

RESUMÉ:

AN 2019 00031 – VR 2018 01997 LUSH LUSH JEWELRY <w> – Indsigelse

Der blev fremsat indsigelse mod registrering af VR 2018 01997 LUSH LUSH JEWELRY <w>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at registreringen var i strid med flere af indsigers ældre EU-varemærkeregistreringer, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

KENDELSE:

År 2020, den 11. september afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Henrik Rothe, Tine Sommer, Jens Schovsbo og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen **AN 2019 00031**

Klage fra

Cosmetic Warriors Limited, Storbritannien
v/ Løje, Arnesen & Meedom Advokatpartnerselskab
Indsiger

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 25. september 2019 vedr.
indsigelse mod VR 2018 01997 LUSH LUSH JEWELRY <w>

Indehaver:
Plaza Ure & Smykker A/S
v/ Innova Advokatfirma Advokatpartnerselskab

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at indsigelsen ligger forud for ændringen af varemærkeloven, lov nr. 1533 af 18. december 2018 med ikrafttræden 1. januar 2019. Anke-

nævnets vurdering i denne sag beror derfor på bestemmelserne i den dagældende varemærkelov, lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

Ved vurderingen af, om klagers mærke LUSH <w> er til hinder for indklagedes mærke LUSH LUSH JEWELRY <w>, jf. VML § 15, stk. 1, nr. 2, skal der foretages en helhedsbedømmelse ud fra en gennemsnitsforbrugers betragtning. De vigtige delelementer i denne bedømmelse er spørgsmålene om varelighed og mærkelighed.

For så vidt angår varelighed har styrelsen fundet, at der består en vis om end begrænset grad af lighed mellem størstedelen af indklagedes varer i klasse 14 og klagers varer i klasse 25. Styrelsen har til støtte herfor henvist til ankenævnets afgørelser i AN 2013 00020 og AN 2018 00010. Klager har heroverfor anført, at der gennem de senere år er sket en yderligere brancheglidning således, at det er blevet ganske almindeligt for tøjproducenter at markedsføre accessoires (herunder smykker) under samme brand som deres beklædning. Under henvisning hertil finder klager, at der foreligger en ”gennemsnitlig grad af lighed” mellem de varer, som er omfattet af indklagedes registrering i klasse 14 og dem, der er omfattet af klagers registrering i klasse 25 og klasse 3. Klager henviser i denne forbindelse til afgørelsen fra EUIPOs First Board of Appeal i sag R 228/2012-1.

Med hensyn til spørgsmålet om mærkelighed har styrelsen fundet, at der består en vis ikke ubetydelig lydlig, visuel og begrebsmæssig lighed mellem mærkerne. Styrelsen fremhæver dog også, at ligheden afsvækkes som følge af, at den gennemgående mærkebestanddel – ordet LUSH – er et engelsk ord, som har en almindelig kendt betydning på dansk og kan oversættes som ”skøn, lækker, luksuriøs, saftig, frodig, yppig og overdådig”. Denne betydning indebærer, efter styrelsens opfattelse, at mærkebestanddelen er svag for de pågældende varer og tjenesteydelser. Det trækker efter styrelsens opfattelse i samme retning, at mærkedelen LUSH gentages to gange i indklagedes mærke (LUSH LUSH [JEWELRY]). Derved skabes en anden opbygning og sammensætning, ligesom gentagelsen tilfører indklagedes mærke distinktivitet. Klager har heroverfor anført, at den blotte omstændighed, at ordet ”lush” optræder i en engelsk-dansk ordbog ikke kan føre til, at ordet har en kendt betydning, og at det følger heraf, at der foreligger en endog meget høj grad af mærkelighed mellem de i sagen omhandlede mærker.

Ankenævnet bemærker hertil, at ankenævnet er enig med klager i, at der er sket en brancheglidning mellem de omhandlede varer i klasse 14 og klasse 25, jf. herved også de nævnte kendelser, som er baseret på denne opfattelse. Ankenævnet finder således også, at dette hensyn er taget i betragtning ved styrelsens vurdering, og nævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte styrelsens konklusion om, at der består en ”vis om end begrænset grad af lighed mellem størstedelen af indklagedes varer i klasse 14 og klagers varer i klasse 25”. For så vidt angår spørgsmålet om mærkelighed bemærkes, at ankenævnet ikke finder, at styrelsens afgørelse kan tages til indtægt for et synspunkt om, at selve den omstændighed, at et ord findes i en engelsk-dansk ordbog, skulle indebære, at ordets mening dermed er en dansk gennemsnitsforbruger bekendt. Styrelsen fremhæver således netop, at ordbogsopslaget udgør et ”udgangspunkt”, men at det afgørende er, om ordet har en ”almindelig kendt betydning hos den relevante omsætningskreds”. Ankenævnet kan tilslutte sig denne fremgangsmåde og finder intet grundlag for at afvise styrelsens konklusion om, at mærkeelementet LUSH har en svag karakter for de pågældende varer og tjenesteydelser. Ankenævnet finder endelig også, at gentagelsen af mærkedelen LUSH påvirker mærkebedømmelsen som anført af styrelsen.

På den anførte baggrund finder ankenævnet herefter, at der efter en helhedsbedømmelse, hvor der er lagt vægt navnlig på, at der består en vis om end begrænset grad af lighed mellem størstedelen af indklagedes varer i klasse 14 og klagers varer i klasse 25, at mærkebestanddelen LUSH er svag, og at gentagelsen af mærkedelen LUSH (LUSH LUSH) medfører, at mærkerne opleves forskelligt og tilfører indklagedes mærke distinktivitet, ikke er en sådan lighed mellem klagers mærker og indklagedes, at der kan gives klager medhold.

Under henvisning til ovenstående stadfæstes styrelsens afgørelse i sagen.

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 25. september 2019 stadfæstes.

Sagens baggrund:

Patent- og Varemærkestyrelsen modtog den 21. august 2018 ansøgning om registrering af ordmærket LUSH LUSH JEWELRY for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 14: ædle smykker; amuletter (smykker); ankelkæder af ædelmetal [smykker]; ansigtssmykker; armbånd [smykker]; brocher [smykker]; dekorationsgenstande [nipsgenstande eller smykker] til personlig brug; dele og tilbehør til smykker; guldsmykker; hængesmykker; halskæder [smykker]; jade [smykker]; kæder (smykker); kæder fremstillet af ædle metaller [smykker]; kæder til smykker; kors [smykker]; kropssmykker; låse til smykker; medaljoner [smykker]; modesmykker; navnearmbånd [smykker]; perler [smykker]; perler til at fremstille smykker; perler til fremstilling af smykker; præsentationsæsker til smykker; pyntegenstande [smykker]; pyntegenstande til øret i form af smykker; ringe (smykker); ringe [smykker] fremstillet af ædelmetal; rebkæder [smykker] fremstillet af uædle metaller; ringe af guld (smykker); sikkerhedskæder til smykker; similismykker; smykker [guldsmedevarer]; smykker af ædelmetaller; smykker af bronze; smykker af guld; smykker af halvædelsten; smykker af halvædle materialer; smykker af halvædle metaller; smykker af krystal belagt med ædelmetaller; smykker af sterlingsølv; smykker af uædle metaller; smykker belagt med legeringer af ædle metaller; smykker fremstillet af ædle metaller; smykker fremstillet af glas; smykker fremstillet af krystal; smykker fremstillet af plastik; smykker fremstillet af sølv; smykker i form af perler; smykker indeholdende guld; smykker til børn; smykker til hovedet; smykker til kvinder; smykker til personlig brug; smykker til personlig pynt; smykker, ædelstene og halvædelstene; smykker, inklusive imiterede smykker og plastiksmykker; smykker, juvelerarbejder; smykker, ure og armbåndsure; specialdesignede smykker; syntetiske sten [smykker]; tinsmykker; uægte smykker [bijouteri]; vedhæng [smykker]; vedhæng [smykker] af uædle metaller; vedhængssmykker;

Klasse 35: detailhandel med smykker; online detailhandel med smykker;

Klasse 42: design af smykker;

I brev af 9. oktober 2018 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at varemærket ville blive registreret. Varemærket blev registreret ved VR 2018 01997 den 9. oktober 2018. Registreringen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 17. oktober 2018.

Den 17. december 2018 gjorde Løje, Arnesen & Meedom Advokatpartnerselskab indsigelse mod registreringen på vegne af Cosmetic Warrior Limited.

Den 22. januar 2019 indleverede Løje, Arnesen & Meedom Advokatpartnerselskab supplerende indsigelsesbegrundelse.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf følgende afgørelse i indsigelsessagen den 25. september 2019:

”...

AFGØRELSE

Vi tager ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

1. Gennemgang af sagen

Den 17. december 2018 gjorde Løje, Arnesen & Meedom Advokatpartnerselskab indsigelse på vegne af Cosmetic Warriors Limited, Storbritannien, mod gyldigheden af det registrerede mærke LUSH LUSH JEWELRY <w>.

Vi henviser til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017, idet sagen afgøres i henhold regler gældende indtil den 1. januar 2019, jf. § 8, stk. 4 i ændringslov nr. 1533 af 18. december 2018.

Indsiger har anført, at indehavers mærke VR 2018 01997 LUSH LUSH JEWELRY <w> er forveksleligt med indsigers ældre EU-rettigheider EUTM 001388313 LUSH <w>, EUTM 003049467 LUSH <w>, EUTM 013056361 LUSH <w> og EUTM 013135331 LUSH <w>.

Der kan i den forbindelse henvises til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Indsiger begrundet indsigelsen med, at der er en lighed mellem indehavers varer og tjenesteydelser i klasse 14 og 35 og de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af indsigers registreringer. Til støtte herfor anfører indsiger blandt andet, at det er almindeligt, at producenter af tøj også markedsfører smykker under det samme varemærke. Dernæst anfører indsiger, at der er en meget høj grad af mærkelighed, blandt andet da der er identitet mellem de to mærker i relation til ordet LUSH. Slutteligt henstiller indsiger styrelsen til, at indehavers mærke afvises fra endelig registrering for alle varer og tjenesteydelser.

Den 3. juli 2019 har styrelsen på baggrund af indsigers argumentation vejledt denne om dokumentation for påstand om udvidet beskyttelse af såkaldte seriemærker. Indsiger har ved brev af den 23. juli 2019 bedt styrelsen om at se bort fra påstanden om udvidet beskyttelse af seriemærker. Indsigers mærker vil som følge heraf ikke blive bedømt som havende en udvidet beskyttelse i forvekslelighedsvurderingen.

Indehaver er blevet hørt i sagen, men indehaver har ikke svaret.

Sagen er herefter taget 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

Indehavers mærke VR 2018 01997 LUSH LUSH JEWELRY <w> er registreret for:

Klasse 14: Ædle smykker; amuletter (smykker); ankelkæder af ædelmetal [smykker]; ansigtssmykker; armbånd [smykker]; brocher [smykker]; dekorationsgenstande [nipsgenstande eller smykker] til personlig brug; dele og tilbehør til smykker; guldsmykker; hængesmykker; halskæder [smykker]; jade [smykker]; kæder (smykker); kæder fremstillet af ædle metaller [smykker]; kæder til smykker; kors [smykker]; kropssmykker; låse til smykker; medaljoner [smykker]; modesmykker; navnearmbånd [smykker]; perler [smykker]; perler til at fremstille smykker; perler til fremstilling af smykker; præsentationsæsker til smykker; pyntegenstande [smykker]; pyntegenstande til øret i form af smykker; ringe (smykker); ringe [smykker] fremstillet af ædelmetal; rebkæder [smykker] fremstillet af uædle metaller; ringe af guld (smykker); sikkerhedskæder til smykker; similismykker; smykker [guldsmedevarer]; smykker af ædelmetaller; smykker af bronze; smykker af guld; smykker af halvædelsten; smykker af halvædle materialer; smykker af halvædle metaller; smykker af krystal belagt med ædelmetaller; smykker af sterlingsølv; smykker af uædle metaller; smykker belagt med legeringer af ædle metaller; smykker fremstillet af ædle metaller; smykker fremstillet af glas; smykker fremstillet af krystal; smykker fremstillet af plastik; smykker fremstillet af sølv; smykker i form af perler; smykker indeholdende guld; smykker til børn; smykker til hovedet; smykker til kvinder; smykker til personlig brug; smykker til personlig pynt; smykker, ædelstene og halvædelstene; smykker, inklusive imiterede smykker og plastiksmykker; smykker, juvelerarbejder; smykker, ure og armbåndsure; specialdesignede smykker; syntetiske sten [smykker]; tinsmykker; uægte smykker [bijouteri]; vedhæng [smykker]; vedhæng [smykker] af uædle metaller; vedhængssmykker.

Klasse 35: Detailhandel med smykker; online detailhandel med smykker.

Klasse 42: Design af smykker.

Indsigers mærke EUTM 001388313 LUSH <w> er registreret for:

Klasse 3: Parfumer; badepræparater; ikke-medicinske toiletpræparater; kosmetiske præparater; lotioner, puddere og cremer til huden; tandplejemidler; hårfjerningspræparater; deodoranter; toiletartikler; hårplejpræparater; shampooer; sæbe; æteriske olier; massagecremer og -lotioner.

Klasse 5: Farmaceutiske præparater og stoffer; produkter og præparater til hud, hår, tænder og negle.

Indsigers mærke EUTM 003049467 LUSH <w> er registeret for:

Klasse 35: Sammenføring, til fordel for andre, af en række varer, der sætter forbrugeren i stand til nemt at betragte og købe disse varer i en detailvirksomhed med kosmetiske produkter; sammenføring, til fordel for andre, af et udvalg af varer, der sætter kunder i stand til at se og købe disse varer på en bekvem måde fra et postordrekatalog eller via en internetside, som er specialiseret i markedsføring af kosmetiske præparater og toiletpræparater, internettet.

Indsigers mærke EUTM 013056361 LUSH <w> er registeret for:

Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje; Massage, solarier, saloner og saunaer; Informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende sundhedspleje; Spafaciliteter; Manicure; Skønhedsspabade; Skønhedssaloner; Skønhedssaloner; Skønhedssaloner; Rådgivning og demonstrationer vedrørende skønhed; Hudpleje; Gennemførelse af kosmetiske behandlinger; Makeuptjenester; Kosmetisk behandling af krop, ansigt og hår; Rådgivning inden for makeup; Påføring af kosmetiske produkter på kroppen; Rådgivning om kosmetiske produkter; Rådgivning vedrørende kosmetik; Hudlægevirksomhed vedrørende behandling af hudsygdomme; Rådgivning og information vedrørende diæt, livsstil, sundhedspleje, skønhed og hygiejne, kurbade; Efterbehandling i forbindelse med helseklubber; Tilvejebringelse af kar til varme spabade, damprum og solarier; Virksomhed i forbindelse med kurbade rettet mod at øge kroppens og sindets sundhedstilstand og velvære, udbudt i et feriecenter; Kurbade; Sundhedsklinikker, fysioterapi, fodpleje og osteopati; Frisørsalonvirksomhed;

Frisørsaloner; Hårfarvning; Hårspecialister; Tilvejebringelse af bassinfaciliteter til hydroterapi; Helseferiesteder; Institutioner med helbredende formål; Kuranstalter; Rekonvalescenthjem og sundhedspleje; Medicinsk og terapeutisk behandling; Medicinske ydelser; Sundhedsvirksomhed i hjemmet, alt i forbindelse med lægevirksomhed; Fysioterapi; Hydroterapi; Sygepleje; Aromaterapi; Akupunkturvirksomhed; Undersøgelser af blodtryk; Kolesteroltests; Kiropraktorvirksomhed; Diætistvirksomhed; Hårfjerning ved voksning; Ansigtsbehandling; Manicure; Ernæringsanalyser og -konsultationer; Ortopædi; Behandlinger med stearin; Pedicure; Sundhedspleje i forbindelse med afslapningsterapi; Zoneterapi; Spabade; Damprum; Håndtering af stress; Tjenesteydelser i forbindelse med hypnoseterapi.

Indsigers mærke EUTM 013135331 LUSH <w> er registeret for:

Klasse 18: Læder og læderimitationer; Skind, huder; Kufferter og rejsetasker; Håndtasker, rygsække, pung; Paraplyer, parasoller og spadserestokke; Piske, seletøj og sadelmagervarer; Dækkener til dyr.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 35: Sammensætning, til fordel for andre, af en række varer, nemlig ikkemedicinske badesalte, der indeholder brusende materialer, blødgøringsmidler og fugtighedspræparater til huden, sæbe, parfumerivarer, parfumer, æteriske olier, kosmetik, eau de toilette, eau de cologne og dufte, ikke-medicinske toiletpræparater, kosmetiske præparater, lotioner, mælke, geleer, pudder, olier, mus, voks og creme, alt det ovennævnte er til anvendelse på huden, blegemidler til kosmetiske formål, præparater til pleje af huden i forbindelse med solbadning (kosmetiske produkter), tandplejemidler, mundskyllemidler, hårfjerningsmidler, præparater til brug ved barbering, desodoriseringsmidler og midler mod transpiration, toiletartikler, præparater til rensning og hudopstrammende præparater, ansigtsmasker, præparater til brusebade og badepræparater, hårplejemidler, shampoo, hårbalsam, geleer, sprays, mus, balsam og fikseringspræparater til hårstyling og hårplejemidler, hårlak, hårfarvemidler, æteriske olier, makeupartikler, øjenmakeup, øjenbryns-stifter, eyeliner, øjenblyanter og

øjenskygger, mascara, øjenskygge, kunstige øjenvipper, kunstige negle og klædemidler hertil, læbestifter, glans og fugtighedsmidler, neglelak og fernis, ansigtspudder, foundation, blushers og rouge, kosmetiske renspræparater, slibemidler til brug på ansigtet, kroppen og/eller fingerneglene samt cremer til anvendelse på huden, hårplejemidler, skrubbemidler til kroppen, kropssæbe, badepræparater, skumbad, skumbad, badeolier, brusegeléer, badegeléer, massagecreme, massagelotioner, massageolier, hudcremer, hudrensemidler, tonere, ansigtsmasker, præparater til behandling af hudfarve, fugtigheds-præparater, behandlinger til neglepleje og creme, pudder, læbestifter, mascara, øjencremer, fugtgivende og revitaliserende badesæber, toiletsæbe, parfumeret sæbe, flydende sæber, massagecreme og lotioner, ikke-medicinske toiletpræparater, toiletartikler, pimpsten til kosmetiske formål, præparater til aromaterapi, røgelse, potpourri, luftopfriskere, rondeller til rensning, servietter, vatrondeller og rondeller, toiletmidler, imprægnerede servietter og håndklæder, dekorative overføringsbilleder og pynt til huden til kosmetiske formål, parfumeret papir, duftposer og tørklæder, farmaceutiske præparater og substanser, produkter og præparater til hudpleje, hår, tænder eller negle, luftopfriskende præparater, således at kunderne kan se og købe disse varer på en bekvem måde i detailbutikker med kosmetiske præparater og butikker med toiletmidler.

Varesammenligning

Indledningsvist konstaterer styrelsen, at der ikke foreligger identitet mellem indehavers og indsigers varer og tjenesteydelser, da disse enten udgør forskellige varer, nemlig smykker overfor bl.a. kosmetik og tøj, eller forskellige tjenesteydelser. Det skal herefter vurderes i hvilket omfang, der foreligger lighed mellem indehavers og indsigers varefortegnelser.

Ved vurdering af lighed mellem varer og tjenesteydelser foretager styrelsen en helhedsvurdering, hvor en række faktorer, herunder arten, anvendelsesformålet og benyttelsen af varerne og tjenesteydelserne, såvel som særlige brancheforhold, indgår.

Klasse 14:

Indhavers varer i klasse 14 udgør alle smykker, tilbehør til smykker, ædelstene og halvædelstene samt ure, hvilke er varer, som har en forskellig art, såvel som forskellig anvendelse fra varerne omfattet af indsigers registrering i klasserne 3, 5, 18 og 25.

Styrelsen finder dog, at der er særlige forhold for så vidt angår sammenligningen af varer i klasse 14 og 25, hvilket blandt andet fremgår af ankenævnsafgørelsen AN 2013 00020, hvor Ankenævnet udtaler, at *”der kan være en vis lighed mellem enkelte varer i klasse 14, herunder smykker, og visse varer i klasse 25”*. Derudover henser styrelsen også til Ankenævnets afgørelse i AN 2018 00010, hvor Ankenævnet stadfæster styrelsens vurdering af, at visse varer i klasse 14, nemlig varerne *”juvelerarbejder, smykker; ure og kronometriske instrumenter”* og varer i klasse 25 har en, om end begrænset, men vis grad af lighed, da de alle har et æstetisk formål. I Ankenævnets afgørelse stadfæstes styrelsens vurdering af forvekslelighed i det hele, hvorved også styrelsens vurdering af, at andre varer i klasse 14, nemlig varerne *”ædle metaller og legeringer heraf; ædelstene”*, ikke ligner varer i klasse 25.

På baggrund af ovenstående finder styrelsen, at der er en vis, om end begrænset, grad af lighed mellem størstedelen af indehavers varer i klasse 14 og indsigers varer i klasse 25. For indehavers varer i klasse 14 *”ædelstene og halvædelstene”* findes der dog ikke at være lighed med nogen af indsigers varer.

Klasse 35:

Indehavers tjenesteydelser i klasse 35 udgør *”detailhandel med smykker”*, hvorimod indsigers tjenesteydelser i klasse 35 udgør *”sammensætning, til fordel for andre, af en række varer [...] således at kunderne kan se og købe disse varer på en bekvem måde i detailbutikker”*, nemlig med toiletartikler, kosmetiske præparater, farmaceutiske præparater og andre lignende varer.

Indledningsvist bemærkes det, at såvel styrelsens såvel som almindelig klassifikationspraksis, anser indsigers ovenstående tjenesteydelse som værende en anden formulering for, men med samme indhold, som detailhandel. Både indehaver og indsiger udbyder således den samme tjenesteydelse i form af detailhandel, men tjenesteydelsen adskiller sig dog ved, hvad der detailhandles med, nemlig smykker overfor toiletartikler, kosmetiske præparater, farmaceutiske præparater mv., hvorfor varerne der handles med ikke er af samme art. For både detailhandel med smykker og detailhandel med kosmetiske præparater, findes der dog at være visse brancheforhold, som bevirker, at tjenesteydelserne har nogle ligheder. Disse ligheder forekommer blandt andet ved omsætningskredsen, som i høj grad

er den samme grundet karakteren af de varer, der bliver handlet med, nemlig varer som har en æstetisk funktion. Styrelsen finder også, at tjenesteydelserne i et vist omfang vil blive udbudt fra de samme distributionskanaler, og at de varer, som der udbydes detailhandel med, i nogen grad vil være placeret tæt på hinanden i butikkerne. Herefter finder styrelsen samlet, at tjenesteydelserne har en vis, men dog begrænset, grad af lighed.

Klasse 42:

Indehavers tjenesteydelser i klasse 42 udgør design af smykker. Indsiger findes ikke at have registreret tjenesteydelser, eller varer, som er lignende med indehavers tjenesteydelse i klasse 42.

Ligheden mellem mærkerne

Indehavers mærke	Indsigers mærke
LUSH LUSH JEWELRY <w>	LUSH <w>

Både indehavers og indsigers mærker er ordmærker. I forbindelse med sammenligningen af de registrerede mærker, skal der foretages en vurdering af mærkernes helhedsindtryk på baggrund af de varer og tjenesteydelser, mærkerne er registreret for. Ved vurderingen af lighed mellem mærker er det vigtigt at tage hensyn til, om mærkerne består af stærke eller svage mærkeelementer. Mærkets beskyttelsesomfang afhænger af, hvor stærkt eller svagt mærket er. Det fremgår endvidere af praksis fra EU-domstolen, at sammenligningen tager udgangspunkt i den synsmæssige, den lydige og den begrebsmæssige lighed mellem mærkerne.

Både indehavers og indsigers mærker indeholder ordet LUSH, hvilket fra engelsk oversættes til ”*skøn, lækker, luksuriøs, saftig, frodig, yppig, overdådig*”, jf. bl.a. oversættelsesordbogen Gyldendals Røde Ordbøger (engelsk-dansk). Styrelsen anser som udgangspunkt den almindelig danske forbruger som havende et godt kendskab til engelsk, hvorfor også at ord som kan slås op i oversættelsesordbøger vil anses af styrelsen som almindeligt kendte af den danske omsætningskreds. For ordet LUSH findes der ikke forhold som ændrer på styrelsens udgangspunkt og praksis, hvorfor styrelsen også vurderer at ordet LUSH vil

have en almindeligt kendt betydning hos den relevante omsætningskreds. I relation til indehavers varer og tjenesteydelser i klasse 14 og 35 samt indsigers varer og tjenesteydelser i klasse 25 og 35 findes ordet LUSH at kunne angive en beskaffenhed herved, nemlig at varerne er lækre, luksuriøse overdådige mv. Af denne årsag findes mærkeelementet LUSH at være af svag karakter for de pågældende varer og tjenesteydelser.

Indehavers mærke indeholder desuden ordet JEWELRY, hvilket fra engelsk oversættes til ”*smykker, juveler*”, jf. igen f.eks. oversættelsesordbogen Gyldendals Røde Ordbøger (engelsk-dansk). Mærkeelementet JEWELRY er således beskrivende for indehavers varer og tjenesteydelser.

Samlet findes ordene LUSH LUSH i indehavers mærke at være de dominerende og mest særprægede elementer.

Indsigers mærke LUSH er fuldstændigt indeholdt i indehavers mærke LUSH LUSH JEWELRY, og udgør et af de tre ord i indehavers mærke. Det første ord i mærkerne er således identisk, men mærkerne adskiller sig dog ved, at ordet LUSH gentages to gange i indehavers mærke. Det forhold, at det første ord gentages i forlængelse af hinanden, skaber en opbygning og sammensætning til mærket som styrelsen finder, at omsætningskredsen vil bemærke. Gentagelsen af LUSH i indehavers mærke tilføjer således yderligere distinktivitet til mærket, hvilket har en påvirkning på den samlede vurdering af mærkeligheden.

Samlet findes der at være en ikke ubetydelig lydlig, visuel og begrebsmæssig lighed mellem mærkerne.

Vurdering af risiko for forveksling

Den samlede vurdering af, om to varemærker kan forveksles, skal foretages på baggrund af en række kriterier, herunder ligheden mellem mærkerne og varerne samt den indre sammenhæng mellem disse, kendt som produktreglen. Herefter kan der ved vurderingen af risiko for forveksling stilles lavere krav til mærkeligheden, hvis varerne er identiske, og omvendt. Derudover henses der også til mærkeelementernes beskyttelsesomfang, hvorefter mærker med svage mærkeelementer kan ligge tættere på andre mærker, førend der vil være risiko for forveksling mellem mærkerne.

Styrelsen har fundet, at der er en vis, men dog begrænset, grad af lighed mellem størstedelen af indehavers varer i klasse 14 og indsigers varer i klasse 25, og mellem indehavers og indsigers tjenesteydelser i klasse 35. Dernæst har styrelsen vurderet, at mærkerne har en vis grad af lighed, men bemærker samtidig, at ligheden forekommer ved det svage ordelement LUSH.

Ud fra alle ovenstående forhold finder styrelsen ikke, at der samlet er risiko for forveksling mellem indehavers mærke LUSH LUSH JEWELRY og indsigers varemærker til LUSH.

Konklusion

Styrelsen tager således ikke indsigelsen til følge, og registreringen vil blive opretholdt i sin helhed.

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

Denne afgørelse blev med brev af 25. november 2019 fra Løje, Arnesen & Meedom Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Cosmetic Warriors Limited, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

”... På vegne af indsiger, Cosmetic Warriors Limited, Storbritannien, indgives hermed i medfør af varemærkelovens § 46

KLAGE

over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 25. september 2019 i sagen VR 2018 01997, hvorved den af os på vegne af Cosmetic Warriors Limited nedlagte indsigelse mod endelig registrering af ordmærket LUSH LUSH JEWELRY afvises.

Påstand

Styrelsens afgørelse omgøres således, at registreringen af det yngre mærke ophæves.

Anbringender

Til støtte for ovennævnte påstand gøres det gældende, at der er risiko for forveksling mellem de af indsiger under indsigelsen påberåbte, registrerede varemærker

Registrering nr. 001388313 LUSH	for varer i klasserne 3 og 5
Registrering nr. 003049467 LUSH	for tjenesteydelser i klasse 35 (engros- og detailhandel)
Registrering nr. 013056361 LUSH	for tjenesteydelser i klasse 44
Registrering nr. 013135331 LUSH	for varer i klasserne 18, 25 samt tjenesteydelser i klasse 35 (engros- og detailhandel)

og indehavers ordmærke LUSH LUSH JEWELRY, jf. varemærkelovens § 15. Der foreligger en høj grad af mærke-lighed grænsende til identitet, ligesom der er høj grad af ligartethed mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser. Der er således stor risiko for, at forbrugerne antager, at der er en forbindelse mellem mærkerne.

Da vi netop nu har modtaget instruktioner om at anke den pågældende afgørelse, anmodes til yderligere begrundelse af klagen venligst om en frist på 1 måned...”

I brev af 2. januar 2020 fremsendte Arnesen IP Advokatfirma orientering om overtagelse af repræsentationen af klager, Cosmetic Warriors Limited, fra Løje, Arnesen & Meedom sammen med den supplerende begrundelse inkl. bilag, som følger:

”... Indledningsvis skal jeg oplyse, at Arnesen IP Advokatfirma har overtaget fuldmægtighvervet for indsiger/klager i denne sag. [...]

I relation til selve sagen henviser jeg til formel anke indgivet den 25. november 2019:

Påstand:

Styrelsens afgørelse af 25. september 2019, vedlagt som **Bilag 1**, omgøres, således at registreringen af det yngre mærke LUSH LUSH JEWELRY ophæves.

Anbringender:

Til støtte for ovennævnte påstand gøres gældende, at der er risiko for forveksling mellem det af klager under indsigelsen påberåbte, registrerede varemærke LUSH, som registreret i EU under

registrering nr. 001388313	for varer i klasserne 3 og 5,
----------------------------	-------------------------------

registrering nr. 003049467

for tjenesteydelser i klasse 35 (engros- og detailhandel),

registrering nr. 013056361

for tjenesteydelser i klasse 44,

registrering nr. 013135331

for varer i klasserne 18, 25 samt tjenesteydelser i klasse 35 (engros- og detailhandel),

og det angrebne ordmærke LUSH LUSH JEWELRY, jf. varemærkelovens § 15. Der foreligger en høj grad af mærke-lighed, ligesom der efter klagers opfattelse foreligger en høj grad af lighed mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser. Der er således stor risiko for, at forbrugerne antager, at der er en forbindelse mellem mærkerne.

Følgende, yderligere anbringender gøres gældende, idet der i øvrigt henvises til det under indsigelsessagen i indlæg af 22. januar 2019 anførte, jf. **Bilag 2**, som i det hele fastholdes og påberåbes.

For så vidt angår varelighed:

Klager noterer sig, at Styrelsen i sin afgørelse finder, at der er en vis grad af lighed mellem størstedelen af indklagedes varer i klasse 14 og klagers varer i klasse 25. Klager er naturligvis enig heri, idet vi dog finder, at denne lighed er mere end blot ”begrænset”.

Jeg skal i den forbindelse henviser til følgende udtalelse fra OHIM’s First Board of Appeal i sagen R 228/2012-1, hvor der netop statueres lighed mellem smykker i klasse 14 og varer især i klasse 25 [vores fremhævning]:

29 The Board shares the opponent’s above mentioned considerations on that point as it is public knowledge that fashion designers, in particular of clothing, often extend their trade mark to fashion accessories, allowing for the licensing of their trademarks, for example, for jewellery, goods in precious metals or coated therewith and watches. In this respect, account must be taken that the reference point is whether the relevant public would perceive the relevant products as having a common commercial origin (see judgment of 4 November 2003, T-85/02, ‘Castillo’, para. 38).

30 Furthermore, the goods in question, in addition to their basic function, have a common aesthetic function by jointly contributing to the external image ('look') of the consumer concerned (see, by analogy, judgment of 11 July 2007, T-443/05, 'Pirañam', para. 49).

31 Although from a functional point of view, the goods in question satisfy different needs and are not interchangeable, since the applicant's goods are worn for personal adornment, whereas the opponent's clothing articles are intended to clothe and cover the human body, experience shows that this is an area where functionality is not the exclusive concern of buyers.

32 Indeed, aesthetics also play a decisive role. Jewellery and watches are often chosen for their ability to combine well aesthetically with garments. They are increasingly seen as accessories that must match with clothing. The opponent's goods, as mentioned, have a clear functional purpose, however the choice of clothing is often dictated by aesthetic considerations.

33 These types of articles, therefore, also fulfil an ornamental function which is not unrelated to that fulfilled by jewellery and watches. The fact that both categories are a subject of fashion, confirms the existence of complementarity between them (see decision of 3 September 2003, R 414/2002-4, 'LOST/LOST').

34 In the light of the above, the Board concludes that the applicant's 'jewellery, goods in precious metals or coated therewith and horological and chronometric instruments' are similar to the opponent's goods. Notwithstanding this, the Board's considerations are limited to these contested goods only, whilst the contested 'precious metals and their alloy' and 'precious stones' cannot be regarded as being similar to any of the opponent's goods.

Intet i udtalelsen fra Appeal Board indikerer, at ligheden mellem smykker og ure i klasse 14 og beklædning i klasse 25 på nogen måde, som anført af Styrelsen, skal anses for at være "begrænset". Jeg skal således fastholde, at der som minimum foreligger en gennemsnitlig grad af lighed mellem alle de mange arter af "smykker", som er omfattet af indklagedes registrering i klasse 14, og de varer, der er omfattet af klagers registrering i klase

25, men også mellem de nævnte ”smykker” og de varer, der er omfattet af klagers registrering i klasse 3.

Styrelsen anfører desuden i sin afgørelse, at de af klagers og indklagedes registreringer omfattede detailhandelsydelse i klasse 35 har en vis grad af lighed, hvilket klager grundlæggende også er enig i, idet jeg dog også her finder, at denne lighed bør anses for at være mere end blot begrænset. Det er ganske almindeligt, faktisk nærmest hovedreglen, at fx stormagasiner netop har shop-in-shops med smykker og kosmetiske præparater lige ved siden af hinanden, netop fordi produkterne tjener samme æstetiske formål og retter sig mod de helt samme kundegrupper, jf. hertil ovennævnte kommentarer fra Appeal Board.

Som blot et enkelt eksempel herpå kan nævnes stormagasinet Magasin i Kongens Lyngby, hvor man i stueetagen finder netop disse produkter side om side. Det vil for forbrugeren være yderst nærliggende at antage, at en kosmetikafdeling/shop benævnt LUSH hænger tæt sammen og er forbundet med en smykkeafdeling/shop benævnt LUSH LUSH JEWELRY.

For så vidt angår mærke-lighed

Også i relation til mærke-lighed henvises til det i indlæg af 22. januar 2019 anførte. I og med at elementet JEWELRY i det angrebne mærke er direkte beskrivende for de af indklagedes registrering omfattede varer og tjenesteydelser, udgør ordet LUSH det eneste reelle varemærkemæssige og bærende element i indklagedes mærke. Sammenligningen står derfor reelt mellem LUSH overfor LUSH LUSH. At klagers mærke gentages i det angrebne mærke, og dermed står to gange efter hinanden, er ikke på nogen måde tilstrækkeligt til at adskille de to mærker fra hinanden, men bestyrker reelt blot den antagelse, at der er en forbindelse mellem de to mærker. Det vil således være ganske nærliggende for en udbyder af tøj og/eller kosmetiske præparater under varemærket LUSH at kalde en extension til smykker for LUSH (LUSH) JEWELRY.

Styrelsen henviser i sin afgørelse til, ”at ord som kan slås op i oversættelsesordbøger vil anses af Styrelsen som almindeligt kendte af den danske omsætningskreds”, en påstand, der udvider kendskabet til det engelske sprog blandt almindelige danske forbrugere i en hidtil uset grad. Reelt påstår Styrelsen, at betydningen af alle engelske ord, der kan findes i

fx Gyldendals Røde Ordbøger, vil være almindeligt kendte af den danske forbruger, hvilket er endog meget lidt sandsynligt.

Udover at det engelske sprog indeholder en lang række ord, som nok kan findes i oversættelsesordbøger, men hvis betydning ikke er almindeligt kendt af den danske forbruger, er det fx reelt nok de færreste, der ved, at "lush" bl.a. også betyder "drukmås", eller at ordet "buxom" udover at betyde "frodig" også kan betyde "livlig" (de færreste vil endog sandsynligvis kende betydningen "frodig"). Jeg skal ikke afvise, at visse blandt den almindelige danske forbrugerskare evt. kender til nogle af betydningerne af ordet LUSH, men det er dog langt fra givet og er ikke nødvendigvis et særlig udbredt kendskab.

At påstå, at det faktum, at et givet ord findes i en engelsk-dansk ordbog, er tilstrækkeligt til, at betydningen af ordet er kendt af den almindelige danske forbruger, er under alle omstændigheder at strække danske forbrugeres kendskab til engelsk for langt, også selvom danske forbrugere generelt har et forholdsvis bedre kendskab til engelsk end i så mange andre lande. Klager er således ikke enig med Styrelsen i, at ordet LUSH nødvendigvis for den almindelige danske forbruger fremstår som svagt for de af sagen omhandlede varer og tjenesteydelser.

Endelig forholder det sig også sådan, at forbrugerne generelt har tendens til at fokusere på et mærkes begyndelse, når de ser – eller hører - et varemærke; dette alene af den grund, at man læser fra venstre mod højre, hvilket indebærer, at den del af mærket, der står til venstre (dvs. den første del), er den del som forbrugerens opmærksomhed først rettes imod. I nærværende sag er denne første del af indklagedes mærke identisk med klagers mærke.

Der kan således efter klagers opfattelse ikke være tvivl om, at der foreligger en endog meget høj grad af mærke-lighed mellem de af sagen omhandlede mærker. Klager hæfter sig da også ved, at Styrelsen - på trods af en påstået svag karakter af elementet LUSH for de af sagen omhandlede varer og tjenesteydelser – alligevel finder, at der er en "ikke ubetydelig lydlig, visuel og begrebsmæssig lighed mellem mærkerne". I og med at den særprægede del af det angrebne mærke udgøres af indsigers mærke blot gentaget to gange, er der en endog meget høj grad af lighed mellem de af sagen omhandlede mærker, og så meget mere desto underligt synes det, at Styrelsen herefter ikke finder, at der samlet set er risiko for forveksling mellem de omhandlede mærker.

Særlig for så vidt angår ”serie”:

I den formelle indsigelse af 17. december 2018 henviste klager til, at klager var indehaver af ”en hel serie af registreringer af mærket LUSH”. Styrelsen fandt som følge heraf anledning til at henvise til EU-domstolens afgørelse i C-234/06 P *BainBridge II*, se **Bilag 3**.

Efter klagers opfattelse kan nævnte afgørelse imidlertid ikke anvendes på de i denne sag af klager påberåbte registreringer, hvorfor der ikke kan stilles krav om dokumentation for brug. Der henvises i den forbindelse til det i klagers svar til Styrelsen af 23. juli 2019 anførte, se hertil **Bilag 4**. Faktum er, at klager er indehaver af flere registreringer af det samme mærke, nemlig LUSH, for forskellige varer og tjenesteydelser. Mærket er registreret på forskellige tidspunkter for forskellige varer/tjenesteydelser, efterhånden som interessesfæren har udviklet og udvidet sig. Afgørelsen i *BrainBridge II* er derfor ikke relevant for nærværende sag, medens det derimod fortsat er relevant, at klager har en række registreringer af mærket LUSH for varer og tjenesteydelser i forskellige klasser, og at mærket således via disse registreringer for forskellige varer og tjenesteydelser har en ganske bred beskyttelsessfære.

Havde der alene været tale om registreringer af LUSH og/eller mærker indeholdende elementet LUSH i fx klasse 3, kunne Styrelsens henvisning til *Bainbridge* og kravet om dokumentation for brug af en serie af mærker indeholdende elementet LUSH evt. have været relevant, men det er som nævnt ikke tilfældet.

Risiko for forveksling:

Der består i henhold til såvel dansk som EU praksis en indre sammenhæng mellem på den ene side mærke-lighed og på den anden side vareartslighed, den såkaldte produktregel, jf. hertil bl.a. retspraksis fra EF-domstolen fx i sagen C-39/97, *Canon/Cannon*, præmis 17. I henhold til denne alment anerkendte regel vil kravene til produktlighed være mindre, når de omhandlede mærker udviser en høj grad af lighed, og vice versa.

Styrelsen anfører i sin konklusion under afsnittet om mærke-lighed, at der findes at være en ”ikke ubetydelig lydlig, visuel og begrebsmæssig lighed” mellem mærkerne. I afsnittet om risiko for forveksling er denne ”ikke ubetydelige lighed” på forunderlig vis blevet til ”en vis grad af lighed”, et ganske andet – og noget lavere - niveau af lighed end først

anført. I og med at mærkerne som påvist ovenfor udviser en endog meget høj grad af lighed, synes denne nedgradering af lighedsgraden at bære præg af den praksis, der desværre nogle gange er fremherskende: Der tilstræbes et givet resultat, hvorefter man baglæns indretter argumentationen derefter, og derved reelt ændrer på de allerede anførte vurderinger og begrundelser.

Når mærker udviser en ”ikke ubetydelig grad af lighed”, og der mellem de omhandlede varer/tjenesteydelser endvidere er statueret en vis grad af lighed, vil udfaldet af den samlede vurdering normalt være, at der er risiko for forveksling mellem de omhandlede mærker, hvilket da også bør være tilfældet i nærværende sag.

Konklusion:

I nærværende sag er der som minimum en gennemsnitlig grad af lighed mellem de omhandlede varer/tjenesteydelser, hvortil kommer en endog ganske høj grad af lighed mellem de omhandlede mærker, jf. det ovenfor anførte.

Konsekvensen heraf må være, at der må statueres risiko for forveksling mellem det angrebne mærke og klagers mærke, hvorfor den angrebne registrering skal ophæves i sin helhed, subsidiært for alle de af registreringen omfattede varer og tjenesteydelser på nær ”ædelstene og halvædelstene” i klasse 14, mere subsidiært for alle de af registreringen omfattede varer og tjenesteydelser på nær ”ædelstene og halvædelstene” i klasse 14 og ”design af smykker” i klasse 42.

Såfremt indklagede skulle udtale sig i anledning af den indgivne klage, skal vi anmode om at få forelagt en sådan udtalelse til kommentering...”

Ankenævnet modtog ikke bemærkninger til klagen med supplerende begrundelse fra indklagedes repræsentant Innova Advokatfirma Advokatpartnerselskab.

I brev af 2. juni 2020 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

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

Styrelsen skal dog i forhold til varesammenligningen mellem varer i klasse 14 og 25 bemærke, at såvel styrelsen som Ankenævnet har en veletableret praksis for at anse visse varer i disse klasser for at have en vis – men dog begrænset – lighed. Udover de i den påklagede afgørelse nævnte kendelser fra Ankenævnet, nemlig AN 2013 00020 og AN 2018 00010, kan også nævnes AN 2009 00030.

Sidstnævnte kendelse vedrørte risikoen for forveksling mellem mærkerne HOLY MOLY <fig> og HOLY <w>. Det yngre mærke var i denne sag registreret for varer og tjenesteydelser i klasse 14, 18, 25 og 35, og det ældre mærke var registreret for varer og tjenesteydelser i klasse 18, 25 og 35.

Såvel styrelsen som Ankenævnet fandt, at der bestod en risiko for forveksling for så vidt angår varer omfattet af klasse 18 og 25, men at der derimod ikke var tilstrækkelig lighed mellem varerne klasse 14 og 25 til, at det ældre mærke HOLY kunne forhindre brugen af det yngre mærke HOLY MOLY for bl.a. ”smykker”.

Styrelsen finder, at lighedsvurderingen for så vidt angår klasse 14 i nærværende sag er analog med lighedsvurderingerne i de nævnte sager, og at det følgelig også i denne sag bør vurderes, at der alene er en begrænset lighed mellem varerne klasse 14 og 25.

Med disse yderligere bemærkninger, fastholder styrelsen afgørelsen af 25. september 2019 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. ...”

I brev af 3. juli 2020 kommenterede Arnesen IP Advokatfirma på vegne af klager, Cosmetic Warriors Limited, styrelsens udtalelse med følgende:

”... Styrelsen henviser i sin udtalelse til Nævnets afgørelse i sagen AN 2009 00030. Tilbage i 2010, hvor den anførte afgørelse blev truffet, anså Styrelsen og Nævnet ikke, at der forelå nogen vareartslighed mellem de omhandlede varer i klasserne 14 og 25. Den gang anførtes bl.a. at ”styrelsen [*anser*] det ikke for dokumenteret af indsiger, at der er sket en brancheglidning, således at det er almindeligt i tøjbranchen, at tøj producenter ligeledes producerer smykker og ure. For at der kan konstateres en brancheglidning er det ikke nok at enkelte store tøjproducenter også producerer smykker og ure”. Det kan meget vel have været tilfældet i 2009-2010, men der er ikke længere kun tale om, at enkelte store

tøjproducenter også producerer smykker og ure; tværtom er det efterhånden ganske almindeligt at det er tilfældet, jf. yderligere herom nedenfor.

Selvom denne begrundelse ikke specifikt kommer til udtryk i den første af de to øvrige af Styrelsen nævnte afgørelser, AN 2013 00020, fra maj 2014, statuerede Nævnet ikke desto mindre i i denne afgørelse, at der er en vis grad af lighed mellem visse varer i klasse 14, herunder smykker, og visse varer 25, herunder beklædning. Imidlertid fandt nævnet ikke, at der i øvrigt på baggrund af sagens oplysninger fandtes at foreligge en sådan lighed mellem indehavers varer i klasse 14 og indsigers varer i klasse 25, at der ud fra en helhedsvurdering forelå risiko for forveksling. Det vil sige, at også vurderingen af graden af mærke-lighed havde indflydelse på denne afgørelse.

Der er dermed i løbet af de fire år fra afgørelsen i HOLY MOLY vs HOLY-sagen til afgørelsen i PeleCheCoco-sagen sket en ganske naturlig og fuldt forståelig udvikling i vurderingen af lighed mellem varer i de to klasser. Denne udvikling er opretholdt i afgørelsen fra april 2019 i sagen ICE vs. ICEMAN, hvor der i Styrelsens afgørelse blev henvist til SISSI ROSSI dommen, T-169/03, men hvor det igen ganske korrekt blev fastholdt, at der er en vis lighed mellem smykker etc i klasse 14 og beklædning i klasse 25.

Styrelsens henvisning til afgørelsen fra 2010 synes bl.a. derfor slet ikke at være relevant i relation til nærværende sag, idet den nævnte afgørelse – modsat de senere afgørelser – ikke statuerer ligartethed mellem klasse 14 og 25. Den praksis, som afgørelsen fra 2010 derfor måtte have medført eller opretholdt i relation til vareartslighed mellem de nævnte klasser, er omgjort ved de to senere afgørelser, der netop statuerer en vis grad af lighed.

Endvidere udviste de af 2010-afgørelsen omhandlede varemærker på ingen måde samme grad af lighed, som det er tilfældet for mærkerne i nærværende sag. Hverken ordet ”holy” eller ordet ”moly” er beskrivende for de af sagen omhandlede varer, hvorimod det eneste ikke fælles element i de af nærværende sag omhandlede varemærker, nemlig ordet JEWELRY er beskrivende og uden indflydelse på sammenligning af mærkerne.

For så vidt angår den førømtalte brancheglidning, forholder det sig sådan, at det nu er ganske almindeligt for tøjproducenter at markedsføre såkaldte accessories, især smykker, under samme brand som deres beklædning. En række eksempler er vedhæftet i **Bilag 5**.

Som det klart vil fremgå af de viste eksempler, er der på ingen måde længere kun tale om ”enkelte store tøjproducenter”, men derimod om et bredt udvalg af virksomheder, store som små, der markedsfører smykker under det brand, som de oprindeligt har markedsført beklædning under. I tillæg til de nævnte eksempler kommer naturligvis alle de store modehuse, der også gennem flere år har haft deres egne smykkekollektioner, samt langt størsteparten af de internationale tøjkedder.

Den brancheglidning, som Styrelsen – og Nævnet – afviste at være til stede tilbage i 2010, er nu en realitet og har været det i en årrække. Dette faktum taler i høj grad for, at der her i 2020 skal statueres - ikke kun begrænset, men reel - vareartslighed mellem bl.a. smykker i klasse 14 og beklædning i klasse 25.

Når samtidig henses til, at Styrelsen i sin afgørelse i nærværende sag finder, at der er ”en ikke ubetydelig lydlig, visuel og begrebsmæssig lighed mellem mærkerne” omfattet af denne sag, en vurdering klager naturligvis er ganske enig i, og når henses til den uomtvistelige brancheglidning der er sket mellem beklædnings- og smykkeindustrien, jf. hertil de fremlagte eksempler, kan udfaldet af sagen kun være, at klagers anke skal tages til følge, således at indklagedes mærke afvises for alle varer i klasse 14, subsidiært for alle varer i klasse 14 med undtagelse af ”ædle metaller og legeringer heraf; ædelstene”.

De tidligere anførte påstande og anbringender opretholdes dermed i deres helhed.

Jeg skal for god ordens skyld oplyse, at klager ikke vil anmode om mundtlig forhandling...”

Ankenævnet modtog ikke kommentarer til styrelsens udtalelse fra indklagedes repræsentant.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Henrik Rothe
Formand