

RESUMÉ:

AN 2018 00025 – VR 2017 02514 URBAN PIONEERS <w> - Indsigelse - Forvekslelighed

Der blev fremsat indsigelse mod registrering af VR 2017 02514 <w>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til forvekslelighed med indsigers internationale registrering MP 951652 PIONIER WORKWEAR <fig>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvist til følge og ophævede registreringen for ”beklædningsgenstande” i klasse 25. Indehaver indbragte denne afgørelse for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som hjemviste sagen til fornyet behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen.

KENDELSE:

År 2019, den 27. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Eva K. Borgen og Ulla Wennermark) følgende kendelse i sagen **AN 2018 00025**

Klage fra

Urban Pioneers AS, Norge
v/ Lundgrens Advokatpartnerselskab
Indehaver

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. september 2018 vedr. indsigelse mod registrering af VR 2017 02514 URBAN PIONEERS <w>

Ahlers AG, Tyskland
v/ Chas. Hude A/S
Indsiger

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Der er under ankesagens behandling fremsat et nyt anbringende om manglende brug af indklagedes mærke. Spørgsmålet om reel brug bør behandles under denne sag. Ankenævnet tilbagesender derfor sagen til styrelsen til fornyet behandling med henblik på at fastslå, om brugspligten er opfyldt.

Herefter bestemmes:

Sagen tilbagesendes til styrelsen til fornyet behandling med henblik på at fastslå, om indklagede opfylder brugspligten.

Sagens baggrund:

Den 31. oktober 2017 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen anmodning om designering i Danmark af Urban Pioneers AS' internationale registrering af mærket URBAN PIONEERS <w> for:

Klasse 9: Solbriller, Etuier til briller, Brilleglas, Brillestel, Briller [optik], Sportsbriller, Snore til briller.

Klasse 18: Læder og læderimitationer, skind, kufferter og rejsetasker, håndtasker, kufferter, punge, kreditkortholdere, paraplyer og parasoller, spadserestokke, piske, seletøjsbeslag og sadelmagervarer.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Varemærket blev registreret den 13. december 2017 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 20. december 2017.

Den 19. februar 2018 gjorde Chas. Hude A/S indsigelse på vegne af Ahlers AG mod gyldigheden af det registrerede mærke URBAN PIONEERS <w>. Der blev i den forbindelse henvist til forvekslelighed med indsigers ældre internationale.

Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at det registrerede mærke VR 2017 02514 URBAN PIONEERS <w> var forveksleligt med indsigers internationale varemærkeregistret nr. MP951652 PIONIER WORKWEAR <fig>. Indsigers repræsentant bad om en frist til at give et supplerende indlæg i relation til indsigelsen. Styrelsen imødekom dette med frist til 9. maj 2018.

Indsigers repræsentant fremsendte pr. e-mail den 3. maj 2018 sin begrundelse for indsigelsen inkl. 2 bilag.

Indehavers repræsentant, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, indgav sit indlæg til indsigelsen på engelsk den 16. august 2018, efter accept fra indsigers repræsentant om at fremtidig korrespondance i sagen kunne foregå på engelsk.

Den 14. september 2018 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog begæringen til delvist til følge og ophævede registreringen for varegruppen "Beklædningsgenstande" i klasse 25:

"... 1. **Gennemgang af sagen**

Den 19. februar 2018 gjorde Chas. Hude A/S indsigelse på vegne af Ahlers AG mod gyldigheden af det registrerede ordmærke URBAN PIONEERS.

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

Indsigelsen er fremsat under henvisning til, at det angrebne mærke er forveksleligt med indsigers internationale registrering MP951652 PIONIER WORKWEAR <fig>, jf. varemærkelovens § 15 stk. 1, nr. 2.

Indsiger argumenterer i brev af 3. maj 2018 for, at der er tale om identiske varer i klasse 25, og at der er varelighed mellem indsigers registrering i klasse 25 og indehavers registrering i klasse 9 og 18. Indsiger henviser i denne forbindelse til en kendelse fra Ankenævnet, AN 2010 00044 hvor Ankenævnet stadfæstede styrelsens afgørelse om ophævelse af mærket CCDK for varerne *”læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), kufferter og rejsetasker”* i klasse 18, fordi der var tale om ligartede varer i forhold til *”clothing, footwear, headgear”* i klasse 25. Indsiger henviser ligeledes til en afgørelse fra EUIPO’s opposition Division, hvor varerne i klasse 18 og 25 ligeledes blev fundet at være ligartede.

I forhold til klasse 9 henviser indsiger til, at det er almindeligt, at producenter af arbejdstøj også laver solbriller og beskyttelsesbriller, hvorfor varerne i klasse 9 omfattet af indehavers registrering er en del af det naturlige kommercielle udvidelsesområde for indsiger. Indsiger har vedlagt udskrifter fra en amerikansk byggemarkedskæde.

I forhold til mærkeligheden henviser indsiger til, at mærkerne både visuelt og lydigt har en høj grad af lighed, og at mærkerne konceptuelt stort set er identiske. Indsiger argumenterer for, at det dominerende element i begge mærker er mærkeelementerne PIONEERS og PIONIER, hvor der findes at være en høj grad af lighed. Indsiger henviser til, at mærkeelementet WORKWEAR i indsigers mærke er beskrivende for varer *”clothing”* i klasse 25. Indsiger argumenter for, at mærkeelementet URBAN i indehavers mærke, som kan betyde *”at have med byen at gøre”*, af indsigers kunder kan foranlediges til at tro, at der er tale om en linje fra indsiger, som man vil tage på, når man ikke arbejder.

Indehaver har i brev af 16. august 2018 svaret i sagen. Indehaver bestrider, at mærkerne ligner hinanden, og at der foreligger risiko for forveksling. Indehaver fremhæver, at der er tale om visuelt forskellige mærker, hvor den eneste synsmæssige lighed er, at begge mærker indeholder et ord, der indledes med *”PION”*. Indehaver argumenterer for, at mærkerne i udtale er forskellige, samt at mærkernes begrebsmæssige betydning ud fra en helhedsvurdering adskiller sig fra hinanden på trods af enkelte ligheder mellem ordelementerne PIONEERS og PIONIER.

I forhold til sammenligningen af varerne bestrider indehaver ikke, at der er tale om ligartede varer i klasse 25. Indehaver bestrider argumentet om, at der foreligger fuldstændigt sammenfald af varer, når det vedrører sammenligningen mellem klasse 25 og 9 og 18. Indehaver argumenterer for, at varerne i klasse 9 ikke kan anses for at være komplementære i sammenligningen mellem varerne i klasse 25 i indehavers registrering og mener ikke, at indsigers fremlagte dokumentation kan understøtte argumentet om varesammenfald. Indehaver bestrider, at alle varerne omfattet af indsigers registrering i klasse 18 er ligartede med varerne omfattet af indehavers registrering i klasse 25.

Styrelsens har den 20. august 2018 taget sagen op til afgørelse.

2. Lovgrundlaget

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

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

3. Vurdering og konklusion

Indsigers mærke:

MP951652



Registreret for: Klasse 25: Clothing.

Indehavers mærke:

Registreret for: Klasse 9: Solbriller, Etuier til briller, Brilleglas, Brillestel, Briller [optik], sportsbriller, Snore til briller.

Klasse 18: Læder og læderimitationer, Skind, Kufferter og rejsetasker, Håndtasker, Kufferter, Punge, Punge, Kreditkortholdere, Paraplyer og parasoller, Spadserestokke, Piske, Seletøjsbeslag og Sadelmagervarer.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning

Sammenligning af mærker

Indsigers mærke er figurmærket PIONIER WORKWEAR. Mærket indeholder ordelementerne PIONIER WORKWEAR skrevet med blå og hvid i en almindelig skrifttype. Ordelementerne er udført på en sort firkantet baggrund, hvor ordelementet PIONIER fremstår som det dominerende ordelement i mærket. PIONIER er det tyske ord for ”pioner”, der defineres som ”*en forgangsmænd, banebryder, nybygger*”. WORKWEAR kan fra engelsk oversættes til ”*arbejdstøj*”.

Mærkedelen WORKWEAR findes at være uden særpræg for varen ”*clothing*” i klasse 25, da det kan angive en beskaffenhed ved dette, nemlig at der er tale om arbejdstøj. Ordelementet PIONIER findes ikke at have en beskrivende betydning i relation til varen ”*clothing*”, hvorfor det særprægede og dominerende element i indsigers mærke findes at være ordelementet PIONIER.

Indehavers mærke er ordmærket URBAN PIONEERS. URBAN kan på dansk oversættes til ”*by-mæssig*” eller ”*noget som har med byen at gøre*”. PIONEERS er den engelske flertalsform af ”*pioneer*”, der på dansk kan oversættes til ”*pioner, forgangsmænd, banebryder, nybygger*”.

Ordelementet URBAN må i forhold til de ansøgte varer anses for at være svagt, idet begrebet ”*urban*” ses almindelig anvendt i relation til tøj, sko og tasker som en henvisning til en bestemt stil. Ordelementet PIONEERS findes at være det særprægede og dominerende element i indehaves mærke.

Når styrelsen vurderer rene ordmærker over for figurmærker, der indeholder særprægede ord, lægges der normalt betydelig vægt på ordene frem for de figurlige elementer.

Begge mærker indeholder to ordelementer. Styrelsen bemærker, at mærkerne indeholder henholdsvis ordelementerne PIONIER WORKWEAR og URBAN PIONEERS. Styrelsen finder, at der består en vis synsmæssig lighed mellem ordelementerne PIONIER og PIONEERS, idet begge disse ordelementer indledes med bogstaverne PION. Dog bemærker styrelsen, at ordelementet PIONIER i indsigers mærke er placeret i starten af mærket, hvor ordelementet PIONEERS i indehaves mærke er placeret i slutningen af mærket, hvilket medvirker til ikke uvæsentlige visuelle forskelle. Mærkerne indledes henholdsvis med ordelementerne PIONIER og URBAN, hvor der ikke findes at være synsmæssige ligheder. Styrelsen finder herudover ikke, at der består synsmæssige ligheder mellem mærkernes endelser WORKWEAR og PIONEERS. Styrelsen finder samlet set, at der udelukkende er synsmæssige ligheder mellem ordelementet PIONIER i indsigers mærke og ordelementet PIONEERS i indehaves mærke.

I forhold til den lydige sammenligning af mærkerne, finder styrelsen ligheder i forhold til ordelementerne PIONIER og PIONEERS. PIONIER og PIONEERS er meget ens i udtale og adskilles udelukkende af "S- lyden" i slutningen af ordelementet PIONEERS. Dog bemærker styrelsen, at ordelementet PIONIER i indsigers mærke er placeret i starten, hvor er ordelementet PIONEERS i indehavers mærke er placeret i slutningen, hvilket bevirker, at der trods lydige ligheder mellem ordelementerne PIONIER og PIONEERS, består visse forskelle i den samlede udtale af mærkerne, idet mærkerne begynder og slutter med forskellige ord.

Begrebsmæssigt er det styrelsens opfattelse, at mærkernes begrebsmæssige ligheder består i ordelementerne PIONIER og PIONEERS, der begge betyder "*pioner, forgangsmænd, banebrydere, nybygger*", hvor forskellen består i, at ordelementet PIONIER i indsigers mærke er på tysk og PIONEERS i indehavers mærke er den engelske flertalsformen af "pioneer".

Ud fra en samlet vurdering, bemærker styrelsen visuelle, lydige og begrebsmæssige ligheder mellem mærkebestanddelene PIONIER og PIONEERS. Styrelsen finder ikke ligheder mellem mærkernes øvrige ordelementer URBAN og WORKWEAR, og finder at grundet disse elementers manglende eller svage særpræg, at mærkernes dominerende elementer er henholdsvis PIONIER og PIONEERS. Dog adskiller mærkernes samlede indtryk sig ved, at mærkerne både i begyndelse og slutning adskiller sig, hvorfor der samlet set består ikke uvæsentlige visuelle og lydige forskelle.

Sammenligning af varer

Både indsigers og indehaver registrering omfatter varen "beklædningsgenstande/clothing" i klasse 25 og der er således sammenfald mellem disse varer.

I forhold til varerne "*fodtøj og hovedbeklædning*" henviser styrelsen til Ankenævnets afgørelse AN 2015 00038, hvor Ankenævnet bl.a. udtaler, at "*der ikke er identitet/sammenfald mellem "beklædningsgenstande" og "fodtøj og hovedbeklædning". Disse varer supplerer imidlertid hinanden og forekommer ofte i samme specialforretning eller i samme eller nærliggende afdelinger i varehuse. Desuden kan disse varer være lavet af det samme eller et lignende materiale, eksempelvis strikkede varer som sweaters (beklædningsgenstande), hjemmesko (fodtøj) og huer (hovedbeklædning). Selv om der ikke er identitet/sammenfald, foreligger der således en åbenbar lighed mellem "clothing" (beklædningsgenstande) og "fodtøj og hovedbeklædning". Det er således styrelsens opfattelse, at der er tale om ligartede varer i klasse 25.*

Indehavers registrering omfatter ligeledes varerne "*Læder og læderimitationer, Skind, Kufferter og rejsetasker, Håndtasker, Kufferter, Punge, Punge, Kreditkortholdere, Paraplyer og parasoller, Spadserestokke, Piske, Seletøjsbeslag og Sadelmagervarer*" i klasse 18. Som stadfæstet af

Ankenævnet i AN 2010 00044, er det styrelens opfattelse, at der er en vis lighed mellem varerne ”Læder og læderimitationer” og ”Kufferter og rejsetasker” i klasse 18, og varen ”clothing” i klasse 25, idet det ikke er ualmindeligt, at de nævnte varer vil kunne købes i de samme butikker og fremstilles af de samme producenter, ligesom de ofte gives et indbyrdes overensstemmende eller komplementerende design, hvilket er erkendt og efterspørges af den relevante omsætningskreds. Samme må følgelig gøre sig gældende i forhold til varerne ”Håndtasker, Kufferter, Punge, Punge, Kreditkortholdere” der ligedes anses for at have en vis grad af lighed med varerne ”clothing” i klasse 25.

Derimod er det styrelsens opfattelse, at der ikke består tilsvarende ligheder mellem ”clothing” og varerne ”skind, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske seletøjsbeslag og sadelmagervarer” i klasse 18 og ”Solbriller, Etuier til briller, Brilleglas, Brillestel, Briller [optik], sportsbriller, Snore til briller” i klasse 9. Disse varer adskiller sig betragteligt fra hinanden, såvel i forhold til deres art som i forhold til deres anvendelse, ligesom det ikke er sædvanligt, at de produceres af de samme producenter eller i øvrigt gives et indbyrdes kompletterende design. Det skal i den forbindelse særligt understreges, at varen ”skind” efter styrelsens opfattelse ikke omfatter varer fremstillet af disse materialer, såsom tasker eller lignende.

Vurdering af risiko for forveksling

Ud fra en samlet bedømmelse af mærkerne og varerne er det styrelsens vurdering, at henset til at mærkeres særprægede og dominerende elementer er ”PIONIER” og ”PIONEERS”, som har en række synsmæssige, begrebsmæssige og lydige ligheder, må mærkerne anses for at være forvekslelige i relation til sammenfaldende varer. Det er således styrelsens opfattelse, at der består en risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne for så vidt angår varerne ”beklædningsgenstande” og ”clothing” i klasse 25, da disse er omfattet af både indehavers og indsigers påberåbte registrering.

Det er derimod styrelsen opfattelse, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne i relation til de øvrige varer. Da der kun er en vis lighed mellem mærkerne og en vis lighed mellem visse af varerne, er disse ligheder ud fra en samlet vurdering ikke tilstrækkeligt til, at der er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages at være en forbindelse mellem mærkerne. Vi har særlig lagt vægt på, at mærkernes ligheder består mellem ordelementerne PIONIER og PIONEERS, og at mærkernes samlede udtryk adskiller sig fra hinanden, uanset disse ordelementers dominerende og særprægede karakter.

Konklusion

Vi tager indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for varen ”beklædningsgenstande” i klasse 25.

Registreringen vil herefter omfatte ”*Solbriller, Etuier til briller, Brilleglas, Brillestel, Briller [optik], sportsbriller, Snore til briller*” i klasse 9, ”*Læder og læderimitationer, Skind, Kufferter og rejsetasker, Håndtasker, Kufferter, Punge, Punge, Kreditkortholdere, Paraplyer og parasoller, Spadeserestokke, Piske, Seletøjsbeslag og Sadelmagervarer*” i klasse 18 og ”*fodtøj og hovedbeklædning*” i klasse 25.

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

Denne afgørelse blev med brev af 12. november 2018 fra Lundgrens Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Urban Pioneers AS, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand og anbringender samt 10 bilag:

”... I henhold til varemærkelovens § 46 fremsættes på vegne af Urban Pioneers AS, Norge (”Klager”) klage over afgørelse truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen (”Indklagede”) den 14. september 2018 vedrørende indsigelse nedlagt på vegne af Ahlers AG, Tyskland (”Indsiger”) mod Klagers danske varemærkeregistrering VR 2017 02514 URBAN PIONEERS (ordmærke) (”det Ansøgte Varemærke”). Den nævnte afgørelse herefter ”Afgørelsen”.

Afgørelsen fremlægges som bilag 1. Udskrift af det Ansøgte Varemærke fremlægges som bilag 2.

1. PÅSTAND

Klager nedlægger påstand om, at Afgørelsen omgøres, således at det Ansøgte Varemærke registreres for samtlige ansøgte varer.

I det tilfælde at sagen sendes tilbage til Patent- og Varemærkestyrelsen til fornyet behandling, anmoder Klager om, at det indbetalte klagegebyr tilbagebetales.

2. ANBRINGENDER

Til støtte for Klagers påstand gøres følgende gældende:

2.1 Indsigers varemærker er ikke i brug

Indsigers indsigelse er baseret på designeringen af Danmark af IR 951652 Pionier Workwear (figurmærke) (”Indsigers Varemærke”). Udskrift af Indsigers Varemærke fremlægges som bilag 3.

Indsigers Varemærke blev ansøgt via WIPO den 20. december 2007, og registreringsprocedurens afslutning for den danske designering var den 21. marts 2009. Designeringen kom derfor under brugspligt den 21. marts 2014.

Da designeringen er under brugspligt, kan spørgsmålet om, hvorvidt varemærket er i reel brug, have betydning for sagens udfald. Klager gør således gældende, at Indsigers Varemærke ikke er i brug i Danmark, og at indsigelsen derfor allerede af den grund skal afvises, jf. varemærkelovens § 23(2), jf. § 28(5) samt Ankenævnets kendelse AN 2006 00023 (Sanela).

Indsiger opfordres således til at fremlægge dokumentation for brug af Indsigers Varemærke i Danmark.

Idet Klager går ud fra, at tilstrækkelig brugsdokumentation ikke kan fremlægges, bedes Afgørelsen omgøres således, at det Ansøgte Varemærke registreres for samtlige ansøgte varer.

2.2 Varemærkerne er ikke forvekslelige

Skulle Indsiger imidlertid fremlægge tilstrækkelig dokumentation for brug af Indsigers Varemærke, gør Klager gældende, at det Ansøgte Varemærke ikke er forveksleligt med Indsigers varemærker, jf. nedenfor, hvorfor det Ansøgte Varemærke skal registreres for samtlige ansøgte varer.

3. PARTERNE

3.1 Klager

Klager indleverede den 14. februar 2018 ansøgning om registrering af det Ansøgte Varemærke, der er ordmærkeansøgning af URBAN PIONEERS for varer i klasse 9, 18 og 25. Det Ansøgte Varemærke blev foreløbigt registreret den 13. december 2017 under VR 2017 02514.

Klager er et norsk modebrand, der lancerede sin første kollektion i 2017, og er etableret af Ola Mælle, William Follestad og Ivar Langenes, der alle tre har stor erfaring inden for den norske modebranche.

Klagers produkter er modetøj, der er rettet mod privatpersoner. Salgsstedet for modetøj er ofte fysiske butikker eller webshops, der udelukkende forhandler modevarer.

3.2 Indsiger

Indsiger er ifølge selskabets website (<https://www.ahlers-ag.com/en/company/company-profile/> og <https://www.ahlers-ag.com/en/company/company-profile/history/>) en tysk virksomhed, der operer i en række lande, men hverken i Danmark eller det øvrige Skandinavien. Af nævnte website er Danmark i hvert fald ikke nævnt, jf. bilag 4 og 5.

Indsigers produkter er arbejdstøj, der er rettet mod virksomheders medarbejdere. Salgsstedet for arbejdstøj er meget ofte katalogsalg eller webshops, der alene forhandler arbejdstøj. I fysiske butikker forhandles arbejdstøj ofte i kombination med værktøj, der er relevant for den pågældende faggruppe, f.eks. forhandles kokkeknive sammen med arbejdstøj til kokke, ligesom værktøj forhandles samme steder som arbejdstøj til håndværkere. Til illustration vedlægges bilag 6, 7 og 8.

4. PARTERNES KENDETEGN

4.1 Det Ansøgte Varemærke

Det Ansøgte Varemærke er et ordmærke, der består af to ordelementer URBAN og PIONEERS:

URBAN PIONEERS

Ingen af de to ord er mere fremtrædende end det andet, og de to elementer vil af gennemsnitsforbrugeren blive opfattet som et samlet udtryk. Da gennemsnitsforbrugeren i Danmark læser fra venstre til højre, vil det indledende element, URBAN, dog have en mere fremtrædende position.

4.2 Indsigers Varemærke


Indsigers Varemærke er et figurmærke, der består af både ord- og figurlige elementer:



”Pionier” er skrevet med en dyb blå farve ovenover og med større skrifttype end ”workwear”, der står skrevet med hvid skrift, begge centreret i en sort firkant.

4.3 Sammenligning af mærker

Mærkerne som skal sammenlignes i sagen er således:

URBAN PIONEERS (ordmærke)	
Det Ansøgte Varemærke	Indsigers varemærke

Det relevante marked er Danmark, og der skal foretages en helhedsvurdering ved sammenligningen af det Ansøgte Varemærke og Indsigers Varemærke.

Denne helhedsvurdering skal, for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed, være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (C-251/95, Sabèl, præmis 23).

4.4 Synsmæssig lighed

Når der foretages en synsmæssig lighed mellem varemærker, er de figurlige elementer i Indsigers varemærke mest fremtrædende; den dybe blå farve, den sorte firkant samt opstillingen med det ene ord over det andet.

Det Ansøgte Varemærke er derimod et ordmærke, der som nævnt i 4.1 opfattes som samlet, men dog vil det indledende element URBAN først nå frem til forbrugerens bevidsthed, jf. V 42/90 (Uniscreen/Uniscrypt).

Visuelt er varemærkerne derfor meget forskellige i deres indledende element, komposition, længde og grafiske fremtoning.

4.5 Lydlig lighed

Ved en lydlig sammenligning vil varemærkerne ligeledes opfattes forskelligt: Det Ansøgte Varemærke er sammensat af engelske ord og vil af den danske gennemsnitsforbruger nemt blive opfattet som et sådant, hvorfor udtalen vil være engelsk.

Indsigers Varemærke består derimod af det tyske ord Pionier, der som udgangspunkt er mindre kendt for den danske gennemsnitsforbruger, samt det engelske ord ”workwear”. Da der således er ord på to forskellige sprog, vil det være sværere at udtale.

De to varemærker har således ikke lydlig lighed.

4.6 Begrebsmæssig lighed

Begrebsmæssigt vil de to varemærker skabe helt forskellige associationer hos den gennemsnitlige forbruger: URBAN PIONEER er et engelsk idiomatisk udtryk, der anvendes i forbindelse med personer, der indretter fashionable lejligheder i industriområder eller mindre attraktive byområder. Af [bilag 9](#) ses definitionen beskrevet, ligesom [bilag 10](#) viser et bogsomlag, solgt i Danmark, med netop denne titel anvendt i denne betydning.

Indsigers varemærker frembringer ikke samme konnotationer, og varemærkerne har derfor ikke begrebsmæssig lighed.

4.7 Sammenfatning mærke-lighed

Som det fremgår ovenfor, er der således visuelle, lydige og begrebsmæssige uligheder mellem varemærker, og mærkerne giver et helt forskelligt helhedsindtryk. Det gøres således gældende, at der ikke er lighed mellem det Ansøgte Varemærke og Indsigers Varemærke.

Der henvises i den forbindelse til U 2001.1977 H, hvor Art Unique International ikke fandtes forveksleligt med Unique Interieur.

5. SAMMENLIGNING AF VARER

Da der ikke er lighed mellem varemærkerne, jf. pkt. 4 ovenfor, er der ikke grund til at foretage en sammenligning mellem varerne.

6. SAMLET VURDERING

Som det fremgår af sammenligningen af mærkerne i pkt. 4 ovenfor, er der ikke er lighed mellem det Ansøgte varemærke og Indsigers varemærke, og varemærkerne er således ikke forvekslelige.

Endvidere er hverken sammenfald mellem den relevante forbruger eller varernes salgssteder, jf. pkt. 3 ovenfor, hvorfor der ikke er risiko for, at der skabes en forbindelse mellem de to selskaber bag varemærkerne, herunder at der opstår risiko for forveksling mellem mærkerne.

På baggrund heraf bør den nedlagte indsigelse ikke tages til følge.

7. KONKLUSION

Sammenfattende anmoder Klager derfor om, at Afgørelsen omgøres således, at det Ansøgte Varemærke registreres for samtlige ansøgte varer...”

I brev af 11. januar 2019 fremsendte Chas. Hude A/S på vegne af indklagede, Ahlers AG, følgende kommentarer til klagen:

”... På vegne af Indsiger fremsender jeg hermed bemærkninger til Klagers brev af 12. november 2018.

I forhold til påstanden om hjemvisning af sagen til fornyet behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen (”Styrelsen”), under henvisning til at Indsiger ikke har fremlagt brugsdokumentation i forbindelse med Styrelsens behandling og vurdering af sagen, skal jeg bemærke at Klager på intet tidspunkt i forbindelse med Styrelsens vurdering af sagen har opfordret Indsiger til at fremlægge brugsdokumentation. Således er der ikke tale om, at Styrelsen har overset en anmodning om fremlæggelse af brugsdokumentation, og at Styrelsen således skulle have lavet en sagsbehandlingsfejl i den konkrete sag.

Vi er som udgangspunkt enige i, at der under Styrelsens behandling af sager, hvor der er fremsat indsigelser, kan inddrages manglende brug af et ældre varemærke under sagen, uden at ansøger af det angrebne mærke skal rejse særskilt sag herom, jf. varemærkelovens § 23, stk. 2, jf. § 28, stk. 5. Jeg skal dog bemærke, at reglen i varemærkelovens § 28, stk. 5, kun kan anvendes efter begæring fra den anden part.

I den konkrete sag har Klager ikke på noget tidspunkt under sagens behandling i Styrelsen anmodet om dokumentation for brug af Indsigers varemærke, og spørgsmålet er dermed ikke blev inddraget under Styrelsens behandlingen af sagen. Vi skal på denne baggrund anmode om, at Klagers påstand afvises i sin helhed af Ankenævnet.

Klager har endvidere anført, at Klager og Indsiger har to helt forskellige brands, der sælger henholdsvis modetøj og arbejdstøj. I den forbindelse nævner Klager ligeledes, at Klagers produkter sælges i fysiske butikker eller webshops, der udelukkende forhandler modevarer. Hvorimod Indsigers produkter sælges via katalogsalg eller webshops, der forhandler arbejdstøj.

Jeg skal hertil henvise til mærker som Carhartt og Kanvas, som oprindeligt var arbejdstøj, som brugerne begyndte at købe i de samme salgskanaler, som beskrevet ovenfor for arbejdstøj, og anvendte dette arbejdstøj som modetøj. Carhartt har siden lavet en modelinje i tilknytning til deres arbejdstøj – begge linjer umiddelbart benævnt Carhartt, som det dominerende element. Indsiger ville med sit nuværende mærke PIONIER workwear ligeledes være berettiget til at benytte dette til en eventuel modelinje – og disse produkter ville være omfattet af Indsigers nuværende varemærke.

Jeg skal endvidere bemærke, at brancheforhold ligeledes påvirker mærkelighedsvurderingen. Det fremgår blandt andet af T-129/01 (Budmen), præmis 57, og sag T-104/01 (Fifties), præmis 49, hvor

Retten fandt, at det er almindeligt i tøjbranchen, at det samme varemærke har forskellige udformninger afhængigt af de varers art, som det betegner. Retten fandt det ligeledes almindeligt, at den samme virksomhed benyttede undermærker, (tegn, der er afledt fra et hovedvaremærke, og som har en dominerende bestanddel til fælles med dette), for at adskille forskellige produktlinjer. Således foreligger der lettere mærkelighed i tøjbranchen, idet der reelt er risiko for, at den relevante kundekreds vil betragte tøj solgt under Klagers yngre varemærke, som tilhørende en anden produktlinje, men dog stammende fra samme virksomhed eller en dermed økonomisk forbundet virksomhed med Indsiger. Dermed ville Urban PIONEERS kunne betragtes som en anden produktlinje af PIONIER workwear fra samme virksomhed, ligesom det er tilfældet med Carhartt WIP og Carhartt workwear. Der er således en øget grad af risiko for forveksling i den konkrete situation.

I forhold til Klagers bemærkninger til mærkelighed i øvrigt skal jeg i det hele henvise til mine bemærkning herom ved brev af 14. november 2018 til Ankenævnet.

Min påstand er fortsat, at Styrelsens afgørelse i sagen VR 2017 02514 omgøres, således at Klagers mærke, URBAN PIONEERS<w>, i sin helhed ophæves...”

I brev af 20. februar 2019 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”... Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter vedrørende vurderingen risikoen for forveksling mellem de omhandlede mærker, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor vurderingen heraf i afgørelsen af 14. september 2018 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Dog skal bemærkes, at indehaver som ny påstand der først er fremsat over for Ankenævnet, har henvist til, at indsigers mærke ikke har været anvendt i overensstemmelse med brugspligten.

Denne påstand var ikke fremsat under styrelsens behandling af indsigelsessagen, hvorfor styrelsen ikke har haft anledning til at tage stilling hertil. Endvidere bemærkes, at det af fremsendte fra Ankenævnet ikke klart fremgår, at indehaver har været hørt om denne nye påstand eller at indehaver har indsendt dokumentation for en eventuel brug af varemærket.

Såfremt Ankenævnet finder, at spørgsmålet om indehavers reelle brug af mærket MP951652 PIONIER WORKWEAR <fig> bør behandles under denne sag, skal styrelsen henstille til, at sagen returneres til styrelsen til fornyet behandling med henblik på at fastslå, om brugspligten har været opfyldt for indsigers mærke...”

I e-mail af 12. marts 2019 meddelte Chas. Hude A/S på vegne af indklagede, Ahlers AG, at de ikke havde yderligere bemærkninger i sagen, men kunne i det hele henholde sig til sine tidligere indlæg.

I e-mail af 20. marts 2019 meddelte Lundgrens Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Urban Pioneers AS, at de ikke havde bemærkninger til styrelsens udtalelse og henviste til sine tidligere indlæg.


Kendelsens rigtighed bekræftes.


NÆVNEHUS
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Ankenævnet for Patenter og Varemærker