

RESUMÉ:

AN 2013 00023 – MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse – Forvekslelighed

Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN <w> gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town <fig> med henvisning til forvekslelighed og direkte varesammenfald i klasse 25. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2014, den 27. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Jens Schovsbo og Knud Wallberg)
følgende kendelse i sagen **AN 2013 00023**

Klage fra

B & C Textiler A/S
v/Awapatent A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 11. juli 2013 vedr. MP 967683
Best in Town <fig>
Indehavet af:
Clipper Group Holding AB
v/Zacco Denmark A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Sagen giver anledning til at overveje, om indehavers figurmærke, Best in Town, har særpræg og i givet fald, om der er risiko for forveksling med klagers mærke IN TOWN.

Hvad angår spørgsmålet om særpræg er ankenævnet enig med styrelsen i, at indehavers mærke, som består af ordene Best in Town skrevet i flere farver (henholdsvis gul og hvid) og på en mørk baggrund, har særpræg bedømt som en helhed. Ankenævnet kan også tiltræde styrelsens afgørelse om, at der ikke er risiko for forveksling, og begrundelsen herfor.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 29. juli 2010 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Clipper Group Holding AB, som indehaver af den internationale registrering MP 967683 Best in Town <fig> havde designeret Danmark den 21. juni 2010 for:

Klasse 25: Clothing, footwear, headgear.

Varemærket blev efterfølgende publiceret I Dansk Varemærketidende den 16. marts 2011.

Den 16. maj 2011 gjorde Awapatent A/S på vegne af B & C TEXTILER A/S indsigelse mod gyldigheden af det registrerede mærke **Best in Town** i Danmark. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. I breve af den 16. maj 2011 og den 12. juli 2011 blev indsigelsen begrundet med, at det angrebne mærke savner særpræg, samt at der er risiko for forveksling med indsigers ældre registrering VR 1989 02704 IN TOWN. Det manglende særpræg blev begrundet med, at det angrebne mærke består af de anprisende ord ”best in town”, som er gengivet i en svag figurlig udformning, nemlig en mørk firkant som baggrund for ordene, som er skrevet med en almindelig skrifttype i hvid og gul. Indsigers henviste endvidere til Rettens afgørelse T-122/01 BEST BUY, samt at det angrebne mærke er blevet nægtet registrering i OHIM. For så vidt angår risikoen for forvekslelighed, så blev denne begrundet med, at der er varesammenfald i klasse 25, samt at mærkerne ligner hinanden, idet indsigers mærke er fuldstændig indeholdt i det angrebne mærke.

Indehaver svarede i brev af den 10. november 2011. Indehaver anførte, at det angrebne mærke ikke mangler særpræg, da der ikke er tale om en generel anprisning i forhold til de omfattede varer i klasse 25. Endvidere påpegede indehaver, at det angrebne mærke stort set altid bruges i den figurlige udformning, hvilket blev dokumenteret i de til brevet vedlagte bilag. For så vidt angår risiko for forveksling mellem mærkerne, så mente indehaver ikke, at der er mærke-lighed, da det overordnede indtryk af de to mærker adskiller sig. Endelig påberåbte indehaver sig, at der foreligger passivitet, da indehaver har brugt mærket siden 2005, uden at indsiger har reageret herpå.

I brev af den 15. december 2011 skrev styrelsen til indehaver i forbindelse med dennes påstand om passivitet fra indsigers side. Styrelsen skrev, at der ikke i indsigelsessager kan påberåbes passivitet i forhold til varemærkelovens §§ 8 og 9, jf. varemærkelovens § 28 modsætningsvis. En sådan påstand ville alene kunne komme i betragtning, hvis der var tale om en administrativ ophævelse. Styrelsen opfordrede i den forbindelse parterne til at få afklaret disse spørgsmål ved en domstol. Styrelsen oplyste endvidere om, at der i nærværende indsigelsessag alene ville blive taget stilling til, hvorvidt indehavers foreløbige registrering MP967683 BEST IN TOWN er uden særpræg, og/eller hvorvidt indehavers mærke er forveksleligt med indsigers registrering VR 1989 02704 IN TOWN.

Den 18. oktober 2012 meddelte indsiger, at der ikke ville komme yderligere kommentarer i sagen.

Sagen blev herefter taget op til afgørelse, og denne blev truffet den 11. juli 2013. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og registreringen blev opretholdt med følgende begrundelse:

”... **2. Lovgrundlaget**

I varemærkelovens § 13 står der følgende:

Stk. 1. Et varemærke skal for at kunne registreres være af den i § 2 angivne beskaffenhed, herunder have fornødent særpræg.

Stk. 2. Følgende varemærker er udelukket fra registrering:

1) Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen, eller andre egenskaber ved disse.

2) Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller efter almindelig markedsføringskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen.

3) Et varemærke kan uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 registreres, hvis det inden ansøgningens indlevering som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg.

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

”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

Spørgsmålet om det angrebne mærke mangler særpræg

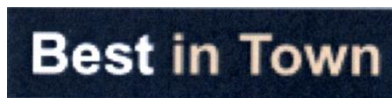
Indehavers mærke består af ordene ”Best in Town”, som er gengivet med en almindelig skrifttype på en sort baggrund. Ordet ”Best” er skrevet med hvid skrift og ordene ”in Town” er skrevet med lysegul skrift. Ordene i mærket kan oversættes fra engelsk til ”bedst i byen”. Sætningen ”bedst i byen” må anses som værende uden særpræg, da der er tale om en generel anprisning af de omfattede varer, nemlig at de er de bedste i byen. Sætningen gengiver et klart og entydigt budskab med relation til varerne, hvorfor det ikke kan forventes, at omsætningskredsen vil udlede varernes kommercielle oprindelse af denne sætning, hvorfor ordene i indehavers mærke vil være uden den fornødne kendetegnsfunktion eller adskillelsesevne, og dermed også være uden særpræg.

Indeholder et mærke figurlige elementer, vil dette ofte være tilstrækkeligt til, at mærket som helhed har det til registrering fornødne særpræg. Det skal således vurderes om figurelementerne i det pågældende mærke i sig selv bidrager tilstrækkeligt til, at den relevante omsætningskreds alene ud fra figurelementerne sættes i stand til at udlede varens kommercielle oprindelse.

Indehavers mærke er som nævnt gengivet med to farver, nemlig hvid og gul mod en sort baggrund. Der er tale om en helt almindelig skrifttype. Det er styrelsens faste praksis, at når et mærke er udført i flere farver, så ville dette som ofte medføre, at omsætningskredsen vil være i stand til at udlede varernes kommercielle oprindelse ud fra mærket som helhed. Det er styrelsens vurdering, at den konkrete udformning af indehavers mærke med skrift i to farver samt den sorte baggrund medfører, at omsætningskredsen vil være i stand til at udlede varernes kommercielle oprindelse ud fra mærket som helhed, hvorfor indehavers mærke ikke mangler særpræg i henhold til varemærkelovens § 13.

Spørgsmålet om mærkerne er forvekslelige

Indsiger gør gældende, at indehavers mærke er forvekslingsligt med indsigers ældre ordmærke IN TOWN.



Indehavers registrering

Registreret for

Klasse 25: Clothing, footwear, headgear.

Indsigers registrering

IN TOWN

Registreret for

Klasse 25: Hele klassen

a. Lighed mellem varerne

Der er tale om identiske varer i klasse 25, idet indsigers registrering omfatter alle varer i klasse 25.

b. Lighed mellem mærkerne

Indehavers mærke består af ordene ”Best in Town”, som er gengivet med en almindelig skrifttype på en sort baggrund. Ordet ”Best” er skrevet med hvid skrift og ordene ”in Town” er skrevet med lysegul skrift. Ordene i mærket kan oversættes fra engelsk til ”bedst i byen”. Som anført ovenfor anses ordene i indehavers mærke for at være uden adskillelsesevne, da der alene er tale om en anprisende sætning, der gengiver et klart og entydigt budskab med relation til varerne, nemlig at de er de bedste i byen. De figurlige elementer i indehavers mærke medfører imidlertid, at omsætningskredsen vil være i stand til at udlede varernes kommercielle oprindelse ud fra mærket som helhed. Da der alene er tale om en minimal figurlig udformning af mærket, så vil ordelementerne stadig være det mest dominerende element i indehavers mærke.

Indsigers mærke består af ordene IN TOWN. Ordene kan oversættes fra engelsk til ”i byen”. Ordene anses som særprægede for de omfattede varer i klasse 25, da der er tale om en upræcis geografisk angivelse. Det er styrelsens vurdering, at mærket er suggestivt for de omfattede varer i klasse 25, idet mærket alene leder tankerne hen på, at de omfattede varer er særligt velegnede til at have på i byen.

Indsigers mærke er fuldstændig indeholdt i indehavers mærke, hvorfor der er både synmæssig og lydlig lighed. Begrebsmæssig adskiller mærkerne sig, idet ordene indehavers mærke er en sætning med et helt klart meningsindhold, hvorimod indsigers mærke er en angivelse af et område.

c. Forveksligelighed

Uanset at indsigers mærke er fuldstændigt indeholdt i indehavers mærke, samt at der er sammenfald af varer, så er det styrelsens vurdering, at mærkerne ikke er forvekskelige. Ved denne vurdering har styrelsen lagt vægt på, at indsigers mærke er svagt for de omfattede varer, samt at det dominerende element i indehavers mærke er uden særpræg. Således vil omsætningskredsen ikke opfatte ordelementet ”in Town” i indehavers mærke som en henvisning til indsigers mærke, men i stedet som den sidste del af den anprisende sætning ”Best in Town”. Følgelig vil der ikke være en risiko for, at omsætningskredsen forveksler mærkerne.

Konklusion

Det er styrelsens vurdering, at indehavers mærke i dets helhed har særpræg. Begrundelsen herfor er, at mærket er udført i flere farver, hvilket medfører, at omsætningskredsen vil være i stand til at udlede varernes kommercielle oprindelse ud fra mærket som helhed.

Vi henviser i den forbindelse til varemærkelovens § 13.

Det er endvidere styrelsens vurdering, at mærkerne ikke er forvekslelige. Ved denne vurdering har styrelsen lagt vægt på at indsigers mærke er svagt samt at ordene i indehavers mærke er uden særpræg, hvorfor omsætningskredsen ikke vil opfatte ordene ”in Town” i indehavers mærke, som en henvisning til indsigers mærke, men i stedet som den sidste del af den anprisende sætning ”Best in Town”.

Vi henviser i den forbindelse til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Vi tager således ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig i Danmark...”

Denne afgørelse blev med brev af 11. september 2013 fra Awapatent A/S på vegne klager B & C Textiler A/S indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... I medfør af varemærkelovens § 46 indbringer vi herved for Ankenævnet for Patenter og Varemærker den af Patent- og Varemærkestyrelsen d. 11. juli 2013 truffne afgørelse. Afgørelsen er vedlagt som bilag 1.

Vi nedlægger følgende:

Påstand

Varemærket MP 967683 Best in Town (fig.) nægtes endelig registrering.

Argumentation og anbringender

Klager fremsatte d. 16. maj 2011 indsigelse mod registreringen MP 967683 Best in Town (fig.) og begrundede indsigelsen 12. juli 2011 vedlagt som bilag 2 og 3.

Til støtte for påstanden skal klager i det hele henvise til og fastholde de tidligere fremførte argumenter.

Det gøres gældende, at indklagedes mærker savner særpræg og dermed bør nægtes registrering, jf. varemærkelovens § 13.

Det gøres endvidere gældende, at, såfremt Ankenævnet mod forventning fastholder, at indklagedes mærke besidder tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres, foreligger der risiko for forveksling mellem klagers tidligere mærke VR 1989 02704 INTOWN (ordmærke) og indklagedes mærke, jf. varemærkelovens § 15.

Ad manglende særpræg

Indklagedes mærke består af de anprisende ord ”best in town”, samt en svag figurlig udformning i form af et sort rektangel som baggrund, og ordene skrevet med en helt ordinær skrifttype. Ordene ”in town” fremstår i en meget svag gul farve og ordet ”best” fremstår i hvid.

Styrelsen er enig med klager i, at ordelementet i indklagedes mærke Best In Town kan oversættes til ”bedst i byen” og at det er uden særpræg, idet der er tale om en generel anprisning af de omfattede varer samt at det ikke har adskillelsesevne. Dette fastholdes.

De figurlige elementer i indklagedes mærke består som nævnt af en mørk firkant som baggrund for ordene ”best in town”, der er udført i henholdsvis hvid og en svag gul farve. Den mørke baggrund tilføjer ikke mærket særpræg, idet ethvert ordmærke ville kunne anvendes med en mørk baggrund. Det gøres gældende, at den relevante forbruger derfor ikke vil opfatte det mørke rektangel som en del af mærket, hvorfor dette ikke bidrager til mærkets særpræg.

Ordene Best In Town er udført i en aldeles ordinær skrifttype, hvilket styrelsen ikke ses at forholde sig til i indsigelsesafgørelsen. Det gøres gældende, at den anvendte skrifttype i det ansøgte mærke ikke bidrager til at mærkets helhed fremstår som særpræget.

Ordet Best er i hvid farve og ordene In Town er i en svag gul farve. Hvid såvel som gul er basisfarver, der ikke kan opnås eneret til i sig selv. Hvid skrift på mørk baggrund er almindeligt anvendt og ikke noget, der vil blive opfattet som et varemærke, eller tilføje særpræg til de øvrige elementer i det ansøgte mærke. Farven gul er endvidere den typiske farve for butikkers tilbud og udsalg, og vil som sådan blot understøtte ordene ”bedst i byen”, men ikke blive opfattet som et varemærke. Klager gør således gældende at farvevalget i det ansøgte mærke ikke tilføjer særpræg til mærket.

Dermed bestrider klager Styrelsens begrundelse, hvor det tillægges afgørende vægt, at indklagedes mærke er udført i to farver på en sort baggrund.

Mærket var oprindeligt ansøgt som EU-varemærke og blev nægtet registrering som følge af manglende særpræg, se OHIM’s afgørelse i underbilag 1 til ankens bilag 2. Klager gør gældende, at OHIM’s begrundelse for afslaget er fuldt valid i forhold til det ansøgte mærke også i Danmark.

Klager skal henvise til Ankenævnets afgørelse i sagen AN 2004 00043, hvor Ankenævnet i sin begrundelse for at lade mærket registrere udtalte, at *”Det er i sagen oplyst, at OHIM har registreret et lignende mærke i den foreliggende sag. Under henvisning hertil, og da der ikke foreligger omstændigheder, som for Danmarks vedkommende skulle kunne føre til en andet resultat, finder Ankenævnet, at ansøgningen bør imødekommes og mærket registreres som ansøgt”*.

Klager gør gældende, at der for det ansøgte mærke Best In Town ikke foreligger særlige forhold på det danske marked eller af danske forbrugere vil blive opfattet anderledes end i resten af EU, hvorfor mærket også i Danmark skal nægtes registrering som varemærke.

Klager skal henvise til General Court’s afgørelse i sagen T-122/01 Best Buy, hvor figurmærket BEST BUY blev nægtet registreret for ydelser i klasserne 35, 37 og 42. De anprisende ord var placeret på en gul baggrund med sort kontur og sorte bogstaver. I afgørelsen blev de figurlige elementer anset for at støtte op om det anprisende udtryk Best Buy og bidrog derfor til, at mærket blev nægtet registrering.

Det er klagers opfattelse, at de figurlige elementer, herunder farvevalget, i det ansøgte mærke er så gængse, at de ikke bidrager til det ansøgte mærkes særpræg, men snarere gennem lyse bogstaver på

mørk baggrund understøtter det anprisende udtryk Best In Town. Klager gør derfor gældende, at det ansøgte mærke også af denne årsag bør nægtes registrering. Klager bemærker, at de af indklagede tidligere fremhævede registrerede EU mærker indeholdende ordet BEST ikke er parallelle med nærværende sag, da de enten tillige indeholder særprægede ordelementer udover BEST eller gør brug af en væsentlig mere særpræget figurlig udformning, herunder farvevalg.

Endelig skal klager fremhæve, at Styrelsen, i sin forvekslelighedsvurdering af det ansøgte mærke sammenholdt med klagers mærke, netop anfører, at der for det ansøgte mærke er tale om en minimal figurlig udformning, og at ordelementet derfor vil være det mest dominerende i indklagedes mærke. Dermed tillægger styrelsen det anprisende ordelement, styrelsen har anerkendt ikke har særpræg i sig selv, afgørende vægt frem for de figurlige elementer i det ansøgte mærke. Dette strider mod styrelsens egen begrundelse for at registrere det ansøgte mærke, nemlig at de figurlige elementer og farvevalget, er de elementer, der tilegner mærket særpræg. Klager gør gældende, at det ansøgte mærke i sin helhed savner særpræg, at det ikke af forbrugere vil blive opfattet som et varemærke, men blot som en anprisning, og at styrelsen synes at være enige i dette, da styrelsen i forvekslelighedsvurderingen tillægger ordene afgørende vægt.

Ved at tillægge ordelementet afgørende vægt i forvekslelighedsvurdering, selvom særpræget af mærket begrundes i den figurlige udformning og særligt farvevalget, gør klager gældende, at styrelsen handler mod lovgivers intention med varemærkelovens § 13, netop at varemærker der ikke er særprægede skal udelukkes fra varemærkebeskyttelse, da dette ville medføre en u hensigtsmæssig konkurrencesituation på markedet.

På baggrund af ovenstående, skal klager indstille til Ankenævnet, at indklagedes mærke nægtes registrering, da det savner særpræg.

Ad forvekslelighed

Skulle Ankenævnet mod forventning fastholde, at indklagedes mærke besidder tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres, gør klager gældende, at det ansøgte mærke er forveksleligt med klagers tidligere mærke VR 1989 02704 IN TOWN (ordmærke), jf. varemærkelovens § 15, og derfor skal nægtes registrering.

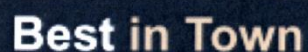
Varesammenfald

Klager gør gældende, at der foreligger direkte vareidentitet, idet såvel det ansøgte mærke som klagers mærke omfatter varer i klasse 25. Styrelsen er enig i dette i indsigelsesafgørelsen.

Klager skal henvise til afgørelsen C-39/97 CANON, hvor EU-domstolen finder, at en mindre grad af lighed mellem varerne kan udlignes af en større grad af lighed mellem mærkerne og vice versa. I nærværende sag, hvor der er direkte vareidentitet, gør klager på baggrund af praksis, herunder dansk praksis om produktreglen, gældende, at der skal stilles mindre krav til hvornår der foreligger mærkelighed.

Mærke-lighed

De to mærker, der skal sammenholdes, er

The logo consists of the words "Best in Town" in a white, sans-serif font, centered within a dark blue rectangular background.

og

IN TOWN

Indklagedes mærke består af tre ord Best in Town udført på en mørk baggrund, hvor ordet Best er i hvid skrift og ordene In Town er fremhævet i en svag gul farve. Klagers mærke er ordmærket IN TOWN.

Klagers mærke IN TOWN er således fuldstændigt indeholdt i indklagedes mærke. Klager gør derfor gældende, at der både visuelt og auditivt er særdeles store ligheder mellem mærkerne. Styrelsen er enig i dette i indsigelsesafgørelsen.

Styrelsen når i indsigelsesafgørelsen frem til, at der ikke er begrebsmæssig lighed mellem mærkerne. Begrebsmæssig lighed afgøres af ordelementerne i mærkerne. Da klagers mærke er helt indeholdt i det ansøgte mærke, er eneste forskel på ordelementerne i mærkerne, at det ansøgte mærke starter med ordet Best.

Indklagede har tidligere i sagen gjort gældende, at netop ordet Best skulle være det bærende element i indklagedes mærke.

Ordet BEST opfattes generelt af danske forbrugere som en anprisning. Vi kender ordet fra butikker og udsalg. Vi forbinder det med forsøg på at opnå opmærksomhed for en bestemt vare. Derfor vil den relevante forbruger opfatte ordet BEST som en opfordring til at købe snarere end at se det som et varemærke. Klager bestrider således, at ordet BEST er dominerende i det ansøgte mærke.

Styrelsen anfører i indsigelsesafgørelsen, at Best In Town alene vil blive opfattet som en anprisning – ”bedst i byen”. Styrelsen konkluderer, at Best In Town er en sætning med et helt klart meningsindhold, nemlig at de udbudte varer i klasse 25 er de bedste i byen.

Styrelsen anfører, at klagers mærke IN TOWN betyder ”i byen”, men at det har særpræg, da det er en upræcis geografisk angivelse. Endvidere finder styrelsen, at mærket er suggestivt, fordi det ”alene leder tanker hen på, at de omfattede varer er særligt velegnede til at have på i byen”. I begrundelsen for hvorfor der ikke foreligger begrebsmæssig lighed mellem mærkerne anfører styrelsen dog, at klagers mærke er en angivelse af et område.

Klager gør gældende, at klagers mærke besidder særpræg for tøj. Styrelsens opfattelse om ”tøj, der er velegnet til at have på i byen” forudsætter, at der findes én gængs måde at opfatte ”i byen” på. Dette bestrider klager er tilfældet. Er ”i byen” at være i et supermarked lørdag formiddag eller er ”i byen” at være til fest lørdag aften? Er ”i byen” det samme for en person på 20, som for en på 40 eller 60? Og er ”i byen” det samme for en person, der bor på landet, som for en person, der bor i en by? Det er klagers opfattelse, at det ikke er tilfældet, hvorfor klagers mærke besidder særpræg for tøj.

Klager bestrider endvidere, at klagers mærke vil blive opfattet som ”et område” eller som ”en upræcis geografisk angivelse”. ”I byen” er ikke noget fast begreb og vil blive givet individuel mening alt efter hvem, der benytter det. Varemærket IN TOWN har ingen relationer til tøj og fremstår derfor som et stærkt, særpræget varemærke.

Klager gør gældende, at ordene IN TOWN er det element, i det ansøgte mærke, som forbrugere vil hæfte sig ved, da ordet BEST blot henviser til IN TOWN og da IN TOWN er fremhævet med en gul farve. Indklagede har tydeligt fremhævet netop disse to ord IN TOWN frem for ordet BEST. Klager gør gældende, at netop på grund heraf vil det ansøgte mærke også kunne forstås som ”det bedste af IN TOWN”. I den forbindelse bemærkes, at mærket IN TOWN har været anvendt i årtier i Danmark, med egen webside www.intown.dk, hvilket er fremhævet i sagen. Klager gør derfor gældende, at der også begrebsmæssigt foreligger en vis lighed mellem mærkerne.

Ad forvekslelighed

Klager gør gældende, at, da der foreligger direkte vareidentitet, skal der efter praksis stilles mindre krav til, hvornår der foreligger mærke-lighed.

Klager såvel som styrelsen er enige om, at der foreligger visuel og auditiv lighed mellem mærkerne.

Klagers mærke har ikke nogen entydig betydning. Styrelsen har lagt til grund og givet det afgørende vægt, at klagers mærke IN TOWN er svagt for tøj. Klager bestrider som anført ovenfor, at det er tilfældet. Klager gør derimod gældende, at klagers mærke har normalt beskyttelsesomfang da det netop ikke har nogen entydig betydning.

Klager gør gældende, at ordet BEST ikke har særpræg i sig selv eller meningsindhold i sig selv. Ordet BEST får først mening ved at blive sat sammen med ordene IN TOWN. Ordet BEST skal derfor ikke tillægges afgørende vægt. Dermed er det ordene IN TOWN, der skal tillægges vægt i det ansøgte mærke, og dermed har det ansøgte mærke begrebsmæssig lighed med klagers mærke.

Klager gør dermed gældende, at der også foreligger begrebsmæssig lighed mellem mærkerne.

Da der foreligger direkte vareidentitet, og en høj grad af mærke-lighed som følge af, at klagers mærke er helt indeholdt i indklagedes mærke, at ordet BEST alene skal anses som en anprisning, og at indklagedes mærke fremhæver netop ordene IN TOWN, gør klager gældende, at der ud fra en helhedsbetragtning er risiko for forveksling mellem mærket BEST IN TOWN og IN TOWN, herunder at den relevante omsætningskreds vil tro, at der eksisterer en sammenhæng mellem de to mærker.

På baggrund af ovenstående, skal klager indstille til Ankenævnet, at indklagedes mærke nægtes registrering, da det er forveksleligt med klagers varemærke...”

Med brev af 12. november 2013 kommenterede Zacco Denmark A/S på vegne indklagede Clipper Group Holding AB klagen således:

”...Under henvisning til Ankenævnets brev af 12. september 2013, skal vi hermed på vegne af indehaver afgive svar på klagers brev af 11. september 2013.

Indehaver fastholder, at BEST IN TOWN <fig> kan registreres i medfør af varemærkelovens § 13 og at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem indehavers og klagers mærke, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Vi fastholder endvidere de argumenter fremsat i vores argumentation til Styrelsen af 10. november 2011.

I tillæg hertil skal vi anføre:

Særpræg

Det anføres af klager, at den mørke kvadrat, der danner baggrunden på indehavers mærke, ikke tilføjer mærket særpræg, idet ethvert mærke vil kunne anvendes med en mørk baggrund. Indehaver fastholder, at mærkets særpræg skal vurderes af Ankenævnet i henhold til registreringen og ikke i relation til en tænkt specifik brugssituation. Det giver sig selv, at ethvert mærke med et figurativt element potentielt vil kunne blive anvendt på en baggrund af samme farve, hvormed dele af mærket ikke vil kunne skelnes fra baggrunden. Dette bør dog ikke i sig selv kunne resultere i nægtelse af registrering. Det kan således ikke heraf udledes, at det mørke kvadrat ikke bidrager til mærkets særpræg.

Indehaver er selvsagt enig med klager i, at indehavers mærke hverken giver en eneret på farven hvid eller gul. Indehaver fastholder dog rettighederne til BEST IN TOWN med den specifikke kombination af henholdsvis hvid og gul tekst på mørk baggrund. Det forekommer uden relevans for spørgsmålet om særpræg i klasse 25, at farven gul ofte bruges ved tilbud og udsalg. Hertil kommer, at den anvendte gule farve har et tydeligt støvet rødtligt skær og således er væsentligt forskellig fra den rene gule farve ofte anvendt ved tilbud og udsalg.

Under henvisning til Ankenævnets afgørelse i sagen AN 2005 00043, synes klager modsætningsvist at lægge til grund, at Ankenævnet skulle være bundet af afgørelsen fra OHIM. Afgørelser fra OHIM kan i lighed med afgørelser fra andre ikke danske varemærkemyndigheder indgå i vurderingen, men indehaver bestrider, at Ankenævnet er bundet af disse.

En nægtelse af registrering fra OHIM medfører således ikke automatisk nægtelse af registrering i Danmark.

I den forbindelse skal det anføres, at mærket nu i to omgange er blevet godkendt af den danske varemærkemyndighed.

For så vidt angår klagers henvisning til T-122/01 Best Buy henvises til indehavers brev til Styrelsen af 10. november 2011 og det skal alene anføres, at sagen ikke er parallel med nærværende.

Det fastholdes således af indehaver, at mærket har særpræg og registrering derfor skal opretholdes.

Mærkelighed

Det er ubestridt, at klagers mærke er fuldstændigt indholdt i teksten på indehavers mærke. Tekstdelen af indehavers mærke påbegyndes imidlertid med ordet BEST og anvender således et forskelligt første ord. Det er dermed også væsentligt længere end klagers mærke.

Hertil kommer, at teksten i indehavers mærke er omkranset af et mørkt kvadrat, og at teksten er skrevet med henholdsvis hvid og gul tekst, hvilket giver mærket særpræg og således også tjener til visuelt at adskille indehavers mærke fra klagers.

Det bliver anført af klager, at IN TOWN er den dominerende del af indehavers mærke, da denne er fremhævet med gul. Teksten på indehavers mærke er hvid, for så vidt angår BEST, og en støvet gul med røde toner, for så vidt angår IN TOWN. Da teksten på mærket er på et mørkt kvadrat, er det derfor ordet BEST, der fremstår med mest tydelighed, da dette har den største kontrast til baggrunden. Omvendt har det gule (næsten rødlige) IN TOWN alene lille kontrast til baggrunden og er derfor langt mindre iøjefaldende. Endeligt kommer at BEST er foranstillet og således også af den grund er dominerende i forhold til IN TOWN.

Klager bestrider, at der fonetisk skulle være forvekslelighed mellem mærkerne, idet indehavers mærke indledes med det dominerende element BEST.

Få så vidt angår en konceptuel mærkelighed, er indehaver enig med Styrelsen i, at ordene BEST IN TOWN (bedst i byen) og IN TOWN (i byen) fremkalder vidt forskellige associationer. Klagers mærke leder tankerne hen på det at færdes i byen, hvorimod indehavers mærke udgør anprisningen, at noget er bedst i byen.

Forvekslelighed

På baggrund af ovenstående og argumentationen sendt til Styrelsen den 10. november 2011 gør indehaver således gældende, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem mærkerne og klagen af 11. september 2013 derfor bør afvises..."

Med brev af 11. december 2013 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

"... Som svar på Ankenævnets brev af 19. november 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 11. juli 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 10. januar 2014 fremsendte Awapatent A/S på vegne klager B & C Textiler A/S følgende kommentarer:

”... Vi henviser til brev fra Ankenævnet af 11. december 2013 med høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen af samme dato.

Høringssvaret giver ikke anledning til andre kommentarer fra klager end at klagen fastholdes i sin helhed.

En eventuel anmodning om en mundtlig høring i sagen vil blive fremsendt inden udløb af fristen...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 27. marts 2014.