af det ansøgte mærke allerede af denne grund ikke at kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkers særpræg eller renommé eller skade dette særpræg eller renommé.

Med hensyn til spørgsmålet om risiko for forveksling og VML § 15, stk. 1, kan Ankenævnet ligeledes tiltræde Styrelsens afgørelse i sagen. Heller ikke Ankenævnet finder således, at ligheden mellem de to mærker, der primært skyldes et sammenfald i det begrebsmæssige indhold mellem mærkerne, er tilstrækkeligt til, at der efter en helhedsvurdering kan anses for at være en sådan risiko for forveksling som gør, at det ansøgte mærke ikke kan registreres som ansøgt. Med disse bemærkninger stadfæstes afgørelsen i sagen.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Med brev af 17. november 2011 indleverede Chas. Hude A/S på vegne Urban Elk ApS ansøgning om registrering af figurmærket



For:

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 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; beklædningsgenstande til børn og babyer, fodtøj til børn og babyer, hovedbeklædning til børn og babyer.

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detail-, engros- og internethandel med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, møbler, spejle, billedrammer og varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic.

Varemærket blev registreret den 23. november 2011 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 7. december 2011.

Med brev af 7. februar 2012 gjorde Bech-Bruun Advokatfirma indsigelse på vegne af Abercrombie & Fitch Europe SA mod gyldigheden af det registrerede figurmærke VR 2011 02903. Der blev i den forbindelse henvist til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 109 af 24. januar 2012. Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at det angrebne mærke er forveksleligt med og vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade indsigers velkendte EU-varemærker, der er registreret under EU4729356 og EU4731139. Der blev endvidere henvist til varemærkelovens §§ 15, stk. 1, nr. 2 og 15, stk. 3, nr. 1. Indsigelsen blev yderligere begrundet i breve af 28. februar 2012, 14. juni 2012, 13. august 2012 og 16. august 2012. Indsiger henviste bl.a. til, at begge mærker består af afbildningen af en "elg", og at disse alene adskiller sig ved, at indsigers "elg" fremstår mere naturalistisk. Derudover fremhævedes, at "elgene" bl.a. har de lighedspunkter, at de står med hovedet mod venstre og i øvrigt har de samme karakteristiske træk, såsom samme form på bugen og bagbenene. Endvidere blev der henvist til, at mærkerne for så vidt angår klasse 25 og 35 vedrører de samme varer og tjenesteydelser, hvorfor mærkerne er forvekslelige. Endelig henviste indsiger til, at indsigers varemærker er at betragte som velkendte EU-varemærker, og at brugen af det angrebne mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers mærke. Indsiger indsendte i den forbindelse en stor mængde materiale til dokumentation for, at indsigers mærker er velkendte.

Indehaver svarede i breve af 16. august 2012 og 5. september 2012. Indehaver henviste bl.a. til, at de to figurmærker adskiller sig fra hinanden bl.a. derved, at indsigers mærker fremstår som en naturalistisk gengivelse af en elg, hvorimod indehavers mærke er mere stilistisk. Derudover fandt indehaver, at gengivelser af elge må betragtes som svage mærker, og at det forhold, at figurerne indeholder visse korresponderende træk alene følger af det forhold, at motivet for figurerne er det samme. Indehaver fandt derfor, at der er tilstrækkelige forskelle mellem mærkerne til, at der ikke

består en risiko for forveksling, og at dette – under alle omstændigheder – må gælde for de varer, der er omfattet af indehavers mærke i klasse 20, da disse hverken er sammenfaldende med eller ligner de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af indsigers registreringer. Endelig bestred indehaver, at indsigers mærke er velkendt, ligesom det blev gjort gældende, at beskyttelsen af indsigers mærker som velkendte varemærker i nærværende sag må forudsætte, at mærkerne er velkendt i Danmark. Indehaver anførte i den forbindelse, at indsiger alene har én forretning i Danmark, og at det af indsigers dokumenterede salg af varer via internettet til forbrugere i Danmark kun vidner om en begrænset afsætning til få danske forbrugere.

Den 20. juni 2013 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Styrelsen fremførte følgende:

1. ”... Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, 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.”

Endvidere fremgår det af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, at et varemærke ligeledes ikke kan registreres, hvis

1) det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke, jf. stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre EF-varemærke er registreret, når det ældre EF-varemærke er velkendt i Den Europæiske Union, og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé,

2. Indsigers mærkes velkendthed

Som anført af indsiger kan et EU-varemærke anses for at være velkendt blot det er dokumenteret velkendt i én medlemsstat i EU, jf. EU-Domstolens præjudicielle afgørelse i sagen C-301/07, Pago-sagen. Styrelsen er dog ikke enig med indsiger i, at dette forhold indebærer, at et EU-varemærke dermed vil opnå den samme beskyttelse som velkendt varemærke i hele EU.

EU-domstolens afgørelse i Pago-sagen skal ses i lyset af den for EU-varemærket gældende ”enhedskarakter”, jf. varemærkeforordningens artikel 1, stk. 2. Denne enhedskarakter indebærer, at et ældre, velkendt EU-varemærke kan forhindre registreringen af et yngre EU-varemærke, såfremt brugen af det yngre varemærke vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det velkendte varemærkes særpræg eller renommé i blot én medlemsstat – og også selvom det ældre EU-varemærke alene er velkendt i denne ene medlemsstat i EU, og ikke i de øvrige medlemsstater.

På tilsvarende vis vil et EU-varemærke skulle afslås fra registrering (eller ophæves), hvis mærket er uden særpræg eller anses for beskrivende i blot én medlemsstat. Dette indebærer imidlertid ikke, at EU-varemærket ikke kan konverteres til nationale varemærker og registreres i alle øvrige medlemsstater, hvor en sådan hindring mod registrering ikke består, jf. varemærkeforordningens artikel 112, stk. 1 og 2.

Selvom enhedskarakteren medfører, at et EU-varemærke skal afslås eller kan ophæves blot der består en hindring mod mærket i en enkelt medlemsstat, så indebærer den ikke at et EU-varemærke, der alene er velkendt i én medlemsstat, opnår den samme beskyttelse i hele EU. Således fremgår det af bl.a. EU-domstolens præjudicielle afgørelse i sagen C-235/09, Chronopost-sagen, særligt præmis 46-48, at beskyttelsen af et EU-varemærke kan variere fra medlemsstat til medlemsstat, bl.a. pga. sprogforskelle og den konkrete brug af varemærkerne.

Hertil kommer, at EU-Domstolen i bl.a. sagerne C-252/07, Intel-sagen, og C-487/07, L'Oréal-sagen, har fastslået, at vurderingen af, hvorvidt brugen af et yngre mærke skaber en "sammenhæng" med et velkendt varemærke, skal ske i forhold til den "relevante omsætningskreds". Ligeledes skal vurderingen af om brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det ældre, velkendte ske i forhold til den "relevante omsætningskreds".

Den "relevante omsætningskreds" for en dansk varemærkeregistrering kan alene omfatte en omsætningskreds her i landet. Ved vurderingen af, om en dansk varemærkeregistrering krænker et EU-varemærke, er det følgelig opfattelsen af mærkerne, herunder opfattelse af EU-varemærkets kendthed, hos den danske omsætningskreds, der er afgørende, og ikke hvorvidt en omsætningskreds i en anden del af EU måtte opfatte EU-varemærket som velkendt.

Det bemærkes, at tilsvarende gør sig gældende ved vurderingen af "forvekslelighed", idet der her skal tages udgangspunkt i den danske omsætningskreds opfattelse af mærkerne, f.eks. i vurderingen af den lydlig og begrebsmæssige lighed. At dette kan indebære, at et EU-varemærke – på trods af det for EU-varemærkerne gældende princip om "enhedskarakter" – beskyttes forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat fremgår eksplicit af den ovenfor omtalte præjudicielle afgørelse fra EU-domstolen i Chronopost-sagen, hvor EU-domstolen i præmis 48 anfører følgende:

"Såfremt den EF-varemærkedomstol, der skal træffe afgørelse[...], finder, at krænkelsen eller truslen om krænkelse af et EF-varemærke begrænser sig til en enkelt medlemsstat eller til en del af Unionens område, [...] fordi sagsøgte har godtgjort, at brugen af det omhandlede tegn – især af sproglige grunde – ikke gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner, skal EF-varemærkedomstolen følgelig begrænse den territoriale udstrækning af det forbud, som den nedlægger."

Det skal således i det følgende vurderes, hvorvidt indsiger har dokumenteret, at indsigers EU-varemærker nyder en sådan grad af kendthed her i landet, at dette kan begrunde en beskyttelse af EU-varemærkerne som "velkendte" varemærker.

Det yderst omfattende materiale, der er fremlagt af indsiger til dokumentation for, at indsigers mærker er velkendte, vedrører kun i meget begrænset omfang det danske marked. Således fremgår blot af materialet, at indsiger i 2010 har åbnet én butik i Danmark (København), og at indsiger gennem sit salg via internettet i perioden fra 2002 til 2007 har solgt varer til danske forbrugere for ca. 920.000 USD.

Som anført af indehaver, så kan det foretagne salg til danske forbrugere i perioden fra 2002 til og med 2007 relatere sig til et forholdsvist begrænset antal forbrugere, og må i øvrigt efter styrelsens opfattelse og i lyset af den fremsatte påstand om "velkendthed" betragtes som et beskedent salg, særligt når det tages i betragtning, at der er tale om salg over en periode på 6 år. Det omtalte salg underbygger således efter styrelsens opfattelse ikke indsigers påstand om, at EU-varemærket vil blive opfattet som velkendt af en dansk omsætningskreds.

Det forhold, at åbningen af indsigers butik i 2010 fik en vis presseomtale, jf. indsigers bilag 19, bidrager efter styrelsens opfattelse heller ikke til at underbygge indsigers påstand. Således vedrører de indsendte kopier af artikler o. lign. indsigers navn, nemlig "Abercrombie & Fitch", hvorimod de i denne sag relevante varemærker ikke ses hverken afbildet eller omtalt i disse artikler.

Det er følgelig styrelsens opfattelse, at en dansk omsætningskreds ikke vil opfatte indsigers påberåbte mærker som velkendte, og at der derfor heller ikke vil kunne ske en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers mærkers særpræg eller renommé ved brugen af det angrebne mærke.

3. Vurdering af risikoen for forveksling

Det angrebne mærke:



Registreret for:

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

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; beklædningsgenstande til børn og babyer, fodtøj til børn og babyer, hovedbeklædning til børn og babyer.

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detail-, engros- og internethandel med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, møbler, spejle, billedrammer og varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic.

Indsigers mærker:

EU4729356



Registreret for:

Klasse 3: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler.

Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter.

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

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse, forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, nemlig

detailforretninger, postordrekatalogvirksomhed og online-detailhandel inden for beklædningsgenstande, fodtøj, modetilbehør, produkter til personlig pleje, juvelerarbejder og tasker.

EU4731139



Registreret for:

Klasse 3: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler.

Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter.

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

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, nemlig detailforretninger, postordrekatalogvirksomhed og online-detailforretninger i forbindelse med beklædningsgenstande, fodtøj, modetilbehør, produkter til personlig pleje, juvelerarbejder og tasker.

Lighed mellem varer og tjenesteydelser

Både det angrebne mærke og indsigers påberåbte mærker omfatter beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder også til børn og babyer, i klasse 25, hvorfor der er sammenfald af varer for så vidt angår disse.

Ligeledes er der sammenfald af tjenesteydelser i klasse 35, idet alle tre registreringer omfatter ydelserne ”Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse, forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver”.

Derudover omfatter alle tre registreringer tjenesteydelser i form af ”detailhandel”, herunder via internettet, med diverse udspecificerede varer. De uspecificerede varer adskiller sig dog ved, at indsigers registreringer i forhold til tjenesteydelsen ”detailhandel” er begrænset til varerne ”beklædningsgenstande, fodtøj, modetilbehør, produkter til personlig pleje, juvelerarbejder og tasker”, hvorimod der varefortegnelsen for det angrebne mærke er anført følgende varer: ”beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, møbler, spejle, billedrammer og varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic”.


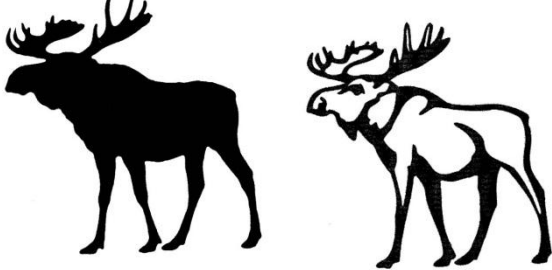
Der er utvivlsomt sammenfald mellem registreringerne for så vidt angår de tjenesteydelser, der vedrører detailhandel (herunder via internettet) med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Derudover må der også anses for at være en særdeles høj grad af lighed mellem ”detailhandel” med de nævnte varer og ”engroshandel” med ditto, da grænsedragningen mellem

hvornår der er tale om ”detailhandel” og hvornår der er tale om ”engroshandel” kan være flydende, og de to tjenesteydelser både i karakter og måden de i øvrigt udbydes på kan være meget ens – ikke mindst i forhold til de her omtalte varer.

Derimod ses der ikke at være tilsvarende høje grad af lighed mellem detailhandel med ”beklædningsgenstande, fodtøj, modetilbehør, produkter til personlig pleje, juvelerarbejder og tasker” og detailhandel med ”møbler, spejle, billedrammer og varer af træ, kork, rør, spanskør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic”, idet der her er tale om væsentligt forskellige varer, der normalt ikke sælges fra de samme butikker.

Endelig skal bemærkes, at de varer, der er omfattet af det angrebne mærke i klasse 20 ingen ligheder har med de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af indsigers registreringer.

Ligheden mellem mærkerne

Det angrebne mærke	Indsigers mærker
	

Alle tre mærker er rene figurmærker i form af en ”elg”, der er afbildet stående med hovedet mod venstre, og bagpartiet mod højre. Indsigers mærke registreret under EU4729356 fremtræder som en silhuet i sort/hvid, og det angrebne mærke er på tilsvarende vis i sort/hvid.

Den stilistiske gengivelse af en ”elg” er imidlertid væsensforskellig i de tre mærker. Hvor indsigers mærke fremtræder mere naturalistisk i sit udtryk, er det angrebne mærke stærkt karikeret, med to opadstående, skeformede geværer, en overproportioneret, hængende mule, to cirkelrunde og nærmest stirrende øjne, en buttet krop og fire korte, buttede ben.

Efter styrelsens opfattelse begrænser lighederne mellem mærkerne sig således til, at de alle afbilder en ”elg”, og at de er udført i sort/hvid.

Risikoen for forveksling

Det følger af EU-domstolens præjudicielle afgørelse i sagen C-251/95, Sabel/Puma-sagen, at ”den association, der i offentlighedens bevidsthed kan være mellem to varemærker i kraft af, at de har samme meningsindhold, ikke i sig selv er tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling...”.

Det alt overvejende udgangspunkt er således, at et sammenfald alene i det begrebsmæssige indhold mellem to mærker, dvs. eksempelvis sammenfald i det motiv eller den idé, der har ligget til grund for mærkets udformning, ikke i sig selv kan føre til en risiko for forveksling.

Dog skal bemærkes, at EU-domstolen i Sabel/Puma-sagen tillige anførte, at ”der er større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes distinktivitet er. Det kan derfor ikke udelukkes, at den begrebsmæssige lighed, der skyldes, at to varemærker anvender billeder, hvis meningsindhold er det samme, kan skabe risiko for forveksling i et tilfælde, hvor det ældre varemærke har en særlig distinktivitet, enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden”, jf. dommens præmis 24.

Da der som nævnt ovenfor efter styrelsens opfattelse ikke består andre ligheder mellem mærkerne end de forhold, at mærkerne afbilder en elg og er udført i sort/hvid, men der derimod er væsentlige forskelle i mærkernes stilistiske fremtoning, og styrelsen i øvrigt ikke har fundet det dokumenteret, at indsigers mærke er indarbejdet eller anses for velkendt i den relevante omsætningskreds i Danmark, finder styrelsen, at der – trods sammenfald af varer og tjenesteydelser i klasse 25 og 35 – ikke består en risiko for forveksling mellem mærkerne.

Konklusion

Styrelsen finder det ikke dokumenteret, at indsigers varemærke er indarbejdet og velkendt for den relevante omsætningskreds i Danmark, hvorfor der allerede af denne grund ikke vil kunne forekomme en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers mærkes renommé eller særpræg ved brugen af det yngre mærke.

Derudover finder styrelsen, at der heller ikke består en risiko for forveksling mellem mærkerne.

Indsigelsen tages således ikke til følge, og registreringen VR 2011 02903 opretholdes i sin helhed.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 23, jf. § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 3, nr. 1...»

Denne afgørelse blev med brev af 16. august 2013 fra Bech-Bruun Advokatfirma på vegne
Abercrombie & Fitch indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... På vegne af min klient Abercrombie & Fitch Europe SA, Via Moree, 6850 Mendrisio, Schweiz (herefter "Abercrombie & Fitch"), skal jeg i medfør af varemærkelovens § 46 fremsætte

APPEL

af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. juni 2013 i sagen VR 2001 02903, der omhandlede varemærket Urban Elk <fig> (herefter "Urban Elk varemærket"), der har følgende udformning:



Varefortegnelsen omfatter klasse 20, 25 og 35.

1. Baggrund for anken

Abercrombie & Fitch er indehaver af forskellige figurmærker bestående af afbildninger af en elg (MOOSE-varemærkerne).

Min klient har således registreret følgende to varianter af MOOSE-varemærkerne som EU-varemærker (CTM 004729356 og CTM 004731139):



MOOSE-varemærkerne er registreret for varer i klasse 3, 14, 18 og 25 samt tjenesteydelser i klasse 35, og omfatter samtlige EU-medlemslande, herunder Danmark.

I sin afgørelse i VR 2011 02903 fastslog Patent- og Varemærkestyrelsen, at der ikke foreligger forvekslelighed mellem Urban Elk varemærket og MOOSE-varemærkerne, og at MOOSE-varemærkerne ikke er velkendte i Danmark.

Der henvises i det hele til Abercrombie & Fitchs indlæg med bilag i indsigelsessagen, idet det følgende alene er supplerende bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

1.1 Visuel lighed

Patent- og Varemærkestyrelsen anfører i sin afgørelse, at den stilistiske gengivelse er væsensforskellig i de tre mærker, hvilket skulle bevirke, at lighederne mellem mærkerne alene vedrører det faktum, at de alle afbilder en "elg" og at de er udført i sort/hvid.

Det gøres gældende, at dette er en uberettiget forenkling af mærkelighedsvurderingen, idet der *netop*, fordi der er tale om to elge, er tale om en stor visuel lighed. Abercrombie & Fitch gør ikke gældende, at der er *motivbeskyttelse*, men fremhæver de mange visuelle ligheder, der er, *trods* den stilistiske forskel.

Således er elgene i såvel MOOSE-varemærkerne som Urban Elk varemærket portrætteret i profil med hovedet vendt mod venstre og med markant fokusering på hoved og gevir.

Hertil kommer, at elgen i Urban Elk varemærket til trods for den tegneserieagtige udtryksform alligevel portrætteres med en vis naturlig livagtighed med fokus på anatomisk korrekte detaljer. Elgens bug fremstår naturligt rundet nedadgående, ligesom den afbillede elgs bagben er fremstillet naturligt konkave, hvilket svarer til de bagudrettede knæled, elge har på bagbenene, ligesom den for elge meget karakteristiske forhøjning/"pukkel" på den øverste del af ryggen er medtaget. Hertil kommer, at elgene i såvel Urban Elk varemærket som det ene af MOOSE-varemærkerne (CTM 004729356) fremstår som silhuetter, da de begge er udfyldt med sort farve.

På den baggrund gøres det gældende, at der er visuel lighed mellem Urban Elk varemærket og MOOSE-varemærkerne.

1.2 Begrebsmæssig lighed

Såvel MOOSE-varemærkerne som Urban Elk varemærket består af en afbildning af en elg med dens fulde krop. Der er således begrebsmæssig identitet eller en meget stor grad af lighed.

1.3 Risiko for forveksling

Det må følgelig lægges til grund, at der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, alternativt *association*, mellem Urban Elk-varemærket og MOOSE-varemærkerne.

Det forhold, at elgen afbilledet i Urban Elk varemærket fremstår som tegnet i en blødere streg med et naivistisk eller tegneserieagtigt udtryk, i forhold til den mere realistiske fremtoning af MOOSE-varemærkerne, ændrer ikke herved.

Patent- og Varemærkestyrelsen refererer i sin afgørelse til, at den *association*, der i offentlighedens bevidsthed kan være mellem to varemærker i kraft af, at de har samme meningsindhold, ikke i sig selv

er tilstrækkeligt til, at der er en risiko for forveksling, jf. EU-domstolens præjudicielle afgørelse i sagen C-251/95 (Sabel/Puma).

Det fremgår imidlertid videre i præmis 24 i sagen C-251/95 (Sabel/Puma):

"Det bemærkes herved, at der er en større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes distinktivitet er. Det kan derfor ikke udelukkes, at den begrebsmæssige lighed, der skyldes, at to varemærker anvender billeder, hvis meningsindhold er det samme, kan skabe risiko for forveksling i et tilfælde, hvor det ældre varemærke har en særlig distinktivitet, enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden."

På baggrund af den ovenfor nævnte visuelle lighed i tillæg til den begrebsmæssige identitet eller meget store lighed gøres det gældende ud fra en helhedsvurdering, at Urban Elk varemærket i sin helhed er forveksleligt med MOOSE-varemærkerne, subsidiært, at der foreligger forvekslelighed i forhold til varer og tjenesteydelser i klasse 25 og 35, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, nr. 1, litra a.

1.4 Velkendthed

Det gøres gældende på baggrund af den frelagte italienske markedsundersøgelse, at MOOSE-varemærkerne er velkendte i Italien, jf. bilag 20 i indsigelsessagen.

Derudover har OHIM ved afgørelse af 24. juli 2012 i indsigelsessagen B 001899007 fastslået, at EU-varemærket ('MOOSE') CTM 004729356  er velkendt i EU for "clothing,

footwear and headgear" i klasse 25, jf. bilag 27 i indsigelsessagen.

Abercrombie & Fitch bestrider ikke, at graden af indarbejdelse og velkendthed af et velkendt EU-varemærke kan variere fra EU-land til EU-land.

Det gøres imidlertid gældende, at MOOSE-varemærkerne tillige skal nyde status som værende velkendte i Danmark. Jeg henviser i den forbindelse til EF-Domstolens afgørelser i sagerne C-375/97 (General Motors – Yplon) og C-301/07 (PAGO), hvor EF-Domstolen slog fast, at et varemærke, der er velkendt i en medlemsstat – eller en del af en medlemsstat – kan nyde beskyttelse som velkendt varemærke i hele EU.

Dertil kommer, at Abercrombie & Fitch med bilag 26 i indsigelsessagen fremlagde en markedsundersøgelse foretaget i Danmark i perioden 29. marts-11. april 2012, hvoraf det fremgår, at der i Danmark er et betydeligt kendskab til MOOSE-varemærkerne. Det forhold, at undersøgelsen er gennemført 4 måneder efter Urban Elk varemærkets ansøgningsdato skal ikke have betydning, idet markedsundersøgelser foretaget i umiddelbar tidsmæssig tilknytning til ansøgningstidspunktet for det angrebne varemærke også skal tillægges betydning, jf. OHIM Guidelines.

Patent- og Varemærkestyrelsen har ifølge sin afgørelse angiveligt slet ikke taget denne undersøgelse i betragtning.

I stedet synes Styrelsen alene at have lagt vægt på Abercrombie & Fitchs salg i Danmark og tilstedeværelsen af én butik. I den forbindelse skal det imidlertid understreges, at selv hvis det lægges til grund, at Abercrombie & Fitchs salg i Danmark ikke har været markant, så kan et varemærke desuagtet være velkendt her i landet. Det kan endsiige være velkendt, selvom de relevante varer eller tjenesteydelser, som det bliver anvendt for, slet ikke sælges direkte på det danske marked.

Det gøres samlet gældende, at MOOSE-varemærkerne er velkendte i Danmark, jf. varemærkeforordningens art. 8, stk. 5 og varemærkelovens § 4, stk. 2, og at brugen af Urban Elk

varemærket vil medføre en utilbørlig udnyttelse af min klients ældre rettigheders særpræg og renommé, samt er egnet til at påføre skade herpå.

1.5 Sammenfattende

På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at Urban Elk varemærket (VR 2011 02903) er udelukket fra registrering, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, nr. 1, litra 1 og § 15, stk. 3, nr. 1.

Kopi af denne begæring er samtidigt sendt til advokat Lars Karnøe, Chas. Hude Advokater, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Århus C, der repræsenterer Urban Elk...”

Med brev af 14. oktober 2013 kommenterede indklagede Urban Elk ApS v/Chas. Hude A/S klagen således:

”... På vegne af varemærkeindehaver, Urban Elk ApS (herefter ”Urban Elk”) skal vi fremkomme med vores kommentarer til Abercrombie & Fitch Europe SA’s (herefter Abercrombie & Fitch) begrundelse af 16. august 2013 for appel af indsigelsesafgørelsen af 20. juni 2013 i sagen VR 2011 02903 vedrørende indsigelse mod dansk registrering af figurmærket VR 2011 02903 – figur (herefter ”URBAN ELK varemærket”) af den 7. februar 2013.

Patent- og Varemærkestyrelsen fandt i sin afgørelse af sagen VR 2011 02903,

at det ikke er dokumenteret, at Klagers varemærke (herefter MOOSE varemærket) er indarbejdet og velkendt for den relevante omsætningskreds i Danmark,

at der allerede af ovennævnte grund ikke vil kunne forekomme en utilbørlig udnyttelse af eller skade på Klagers mærkes renommé eller særpræg ved brugen af URBAN ELK varemærket,

at der ikke består en risiko for forveksling mellem MOOSE varemærket og URBAN ELK varemærket.

Der henvises i det hele til Urban Elk’s kommentarer med bilag i indsigelsessagen. Vi vil i det følgende fremkomme med vores supplerende bemærkninger til Klagers kommentarer af 16. august 2013.

1. Visuel lighed

Klager argumenterer for, at Patent- og Varemærkestyrelsens lighedsvurdering er en uberettiget forenkling af mærkelighedsvurderingen, da det, at der er tale om to elge, medfører stor visuel lighed. Klagers påstand bestrides. Såfremt to ens motiver i sig selv ville medføre stor visuel lighed, der i sig selv kunne medføre forvekslingsrisiko, ville det netop være motivbeskyttelse. Da der i Danmark ikke er motivbeskyttelse, er det netop forsøgt at minimere risikoen for eneret på brug af bestemte motiver – eksempelvis elge. Det faktum, at begge varemærker afbilder en elg, medfører således ikke i sig selv stor visuel lighed.

Begge varemærker portrætterer, som Klager beskriver, elge i profil med hovedet vendt mod venstre. Det skal understreges, at der kun er et begrænset antal muligheder, hvorpå man kan portrættere en elg. Kun hvis elgen vises i profil, kan man konstatere, at der faktisk er tale om en elg. Ved portrættering af en elg har man således to muligheder. Man kan portrættere den med hovedet vendt mod højre, eller man kan portrættere den med hovedet vendt mod venstre. Det faktum, at Klager og Indehaver begge har valgt samme retning, medfører således ikke en forøget risiko for forveksling.

Indehaver er uenig i, at begge varemærker har en markant fokusering på hoved og gevir. I Indehavers varemærke er hovedet ganske vist sat i fokus. Dette er en følge af mærkets teneserieagtige udformning. Mullen er gjort ekstra stor og lang, hovedet er gjort stort, øjnene er hvide med et stirrende blik, og geviret er opadpegende og portrætteret i bløde linjer. Klagers varemærke er derimod en realistisk portrættering af en elg uden speciel fokus på hoved eller gevir. I den hvide udgave af MOOSE varemærket er hovedet ganske vist gengivet i detaljer, men det er resten af elgens krop også, idet bug, ben, ryg og nakke har fået skygger.

Begge elge portrætteres med en vis realisme med fokus på anatomisk korrekte detaljer. URBAN ELK varemærket er dog kun gengivet i korrekte anatomiske detaljer, i det omfang det har været nødvendigt for at portrættere en elg. Elgen har en mule, et gevir, bagud vendte konkave knæled og en pukkelryg. Såfremt disse detaljer ikke var portrætteret, kunne figuren lige så vel være en hest, ko, hjort eller andet firbenet dyr. De anatomisk korrekte detaljer kan således ikke i sig selv medføre, at der er visuel lighed mellem varemærkerne.

Det primære fokus ved URBAN ELK varemærket ligger på motivets tegneserieagtige udtryk.

Klager har valgt at udforme sit varemærke som en silhuet af en elg i korrekte anatomiske proportioner og detaljer. Der er ikke meget særpræg over Klagers varemærke.

De korresponderende træk mellem de to varemærker opstår udelukkende fordi, at der er tale om samme motiv. Der er således ikke visuel lighed mellem URBAN ELK varemærket og MOOSE varemærkerne.

2. Risiko for forveksling

MOOSE varemærkerne består af en elg i realistiske proportioner og anatomisk korrekte detaljer. URBAN ELK varemærket er derimod en tegneserieagtig gengivelse af en elg. Varemærkerne giver to helt forskellige helhedsindtryk.

Klager angiver i sine supplerende kommentarer, at præmis 24 i sagen C-251/95 (Sabel/Puma) taler for, at der er forvekslingsrisiko mellem varemærkerne. Dette bestrides, da det netop fremgår af nævnte præmis,

"[...]at der er en større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes distinktivitet er.[...]"

MOOSE varemærkerne har ikke meget særpræg. Da varemærkerne udelukkende portrætterer en realistisk elg i farverne hvid og sort, har det ikke krævet stor kreativ udfoldelse at skabe varemærkerne. Da der kun består en mindre distinktivitet hos MOOSE varemærkerne, kræver det således tilsvarende mere, før en risiko for forveksling eksisterer.

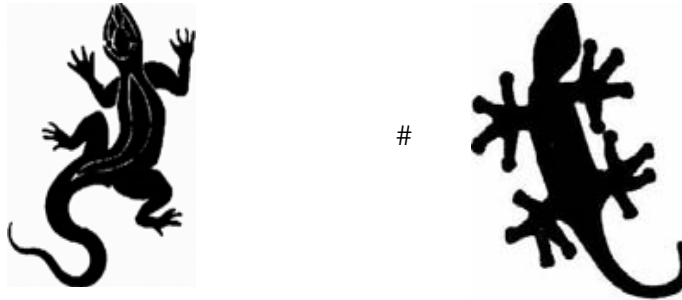
I relation til forvekslingsrisikoen henvises der til den af Indehaver påberåbte retspraksis i indsigelsessagen, som for en god ordens skyld gentages nedenfor. I samtlige tilfælde blev det statueret, at det yngre varemærke ikke var forveksleligt med det ældre varemærke:

[A & F Trademark, Inc. mod Ubiquity GmbH – Decision of 31/03/2010, Ruling on opposition No. B 1 372 400.](#)



I denne nyere sag har Klager tilsvarende nedlagt indsigelse mod et elg-varemærke. Klager tabte denne indsigelsessag, da der ikke var risiko for forveksling.

Agnés Trouble mod Univermoble S.A. – Decision of 07/05/2010, Ruling on opposition No.B 1 118 811.



De to mærker, der består af et firben, blev ikke anset for forvekslelige. Særligt bemærkes det, at der ikke automatisk foreligger risiko for forvekslelighed, selvom to mærker består af samme dyr. Registreringen af et bestemt dyr som varemærke giver ikke indehaveren af dette mærke eneret til at bruge dette dyr som varemærke. Endvidere understreger afgørelsen, at betydningen, af at dyret er afbildet forskelligt, er særlig stor, når det drejer sig om varer i klasse 25, idet forbrugernes visuelle opfattelse af mærkerne tillægges særlig vægt netop for disse varer.

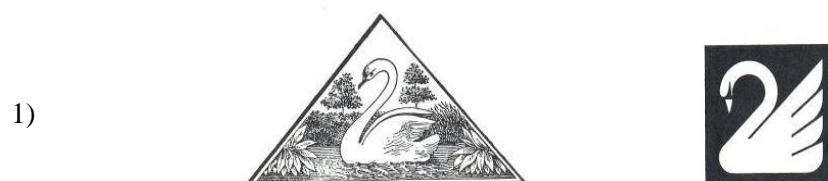
Lacoste's alligatormærke NIR 90/250 og SHD 20.10.1987.



VR 2008 03376 – Salamander dommen.



Fra Rigmor Carlsen, Varemærker, Registreringspraksis 1880 – 1980, fremhæves nedenstående mærker som eksempler på manglende risiko for forveksling:



2)



3)



KAROLINE

3. Velkendthed

Vedrørende Klagers påstand om velkendthed henvises der i det hele til Indehavers kommentarer hertil i indsigelsessagen.

Der må stilles spørgsmål ved undersøgelsens præcision og bevismæssige værdi. Desuden skal det understreges, at kun 5 % af de adspurgte uhjulpne kunne genkende MOOSE varemærket som tilhørende Abercrombie & Fitch. Kun 9 % kunne med hjælp svare Abercrombie & Fitch.

Tal på henholdsvis 5 % og 9 % af unge i alderen 15-30 år understreger, at varemærket ikke kan være velkendt her i Danmark. Det må antages, at tallene for forbrugere uden for denne aldersgruppe er væsentligt lavere.

På baggrund af de i indsigelsessagen anførte kommentarer og ovenstående anmodes Ankenævnet for Patenter og Varemærket om at afvise anken af indsigelsesafgørelsen af 20. juni 2013 i sagen VR 2011 02903 vedrørende URBAN ELK varemærket...”

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 28. oktober 2013 følgende udtalelse i sagen:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 15. oktober 2013 skal styrelsen udtale følgende:

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

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 20. juni 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at de trufne afgørelser stadfæstes...”

Med brev af 1. november 2013 meddelte indklagede Urban Elk ApS v/Chas. Hude A/S, at indklagede ikke har kommentarer til styrelsens udtalelse.

Med brev af 7. november 2013 kommenterede klager Abercrombie & Fitch v/Bech Bruun Advokatfirma styrelsens udtalelse med følgende:

”... I ovennævnte sag skal jeg på vegne af klager anmode om mundtlig forhandling.

Begrundelsen for anmodningen er, at denne sag efter klagers og min overbevisning rummer særlige varemærkeretlige problemstillinger, der nødvendiggør mundtlig forhandling af hensyn til at sikre, at disse belyses tilstrækkeligt af parterne.

Risiko for forveksling

Som anført i Klagers appelskrift af 16. august 2013 lagde Patent- og Varemærkestyrelsen (”Styrelsen”) fejlagtigt ikke vægt på præmis 24 i C-251/95 (Sabel/Puma).

Styrelsen har derfor efter Klagers opfattelse fejlfortolket C-251/95 (Sabel/Puma).

Markedsundersøgelser

Klager fremlagde under indsigelsessagen to markedsundersøgelser vedrørende MOOSE-varemærkerne. Den ene markedsundersøgelse vedrørte respondenter på det italienske marked og den anden markedsundersøgelse vedrørte respondenter på det danske marked.

Styrelsen lagde i den påklagede afgørelse ikke vægt på disse markedsundersøgelser. Styrelsen omtalte dem ikke engang i sin afgørelse.

Det følger af EU-Domstolens afgørelse i sag C-375/97 (General Motors/Yplon), jf. præmis 27, at der ved vurderingen af, om et varemærke er velkendt skal tages ”hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel...”

Anvendelsen af markedsundersøgelser er den gængse og mest oplagte måde at undersøge kendskabsgraden til et varemærke på, hvilket blandt andet ses af følgende danske afgørelser:

U.2007.1896H (Fisherman’s Friend)

U.2007.1941S (Rolls-Royce)

U.2012.1324S (PUCH)

Den påklagede afgørelse rejser følgelig problemstillinger om, hvorvidt Styrelsen skal inddrage markedsundersøgelse i vurdering af velkendthed samt med hvilken vægt sådanne skal indgå.

Det er Klagers opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis det fremlagte materiale kan forelægges kort i forbindelse med en mundtlig forhandling, således parterne hver især får lejlighed til at kommentere de dele af dokumentationen, som man respektivt synes er væsentlig i relation til de anbringender, som gøres gældende. Herunder vil det være hensigtsmæssigt, hvis Ankenævnet får mulighed for at stille spørgsmål til materialet herunder i forhold til den retspraksis fra EU-domstolen, som parterne fortolker ganske forskelligt.

Denne problemstilling skal bedømmes i relation til praksis fra EU-domstolen og dansk retspraksis, hvilket efter Klagers opfattelse nødvendiggør mundtlig forhandling.

Velkendthed

I vurderingen af om Klagers MOOSE varemærker kan anses for velkendte anlægger Styrelsen følgende fortolkning af EU-domstolens afgørelse i sag C-301/07 (Pago):

”Som anført af indsiger kan et EU-varemærke anses for at være velkendt blot det er dokumenteret velkendt i én medlemsstat, jf. EU-Domstolens præjudicielle afgørelse i sagen C-301/07, Pago-sagen. Styrelsen er dog ikke enig med indsiger i, at dette forhold indebærer, at et EU-varemærke dermed vil opnå den samme beskyttelse som velkendt varemærke i hele EU.

EU-domstolens afgørelse i Pago-sagen skal ses i lyset af den for EU-varemærket gældende ”enhedskarakter”, jf. varemærkeforordningens artikel 1, stk. 2. Denne enhedskarakter indebærer, at et ældre, velkendt EU-varemærke kan forhindre registreringen af et yngre EU-varemærke, såfremt brugen af det yngre varemærke vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det velkendte varemærkes særpræg eller renommé i blot én medlemsstat – og også selvom det ældre EU-varemærke alene er velkendt i denne ene medlemsstat i EU, og ikke i de øvrige medlemsstater.

(...)

Selvom enhedskaracteren medfører, at et EU-varemærke skal afslås eller kan ophæves blot der består en hindring mod mærket i én enkelt medlemsstat, så indebærer den ikke at et EU-varemærke, der alene er velkendt i én medlemsstat, opnår den samme beskyttelse i hele EU. Således fremgår det af bl.a. EU-Domstolens præjudicielle afgørelse i sagen C-235/09, Cronopost-sagen, særligt præmis 46-48, at beskyttelsen af et EU-varemærke kan variere fra medlemsstat til medlemsstat, bl.a. pga. sprogforskelle og den konkrete brug af varemærkerne.”

Endvidere anfører Styrelsen med henvisning til EU-Domstolens afgørelser i sagerne C-252/07 (Intel) og C-487/07 (L’Oréal), at et varemærke kun kan nyde beskyttelse som velkendt varemærke i Danmark, hvis varemærket er velkendt i Danmark.

Den fortolkning kan ikke tiltrædes.

Pago-sagen omhandlede netop den situation, hvor en østrigsk varemærkeindehaver (Pago), som var indehaver af et varemærke, PAGO, der var velkendt i Østrig, ønskede et forbud, der var gældende i samtlige medlemsstater. EU-Domstolen kom frem til, at et varemærke, der var velkendt i Østrig, netop nød beskyttelse som et velkendt varemærke i alle medlemsstater.

Det præjudicielle spørgsmål fra den østrigske Oberster Gerichtshof havde følgende ordlyd:

”Er et EF-varemærke beskyttet indenfor hele Fællesskabet som ”velkendt varemærke” som omhandlet i [forordningens] artikel 9, stk. 1, litra c), [...] når det kun er velkendt i én medlemsstat?”

Hertil svarede EU-Domstolen følgende:

”I det foreliggende tilfælde er der tale om et EF-varemærke, der har et renommé inden for hele en medlemsstats område, nemlig på hele Østrigs område, og det må, henset til omstændighederne i hovedsagen, fastslås, at det territorialkrav, der stilles i forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), er opfyldt.” (præmis 29).

Det betyder, at såfremt MOOSE varemærkerne nyder beskyttelse som velkendte varemærker i enten Danmark, Italien eller en helt tredje medlemsstat, vil de nyde beskyttelse som velkendte varemærker i alle medlemsstater.

Derfor var det helt afgørende, at Styrelsen ikke tog højde for den italienske markedsundersøgelse, ligesom Styrelsen efter Klagers opfattelse har fejlfortolket praksis fra EU-Domstolen, hvilket nødvendiggør mundtlig forhandling.

Konkluderende

Som anført ovenstående er det Klagers opfattelse, at Styrelsen i høj grad i den påklagede afgørelse har fejlfortolket praksis fra EU-domstolen, ligesom de ikke i behørig grad har inddraget de fremlagte markedsundersøgelser.

På denne baggrund anser Klager det for vigtigt, at denne sag forhandles mundtligt og ikke afgøres på skriftligt grundlag...”

Med brev af 13. november fremsendte indklagede Urban Elk ApS v/Chas. Hude A/S en yderligere kommentar:

”... På vegne af varemærkeindehaver, Urban Elk ApS, skal vi anmode Ankenævnet om, at forhandlingen fortsætter på skriftligt grundlag.

Det er vores opfattelse, at denne sag er blevet belyst tilstrækkeligt, og videre argumentation kan foregå skriftligt. Vi skal i den forbindelse understrege, at imødekommelse af en anmodning om mundtlig forhandling kun undtagelsesvist kan finde sted jf. bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker § 11.

Udgangspunktet for sagsbehandlingen i ankenævnet er skriftligt, men formanden kan tillade, at der sker mundtlig forhandling efter anmodning, når sagens karakter vurderes at være særligt egnet hertil.

Det er vores opfattelse, at sagens karakter ikke medfører, at en mundtlig forhandling vil være nødvendig.

Markedsundersøgelser

De af Klager anførte markedsundersøgelser har, som varemærkeindehaver angav i svarskriftet til Patent- og Varemærkestyrelsen, ingen bevismæssig værdi. Begge undersøgelser er egenhændigt indhentet og spørgsmålene er stillet på en måde, hvorefter de adspurgte fik hjælp. Klager blev opfordret til at fremlægge spørgeskemaet, men denne forespørgsel er ikke imødekommet.

Desuden er markedsundersøgelserne ikke udført for et repræsentativt udsnit af henholdsvis den italienske og den danske befolkning. Kun unge i alderen 15-35 år blev adspurgt i Italien, og kun unge i alderen 15-30 år blev adspurgt i Danmark.

Såfremt markedsundersøgelserne faktisk kunne benyttes som dokumentation, ville undersøgelsens udfald alligevel ikke dokumentere, at MOOSE varemærkerne skulle være velkendte. Den italienske undersøgelse viste, at kun 34 % af alle unge kunne pege på Abercrombie & Fitch som indehaver af MOOSE varemærkerne. Den danske undersøgelse viste, at kun 5 % af alle unge kunne pege på Abercrombie & Fitch som indehaver af MOOSE varemærkerne. Disse tal er ikke tilstrækkelige til at dokumentere velkendthed.

Det er således Varemærkeindehavers opfattelse, at der ikke er grund til at afholde en mundtlig forhandling på baggrund af markedsundersøgelserne, da disse under alle omstændigheder ikke har bevismæssig værdi i forhold til velkendthedsgraden.

Såfremt markedsundersøgelserne mod forventning alligevel skulle have bevismæssig værdi, er det vores opfattelse, at begge parter allerede har haft rig mulighed for at kommentere undersøgelserne.

Velkendthed

Som Patent- og Varemærkestyrelsen korrekt fortolker, så medfører et EU-varemærke, der er velkendt i én medlemsstat, ikke, at varemærket nyder samme beskyttelse i hele EU. Det er afgørende for, om et

velkendt EU-varemærke kan opnå beskyttelse i Danmark efter § 15, stk. 3, nr. 1, at det også er velkendt i Danmark. Baggrunden herfor er, at brugen af det yngre varemærke skal kunne skabe en ”sammenhæng” med det ældre velkendte varemærke, og at brugen af det yngre varemærke skal kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det velkendte varemærkes særpræg eller renommé.

Om de nævnte forhold er opfyldt afhænger af, hvordan den relevante omsætningskreds i Danmark opfatter varemærkerne, herunder om det ældre varemærke opfattes som et velkendt varemærke.

Som nævnt ovenfor kunne kun 5 % af danskere i alderen 15-30 år pege på MOOSE varemærket som tilhørende Klager. Varemærket kan således ikke anses for værende velkendt i Danmark.

En mundtlig forhandling vil blot føre til en gengivelse af de allerede anførte argumenter.

Sammenfattende

Betingelserne for mundtlig forhandling er ikke opfyldt, da det kun er i helt særlige sager, at Ankenævnet kan godkende en anmodning om mundtlig forhandling. I nærværende sag vil de allerede fremførte kommentarer være tilstrækkelige til afgørelse af sagen. En mundtlig forhandling vil ikke belyse sagen yderligere...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 21. marts 2014.