

## **RESUMÉ:**

### **AN 2013 00028 – MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse – Forvekslelighed**

Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE <w> nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> med henvisning til mærkelighed 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 20. maj afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker  
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Eva K. Borgen og Knud Wallberg)  
følgende kendelse i sagen **AN 2013 00028**

### **Klage fra**

DEERE & COMPANY  
v/Chas. Hude A/S

### **over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 28. august 2013 vedr. MP  
1089949 DEERE MARCHI <fig>  
Indehavet af:  
HANGZHOU BAODU CLOTHING CO.,LTD.  
v/ WENZHOU ZHONGBEI INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

### **Ankenævnet udtaler:**

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af og begrundelse for, at der ikke foreligger forvekslelighed mellem det ansøgte figurmærke DEERE MARCHI og ordmærket JOHN DEERE for de omhandlede varer i klasse 25.

Klager har overfor ankenævnet gjort gældende, at JOHN DEERE er et velkendt mærke, og at indklagedes registrering og brug af det ansøgte mærke vil udvande værdien af dette mærke, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. Til støtte herfor har klager alene henvist til og fremsendt

dokumentation for, at mærket JOHN DEERE er optaget på den af virksomheden Interbrand udarbejdede liste over verdens mest værdifulde varemærker såvel i 2011 som i 2013. Af de grunde, der er anført af Patent- og Varemærkestyrelsen i sin udtalelse til ankenævnet, finder ankenævnet ikke, at denne dokumentation i sig selv er tilstrækkelig til at godtgøre, at klagers mærke er velkendt i Danmark.

**Herefter bestemmes:**

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

**Sagens baggrund:**

Den 29. september 2011 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at HANGZHOU BAODU CLOTHING CO.,LTD, som indehaver af den internationale registrering MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> havde designeret Danmark den 22. juli 2011 for:

Klasse 25: Clothing; layettes (clothing); shoes; headgear for wear; hosiery; scarfs; girdles; wedding clothes; theatrical costume; bathing suits.

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 13. juni 2012.

Den 9. august 2012 nedlagde Chas. Hude A/S indsigelse på vegne DEERE & COMPANY mod gyldigheden af det registrerede mærke DEERE MARCHI i Danmark. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 og påberåbte sig, at indehavers mærke er forveksleligt med indsigers ældre registrering JOHN DEERE <w>, CTM332874.

Indehaver har ikke ytret sig i indsigelsessagen.

Den 28. august 2013 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Indsigelsen blev ikke taget til følge og registreringen blev opretholdt med følgende begrundelse:

**”...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**

# 迪尔·马奇

**DEERE MARCHI** , MP1089949

Indehavers mærke:

Registreret for:

Klasse 25: Clothing; layettes (clothing); shoes; headgear for wear; hosiery; scarfs; girdles; wedding clothes; theatrical costume; bathing suits.

Indsigers mærke:

JOHN DEERE <w>, CTM332874

Registreret for:

Klasserne: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 34, 35, 36, 37, 41, 42.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, inklusive støvler, sko, huer, overalls, regnfrakker og -jakker, vinterjakker, smækbukser, jakker, veste, slips, arbejdsfrakker, handsker, anorakker, parkacoats, fodtøj til fritidsbrug, skjorter, sweatshirts, pullovere; sportsbeklædning.

Indsigers mærke er registreret for beklædningsgenstande i klasse 25. Beklædningsgenstande er et overgreb, som dækker over alle de af indehaver registrerede varer. Der er derfor fuldstændigt sammenfald af varer mellem registreringerne.

Indehavers mærke er et figurmærke, der består af fire kinesiske tegn, placeret øverst i mærket, og som har teksten DEERE MARCHI placeret nedenunder de kinesiske tegn.

Indsiger har henvist til, at Marchi er det italienske ord for mærke. Det er i den forbindelse styrelsens vurdering, at den gennemsnitlige danske forbruger ikke vil opfatte mærket som det italienske ord for mærke. Det understøttes af at danskerne generelt ikke forstår italiensk, og at Marchi i den konkrete sammenhæng ses og forstås i forbindelse med en række kinesiske tegn.

Indsigers mærke består af ordene JOHN DEERE. Indsigers mærke vil naturligt forstås som et personnavn, nemlig fornavnet John og efternavnet DEERE

Mærkerne har en visuel og lydlig lighed, da de har ordet DEERE tilfælles. I indehavers mærke er DEERE placeret som det forreste ord foran MARCHI. I indsigers mærke er det placeret som det sidste ord efter John. Udover ordet DEERE har mærkerne ingen fælles elementer. Således forstås indsigers mærke begrebsmæssigt som et personnavn, og indehavers mærke forstås modsat som et rent fantasiord. Mærkerne adskiller sig yderligere ved de kinesiske tegn, samt ordet MARCHI i indehaver mærker, set i forhold til ordet JOHN i indsigers mærke.

Samlet set er det styrelsens vurdering, at mærkerne ikke er forvekslelige, da der uanset at de omhandlede varer er identiske, ikke er tilstrækkelig lighed mellem mærkerne. I den forbindelse er der lagt vægt på mærkernes begrebsmæssige forskelle, og at den eneste visuelle og lydlig lighed mellem mærkerne er ordet DEERE.

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

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

Denne afgørelse blev med brev af 28. oktober 2013 fra Chas. Hude A/S på vegne klager DEERE & COMPANY indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... Jeg henviser til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 28. august 2013 i indsigelsessagen

# 迪尔·马奇

MP1089949 **DEERE MARCHI**

På vegne af min klient skal jeg hermed indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med henblik på omgørelse af samme, således at registreringen af MP1089949 i Danmark ophæves for samtlige varer.

Anken fremsættes således med henvisning til Varemærkelovens § 46.

## **Sagsfremstilling:**

Designeringen af Danmark i International Registrering nr. 1089949 blev publiceret d. 13. juni 2012 og indsiger nedlagde d. 9. august 2012 indsigelse mod den endelige registrering heraf. Indsigelsen rettede sig mod samtlige varer. Indsigelsen baseredes på indsigers ældre CTM registrering nr. 332874 af ordmærket JOHN DEERE.

Indehaver har ikke ønsket at udtale sig i sagen.

Ved afgørelse af 28. august 2013 besluttede Patent og Varemærkestyrelsen at opretholde registreringen for samtlige varer. Afgørelsen begrundes med, at mærkerne samlet set ikke er forvekslelige, da der – uanset at de omhandlede varer er identiske – ikke findes tilstrækkelig lighed mellem mærkerne. I den forbindelse er der lagt vægt på mærkernes begrebsmæssige forskelle, og at den eneste visuelle og lydlig lighed mellem mærkerne er ordet DEERE.

## **Påstand:**

Styrelsens afgørelse i sagen omgøres, og varemærkere registreringen MP1089949 ophæves i sin helhed.

## **Anbringender:**

Den samlede vurdering af, om to varemærker kan forveksles, skal foretages på baggrund af en række kriterier, herunder ligheden mellem mærkerne, ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne og mærkernes bekendthedsgrad.

Den synsmæssige, lydmæssige og begrebsmæssige lighed er væsentlige kriterier i forvekslelighedsvurderingen mellem mærkerne. Andre elementer, der kan have betydning for vurderingen, er lighed i køberkreds og varernes eller tjenesteydelsernes beskaffenhed.

Når to mærker skal vurderes i forhold til hinanden, skal mærkerne opfattes som helheder, ikke som en sammensætning af enkeltheder. Der skal ses bort fra uvæsentlige forskelle. Heri ligger, at to mærker godt kan være forvekslelige på trods af indbyrdes forskelle, hvis mærkerne i deres helhed er så lig hinanden, at forbrugeren kan tage fejl af mærkerne eller tro, at der er en forbindelse mellem disse.

Styrelsen medgiver i afgørelsen, at der er tale om identiske varer i klasse 25 og, at mærkerne har ordelementet DEERE tilfælles, hvilket giver både en visuel og en lydlig lighed. Styrelsen lægger imidlertid i alt for høj grad vægt på forskellene mellem mærkerne, herunder placeringen af DEERE i hvert af mærkerne.

Varerne i klasse 25 (beklædning og fodtøj) er åbenlyst identiske og kan med rimelighed antages at blive markedsført og afsat til helt almindelige danske forbrugere, der ikke har en særlig grad af opmærksomhed i købsituationen.

Henset til det identiske element i mærkerne, DEERE, de identiske varer samt den identiske køberkreds er der derfor absolut en risiko for, at køberne vil antage, at der er en forbindelse mellem mærkerne eller mellem indehaverne af mærkerne, hvilket i sig selv medfører en risiko for forveksling.

Indsiger finder, at Styrelsen i sin afgørelse tilsidesætter det almindeligt anerkendte princip om indbyrdes sammenhæng mellem varelighed og mærke-lighed (produktreglen), der som bekendt medfører en lempeligere vurdering af mærke-ligheden i de tilfælde, hvor varerne er identiske eller meget lig hinanden.

Indsigers mærke JOHN DEERE figurerer på Interbrands liste over de mest værdifulde varemærker i verden i både 2011 (nr. 97), 2012 (nr. 85) og 2013 (nr. 80), se Bilag 1. Et mærke bliver i sagens natur ikke optaget på denne liste med mindre det er mere end almindeligt kendt på verdensplan. Indsiger finder, at det med rimelighed kan antages, at denne velkendthed også gør sig gældende i minimum ét af de 28 medlemslande, som indsigers påberåbte mærke er gyldigt for. Indehavers registrering og brug af mærket DEERE MARCHI findes derfor at udvande værdien af indsigers velkendte mærke og bør af denne grund ophæves, jf. VML § 15, stk. 3, nr. 1.

Indsiger ønsker desuden at påpege, at i ud af de 18 designeringer under indehavers Internationale Registrering nr. 1089949, er 6 blevet afvist fra national registrering på baggrund af indsigers CTM332874 JOHN DEERE <w>, nemlig i Tyskland, Spanien, Irland, Italien, Portugal og Sverige. I yderligere 2 afvisninger i Schweiz og Rusland er baggrunden indsigers Internationale Registrering nr. 910037 JOHN DEERE <w>, der har CTM 332874 som basisregistrering.

Ydermere er 2 af disse i alt 8 afvisninger foretaget *ex officio* med indsigers mærke som absolut registreringshindring, nemlig i Sverige og Rusland.

Dette vidner om, at andre nationale varemærkemyndigheder, både indenfor og udenfor EU, finder mærkerne DEERE MARCHI og JOHN DEERE klart forvekslelige. Bilag 2 er en udskrift fra WIPOs database, der dokumenterer, hvilke lande, indehavers mærke er blevet afvist i på baggrund af indsigers mærke, dokumentation i form af breve fra de nationale kontorer i den forbindelse, samt dokumentation for indsigers Internationale Registrering nr. 910037.

Med støtte i ovennævnte argumenter og argumenterne fremført i forbindelse med indsigelsessagen, skal vi hermed bede Ankenævnet omgøre Styrelsens afgørelse i sagen MP1089949 DEERE MARCHI ved at ophæve registreringen i sin helhed..."

Med brev af 24. januar 2014 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

## 迪尔·马奇

Vedrørende varemærket **DEERE MARCHI**

Som svar på Ankenævnets brev af den 13. januar 2014 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har påstået styrelsens indsigelsesafgørelse af den 28. august 2013 omgjort, således at den angrebne registrering MP1089949 ophæves for samtlige varer. Klager har i den forbindelse fremsat ny påstand om, at klagers mærke JOHN DEERE er velkendt, og at registrering og brug af det angrebne mærke findes at udvande værdien af indsigers velkendte mærke. Klager har henvist til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. Det skal i den forbindelse påpeges, at styrelsens under behandlingen af indsigelsessagen ikke har haft lejlighed til at vurdere påstanden om velkendthed. Dog skal det bemærkes, at det materiale, som klager over for Ankenævnet har fremlagt til dokumentation for den påståede velkendthed alene består af lister fra Interbrands. Listerne viser imidlertid ikke i sig

selv, at klagers mærke er indarbejdet - endsige anvendt - i Danmark, hvorfor styrelsen finder det betænkeligt alene på baggrund af dette materiale at konkludere, at omsætningskredsen i Danmark vil anse mærket for at være velkendt.

Styrelsen skal i den forbindelse tillade sig at henlede Ankenævnets opmærksomhed på, at Ankenævnet i bl.a. AN 2011 00002 vedrørende mærket SKYLINE, fastslog, at et EU-varemærkes velkendthed i en anden medlemsstat ikke i sig selv er tilstrækkeligt for at mærket kan beskyttes som "velkendt" i Danmark. Dette følger bl.a. af EU-domstolens dom af 27. november 2008 i sag C-252/07, Intel-sagen og EU-domstolens dom af 18. juni 2009 i sag C-487/07, L'Oreal v. Bellure. Således fremgår det af disse afgørelser, at det er en forudsætning for anvendelsen af bestemmelsen om velkendte mærker, at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne i omsætningskredsens bevidsthed. For at en sådan "sammenhæng" kan opstå, må mærkerne nødvendigvis blive anvendt i den samme medlemsstat. Da denne "sammenhæng" i øvrigt er et resultat af den kendthed, der forbindes med det ældre mærke, må det endvidere være et krav, at mærket er kendt i den relevante medlemsstat – i dette tilfælde Danmark.

Det er styrelsens opfattelse, at det af klager fremlagte materiale ikke dokumenterer, at klagers mærke er velkendt i Danmark, hvorfor varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, ikke kan finde anvendelse.

På denne baggrund og med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen følgelig fastholde afgørelsen af den 28. august 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I mail af 13. februar 2014 kommenterede indklagede HANGZHOU BAODU CLOTHING CO.,LTD. v/ WENZHOU ZHONGBEI INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE styrelsens udtalelse således:

"... Thank you very much for your letter, relevant issues that statement from The Danish Patent and Trademark Office together with information about the closing of pleadings have been known. There is no any objection..."

Med brev af 19. februar 2014 kommenterede Chas. Hude A/S på vegne klager DEERE & COMPANY styrelsens udtalelse således:

"... Jeg henviser til Ankenævnets brev af 24. januar 2014 vedlagt Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af samme dato.

I relation til høringssvaret bemærkes, at det fremlagte materiale efter klagers opfattelse dokumenterer eller i hvert fald i tilstrækkelig grad sandsynliggør, at klagers mærke JOHN DEERE må anses for velkendt også i Danmark.

Klager henholder sig i øvrigt til indholdet af klageskriftet af 28. oktober 2013..."

*Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.*

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 20. maj 2014.*