

## RESUMÉ

### Indsigelse mod VA 2023 00614 – AN 2024 00007

Der blev fremsendt indsigelse mod ansøgningen om registrering af VA 2023 00614 Nusa Planet <w>. Indsigelsen blev fremsendt under henvisning til forvekslelighed med indsigers ibrugtagne ældre varemærke. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvist til følge og afslog ansøgningen for visse af de ansøgte varer i klasse 9, 14 og 18, samt de ansøgte varer i klasse 25. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

---

### Ankenævnet for Patenter og Varemærker

#### KENDELSE

afsagt den 9. januar 2025

### Sag AN 2024 00007

#### Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 26. april 2024 vedr. indsigelse mod ansøgning om registrering af VA 2023 00614, Nusa Planet <w>

fra

ansøger:  
BRIX DENMARK ApS  
(Advokat Kamilla Kristensen)

mod

indsiger:  
Planet Nusa ApS  
(Bech-Bruun Advokatpartnerselskab)

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

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

## Sagens baggrund

Den 23. marts 2023 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra advokat Kamilla Kristensen på vegne af Brix Denmark ApS om registrering af VA 2023 00614, Nusa Planet <w> for følgende for varer og tjenesteydelser:

**Klasse 9:** videnskabelige, geodætiske, fotografiske, kinematografiske, audiovisuelle og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til research, navigation, vejning, måling, signalering, detektering, test, inspektion, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af distribution og brug af elektricitet apparater og instrumenter til optagelse, transmission, reproduktion og gengivelse af lyd, billede eller data, optaget og downloadable media, computersoftware, blanke digitale eller analoge medier til optagelse eller lagring mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, apparater til beregning, computere og perifere enheder tilpasset til brug med computere, dykkerdragter, dykkermasker, ørepropper til dykkere, næseklemmer til dykkere og svømmere, dykkerhandsker, indåndingsapparater til undervandssvømning, ildslukningsapparater;

**Klasse 14:** ædle metaller og legeringer heraf, smykker, ædelstene og halvædelstene, ure og kronometriske instrumenter;

**Klasse 18:** læder og læderimitationer, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer og parasoller, spadserestokke piske, seletøj og sadelmagervarer, halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr;

**Klasse 25:** beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning;

I brev af 26. juni 2023 meddelte styrelsen, at det ansøgte varemærke, VA 2023 00614, Nusa Planet <w> ville blive registreret. Registreringen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 28. juni 2023.

Den 18. august 2023 indleverede Bech-Bruun Advokatpartnerselskab på vegne af Planet Nusa ApS indsigelse mod registreringen af VA 2023 00614, Nusa Planet <w>.

Efter skriftveksling i indsigelsessagen traf Patent- og Varemærkestyrelsen den 26. april 2024 følgende afgørelse:

”...

#### **AFGØRELSE**

**Vi tager indsigelsen til følge på visse punkter, og ansøgningen vil blive afslået for:**

**Klasse 9:** *Dykkerdragter, dykkermasker, ørepropper til dykkere, næseklemmer til dykkere og svømmere, dykkerhandsker, indåndingsapparater til undervandssvømning.*

**Klasse 14:** *Smykker, ure og kronometriske instrumenter.*

**Klasse 18:** *Kufferter og rejsetasker, paraplyer, halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr.*

**Klasse 25:** *Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.*

**Ansøgningen vil herefter omfatte:**

**Klasse 9:** *Videnskabelige, geodætiske, fotografiske, kinematografiske, audio-visuelle og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til research, navigation, vejning, måling, signalering, detektering, test, inspektion, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af distribution og brug af elektricitet, apparater og instrumenter til optagelse, transmission, reproduktion og gengivelse af lyd, billede eller data, optaget og downloadable media, computersoftware, blanke digitale eller analoge medier til optagelse eller lagring, mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, apparater til beregning, computere og perifere enheder tilpasset til brug med computere, ildslukningsapparater.*

**Klasse 14:** *Ædle metaller og legeringer heraf, ædelstene og halvædelstene.*

**Klasse 18:** *Læder og læderimitationer, skind og huder, parasoller, spadserestokke, piske, seletøj og sadelmagervarer.*


**Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jf. § 3, stk. 3 og § 15, stk. 3, nr. 1.**

## **1. Gennemgang af sagen**

Den 18. august 2023 gjorde Bech-Bruun Advokatpartnerselskab indsigelse på vegne af Planet Nusa ApS mod registreringen af det ansøgte mærke Nusa Planet.

Vi henviser til varemærkelovens § 19.

Indsigelsen er nedlagt med henvisning til påstand om risiko for forveksling med indsigers ældre rettigheder til det ibrugtagne mærke NUSA, påstået brug for varer og ydelser i klasse 18, 21, 24, 25 og 41, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Indsiger har også påstået at ansøgers mærke udgør en utilbørlig udnyttelse af renommé og særpræg af indsigers

ibrugtagne mærker PLANET NUSA (ord) og figurmærket , eller at brugen vil medføre skade på disse, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

Indsiger har i brev fra den 27. oktober 2023 yderligere begrundet indsigelsen. Indsiger har vedlagt dokumentation for ibrugtagning og velkendthed at de påberåbte mærker, som gøres gældende stiftet for en række specificerede varer og ydelser i ovennævnte klasser. Indsigelsen er rettet mod alle de ansøgte varer. Indsiger gør rede for indsigers virksomhed og aktiviteter siden stiftelse i 2018. Med hensyn til forvekslingsrisikoen, anfører indsiger, at der er både synsmæssig og lydlig lighed, da mærkerne består af samme ordelementer, blot placeret omvendt. Indsiger argumenterer også for at der er begrebsmæssig lighed, da mærkerne vil blive opfattet som henvisning til en planet "Nusa", idet den danske omsætningskreds ikke kan antages at kende betydningen af det indonesiske ord "nusa", som betyder "ø". Indsiger gør gældende, at der er lighed mellem indsigers varer i klasse 25 og visse varer i klasse 9, som er beklædnings- og sportsudstyr, indsigers varer i klasse 25 og ansøgers varer i klasse 14 og 18 samt sammenfald af varer i klasse 25. Indsiger har henvist til en række indsigelsesafgørelser fra EUIPO og visse domme fra Retten og kendelser fra ankenævnet vedrørende ligeartede varer.

Indsiger anfører videre, at såfremt der ikke er lighed og dermed ikke forvekslingsrisiko mellem de omhandlede varer, skal ansøgningen afslås på grund af udnyttelse af eller skade på renommé eller særpræg. Indsiger henviser til den fremlagte dokumentation som bevis for velkendthed af indsigers mærker forud for ansøgningen. Indsiger henviser til, at den høje grad af lighed er tilstrækkeligt til, at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne. Indsiger gør endvidere gældende, at de særprægede elementer PLANET og NUSA udgør en klar reference til indsigers mærke og påstår at ansøger utvivlsomt har været bekendt med indsigers mærkers eksistens, og at ansøger utvivlsomt har haft udnyttelse til hensigt. For så vidt angår påstanden om skade, henviser indsiger til, at indsigers mærker ikke længere vil være unikke i samme omfang.

Ansøger har den 10. januar 2024 svaret i sagen. Ansøger gør gældende, at ansøgningen kan opretholdes i klasse 9 og 14, da indsigers efterfølgende indleverede ansøgning ikke omfatter disse to klasser. Ansøger bestrider, at indsiger har opnået en ibrugtagen varemærkeret, da indsigers materiale enten er utilstrækkeligt eller ikke omfatter de omstridte varer eller kun enkelte varer under de anførte overbegreber. Ansøger anfører, at der ikke er risiko for forveksling, da der er begrænset sammenfald og lighed af varer og ydelser, og ikke tilstrækkelig lighed hensent til at mærkerne ikke er identiske. Ansøger henviser til, at denne anvender andre salgskanaler end indsiger, og at omsætningskredsen er en anden. Ansøger erklærer også, at der ikke er lydligt, synsmæssig eller begrebsmæssig lighed mellem mærkerne, og at ansøgers ord NUSA er sammensat af Nature U.S.A. Ansøger bestrider yderligere, at indsigers mærke er velkendt, da der kun er en beskedent omsætning i et tidsrum af 3½ år og et rimeligt beskedent antal følgere på sociale medier. Ansøger påpeger, at indsiger i øvrigt ikke har bevist, at ansøger udnytter eller beskadiger indsigers mærkers renommé eller særpræg.

Indsiger har den 26. januar 2024 fremsat supplerende bemærkninger. Indsiger henviser til, at ansøgers argumenter om indsigers senere indleverede ansøgning og fravær af klasse 9 og 14 er irrelevante.

Indsiger fastholder sin påstand om krænkelse af dennes velkendte varemærke med henvisning til sit tidligere brev. For så vidt angår ansøgers argument om retten stiftet ved brug, anfører indsiger, at der både i varighed og intensitet og geografisk udstrækning er fremlagt dokumentation for brug. Endelig argumenterer indsiger vedrørende

forvekslingsrisikoen, at det svenske Patent- og registreringsverket har modholdt indsigers EU-ansøgning i ansøgers svenske ansøgning om NUSA PLANET.

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 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."*

Det fremgår af varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 4, at ved ældre varemærke forstås:

*"4) Uregistrerede varemærker, der er stiftet efter § 3, stk. 1, nr. 3, når retten til varemærket er den først opståede ret efter § 6."*

Ifølge varemærkelovens § 3, stk. 3 kan en varemærkeret stiftes ved


*"3) brug af et individuelt varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket vedvarende anvendes, når brugen har et omfang, der er af mere end lokalt afgrænset karakter"*

I varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

*"1) Varemærket er identisk med eller ligner et ældre varemærke, uanset om de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er ansøgt eller er registreret, er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke det ældre varemærke er velkendt her i landet, eller i tilfælde af et EU-varemærke, er velkendt i EU, og brugen af det yngre varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé."*

## **3. Vurdering og konklusion**

I henhold til indsigers påstande i sagen, skal styrelsen indledningsvist fastslå om og i hvilket omfang indsigers har etableret en varemærkeret gennem ibrugtagning af ordmærket PLANET

NUSA og figurmærket  og hvorvidt denne brug er af en sådan karakter, at der er oparbejdet en grad af velkendthed af mærkerne hos omsætningskredsen. Der skal derefter tages stilling til, om indsigers mærker herefter er til hinder for registreringen af ansøgers mærke som følge af risiko for forveksling eller en krænkelse af den eventuelle velkendthed.

### **Vurdering af indsigers varemærkeret stiftet ved brug til ordmærket PLANET NUSA**

Indsiger skal bevise at have stiftet en ret forud for den angrebne ansøgning, som har ansøgningsdato den 23. marts 2023.

Indsiger har indsendt følgende dokumentation for stiftelse af en varemærkeret til henholdsvis ord- og figurmærket PLANET NUSA:

Bilag 1 Udskrift fra CVR af indsigers selskab Planet Nusa ApS, stiftet den 13. dec. 2018

Bilag 2 Udskrift fra whois.com af registreringen af domænet [www.planetnusa.com](http://www.planetnusa.com)

Bilag 3 Skærmprents fra hjemmesidens webshop, 2020-2023

Bilag 4 Skærmprents fra Instagramkontoen @planetnusa, 2019-2023

Bilag 5 Skærmprents fra Facebook-siden Planet Nusa, 2019-2023

Bilag 6 Uafhængig revisorerklæring vedrørende omsætning og solgte enheder for Planet Nusa ApS

Bilag 7 Fakturaer fra perioden 1. sept. 2019 - 23.marts 2023

Bilag 8 Artikler og presseomtale 2019-2023

Det fremlagte materiale omfatter brug i en periode fra 2019 indtil ansøgningstidspunktet i marts 2023. I **bilag 3** findes 7 nedslag på indsigers hjemmeside i 2020 og 2021 hentet fra internetarkivet Wayback Machine. Udskrifternes screenshots viser sider med billeder og præsentation af indsigers varer, bestående af sportstøj af forskellige slags, i form af *tights*, *bluser*, *joggingtøj*, *sportstoppe*, *sports-bh'er*, *løbetøj*, *t-shirts* og *shorts*. Tøjet bærer visse steder figurmærket PLANET NUSA. Visse af siderne viser en webshop med salgssider for enkeltvarer. Alle siderne er engelsksprogede, og webshoppens priser er angivet i euro.

Det er ud fra bilag 3 uklart, om der er tale om en side/webshop, som henvender sig til en dansk omsætningskreds. I de fremlagte fakturaer i **bilag 7** ses dog, at der via webshoppen sælges til danske private forbrugere med forsendelse til danske adresser og afregning i danske kroner. Det kan derfor lægges til grund, at afbildningerne fra webshoppen i bilag 3 er relevante som dokumentation for brug i Danmark. Bilag 7 består af 10 afsluttede ordreoversigter, fordelt på 5 stk. fra 2023, 1 stk. fra jan 2021, 3 stk. fra 2020 og 1 fra 2019 (dec.). Der er tale om privatpersoners køb af enkeltstykker tøj, som kan genfindes i bilag 3. Af yderligere varer som fremgår af bilag 7 er *bikinier* og *drikkedunke*.

Indsiger har oplyst et salg i perioden fra 1. september 2019 og frem til 23. marts 2023 på 229.936 enheder til 64.436 kunder svarende til en omsætning på DKK 65.334.000. Omsætning og antal enheder understøttes af revisorerklæringen i **bilag 6**.

For så vidt angår eksponering via sociale medier, fremgår det af **bilag 4 og 5**, at indsiger pr. 19. september 2023 har 3500 følgere på Facebook og 64,300 følgere på Instagram. Der skal således tages højde for, at antallet af følgere kan være anderledes end før ansøgningstidspunktet, ligesom at visse af opslagene er dateret efter ansøgningsdatoen. Indsiger har været til stedet på medierne siden henholdsvis 2019 og 2018. Af bilagene ses der på Facebook relativt få reaktioner på opslagene. Der er ikke gengivet kommentarer. På Instagram ses typisk 300-800 ”synes godt om” på opslagene.

De daterede screenshots på Instagram indeholder det første opslag fra 4. marts 2019 bestående af en gengivelse af logoet. Herudover ses ca. 10-13 opslag pr år i 2020-2022. I 2023 indtil ansøgningstidspunktet er 4 opslag. Af nye varer som fremgår af billeder og tekst som ikke fremgår af fakturaerne er *badedragter* og en *mulepose* kaldet ”gym bag”, *håndklæder*. Af opslagene på Facebook ses også *sportsjakker*. Det fremgår også af opslagene på både Facebook og Instagram, at indsiger har afholdt halvårslige fysiske salgsarrangementer med egne varer (lagersalg) i København og Århus. Der er herudover enkelte opslag om ”bootcamp”-arrangementer i København og Århus.

Der er ikke oplyst yderligere information om antal visninger eller anden statistik vedrørende de sociale medier.



Yderligere eksponering af indsigers mærke ses i artikler og presseomtale i **bilag 8**. Artikelomtalen består af omtale i artikler, både som soloemne og f.eks. som del af præsentation af startups i fagblade såsom detailwatch.dk og fashionforum.dk og i medier rettet mod almindelige forbrugere. Af artiklen fra fasionforum.dk fra den 20. marts 2023 fremgår det af indholdet, at brandets omsætning stiger markant i 2023 sammenlignet med 2022. Dette stemmer overens med hvad der i øvrigt også kan læses i selskabets offentligt fremlagte årsregnskaber, men som ikke fremgår direkte af indsigers materiale, som angiver de samlede tal for perioden 2019-2023.

Foruden omtalen i artikler består materialet af typiske dameblads-omtaler hvor modevarer præsenteres som en slags infomercials med billedtekst om mærke og pris på de forskellige varer. Medierne omfatter gængse større dameblade og sportsmagasiner. Materialet omfatter samlet 15 af sådanne enkeltbenævnelser af varer og 20 omtaler i artikler, som varierer fra bisætninger, benævnelser af brandet til omtaler af virksomheden.

Indsigers fremlagte materiale dokumenterer efter vores vurdering, at der uden tvivl er stiftet en ret til ordmærket PLANET NUSA, som er brugt i perioden fra virksomhedens opstart i 2019 og anvendt kontinuerligt indtil ansøgningstidspunktet for den angrebne ansøgning. Det fremgår i øvrigt også at mærket fortsat anvendes efter dette tidspunkt, selvom dette ikke er direkte relevant for vurderingen.

Det er af EU-Domstolen i Sag C-375/97 General Motors/Yplon fastlået, at *bekendtheden skal bedømmes på baggrund af alle sagens omstændigheder, herunder navnlig varemærkets markedsandele, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de markedsføringsmæssige investeringer, som virksomheden har foretaget i mærket.*

Samlet set viser dokumentationen, at der eksisterer et vist kendskab til mærket i omsætningskredsen gennem en stigende omsætning og tilstedeværelsen i medier. Samtidig er det også tydeligt at dette kendskab på ansøgningstidspunktet har været stigende, og at en del af det aktuelle kendskab på tidspunktet for indgivelsen af materialet i september 2023 er blevet etableret i perioden omkring og efter ansøgningstidspunktet. Materialet kan demonstrere, at mærket har opnået en mindre bekendtskabsgrad hos omsætningskredsen forud for ansøgningen om det angrebne mærke. Selvom mærket ikke har været anvendt i en


lang periode, er der ikke desto mindre bevis for, at kendskabet til mærket i omsætningskredsen har haft en hurtigt stigende kurve i virksomhedens levetid som følge af en relativ intensiv eksponering, og at der således er blevet etableret et vist kendskab i omsætningskredsen, særligt i perioden op til ansøgningstidspunktet.

Det er dermed vores vurdering, at der er opnået en ibrugtagen varemærkeret til ovennævnte varer og en mindre grad af velkendthed til ordmærket PLANET NUSA forud for ansøgningstidspunktet den 23. marts 2023 til *sportstøj, herunder tights, bluser, joggingtøj, sportstoppe, sports-bh'er, løbetøj, jakker, t-shirts og shorts, badetøj, drikkedunke og muleposer.*

Det er vores vurdering, at der ikke er stiftet en ret til sportsarrangementer eller lignende ydelser, da der hverken er vist tilstrækkelig brug til, at der er opnået en egentlig varemærkeret for sportsarrangementer eller træningsydelser, lige som at de enkelte afholdte "boot camps" fremstår som led i promovningen af indsigers virksomhed, fremfor som egentlige sportsydelser i varemærkeretlig forstand, hvor indsiger har solgt træningsydelser. Hverken i udstrækning eller i karakteren af arrangementerne er der således opstået en varemærkeret i relation til ydelser i klasse 41.

### **Vurdering af indsigers varemærkeret stiftet ved brug til figurmærket**



Vedrørende figurmærket , ses dette mærke også anvendt i visse dele af materialet, både på afbildningerne i webshoppen og de sociale medier. Der er tale om en begrænset figurlig udformning, og brugen indgår således også i vurderingen af rettighederne til ordmærket. Den figurlige udformning er anvendt konsekvent og udelukkende i denne udformning, når mærket ikke er anvendt som ord. Figurmærkets udstrakte anvendelse på varerne og i opslag betyder, at figurmærket i lighed med ordmærket, har opnået en vis grad af velkendthed, jævnfør den ovenstående gennemgang af materialet til de samme varer som ordmærket.

### **Vurdering af risiko for forveksling jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2**

Det ansøgte mærke:

NUSA PLANET

Ansøgt for:

Klasse 9:

Videnskabelige, geodætiske, fotografiske, kinematografiske, audiovisuelle og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til research, navigation, vejning, måling, signalering, detektering, test, inspektion, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af distribution og brug af elektricitet, apparater og instrumenter til optagelse, transmission, reproduktion og gengivelse af lyd, billede eller data, optaget og downloadable media, computersoftware, blanke digitale eller analoge medier til optagelse eller lagring, mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, apparater til beregning, computere og perifere enheder tilpasset til brug med computere, dykkerdragter, dykkermasker, ørepropper til dykkere, næseklemmer til dykkere og svømmere, dykkerhandsker, indåndingsapparater til undervandssvømning, ildslukningsapparater.

Klasse 14:

Ædle metaller og legeringer heraf, smykker, ædelstene og halvædelstene, ure og kronometriske instrumenter.

Klasse 18:

Læder og læderimitationer, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer og parasoller, spadserestokke, piske, seletøj og sadelmagervarer, halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr.

Klasse 25:

Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Indsigers mærke: PLANET NUSA

Ibrugtaget for: Klasse 18:  
Muleposer.

Klasse 21:  
Drikkedunke.

Klasse 24: Håndklæder.

Klasse 25:  
Sportstøj, herunder tights, bluser, joggingtøj,  
sportstoppe, sports-bh'er, løbetøj, jakker, t-shirts og  
shorts; badetøj.

### ***Vurdering af lighed mellem mærkerne***

Ansøgers mærke består af sammensætningen af ordene NUSA PLANET. Tostavelsesordet NUSA har ingen umiddelbar kendt betydning og har dermed stærkt og selvstændigt særpræg i relation til de ansøgte varer. Ordet PLANET har en almindelig kendt betydning som "himmellegeme der bevæger sig i en fast bane omkring en stjerne". Ordet har ingen særligt relation til de ansøgte varer. Mærket opfattes samlet set med betydningsindholdet hvor NUSA opfattes som den mest særprægede del af mærket og som henvisning til navnet på en planet. Dette er uanset at man normalt benævner en planets navn med ordstillingen "planeten [navn]", idet ordet "planet" er sammensat med et kunstord. Det er derfor naturligt at opfattet kunstordet som et navn i relation til planeten.

Indsigers mærket består af sammensætningen af ordene PLANET NUSA. Ordet PLANET er som anført et almindeligt ord med en kendt betydning. Indsiger har henvist til at ordet NUSA har en betydning på indonesisk, men da den danske omsætningskreds ikke kan antages at kende denne betydning, vil ordet NUSA opfattes som et kunstord. Samlet set vil indsigers mærke også opfattes som en angivelse af en planet ved navn Nusa. Indsigers mærke følger en engelsk ordstilling, hvor navnet angives efter ordet "planet", f.eks. "planet Earth".

Der er en høj grad af synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig lighed mellem mærkerne. Mærkerne består af to identiske ord, som er ombyttet. Mærkernes anvendelse af to ens ord betyder, at mærkerne ligner hinanden synsmæssigt, idet der er tale om to elementer som anvendes i samme form. Dermed bevares den synsmæssige opfattelse af de to selvstændige elementer og mærkernes længde er identisk.

Lydligt har ombytningen af elementers ikke betydning for udtalen af ordene i sig selv. Dog påvirkes rytmen i udtalen af de ombyttede ord, da trykket eventuelt vil fremstå tydeligere på ordet NUSA i indsigers mærke. Der er dog tale om et minimalt rytmeskift.

Begrebsmæssigt vil mærkerne fremstå identisk, da de begge vil opfattes som angivelse af en planet ved navn NUSA.

### ***Vurdering af lighed mellem varerne***

Der er sammenfald af varer for så vidt angår ansøgers *beklædningsgenstande* og indsigers *sportstøj* i klasse 25. Herudover er der en klar lighed mellem indsigers *sportstøj* og ansøgers *fodtøj og hovedbeklædning*, som f.eks. kan være kasketter og sportsko. I Ankenævnets afgørelse i AN 2015 00038 vedrørende VR 2010 01409 MOS MOSH (ordmærke) fra den 16. juni 2016 har Ankenævnet udtalt, at ”disse varer [red. ”fodtøj og hovedbeklædning” sammenlignet med ”beklædningsgenstande”] 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).” I samme afgørelse konstaterer Ankenævnet, at der er en ”åbenbar lighed” mellem ”fodtøj og hovedbeklædning” og ”beklædningsgenstande til kvinder”.

Der er også en høj grad af lighed mellem indsigers *muleposer* og ansøgers *rejsetasker* i klasse 18. Disse er ikke sammenfaldende, da muleposer som udgangspunkt ikke er en taske til rejseformål, men de kan erstatte hinanden og kan have samme anvendelse og formål. Der er af samme grund også en vis grad af lighed med indsigers *kufferter*, om end i lidt mindre grad.

Der er tillige en vis grad af lighed mellem sportsbeklædning og dykkerudstyr, da der er en flydende grænse mellem dykkertøj i klasse 9 og sportsbeklædning som kan anvendes af

dykkere, men som har karakter af beklædning. De vil til dels kunne erstatte hinanden, og heldragter til sportsbrug sælges bl.a. ved siden af almindeligt badetøj i sportsforretninger. Der er derfor visse ligheder mellem indsigers *sportstøj* og ansøgers *dykkerdragter*, *dykkerhandsker*.

For så vidt angår smykker og ure i klasse 14 har Ankenævnet i sin kendelse af 11. september 2020, AN 2019 00031, LUSH LUSH JEWELRY, bekræftet styrelsens vurdering af lighed mellem varer i klasse 14 og 25, at der er en vis, begrænset lighed, som følge af en tilnærmelse mellem mode- og smykkebranchen. I denne sag er der dog tale om sportsbeklædning, og styrelsen findes ikke en tilsvarende lighed mellem sportøj og smykker påvist af indsiger. Den æstetiske komplementering mellem modebeklædning og smykker kan således ikke uden videre udstrækkes til at gælde sportstøj og smykker, da der fortsat er tale om varer, som har forskellig anvendelse og benyttelse, idet varerne ikke kan substituere hinanden og følgelig ikke er i et decideret konkurrenceforhold. Der er dog en vis sammenhæng mellem sportstøj og smykker og ure i klasse 14, idet branchen for sportstøj branchemæssigt er tæt forbundet med den generelle modebranche, og derfor i fortsættelse af ankenævnets praksis en lille grad af lighed. Der findes f.eks. sports- og dykkerure i klasse 14, som kan komplimentere sportstøj og dykkerbeklædning.

Det er vores vurdering, at der med hensyn til ansøgers øvrige varer i klasse 9 og 18 ikke kan konstateres ligheder.

Indsiger har argumenteret for, at der er lighed mellem indsigers tøj i klasse 25 og diverse dykkerudstyr, såsom *dykkermasker* og *ørepropper* i klasse 9. Der kan ikke konstateres lighed mellem alle typer sportsudstyr og sportstøj, og der må ved mangel på artslig lighed kunne udpeges ligheder i anvendelse, formål eller benyttelse. At varer kan benyttes sammen er ikke i sig selv udtryk for, at varerne komplementerer hinanden, idet der må være en vist forhold mellem dem. Indsigers badetøj har ikke en sådan direkte relation til ansøgers dykkerudstyr i klasse 9, selvom ansøgers og indsigers varer falder under kategorien sportsudstyr. Der er heller ikke dokumentation for, at producenter af dykkerudstyr og sportstøj er de samme.

### ***Vurdering af risiko for forveksling***

Det er vores vurdering, at der er risiko for forveksling af mærkerne i relation til sammenfaldende og lignende varer, da der er en høj grad af lighed mellem mærkerne.

NUSA må anses for at besidde en høj grad af særpræg med et deraf følgende højt beskyttelsesomfang, og mærkerne har samlet set en høj grad af lighed.

Dermed kan beskyttelse af indsigers mærke også omfatte de varer, som har en vis lighed med indsigers varer, nemlig *dykkerdragter og dykkerhandsker* i klasse 9, *kufferter og rejsetasker* i klasse 18 samt *fodtøj og hovedbeklædning* i klasse 25.

Det følger af EU-Domstolens afgørelse C-251/95 Sabel, særligt præmis 24, at der ofte vil være en større risiko for forveksling, når det ældre mærke er indarbejdet eller velkendt, og dermed har en høj grad af særpræg, da det antages, at den særlige grad af særpræg, som et velkendt varemærke gennem en intensiv indarbejdelse besidder, kan forøge risikoen for, at den relevante omsætningskreds vil tro, at der er en forbindelse mellem det velkendte mærke og et yngre mærke.

Der skal i forvekslelighedsvurderingen således tages hensyn til graden af indarbejdelse af indsigers mærke, mærkets høje grad af iboende særpræg, omsætningskredsens sammensætning foruden ligheden mellem mærkerne og varerne.

Ud fra en helhedsvurdering, er det vores opfattelse, at omsætningskredsen af almindelige forbrugere vil skabe en forbindelse til indsigers mærke i forhold til sportsudstyr og modeaccessories generelt som følge af hensyn til mærkets høje grad af iboende særpræg, graden af indarbejdelse, den høje grad af lighed mellem mærkerne samt de lighedspunkter der kan findes mellem varerne. Det er derfor vores opfattelse, at der under hensyn til indarbejdelsen af indsigers mærke også er risiko for forveksling for så vidt angår *dykkermasker, ørepropper til dykkere, næseklemmer til dykkere og svømmere, indåndingsapparater til undervandssvømning* i klasse 9 og *smykker; ure og kronometriske instrumenter* i klasse 14.

De øvrige varer i klasse 9 har ingen relation til indsigers varer eller forretningsområde. Ædle metaller, ædelstene og halvædelstene er råvarer som indgår i smykkeproduktion, som må anses for fjerne fra indsigers varer til at der skabes en forbindelse, idet omsætningskredsen for disse normalt vil være professionel. De øvrige varer i klasse 18 består på samme vis af

råvarerne læder og læderimitationer, skind og huder, og af lædervarer og andre varer, herunder til dyr, uden relation til indsigers branche.

Der er dermed risiko for forveksling af mærkerne i relation til følgende varer:

Klasse 9:

*Dykkerdragter, dykkermasker, ørepropper til dykkere, næseklemmer til dykkere og svømmere, dykkerhandsker, indåndingsapparater til undervandssvømning.*

Klasse 14:

*Smykker, ure og kronometriske instrumenter.*

Klasse 18:

*Kufferter og rejsetasker.*

Klasse 25:

*Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.*

Der er **ikke** risiko for forveksling i relation til følgende varer:

Klasse 9:

*Videnskabelige, geodætiske, fotografiske, kinematografiske, audiovisuelle og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til research, navigation, vejning, måling, signalering, detektering, test, inspektion, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af distribution og brug af elektricitet, apparater og instrumenter til optagelse, transmission, reproduktion og gengivelse af lyd, billede eller data, optaget og downloadable media, computersoftware, blanke digitale eller analoge medier til optagelse eller lagring, mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, apparater til beregning, computere og perifere enheder tilpasset til brug med computere; ildslukningsapparater.*

Klasse 14:

*Ædle metaller og legeringer heraf, ædelstene og halvædelstene.*

Klasse 18:



*Læder og læderimitationer, skind og huder, paraplyer og parasoller, spadserestokke, piske, seletøj og sadelmagervarer, halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr.*

**Vurdering af krænkelse af velkendtheden af indsigers ordmærke PLANET NUSA, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1**

Indsiger har også påstået, at det ansøgte mærke udgør en utilbørlig udnyttelse af og skade på indsigers særpræg og renommé i relation til samtlige af de ansøgte varer i det omfang der ikke er risiko for forveksling.

For at beskyttelsen i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 finder anvendelse, skal det ældre mærket ikke bare være velkendt, men der skal tillige skabes ”en sammenhæng” hos omsætningskredsen mellem det yngre mærke på den ene side og det ældre velkendte varemærke på den anden side.

For en sådan sammenhæng kræves, at der ”er en vis grad af lighed mellem varemærket og tegnet, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder tegnet og varemærket med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem”, jf. hertil C-408/01 Adidas-dommen, præmis 29. Det fremgår videre af C-252/07 INTEL-dommen, præmis 17, at der ”ved »sammenhæng« skal forstås enhver form for tankemæssig forbindelse mellem [varemærkerne]. Således er det tilstrækkeligt, at tanken blot henledes på det ældre varemærke.”

Endelig skal det, foruden velkendthed og en sammenhæng mellem mærkerne, også dokumenteres eller sandsynliggøres, at brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det velkendte varemærkes særpræg eller renommé, eller at sådan brug vil skade det velkendte varemærkes særpræg eller renommé. *Utilbørlig udnyttelse* forekommer, når det yngre mærke uretmæssigt bruger eller drager nytte af det ældre velkendte varemærkes særpræg eller renommé ved den skabte sammenhæng.

Det skal således vurderes, om der skabes en sammenhæng mellem mærkerne, og om brugen af ansøgers mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse.

***Vurdering af om der skabes en sammenhæng***

Ifølge præmis 42-42 i C-252/07, INTEL-dommen, skal der i vurderingen af sammenhæng bl.a. tages hensyn til følgende faktorer:

- Graden af lighed mellem de omtvistede varemærker.
- Arten af de varer eller tjenesteydelser, som de omtvistede varemærker hver er registreret for, herunder graden af disse varers eller tjenesteydelsers nærhed eller manglende lighed, samt den berørte kundekreds.
- Intensiteten af det ældre varemærkes renommé.
- Graden af det ældre varemærkes særpræg, iboende eller opnået ved brug.
- Risikoen for forveksling i kundekredsens bevidsthed.

Indsigers mærke besidder en høj grad af iboende særpræg, og der er tillige en høj grad af lighed mellem mærkerne. Intensiteten af indsigers mærkes renommé er dog begrænset til en mindre grad af velkendthed på ansøgningstidspunktet.

For så vidt angår varerne, er det udelukkende nødvendigt at tage stilling til de varer i ansøgning, som ikke allerede skal afslås som følge af risiko for forveksling, nemlig:

Klasse 9:

*Videnskabelige, geodætiske, fotografiske, kinematografiske, audiovisuelle og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til research, navigation, vejning, måling, signalering, detektering, test, inspektion, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af distribution og brug af elektricitet, apparater og instrumenter til optagelse, transmission, reproduktion og gengivelse af lyd, billede eller data, optaget og downloadable media, computersoftware, blanke digitale eller analoge medier til optagelse eller lagring, mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, apparater til beregning, computere og perifere enheder tilpasset til brug med computere.*

Klasse 14:

*Ædle metaller og legeringer heraf, ædelstene og halvædelstene.*

Klasse 18:

*Læder og læderimitationer, skind og huder, paraplyer og parasoller, spadserestokke, piske, seletøj og sadelmagervarer, halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr.*

Der er ingen åbenbare ligheder mellem disse varer og indsigers diverse sportsrelaterede varer. Som vurderet ovenfor, er der således ingen risiko for forveksling i relation til disse varer.

Det er vores vurdering, at der som følge af den unikke karakter af indsigers mærke, vil skabes en sammenhæng hos omsætningskredsen i relation til *paraplyer, halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr* i klasse 18, da disse udgør forbrugsvarer, som har relation til modebranchen, hvorfor omsætningskredsen vil kunne antage en sammenhæng med indsigers mærke. De øvrige varer er så artsfremmede, at der ikke vil skabes en sammenhæng uanset indsigers mærkes særpræg og lighed med ansøgers mærke, herunder også under hensyn til den begrænsede velkendthed af indsigers mærke.

#### ***Vurdering af utilbørlig udnyttelse af særpræg eller renommé***

En utilbørlig udnyttelse forekommer, når det yngre mærke uretmæssigt drager fordel af det ældre mærkes særpræg eller renommé ved den skabte sammenhæng. Det fremgår således af C-252/07 INTEL, at den omstændighed, at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at der foreligger en krænkelse. Vurderingen af denne utilbørlige fordel skal tage hensyn til alle omstændigheder, herunder graden af lighed mellem mærkerne, varernes/tjenesteydelserne og graden af særpræg og velkendthed.

Begrebet omfatter ifølge præmis 49 i C-487/07, L'Oreal, bl.a. at *når en tredjemand ved sin brug af et tegn, der ligner det renommerede varemærke, forsøger at lægge sig i kølvandet på varemærket med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk compensation, og uden i den forbindelse at foretage en selvstændig indsats, at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image, skal den fordel, der følger af denne brug, anses for utilbørlig.*

Den skabte sammenhæng til indsigers mærke, vil efter styrelsens opfattelse kunne drage en utilbørlig udnyttelse af indsigermærkets særpræg, idet der drages en fordel af den høje grad

af iboende og indarbejdet særpræg af indsigers mærke. Dette følger af karakteren af indsigers mærke og den høje grad af lighed der består imellem mærkerne.

### ***Vurdering af skade på særpræg eller renommé***

Indsiger har også påstået, at brugen af ansøgers mærke vil medføre en skade på indsigers mærkes særpræg.

Skade på et mærkes særpræg forekommer, når det kendte mærkes evne til at identificere afsenderen af varerne svækkes, og mærkets identitet og bekendthed dermed udvandes. For at bevise skade på et velkendt mærkes særpræg, må det godtgøres, at brugen af det yngre tegn har medført en ændring i den økonomiske adfærd hos omsætningskredsen for det velkendte mærke, eller at der er en alvorlig risiko for, at en sådan ændring vil forekomme i fremtiden. Det kan således ikke kræves, at der føres bevis for en indtruffen skade. Det fremgår af EU-Domstolens afgørelse C-383/12 P WOLF, at logiske slutninger kan drages, så længe der ikke er tale om blotte antagelser. De logiske slutninger skal således fremkomme ved en sandsynlighedsanalyse og under hensyntagen til almindelig praksis inden for den relevante erhvervssektor samt til alle øvrige omstændigheder i sagen.

Indsiger baserer sin påstand på det faktum at der ikke er andre virksomheder der anvender PLANET NUSA eller NUSA og varemærket derfor er unikt. Der er dog ikke fremført andre argumenter eller dokumentation for sandsynliggørelse af en ændring i den økonomiske adfærd i omsætningskredsen for indsigers mærke. Det er derfor styrelsens vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at tage påstanden om skade til følge.

Det skal afsluttende bemærkes, at der ikke er grund til særskilt at vurdere forvekslingsrisiko eller krænkelse af velkendthed i forhold til indsigers figurmærke, da dette mærke ikke er beskyttet for andre varer end ordmærket og den figurlige udformning ikke har betydning for sammenligningen med det ansøgte mærke, som er et ordmærke.

### **Konklusion**

Der er styrelsens vurdering, at der er risiko for forveksling af det ansøgte mærke NUSA PLANET og indsigers ret til ordmærket PLANET NUSA stiftet ved brug i relation til visse af de ansøgte varer, som er sammenfaldende med eller ligner indsigers varer.

Der er tillige en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærke særpræg for visse øvrige varer omfattet af ansøgningen, som følge af den høje grad af iboende og opnået særpræg af indsigers mærke og den høje grad af lighed mellem mærkerne, idet der skabes en sammenhæng mellem mærkerne.

Vi tager derfor indsigelsen delvis til følge, og ansøgningen vil blive afslået for:

Klasse 9:

*Dykkerdragter, dykkermasker, ørepropper til dykkere, næseklemmer til dykkere og svømmere, dykkerhandsker, indåndingsapparater til undervandssvømning.*

Klasse 14:

*Smykker, ure og kronometriske instrumenter.*

Klasse 18:

*Kufferter og rejsetasker, paraplyer, halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr.*

Klasse 25:

*Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.*

Ansøgning opretholdes for:

Klasse 9:

*Videnskabelige, geodætiske, fotografiske, kinematografiske, audio-visuelle og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til research, navigation, vejning, måling, signalering, detektering, test, inspektion, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af distribution og brug af elektricitet, apparater og instrumenter til optagelse, transmission, reproduktion og gengivelse af lyd, billede eller data, optaget og downloadable media, computersoftware, blanke digitale eller analoge medier til optagelse eller lagring, mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, apparater til beregning, computere og perifere enheder tilpasset til brug med computere, ildslukningsapparater.*

Klasse 14:

*Ædle metaller og legeringer heraf, ædelstene og halvædelstene.*

Klasse 18:

*Læder og læderimitationer, skind og huder, parasoller, spadserestokke, piske, seletøj og sadelmagervarer.*

Afgørelse er truffet efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jf. § 3, stk. 3 og § 15, stk. 3, nr. 1.”

Denne afgørelse blev med brev af 26. juni 2024 fra advokat Kamilla Kristensen på vegne af klager, Brix Denmark ApS, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

”...

#### 1. Indledning

Den 23. marts 2023 ansøgte Brix Denmark ApS (Ansøger) om registrering af varemærket Nusa Planet i Niceklasserne 9, 24, 18 og 25.

Planet Nusa ApS (Indsiger) gjorde indsigelse herimod den 18. august 2023 og hævdede en tidligere stiftelse grundet reel brug.

#### 2. Påstande

##### a. Principielt:

Under henvisning til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 26. april 2024 i VA 2023 00614 anmodes hermed på vegne af ansøger Ankenævnet for Patenter- og Varemærker (Ankenævnet) om at omgøre afgørelsen, således at indsigelsen ikke bliver taget til følge og at den anfægtede ansøgning omfatter samtlige klasser, der er blevet søgt om.

##### b. Subsidiært:

Under henvisning til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 26. april 2024 i VA 2023 00614 anmodes hermed på vegne af ansøger Ankenævnet for Patenter- og Varemærker (Ankenævnet) om at omgøre afgørelsen delvist, således at indsigelsen ikke bliver taget til følge for andet end for efterfølgende varer i

klasse 18: muleposer;

klasse 21: drikkedunke;

klasse 24: håndklæder og

klasse 25: sportstøj, herunder tights, bluser, joggingtøj, sportstoppe, sports-bh'er, løbetøj, jakker, t-shirts og shorts, badetøj.

### 3. Begrundelse

Først og fremmest henvises der i sin helhed til de argumenter, der allerede er fremført under behandlingen af sagen i Styrelsen.

Desuden har undertegnende efterfølgende bemærkning på Ansøgers vegne:

Indsigers argument, at det Svenske Varemærkeregister har konstateret dette, bemærkes det, at det drejer sig om en national afgørelse, hvilket ikke umiddelbart kan overføres til Danmark. Pt. verserer en lignende sag i Tyskland, hvor en afgørelse fortsat afventes.

For at kunne opfylde kravet om ibrugtagning skal Mærket bruges på en sådan måde, at kendskabet af Mærket er af mere end lokal karakter. Indsiger havde på ansøgningstidspunktet en eneste fysisk butik på Sjælland, derudover blev varerne solgt via de sociale medier hhv. på nettet. Da Ansøger søgte om at få Mærket registreret henviste Styrelsen heller ikke til en registrering af Indsigers Mærke, således at bekendthedsgraden ikke var høj på tidspunktet for ansøgningen. Som allerede tidligere nævnt bestrides det derfor, at omsætningskredsen som sådan (dvs. i hele landet) har fået kendskab til Mærket.

Skulle Nævnet dog lægge Styrelsens argumentation til grund gøres det ad. den subsidiære påstand gældende, at der ikke foreligger varelighed mellem samtlige af de varer Ansøger har søgt registrering i og Indsigers påstået ibrugtagning af forskellige varer.

Kravet om varlighed har sin begrundelse i formålet om at skabe rimelig adgang til erhvervelse af varemærker. Derfor kan Varemærkeret kun erhverves for de varer og tjenesteydelser, for hvilke mærket er indarbejdet. Beskyttelsen afhænger af de retsstiftende kendsgerninger. Er varemærket stiftet ved ibrugtagning, omfatter retten de varer eller tjenesteydelser, for hvilket mærket anvendes (Varemærkeret, 4. udgave, Knud Wallberg, § 4, 4.8).

Som Styrelsen allerede har påpeget, gælder ibrugtagning højest for sportstøj, drikkedunke, håndklæder og muleposer.

Indsiger hævder ikke selv, at der bliver hverken produceret eller markedsført sko, smykker, rejsetasker, dykkerudstyr eller yderligere varer, som måske kan opfattes som at være varer af lignende art.

Ansøger modsætter sig derfor under alle omstændigheder, at afgørelsen også omfatter sko, smykker og rejsetasker mm.

En beskyttelse af Indsigers Varemærke vedr. varer, denne ikke har ibrugtaget ville udhule systemet. Brugspligten jfr. VMLs § 25 vil blive ført ad absurdum, såfremt en beskyttelse grundet ibrugtagning også ville omfatte varer, der IKKE er ibrugtaget.

Ville Styrelsens konklusion ikke medføre, at en producent, der ibrugtager ørepropper under et mærke xyz, så også senere hen ville kunne modsætte sig en andens registrering af mærket xyz i f.eks. klasse 25 for sportstøj? Den af Styrelsen konstaterede "mindre grad af velkendthed" er efter Ansøgers opfattelse ikke tilstrækkelig for at kunne retfærdiggøre en sådan antagelse jfr. VMLs § 4 stk. 2.

Ansøger gør yderligere gældende, at Styrelsen burde have fundet, at tøj og sko hhv. tøj og smykker, hhv. muleposer og rejsetasker mm. ikke (altid) er i konkurrence med hinanden;

- varerne er kun sjældent lavet af de samme materialer
- varerne har ikke samme funktion, anvendelse eller formål
- varerne ikke er nødvendige for hinanden
- varerne skal ikke substituere hinanden
- varerne er opdelt i relation til producent- og forhandlermarked

I Ankenævnets afgørelse AN 2007 00002 (Gosha), der omhandler rettigheder grundet ibrugtagning, tages der hensyn til disse omstændigheder og varerne i klasse 25 bliver også yderligere opdelt i beklædning og sko, hvor Nævnet negerer en beskyttelse for sidstnævnte.

Også i den allerede overfor Styrelsen nævnte afgørelse vedr. mærket "Iceman" bliver niceklasse 25 opdelt endnu mere og beskyttelsen kun givet for "men's clothing".



Intet andet kan gælde for de andre varer i klasserne 14 og 18.

Varerne i klasserne 9 og 14, hvor Indsiger ubestridt ikke engang har hævdet, at ibrugtagning har fundet sted, skal Ansøger skulle få registreret som ansøgt i begge klasser.

Yderligere gøres det gældende, at Styrelsen selv bemærker, "at der er opnået en ibrugtaget varemærkeret til ovennævnte varer og en mindre grad af velkendthed til ordmærket "Planet Nusa" forud for ansøgningstidspunktet. En utilbørlig udnyttelse af Indsigers særpræg, består derfor heller ikke.

Der kan af samme grund derfor heller ikke under nogen omstændigheder lægges til grund, at der foreligger en skade på renommé eller særpræg. Dertil er indsigers markedsandele i det relevante territorium, intensiteten af brugen mm. Ikke tilstrækkelige, hvorfor Styrelsens argumenter desangående er korrekte.


#### 4. Konklusion

Under den præmis at Nævnet tager Indsigers argumentation vedr. forvekslelighed til følge og skulle Nævnet nå frem til, at Indsiger har kunne bevise ibrugtagning af de af Styrelsen nævnte varer, så kan beskyttelsen ikke også udvides til de øvrige varer og hele klasser Styrelsen har givet Indsiger medhold i, til at Ansøgers registrering skal begrænses."

I brev af 10. juli 2024 fremsendte Bech-Bruun Advokatpartnerselskab på vegne af indklagede, Planet Nusa ApS, følgende kommentarer til klagen:

"Med henvisning til Ankenævnet for Patenter- og Varemærkers brev af 27. juni 2024, samt klage indleveret af Brix Denmark ApS ("**Ansøger**") af 26. juni 2024 over Patent- og Varemærkestyrelses afgørelse af 26. april 2024 ("**Afgørelsen**") i indsigelsen mod VA 2023 00614 NUSA PLANET (ord) ("**Det Ansøgte Varemærke**") skal vi på vegne af Planet Nusa ApS ("**Indsiger**") komme med følgende supplerende bemærkninger, idet vi i øvrigt fastholder tidligere bemærkninger som fremsat i Indsigers indlæg til Patent- og Varemærkestyrelsen af 27. oktober 2023 med bilag 1-8 og 26. januar 2024 med bilag 9.

#### 1. Afgørelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen konkluderer i Afgørelsen, at Indsiger har dokumenteret at have opnået en uregistreret varemærkeret samt en mindre grad af velkendthed til PLANET NUSA (ord) samt  (fig) gennem brug fra 2019 og indtil Det Ansøgte Varemærke blev indleveret den 23. marts 2023 ("Ansøgningsdatoen") for følgende varer i klasse 18, 21, 24 og 25 ("Indsigers Varer"):

18: Muleposer.

21: Drikkedunke.

24: Håndklæder.

25: Sportstøj, herunder tights, bluser, joggingtøj, sportstoppe, sports-bh'er, løbetøj, jakker, t-shirts og shorts; badetøj.

Patent- og Varemærkestyrelsen konkluderer ligeledes, at der er risiko for forveksling mellem Indsigers Varer og en lang række af de varer, der er omfattet af Det Ansøgte Varemærke, samt at der for yderligere varer omfattet af Det Ansøgte Varemærke er tale om utilbørlig udnyttelse af PLANET NUSA (ord).

Indsiger fastholder at have opnået uregistrerede varemærkerettigheder til, og at disse varemærker er velkendte for, alle varer og ydelser angivet i Indlæg til Patent- og Varemærkestyrelsen af 27. oktober 2023 med bilag 1-8, men er herudover enig i Patent- og Varemærkestyrelsen konklusioner i Afgørelsen.

## **2. Supplerende bemærkninger til Ansøgers klage af 26. juni 2024**

### **2.1 Relevans af afgørelse fra de svenske varemærkemyndigheder**

Ansøger gør gældende, at de svenske varemærkemyndigheders afgørelse om at afvise Ansøgers ansøgning nr. 2023-03845 for NUSA PLANET (ord) i klasse 18, 24 og 25 grundet risiko for forveksling med Indsigers varemærkeregistring EUTM No. 018896786 PLANET NUSA (ord) i klasse 18, 21, 24, 25 og 41 ikke har nogen betydning for denne Indsigelse.

Det er korrekt, at hverken Patent- og Varemærkestyrelsen eller Ankenævnet for Patenter- og Varemærker er bundet af afgørelser fra andre nationale myndigheder. Det faktum, at varemærkelovgivningen er harmoniseret i mange henseender inden for EU, gør dog

afgørelser fra nationale myndigheder i andre EU lande relevante, både i forhold til sammenligningen af varerne/ydelseerne og i forhold til sammenligningen af varemærkerne, særligt hvor sproget er tæt på dansk og/eller der er tale om et land med samme engelskkundskaber som i Danmark

Afgørelsen fra de svenske varemærkemyndigheder om at afvise ansøgningen for NUSA PLANET (ord) på baggrund af Indsigers tidligere rettigheder til varemærket PLANET NUSA (ord) understøtter derfor Indsigers argumentation i sagen.

## **2.2 Indsigers brug af mere end lokal afgrænset karakter**

Ansøger gør ligeledes gældende, at Patent- og Varemærkestyrelsen konklusioner i Afgørelsen er forkerte, idet PLANET NUSA (ord) og (fig) ifølge Ansøger alene var af lokal karakter på Ansøgningsdatoen.

Det er en betingelse for stiftelse af en varemærket ved brug, at brugen har haft et omfang, der er af mere end lokalt afgrænset karakter. Den skete brug skal have et vist omfang, herunder i dens geografiske udstrækning, således at varemærket kan anses for at være taget i brug i relation til den relevante omsætningskreds på en tilstrækkelig effektiv måde.

Indsiger har indleveret dokumentation for brug der viser, at Indsiger har markedsført og solgt produkter under PLANET NUSA (ord) og (fig) via deres webshop, som kan tilgås fra hele landet jf. bilag 3 (der kan suppleres med dokumentation for Indsigers danske version af hjemmesiden udover den europæiske version som fremlagt) samt via deres Instagram og Facebook (jf. bilag 4 og bilag 5), og at der via webshopen er solgt produkter til kunder i hele Danmark, herunder Vallensbæk Strand, Svaneke, Snekkersten, Kolding, Aarhus C, Holstebro, Viborg, Hals, Stenløse, Odense og Ikast jf. fakturaerne i bilag 7. De fremlagte fakturaer er i øvrigt kun et mindre udvalg, jf. også den samlede omsætning som fremlagt i bilag 6. Hertil kommer at Indsiger og Indsigers varemærker jævnligt er blevet omtalt i landsdækkende medier.

Det er derfor irrelevant, om Indsiger alene havde en fysisk butik på Ansøgnings tidspunktet, som gjort gældende af Indsiger, jf. også SHD 1.4.2016 (V-44-15) om varemærket Babette for en restaurations- og catering virksomhed, der var beliggende i Vordingborg, men som i sin 25-årige levetid jævnligt var blevet omtalt i landsdækkende medier.

### **2.3 Lighed mellem varerne**

Ansøger gør gældende, at hvis man har opnået en ibrugtagen rettighed til et varemærke, så er denne rettighed begrænset til alene at kunne håndhæves overfor identiske varer.

Denne påstand er dog helt i modstrid med varemærkeloven og de enerettigheder som et varemærke – uanset om dette er opnået ved registrering eller ibrugtagning – tilkommer indehaveren af varemærket.

Varemærkelovens §15 stk. 1 fastsætter således utvetydigt, at et varemærke kan udelukkes fra registrering hvis der er risiko for forveksling med et ældre varemærke, fordi det er identisk med eller ligner det ældre varemærke og fordi varerne eller tjenesteydelserne er identiske eller lignende.

Et ældre varemærke kan både være opnået gennem registrering og brug jf. varemærkelovens §15, stk. 2 og der gives således samme beskyttelse i vurdering af risiko for forveksling efter varemærkelovens §15, stk. 1, uanset hvordan den ældre varemærkeret er opnået.

I henhold til varemærkelovens §15, stk. 1 er det tilstrækkeligt, at der er lighed mellem de varer, som det ældre varemærke er beskyttet for og de varer, som der nedlægges indsigelse imod, forudsat at der samlet set er risiko for forveksling. Der er intet krav om identitet mellem varerne, for at der kan foreligge risiko for forveksling, som påstået af Ansøger.

Hertil kommer den beskyttelse, der gælder for velkendte varemærker, idet velkendte ældre varemærker kan forhindre registreringen af et varemærke, uanset om der er lighed mellem varerne, forudsat at brugen for de ansøgte varer kan medføre utilbørlig udnyttelse af eller skade på det velkendte varemærkes særpræg eller renommé jf. varemærkelovens § 15, stk. 3.

Der henvises i øvrigt til Indsigers bemærkninger om ligheden mellem varerne i denne sag i Indsigers indlæg til Patent- og Varemærkestyrelsen af 27. oktober 2023 med bilag 1-8 og 26. januar 2024 med bilag 9, herunder til den fremhævede retspraksis.

### **3. Konklusion**

Med henvisning til Indsigers indlæg til Patent- og Varemærkestyrelsen af 27. oktober 2023 med bilag 1-8 og 26. januar 2024 med bilag 9 samt det ovenfor anførte fastholder Indsiger alle tidligere påstande og bemærkninger i sagen og skal bede Ankenævnet for Patenter og Varemærker om at afvise Det Ansøgte Varemærke fra registrering i det hele, alternativt at stadfæste Afgørelsen, således at Det Ansøgte Varemærke afvises fra registrering for de varer, der fremgår af Afgørelsen.”

I brev af 18. september 2024 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”...

Det er fortsat styrelsens opfattelse, at det af indklagede fremlagte dokumentationsmateriale under sagens behandling ved styrelsen dokumenterer, at indklagede har stiftet varemærkeret ved brug til mærket PLANET NUSA i det omfang, der er fastsat i styrelsens afgørelse af 29. april 2024.

Derudover er styrelsen fortsat af den opfattelse, at der en sådan lighed mellem mærkerne, og en sådan lighed mellem visse af de varer, der er omfattet af indklagedes og klagers varemærker, at der består en risiko for forveksling.

Styrelsen har i vurderingen heraf taget hensyn til alle relevante forhold, heriblandt mærkernes særpræg, såvel det iboende som det erhvervede, graden af ligheden mellem mærkerne, varernes karakter og indbyrdes forhold, de konkrete brancher og omsætningskredsens beskaffenhed.

Endelig har styrelsen vurderet, at brugen af klagers mærke for visse varer vil indebære en utilbørlig udnyttelse af det særpræg og renommé, der er knyttet til indklagedes mærke.

Også i denne vurdering er det styrelsens opfattelse, at styrelsen har taget hensyn til alle relevante forhold, herunder graden af kendtheden af det ældre mærke og dets særpræg, og ligheden mellem de omhandlede varer og varernes karakter.

Det er styrelsens opfattelse, at ankesagens parter ikke har fremlagt sådanne nye væsentlige oplysninger, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 29. april 2024 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering, og skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes.”

Ankenævnet modtog ikke kommentarer til styrelsens udtalelse fra parterne.

## Ankenævnets begrundelse og resultat

Den 23. marts 2023 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen en ansøgning fra advokat Kamilla Kristensen på vegne af BRIX DENMARK ApS om registrering af VA 2023 00614 Nusa Planet <w> for følgende varer og tjenesteydelser:

**Klasse 9:** videnskabelige, geodætiske, fotografiske, kinematografiske, audiovisuelle og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til research, navigation, vejning, måling, signalering, detektering, test, inspektion, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af distribution og brug af elektricitet apparater og instrumenter til optagelse, transmission, reproduktion og gengivelse af lyd, billede eller data, optaget og downloadable media, computersoftware, blanke digitale eller analoge medier til optagelse eller lagring mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, apparater til beregning, computere og perifere enheder tilpasset til brug med computere, dykkerdragter, dykkermasker, ørepropper til dykkere, næseklemmer til dykkere og svømmere, dykkerhandsker, indåndingsapparater til undervandssvømning, ildslukningsapparater;

**Klasse 14:** ædle metaller og legeringer heraf, smykker, ædelstene og halvædelstene, ure og kronometriske instrumenter;

**Klasse 18:** læder og læderimitationer, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer og parasoller, spadserestokke piske, seletøj og sadelmagervarer, halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr;

**Klasse 25:** beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning;

Den 18. august 2023 gjorde indklagede i nærværende sag indsigelse mod registreringen af VA 2023 00614 Nusa Planet <w>. Indsigelsen er baseret på en påstand om risiko for forveksling med indklagedes ældre ibrugtagne rettigheder, til blandt andet Planet Nusa <w>, for varer og tjenesteydelser i klasserne 18, 21, 24, 25 og 41, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og en

påstand om, at klagers mærke for disse varer udgør en utilbørlig udnyttelse af særpræg og renommé knyttet til indklagedes ibrugtagne mærker, jf. varemærkelovens 15, stk. 3, nr. 1.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 26. april 2024 afgørelse om at tage indsigelsen delvist til følge og ansøgningen blev afslået for:

**Klasse 9:** Dykkerdragter, dykkermasker, ørepropper til dykkere, næseklemmer til dykkere og svømmere, dykkerhandsker, indåndingsapparater til undervandssvømning

**Klasse 14:** Smykker, ure og kronometriske instrumenter

**Klasse 18:** Kuffertter og rejsetasker, paraplyer, halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr

**Klasse 25:** Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning

Ansøgningen omfattede herefter de resterende ansøgte varer i klasse 9, 14 og 18.

Styrelsens afgørelse er begrundet i varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 samt § 15, stk. 3, nr. 1. Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, kan et varemærke efter indsigelse udelukkes fra registrering eller kan, hvis det er registreret, på anmodning eller ved dom erklæres ugyldigt, *”hvis 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.”* Tilsvarende kan et varemærke efter indsigelse udelukkes fra registrering efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, såfremt *”varemærket er identisk med eller ligner et ældre varemærke, uanset om de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er ansøgt eller er registreret, er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet, når det ældre varemærke er velkendt her i landet eller i tilfælde af et EU-varemærke er velkendt i EU og brugen af det yngre varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé.”*



Styrelsen fandt indledningsvist, at der var opnået en ibrugtagen varemærkeret til indklagedes mærke Planet Nusa <w> forud for ansøgningstidspunktet for klagers mærke VA 2023 00614 Nusa Planet <w> til ”*sportstøj, herunder tights, bluser, joggingtøj, sportstoppe, sports-bh'er, løbetøj, jakker, t-shirts og shorts, badetøj, drikkedunke og muleposer*”. Styrelsen fandt efter en samlet vurdering, at der består en sådan lighed mellem klagers mærke VA 2023 00614 Nusa Planet <w> og indklagedes mærke Planet Nusa <w>, at der består en risiko for forveksling i relation til visse af de ansøgte varer i klasse 9, 14, 18, og samtlige ansøgte varer i klasse 25, der var sammenfaldende eller lignende med indsigers varer. Styrelsen lagde blandt andet vægt på, at mærkernes anvendelse af to ens ord, der er ombyttet, indebærer, at der er en høj grad af synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig lighed mellem mærkerne. Styrelsen fandt endvidere, at indklagedes mærke er velkendt, og at visse af klagers registreringer er egnet til at skabe en sammenhæng hermed og er utilbørlige. Under henvisning hertil afvises klagers registrering fvsa. ”*paraplyer, halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr*” i klasse 18, da disse efter styrelsens vurdering udgør forbrugsvarer, som har relation til modebranchen, hvorfor omsætningskredsen vil kunne antage en sammenhæng med indklagedes mærke.

Klager har overfor ankenævnet nedlagt påstand om, at styrelsens afgørelse omgøres således, at indsigelsen ikke tages til følge, og ansøgningen omfatter samtlige af de ansøgte varer i klasse 9, 14, 18 og 25. Klager har navnlig bestridt, at indklagede kan anses for at have opnået en ibrugtagen varemærkeret til Planet Nusa <w> med henvisning til, at bekendthedsgraden ikke var høj på tidspunktet for klagers ansøgning. Klager har derudover gjort gældende, at der ikke foreligger varelighed for samtlige af de ansøgte varer, og at såfremt indklagedes varemærkeret anses for stiftet ved ibrugtagning må forvekslingsrisikoen alene gælde for de sammenfaldende varer, som indklagedes mærke anvendes for.

Indklagede har fremsat påstand om afvisning af klagers ansøgning i det hele. Indklagede har gjort gældende, at stiftelse af rettigheden til mærket Planet Nusa <w> er sket ved ibrugtagning med henvisning til, at indklagede har markedsført og solgt produkter under mærket via indklagedes webshop, Instagram og Facebook, der kan tilgås fra hele landet. Indklagende har desuden anført, at det er tilstrækkeligt, at der foreligger lighed mellem varerne, for at der kan foreligge risiko for forveksling.

Styrelsen har i udtalelse af 18. september 2024 fastholdt sin afgørelse af 26. april 2024.

Ankenævnet finder indledningsvist og i overensstemmelse med styrelsens afgørelse af 26. april 2024, at indklagede må anses for at have stiftet en varemærket ved brug til mærket Planet Nusa <w>. Ankenævnet finder, efter en samlet vurdering, endvidere, at der foreligger en høj grad af mærkelighed mellem indklagedes mærke Planet Nusa <w> og klagers mærke VA 2023 00614 Nusa Planet <w>, navnlig henset til mærkebestanddelen NUSA, der må anses for at besidde en høj grad af særpræg, samt den store synsmæssige, lydige og begrebsmæssige lighed mellem mærkerne, som følge af, at mærkerne består af to ens ord, der er ombyttet. I denne forbindelse bemærkes, at der stilles mindre krav til ligheden mellem varerne, hvor der foreligger en høj grad af mærkelighed.

Der er sammenfald mellem de ansøgte varer og indklagedes varer i klasse 25. Ankenævnet finder, at der i øvrigt må anses for at være en lighed mellem indklagedes ”muleposer” og ansøgers ”rejsetasker” i klasse 18. Ankenævnet tiltræder styrelsens vurdering af, at der under hensyn til indarbejdelsen af indklagedes mærke også er risiko for forveksling for så vidt angår ”dykkermasker, ørepropper til dykkere, næseklemmer til dykkere og svømmere, indåndingsapparater til undervandssvømning” i klasse 9 og ”smykker; ure og kronometriske instrumenter” i klasse 14.

Der består således efter ankenævnets opfattelse en sådan lighed mellem varerne, at der i den foreliggende sag, hvor der er en høj grad af mærkelighed, består en risiko for forveksling. Ankenævnet kan ligeledes tiltræde, at brugen af klagers mærke for visse varer vil indebære en utilbørlig udnyttelse af det særpræg eller renommé, der er knyttet til indklagedes mærke, jf. styrelsens afgørelse af 26. april 2024 og udtalelsen af 18. september 2024.

### **Herefter bestemmes**

Patent- og Varemærkestyrelsen styrelsens afgørelse af den 26. april 2024 stadfæstes.

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker*



Henrik Rothe

Formand