

RESUMÉ:

AN 2018 00011 – VR 2016 01329 Nettofitness.dk <w> - Indsigelse

Der blev fremsat indsigelse mod registrering af VR 2016 01329 <w>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at der er risiko for forveksling med indsigers ældre varemærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvist til følge og ophævede registreringen for ”Løbesko- og træningssko” i klasse 25, ”sportsudstyr, træningsbolde; træningsudstyr (legetøj)” i klasse 28 samt ”detailhandel med sportsudstyr” i klasse 35. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.

KENDELSE:

År 2020, den 23. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Henrik Rothe, Tine Sommer, Eva K. Borgen og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen **AN 2018 00011**

Klage fra

Nettofitness ApS
v/ Plougmann Vingtoft A/S
Indehaver

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 13. februar 2018 vedr. indsigelse mod registrering af VR 2016 01329 Nettofitness.dk <w>
Indsiger: Dansk Supermarked A/S
v/ Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og begrundelse herfor. Det er således også ankenævnets opfattelse, at uagtet ordet ”netto” er velkendt som varemærke for detailhandel med dagligvarer, kan beskyttelsen heraf ikke udstrækkes til at omfatte en loyal brug af ordet i dets almindelige betydning som en angivelse af, at varer eller tjenesteydelser er ”billige” eller tilbydes til ”lavpris”. Ankenævnet finder, at indehavers brug af ordet “netto” som en del

af det registrerede mærke for varer og tjenesteydelser i klasserne 10, 28 og 41 er udtryk for en sådan almindelig og loyal anvendelse af ordet, at brugen ikke er omfattet af indsigers varemærkeret.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Med følgebrev af 13. februar 2018 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvist indsigelsen til følge og ophævede registreringen for ”Løbesko- og træningssko” i klasse 25, ”sportsudstyr, træningsbolde; træningsudstyr (legetøj)” i klasse 28 samt ”detailhandel med sportsudstyr” i klasse 35 med følgende:

”...

AFGØRELSE

Vi tager indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for *Løbesko og træningssko* i klasse 25, *sportsudstyr, træningsbolde; træningsudstyr (legetøj)* i klasse 28 og *detailhandel med sportsudstyr* i klasse 35.

Registreringen vil herefter omfatte:

Klasse 10: *Træningsmaskiner med trin til brug ved fysioterapi; vægttræningsapparater til medicinske formål; vægte til fysisk træning [til medicinske formål].*

Klasse 28: *Fitnessmaskiner til indendørs brug; fitnessmaskiner; maskiner til fitness; apparater til bodybuilding [træning]; apparater til kropstræning [motion]; løbebånd til fysisk træning; træningsbænke; sportstræningsapparater.*

Klasse 41: *Sport og fitness; tilvejebringelse af fitness- og motionsudstyr; fysisk træning.*

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og stk. 4, nr. 1.

1. Gennemgang af sagen

Den 15. august 2016 gjorde Bech-Bruun Advokatfirma indsigelse på vegne af DANSK SUPERMARKED A/S mod gyldigheden af det registrerede mærke Nettofitness.dk.

Vi henviser til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

Indsigelsen er nedlagt med henvisning til risiko for forveksling med indsigers ældre varemærker, VR 2002 01336 NETTO <w> og VR 1998 01312 NETTO <fig>, jf. varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 1 og henviser derudover til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, da indsigers varemærker er velkendte i Danmark.

Indsiger har i brev af 26. oktober 2016 uddybet begrundelsen. Indsiger gør gældende, at ordelementet FITNESS.DK er uden særpræg i relation til indehavers varer og NETTO således er det særprægede og dominerende element og der således er en høj grad af synlig, lydlig og begrebsmæssig lighed mellem mærkerne. Indsiger anfører, at der er identitet eller lighed mellem registreringernes varer og tjenesteydelser, herunder at indsigers ældre registrering er registreret for hele klasse 28, 35 og 41. Indsiger påstår subsidiært, at indsigers varemærke NETTO er velkendt, hvorfor indehavers mærke er udelukket fra registrering, da det vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på mærkets særpræg eller renommé. Indsiger henviser til administrativ praksis og retspraksis vedrørende velkendtheden og beskyttelsen af indsigers ord- og figurmærkeregistreringer af NETTO. Indsiger argumenterer for, at indehaver gennem det lignende mærke forsøger at drage fordel af det renommé indsiger har opbygget og der derfor foreligger en utilbørlig udnyttelse.

Indehaver har i brev af 20. januar 2017 imødegået indsigelsen. Indehaver gør gældende at indehaver anvender ordet NETTO i sin generiske betydning i mærket til at associere til varerne og tjenesteydernes værdi, hvilket udgør en lovlig brug, jf. varemærkelovens § 5, stk. 1, nr. 2. Endvidere anfører indehaver, at mærket som helhed adskiller sig fra indsigers mærker, som har en snæver beskyttelse og henviser herunder til andre registreringer af ordmærker, som indledes med NETTO. Indehaver påpeger, at indsigers ordmærke NETTO udelukkende er fastslået velkendt for ”detailhandel med dagligvarer”, og at denne velkendthed ikke kan udstrækkes til at omfatte de angrebne varer og tjenesteydelser.

Indehaver fremsætter endvidere påstand om, at indsiger ikke har opfyldt brugspligten for de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af indehavers registrering i klasse 10, 25, 28, 35 og 41.

Indsiger har i brev af 31. marts 2017 fastholdt sine påstande. Indsiger bestrider, at indehavers brug af ordet NETTO kan anses for generisk, idet styrelsen i så fald ville skulle have afslået at registrere mærke som følge af manglende særpræg. Indsiger fastholder, at uanset at denne brug måtte være generisk, er der ikke tale om brug i overensstemmelse med god markedsføringskik jf. § 5, stk. 1, nr. 2, da brugen udgør en udnyttelse af indsigers renommé. Indsiger anfører vedrørende udstrækningen af beskyttelsen af indsigers velkendte mærke, at styrelsen i tidligere afgørelser har fundet, at indsigers mærke kan nyde beskyttelse i forhold til en række forskellige varer, herunder såkaldte ”spotvarer”. Indsiger vedlægger dokumentation som supplement til henvisninger til administrativ praksis og retspraksis vedrørende velkendtheden af indsigers mærker.

Indehaver fastholder i brev af 19. juni 2017, at mærkedelen NETTO anvendes beskrivende. Indehaver anerkender, at indsigers ord og figurmærker NETTO er velkendt for ”detailhandel med dagligvarer”, men bestrider at beskyttelsen kan udstrækkes til indehavers varer og tjensteydelser. Indsigers materiale hvori varer omfattet af klasse 10, 25 og 28 markedsføres, udgør ikke brug af indsigers mærke for disse varer, idet de markedsføres under producenternes varemærker. Indsiger har således ikke brugt mærket for disse varer, men udelukkende for tjensteydelsen ”detailhandel”. Indsigers mærker kan således ikke nyde beskyttelse i relation til alle varer som sælges i indsigers forretning på baggrund af velkendtheden inden for detailhandel. Ydermere sælges de pågældende spotvarer sporadisk og kan ikke udgøre en kontinuerlig brug til opnåelse af varemærket gennem ibrugtagning. Indehaver argumenterer afsluttende for, at indehavers ”detailhandel med sportsudstyr” ikke er forveksleligt med indsigers ”detailhandel med dagligvarer”, da dagligvarer ikke omfatter sportsudstyr.

Indsiger bestrider i brev af 31. august 2017 fortsat at indehaver anvender NETTO beskrivende og i overensstemmelse med god markedsføringsskik og fastholder, at indehavers registrering udgør en krænkelse af indsigers velkendte mærke. Indsiger henviser til styrelsens praksis med hensyn til beskyttelsesomfanget henset til indsigers mærkes velkendthed, herunder at ”spotvarer” er omfattet af ”dagligvarer” og efter styrelsens praksis har nydt beskyttelse for en række varer og tjensteydelser, jf. VR 2006 03740 Nettokompagniet.dk NEMT & BILLIGT og VR 2009 00864 NET2MALEREN. Indsiger argumenterer for, at indehavers varer i klasse 10, 25 og 28 indgår som spotvarer, jf. indsigers dokumentation. Indsiger præciserer, at indsigers dokumentation med hensyn til disse varer udelukkende viser indsigers velkendthed for detailhandel i relation til disse varer, og ikke at indsigers mærke er velkendt for de selvstændige varer. Indsiger fastholder også at have dokumenteret at indsigers velkendthed dækker ”detailhandel med sportsudstyr”. Endeligt argumenterer indsiger for, at selvom tjensteydelserne i klasse 41 ikke er ligeartede med indsigers velkendte detailhandelsydelser, vil den omfattende velkendthed skabe en association til indsigers mærker.

2. Lovgrundlaget

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

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

Det følger også af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, at et mærke er udelukket fra registrering, hvis

”varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjensteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af

det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.”

3. Vurdering og konklusion

Indsigers registreringer

(VR 2002 01336)

NETTO <w>

Registreret for:

Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed, herunder udbydelse af varer til salg via informationsnetværk, annoncering pr. postordre, franchising, information, herunder via informationsnetværk, vedrørende et supermarkeds eller varehus' varer og aktiviteter.

Klasse 39: Pakning, transport og udbringning af varer, postordreforsendelsesvirksomhed.

Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, caféer, cafeteriaer, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer.

(VR 1998 01312)



Registreret for:

Klasse 1: Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærkning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål.

Klasse 9: Nautiske, geodætiske, elektriske apparater og instrumenter (dog ikke kondensatorer og telefoniske apparater) samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.

Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, papirhandlervarer (dog ikke klæbemidler), artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer.

Klasse 25: Beklædningsgenstande til mænd og kvinder (dog ikke bluseskånere), beklædningsgenstande til børn (dog ikke blebukser), fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 34: Artikler for rygere (ikke af ædle metaller), nemlig cigaretpapir, cigarethylstre, herunder filtercigarethylstre, redskaber til selvfremstilling af cigaretter, cigaretetuier, cigaretrør, askebægre og piberensere; lightere og tændstikker.

Klasse 42: Restaurationsvirksomhed, udbringning af mad og drikke, caféer, cafeterier, catering, Diner transportable, kantiner, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer, hoteller, anvisning af midlertidigt logi, sundhedsog skønhedspleje, arkitektvirksomhed, boligindretning, blomsterdekoration, gartneri, industriel design, design af emballage, grafisk designvirksomhed, modedesignvirksomhed, modeinformation, nyhedsformidling, fotografering, videooptagning, udbydelse af informationer via informationsnetværk, videnskabelig og industriel forskning, tekstilafprøvnings, kvalitetskontrol, udlejning af salgsautomater, udlejning af beklædningsgenstande, udlejning af transportable bygninger, udlejning af computere og af computerprogrammel, design af computerprogrammer, programmering af computere, litografisk og offsettrykning.

Klasse 3, 4, 6, 8, 14, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41:
Registreringen omfatter alle varer eller tjenesteydelser i denne klasse (jf. 6. udgave af Nice-klassifikationen)

Indehavers mærke

Registreret for:

Nettofitness.dk <w>

Klasse 10: Træningsmaskiner med trin til brug ved fysioterapi; vægttræningsapparater til medicinske formål; vægte til fysisk træning [til medicinske formål].

Klasse 25: Løbesko og træningssko.

Klasse 28: Fitnessmaskiner til indendørs brug; fitnessmaskiner; maskiner til fitness; sportsudstyr; apparater til bodybuilding [træning]; apparater til kropstræning [motion]; løbebånd til fysisk træning; træningsbænke; træningsbolde; sportstræningsapparater; træningsudstyr (legetøj).

Klasse 35: Detailhandel med sportsudstyr.

Klasse 41: Sport og fitness; tilvejebringelse af fitness- og motionsudstyr; fysisk træning.

Vedrørende velkendtheden af indsigers mærker

Indsiger har argumenteret for, at brugen af indehavers mærke nettofitness.dk vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det særpræg og renommé, som indsiger har opbygget. Det er ubestridt, at indsigers ord- og figurmærke er velkendt for ”detailhandel med dagligvarer”, således som det fremgår af styrelsens og ankenævnets praksis.

Styrelsen har i afgørelsen VR 2006 03740, Nettokompagniet.dk også anerkendt, at indsigers mærker er velkendt for detailhandel med andre varer, nemlig de såkaldte spotvarer, som indsiger i denne sag også har fremlagt dokumentation for at bedrive detailhandel med. Disse varer omfatter andre, typisk mindre, husholdningsartikler, boligartikler, elektronik samt beklædningsgenstande mm., som ikke er omfattet af det almindelige dagligvarebegreb. Det må således også lægges til grund, at velkendtheden af indsigers mærker også omfatter detailhandel med sådanne mindre forbrugsvarer.

Vedrørende opfyldelse af brugspligten for indsigers mærker for varer og tjenesteydelser i klasse 25, 28 og 41, jf. VML § 25, stk. 1

Indehaver har den 20. januar 2017 nedlagt påstand om, at brugspligten for indsigers figurmærke ikke er opfyldt for så vidt angår de angrebne varer og tjenesteydelser. Indsiger har i brev af 31. marts 2017 anerkendt, at indsiger ikke har gjort brug af mærket for varerne, men at indsigers dokumentation skal bevise, at indsiger har udøvet detailhandel med de pågældende varer, og at indsigers mærker er velkendte for denne detailhandelsydelse.

Styrelsen vil i sin afgørelse således ikke lægge vægt på varer og tjenesteydelser i klasse 25, 28 og 41 omfattet af indsigers registreringer, men tage stilling til, om indsigers registrering og brug af mærkerne i relation til detailhandelsydelser udgør en hindring for indehavers registrering.

Vurdering af risiko for forveksling, jf. VML § 15, stk. 1, nr. 2

Indehavers mærke består af ordsammensætningen NETTOFITNESS tilføjet toplevel-domænet, landekoden .dk, som er uden selvstændigt særpræg. Ordet FITNESS mangler selvstændigt særpræg for indehaver varer og tjenesteydelser, som alle relaterer sig til træning. Det er således sammensætningen med NETTO, som giver mærket særpræg, idet betydningen af NETTO, som en angivelse af et resultat fratrukket visse variabler, f.eks. nettopris eller nettovægt, ikke sammensat med FITNESS er meningsgivende.

Indehaver har henvist til, at denne anvender mærkedelen NETTO generisk, og dermed i overensstemmelse med god markedsføringskik i henhold til varemærkelovens § 5, stk. 1, nr. 2, og at indsiges derfor ikke kan forbyde brugen. Det er styrelsens opfattelse, at varemærkelovens § 5, stk. 1, nr. 2 ikke kan finde anvendelse på indehavers mærke, da det ikke er klart, at mærkedelen NETTO i sammensætningen NETTOFITNESS.DK er beskrivende. FITNESS angiver en aktivitet, motion og styrketræning, som ikke umiddelbart er meningsgivende i sammensætning med NETTO, lige så lidt som f.eks. "bruttofitness". Styrelsen har således også tidligere vurderet, at der er risiko for forveksling af mærker som indledes med NETTO og indsiges NETTO-mærker, såsom VR 2000 04733 NettoWeb, VR 2006 og 03740 Nettokompagniet.dk.

Vedrørende tjenesteydelsen "detailhandel med sportsudstyr"

Indsigers dokumentation for velkendthed viser, at indsigers detailhandel omfatter detailhandel med varer såsom mindre træningsinstrumenter og -udstyr, såsom håndvægte, kettlebells og yogasæt samt sports- og fitnessbeklædning. Denne detailhandel er sammenfaldende med indehavers registrering i klasse 35 af "detailhandel med sportsudstyr".

Indehavers mærke indeholder indsigers ordmærke som det indledende dominerende element i et mærket, hvor det øvrige element er uden selvstændigt særpræg. I relation til de sammenfaldende tjenesteydelser i klasse 35, er der således ud fra en samlet vurdering tilstrækkelig lighed mellem mærkerne og tjenesteydelserne til, at der er risiko for forveksling af mærkerne.

Vedrørende varerne "løbesko og træningssko"

Varer og tjenesteydelser er normalt ikke ligeartede, idet de artsligt adskiller sig og har forskelligt formål, men der kan være særlige brancheforhold eller egenskaber ved varerne og ydelserne, som betyder at der opstår en vis lighed. For detailhandel kan denne tjenesteydelse have lighed med de varer detailhandelen omfatter i de tilfælde, hvor det er sædvanligt, at samme producenter både producerer varen og driver detailhandel med disse varer i selvstændige butikker under samme navn. Dette gør sig efter styrelsens opfattelse gældende for "løbesko og træningssko" i klasse 25, hvor det

er almindeligt at producenter af sportsko også udøver selvstændig detailhandel med disse sportsko under samme navn.

Styrelsen må i sin vurdering lægge vægt på sagens konkrete omstændigheder og den beskyttelse som indsigers brug tilsiger. Indsiger driver detailhandel fra et supermarked og er som sådan i høj grad velkendt for detailhandel med de dagligvarer og husholdningsartikler, som sælges i almindelige supermarkeder. Selvom indsiger sporadisk tilbyder en række ”spotvarer”, herunder sportsko under andre mærker, kan indsigers detailhandel ikke sammenlignes med den detailhandel som bedrives af en sportsforretning, som tilbyder et bredt sortiment af sportsudstyr og -beklædning med dertilhørende vejledning og betjening. Det er således ikke almindeligt, at supermarkeder også producerer sportsko under eget mærke, og indsigers detailhandelsydelse kan dermed ikke anses for at udvise en sådan grad af lighed med varerne ”Løbesko og træningssko” i klasse 25, at der er risiko for forveksling med indsigers mærker. Mærket NETTOFITNESS.DK anvendt på sportsko vil ikke således skabe den nødvendige sammenhæng med indsigers mærker således at der kan antages en forbindelse på baggrund af den velkendthed indsigers mærker besidder i relation til detailhandel.

Vedrørende varerne i klasse 10 og 28

Betragtningerne vedrørende *løbesko og træningssko* gør sig også gældende for de øvrige varer i klasse 10 og 28, idet det dog særligt må bemærkes, at der ikke foreligger de samme ligheder mellem disse varer og detailhandel med disse varer som følge af brancheforholdene. Der er således ikke tilsvarende lighed mellem fitness- og træningsmaskiner og -apparater og tjenesteydelsen detailhandel som inden for beklædningsbranchen. Da indsiger i øvrigt heller ikke kan anses for at velkendt for detailhandel med denne type varer, er det styrelsens opfattelse, at der ikke er risiko for forveksling i relation til disse varer.

Vedrørende tjenesteydelserne ”Sport og fitness; tilvejebringelse af fitness- og motionsudstyr; fysisk træning”

For så vidt angår indehavers tjenesteydelser i klasse 41 adskiller disse sig i formål og branche fra indsigers detailhandel, og der er ikke tale om de kan erstatte eller supplere hinanden, selvom forbrugeren normalt vil købe sportsudstyr før denne gør anvendelse af tjenesteydelserne i klasse 41. Det er dog i en mindre udstrækning almindeligt, at fitnesscentre også sælger et udvalg af træningstøj og -udstyr, hvorfor der er en mindre lighed med den detailhandel som udøves af sportsforretninger. Der er samlet set ikke risiko for forveksling af mærkerne i relation til tjenesteydelserne i klasse 41, da der ikke er tilstrækkelig lighed mellem tjenesteydelserne og mærkerne. Indsigers velkendthed for detailhandel med dagligvarer og mindre forbrugsvarer fører ikke til en øget risiko for forveksling for tjenesteydelserne i klasse 41, som vedrører træningsundervisning og tilrådighedsstillelse af udstyr og lokaler til trænings- og sportsformål.

Vurdering af utilbørlig udnyttelse af særpræg eller renommé af indsigers mærker, jf. VML § 15, stk. 4, nr. 1

Et velkendt varemærke kan efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 nyde en udvidet beskyttelse, hvis brugen af det yngre mærke kan medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det ældre mærkes særpræg eller renommé.

En utilbørlig udnyttelse forudsætter, at der hos omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem mærkerne, hvilket vil sige, at når kundekredsen ser mærket, skal der blot være en sådan grad af lighed, at det bringer det velkendte mærke i erindring, uden at mærkerne dog forveksles, men dog således, at der i kundekredsens bevidsthed skabes en sammenhæng mellem mærkerne, jf. C-408/01, Adidas.

En utilbørlig udnyttelse forekommer, når det yngre mærke uretmæssigt drager fordel af det ældre mærkes særpræg eller renommé ved den skabte sammenhæng. Det fremgår således af C-252/07 INTEL, at den omstændighed, at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at der foreligger en krænkelse. Vurderingen af denne utilbørlige fordel skal tage hensyn til alle omstændigheder, herunder graden af lighed mellem mærkerne, varernes/tjenesteydelserne og graden af særpræg og velkendthed.

Det er styrelsens opfattelse, at indsiger velkendthed inden for detailhandel ikke omfatter samtlige varer omfattet af indehavers registrering. Som det fremgår ovenfor, må indsigers mærke anses for velkendte for ”detailhandel med dagligvarer”, men også detailhandel med varer som ikke falder under det almindelige dagligvarebegreb, som omfatter fødevarer og almindelige husholdningsartikler. Indsigers dokumentation viser, at der er tale om et bredt udvalg af forbrugsgoder, som dog begrænset til fortrinsvis mindre varer og varer af en vis begrænset værdi. Indsigers velkendthed omfatter således ikke de særlige medicinske træningsapparater, som fremgår af indehavers registrering i klasse 10, som udgør specialprodukter. Indsiger har heller ikke dokumenteret, at den detailhandel som indsiger er kendt for kan anses for at relatere sig til større træningsmaskiner eller -apparater, som er omfattet af indehavers registrering i klasse 28, nemlig ”Fitnessmaskiner til indendørs brug; fitnessmaskiner; maskiner til fitness; apparater til bodybuilding [træning]; apparater til kropstræning [motion]; løbebånd til fysisk træning; træningsbænke, sportstræningsapparater.” Selvom der i annoncematerialet er et eksempel på at der udbydes en træningsbænk, er det styrelsens opfattelse, at indsigers mærkers høje grad af velkendthed knytter sig til de mindre produkter.

Det er styrelsens opfattelse, at indsigers mærker har opnået en høj grad af velkendthed mærkerne inden for indsigers detailhandelssegment. Denne høje grad af velkendthed i relation til den ovenfor

beskrevne detailhandel sammenholdt med ligheden mellem mærkerne bevirker, at mærket NETTOFITNESS.DK anvendt på varer, som indsigers er kendt for at udbyde i sin detailhandel, hos omsætningskredsen vil skabe en association til indsigers mærker. Indehavers mærke indeholder indsigers mærke som det første selvstændige element og den øvrige del af mærket er svagt og påvirker ikke opfattelsen af det samlede mærke på en sådan måde, at associationen til indsigers mærke formindskes eller fortrænges. Brugen af indehavers mærke vil således kunne føre til en utilbørlig udnyttelse af de velkendte mærkers renommé i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. Det er derfor styrelsens opfattelse, at indehavers mærke er udelukket fra registrering i relation til følgende varer:

Klasse 25: Løbesko og træningssko.

Klasse 28: Sportsudstyr, træningsbolde; træningsudstyr (legetøj).

I relation til de øvrige varer omfattet af indehavers registrering i klasse 10 og 28, er det vores opfattelse, at varerne adskiller sig fra omfanget af indsigers velkendte mærker i en sådan grad, at der ikke skabes den nødvendige association til indsigers mærker. Der er tale om specialprodukter som fortrinsvis sælges fra specialiserede forretninger og varerne og deres art, distribution og købsituation afskiller sig i en sådan grad fra indsigers ydelser, at der ikke vil blive associeret til indsigers mærker.

Indehavers registrering i klasse 41 omfatter tjenesteydelser, som vedrører sportstræning og stillen træningsredskaber og træningslokaler til rådighed. Det vores vurdering, at forskellen mellem indsigers detailhandel med dagligvarer og visse øvrige varer og tjenesteydelser som normalt udbydes af fitnesscentre udgør så forskellige brancher og formål, at lighederne mellem mærkerne ikke vil føre til, at der bliver skabt en sammenhæng, som kan drage fordel af indsigers renommé. Selvom indsigers har opnået en høj grad af velkendthed for visse detailhandelsydelser, kan denne velkendthed ikke udstrækkes til at omfatte enhver vare eller tjenesteydelse, medmindre ligheden mellem mærkerne eller andre omstændigheder tilsiger dette. Det er i denne sag ikke sandsynliggjort eller dokumenteret, at brugen af indehavers mærke i relation til tjenesteydelserne i klasse 41 skulle kunne medføre, at indehaver drager en utilbørlig fordel af indsigers mærkers renommé eller særpræg.

Konklusion

Vi tager indsigelsen delvist til følge, da der er risiko for forveksling af mærkerne i relation til *detailhandel med sportsudstyr* i klasse 35, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, og indehavers registrering vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers velkendte varemærke i relation til *Løbesko og træningssko* i klasse 25 og *sportsudstyr, træningsbolde; træningsudstyr (legetøj)* i klasse 28, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

Registreringen vil herefter fortsat være gyldigt for:

Klasse 10: *Træningsmaskiner med trin til brug ved fysioterapi; vægttræningsapparater til medicinske formål; vægte til fysisk træning [til medicinske formål].*

Klasse 28: *Fitnessmaskiner til indendørs brug; fitnessmaskiner; maskiner til fitness; apparater til bodybuilding [træning]; apparater til kropstræning [motion]; løbebånd til fysisk træning; træningsbænke; sportstræningsapparater.*

Klasse 41: *Sport og fitness; tilvejebringelse af fitness- og motionsudstyr; fysisk træning.*

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1...”

Denne afgørelse blev med brev af 13. april 2018 fra Plougmann Vingtoft A/S på vegne af klager, Nettofitness ApS, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende skrivelse:

”... Anke af indsigelsesafgørelse

Idet der henvises til Styrelsen afgørelse i indsigelsessagen imod VR 2016 01329 ”NETTOFITNESS”, skal vi hermed, med henvisning til varemærkeloven §46, indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at indsigelsen afvises i sin helhed.

Til støtte for indehavers påstand gøres følgende anbringender gældende:

1) **Indehavers varemærke**

Af Styrelsens afgørelse fremgår det, at indehavers varemærke består af ordsammensætningen ”NETTOFITNESS” tilføjet landekoden .dk, som – ifølge afgørelsen – er uden betydning for forvekslelighedsvurderingen, da landekoden ikke tilfører varemærket yderligere særpræg.

Det er muligvis korrekt, at tilføjelsen af landekoden ikke tilfører varemærket yderligere registreringsmæssigt særpræg, jf. varemærkelovens §13, idet dette suffiks er en indikation på, at varerne udbydes fra et dansk internetdomæne, men det er simpelt hen ikke rigtigt blot at konkludere, at dette ingen rolle spiller for forvekslelighedsvurderingen.

Ifølge Styrelsens guidelines foreligger den "rene" forvekslelighed mellem to varemærker, når forbrugeren fejlagtigt antager, (1) at varemærkerne er identiske, eller (2) når forbrugeren godt kan se forskel på varemærkerne, men hvor visse ligheder mellem mærkerne alligevel medfører, at forbrugeren fejlagtigt tror, at varerne eller tjenesteydelserne kommer fra samme udbyder, jf. varemærkelovens §15, stk. 1, nr. 1 og 2.

Både indsigers ordvaremærke og figurvaremærke er velkendt for ”detailhandel med dagligvarer”, således som det fremgår af Styrelsens og Ankenævnets praksis, men der er både i forbrugernes bevidsthed og i praksis tale om detailhandel i fysiske butikker, hvilket også bør afspejles i indsigers velkendthed.

I den af Styrelsen fremhævede afgørelse vedrørende VR 2006 03740 ”Nettokompagniet.dk” refereres bl.a. til en brancheerklæring fra De Samvirkende Købmænd, hvoraf det fremgår, at

”der (med NETTO) er tale om et for Dansk Supermarked A/S uhyre velkendt og indarbejdet forretningskendetegn, samt at betegnelsen NETTO i hele perioden siden etableringen i 1981 er blevet markedsføringsmæssigt anvendt over for forbrugerne og fremtræder i forbrugernes bevidsthed som navnet på en landsdækkende butikskæde”.

Dette støtter indehavers synspunkt om, at indsigers varemærker er velkendte for butikskæder og ikke internethandel, som tilføjelsen af landekoden i indehavers varemærke indikerer.

Forvekslelighedsvurderingen skal derfor foretages mellem indsigers varemærker på den ene side og hele indehavers varemærke på den anden side og under hensyntagen til, at forbrugerne godt er klar over, at indsigers varemærke udelukkende anvendes i fysiske butikker og klart kan se, at indehavers anvendes på internettet.

2) Den sproglige betydning af ”NETTO”

Ifølge hjemmesiden <http://ordnet.dk> stammer ordet ”NETTO” fra italiensk og betyder ”klar”, ”ren” eller ”nøjagtig”, og anvendes almindeligvis på dansk til at beskrive, at man f.eks. har fratrukket omkostninger eller andet, der hører sammen med den mængde eller lignende, som man egentlig er interesseret i.

Ordet ”NETTO” er derfor som udgangspunkt en del af det almindelige sproglige fællesje inden for bl.a. handel og skal derfor friholdes samtlige handlendes anvendelse, så længe brugen netop er generisk og i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Ordet ”NETTO” har som udgangspunkt en svag grad af særpræg, hvilket Styrelsen allerede fastslog i afgørelsen af VR 2012 02415 ”SEXNETTO”, hvilket ydermere støtter argumentet om, at det bør friholdes handlendes anvendelse, i hvert fald i tilfælde hvor det anvendes i sin oprindelige - eller tæt på sin oprindelige - betydning.

3) Indsigers velkendthed

I bl.a. bl.a. EF-domstolens dom i C-408/01 ADIDAS er det fastslået, at det i forbindelse med velkendte varemærker ikke er nødvendigt at bevise, at der aktuelt er en risiko for forveksling, men derimod skal vurderingen foretages i forhold til, om graden af lighed mellem det velkendte varemærke og det yngre varemærke har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem det velkendte varemærke og det yngre varemærke.

Ovenstående er utvivlsomt korrekt, men vurderingen skal følgelig foretages under hensyntagen til, om ordet "NETTO" bruges som reference til indsigers forretning eller ej.

I sagen om VR 2012 02415 "SEXNETTO" er det klart, at ordstillingen gør, at forbrugerne vil opfatte varemærket som en "Netto"-butik, dog med sexartikler, hvilket Styrelsen også begrundet deres afgørelse med.

Det må således være afgørende, om det yngre varemærker afleder sin identitet fra indsigers varemærke eller ej.

Dette ville formentlig være tilfældet i alle situationer, hvor et varemærke består af en vare eller tjenesteydelse efterfulgt af ordet "netto", f.eks. "BØGERNESNETTO" eller "GAMERNESNETTO". Disse varemærker afleder nemlig deres eksistens ved at sammenligne sig med indsigers renommé og blot sælge en andens varer.

Situationen er imidlertid en anden, når ordet "netto" indleder et varemærke, og det er i den forbindelse uden betydning, at sammensætningen i traditionel sammenhæng giver mening.

Varemærket "NETTOFITNESS.DK" får således – samlet set – tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres, fordi ordet "netto" ikke normalt bruges sammen med "fitness", og ikke fordi det afleder sin identitet eller eksistens fra indsigers varemærke.

4) Konklusion

Samlet set er det indehavers opfattelse, at varemærket "NETTOFITNESS.DK" hverken er forveksleligt med indsigers varemærke og ej heller snylter på dettes renommé eller velkendthed.

Der er ingen risiko for, at forbrugerne vil tro, at der er sammenhæng mellem en internetbutik, som sælger fitnessudstyr og indsigers butikskæde, som lejlighedsvis har forhandlet varer, som kun har begrænset artslighed med indehavers varer.

På baggrund af ovenstående i sin helhed bedes Ankenævnet omgøre Styrelsens afgørelse og registrere varemærket "NETTOFITNESS.DK" i overensstemmelse med ansøgningen..."

I brev af 13. juni 2018 fremsendte Bech-Bruun på vegne af indklagede, Dansk Supermarked A/S, følgende kommentarer til klagen:

"... 1. Risiko for forveksling – varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2

I sin afgørelse har Patent- og Varemærkestyrelsen fundet, at der er risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker i relation til tjenesteydelserne '*detailhandel med sportsudstyr*', som er omfattet af det foreløbigt registrerede varemærke i klasse 35.

Indsiger er enig i denne betragtning og med henvisning til argumentationen i tidligere indlæg til Patent- og Varemærkestyrelsen fastholdes det derfor, at registreringen af VR 2016 01329, NETTOFITNESS.DK <ord>, for tjenesteydelserne '*detailhandel med sportsudstyr*' i klasse 35 er i strid med varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, idet en helhedsvurdering af de visuelle, fonetiske og konceptuelle ligheder mellem de omhandlede varemærker viser, at der er risiko for forveksling mellem det foreløbigt registrerede varemærke og de ældre NETTO varemærker, som indsigelsen er baseret på.

I sin udtalelse gør indehaver gældende, at forvekslelighedsvurderingen i varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, skal foretages mellem indsigers varemærker på den ene side og hele indehavers varemærke på den anden side (inkl. ordelementet '.DK') og under hensyntagen til, at forbrugerne - på grund af NETTO varemærkernes velkendthed - godt er klar over, at indsigers varemærker udelukkende anvendes i fysiske butikker og klart kan se, at indehavers varemærke anvendes på internettet på grund af ordelementet '.DK'.

Dette bestrides på vegne af indsiger. Det gøres således gældende, at de ældre NETTO varemærkers velkendthed ikke har betydning for forvekslelighedsvurderingen i varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, idet omfanget af varemærkernes velkendthed alene har betydning i forhold til bedømmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

Til gengæld kan de tjenesteydelser, som er omfattet af varemærkerne i klasse 35, påvirke forvekslelighedsbedømmelsen. Det kan konstateres, at tjenesteydelserne '*detailhandel med sportsudstyr*', som er omfattet af det foreløbigt registrerede varemærke, ikke er begrænset til online detailhandel, og selv hvis de var begrænset til online detailhandel, ville de omhandlede varemærker fortsat omfatte identiske tjenesteydelser i klasse 35.

Det bemærkes, at en høj grad af lighed eller identitet mellem varer og tjenesteydelser medfører, at kravet til ligheden mellem varemærkerne sænkes.

Det fastholdes desuden, at ordelementet 'NETTO' er det særprægede og dominerende element i det foreløbigt registrerede varemærke, idet brugen af ordelementet på trods af indehavers argumentation ikke kan anses for generisk, fordi Patent- og Varemærkestyrelsen har godkendt registreringen af NETTOFITNESS.DK <ord> uden indvendinger mod varemærkets særpræg.

Da ordelementet 'FITNESS' utvivlsomt er beskrivende for de omfattede varer og tjenesteydelser, og da ordelementet '.DK' alene er en angivelse af, at der er tale om en internetadresse, må Styrelsen således have konkluderet, at ordelementet 'NETTO' ikke kan opfattes som en generisk/beskrivende betegnelse, men som et ordelement med iboende særpræg.

Det særprægede og dominerende element 'NETTO' i de ældre varemærker er således identisk med det særprægede og dominerende element 'NETTO' i det foreløbigt registrerede varemærke. Der foreligger således en høj grad af lighed mellem mærkerne, uanset tilstedeværelsen af ordelementerne 'FITNESS' og '.DK' i det foreløbigt registrerede varemærke. I forhold til sidstnævnte ordelement bemærkes det, at onlinehandel er en naturlig udvidelse af indehavers forretningskoncept, idet indehaver i forvejen driver onlinehandel under flere af sine øvrige varemærker, som f.eks. BILKA og føtex. Det er endvidere blevet en del af flere supermarkedskæders forretningskoncept at udvide deres salg til at omfatte onlinehandel. Ordelementet '.DK' vil således blot medvirke til, at den relevante omsætningskreds fejlagtigt antager, at der er tale om et domæne, der er relateret til indehavers virksomhed, og at der således er en forbindelse mellem det foreløbigt registrerede varemærke og indehavers ældre varemærker. Det bemærkes, at indehaver desuden siden 20. april 1996 har været registrant på – og har benyttet – domænet www.netto.dk. Indehaver har dermed gjort erhvervsmæssigt brug af betegnelsen "netto.dk" i flere årtier.

De ovenstående betragtninger medfører, at der er risiko for forveksling mellem det foreløbigt registrerede varemærke og de ældre varemærker, når varemærkerne omfatter identiske tjenesteydelser i klasse 35, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

2. Udvidet beskyttelse på grund af velkendthed – varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1

Patent- og Varemærkestyrelsen har fundet, at indsigers NETTO varemærker er velkendte for særligt *'detailhandel med dagligvarer og mindre forbrugsgoder'*. På denne baggrund fastslår Patent- og Varemærkestyrelsen, at indehavers registrering vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers velkendte varemærker i relation til *'Løbesko og træningssko'* i klasse 25 og *'sportsudstyr, træningsbolde; træningsudstyr (legetøj)'* i klasse 28, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

Indsiger er enig i denne betragtning og med henvisning til argumentationen i tidligere indlæg til Patent- og Varemærkestyrelsen fastholdes det derfor, at registreringen af VR 2016 01329, NETTOFITNESS.DK <ord>, for varerne *'Løbesko og træningssko'* i klasse 25 og *'sports-udstyr, træningsbolde; træningsudstyr (legetøj)'* i klasse 28 er i strid med varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, idet brugen af det yngre varemærke for disse varer ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé.

Indehavers argument om, om at der skal tages hensyn til, at forbrugerne - på grund af NETTO varemærkernes velkendthed - godt er klar over, at indsigers varemærker udelukkende anvendes i fysiske butikker og klart kan se, at indehavers varemærke anvendes på internettet på grund af ordelementet '.DK', er ej heller holdbart for så vidt angår vurdering af varemærkets registreringsegnet i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

Dette skyldes, at det foreløbigt registrerede varemærke vil skabe en association til indsigers velkendte mærker, uanset om de ældre varemærker primært er velkendt for *'detailhandel med dagligvarer og mindre forbrugsgoder'*. Beskyttelsen af de velkendte NETTO varemærker kan således udstrækkes til samtlige varer omfattet af det foreløbigt registrerede varemærke i klasse 25 og 28, uanset om disse varer sælges online eller ej.

I forhold til utilbørlig udnyttelse af indsigers velkendte NETTO varemærker gør indehaver desuden gældende, at det afgørende er, om det foreløbigt registrerede varemærke afleder sin identitet fra de ældre velkendte varemærker eller ej. Indehaver anfører således, at dette ikke er tilfældet, når ordelementet 'NETTO' indleder et varemærke, hvorfor det foreløbigt registrerede varemærke ikke udgør utilbørlig udnyttelse af indsigers velkendte varemærker.

Dette bestrides, idet det netop er en skærpende omstændighed, at de ældre varemærker er gengivet som den første del af det foreløbigt registrerede varemærke. Dette, fordi den første del af et varemærke normalt gør et stærkere indtryk på forbrugeren på det visuelle og fonetiske plan end den sidste del af varemærket (se bl.a. afgørelse i sagen T-133/05 Meric mod EUIPO, præmis 51 samt afgørelse

i sagen T-472/08 Companhia Muller de Bebidas mod EUIPO, præmis 62). Begrundelsen herfor er, at forbrugere læser fra venstre til højre, hvorfor det ordelement, der er placeret til venstre i et varemærke, først fanger forbrugerens opmærksomhed.

I den forbindelse henvises desuden til nedenstående afgørelser, hvor både Patent- og Varemærkestyrelsen, Ankenævnet for Patenter og Varemærker samt Sø- og Handelsretten netop har fundet, at en række varemærker, som indledes af ordelementet 'NETTO', udgør utilbørlig udnyttelse af indsigers velkendte NETTO varemærker:

- VR 2000 04733 NettoWeb
- AN 2004 00020 NETTOTAL
- VR 2006 03740 NettoKompagniet.dk NEMT & BILLIGT
- MP 941950 Netto City Marken-Discount
- VR 2009 00864 NET2MALEREN, jf. Sø- og Handelsrettens dom i V-0087-08
- MP 1065572 NETTO

Indehaver forsøger således med sin varemærkeregistrering at drage fordel af indsigers NETTO varemærkers tiltrækningskraft, omdømme og prestige, selvom indehaver ikke har betalt en økonomisk kompensation for udnyttelse af den kommercielle indsats, som indsiger har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkernes image.

På baggrund af ovenstående gøres det fortsat gældende, at registreringen af VR 2016 01329, NETTOFITNESS.DK <ord>, er i strid med varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

3. Konklusion

Afslutningsvist skal vi venligst henstille til, at Ankenævnet fastholder Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og ophæver VR 2016 01329, NETTOFITNESS.DK <ord>, for følgende varer og tjenesteydelser:

- Klasse 25: 'Løbesko og træningssko'
- Klasse 28: 'Sportsudstyr, træningsbolde; træningsudstyr (legetøj)'
- Klasse 35: 'Detailhandel med sportsudstyr' ..."

I brev af 20. august 2018 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

"... 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 13. februar 2018 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Klagers repræsentant er ikke kommet med bemærkninger til styrelsens udtalelse.

I brev af 28. september 2018 kommenterede Bech-Bruun på vegne af indklagede, Dansk Supermarked A/S, styrelsens udtalelse med følgende:

”... Ankenævnet har i sit brev af 29. august 2018 givet indsiger frist til at udtale sig vedrørende Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse i sagen om anke af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i indsigelsessagen mod VR 2016 01329, NETTOFITNESS.DK <ord>.

På vegne af indsiger skal det meddeles Ankenævnet, at indsiger er enig i Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse, idet indsiger finder, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 13. februar 2018 skal fastholdes i sin helhed...”

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe
Formand