

RESUMÉ:

AN 2013 00019 – VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC <w> samt VR 1992 09306 <w> og VR 1995 08598 <w> fremsatte indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 01655 MacXtra <fig>. Indsigelsen blev begrundet med, at det foreløbigt registrerede varemærke er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærke og to danske varemærkeregistreringer. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen til følge og ophævede registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2014, den 4. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Jens Schovsbo og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen **AN 2013 00019**

Klage fra

MacXtra ApS
v/Advokatfirmaet Hvid & Frederiksen

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. juni 2013 vedr. VR 2012 01655 MacXtra <fig> begæret af:
Apple Inc.
v/Johan Schlüter Advokatfirma

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Afgørelsen stadfæstes af de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde, og da de overfor ankenævnet fremførte argumenter ikke kan føre til et andet resultat.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 23. april 2012 indleverede Tilsted Com på vegne MacXtra ApS en ansøgning om registrering af varemærket MacXtra <fig> for:

Klasse 09: Computere; computer software; smartphone, computertilbehør (ikke indeholdt i andre klasser); dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til computere i form af covers; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til smartphones i form af covers.

Klasse 18: Læder og læderimitationer; etuier og covers af læder.

Varemærket blev registreret den 2. juli 2012 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 11. juli 2012.

Den 10. september 2012 gjorde Johan Schlüter Advokatfirma I/S indsigelse på vegne af Apple Inc. mod gyldigheden af det registrerede mærke MacXtra. Der blev i den forbindelse henvist til varemærkelovens § 23. Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at mærket VR 2012 01655, figurmærket MacXtra, er forveksleligt med indsigers registrerede varemærke MAC, der er registreret som dansk varemærke under VR 1995 08598 og VR 1992 09306, samt som EU-varemærke under EU5112354. Der blev ligeledes henvist til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Indsiger henviste bl.a. til, at indsigers mærke MAC er fuldstændigt indeholdt i mærket MacXtra, hvor ordet Xtra må anses for at have et begrænset særpræg, og at der er sammenfald af varer for så vidt angår alle de varer, der er omfattet af det angrebne mærke i klasse 9 og 18. Indsiger har endvidere henvist til, at indehaver på dennes hjemmeside har henvist til, at indehavers produkter passer til og er i direkte konkurrence med indsigers produkter.

Indehaver svarede i brev af 16. november 2012. Indehaver bestred, at mærket MacXtra relaterer sig til indsigers mærke MAC og oplyste, at indehaver ikke sælger Apple-produkter, men alene sælger tilbehør til smartphones og tablets.

Med brev af 21. juni 2013 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og ophævede registreringen i sin helhed. Styrelsen begrundede afgørelsen med følgende:

”... 2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

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

3. Vurdering og konklusion

Det angrebne mærke:



Registreret for: Klasse 9: Computere; computer software; smartphone, computertilbehør (ikke indeholdt i andre klasser); dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til computere i form af covers; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til smartphones i form af covers.

Klasse 18: Læder og læderimitationer; etuier og covers af læder.

Indsigers mærker: MAC

Registreret for bl.a.: Klasse 9: "[...] apparater til optagelse, transmission og/eller gengivelse af lyd, billede eller andre data; magnetiske databærere, lydplader; apparater, instrumenter og materialer til overførsel og/eller modtagelse og/eller optagelse af lyd og/eller billeder; lyd- og videodiske med musik, som kan downloades, komedie, drama, optræden, eventyr og/eller animation; [...] regnemaskiner og databehandlingsudstyr; [...] computere, computerterminaler, perifere enheder til computere; computerhardware; computernetværk; telefaxmaskiner, [...] telefonbaserede informationsøgningssoftware og -hardware; [...] chips, diske og bånd med eller til computerprogrammer og -software; ram-lager, rom-lager; solid-state hukommelsesudstyr; elektronisk kommunikationsudstyr samt elektroniske kommunikationsapparater og -instrumenter; telekommunikationsudstyr, -apparater og -instrumenter; computerspil og elektroniske spil; computerudstyr til anvendelse sammen med alle de førnævnte varer; computersoftware og computerhardware med multimediefunktioner og interaktive funktioner; magnetiske databærere; mikroprocessorer, hukommelseskort, monitorer, displays, tastaturer, kabler, modemmer, printere, videofoner, diskdrev; centralenheder; [...] telefoner; trådløse telefoner; mobiltelefoner; dele og tilbehør til mobiltelefoner; betræk til mobiltelefoner; etuier til mobiltelefoner; etuier fremstillet af læder eller læderimitationer til mobiltelefoner; covers fremstillet af stof eller tekstilmaterialer til mobiltelefoner; bærbare digitale elektroniske indretninger og software hertil; håndholdte digitale elektroniske indretninger og software hertil; digital musik- og/eller videoafspillere; håndholdte computere, personlige digitale hjælpeindretninger, elektroniske planlægningskalendere, elektroniske notesblokke; tasker og etuier beregnet til eller formet til at indeholde digitale musikafspillere og/eller videoafspillere, håndholdte computere, personlige digitale assistenter, elektroniske planlægningskalendere og elektroniske notesblokke; holdere, remme, armbånd, snore og clips til bærbare og håndholdte digitale elektroniske indretninger til optagelse, organisering, transmission, redigering og gennemgang af tekst-, data-, lyd-, billed- og videofiler; computersoftware; computerprogrammer..."

Klasse 18: "Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser [...]"

Ligheden mellem varerne

Indsigers registreringer, særligt indsigers registrering EU5112354, omfatter en bred vifte af elektroniske apparater og tilbehør hertil i klasse 9, herunder bl.a. computere og telefoner, samt tilbehør til disse produkter i klasse 9. Ligeledes omfatter indsigers registreringer varen ”computersoftware” i klasse 9.

Indsigers registreringer omfatter således alle de varer, der er omfattet af det angrebne mærke i klasse 9.

På samme vis omfatter indsigers registrering EU5112354 samtlige de varer, der er omfattet af det angrebne mærke i klasse 18, idet ”Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer...” også må anses for at omfatte ”etuier og covers af læder”, der er omfattet af det angrebne mærke.

Der er således fuldstændigt sammenfald af varer mellem indsigers registreringer og den angrebne registrering.

Ligheden mellem mærkerne

Indsigers mærke MAC er fuldstændigt indeholdt i den første del af ordelementet i det angrebne mærke. Derudover indeholder det angrebne mærke ordet Xtra, der naturligt opfattes i betydningen ”ekstra”.

Ordet ”ekstra” må generelt anses for et lidet særpræget ord, idet det blot angiver, at der er tale om ”noget mere”. I sammenstillingen med det foranstående mærkeelement Mac opfattes ordet Xtra naturligt som en angivelse af, at der er tale om ”noget mere” til ”Mac”.

Som henvist til af indsiger, så syntes dette begrebmæssige indhold i mærket at være tilstræbt af indehaver, idet indehaver på sin hjemmeside bl.a. anfører følgende:

” Idéen

”Idéen med MacXtra er helt enkel. Vi vil gerne give vores kunder Apple tilbehørsprodukter af høj kvalitet til en god og fornuftig pris”, siger idémanden bag MacXtra, Finn Mardigan.

Han har i nogle år gået med drømmen om at lave et firma med tilbehør til Apple produkter. En drøm, der for alvor tog fart på en rejse til Kina. Her besøgte han en fabrik, hvis speciale netop er tilbehør til de populære kvalitetsprodukter fra Apple – Finn Mardigan indledte et samarbejde med fabrikken og grundlaget for MacXtra var skabt.

”Vi har skåret alle de dyre mellemlid væk og kan tilbyde vores kunder produkterne direkte fra samlebåndet. Pris og kvalitet hænger sammen, det kan man se på Apples produkter, men jeg kan give mine kunder samme høje kvalitet til en fornuftig pris. Vi har ingen udgifter til dyre distributører, fordi jeg får produkterne direkte fra fabrikken”, siger Finn Mardigan.

MacXtra vil primært koncentrere sig om salg af tilbehør til iPad og iPhone, men der vil også løbende komme andre spændende produkter til salg. Flagskibet hos MacXtra er iPad360, en patenteret, funktionel og fleksibel håndrem til iPad, som mange brancher, der aktivt gør brug af iPad, vil kunne få gavn af. Især uddannelsesinstitutioner vil kunne få stor glæde af den fleksible håndrem i undervisningssituationer, både i kraft af fleksibiliteten, men også fordi iPad360 giver iPaden en optimal beskyttelse.

”iPad360 kan få fantastisk betydning både arbejdsmæssigt og forsikringsmæssigt, især når kommuner investerer to-cifrede millionbeløb i iPads til skoleeleverne. Hvis du som skoleelev får udleveret en iPad, er det også dit ansvar at passe på den, ligesom med skolebøgerne. Her kan der forældrene

være et forsikrings spørgsmål – men iPad360 kan være løsningen på netop det problem”, siger Finn Mardigan.

“Men f.eks. også flyindustrien kan bruge iPad360. De tonstunge manualer som flypersonalet førhen slæbte rundt med i kæmpe kufferter, er nu lagt over på iPads. Her vil iPad360 også være et oplagt valg i kraft af beskyttelsen, fleksibiliteten og funktionaliteten”, siger idemanden Finn Mardigan, der ikke er i tvivl om, at MacXtra og iPad360 bliver en stor success i Danmark.”

Når henses til betydning af ordet Xtra og dette ords lidet særprægede karakter, finder styrelsen, at det dominerende og særprægede ordelement i det angrebne mærke er den indledende mærkedel Mac.

Da mærkedelen Mac er fuldstændig identisk med indsigers ordmærker MAC finder styrelsen, at der er en høj grad af lighed mellem mærkerne – en lighed der i øvrigt ud fra det oplyste syntes at være tilstræbt af indehaver.

Konklusion

Der er direkte sammenfald af varer mellem registreringerne, ligesom der er en høj grad af lighed mellem de dominerende og særprægede elementer i mærkerne. Efter en samlet vurdering af lighederne mellem mærkerne, og under skyldigt hensyn til, at der er direkte varekollision, finder styrelsen, at der er en risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder at omsætningskredsen vil antage en forbindelse mellem disse.

Indsigelsen tages således til følge og registreringen VR 2012 01655, figurmærket MacXtra, ophæves i sin helhed.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 23, jf. § 15, stk. 1, nr. 2...”

Denne afgørelse blev med brev af 21. august 2013 fra klager MacXtra ApS v/Advokatfirmaet Hvid & Frederiksen indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... Som advokat for indehaveren af varemærket, MacXtra – MacXtra ApS – skal jeg herved påklage Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af den 21. juni 2013, hvorefter styrelsen træffer følgende afgørelse i relation til indgivet indsigelse af den 10. september 2013 fra Johan Schlüter Advokatfirma I/S på vegne Apple Inc.:

”Vi tager indsigelsen til følge, og registreringen vil blive ophævet.

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

Denne afgørelse påklages herved til Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at MacXtra skal registreres endeligt og at der ikke er grundlag for at give Apple Inc medhold i indsigelsen.

Det bestrides, at Varemærkelovens § 15 stk. 1 nr. 2, giver grundlag for at afvise min klients registrering,

Dette støttes specielt på,

at der ikke er risiko for forveksling mellem indsigers varemærke, og ”MacXtra,” hvilket grunder sig på, at sidstnævnte varemærke, er nyt ord, som dog indeholder bogstaverne ”mac” men på en måde, som visuelt ikke giver risiko for forveksling – og at valg af bogstaver og sammesætning/opstilling er meget forskellig,

at der ikke er belæg for at konkludere, at der skulle være en forbindelse mellem min klients varemærke og indsigers varemærke,
at der på ingen måde er identitet mellem varemærkerne og
at min klient ikke sælger apple-produkter.

Der henvises i øvrigt til min skrivelse af den 16.11.2012 til Patent- og Varemærkestyrelsen, der vedlægges i kopi og som ligeledes støtter, at MacXtra skal opretholdes som registreret varemærke.

Nærværende skrivelse fremsendes pr. mail – og klagegebyret indsættes d.d. på konto nr. 0216 4069056296...”

Med brev af 2. oktober 2013 kommenterede indklagede Apple Inc. v/Johan Schlüter Advokatfirma klagen således:

”...

Jeg henviser til MacXtra ApS’ klage af 21. august 2013 over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. juni 2013, hvorved Apple, Inc.’s indsigelse mod endelig registrering af MacXtra blev taget til følge.

Jeg skal hermed I M Ø D E G Å klagen og henstille til Ankenævnet, at afgørelsen i indsigelsessagen
STADFÆSTES.

Til støtte for påstanden om stadfæstelse henviser Indklagede til konklusionen i indsigelsessagen, og til Patent- og Varemærkestyrelsens præmisser, der er i overensstemmelse med Indsigers påstande og anbringender til støtte for indsigelsen.

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i indsigelsessagen

Patent- og Varemærkestyrelsens konklusion i indsigelsessagen er:

- at der er direkte sammenfald af varer mellem registreringerne,
- at der er en høj grad af lighed mellem de dominerende og særprægede elementer i mærkerne,
- at der således er risiko for forveksling, og
- at omsætningskredsen vil antage, at der er en forbindelse mellem MAC og ”MacXtra”.

Af præmisserne for afgørelsen fremgår det, hvilke overvejelser, der indgår i afgørelsen, nemlig:

- at Indsigers (Apple, Inc.) registreringer omfatter alle de varer i kl. 9 og 18, som er omfattet af den foreløbige danske registrering af MacXtra, og
- at Indsigers (Apple, Inc.) mærke MAC er fuldstændig indeholdt i den første del af det yngre mærke, og at Xtra naturligt opfattes i betydningen ”ekstra”, et lidet særpræget ord, der blot angiver, at der er tale om ”noget mere”, i sammensætningen ”noget mere” til ”Mac”, mens ”Mac” er det dominerende og særprægede ord i MacXtra. Der henvises også til MacXtra ApS’ hjemmeside, hvor MacXtra synes at tilstræbe at ville skabe en forbindelse til Apple, Inc.’s virksomhed, jf. teksten: *”MacXtra gerne vil give sine kunder Apple tilbehørsprodukter af høj kvalitet til god og fornuftig pris”*.

Indklagede opfordrer Ankenævnet til at stadfæste afgørelsen med den ovennævnte begrundelse.

Bemærkninger til klagens argumenter:

Uanset at MacXtra er et nyt ord, indeholder mærket uretmæssigt Apple, Inc.'s varemærke Mac og er derfor forveksleligt med MAC.

Klager har selv på sin hjemmeside forklaret, at man har valgt Mac med henblik på at sælge tilbehørsprodukter til Apple Inc.'s produkter. Dermed tilstræbes det utilsløret, at der hos kunderne opstår den opfattelse, at der er en forbindelse til Apple, Inc.'s virksomhed og velkendte produkter.

Der er, som det er Ankenævnet bekendt, ikke krav om, at to varemærker skal være identiske, men blot at der er risiko for forveksling.

Apple, Inc. gør endvidere ikke gældende, at MacXtra ApS sælger Apple, Inc.'s produkter, men at varemærket MacXtra søges registreret for varer, der identiske med de varer, som Apple, Inc. ældre varemærkere registreringer omfatter, og at Macxtra ligner Mac, hvilket skaber risiko for forveksling.

Af de ovennævnte grunde bør den trufne indsigelsesafgørelse stadfæstes..."

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

"... Som svar på Ankenævnets brev af den 3. oktober 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 den 21. juni 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 5. november 2013 kommenterede rede indklagede Apple Inc v/Johan Schlüter Advokatfirma styrelsens udtalelse således:

"... Under henvisning til Ankenævnets brev af 15. oktober 2013 skal jeg på vegne Apple, Inc. meddele, at jeg fastholder indholdet af min imødegåelse af 2. oktober 2013 med påstand om "stadfæstelse".

Jeg noterer mig, at Styrelsen i sit høringssvar støtter min påstand.

Der ønskes ikke mundtlig forhandling..."

Der er ikke modtaget yderligere fra klager.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 4. februar 2014.