

RESUMÉ:

AN 2010 00015 - VR 2008 0922 - LILY <fig> - Administrativ ophævelse - Forvekslelighed

Der blev fremsat anmodning om delvis administrativ ophævelse af varemærket VR 2008 00922 LILY <fig> for alle varer i klasse 24 og 25. Anmoder anførte, at indehavers mærke LILY <fig> er forveksleligt med anmoders ældre EU-ordmærke 580282 LILLY <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvis begæringen til følge og ophævede registreringen for klasse 25 og for "*pudebetræk og vævede stoffer og tekstilvarer*" i klasse 24. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde Styrelsens afgørelse, idet Ankenævnet fandt, at udover de varer, som Styrelsen allerede har ophævet registreringen for, udvides ophævelsen i klasse 24 til også at omfatte Senge- og bordtæpper, vægtæpper af tekstil, filt, håndklæder af tekstilmateriale, sengetøj, tæpper til senge, duge (ikke af papir), dækkeservietter (ikke af papir), gardiner af tekstil eller plastic.

KENDELSE:

År 2010, den 30. november afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen AN 2010 00015

Klage fra

LILLY Modeller a.m.b.a.

v/Zacco A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. marts 2010 vedr. VR 2008

00922 LILY <fig> indehavet af

Shanghai Silk Group Co., Ltd., Kina

v/Patrade A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da Ankenævnet trods begæring herom ikke har fundet grundlag for mundtlig forhandling.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet finder, at klagers mærke LILLY er velkendt for både *brudekjoler* og *detaillhandel* med brudekjoler, hvorfor mærket nyder særlig beskyttelse efter Varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 og § 15, stk. 4, nr. 2, jf. § 4, stk. 2. Parterne er enige om, at brudekjoler nyder denne beskyttelse for brudekjoler. LILLY sælges i Danmark fra 8 egne butikker og gennem 24 andre forhandlere i særligt indrettede "butik i butikker", hvorved der er tale om national dækning i de store indkøbsbyer.

Da mærket således er velkendt, da det registrerede mærke LILY er forveksleligt med LILLY, og da der foreligger fuldstændig eller høj grad af vareidentitet, er det Ankenævnets opfattelse, at der ikke kun er risiko for forveksling i klasse 25 men også for alle ansøgte varer i klasse 24.

Herefter bestemmes:

LILY <figur> nægtes endelig registrering i klasse 25 og for alle ansøgte varer i klasse 24. Registreringen for klasse 9 opretholdes.

Sagens baggrund:

Den 14. juni 2007 indleverede Patrade A/S på vegne Shanghai Silk Group Co., Ltd. En ansøgning om registrering af varemærket LILY <fig> for:

Klasse 09: Optiske apparater og instrumenter, briller (optik), brilleetuier, brilleindfatninger, monokler, brilleglas (korrigerende), kontaktlinser, brillesnore, brillestel, solbriller.

Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper, vægtæpper af tekstil, filt, håndklæder af tekstilmateriale, pudebetræk, sengetøj, tæpper til senge, duge (ikke af papir), dækkeservietter (ikke af papir), gardiner af tekstil eller plastic.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, skjorter, bukser, strikkede beklædningsgenstande, nederdele, overtøj, jakker, habitter, lædertøj, frakker, sweaters.

Varemærket blev registreret den 19. marts 2008 og publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.

I brev af 28. oktober 2008 begærede Zacco Denmark A/S på vegne af Lilly Modeller a.m.b.a administrativ ophævelse af indehavers registrering VR 2008 00922 på basis af anmoders CTM-registrering nummer 580 282 og anmoders ibrugtaget ret til følgende varer i klasse 25: *Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning til religiøse begivenheder og festlige lejligheder*. Derudover støttedes anmodningen på, at anmoders varemærke LILLY er velkendt i Danmark for brudekjoler, herunder detailhandel med brudekjoler. Begæringen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 30, stk. 1, jf. § 28, stk. 1, i lovebekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009. I breve af 11. december 2008 og 2. marts afviste indehaver, at der er risiko for forveksling mellem mærkerne, men det blev ikke bestridt, at anmoders mærke LILLY er velkendt for brudekjoler i Danmark, hvorfor indehaver anså det for ufornuddent, at anmoder fremlagde dokumentation herfor. Indehaver fremførte den påstand, at EU-varemærker skal være kendt i hele EU. I brev af 6. april 2009 indsendte anmoder materiale til dokumentation for, at der er stiftet en ret til varemærket LILLY ved ibrugtagning.

Den 2. marts 2010 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse delvis begæringen til følge og ophævede registreringen for:

"... klasse 25 og for *pudebetræk og vævede stoffer og tekstilvarer* i klasse 24. Registreringen vil blive opretholdt for resten af varerne i klasse 24 og for klasse 9.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 2, jfr. § 4, stk. 2 samt § 15, stk. 3, nr. 1.

2. Lovgrundlaget

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

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

I varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, er et varemærke endvidere udelukket fra registrering, hvis

"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"

I varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, er et varemærke endvidere udelukket fra registrering, hvis

"der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke".

I varemærkelovens § 4, stk. 2, er et varemærke endvidere udelukket fra registrering,

"Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet, og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renomméet."

3. Vurdering af om indsigers mærke er velkendt

Det skal indledningsvist bemærkes, at velkendte mærker ikke alene er beskyttet efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, men også er beskyttet efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 og § 15, stk. 4, nr. 2, jf. § 4, stk. 2. Hvorvidt indsigers EU-varemærke er velkendt i hele EU eller kun i Danmark er således ikke afgørende for, om mærket kan beskyttes som velkendt mærke i Danmark. Afgørende er derimod, om indsigers mærke har opnået en sådan kendskabsgrad, at mærket i Danmark må anses for velkendt, og at den relevante omsætningskreds derfor skaber en sammenhæng mellem mærkerne, selvom de ikke forveksler dem. Derudover skal der være en tilstrækkelig risiko for, at brugen af det yngre mærke i Danmark vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det velkendte mærkes

særpræg eller renommé, jf. bl.a. EF-domstolens afgørelser i sagerne C-252/07, Intel-sagen, og C-487/07, L'Oréal-sagen.

Velkendte mærker nyder en højere grad af beskyttelse end varemærker med et almindeligt særpræg. For at afgøre et mærkes grad af velkendthed, så skal anmoder indsende dokumentation for velkendtheden og på baggrund heraf vurderer styrelsen, om mærket kan anses for at være velkendt samt for hvilke varer og tjenesteydelser mærket er velkendt. Dokumentation for velkendthed kan bestå af en opgørelse over markedsandele, intensiteten af mærkets brug, den geografiske spredning og den tidsperiode mærket er brugt, opgørelse over markedsføringsomkostninger og omsætningens størrelse.

Anmoder har under sagen påberåbt sig, at anmoders mærke er velkendt for *brudekjoler og detailhandel med brudekjoler*. Indehaver har ikke bestridt anmoders velkendthed for *brudekjoler*, og har fundet det uforholdsmæssigt, at anmoder indsender dokumentation for denne velkendthed. På den baggrund finder styrelsen, at anmoders ibrugtagne mærke LILLY er velkendt for *brudekjoler*, da anmoder påstår at mærket er velkendt og indehaver tilkendegiver, at de ligeledes finder, at mærket er velkendt for *brudekjoler* i Danmark.

Anmoder har ikke indsendt materiale der dokumenterer, at LILLY er velkendt for *detailhandel med brudekjoler* og indehaver har ikke tilkendegivet at LILLY også er velkendt for *detailhandel med brudekjoler*. Intet af det materiale som anmoder har sendt ind viser hvilke markedsandele LILLY har for *detailhandel med brudekjoler*, intensiteten af LILLYs brug, den geografiske spredning af brugen, ej heller viser materialet en opgørelse over markedsføringsomkostninger eller omsætningens størrelse, hvorfor styrelsen afviser, at mærket LILLY er velkendt for *detailhandel med brudekjoler*.


4. Vurdering

Indsigers registrering CTM 580 282

Mærke	Varer
LILLY	Klasse 9 <i>Bærere med lyd og/eller billedoptagelser, særligt lyd- og billedoptagelser på cd'er og bånd.</i> Klasse 14 <i>Juvelerarbejder, smykker.</i> Klasse 16 <i>Tryksager, papirhandlervarer, særligt trykte kort og konvolutter.</i> Klasse 25 <i>Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning til religiøse begivenheder og festlige lejligheder.</i> Klasse 26 <i>Hårpynt, brocher (tilhører til beklædningsgenstande), kunstige blomster.</i> Klasse 42 <i>Modedesign og modeinformation i forbindelse med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, hårpynt, brocher (tilhører til beklædningsgenstande) samt kunstige blomster til religiøse begivenheder og festlige lejligheder.</i>

Derudover baserer indsiger den administrative ophævelse på en ibrugtaget ret af mærket LILLY til følgende varer i klasse 25: *Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning til religiøse begivenheder og festlige lejligheder.*

Indehavers registrering VR 2008 00922

Mærke	Varer
	Klasse 9 <i>Optiske apparater og instrumenter, briller (optik), brilleetui'er, brilleindfatninger, monokler, brilleglas (korrigerende), kontaktlinser, brillesnore, brillestel, solbriller.</i>

	<p>Klasse 24 <i>Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper, vægtæpper af tekstil, filt, håndklæder af tekstilmateriale, pudebetræk, sengetøj, tæpper til senge, duge (ikke af papir), dækkeservietter (ikke af papir), gardiner af tekstil eller plastic.</i></p> <p>Klasse 25 <i>Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, skjorter, bukser, strikkede beklædningsgenstande, nederdele, overtøj, jakker, habitter, lædertøj, frakker, sweaters.</i></p>
--	---

Sammenligning af mærkerne

Anmoders mærke LILLY er et ordmærke på to stavelser, nemlig LIL/LY, mens indehaver mærke er et figurmærke også på to stavelser, nemlig LI/LY. Det figurlige i indehavers mærke består blot af, at bogstaverne i indehavers mærke er skrevet med fed vertikalt, mens bogstaverne er meget smalle ved det horisontale i de to L'er.

Visuelt er der en meget høj grad af lighed mellem mærkerne, da begge mærker indeholder LILY og kun adskiller sig ved det ekstra L i anmoders mærke. Fonetisk udtales mærkerne identisk, hvilket også vedstås af indehaver. Begrebmæssigt er begge mærker et dansk pigenavn, blot stavet lidt forskelligt, hvorfor styrelsen anser mærkerne for begrebmæssigt identiske.

Samlet anser styrelsen der for at være en meget høj grad af mærkelighed mellem anmoders og indehavers mærker.

Sammenligning af varerne

Anmoder har kun rettet den administrative ophævelse imod indehavers registrering i klasse 24 og 25. Anmoder baserer anmodningen om administrativ ophævelse af indehavers registrering på CTM registreringen og på en ibrugtaget ret. Anmoder indsender materiale til dokumentation for ibrugtagning af mærket LILLY på det danske marked. Materialet består af følgende bilag:

- Katalog "Men's wear selection 2002" (viser detailhandel med herre festbeklædning af mærket Wilvorst i Lilly Brudekjoler i Danmark).
- Katalog "Kommunion 2002" (brug af mærket LILLY, på tysk, med priser i DM og Euro viser brug af konfirmationstøj til piger i 9-10 års alderen).
- Prislister fra 2006 (brug af mærket LILLY, på dansk, viser brug af brudetøj, sko, smykker, tilbehør bestående af blandt andet ringpude).
- Katalog "Summer Collection 2006" (viser detailhandel med dame festbeklædning, på engelsk, forhandler i Danmark ved navn LILLY).
- Katalog "Konfirmation 2006" (brug af mærket LILLY, på dansk, viser brug af konfirmationstøj til piger).
- Prislister fra 2007 (brug af mærket LILLY, på dansk, viser brug af brudetøj, sko, smykker).
- Prislister fra 2007/2008 (brug af mærket LILLY, på dansk, viser brug af festtøj og sko).
- Prislister fra 2008 (brug af mærket LILLY, på dansk, viser brug af brudetøj, sko, smykker, tilbehør bestående af blandt andet ringpude).
- Prislister fra 2008 (brug af mærket LILLY, på dansk, viser brug af festtøj, sko og tasker).
- Katalog uden titel og uden dato (brug af mærket LILLY, på engelsk, forhandler i Danmark, viser brug af festtøj til kvinder, ikke dateret).

Som det fremgår af ovenstående liste så er der for mange af varerne/tjenesteydelserne overlap mellem anmoders registreret ret og den ibrugtaget ret, dog omfatter anmoders ibrugtaget ret ligeledes *ringpuder* i klasse 14 og *detailhandel med festbeklædning til mænd og kvinder* i klasse 35.

Klasse 25

Det er styrelsens opfattelse, at der mellem indehavers registrering i klasse 25 er identitet med anmoders registrering i klasse 25, da anmoder har registreret *beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning til religiøse begivenheder og festlige lejligheder*, mens indehaver har registreret i klasse 25 for den bredere betegnelse *beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning*. Det er ikke muligt at adskille hvilke *beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning*, der kan bruges til religiøse begivenheder, og hvilke der ikke kan, hvorfor styrelsen finder, at varerne er identiske. For så vidt angår den efterfølgende opremsningen af beklædningsgenstande i indehavers registrering i klasse 25, så falder de alle under overbegrebet beklædningsgenstande, for hvilket styrelsen netop har konstateret, at der er identitet mellem indehavers og anmoders registrering, hvorfor det er styrelsens opfattelse, at der også er identitet mellem indehavers *skjorter, bukser, strikkede beklædningsgenstande, nederdele, overtøj, jakker, habitter, lædertøj, frakker, sweaters* og anmoders registrering i klasse 25.

Klasse 24

Ved sammenligning af varer/tjenesteydelser så skal alle relevante faktorer i relation til disse varer/tjenesteydelser inddrages. Disse faktorer inkluderer blandt andet deres art, deres formål, deres anvendelsesformål, om de er i konkurrence eller om de komplementerer hinanden.

Yderligere faktorer inkluderer formålet med varerne/tjenesteydelserne, om de bliver produceret, markedsført eller udbudt af samme udbydere eller af økonomisk forbundne udbydere, lige så vel som om de har ens distributions- og salgskanaler.

Anmoder har ikke registreret sit mærke LILLY i klasse 24, men har stiftet en ret ved ibrugtagning i klasse 14 for *ringpuder*. Indehaver har registreret sit mærke LILY for blandt andet *pudebetræk* i klasse 24, hvilket styrelsen finder ligeartet med anmoders *ringpuder*, da det ikke kan udelukkes, at der kan købes *pudebetræk* til specielt indrettede puder beregnet på at placere vielsesringe på. Samtidig finder styrelsen, at der foreligger ligeartethed mellem anmoders registrering i klasse 25 *beklædningsgenstande*, og indehavers *vævede stoffer og tekstilvarer*, da *vævede stoffer og tekstilvarer* er hovedingrediensen til produktion af *beklædningsgenstande*, samt at de begge er fremstillet af tekstiler og stoffer. Beklædningsgenstandenes anvendelsesformål er at dække kroppen, og de vævede stoffer og tekstilvarerne kan efter tilskæring og syning have samme anvendelsesformål. Varerne kan også godt være i konkurrence med hinanden, da kunder der er fikse på fingrene kan vælge at sy deres egen garderobe frem for at købe den færdig fremstillet. For så vidt angår de resterende af indehavers varer i klasse 24, så finder styrelsen ikke, at der er ligeartethed på trods af at alle varerne er fremstillet af tekstil, men deres anvendelsesformål er fundamentalt forskellige, da resten af varerne indgår som dekoration af kunde-gruppens hjem.

Forvekslelighedsvurdering efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Vurdering af forvekslelighed mellem mærker, der består af navne er anderledes, idet der skal være en højere grad af syns- og lyd-mæssig lighed mellem mærkerne, for at disse findes forvekslelige. Det antages således, at der skal mere til, førend forbrugerne tager fejl af mærker, der består af to forskellige navne.

Dette skyldes, at personnavne som udgangspunkt anses for at have en forholdsvis snæver beskyttelse. Et personnavn anvendes ofte af mange personer, ligesom den almindelige gennemsnitsforbruger typisk vil være vant til at skelne selv mellem personnavne, der ligger forholdsvis tæt på hinanden. Dette forudsætter dog, at det må forventes, at omsætningskredsen rent faktisk vil opfatte mærket som et personnavn.

Ved opslag hos Danmarks Statistik fremgår det, at der i 2010 er 4073 kvindelige bærere af navnet LILLY, mens der er 360 kvindelige bærere af navnet LILY, hvorfor styrelsen finder, at LILLY er et forholdsvis almindeligt pigenavn og derved som udgangspunkt har en forholdsvis snæver beskyttelse.

På trods af at pigenavnet LILLY som udgangspunkt har en forholdsvis snæver beskyttelse, så er indehavers mærke LILY jo det samme navn, blot stavet med et L frem for dobbelt L, hvorfor det er styrelsens opfattelse, at der foreligger risiko for almindelig forveksling mellem indsigers registrering og

indehavers registrering, da der foreligger en meget høj grad mærkeligheden mellem mærkerne og der er identitet for så vidt angår indehavers varer i klasse 25 og ligesthed for så vidt angår indehavers *vævede stoffer og tekstilvarer* og anmoders *beklædningsgenstande* i klasse 25, samt indehavers *pudebetræk* i klasse 24 og anmoders ibrugtaget ret til *ringpuder* i klasse 14.

Vurdering af om indehavers mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af anmoders særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dets særpræg eller renommé

Udover kravet om velkendthed er det efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 en betingelse for at udvide anmoder beskyttelsesomfang, at brugen af indehavers registrerede mærke vil indebære en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller skade dets særpræg eller renommé.

Anmoder har ikke argumenteret for hvordan brugen af det registrerede mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af anmoders særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

Det er styrelsens opfattelse, at den relevante forbruger ikke vil opfatte en sammenhæng mellem anmoders registrering og indehavers registrering, da ligheden mellem anmoders varer/tjenesteydelser og indehavers tjenesteydelser ikke er nok til at opfatte eller associerer til indsigers mærker, når de konfronteres med indehavers mærke, ej heller når indsigers velkendthed tages i betragtning.

Ud fra en samlet vurdering af sagens forhold er det styrelsens opfattelse, at brugen af indehavers mærke for *senge- og bordtæpper, vægtæpper af tekstil, filt, håndklæder af tekstilmateriale, sengetøj, tæpper til senge, duge (ikke af papir), dækkeservietter (ikke af papir), gardiner af tekstil eller plastic* i klasse 24 ikke vil skade anmoders mærkers særpræg eller renommé, eller medføre en utilbørlig udnyttelse af anmoders mærkes særpræg eller renommé.

4. Konklusion

Styrelsen tager begæringen delvist til følge og registreringen vil blive ophævet for klasse 25 og for *pudebetræk og vævede stoffer og tekstilvarer* i klasse 24. Registreringen vil blive opretholdt for resten af varerne i klasse 24 og for klasse 9.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 2, jfr. § 4, stk. 2 samt § 15, stk. 3, nr. 1..."

Denne afgørelse indbragte Zacco A/S på vegne LILLY Modeller a.m.b.a. den 28. april 2010 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at varemærket blev yderligere begrænset i klasse 24. Klager fremførte følgende:

"... Hermed skal vi på vegne klageren, Lilly Modeller a.m.b.a., i medfør af Varemærkelovens § 46 anke den af Patent- og Varemærkestyrelsen den 2. marts 2010 truffede afgørelse i sag VR 2008 00922 LILY <fig> og i den forbindelse nedlægge følgende

PÅSTAND:

Den den 2. marts 2010 truffede afgørelse i VR 2008 00922 ændres således, at kendetegnet LILY <fig> også nægtes godkendt til endelig registrering for følgende varer i klasse 24: "*Senge- og bordtæpper, vægtæpper af tekstil, filt, håndklæder af tekstilmateriale, sengetøj, tæpper til senge, duge (ikke af papir), dækkeservietter (ikke af papir), gardiner af tekstil eller plastic*".

SAGSFREMSTILLING:

Indledningsvis skal klageren anfører, at der er tale om en direkte fejl, når Styrelsen i sin afgørelse på side 4 3. afsnit anfører, at indehaveren ikke har tilkendegivet, at LILLY også er velkendt for detailhandel med brudekjoler.

I indehaverens indlæg til Styrelsen den 13. august 2009 i andet afsnit, anføres følgende: "*Indsiger påberåber sig, at varemærket er velkendt for brudekjoler samt for detailhandel med brudekjoler i Danmark. Dette bestrides ikke*".

Vi skal igen **opfordre** indehaver til at anerkende, at varemærket LILLY er velkendt i Danmark for brudekjoler og detailhandel med brudekjoler, idet vi tillige for god orden skyld fremlægger følgende bilag som dokumentation for velkendthed:

Bilag 1: Print fra klageren hjemmeside www.lilly.dk vedrørende historien om LILLY, samt liste over egne LILLY butikker og forhandlere i Danmark.

Bilag 2: Brancheerklæring fra Dansk Detail vedrørende varemærket LILLY dateret den 3. december 2008 med dansk oversættelse.

Bilag 3: Revisorattesterede omsætningstal i perioden 2004/05 til 2007/08, hvoraf det fremgår, at den væsentligste del af indsigers omsætning på over 25 millioner kr. foregår fra deres egne butikker.

Bilag 4: Markedsundersøgelse vedrørende kendskabet til varemærket LILLY fra oktober-november 2000 med et totalt kendskab i den danske befolkning på 87%. Såfremt Ankenævnet ønsker en dansk oversættelse af undersøgelsen, bedes man venligst meddele os dette.

Ved brev dateret den 28. oktober 2008 indgav klageren begæring om delvis ophævelse af VR 2008 00922LILY <fig.>, således at mærket skulle udslettes for alle varer vedrørende klasse 24 og 25, jf. **bilag 5**.

Ved brev af 11. december 2008 imødegik indehavers fuldmægtig Patrade ophævelsesbegæringen, jf. **bilag 6**

Ved brev af 6. april 2009 fremkom klageren med yderligere argumenter, jf. **bilag 7**, som igen blev mødt af et indlæg fra indehavers fuldmægtig dateret den 13. august 2009, jf. **bilag 8**.

På dette grundlag traf Styrelsen afgørelse i sagen den 2. marts 2008, jf. **bilag 9**.

ANBRINGENDER:

Til støtte for klagerens påstand gøres det gældende

at varemærket LILLY <w> gennem mere end 60 års brug og indarbejdelse er velkendt i Danmark for brudekjoler og detailhandel med brudekjoler,

at klagerens rettigheder til varemærket LILLY som følge af denne indarbejdelse og velkendthed nyder en bredere beskyttelse, også når der er tale om varer af samme art og/eller lignende art,

at der samlet foreligger risiko for forveksling mellem klagerens rettigheder til ordmærket LILLY og indehavers kendetegn LILY <fig>, jf. Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og stk. 4, nr. 1, jf. Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, samt

at brugen af indehavers mærke klart vil indebære en utilbørlig udnyttelse af varemærket LILLY's særpræg og renommé, herunder tillige skade dette, idet de produkter som indehaver ønsket beskyttet sit mærke for i klasse 24, og som Styrelsen fortsat har opretholdt regi-

streringen alle er varer som er eller kan være oplagte gaver til bryllupper, hvor man uden videre kan forestille sig, at forbrugerne kan associere sig til klagerens mærke, når de konfronteres med indehavers mærke, herunder kunne forledes til at tro at duge, sengetæpper, dækkeservietter m.v. solgt under kendetegnet LILY <fig.> forhandles med klagerens samtykke eller at der i øvrigt består en eller anden kommerciel forbindelse mellem parterne. Indehaver vil utvivlsomt kunne snylte på den helt særlige markedsposition og bekendthedegrad som varemærket LILLY nyder i Danmark.

Klageren skal forbeholde sig retten til at fremkomme med yderligere indlæg i sagen, herunder at fremkomme med yderligere bevisligheder og anbringender, såfremt et indlæg fra indehavers fuldmægtig måtte give anledning hertil.

Der ønskes mundtlig forhandling i sagen, hvor undertegnede Christian L. Bardenfleth vil give møde for indsiger. Indlægget kan forventes af tage 20 minutter..."

Indklagede Shanghai Silk Group Co., Ltd. v/Patrade A/S kommenterede klagen med brev af 30. juni 2010 med følgende:

"... **PÅSTAND:** Frifindelse.

SAGSFREMSTILLING og ANBRINGENDER: Der henvises i det hele til skriftvekslingen for Patent- og Varemærkestyrelsen samt anke over den afsagte afgørelse af 29.04.2010.

Med henvisning til det af klager anførte i anke af 28.04.2010:

Det bestrides ikke, at klagers varemærke LILLY er velkendt for brudekjoler og for detailhandel med brudekjoler.

Det bestrides der imod at denne velkendthed kan udstrækkes til at omfatte følgende varer i klasse 24, som registreringen i afgørelsen af 2. marts 2010 fra PVS opretholdes for, nemlig: Senge- og bordtæpper, vægtæpper af tekstil, filt, håndklæder af tekstilmateriale, sengetøj, tæpper til senge, duge (ikke af papir), dækkeservietter (ikke af papir), gardiner af tekstil eller plastik.

Disse varer er hverken af samme art eller lignende art som klagers varemærke, og der foreligger ingen risiko for forveksling mellem de varer som klagers varemærke er velkendt for, nemlig brudekjoler. Produkterne sælges ad helt forskellige salgskanaler, købes ingeniunde samtidigt og slet ikke til samme lejlighed. Brudekjoler er varer, som de fleste mennesker køber én gang i deres liv, medens de omstridte varer her, er varer, der købes kontinuerligt igennem hele livet, anvendes til gaver og i almindelige husholdninger.

Det bestrides, at der ved brug af det registrerede mærke LILY <fig> vil ske en utilbørlig udnyttelse af klagers varemærke for brug på de omregnede varer. Det bestrides, at det har nogen betydning i den forbindelse, hvilke varer, der er sædvanlige bryllupsgaver.

Der tages forbehold for yderligere skriftlige indlæg.

Vedrørende den fremsatte begæring om mundtlig forhandling i sagen, er det indklagedes opfattelse, at en mundtlig forhandling er overflødig, og at sagen kan afgøres på skriftligt grundlag..."

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 7. juli 2010 følgende udtalelse:

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

Styrelsen finder dog anledning til en enkelt bemærkning. Klager gør gældende, at der er tale om en direkte fejl når styrelsen skriver, at indklagede ikke har tilkendegivet, at LILLY også er velkendt for detailhandel med brudekjoler. Det er korrekt, at dette er en fejl, da indklagede i sit brev af 13. august 2009 har tilkendegivet, at LILLY også er velkendt for detailhandel med brudekjoler.

Det er dog styrelsens opfattelse, at det ikke har betydning for udfaldet af sagen, om klagers mærke måtte være velkendt for detailhandel med brudekjoler. Således kan det faktum, at mærket også måtte være velkendt for detailhandel med brudekjoler, ikke medføre at beskyttelsen strækkes til at omfatte yderligere varer i indklagedes registrering, end de der allerede er omfattet af styrelsens afgørelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 2. marts 2010 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Klager LILLY Modeller a.m.b.a. v/Zacco A/S har i brev af 9. september 2010 kommenteret Styrelsens brev med følgende:

"... Vi henviser til Ankenævnets brev af 14. juli 2010 og skal hermed meddele, at vi ønsker mundtlig behandling af sagen.

Begrundelsen for dette er, at sagen tillige skal afgøres på grundlag af at klagers/indklagedes mærke LILLY er velkendt i Danmark for brudekjoler, herunder detailhandel med brudekjoler.

Efter klager/indklagedes opfattelse skal dette give varemærket LILLY en bredere beskyttelse ikke kun for varer af anden art, men også for varer samme eller lignende art.

Det vil kun under en mundtlig forhandling være muligt fuldt ud at redegøre for de argumenter, som skal støtte klagers anke, samt imødegå anken indgivet af klager i AN 2010 00016.

Undertegnede vil give møde ved den mundtlige forhandling og mit indlæg vil vare ca. 20 minutter..."

Indklagede Shanghai Silk Group Co., Ltd. v/Patrade A/S har ikke kommenteret sagen yderligere.

