

## **RESUMÉ:**

### **AN 2013 00007 – VR 2012 00056 PROTEGO <w> Indsigelse - Forvekslelighed**

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 00056 PROTEGO <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2012 00056 <w> er forveksleligt med indsigers ældre danske varemærke registrering VR 1986 01483 TEGO <w> og EU-varemærkeansøgning 009652041 TEGO <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvis indsigelsen til følge og ophævede registreringen for de ansøgte varer i klasse 1 og klasse 2 samt ”Blegemidler til træ, Natron lud til træ” i klasse 3. Registreringen blev opretholdt for ”Vegetabiliske sæber til rengøring af overflader, affedtningsmidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser” i klasse 3. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

## **KENDELSE:**

År 2014, den 21. januar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Knud Walberg og Eva K. Borgen)

følgende kendelse i sagen **AN 2013 00007**

### **Klage fra**

PROTEGO A/S

v/Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

### **over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 17. april 2013 vedr. VR 2012 00056 begæret af:

Evonik Goldschmidt GmbH

v/Awapatent A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

### **Ankenævnet udtaler:**

Af de grunde, der er anført i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 17. april 2013, finder ankenævnet, at der foreligger mærkelighed mellem indehavers mærke PROTEGO og indsigers mærke TEGO.

Ved vurderingen af, om der er tale om varer af samme eller lignende art, skal der foretages en samlet vurdering af en række kriterier, som omfatter bl.a. varernes art, om varerne har samme formål og

anvendelse, om varerne kan supplere hinanden og de respektive varers distributionsforhold. På baggrund af de oplysninger, der foreligger i sagen, kan ankenævnet tilslutte sig styrelsens vurdering af, hvilke af de varer, der er omfattet af det foreløbigt registrerede mærke PROTEGO, der er af samme eller lignende art, som varer, der er omfattet af indsigers registreringer af mærket TEGO.

Ud fra en helhedsvurdering kan ankenævnet herefter tilslutte sig styrelsens vurdering af, at der foreligger forvekslelighed mellem det foreløbigt registrerede mærke PROTEGO og indsigers mærke TEGO, for så vidt angår ”affedtningsmidler til brug i fabrikationsprocesser” i klasse 1, ”vegetabiliske olier til overfladebehandling og pleje af træ; syntetiske lakker; oliebaseerede lakker; bejdsere til træ, herunder vandbaseerede; mineralske olier til behandling af træ; træbeskyttelse” i klasse 2 og ”blegemidler til træ; natronlud til træ” i klasse 3.

**Herefter bestemmes:**

Den foreløbige registrering VR 2012 00056 PROTEGO ophæves for så vidt angår ”affedtningsmidler til brug i fabrikationsprocesser” i klasse 1, ”vegetabiliske olier til overfladebehandling og pleje af træ; syntetiske lakker; oliebaseerede lakker; bejdsere til træ, herunder vandbaseerede; mineralske olier til behandling af træ; træbeskyttelse” i klasse 2 og ”blegemidler til træ; natronlud til træ” i klasse 3.

Registreringen vil herefter omfatte ”Vegetabiliske sæber til rengøring af overflader, affedtningsmidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser” i klasse 3.

**Sagens baggrund:**

Den 5. september 2011 indleverede Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen en ansøgning om registrering af varemærket PROTEGO <w> for:

Klasse 01: Affedtningsmidler til brug i fabrikationsprocesser.

Klasse 02: Vegetabiliske olier til overfladebehandling og pleje af træ; Syntetiske lakker; Oliebaseerede lakker; Bejdsere til træ, herunder vandbaseerede; Mineralske olier til behandling af træ; Træbeskyttelse.

Klasse 03: Vegetabiliske sæber til rengøring af overflader; Blegemidler til træ; Natronlud til træ; Affedtningsmidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser.

Varemærket blev registreret den 5. januar 2012 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 18. januar 2012.

Den 16. marts 2012 gjorde Awapatent A/S indsigelse på vegne af Evonik Goldschmidt GmbH mod gyldigheden af det registrerede ordmærke PROTEGO (VR 2009 00248). Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at indsigers mærker TEGO (VR 1986 01483) og TEGO (CTM 009652041) er forvekslelige med indehavers mærke PROTEGO (VR 2009 00248). I den forbindelse blev der henvist til varemærkelovens § 15 og § 23. Indsiger anførte til støtte for påstanden om forvekslelighed, at indsigers mærke TEGO er fuldstændig indeholdt i indehavers mærke PROTEGO, samt at PRO er et almindeligt anvendt præfiks, som ikke skal tillægges afgørende vægt. Med hensyn til ligheden mellem varerne anførte indsiger, at der er direkte varelighed mellem indehavers mærkes klasse 1 og 2 og indsigers mærkers klasse 1 og 2. Derudover var det indsigers opfattelse, at der er varelighed mellem indehavers mærkes klasse 3 og indsigers mærkers klasse 1, 2 og 5.

I brev af 30. november 2012 bestred indehaver, at mærkerne er forvekslelige. Indehaver anførte, at der efter dennes opfattelse ikke er nogen form for varelighed, for så vidt angår indsigers danske registrering (VR 1986 01483), mens det blev medgivet indsiger, at der er varelighed mellem indsigers registrerings klasse 2 og indehaveres registrering, hvad angår lakker. Med hensyn til ligheden mellem mærkerne anførte indehaver, at mærket PROTEGO giver associationer til de engelske ord ”protect, protection m.m.”, og at mærket skal betragtes som ét sammenhængende udtryk, hvor TEGO ikke er det dominerende element i mærket.

Med brev af 17. april 2013 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvis indsigelsen til følge og ophævede registreringen som følger:

## ”... 2. Lovgrundlaget

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

*”1) det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet, eller*

*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.”*

## 1. Vurdering og konklusion

Indehavers ordmærke VR 2012 00056:

PROTEGO

Registreret for:

Klasse 1: Affedtningsmidler til brug i fabrikationsprocesser.

Klasse 2: Vegetabiliske olier til overfladebehandling og pleje af træ; Syntetiske lakker; Oliebaserede lakker; Bejdsere til træ, herunder vandbaserede; Mineralske olier til behandling af træ; Træbeskyttelse.

Klasse 3: Vegetabiliske sæber til rengøring af overflader; Blegemidler til træ; Natron lud til træ; Affedningsmidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser.

Indsigers ordmærke VR 1986 01483:

TEGO

Registreret for:

Klasse 1: Kemiske produkter til industrielle formål, nemlig hærdelige bindemidler i form af film på basis af modificeret epoxidharpiks med kunstfibervlies som bærere til brug som klæbestoffer; kemiske skillemidler til brug i gummi- og kunststofindustrien, herunder til udtagelse af polyurethanskum fra forme, kemiske hjælpemidler til brug i tekstilindustrien i form af silicone, hydrofoberingsmidler, siliconharpiks, metaloxider, loddehjælpemidler og aminer til polyurethanopskumning; overfladeaktive siliconer; kemiske overflade- og/eller grænsefladeaktive præparater til brug ved industriel fremstilling af kosmetiske og medicinske cremer, salver og af emulsioner; skumstabilisatorer (på basis af organiske siliciumforbindelser), kemiske vaskeaktive præparater til brug ved industriel fremstilling af hudvenlige rensepræparater, såsom shampoo, præparater til skumbad, til intimpleje samt til spædbørnspleje.

Klasse 5: Desinfektionsmidler.

Klasse 6: Uædle metaller og metalforbindelser; lejemetal til brug ved fremstilling eller reparation af glidelejer, metalpulver (ikke til brug for malere og dekoratører).

Indsigers ordmærke CTM 009652041:

TEGO

Registreret for:

Klasse 1: Kemiske produkter til industriel, videnskabelig og fotografisk anvendelse; Uforarbejdede kunstige harpikser, uforarbejdet plastik; Bindemidler til industrielle formål; Kemiske indholdsstoffer, kemiske additiver og kemiske hjælpemidler til fremstilling af kosmetiske præparater og af kosmetiske og farmaceutiske produkter, kemiske additiver og hjælpemidler til fremstilling af maling, lak, overfladebehandlinger, tryksværte, pigmentkoncentrater, puds og spartelmasse; Hydrofoberingsmidler til imprægneringsmidler til bygningsbrug.

Klasse 2: Malinger, fernisser, lakker; Rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; Farvestoffer; Bejdsemidler; Naturlig harpiks i rå tilstand; Bindemidler til maling, lak, belægninger, tryksværte, pigmentkoncentrater, puds og spartelmasse; Fortykkelsesmidler til maling, lak, belægninger, tryksværte, pigmentkoncentrater, puds og spartelmasse; Fortyndere til maling, lak, belægninger, tryksværte, pigmentkoncentrater, puds og spartelmasse; Fikseringsmidler til maling, lak, belægninger, tryksværte, pigmentkoncentrater, puds og spartelmasse.

### **Lighed mellem varerne**

Indsiger har anført, at mærket CTM 009652041 udover varer i klasse 1 og 3 også er registreret for varer i klasse 19. Dette er, som anført af indehaver, ikke tilfældet, og de angivne varer i klasse 19 indgår derfor ikke i vurderingen af, om mærkerne er forvekslelige.

Vedrørende klasse 1:

a) *Affedningsmidler til brug i fabrikationsprocesser*

Indsigers mærke CTM 009652041 omfatter i klasse 1 overbegrebet ”kemiske produkter til industriel anvendelse”. Det er styrelsens vurdering, at dette overbegreb omfatter varen ”Affedningsmidler til brug i fabrikationsprocesser”, som er indeholdt i indehavers registrering i klasse 1. Der er således identitet mellem disse varer.

Vedrørende klasse 2:

a) *Vegetabiliske olier til overfladebehandling og pleje af træ; Mineralske olier til behandling af træ*

Indsigers mærke CTM 009652041 omfatter ”træimprægneringsmidler” og ”bejdsemidler” i klasse 2. Ifølge [www.sproget.dk](http://www.sproget.dk) kan ”imprægnerere” defineres som ”*behandle et materiale med en særlig væske el. et særligt præparat, fx for at gøre det vandtæt, brandsikkert el. modstandsdygtigt over for bestemte stoffer*.” Derudover ses der ved en søgning på internettet, at der findes olietræimprægnering. Det er derfor styrelsens vurdering, at ”vegetabiliske olier til overfladebehandling og pleje af træ” og ”Mineralske olier til behandling af træ”, som er indeholdt i indehavers registrering kan være et ”træimprægneringsmiddel”, som er indeholdt i indsigers registrering CTM 009652041. Der er derfor identitet mellem disse varer.

b) *Syntetiske lakker; Oliebaserede lakker*

Indehaver har i sit brev af 30. november 2012 medgivet indsiger, at der er lighed mellem ”Syntetiske lakker; Oliebaserede lakker” i indehavers klasse 2 og ”lakker” i klasse 2 i indsigers mærke CTM 009652041. Indehaver påpeger dog, at indsiger ikke reelt anvender varemærket til markedsføring af lakker. Styrelsens vurdering i denne afgørelse skal ikke foretages på baggrund af den faktiske brug, men alene ud fra registreringernes omfang, idet brugspligten ikke er indtrådt. Der er derfor identitet mellem ”Syntetiske lakker; Oliebaserede lakker” i indehavers klasse 2 og ”lakker” i indsigers mærke CTM 009652041.

c) *Bejdser til træ, herunder vandbaserede.*

Indehaver har i sit brev af 30. november 2012 anført, at ”bejdsemidler” i klasse 2 i CTM 009652041 ikke er det samme som ”bejdser til træ” i indehavers mærke, fordi ”bejdsemidler” anvendes som overfladebehandling til blandt andet sædekorn, hvorimod ”bejdser til træ” alene er et produkt til farvning af træ. Ved opslag på [www.sproget.dk](http://www.sproget.dk) ses ”bejdse” både defineret som et middel til behandling af træ og et middel til behandling af sædekorn. Det er på denne baggrund styrelsens vurdering, at ”bejdsemidler” i indsigers CTM 009652041 er et overbegreb til ”bejdser til træ, herunder vandbaserede” i indehavers registrering, og der er derfor identitet mellem disse varer.

d) *Træbeskyttelse.*

Indehaver har i sit brev af 30. november 2012 anført, at ”træbeskyttelse” ikke er det samme som ”træimprægneringsmidler”. Ved opslag på [www.sproget.dk](http://www.sproget.dk) ses ”træbeskyttelse” defineret som ”*farveløs væske el. dækkende maling der bruges til behandling af udvendigt træværk så det bliver mere modstandsdygtigt*” og ”imprægnerere” som ”*behandle et materiale med en særlig væske el. et særligt præparat, fx for at gøre det vandtæt, brandsikkert el. modstandsdygtigt over for bestemte stoffer*”. Det er på denne baggrund styrelsens vurdering, at ”træbeskyttelse” i indehavers registrering er et overbegreb, som blandt andet omfatter træimprægneringsmidler, som er omfattet af indsigers registrering CTM 009652041. Der er derfor identitet mellem disse varer.

Vedrørende klasse 3:

a) *Blegemidler til træ; Natron lud til træ*

Både ”blegemidler” og ”natronlud til træ”, som er omfattet af indehavers registrering er varer, som kan anvendes med det formål at ændre træets farve, på samme måde som ”malinger” og ”farvestoffer”, der er omfattet af indsiger registrering CTM 009652041. Alle disse varer anvendes på lignede måder og af samme omsætningskreds, og der foreligger derfor høj grad af lighed mellem disse varer.

b) *Vegetabiliske sæber til rengøring af overflader; Affedtningsmidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser.*

Det er styrelsens vurdering, at der hverken er identitet eller lighed mellem indsigers registrerings varer og disse varer.

### **Lighed mellem mærkerne**

Indehavers ordmærke

VR 2012 00056: PROTEGO

Indsigers ordmærker  
VR 1986 01483: TEGO

CTM 009652041: TEGO

Indehavers mærke består af ordet PROTEGO, som består af 6 bogstaver, der kan opdeles i stavelserne PRO-TE-GO.

Indsigers mærke består af ordet TEGO, som består af 4 bogstaver, der kan opdeles i to stavelser, nemlig TE-GO.

Mærkerne har derfor fire ud af seks bogstaver og to ud af tre stavelser tilfælles, som er netop de bogstaver og stavelser, som indsigers mærke består af. Ordelementet som mærkerne har tilfælles, udgør sidste del af indehavers mærke.

Eftersom to tredjedele af indsigers mærke er indeholdt i indehavers mærke er der lydlig lighed mellem mærkerne.

Indehaver har anført, at der er udtalemæssig forskel på mærkerne, da mærkerne TEGO udtales med tryk på TEGO og PROTEGO udtales med tryk for PRO. Det er styrelsens opfattelse, at TEGO udtales ens i begge mærker, og at trykket i PROTEGO naturligt vil ligge på TE.

Indehaver har anført, at PRO er et almindeligt anvendt præfiks, som ses i betydningen ”professionel” eller ”for noget”, mens TEGO er særpræget og ikke har et begrebsindhold. Indsiger anfører på den anden side, at PROTEGO samlet set giver associationer til det engelske ord ”protection”.

Eftersom TEGO ikke har et begrebsmæssigt indhold, er der ingen begrebsmæssig lighed mellem mærkerne.

Styrelsen er enig i, at PRO vil blive opfattet som et præfiks med betydningen professionel. Der kan i den forbindelse henvises til tidligere afgørelser, som ProBacker (VA 2009 00491) og Pro Elite nutrition (VA 2010 01799), som eksempler på afgørelser fra styrelsen, hvor mærkerne i sin helhed er beskrivende, og pro opfattes i betydningen professionel. Derudover er det sædvanligt, at midler til behandling af træ sælges i særlige udgaver rettet mod professionelle, hvilket understøtter opfattelsen af pro som svagt i mærket PROTEGO for de pågældende varer.

Eftersom de fleste af varerne i indehavers registrering kan anvendes til beskyttelse af træ, kan det dog heller ikke udelukkes, at mærket PROTEGO også vil give associationer til det engelske ord protection. Det er dog styrelsens vurdering, at det er mere nærliggende at opfatte mærket som en sammensætning af præfikset PRO efterfulgt af kunstordet TEGO.

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

Styrelsen har ved vurderingen af risikoen for forveksling lagt afgørende vægt på, at TEGO er fuldstændig indeholdt i PROTEGO. Derudover har det været væsentligt for vurderingen, at PRO er et almindeligt anvendt præfiks, som må anses for at være svagt.

Det er på denne baggrund styrelsens vurdering, at der er risiko for forveksling mellem de sammenfaldende varer i klasse 1 og 2. Derudover vurderer vi, at der er tilstrækkelig høj grad af lighed mellem mærkerne og varerne, for så vidt angår indehavers varer ” *Blegemidler til træ; Natron lud til træ*” og indsigers varer ”malinger; farvestoffer”, at mærkerne også for disse varer er forvekslelige.

**Vi tager derfor indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for:**

Klasse 1: Affedtningsmidler til brug i fabrikationsprocesser.

Klasse 2: Vegetabiliske olier til overfladebehandling og pleje af træ; Syntetiske lakker; Oliebaserede lakker; Bejser til træ, herunder vandbaserede; Mineralske olier til behandling af træ;; Træbeskyttelse.

Klasse 3: Blegemidler til træ; Natron lud til træ.

**Registreringen vil herefter omfatte:**

Klasse 3: Vegetabiliske sæber til rengøring af overflader; Affedtningsmidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser.

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

Denne afgørelse blev med brev af 14. juni 2013 fra klager, PROTEGO A/S v/Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... Som repræsentant for varemærkeindehaveren af PROTEGO påklager jeg herved til Ankenævnet for Patenter og Varemærker den af Patent og Varemærkestyrelsens afsagte afgørelse af 17. april 2013.

Ved nævnte sag afsagde styrelsen følgende afgørelse:

“Vi tager derfor indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for:

Klasse 1: Affedtningsmidler til brug i fabrikationsprocesser

Klasse 2: Vegetabiliske olier til overfladebehandling og pleje af træ; Syntetiske lakker; Oliebaserede lakker; Bejdsere til træ, herunder vandbaserede; Mineralske olier til behandling af træ; Træbeskyttelse

Klasse 3: Blegemidler til træ, Natron lud til træ

**Registreringen vil herefter omfatte:**

Klasse 3: Vegetabiliske sæber til rengøring af overflader; affedtningsmidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser

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

For Ankenævnet nedlægges følgende:

**PÅSTAND:**

Principal: Indsigelsen afvises.

Subsidiært: Registreringen tillades for så vidt angår:

”Klasse 2: Vegetabiliske olier til overfladebehandling og pleje af træ

Klasse 3: Vegetabiliske sæber til rengøring af overflader; Affedningsmidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser”.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Der henvises til det i svarskriftet anførte, og det kan supplerende oplyses:

Indledningsvis skal det bemærkes, at Patent og Varemærkestyrelsens (styrelsen) afgørelse indeholder en række fejl. Der henvises således til, at registreringsnummeret for PROTEGO er (VR 2009 00248), hvilket ikke er korrekt. PROTEGO er foreløbigt registreret under registreringsnummeret (VR 2012 00056).

### **Ad lighed mellem varerne**

Vedrørende klasse 2:

a) *Vegetabiliske olier til overfladebehandling og pleje af træ; Mineralske olier til behandling af træ*

Styrelsen anfører i afgørelsen, at indsigers registrering i vareklasse 2, for så vidt angår varerne ”træimprægneringsmidler” og ”bejdsemidler”, udgør en hindring for registreringen af indehaverens registrering i henhold til ovenstående. Styrelsen henviser i den forbindelse til et opslag på [www.sproget.dk](http://www.sproget.dk). Det bestrides fra indehaverens side, at ”træimprægneringsmidler” er det samme som ”vegetabiliske olier til overfladebehandling og pleje af træ; Mineralske olier til behandling træ”, og at der derfor er identitet mellem varerne.

Der er tale om to vidt forskellige måder at behandle træ på, og det virker ikke overbevisende, at styrelsens afgørelse vedrørende dette punkt alene er begrundet med et opslag på sprognævnets hjemmeside. Imprægnering er et vidt begreb og omfatter tillige imprægnering af tekstiler med mere. Dette har imidlertid intet med de to ovennævnte varer at gøre, idet der i indsigerens vareklasse 2 er tale om ”træimprægneringsmidler”, hvilket er en helt speciel proces, som træet undergives. Se her artikel fra Teknologisk institut, vedlagt som bilag 1. Artiklen viser indledningsvis en oversigt over de forskellige former for træbeskyttelse, herunder en inddeling af de forskellige processer. Det fremgår her med stor klarhed, at der er afgørende forskel på ”overfladebehandling” og ”imprægnering”.

Indsigerens registrering vedrører alene ”træimprægneringsmidler”, hvilket kan være produkter til diffusions-imprægnering, vakuum-imprægnering, trykimprægnering eller superkritisk-imprægnering. Indehaverens registrering vedrører imidlertid ”vegetabiliske olier til overfladebehandling og pleje af træ; Mineralske olier til behandling træ”, som ifølge artiklen fra Teknologisk institut alene omfatter overfladebehandlingsprodukter.

Der er således efter indehaverens opfattelse ikke tale om identiske varer, og derfor heller ikke risiko for forveksling.

b) *Syntetiske lakker; oliebaseerede lakker*

Der henvises til det i svarskriftet af 30. november 2012 anførte.

c) *Bejdsere til træ, herunder vandbaseerede*

Det fremgår af styrelsens afgørelse, at denne betragter ”bejdsemidler” som værende et overbegreb til ”bejdsere til træ, herunder vandbaseerede”. Dette skal endnu engang bestrides, som værende ukorrekt. Der er væsentlig forskel på de to produkter, og en simpel søgning på nettet, for så vidt angår bejdsemidler, viser ingen henvisninger til bejdsere af træ eller lignende. Der er alene tale om



henvisning til landsbrugsprodukter, som er blevet overfladebehandlet med et bejdsemiddel. Det skal således afvises, at der skulle være identitet mellem varerne.

d) *Træbeskyttelse*

Der henvises til det i svarskriftet af 30. november 2012 anførte.

Vedrørende vareklasse 3:

*Blegemidler til træ; Natron lud til træ*

Styrelsen anfører i afgørelsen, at der på det foreliggende grundlag er en høj grad af lighed mellem disse varer. Dette skal bestrides, da der ikke er tale om hverken sammenlignelige eller identiske varer. Der er tale om vidt forskellige produkter. Begge indehaverens varer påfører træet en kemisk proces, med det formål at blegne træet. Indsigerens varer påføres overfladen med det formål at dække overfladen med en farve. Disse to processer kan efter indehaverens opfattelse ikke sammenlignes. Der er derfor ikke identitet mellem disse varer.

**Ad lighed mellem mærkerne**

Indehaverens ordmærke:

- VR 2012 00056                      **PROTEGO**

Indsigerens ordmærker

- VR 1986 01483                      **TEGO**
- CTM 009652041                      **TEGO**

Indledningsvis skal det bemærkes, at styrelsen i deres afgørelse fejlagtigt har angivet, at indehaveren skulle have anført, at PRO er et almindeligt præfiks. Dette fremgår af andet afsnit på side 7 i afgørelsen. Det er imidlertid indehaverens opfattelse, at styrelsen har byttet om på indsiger og indehaver i det konkrete afsnit.

Styrelsen anfører, at indehaverens anvendelse af PRO, i ordmærket PROTEGO, vil blive betragtet som et præfiks med betydningen professionel. Dette skal imidlertid bestrides, idet det er indehaverens opfattelse, at ordmærket alene skal betragtes som ét sammenhængende ord, ligesom det modsat TEGO har en konkret betydning. PROTEGO kommer fra det latinske ord *prō-tēgo* og betyder at beskytte/forsvare, hvilket har en klar tråd til anvendelse af PROTEGO på træplejeprodukter, som f.eks. gulvolier med mere. Anvendelse af ordet PROTEGO er tillige kendt og anvendt i J.K. Rowlings Harry Potter bøger og film, hvor ordet anvendes som en besværgelse, som beskytter troldmanden med et skjold.

Det er således indehaverens opfattelse, at der ikke kan ske adskillelse af ordet PROTEGO i PRO og TEGO, og at der ikke er anledning til at betragte PRO som et svagt præfiks, som skulle give anledning til at tro, at produktet er professionelt. Indehaveren er samtidig uenig i styrelsens opfattelse af, at det inden for branchen er almindeligt og helt udokumenteret, at der sælges særlige produkter til de professionelle, hvor der tillægges PRO til produktnavnet.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der som tidligere anført er tale om to vidt forskellige brancher, idet indsigeren alene sælger råprodukter/additiver og indehaveren sælger færdige produkter, der henvises i øvrigt til det omfangsrige bilags materiale til svarskriftet af 30. november 2012. Det skal

tillige bemærkes, at indehaveren anvender indsigerens produkter til fremstilling af dennes produkter. Der vil således aldrig opstå forvekslelighed mellem de to varemærker, da afsætningskredsen er vidt forskellig. Indsigerens omsætningskreds er primært producenter, hvorimod indehaverens omsætningskreds af private forbrugere eller erhvervsdrivende indenfor trævareindustrien.

Styrelsens henviser i afgørelsen til tidligere afgørelser om anvendelse af PRO som et præfiks. Det er dog indehaverens opfattelse, at disse ikke er sammenlignelige med nærværende sag. De nævnte afgørelser vedrører anvendelsen af ordet PRO som et tillæg til et begreb. Her bemærkes, at ProBacker oversat er ”Pro Sponsor/tilhænger”, en begrebsmæssig betegnelse for en ydelse, hvor hovedvægten ligger på Backer og Pro netop er valgt som et præfiks, som kunne betyde professionel. Det samme gør sig gældende for styrelsens anden afgørelse vedrørende Pro Elite nutrition, hvor Pro igen alene er anvendt som et præfiks med betydningen professionel, med forventning om, at aftageren vil betragte produktet som professionelt.

Der er således efter indehaverens opfattelse ingen sammenlignelighed mellem de af styrelsen nævnte afgørelser og indehaverens ordmærke PROTEGO. Indsigerens varemærke TEGO har ikke nogen begrebsmæssig betydning, og skal betragtes som et fantasiord. Det vil derfor efter indehaverens opfattelse have formodningen imod sig, at anvendelse af PROTEGO skulle give anledning til at tro, at produktet var et professionelt produkt fra indsigeren. Det støttes tillige af det i svarskriftet anførte, at indsigerens varemærke TEGO bruges som foranstående ord til indsigerens andre produktvaremærker, f.eks. TEGOPREN.

### **Risiko for forveksling**

Det er indledningsvis væsentligt at holde sig for øje, at det er varemærkeindehaverens afsætningsinteresse, der skal beskyttes i forbindelse med afvejningen af, hvorvidt to mærker er forvekslelige. Styrelsen har i deres afgørelse alene lagt vægt på det, som styrelsen betragter som umiddelbart mærkelighed/heder.

Det er dog stadig indehaverens opfattelse, at der ikke foreligger en sådan mærkelighed. Hermed sagt, at det er indehaverens opfattelse, at der hverken foreligger en sådan varelighed og/eller mærkelighed, som bevirker, at det ældre mærkes konkurrenceværdi mindskes. Dette støttes i den grad af, at der ikke er samme afsætningskreds for de to varemærker. Der er tale om to vidt forskellige brancher, og dermed to vidt forskellige afsætningskredse.

Indsigerens afsætningskreds er virksomheder, som producerer færdige produkter, hvori de anvender TEGO additiver. Dette fremgår også klart af de registrerede varer i klasse 1 og klasse 2. Her ses blandt andet, at der er registreret for ”farvestoffer, bindemidler, fortyndere, fikseringsmidler”, hvilket står i kontrast til indehaverens registrering, som omhandler færdige plejeprodukter til træ. Det skal hertil tillige bemærkes, som ovenfor nævnt, at indehaveren benytter produkter fra indsigeren til produktion af de færdige plejeprodukter. Indehaveren er således aftager af indsigerens produkter, og således en del af indsigerens afsætningskreds.

Det vil således have formodningen imod sig, at det i omsætningskredsen kan antages, at de pågældende varer hidrører fra den samme virksomhed, eller i givet fald fra økonomiske forbundne virksomheder. Samtidig er der tale om varer, som gennemsnitsforbrugeren kun køber efter at have undersøgt dem indgående, hvilket klart er med til at mindske risikoen for forveksling på det afgørende tidspunkt, nemlig i købsituationen, og dermed på det tidspunkt, hvor valget mellem de forskellige varer og varemærker træffes.

Afslutningsvis gøres opmærksom på, at indsigerens registrering af TEGO CTM 009652041, først endelig er blevet registreret efter den foreløbige registrering af indehaverens mærke.

Ud fra det ovenstående er det således indehaverens opfattelse, at der ikke er en forvekslelighed mellem mærkerne, ej heller mellem vareklasserne, som kan begrunde, at indehaverens varemærke ikke kan endelig registreres...”

Med brev af 30. juli 2013 kommenterede indklagede, Evonik Goldschmidt GmbH v/Awapatent A/S klagen således:

”... Under henvisning til Ankenævnets brev af 20. juni 2013 skal vi hermed imødegå den fremsatte anke.

### **Påstand**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 17. april 2013 stadfæstes.

### **Argumentation og anbringender**

Til støtte for påstanden skal vi i det hele henvide til og fastholde de af indklagede tidligere fremførte argumenter, jf. bilag 1.

Det gøres gældende, at der er risiko for forveksling mellem klagers mærke og indklagedes mærke, jf. varemærkelovens § 15.

Der foreligger direkte varesammenfald mellem klagers mærke og indklagedes EU mærke for så vidt angår de relevante varer i klasse 1, hvilket styrelsen også kom frem til, da indklagedes registrering omfatter overbegrebet ”kemiske produkter til industriel anvendelse” og dermed også det af klagers mærke omfattede ”affedtningsmidler til brug i fabrikationsprocessor”.

Det fremgår endvidere af de af indklagede med indsigelsen fremsendte brochurer, at indklagede under varemærket TEGO sælger en række forskellige produkter til bl.a. kemisk rensning og affedtning til industriel brug eller til brug i fabrikationsprocesser inden for en række forskellige industrier. De af klagers mærker omfattede varer i klasse 1 er således i direkte konkurrence med indsigers produkter.

For så vidt angår ”syntetiske lakker; oliebaseerede lakker” i klagers klasse 2 foreligger der direkte vareidentitet med indklagedes ”lakker” i klasse 2.

Vedrørende ”bejdsere til træ, herunder vandbaseerede” i klagers klasse 2 foreligger der direkte vareidentitet med indklagedes ”bejdsere”.

Vedrørende ”træbeskyttelse” i klagers klasse 2 foreligger der direkte vareidentitet med indklagedes ”træimprægneringsmidler”, da ”træbeskyttelse” er et meget vidt overbegreb, hvorunder bl.a. ”træimprægneringsmidler” hører.

Der foreligger endvidere direkte varesammenfald mellem klagers mærke og indklagedes mærker for så vidt angår hele klasse 2. For så vidt angår ”vegetabiliske olier til overflade-behandling og pleje af træ; mineralske olier til behandling af træ” er der vareidentitet eller en meget høj grad af lighed med indsigers ”træimprægneringsmidler” og ”bejdsere”. For en almindelig forbruger vil et firma, der kan producere olier til overfladebehandling af træ også kunne producere træimprægneringsmidler. Produkterne er i direkte konkurrence med hinanden, de er substituerbare og/eller supplerende og dermed foreligger der mindst en meget høj grad af varelighed, snarere vareidentitet.

Der foreligger en høj grad af varelighed for så vidt angår ”blegemidler til træ; natron lud til træ” som omfattet af klagers mærke i klasse 3 og indklagedes registreringer, idet der er tale om varer, der kan anvendes på samme måde og af samme omsætningskreds, nemlig til at ændre på træets farve på samme måde som ”malinger” eller ”farvestoffer”.

En mindre grad af lighed mellem varerne og tjenesteydelserne kan udlignes af en større grad af lighed mellem mærkerne og vice versa, hvilket er fastslået af ECJ i C-39/97 CANON og ligeledes er i overensstemmelse med den danske produktregel. I nærværende sag er varerne for de to mærker overvejende identiske, for så vidt angår klasse 3 med en høj grad af lighed, hvorfor det gøres gældende, at der bør stilles mindre rigide krav til mærke-ligheden.

Klagers mærke består af ordet PROTEGO og indklagedes mærke består af ordet TEGO. Dermed er indklagedes mærke helt indeholdt i klagers mærke, ligesom mærkerne har 4 ud af 7 bogstaver og 2 ud af 3 stavelser til fælles. Der foreligger derfor stor visuel lighed mellem mærkerne.

Da indklagedes mærke er helt indeholdt i klagers mærke er der endvidere stor lydlig lighed mellem mærkerne. TEGO vil blive udtalt ens i begge mærker og trykket i klagers mærke vil naturligt ligge på anden stavelse TE.

Ingen af mærkerne har efter indklagedes oplysninger nogen betydning i forhold til de varer, de omfatter. Der er dermed heller ingen betydning der kan adskille PROTEGO fra TEGO.

Forskellen mellem mærkerne er præfikset PRO, der er almindeligt anvendt som præfiks og ofte ses som en forkortelse for ”professionel” eller at være ”positivt for noget”. For de aktuelle varer er det nærliggende at antage, at det er brugt i betydningen ”professionel”. PRO skal ikke tillægges afgørende vægt i en sammenligning, da det netop er et gængs præfiks og TEGO er den særprægede del af klagers mærke. Der henvises i den forbindelse til T-145/12, para 27, hvor General Court understreger, at engelsktalende forbrugere netop opfatter PRO i en af ovennævnte to betydninger. Som sådan vil elementet PRO lægge sig op ad det eller de øvrige elementer i et varemærke, her TEGO. Da TEGO har særpræg i sig selv er det naturligt at opfatte klagers mærke som TEGO for professionelle. At indklagedes mærke er helt indeholdt i klagers mærke bør derfor tillægges afgørende betydning, da det samtidig udgør det særprægede element i klagers mærke.

At PRO er en sædvanlig begyndelse for varemærker i de her relevante klasser belyses af bilag 2, der er en søgning i databasen Saegis ved Thomson CompuMark (den største af slagsen på globalt plan). Søger man udelukkende på EU og de af EU omfattede lande får man mere end 49.000 varemærker i klasse 1, der begynder med PRO, mere end 45.000 varemærker i klasse 2 og mere end 54.000 i klasse 3, der begynder med PRO. Det er rigtig mange varemærker og det understreger, at PRO er et svagt mærkeelement i disse to klasser og derfor skal tillægges ringe vægt om nogen overhovedet.

Klager argumenterer for at PROTEGO skal ses som det af latin afledte at beskytte/forsvare og henviser bl.a. til, at det er brugt som sådant i Harry Potter bøger og film. Indklagede kan ikke se relevansen af denne henvisning i forhold til, at det her drejer sig om varer i klasse 1, 2 og 3. Skulle PROTEGO rent faktisk blive opfattet som en henvisning til at ”beskytte”, vil det dog uanset være svagt for træbeskyttelsesmidler. I betragtning af ovennævnte antal af mærker i de tre i denne sag relevante klasser er det dog mere nærliggende at tro, at PRO vil blive opfattet i betydningen ”professionel”.

Ud fra en samlet vurdering af de visuelle, lydlig og betydningsmæssige ligheder er helhedsindtrykket af PROTEGO sammenlignet med TEGO, at mærkerne er forvekslelige.

Afslutningsvist hæfter indklagede sig ved, at klager lægger vægt på varemærkeindehavers afsætningsinteresse og konkurrenceværdien af et varemærke. Indklagede kan ikke i teori eller praksis se, hvor klager finde belæg for dette, og bestrider, at det skal tillægges vægt i en forvekslelighedsbedømmelse i henhold til varemærkelovens § 15...”

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 15. august 2013 følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 31. juli 2013 skal styrelsen udtale følgende:

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

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 17. april 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I mail af 16. september 2013 meddelte klager, PROTEGO A/S v/Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen følgende:

”... Under henvisning til ovennævnte sag skal jeg oplyse, at jeg ikke har nogen bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar.

Jeg anser derfor skriftvekslingen for afsluttet...”

Med brev af 16. september 2013 fremsendte indklagede, Evonik Goldschmidt GmbH v/Awapatent A/S følgende:

”... Under henvisning til Ankenævnets brev af 16. august 2013 skal vi hermed afgive skriftligt indlæg som kommentar til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af 15. august 2013.

Styrelsen fastholder afgørelsen af 17. april 2013, og fastholder ligeledes de argumenter og den vurdering, der fremførtes under behandlingen heraf. Indklagede er enig med Styrelsen heri.

Indklagede tilslutter sig dermed Styrelsens henstilling til, at Ankenævnet stadfæster den trufne afgørelse.

Vi ser frem til at høre fra Ankenævnet...”

*Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.*

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker*