

RESUMÉ:

AN 2013 00016 – VR 2012 01221 rawandmore <w> - Indsigelse - Forvekslelighed

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2012 01221 rawandmore <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2012 01221 rawandmore <w> er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærke CTM 004743225 RAW <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og ophævede registreringen for varer i klasse 3.

KENDELSE:

År 2014, den 8. april afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Eva K. Borgen og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen **AN 2013 00016**

Klage fra

G-Star Raw C.V.

v/Sandel, Løje & Partnere

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. juni 2013 vedr. VR 2012
01221 rawandmore <w>

Indehavet af:

Donn Ya Doll ApS

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet finder, at mærkerne er forvekslelige for varer i klasse 3. Ordet RAW må anses for at være en særpræget mærkedel, der ikke umiddelbart giver associationer til ”rå ubehandlede ingredienser” for varer i klasse 3. Ankenævnet har konstateret, at klager hos OHIM har registreret en række ordmærker, hvori mærkebestanddelen ”raw” indgår (bl.a. RAWFOOTWEAR (CTM 005429931), RAWNETTLE (CTM 0086664719) og RAWSHOES (CTM 05429956)). Når der endvidere henses til betydningen af ”andmore” nemlig ”med mere” vil forbrugere kunne forveksle mærkerne og antage, at

RAWANDMORE har samme kommercielle oprindelse som RAW. Mærkerne anses derfor for forvekslelige i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse omgøres, således at registreringen af RAWANDMORE afslås for varer i klasse 3.

Sagens baggrund:

Med brev af 11. august 2011 indleverede Tine Heinze Engsted ansøgning om registrering af varemærket rawandmore <w> for:

Klasse 03: Hudplejeprodukter (kosmetiske).

Klasse 29: Spiselige olier og fedtstoffer; tørret frugt, herunder tørrede oliven; oliven (konserverede), tang, snacks baseret på frugt.

Klasse 30: Te, kakao, chokolade, honning, sirup, salt, eddike, krydderier, crackers (kiks), musli, nudler, snacks baseret på korn og ris.

Klasse 31: Korn og frø, nødder, hvedegræs, friske oliven.

Varemærket blev registreret den 10. maj 2012 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 23. maj 2012.

Den 20. juli 2012 gjorde Sandel, Løje & Partnere indsigelse på vegne af G-Star Raw C.V., Holland, mod gyldigheden af det registrerede mærke rawandmore <w>. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Ved brev af 25. oktober 2012 begrundede indsiger indsigelsen nærmere. Til støtte for indsigelsen blev anført, at det registrerede varemærke VR 2012 0122 RAWANDMORE <w> er forveksleligt med indsigers ældre rettigheder i henhold til EU-varemærkeregistreringen CTM004743225, varemærket RAW <w>. Indsiger gjorde gældende, at mærkerne er forvekslelige, idet der foreligger såvel mærkelighed som varelighed for så vidt angår varer i klasse 3. Indsiger anførte i denne forbindelse, at indsigers mærke RAW er fuldstændig indeholdt i det registrerede mærke, der ud over ordet RAW alene består af en supplerende beskrivelse ”and more”, hvilket giver en høj grad af synsmæssig samt lydlig lighed.

Ved brev af 7. februar 2013 kommenterede indehaver den nedlagte indsigelse. Indehaver anførte blandt andet, at "rawandmore udspringer fra rawfood-ideologien", og afviste den nedlagte indsigelse.

Den 20. februar 2013 blev sagen taget op til afgørelse. Styrelsen anførte i sin afgørelse af 18. juni 2013 blandt andet:

"... 2. Lovgrundlaget

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

Indehavers mærke: (VR 2012 0122)	RAWANDMORE <w>
	Klasse 3: Hudplejeprodukter (kosmetiske).
Indsigers mærke: (CTM004743225)	RAW <w>
Registreret for visse varer og tjenesteydelser i klasse 25 og 35 samt for:	Klasse 3: Sæbe; parfumerivarer; æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; dog ikke produkter vedrørende brydning, brydeunderholdning og brydere.

Indehavers registrering omfatter i klasse 3 udelukkende varen "kosmetiske hudplejeprodukter" der er direkte sammenfaldende med "kosmetiske præparater" i indsigers registrering.

Indsigers mærke består af ordet RAW, som betyder "rå". Indehavers mærke RAWANDMORE kan oversættes til "rå og mere".

Visuelt og lydligt adskiller mærkerne sig som følge af, at der er tale om et forholdsvis kort ord på tre bogstaver overfor et relativt langt mærke bestående af en sammensætning af tre ord, i alt ti bogstaver. Visuelt besidder mærkerne dog også en vis grad af lighed, som følge af det fælles element RAW.

Den fælles mærkebestanddel RAW er efter styrelsens vurdering dog en forholdsvis svag mærkebestanddel i forhold til de omtvistede varer i klasse 3 i form af "kosmetiske hudplejeprodukter", idet ordet RAW kan give tydelige associationer til, at de pågældende produkter består af rå ubehandlede ingredienser.

Vurdering af risiko for forveksling

Selvom mærkerne har en vis lighed som følge af det fælles element RAW, så finder styrelsen, at de synsmæssige og udtalemæssige forskelle, der er begrundet i mærkernes forskellige længde samt tilstedeværelsen af elementet "ANDMORE" i indehavers mærke, og den svage karakter af RAW, medfører, at mærkerne ud fra en samlet vurdering, har tilstrækkelige synsmæssige og udtalemæssige forskelle til, at mærkerne ikke ligner hinanden i en sådan grad, at risiko for forveksling kan opstå, selvom mærkerne anvendes for identiske varer.

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

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

Denne afgørelse blev med brev af 16. august 2013 fra Sandel, Løje og Partnere på vegne klager G-Star Raw C.V. indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... På vegne indsiges, G-Star Raw C.V., Holland, indgives hermed i medfør af varemærkelovens § 46

KLAGE

over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. juni 2013 i sagen VR 2012 01221, hvorved den af os på vegne af G-Star Raw C.V. nedlagte indsigelse mod endelig registrering af ordmærket RAWANDMORE afvises.

Påstand

Styrelsens afgørelse omgøres således, at Ankenævnet ophæver registreringen af det yngre mærke for de af klasse 3 omfattede varer.

Anbringender

Til støtte for ovennævnte påstand gøres det gældende, at det af indsiger under indsigelsen påberåbte, registrerede varemærke EF nr. 004743225 RAW er forveksleligt med indehavers ordmærke RAWANDMORE, jf. varemærkelovens § 15, da der er såvel en høj grad af mærke-lighed som direkte kollision mellem de omfattede varer i klasse 3.

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

Med brev af 12. september 2013 fremsendte Sandel, Løje og Partnere på vegne klager G-Star Raw C.V. uddybet klage:

”... I forbindelse med den formelle klage indgivet den 16. august 2013 har vi anført følgende påstand, der opretholdes i sin helhed:

Styrelsens afgørelse af 18. juni 2013, **Bilag 1**, omgøres således, at Ankenævnet ophæver registreringen af det yngre mærke for de af klasse 3 omfattede varer.

Til støtte for ovennævnte påstand gøres det gældende, at det af indsiger under indsigelsen påberåbte, registrerede varemærke EF nr. 004743225 RAW er forveksleligt med indehavers ordmærke RAWANDMORE, jf. varemærkelovens § 15, da der er såvel en høj grad af mærke-lighed som direkte kollision mellem de omfattede varer i klasse 3.

Følgende, yderligere anbringender gøres gældende, idet der i øvrigt henvises til det under indsigelsessagen, jf. brev af 25. oktober 2012, **Bilag 2**, anførte:

For så vidt angår varelighed:

Klager tager til efterretning, at Styrelsen i sin afgørelse af 18. juni 2013 anfører, at ”indehavers registrering omfatter i klasse 3 udelukkende ”kosmetiske hudplejeprodukter” der er direkte sammenfaldende med ”kosmetiske præparater” i indsigers registrering”. Der henvises til side 3, første afsnit i Bilag 1. Styrelsen har således vurderet, at der er direkte verekollision.

Klager er naturligvis enig i denne vurdering.

For så vidt angår mærke-lighed

Klager fastholder, at der udover direkte varekollision er en sådan grad af mærke-lighed, at mærkerne RAW og RAWANDMORE bør anses for forvekslelige.

Som allerede anført i forbindelse med indsigelsen skal der ved vurdering af forvekslelighed anlægges en samlet vurdering på baggrund af de generelle kriterier (lydlig, visuel og konceptuel lighed), ligesom princippet om det udviskede erindringsbillede spiller en vigtig rolle. To mærker kan således udmærket anses for forvekslelige på trods af fx forskellig længde som i nærværende sag, når mærkerne er så lig hinanden, at forbrugeren ganske naturligt vil antage, at der er en kommerciel forbindelse mellem dem, herunder at indklagedes mærke er en variant eller brand extension af klagers mærke.

Som bekendt er klagers mærke RAW fuldstændig indeholdt i indklagedes mærke, der udover ordet RAW alene består af den - udelukkende supplerende - beskrivelse ”and more”. Sammenskrivningen af ordene ”raw and more” til ét ord indebærer ikke, at forbrugeren vil opfatte mærket som andet end netop de tre ord ”raw and more”. Det første – og eneste egentligt særprægede element i indklagedes mærke, nemlig ordet RAW - er identisk med klagers mærke. Det er således klagers opfattelse, at elementet ”and more” alene er deskriptivt og i sig selv mangler tilstrækkeligt særpræg til registrering. Indklagedes mærke bæres dermed udelukkende af ordet RAW.

Tilføjelsen af ordene ”and more” vil for forbrugeren netop alene fremstå som en indikation af, at der er ”mere” eller ”lidt til”, altså som en tilføjelse til klagers varemærke. Som anført vil forbrugeren derfor naturligt antage, at der er en forbindelse mellem produkterne, nemlig at produkter markedsført under varemærket RAWANDMORE er en udvidelse af klagers RAW produktlinje, og at produkterne stammer fra klager.

Klager noterer sig endvidere, at mærkerne efter Styrelsens opfattelse visuelt besidder en vis grad af lighed, som følge af det fælles element RAW, jf. Bilag 1 side 3, 3. afsnit. Det er klagers opfattelse, at denne lighed tillige er til stede for så vidt angår det lydlig og det konceptuelle indtryk.

For så vidt angår den lydlig lighed, gør sig i høj grad gældende, at der også ved udtale af indklagedes mærke vil blive lagt mest vægt på det indledende ord RAW, medens den resterende del af indklagedes mærke næppe vil blive udtalt særligt tydeligt og måske slet ikke. I henhold til fast praksis såvel i Danmark som i EU, tillægges der traditionelt et mærkes begyndelse størst vægt, hvilket gælder både den visuelle og den lydlig vurdering.

Endelig for så vidt angår den konceptuelle lighed, er der for klager ingen tvivl om, at indklagedes mærke for forbrugeren vil fremstå som en variant af klagers mærke, og at forbrugeren vil opfatte produkter markedsført under varemærket RAWANDMORE som en videreudvikling af klagers kosmetiske produkter.

Sammenfattende er det således klagers opfattelse, at det bærende element i indklagedes mærke er det indledende ord RAW, der er identisk med klagers mærke, og at der er en så høj grad af mærke-lighed mellem de to mærker, at de skal anses for forvekslelige.

Risiko for forveksling:

Der består i henhold til såvel dansk som EU praksis en indre sammenhæng mellem på den ene side mærke-lighed og på den anden side vareartslighed, den såkaldte produktregel, jf. Den Kommenterede Varemærkelov side 99 samt retspraksis fra bl.a. EF-domstolen fx i sagen C-39/97, Canon/Cannon, præmis 17. I henhold til denne alment anerkendte regel vil kravene til mærke-lighed være mindre, når de omhandlede varer kolliderer direkte, som det er tilfældet her, jf. Styrelsens kommentarer om ”direkte sammenfaldende”, og vice versa.

Udgangspunktet må derfor i nærværende sag være, at kravene til statuering af mærke-lighed er sænket ganske betydeligt, idet der foreligger direkte varekollision. Der er direkte konkurrence mellem de omhandlede varer, forbrugerne er de samme, nemlig dem der køber og anvender kosmetiske

præparater, og produkterne kan forventes at blive forhandlet af de samme udbydere, alle væsentlige fakta i den overordnede vurdering af risikoen for forveksling.

Styrelsen vurderer i sin afgørelse, at den fælles mærkebestanddel RAW er ”en forholdsvis svag mærkebestanddel i forhold til de omtvistede varer i klasse 3”, idet Styrelsen finder, at ordet RAW kan give ”tydelige associationer til, at de pågældende produkter består af rå ubehandlede ingredienser”.

Klager er ganske uenig i dette synspunkt, der ikke ses at have nogen basis i praksis. Alene det faktum, at klagers mærke er registreret som ordmærke for netop varer i klasse 3, indikerer tydeligt, at ordet ikke er beskrivende eller svagt for disse produkter, jf. også afgørelse fra OHIM anført nedenfor. Dertil kommer, at ordet ”raw” som udgangspunkt inden for modeverdenen, som kosmetiske produkter jo er en del af, ikke anvendes som indikation af de ingredienser der indgår i produktet. Varemærket RAW kan fx tiltale forbrugere, unge som ældre, der ønsker sig et vildere og mere farligt udtryk eller udseende, end de ville have uden anvendelse af de pågældende præparater. Tilføjelsen ”and more” giver i den relation blot indtryk af, at brugeren kan opnå et endnu vildere og farligere udtryk ved anvendelse af de pågældende produkter. Ordet RAW kan således have mange forskellige betydninger, og vil ikke uden videre blive opfattet som en indikation af, at ingredienserne i et givet kosmetisk produkt skulle være rå eller ubehandlede. Dette vil alene være tilfældet i relation til begrebet ”raw food”, som da også synes at være indklagedes hovedområde. Af andre betydninger kan nævnes ”lacking in adult experience or maturity”, ”marked by wet and windy conditions” og ”uncomfortably cool”, jf. www.merriam-webster.com/thesaurus/raw.

Endelig synes praksis omkring varemærker, der indeholder betegnelserne ”raw” eller ”and more”, entydigt at tale klagers sag. Vi kan i den forbindelse henvide til følgende, helt analoge, nye afgørelser:

Bilag 3 OHIM indsigelsesafgørelse B 1963282 – RAW = RAW CRAFT:
Afgørelsen er afsagt den 2. juni 2013. I afgørelsen anføres specifikt, at RAW er ”a distinctive term ... in relation to the goods in class 3”, se nederst side 12 og øverst side 13. Desuden henvises til, at ordet ”raw” er det eneste element i indsigers mærke, hvorfor mærket ikke indeholder nogen elementer, der kan siges at være mere særprægede end andre elementer, side 13, 2. afsnit. Denne afgørelse er fuldstændig parallel til nærværende sag, der dog udviser det yderligere forhold, at tilføjelsen til ”raw” er deskriptiv, hvilket ikke på samme måde kan siges om tilføjelsen ”craft” i den fremlagte afgørelse. Endvidere faldt afgørelsen ud til indsigers fordel, på trods af at OHIM ikke accepterede den indleverede dokumentation som tilstrækkelig til at statuere velkendthed. (Afgørelsen er appelleret af indsiger med henblik på sletning også af klasserne 18 og 25 og anerkendelse af det påberåbte mærkes velkendthed. Afgørelsen for så vidt angår klasse 3 er således endelig.)

Bilag 4 OHIM indsigelsesafgørelse B 2024464 – H3D = H3Dandmore.com (fig):
Selvom del-elementet ”3D” anses for svagt for de omhandlede varer (klasse 9), anses mærkerne som helhed for forvekslelige, ikke mindst fordi elementet ”andmore.com” vurderes som yderst svagt og derfor anses at have en begrænset indvirkning på vurderingen af forvekslelighed.

Konklusion:

Ved vurdering af om der i en given situation er risiko for forveksling mellem to mærker, må der foretages en samlet vurdering af såvel mærke-lighed som vareartslighed. Når graden af vareartslighed er meget høj, som den jo er, når der er tale om direkte konflikt, vil der fortsat skulle statueres risiko for forveksling også selvom graden af mærke-lighed vurderes at være noget lavere.

I nærværende situation er der direkte konflikt mellem de omhandlede varer, jf. også Styrelsen kommentarer herom. Dertil kommer en ganske høj grad af lighed mellem de omhandlede mærker, jf. det ovenfor anførte.

Konsekvensen heraf er, at der må statueres risiko for forveksling mellem det angrebne mærke og klagers mærke, og den angrebne registrering skal derfor ophæves for så vidt angår klasse 3.

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

Med brev af 13. november 2013 fremsendte indklagede Donn Ya Doll ApS følgende kommentar til klagen:

”... Vi fastholder at vores varemærke rawandmore ikke kan forveksles med gstar raw, da vores ide og koncept udspringer af rawfood konceptet (at råvarerne ikke er opvarmet, altså rå), ligesom de andre hudpleje-mærker på markedet med betegnelsen ”raw”. Vi bruger den engelske betegnelse, da rawfood-ideen er udsprunget i USA og betegnes ”rawfood” i alle lande...”

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 11. december 2013 følgende udtalelse i sagen:

”... 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 8. juni 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 20. december 2013 kommenterede Sandel, Løje og Partnere på vegne klager G-Star Raw C.V. styrelsens udtalelse med følgende:

”... Vi har modtaget Ankenævnets brev af 11. december 2013 vedlagt Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af samme dato. Da Styrelsens høringssvar reelt er uden indhold giver det ikke anledning til nogen kommentarer fra indsigers side.

Vi skal derimod anmode om mundtlig forhandling i sagen, jfr. Ankenævnsbekendtgørelsens § 11. Såfremt anmodningen imødekommes, vil undertegnede give møde på vegne af indsiger. Vi er fortsat af den opfattelse, at Styrelsens afgørelse af 8. juni 2013 er ukorrekt, og vi mener, at sagen er af principiel karakter, idet der er et generelt problem med sager, hvor det ene mærke består af det tidligere mærke med en generisk tilføjelse.

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

Der er ikke modtaget yderligere fra indklagede.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 8. april 2014.