

RESUMÉ:

AN 2010 00016 - 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 00016

Klage fra

Shanghai Silk Group Co., Ltd.,
Kina
v/Patrade A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. marts 2010 vedr. VR 2008 00922 LILY <fig> om administrativ ophævelse
Begæret af
LILLY Modeller a.m.b.a.
v/Zacco A/S

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

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet finder, at indklagedes mærke LILLY er velkendt for både *brudekjoler* og *detailhandel* 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 bru-

dekjoler. 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 lovbekendtgørelse 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

ufornødent, 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:

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

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

	<p>Klasse 9 <i>Optiske apparater og instrumenter, briller (optik), brilleluer, brilleindfatninger, monokler, brilleglas (korrigerende), kontaktlinser, brillesnore, brillestel, solbriller.</i></p> <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 LILLY og kun adskiller sig ved det ekstra L i anmoders mærke. Fonetisk udtales mærkerne identisk, hvilket også vedstås af indehaver. Begrebsmæssigt er begge mærker et dansk pigenavn, blot stavet lidt forskelligt, hvorfor styrelsen anser mærkerne for begrebsmæssigt 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 varemne/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 varemne 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 varemne/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. Varemne 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 varemne er fremstillet af tekstil, men deres anvendelsesformål er fundamentalt forskellige, da resten af varemne 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 lydæssig 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 lighed 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 dettes 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 dettes 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 Patrade A/S på vegne Shanghai Silk Group Co., Ltd. Med brev af 29. april 2010 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om at ændre den administrative ophævelse således, at varemærket forbliver registreret i sin helhed. Klager fremførte følgende:

"... Påstand

Principalt

Den afsagte afgørelse ændres således, at begæring om ophævelse af registrering nr. VR 2008 00922, LILY <fig> afvises, og mærket forbliver registreret for varerne: *pudebetræk og vævede stoffer og tekstilvarer* i klasse 24 og i klasse 25 for: *beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, skjorter, bukser, strikkede beklædningsgenstande, nederdele, overtøj, jakker, habitter, lædertøj, frakker, sweaters*.

Subsidiært

Den afsagte afgørelse ændres således, at mærket LILY forbliver registreret for varerne: *pudebetræk og vævede stoffer og tekstilvarer* i klasse 24 og i klasse 25 for: *strikkede beklædningsgenstande, overtøj, jakker, lædertøj, frakker, sweaters*.

1. Velkendtheden af anmoders mærke

Det bestrides ikke, at anmoders mærke er velkendt for brudekjoler i Danmark. Det bestrides derimod, at anmoders mærke er velkendt for andre beklædningsdele, og at velkendtheden kan udstrækkes til andre beklædningsdele, da brudekjoler er en ganske særlig beklædningsdel.

Endvidere gøres det gældende, at anmoder ikke har dokumenteret eller sandsynliggjort, at brugen af indehavers mærke vil være en utilbørlig udnyttelse af anmoders varemærkes særpræg eller skade dets renommé, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

2. Sammenligning af mærkerne

Indehavers mærke:

Anmoders mærke:

LILLY

Indehavers mærke differentierer sig fra anmoders mærke ved følgende:

- At være et figurmærke.
- At have en meget karakteristisk font, hvor dele af bogstaverne er med fed, og andre – de vandrette dele – er med almindelig skrifttykkelse.
- Alene at bestå af ét L, hvorimod anmoders mærke består af 2 LL'er.

Det må således konkluderes, at mærkerne under alle omstændigheder ikke er identiske, men også at der ikke foreligger en særlig høj grad af mærkelighed mellem mærkerne.

3. Sammenligning af varer i de klasser, som anmoder har rettet ophævelsesbegæringen imod

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

Anmoder påberåber sig endvidere ibrugtaget ret til mærket LILLY for følgende varer i klasse 25: *Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning til religiøse begivenheder og festlige lejligheder*.

Klasse 24

Da anmoders mærke ikke er registreret i klasse 24, og da *Pudebetræk og vævede stoffer og tekstilvarer*, som indehavers mærke er registreret for, ikke kan betragtes som ligeartede varer med *Beklædningsgenstande, fortøj og hovedbeklædning til religiøse begivenheder og festlige lejligheder*, gøres det gældende, at registreringen skal opretholdes for hele klasse 24. Anmoders registrering i klasse 25 bærer en tydelig begrænsning i de varer, som mærket søges registreret for; disse skal nemlig være til religiøse begivenheder og festlige lejligheder. Der kan næppe drages en parallel hertil og til *Pudebetræk og vævede stoffer og tekstilvarer*. Det bestrides i øvrigt, at anmoder har dokumenteret en ibrugtagen ret til ringpuder, og at ringpuder (der er helt specifikke varer, der alene anvendes til bryllupper) kan betragtes som ligeartede varer med pudebetræk.

Klasse 25

Det gøres indledningsvist gældende, at der ikke er tale om identiske varefortegnelser. Der tages et tydeligt forbehold i anmoders varefortegnelse; nemlig at registreringen alene omfatter varer beregnet til religiøse begivenheder og festlige lejligheder.

Derfor foreligger som udgangspunkt alene en mindre mærkelighed mellem mærkerne og en mindre lighed mellem de varer, som mærkerne er registreret for. Dette forhold sammenholdt med det forhold, at navne som udgangspunkt nyder en snæver beskyttelse, fører til, at der ikke foreligger den fornødne risiko for forveksling mellem mærkerne.

Såfremt Ankenævnet ikke kan imødekomme dette, gøres det gældende, at der ikke foreligger forvekslelighed mellem indehavers varer: *Strikkede beklædningsgenstande, overtøj, jakker, lædertøj, frakker, sweaters* og anmoders varer, der er begrænset til varer til religiøse begivenheder og festlige lejligheder. Ingen af de nævnte varer anvendes traditionelt til religiøse begivenheder eller festlige lejligheder. Derfor foreligger der ikke varelighed mellem disse varer og anmoders varer. Dette fører til, at registreringen i det mindste bør opretholdes for varerne: *Strikkede beklædningsgenstande, overtøj, jakker, lædertøj, frakker, sweaters*.

4. Samlet vurdering

Det ovenfor anførte fører til, at afgørelsen truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen den 2. marts 2010 skal ændres principalt således, at registreringen består i sit fulde omfang, og subsidiært således, at registreringen opretholdes for alle varer i klasse 24 og for: *Strikkede beklædningsgenstande, overtøj, jakker, lædertøj, frakker, sweaters* i klasse 25.

Da anmoders varemærke er velkendt for en så speciel beklædningsgenstand som en brudekjole, nyder anmoder ikke en udvidet beskyttelse overfor alle andre beklædningsdele. Forbrugerne er bevidste om, at anmoders mærke er tilknyttet brudekjoler, at varerne sælges fra særlige butikker og ikke i den almindelige detailhandel, hvor sædvanlige beklædningsgenstande forhandles. Også af denne grund – altså fordi afsætningskanalerne er vidt forskellige – foreligger der ikke risiko for forveksling for den relevante del af forbrugerkredsen.

Ret til yderligere bemærkninger i sagens anledning forbeholdes..."

Indklagede LILLY Modeller a.m.b.a. v/Zacco A/S kommenterede klagen med brev af 30. juni 2010 med følgende:

"... Vi henviser til Ankenævnets brev af 3. maj 2010 vedlagt klagerens klagebegrundelse af 29. april 2010 og i den forbindelse skal vi hermed på vegne indklagede Lilly Modeller A.m.b.A. nedlægge følgende

PÅSTAND:

Frifindelse.

SAGSFREMSTILLING:

Der henvises i det hele til anke dateret den 28. april 2010 med bilag 1 til 9 i sag mellem samme parter med reference AN 2010 00015.

ANBRINGENDER:

Til støtte for indklagedes 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** indklagedes 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 indklagedes rettigheder til ordmærket LILLY og klagerens 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, idet der tillige henvises til Styrelsens afgørelse af 2. marts 2010 vedr. sammenligning af varer i klasse 24 og 25, jf. side 6 og 7, samt
- at** brugen af klagerens mærke LLY klart vil indebære en utilbørlig udnyttelse af varemærket LILLY's særpræg og renommé, herunder tillige skade dette, idet de produkter som klager ønsker sin registrering opretholdt for i klasse 25 er enten identiske eller ligeartede med dem som indklagedes varemærke er velkendt for, herunder er ligeledes flere af varemærke i klasse 24 ligeartede eller varer som er eller kan være oplagte gaver til bryllupper, hvorfor man uden videre kan forestille sig, at forbrugerne kan associere sig til indklagedes mærke, når de konfronteres med klagers mærke, herunder kunne forledes til at tro at pudebetræk og vævede stoffer og tekstilvarer, herunder duge, sengetæpper, dækkeservietter m.v. solgt under kendetegnet LILY <fig.> forhandles med indklagedes samtykke eller at der i øvrigt består en eller anden kommerciel forbindelse mellem parterne. Klager vil utvivlsomt kunne snylte på den helt særlige markedsposition og bekendthedsgrad som varemærket LILLY nyder i Danmark.

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

Der ønskes også i denne sag mundtlig forhandling, som forventes afholdt samtidig med mundtlig forhandling i sag AN 2010 00015. Også i denne sag vil undertegnede Christian L. Bardenfleth vil give møde for indklagede. Indlægget kan forventes af tage 20 til 30 minutter..."

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

"... Som svar på Ankenævnets brev af den 1. juli 2010 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 den 2. marts 2010 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Klager Shanghai Silk Group Co., Ltd. v/Patrade A/S har med mail den 12. august 2010 meddelt, at man ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Indklagede LILLY Modeller a.m.b.a. v/Zacco A/S har med 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..."

A handwritten signature in blue ink that reads "Hans Chr. Thomsen". The signature is written in a cursive style with a large, stylized initial 'T'.