RESUMÉ

Indsigelse mod VA 2020 02556 <fig> – AN 2021 00048

Der blev fremsat indsigelse mod registrering af VA 2020 02556 <fig>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til forvekslelighed med indsigers ældre varemærke. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge, og ansøgningen opretholdtes. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 2. maj 2022

Sag AN 2021 00048

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. september 2021 vedr. indsigelse mod registrering af VA 2020 02556 <fig>

fra

indsiger mod ansøgningen:
ENGISO ApS
(Patrade A/S)

mod

indehaver af ansøgningen:
Vmag ApS
(Løje IP Advokatfirma)

Afgørelsen er truffet af formand Henrik Rothe, næstformand Tine Sommer samt de sagkyndige medlemmer Jens Schovsbo og Knud Wallberg.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Sagens baggrund

Den 8. december 2020 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Løje IP Advokatfirma på vegne af Vmag ApS om registrering af VA 2020 02556 MAG <fig> for følgende for varer og tjenesteydelser:

Klasse 9: Sikkerhedshjelme; sikkerhedshjelme til sport; hjelme til motorcyklister; kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme; monterbare kameraer; monteringsbeslag til hjelmkameraer; dele og tilbehør til kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme (ikke indeholdt i andre klasser).

I brev af 26. januar 2021 meddelte styrelsen, at det ansøgte varemærke VA 2020 02556 MAG <fig> ville blive offentliggjort. Ansøgningen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 27. januar 2021.

Den 18. februar 2021 indleverede Patrade A/S på vegne af ENGISO ApS indsigelse mod registrering af VA 2020 02556 MAG <fig>.

Efter skriftveksling i indsigelsessagen traf Patent- og Varemærkestyrelsen den 30. september 2021 følgende afgørelse:

"… **AFGØRELSE**

Vi tager ikke indsigelsen til følge, og ansøgningen opretholdes.

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

1. Gennemgang af sagen

Den 18. februar 2021 gjorde Patrade A/S indsigelse på vegne af ENGISO ApS mod registreringen af det ansøgte mærke MAG .

Der kan i den forbindelse henvises til varemærkelovens § 19.

Indsigelsen er fremsat under henvisning til, at ansøgers mærke er forveksleligt med indsigers ældre varemærker VR 2015 02431 V-MAG <w> og EU018194534 V-MAG <w>, jf. varemærkeloves § 15, stk. 1.

Indsiger har i brev fra den 3. maj 2021 uddybet indsigelsen. Indsiger henviser til, at indsigers varemærker er taget i brug første gang i 2015 og har i den forbindelse fremlagt dokumentation for forudgående brug. Indsiger gør gældende, at der både er sammenfald eller lighed mellem varerne, og at mærkerne både synsmæssigt, lydligt og begrebsmæssigt ligner hinanden. Indsiger bemærker, at ansøgers mærke har en høj grad af lighed med indsigers mærker, idet ansøgers mærker indeholder de samme bogstaver, og udelukkende adskiller sig som følge af den figurlige udformning af bogstavet V.

Ansøger har i brev fra den 28. juli 2021 svaret i sagen. Ansøger gør gældende, at der udelukkende er tale om en svag grad af mærkelighed, samt at der ingen lighed er mellem ansøgers og indsigers varer. Ansøgers henviser til, at det figurlige element i ansøgers mærke er kraftigt stiliseret, hvilket gør, at det ikke umiddelbart vil blive identificeret med bogstavet V, og at mærkerne derfor udelukkende har elementet ”MAG” tilfælles. I forhold til varesammenligningen gør ansøger gældende, at ansøgers varer i klasse 9 er af så forskellig karakter fra indsigers, at der ikke foreligger risiko for forveksling.

Ansøger bemærker, at indsigers registrering VR 2015 02431 V-MAG <w> er underlagt brugspligt, og anmoder indsiger om, at dokumentere at denne er opfyldt.

Indsiger har i brev fra den 26. august svaret i sagen. Indsiger frafalder indledningsvist at støtte ret på registreringen VR 2015 02431 V-MAG <w>. Indsigelsen baseres således udelukkende på indsigers registrering EU018194534 V-MAG <w>. Indsiger fastholder at mærkerne er forvekslelige.

Styrelsen har den 27. september 2021 taget sagen op til afgørelse.

2. Lovgrundlaget

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

> "*2) der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke og varerne eller tjenesteydelserne er identiske eller lignende.*"

3. Vurdering og konklusion

Ansøgers mærke

VA 2020 02556

Ansøgt for: Klasse 9: Sikkerhedshjelme; sikkerhedshjelme til sport; hjelme til motorcyklister; kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme; monterbare kameraer; monteringsbeslag til hjelmkameraer; dele og tilbehør til kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme (ikke indeholdt i andre klasser).

Indsigers mærke

EU018194534 **V-MAG**

Registreret for: Klasse 9: Magneter, magnetiserings og afmagnetiseringsvarer; Magneter til industrielle formål; Superledende magnetapparater.

<u>Sammenligning af varer</u>

Begge mærker omfatter varer i klasse 9.

Indsigers mærke er registreret for forskellige typer af magneter og magnetapparater.

Ansøgers mærke indeholder bl.a. varerne "*Sikkerhedshjelme; sikkerhedshjelme til sport; hjelme til motorcyklister*". Det er således tale om varer der kan anvendes til beskyttelse af personers hoved. Sikkerhedshjelme, bl.a. cykelhjelme kan i visse tilfælde have en magnetisk hagespænde eller en magnetisk strop, hvorfor indsigers varer i visse tilfælde kan udgøre en del af en sikkerhedshjelm. Det er dog vores opfattelse, at ansøgers varer adskiller sig både i deres art, formål og anvendelsesområde og at de hverken er i konkurrence, er komplementære eller substituerbare med varerne omfattet af indsigers

mærke. Varerne findes heller ikke at have samme omsætningskreds. Styrelsen finder derfor ikke, at varerne kan anses for at være ligeartede, da det forhold at indsigers varer kan indgå som en del af ansøgers varer, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at de kan antages at være ligeartede.

Ansøgers mærke omfatter desuden ”*kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme; monterbare kameraer; monteringsbeslag til hjelmkameraer; dele og tilbehør til kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme (ikke indeholdt i andre klasser)”*. Såvel kameraer som monteringsbeslag hertil, kan indeholde magneter eller have magnetiske funktioner. Det forhold at magneter kan indgå som en del af ansøgers varer, er som ovenfor beskrevet ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at varerne kan siges at være ligeartede. Varerne omfattet af ansøgers mærke er ikke nært beslægtet med indsigers varer, idet de er af en helt anden art og samtidig sjældent produceres og sælges at de samme udbydere. Vi finder derfor, at varerne ikke kan siges at være ligeartede.

<u>Sammenligning af mærker</u>

Indsigers mærke er ordmærket V-MAG. Mærket har ikke en sproglig betydning.

Ansøgers mærke er figurmærket

, der består af ordelementet MAG udført i en almindelig skrifttype i farven grå, samt en figurlig udformning af en trekant udført i blå. I den figurlige afbildning af trekanten, er der et lille indhak i trekantens vandrette og højre side. Mærkets figurelement kan i dets udformning give visse associationer til bogstavet V, men vurderes ikke med sikkerhed, at blive opfattet som et V. Indsigers mærke har heller ikke en sproglig betydning.

Mærkerne har det tilfælles, at de begge indeholder bogstaverne MAG, hvilket medvirker til visse synsmæssige ligheder. Mærkerne adskiller sig fra hinanden ved, at ansøgers mærke er et ordmærke og indsigers mærke er et figurmærke, der indeholder en figurlig udformning af en trekant. Indsigers figurelement har visse ligheder med begyndelses-bogstavet V i ansøgers mærke. Overordnet set er der således visse synmæssige ligheder mellem mærkerne.

Lydligt har mærkerne bogstaverne MAG tilfælles, hvilket gør, at mærkerne udtales ens for så vidt angår denne del. Læses ansøgers figurelement som bogstavet V, vil udtalen i begge mærker være identisk, nemlig V-MAG.

Da ingen af mærkende har en begrebsmæssig betydning, er der hverken begrebsmæssige forskelle eller ligheder.

Vurdering af risiko for forveksling

Det bemærkes indledningsvist, at der antages at være en indre sammenhæng mellem mærkelighed og varelighed, også kaldet produktreglen. Der stilles således mindre krav til vareligheden, hvis mærkerne er identiske eller kun adskiller sig ganske lidt fra hinanden, mens varerne eller tjenesteydelserne skal have en høj grad af lighed, hvis mærkerne blot ligner hinanden.

Henset til at varerne i ansøgers mærke hverken er sammenfaldende eller ligeartede med varerne omfattet af indsigers registrering, finder styrelsen, at der ikke er risiko for forveksling mellem mærkerne i relation til alle de varer der er omfattet af ansøgers mærke i klasse 9.

På trods af, at mærkerne har en række synsmæssige og lydlige ligheder, er det vores vurdering, at mærkerne ikke ligner hinanden i en sådan grad at de er forvekslelige, herunder at der kan antages en forbindelse mellem dem, idet ansøgers og indsigers varer hverken er af samme art, er komplementære eller substituerbare eller har samme omsætningskreds.

Konklusion

Vi tager ikke indsigelsen til følge, og ansøgningen opretholdes.

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

…"

Denne afgørelse blev med brev af 25. november 2021 fra Patrade A/S på vegne af klager, ENGISO ApS, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

”…

Anke af Styrelsens afgørelse af 30. september 2021

Som repræsentant for indsiger ENGISO ApS skal vi med henvisning til Styrelsens afgørelse af 30. september 2021 i indsigelsessagen omhandlende VA 2020 02556 MAG indbringe Styrelsens afgørelse for Ankenævnet i henhold til Varemærkelovens § 46.

Anken angår Styrelsens afgørelse af indsigelsen mellem VA 2020 02556 MAG og EU 018194534 V-MAG <w>. Vi fastholder vores tidligere indlæg i sagen og anfører hertil, at vi er uenige i, at der ikke er risiko for forveksling mellem VA 2020 02556 og EU 018194534 henset til mærke- og vareligheden.

Vi anmoder om en frist på 14 dage til fremsendelse af yderligere materiale til dokumentation og argumentation i sagen.

…”

I brev af 14. december 2021 fremsendte Patrade A/S på vegne af klager, ENGISO ApS, supplerende klagebegrundelse som følger:

”…

På vegne af min klient, ENGISO ApS (herefter Indsiger), skal jeg herved anke Patent- og Varemærkestyrelsens (herefter Styrelsen) afgørelse af 30. september 2021, vedrørende registrering af varemærket VA 2020 02556 MAG ansøgt af Vmag ApS (herefter Ansøger).

Indsigers påstand er, at Styrelsens afgørelse skal omgøres, således at varemærket VA 2020 02556 afvises fra registrering for alle de ansøgte varer.

Argumenterne herfor følger nedenfor og der henvises ligeledes til alle fremførte argumenter under sagsbehandlingen ved Styrelsen.

Varemærkerne og Styrelsens afgørelse

Ansøger ansøgte den 8. december 2020 figurmærket MAG (V MAG <figurmærke>) for følgende varer i klasse 9:

Sikkerhedshjelme; sikkerhedshjelme til sport; hjelme til motorcyklister; kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme; monterbare kameraer; monteringsbeslag til hjelmkameraer; dele og tilbehør til kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme (ikke indeholdt i andre klasser).

Indsiger nedlagde den 18. februar 2021 indsigelse mod varemærket på baggrund af ordmærket "**VMAG**" EUTM 018194534, ansøgt den 11. februar 2020 for følgende varer i klasse 9:

Magneter, magnetiserings og afmagnetiseringsvarer; Magneter til industrielle formål; Superledende magnetapparater.

Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at Ansøgers mærke er forveksleligt med Indsigers ældre varemærke, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1.

Efter Indsigers begrundelse af 3. maj 2021, samt Ansøgers bemærkninger af 28. juli 2021 og endelig Indsigers uddybende bemærkninger af 26. august 2021, tog Styrelsen den 27. september 2021 sagen op til afgørelse og traf den 30. september 2021 afgørelse i sagen.

Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge, og begrundede afgørelsen som følger:

> *Det bemærkes indledningsvist, at der antages at være en indre sammenhæng mellem mærkelighed og varelighed, også kaldet produktreglen. Der stilles således mindre krav til vareligheden, hvis mærkerne er identiske eller kun adskiller sig ganske lidt fra hinanden, mens varerne eller tjenesteydelserne skal have en høj grad af lighed, hvis mærkerne blot ligner hinanden.*

Henset til at varerne i ansøgers mærke hverken er sammenfaldende eller ligeartede med varerne omfattet af indsigers registrering, finder styrelsen, at der ikke er risiko for forveksling mellem mærkerne i relation til alle de varer der er omfattet af ansøgers mærke i klasse 9.

På trods af, at mærkerne har en række synsmæssige og lydlige ligheder, er det vores vurdering, at mærkerne ikke ligner hinanden i en sådan grad at de er forvekslelige, herunder at der kan antages en forbindelse mellem dem, idet ansøgers og indsigers varer hverken er af samme art, er komplementære eller substituerbare eller har samme omsretningskreds.

Indsiger indbragte den 25. november 2021 Styrelsens afgørelse for Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Indsigers begrundelse for anken

Indledningsvist bemærkes, at Indsiger i sin helhed fastholder de under behandlingen i Styrelsen frembragte argumenter. Indsigers argumenter fremgår af såvel indlæg i sagen af 3. maj 2021 samt indlæg i sagen af 26. august 2021.

Styrelsens afgørelse har dog givet anledning til følgende yderligere kommentarer og argumenter.

Styrelsen konstaterer i afgørelsen af 30. september 2021, at Ansøgers varer *"Sikkerhedshjelme; sikkerhedshjelme til sport; hjelme til motorcyklister"* adskiller sig både i deres art, formål og anvendelsesområde og at de hverken er i konkurrence, er komplementære eller substituerbare med varerne omfattet af Indsigers mærke. Hertil finder Styrelsen ikke, at varerne har samme omsætningskreds, hvorfor Styrelsen ikke finder, at varerne kan anses for at være ligeartede. At Indsigers varer kan indgå som en del af Ansøgers varer er ikke tilstrækkeligt til, at varerne kan antages at være ligeartede. Dette synspunkt er Indsiger ikke enig i, jf. mere herom i det følgende.

Styrelsen konstaterer ligeledes at Ansøgers varer *"kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme; monterbare kameraer; monteringsbeslag til kameraer; dele og tilbehør til*

kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme (ikke indeholdt i andre klasser)" ikke er nært beslægtet med Indsigers varer, idet de er af en helt anden art og sjældent produceres og sælges af de samme udbydere, hvorfor de ikke kan siges at være ligeartede. Dette synspunkt er Indsiger tillige ikke enig i, jf. mere herom i det følgende.

Udover det allerede fremlagte under sagens behandling hos Styrelsen, anføres det, at Indsigers varer til en vis grad er lignende Ansøgers varer. Dette blandt andet idet at varernes art, anvendelsesformål og omsætningskreds kan, og i mange tilfælde vil være den samme, samt at varerne ofte har tilsvarende distributionskanaler, idet de udbydes og sælges gennem samme forhandlere og forretninger.

Indsigers varer *magneter* kan, og indgår de facto ofte i varer som omfattet af Ansøgers varefortegnelse; *monteringsbeslag til kameraer; dele og tilbehør til kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme (ikke indeholdt i andre klasser)*. Der kan hertil henvises til Ansøgers konkrete brug af det ansøgte mærke på Ansøgers hjemmeside. Udskrift fra Ansøgers hjemmeside, der illustrerer, at magneter indgår som en væsentlig bestanddel af *monteringsbeslag til kameraer; dele og tilbehør til kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme* fremlægges som **bilag 3**.

At magneter sædvanligvis indgår som en væsentlig bestanddel i *monteringsbeslag til kameraer; dele og tilbehør til kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme* demonstreres tillige ved en søgning af udbudte varer på markedet. Udskrift fra forskellige forhandlere vedlægges som **bilag 4**.

Ansøgers varer *monteringsbeslag til kameraer; dele og tilbehør til kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme (ikke indeholdt i andre klasser)* har tillige samme anvendelsesformål som Indsigers *magneter* nemlig at tiltrække eller frastøde andre magneter eller magnetisk materiale, således at forskellige anordninger/tilbehør kan monteres herpå eller herved. Varerne må således siges at være ligeartede.

Den relevante omsætningskreds for både Ansøgers og Indehavers varer er forbrugere og professionelle erhvervsdrivende som også benævnt i Indsigelsesbegrundelsen.

Ansøgers varer *monteringsbeslag til kameraer; dele og tilbehør til kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme (ikke indeholdt i andre klasser)* må således i høj grad siges at være lignende Indsigers *magneter*, idet magneter sædvanligvis indgår som en væsentlig bestanddel, har samme anvendelsesformål og omsætningskreds, samt udbydes gennem samme distributionskanaler.

For så vidt angår Ansøgers resterende varer *Sikkerhedshjelme; sikkerhedshjelme til sport; hjelme til motorcyklister; kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme; monterbare kameraer* henvises der til det i Indsigelsesbegrundelsen fremførte. Disse varer bliver hermed ligeledes udbudt og markedsført gennem samme distributionskanaler.

Det må på baggrund af ovenstående konstateres, at Ansøgers varer *monteringsbeslag til kameraer; dele og tilbehør til kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme (ikke indeholdt i andre klasser)* i høj grad er lignende Indsigers varer, og Ansøgers *Sikkerhedshjelme; sikkerhedshjelme til sport; hjelme til motorcyklister; kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme; monterbare kameraer* til en vis grad er lignende.

For så vidt angår vurderingen af mærkelighed bemærker Styrelsen i afgørelsen af 30. september 2021, at

> *Ansøgers mærke er figurmærket* MAG *, der består af ordelementet MAG udført i en almindelig skrifttype i farven grå, samt en figurlig udformning af en trekant udført i blå. I den figurlige afbildning af trekanten, er der et lille indhak i trekantens vandrette og højre side. Mærkets figurelement kan i dets udformning give visse associationer til bogstavet V, men vurderes ikke med sikkerhed, at blive opfattet som et V.*

Der henvises igen til det allerede frembragte i indsigelsesbegrundelsen, idet det fastholdes, at mærket opfattes som VMAG, og at mærkets figurelement, modsat Styrelsens vurdering, vil opfattes som et V.

Herudover henvises til en afgørelse fra Board of Appeals (sag R 365/2021-1) mellem følgende mærker:

AKTIVAMED	
Earlier trade mark	Contested sign

Board of Appeal bemærker i præmis 47 følgende:

Understreget er mine fremhævelser.

"For the comparison, on the part of the opposition trade mark it depends primarily on the word element thereof, 'VAMED', since the figurative element appears to be a mere embellishment of this trade mark. <u>The majority of the public will perceive the stylised initial letter 'V' of the word element therein, but will not, moreover, pay any further attention to this element, particularly as the trade mark containing 'VAMED' includes a normally distinctive word. The figurative element is therefore not attributed the same importance in the overall impression, even though it cannot remain unnoticed</u>."

Det er Indsigers opfattelse, at figurelementet i Ansøgers mærke på tilsvarende vis vil blive opfattet som et V.

Den citerede praksis illustrerer, at et enkeltstående figurligt element, som til en vis grad antager form af et bogstav, vil blive opfattet som et bogstav af modtagerne.

Det må konstateres, at fra den citerede afgørelse i mindre grad ligner et "V" end i nærværende sag ligner et "V". Dette skyldes, at mærket fra den citerede afgørelse ikke har samme grundlæggende omrids som et "V". Myndighederne finder dog til trods for det afvigende omrids, at figurelementet vil blive opfattet som et bogstav. At er farvet blå ændrer ikke vurderingen.

I nærværende sag har figurelementet tydeligt samme grundlæggende omrids som bogstavet
”V”, idet formen udelukkende er brudt af et lille indhak i højre side. Taget den frembragte praksis i betragtning, kan der derfor ikke være tvivl om, at den relevante omsætningskreds i nærværende sag vil opfatte figurelementet som et ”V”. At figurelementet er farvet blåt, gør ingen forskel herfor.

Det ansøgte mærke vil derfor blive opfattet som V MAG .

At vil blive opfattet som bogstavet ”V” understreges ligeledes af Ansøgers konkrete brug. Der henvises her til bilag 2 og 3, som viser Ansøgers brug af VMAG på egen hjemmeside, herunder at ”VMAG” benyttes sædvanligt som ord på Ansøgers hjemmeside. Der er således ikke tvivl om, at mærket, hverken i Ansøgers eller den relevante omsætningskreds’ øjne, vil opfattes som VMAG.

Ansøger er således selv af den opfattelse, at mærket udviser bogstaverne VMAG. Indsiger har i sin skrivelse af 5. maj 2021 bemærket, at det fremgår på side 4 i Ansøgers varemærkeansøgning, af titlen på det ansøgte figurmærke er ”VMAG logo”. Denne side er dog ikke en del af den officielle blanket, men er en titel indsat i Ansøgers varefortegnelse over, hvilke varer mærket skal omfatte, vedlagt som bilag til ansøgningen.

Af selve ansøgningsblanketten er intet angivet i pkt. 8 *Beskrivelse af mærket*. Det må således være Patent- og Varemærkestyrelsen, der af egen drift har navngivet det ansøgte mærke ”V MAG”, hvilket fremgår som Mærketekst af oplysningerne om mærket, i Styrelsens register. Det er således tydeligt, at Styrelsen selv har opfattet mærket som udvisende V MAG. Styrelsen kan derfor naturligvis ikke efterfølgende gøre gældende, at mærket ikke udviser et V, da Mærketeksten i så fald rettelig skulle have været ”MAG” alene.

Ansøger har – naturligt nok – ikke gjort indsigelse mod angivelsen af Mærketeksten som V MAG, da mærket netop efter Ansøgers opfattelse er V MAG, ligesom det også er sådan Ansøger anvender mærket, jf. ovenfor og det i sagen fremlagte.

Taget ovenstående i betragtning, samt at figurelementet i Ansøgers mærke vil opfattes som et "V" må det konstateres, at mærkerne visuelt er lignende hinanden. Fonetisk er mærkerne identiske, idet de begge udtales VMAG. At Indsigers mærke indeholder en bindestreg, gør ikke forskel herpå.

Som også fremhævet af Styrelsen, har ingen af mærkerne en begrebsmæssig betydning, hvorfor denne sammenligning er uden relevans.

Konklusion

Det er på baggrund af det for Styrelsen anførte samt det ovenfor fremførte fortsat Indsigers klare holdning, at VA 2020 02556 skal afvises i sin helhed, idet der er risiko for forveksling mellem mærkerne, jf. Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.
…"

I brev af 10. januar 2022 fremsendte Løje IP Advokatfirma på vegne af indklagede, Vmag ApS, følgende kommentarer til klagen:

"…
Vi henviser til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. september 2021 i ovennævnte indsigelsessag, hvor Styrelsen afviste at tage indsigelsen til følge, samt Indsigers anke af samme afgørelse af 25. november 2021 og nærmere ankebegrundelse af 14. december 2021.

Det er varemærkeindehavers (herefter blot "Ansøger") påstand, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om at afslå indsigelsen bør fastholdes.

Ansøger fastholder sin argumentation og påstand fra besvarelse af 29. juni 2021 i indsigelsessagen (vedhæftet som Bilag A), nemlig at eftersom der kun er tale om svag

varemærkelighed mellem Indsigers varemærke V-MAG og Ansøgers varemærke , samt at eftersom der ingen lighed er mellem de ansøgte produkter *"Sikkerhedshjelme; sikkerhedshjelme til sport; hjelme til motorcyklister; kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme; monterbare kameraer; monteringsbeslag til hjelmkameraer; dele og tilbehør til kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme (ikke indeholdt i andre klasser"* og Indsigers produkter under EUTM 018194534 (som er Indsigers eneste tilbageværende basis for indsigelsen) *"Magneter, magnetiserings og afmagnetiseringsvarer; Magneter til industrielle formål; Superledende magnetapparater"*, bør indsigelsen afvises i sin helhed, idet ansøgning nr. VA 2020 02556 således ikke falder ind under varemærkelovens 15, stk. 1.

Indsiger fastholder i sin anke i det store hele blot sin argumentation fra indsigelsen men har dog dels elaboreret yderligere over, hvorfor de ansøgte varer under VA 2020 02556 bør anses for ligeartede med Indsigers varer under EUTM 018194534 og dels suppleret med afgørelse i Boards of Appeals afgørelse i sag R 365/2021-1 til støtte for påstanden om mærkelighed. Til det har Ansøger følgende kommentarer.

Varelighed

Indsiger har i sin ankebegrundelse tilføjet meget lidt nyt om, hvorfor der skulle være varelighed mellem de ansøgte produkter *"Sikkerhedshjelme; sikkerhedshjelme til sport; hjelme til motorcyklister*" og Indsigers produkter. Indsiger erklærer sig uenig med Patent- og Varemærkestyrelsen i konklusionen om, at produkterne adskiller sig både i deres art, formål og anvendelsesområde, og at de hverken er i konkurrence, er komplementære eller substituerbare. Indsiger anfører som eneste nye argument en anfægtelse til afgørelsen, nemlig "At Indsigers varer kan indgå som en del af Ansøgers varer er ikke tilstrækkeligt til, at varerne kan antages at være ligeartede".

Just med hensyn til *"Sikkerhedshjelme; sikkerhedshjelme til sport; hjelme til motorcyklister*" har Indsiger ikke tidligere argumenteret for, at Indsigers produkter kan indgå som en del af Ansøgers varer. Der er tidligere blot argumenteret for, at en erhvervsdrivende, som bruger industrimagneter, også kan have brug for sikkerhedshjelm på arbejdet samt for håndfrit at filme og dokumentere sin gøren og laden, hvorfor diverse

magneter burde anses for ligeartede med disse hjelme. Denne argumentation har Patent- og Varemærkestyrelsen ikke erklæret sig enig i.

Med hensyn til Ansøgers produkter ”kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme; monterbare kameraer; monteringsbeslag til hjelmkameraer; dele og tilbehør til kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme (ikke indeholdt i andre klasser)” gentager Indsiger i sin ankebegrundelse sine argumenter for, hvorfor disse må anses for ligeartede med Indsigers ”magneter”, nemlig at ”magneter sædvanligvis indgår som en væsentlig *bestanddel af monteringsbeslag til kameraer; dele og tilbehør til kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme*”.

Ansøger fastholder sin argumentation i besvarelse af 29. juni 2021, nemlig

> *”at salgskanaler og målgrupper er ganske forskellige, idet Indsigers produkter henvender sig til den specialiserede forbruger indenfor industrien, hvorimod Ansøgers produkter henvender sig til den sportsglade forbruger, der gerne vil beskytte hovedet i udførelsen af sin sportsgren samt dokumentere udfoldelsen visuelt samtidig.*
>
> *Omsætningskredsen for Indsigers og Ansøgers produkter er således helt forskellig – trods Indsigers fantasifulde argumentation om, at en erhvervsdrivende, som bruger industrimagneter (og eventuelt klejnsmedearbejder), også kan have brug for sikkerhedshjelm på arbejdet samt for håndfrit at filme og dokumentere sin gøren og laden og derved kan have svært ved at kende forskel på en industrimagnet, (klejnsmedearbejder), en hjelm og et beslag til at montere kamera på en hjelm. ”*

Ansøger skal i forlængelse af Indsigers klagebegrundelse påpege, at Indsiger selv i forbindelse med registrering af sit mærke V-MAG i USA (registrering nr. 6532744, indleveret 10. august 2020 og registreret 26. oktober 2021 for samme varer som dækket af EUTM 018194534) som resultat af modhold af en ældre registrering nr. 3835911 af VMag for ”*linear induction electric gate operators”* har argumenteret modsat af, hvad der gør sig gældende i nærværende indsigelse, nemlig at *“Magnets have many applications*

and can be used in a wide variety of products from hard disk drives to headphones to electric motors and beyond. It cannot be that every mark covering goods that are component parts of other products automatically makes those two products commercially related" og *"It cannot be that such magnets are commercially related to every product that uses magnets"*. Kort sagt argumenterer Indsiger i den amerikanske ansøgning dels mod, at produkter er ligeartede, blot fordi det ene produkt kan indgå som komponent i det andet produkt og dels mod, at varemærker, der omfatter produkter, hvor det en mærkes produkter kan indgå som komponenter i det andet mærkes produkter automatisk gør sådanne produkter kommercielt relaterede. Indsigers argumentation i den amerikanske ansøgning er vedhæftet som bilag A med markering på side 1 af relevante uddrag af argumentation.

Ansøger er selvsagt meget enig i Indsigers argumenter i den amerikanske ansøgning og skal blot påpege, at samme argumenter er valide i nærværende klagesag i forhold til de produkter, som er omfattet af henholdsvis den angrebne ansøgning ("kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme; monterbare kameraer; monteringsbeslag til hjelmkameraer; dele og tilbehør til kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme (ikke indeholdt i andre klasser)") og Indsigers ældre rettighed (*"Magneter, magnetiserings og afmagnetiseringsvarer; Magneter til industrielle formål; Superledende magnetapparater"*).

Mærkelighed

Også i forhold til mærkelighed fastholder Ansøger argumentationen besvarelse af 29. juni 2021 i indsigelsessagen, nemlig at

> *"Det ansøgte mærke består af figurelementet* *og ordelementet "MAG". Figurelementet må, såfremt det overhovedet tolkes som et bogstav, anses for at være kraftigt stiliseret, hvilket gør det ikke- umiddelbart identificerbart og læsbart som et bogstav / bogstavet V.*
>
> *Visuelt har vi derfor enten ordmærket V-MAG overfor blot MAG, altså et mærke bestående af 5 karakterer uden figurelement overfor et mærket bestående af 3 karakterer med et dominerende figurligt element, eller et 5-karakters mærke*

overfor et 4-karaktersmærke, hvoraf et element er så kraftigt stiliseret, at det nærmest er ukendeligt – i begge tilfælde er der tale om en lav grad af visuel lighed.

Fonetisk gør det samme sig gældende, idet de første to elementer, V og -, i Indsigers mærke slet ikke indgår i det ansøgte mærke, og udtalen af Indsigers mærke "vii-mag" (engelsk) / "ve-mag" (dansk) derfor vil skulle sammenlignes med kun "mag" i det ansøgte mærke. Tillige vil trykket i Indsigers mærke blive lagt på første element "vii" / "ve", hvilket bidrager til at adskille mærkerne fra hinanden fonetisk.

Det er almindeligt anerkendt, at forbrugerens opmærksomhed vil være på første del af et mærke, og der er hersker derfor ikke tvivl om, at den fonetiske lighed mellem de to mærker er lav.

Det giver ingen mening at forholde sig til konceptuel lighed, da ingen af mærkerne kan siges at have et decideret koncept.

Overordnet set bør mærkerne af ovenforstående årsager ikke anses for forvekslelige."

Til understøttelse af sin påstand om mærkelighed har Indsiger i sin ankebegrundelse henvist til Boards of Appeals afgørelse i sag R 365/2021-1 AKTIVAMED overfor VAMED (hvor AKTIVAMED i øvrigt er det angrebne og ikke som anført i ankebegrundelsen det ældre mærke).

Indsiger har fremhævet dele af afgørelsens argumentation for, hvorfor forbrugeren vil opfatte figurelementet som et "V" og bruger dette som parallel til nærværende sag og til forbrugerens antagelige opfattelse af Ansøgers mærke MAC .

Det undrer Ansøger, at Indsiger henviser til netop denne afgørelse, eftersom den snarere understøtter Ansøgers argumenter om manglende mærkelighed end Indsigers argumenter om det modsatte.

Således fremgår det af den del af præmis 47, som Indsiger ikke har understreget, ”at indsigermærket [altså VAMED (LIP)] primært afhænger af ordelementet ”VAMED”, fordi det figurlige element udelukkende fungerer som en udsmykning af mærket [fordi Vamed allerede starter med V (LIP)].

Af den del af præmis 47, som Indsiger har understreget, konkluderes det, at *”størstedelen af forbrugerne vil notere sig det stiliserede begyndelsesbogstav 'V' fra ordelementet deri, men vil i øvrigt ikke lægge yderligere vægt på dette element, navnlig eftersom varemærket indeholdende 'VAMED' inkluderer et almindeligt særpræget ord. Det figurative element er derfor ikke tillagt samme betydning i helhedsindtrykket, selvom det ikke kan forblive ubemærket.”*.

Når afgørelsen i R 365/2021-1 netop <u>ikke</u> kan ses som parallel til nærværende sag skyldes det dels,

- at det figurlige element i VAMED umiddelbart vil opfattes af forbrugeren som et ”V”, fordi ordelementet i mærket starter med et V. Det samme gør sig netop ikke gældende for det ansøgte mærke MAC og dels
- at Indsiger netop argumenterer for, at elementet i det ansøgte mærke bør tillægges samme værdi som et almindeligt skrevet V, hvorimod man i den nævnte afgørelse i høj grad ser bort fra det stiliserede V’s betydning for forbrugerens opfattelse af mærket.

Hvis man skulle overføre argumentet fra afgørelsen om, at forbrugeren ikke vil tillægge det figurative element samme betydning som ordelementet, men at figurelementet dog ikke helt vil forblive ubemærket, ville det i nærværende sag betyde, at mærkerne som skulle

vurderes ville være V-MAG overfor bare MAG, hvilket kun bidrager til at gøre mærkeligheden mindre.

Vurdering af forvekslelighed

Der antages at være en indre sammenhæng mellem mærkelighed og varelighed, også kaldet produktreglen. Der stilles således mindre krav til vareligheden, hvis mærkerne er identiske eller kun adskiller sig ganske lidt fra hinanden, mens varerne eller tjenesteydelserne skal have en høj grad af lighed, hvis mærkerne blot ligner hinanden.

I nærværende sag er de omfattede varer af så forskellig karakter, at der ikke ville foreligge forvekslingsrisiko, selv hvis de to mærker, der skulle sammenlignes, var identiske. Mærkerne, der skal sammenlignes, er ikke identiske og endda ikke forvekslelige, hvilket Patent- og Varemærkestyrelsen da også har konkluderet i sin indsigelsesafgørelse:

> På trods af, at mærkerne har en række synsmæssige og lydlige ligheder, er det vores vurdering, at mærkerne ikke ligner hinanden i en sådan grad at de er forvekslelige

Med hensyn til varelighed har Patent- og Varemærkestyrelsen udtalt, at

> ansøgers og indsigers varer hverken er af samme art, er komplementære eller substituerbare eller har samme omsætningskreds.

Ansøger skal derfor fastholde, at der ikke eksisterer nogen risiko for forveksling mellem det ansøgte mærke og Indsigers ældre rettighed.

Konklusion

Ansøger anmoder af ovenstående årsager om, at afslaget på indsigelsen fastholdes, og at anken af samme afvises.
…"

I brev af 18. februar 2022 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”…

Det er fortsat styrelsens opfattelse, at det forhold, at varerne omfattet af det angrebne mærke kan indeholde magneter, ikke i sig selv indebærer, at disse varer bør anses for ligeartede med de magneter, der er omfattet af klagers registrering.

Styrelsen skal i den forbindelse yderligere bemærke, at magneter kan anvendes i mange sammenhænge og kan udgøre en del af mange produkter, hvilket også understreges af, at bl.a. følgende varer indeholdende magneter kan findes i TMclass:

- Plastre indeholdende en magnet, klasse 5
- Magnetiske holdere til værktøjsmaskiner, klasse 7
- Magnetiske opspændingsborde [maskindele], klasse 7
- Magnetiske clip-on solbrilleglas, klasse 9
- Dekorative magneter i form af bogstaver, klasse 9
- Magnetiske armbånd til medicinske formål, klasse 10
- Magnetiske filtre i form af dele til centralvarmeapparater, klasse 11
- Magnetiske penselholdere med klemmer, klasse 16
- Kontorartikler i form af magnetiske opslagstavler, klasse 16
- Magnetiske vinylskilte med tryk, klasse 20
- Magnetkoste, klasse 21
- Magnetisk svævende legetøjsfigurer, klasse 28
- Magnetiske byggeklodser i form af legetøj, klasse 28

Desuden må det anses for almindeligt kendt, at magneter anvendes i en lang række andre varer, eksempelvis værktøj, herunder skruetrækkere med magnetiske spidser, bitholdere etc., ligesom magneter anvendes i visse typer cykellygter, lukkeanordninger til døre og låger, i tilbehør til mobiltelefoner og tablet computere (bl.a. magnetiske covers og tastaturer), lukkeanordninger på tasker og punge etc..

Det er derfor styrelsens opfattelse, at klagers registrering ikke kan omfatte eller anses for ligeartet med ethvert produkt, hvori der indgår magneter, uanset produktets øvrige bestanddele samt varernes formål eller tilpasningsgrad, jf. hertil U.1974.568S.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen fastholde afgørelsen af 30. september 2021 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I brev af 21. februar 2022 kommenterede Løje IP Advokatfirma på vegne af indklagede, Vmag ApS, styrelsens udtalelse med følgende:

"…
Vi henviser til Ankenævnets brev af 18. februar 2022 med orientering om Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse i ovennævnte sag.

Eftersom Patent- og Varemærkestyrelsen fastholder sin præmis for afgørelsen i indsigelsessagen, har vi ingen yderligere kommentarer til udtalelsen.

Vi ser derfor gerne, at sagen tages op til afgørelse straks.
…"

I brev af 17. marts 2022 kommenterede Patrade A/S på vegne af klager, ENGISO ApS, styrelsens udtalelse med følgende:

"…
Vi henviser til Ankenævnets skrivelse af 18. februar 2022 med Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse i sagen AN 2021 00048 og kan hermed informere, at vi ikke har yderligere bemærkninger.
…"

Ankenævnets begrundelse og resultat

Patent- og Varemærkestyrelsen opretholdt ved afgørelse af 30. september 2021 varemærkeansøgning, VA 2020 02556 <fig>, for følgende varer i klasse 9:

> ”Sikkerhedshjelme; sikkerhedshjelme til sport; hjelme til motorcyklister; kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme; monterbare kameraer; monteringsbeslag til hjelmkameraer; dele og tilbehør til kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme (ikke indeholdt i andre klasser)”.

Styrelsen afviste herved, at der består en risiko for forveksling med klagers ældre varemærke, EUTM 018194534 ”VMAG” <w>, ansøgt for følgende varer i klasse 9:

> ”Magneter, magnetiserings og afmagnetiseringsvarer; Magneter til industrielle formål; Superledende magnetapparater.”

Styrelsen begrundede sin afgørelse med, at selv om de fleste af de produkter, som indklagedes varemærke er registreret for, kan indeholde magneter – f.eks. et magnetisk hagespænde på en sikkerhedshjelm eller et magnetisk monteringsbeslag til hjelmkameraer – så er varerne i indklagedes mærke hverken sammenfaldende eller ligeartede med varerne omfattet af klagers registrering. Styrelsens fandt, at selvom mærkerne har en række synsmæssige og lydlige ligheder, så var der efter en samlet vurdering ikke en sådan lighed, at der bestod en risiko for forveksling, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Klager har overfor ankenævnet navnlig gjort gældende, at indklagedes varer ”monteringsbeslag til kameraer; dele og tilbehør til kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme (ikke indeholdt i andre klasser)” i høj grad er lignende med klagers varer, da disse ofte vil indeholde magneter. For varerne ”sikkerhedshjelme; sikkerhedshjelme til sport; hjelme til motorcyklister; kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme; monterbare kameraer” er ligheden mindre, men den er dog efter klagers opfattelse ikke uden betydning, idet disse varer ud over at kunne indeholde magneter bliver udbudt og markedsført gennem de samme distributionskanaler som klagers varer. Herudover har klager anført, at der efter klagers opfattelse består en betydelig grad af lighed mellem indklagedes figurmærke og

klagers ordmærke VMAG, idet det figurlige element i indklagedes mærke af en gennemsnitsforbruger klart vil blive opfattet som bogstavet V. Hermed foreligger der samlet set en risiko for forveksling.

Ankenævnet finder ikke, at det forhold, at varerne, som er omfattet af indklagedes registrering, kan indeholde magneter, i sig selv indebærer, at disse varer bør anses for ligeartede med de magneter, der er omfattet af klagers registrering. Ankenævnet deler således styrelsens opfattelse, som den kommer til udtryk i afgørelsen og i styrelsens udtalelse af 18. februar 2022 til brug for ankenævnets behandling. Af udtalelsen fremgår det således bl.a., at magneter anvendes i en lang række varer lige fra plastre, værktøj, cykellygter og diverse lukkeanordninger. Heller ikke ankenævnet finder, at det ved vurderingen af varelighed vil kunne antages, at klagers registrering omfattes eller anses for ligeartet med ethvert produkt, hvori der indgår magneter, uanset produktets øvrige bestanddele samt varernes formål eller tilpasningsgrad. Ankenævnet kan således tiltræde styrelsens samlede vurdering af, at varerne i indklagedes mærke hverken er sammenfaldende eller ligeartede med varerne omfattet af klagers registrering.

Ankenævnet kan ligeledes tiltræde styrelsens vurdering af, at selv om det figurlige element i indklagedes mærke kan give visse associationer til bogstavet V, så er en sådan association ikke oplagt. Den lighed, som følger af, at begge mærker indeholder mærkebestanddelen ”MAG”, kan, når henses til, at mærkebestanddelen for de af klagers varemærke omfattede varer må betragtes som en forkortelse for varearten ”magneter”, og når henses til, at klagers registreringer ikke omfatter varer, der er ligeartede med de varer, der er omfattet af det ansøgte mærke, herefter ikke i sig selv føre til, at der er risiko for forveksling, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

På denne baggrund stadfæstes styrelsens afgørelse.

Herefter bestemmes

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. september 2021 stadfæstes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Henrik Rothe
Formand