

## **RESUMÉ:**

### **AN 2013 00031 – MP 1068629 VIR <w> - Indsigelse – Forveksling**

Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR <w> nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR <w> med henvisning til forvekslelighed og varesammenfald i klasse 5. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde Styrelsens afgørelse og ophævede registreringen for de ansøgte varer i klasse 5. Registreringen er herefter gældende for de ansøgte varer i klasse 3.

## **KENDELSE:**

År 2014, den 2. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Jens Schovsbo og Eva K. Borgen)

følgende kendelse i sagen **AN 2013 00031**

### **Klage fra**

Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance),  
Frankrig  
v/Patrade A/S

### **over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. oktober 2013 vedr. MP  
1068629 VIR <w>  
Indehavet af:  
Mexon OOD, Bulgarien

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

### **Ankenævnet udtaler:**

Det er Ankenævnets udgangspunkt ved vurderingen af forvekslingsrisikoen i denne sag mellem de to mærker ”HM VIR” og ”VIR”, at der er varesammenfald for så vidt angår biocider i klasse 5, som indehavers mærke er registreret for, og de varer i klasse 5, som klagers mærke er registreret for, og at mærkebestanddelen ”VIR” isoleret bedømt må anses for at have særpræg for biocider.

Ankenævnet finder ligesom Styrelsen, at ingen af de to mærkebestanddele i klagers mærke – ”HM” og ”VIR” – har selvstændig betydning for de foreliggende varer. I modsætning til Styrelsen finder Ankenævnet dog ikke, at der er grundlag for at hævde, at ”HM” skulle anses for at udgøre en i forhold til ”VIR” dominerende del af klagers mærke.

Ved sammenligningen af de to mærker skal begge dele af klagers mærke derfor tillægges lige stor vægt. Da indehavers mærke herefter er identisk med en væsentlig del af klagers mærke, da der som følge heraf består en betydelig visuel og lydæssig lighed mellem mærkerne, og da der er varelighed, finder Ankenævnet efter en samlet vurdering, at der er risiko for forveksling mellem de to varemærker.

Ankenævnet tager på denne baggrund klagers påstand til følge og ophæver registreringen af indehavers mærke ”VIR” for biocider i klasse 5.

**Herefter bestemmes:**

Den påklagedes afgørelse omgøres, således at registreringen ophæves for de ansøgte varer i klasse 5.

**Sagens baggrund:**

Den 5. april 2012 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Mexon OOD, som indehaver af den internationale registrering MP 1068629 VIR <w>, havde designeret Danmark den 29. november 2011 for:

Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing and scouring preparations; soaps; shampoos.

Klasse 05: Biocides.

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 24. oktober 2012.

Den 20. december 2012 gjorde PATRADE A/S indsigelse på vegne Hypred (société anonyme à direction et conseil de surveillance), Frankrig, mod gyldigheden af det registrerede mærke VIR i Danmark. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsiger gjorde gældende, at der er risiko for forveksling med indsigers ældre EU-varemærke, HM VIR, CTM5029236. Indsiger begrundede i brev af 6. marts 2013 indsigelsen yderligere. Indsiger anførte, at mærkedelen HM ikke udgør en betydelig del af indsigers mærke, og at mærkerne således i al væsentlighed er identiske, da VIR er det dominerende element. Indsiger henviste særligt til, at VIR er et fantasiord. For så vidt angår varerne, gjorde indsiger

gældende, at der er sammenfald mellem indehavers registrering af ”biocider” i klasse 5 og ”desinfektionsmidler til yvere” i klasse 5, da biocider er kemiske stoffer til bekæmpelse af skadedyr, bakterier, svampe mm.

Indehaver er blevet hørt, men har ikke udtalt sig i sagen.

Den 23. oktober 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

Indsigers mærke: HM VIR <w>

Registreret for: Klasse 5: Hygiejniske præparater, desinfektionsmidler til yvere og patter hos dyr.

Indehavers mærke: VIR <w>

Registreret for: Klasse 5: Biocides.

Biocider defineres ifølge Miljøstyrelsen som ”kemiske og mikrobiologiske stoffer og produkter, der har det til fælles, at de er beregnet til at slå levende organismer ihjel.”<sup>1</sup> Biocider er således et overbegreb for en række produkter, heriblandt desinfektionsmidler. Hygiejniske præparater kan fx være desinfektionsmidler, og hygiejniske præparater er dermed også sammenfaldende med ”biocider”. Der er dermed sammenfald for så vidt angår alle varerne omfattet af indehavers registrering.

Indehavers ordmærke består af enstavelsesordet VIR, som ikke ses at have en kendt betydning. Mærket giver dog associationer til ordet ”virus” i relation til antivirale præparater, som biocider kan omfatte. Herudover er VIR en almindelig anvendt endelse for mærker i klasse 5.

Indsigers mærke består af bogstaverne HM efterfulgt af ordet VIR. Forkortelsen HM ses ikke at have en betydning i relation til varerne i klasse 5. Den dominerende del af mærket er derfor HM, som vil blive betragtet som det bærende varemærkeretlige element.

Indehavers mærke indgår som sidste del af indsigers mærke. Der er således en vis synsmæssig og lydlig lighed. Mærkernes fælles element er således udelukkende det svage element VIR.

Mærkerne adskiller sig synsmæssigt og lydligt ved indledningen HM, og der må lægges en del vægt på forskellen i mærkernes indledning henset til svagheden af VIR. Da beskyttelsesomfanget af VIR er særdeles begrænset, må mærkerne i helhed og opbygning således udvise andre ligheder for, at der ud fra en helhedsbetragtning kan være risiko for forveksling i relation til varerne i klasse 5. Der er ikke sådanne øvrige ligheder mellem mærkerne. Styrelsen har til sammenligning afgjort, at RETROVIR og REBOVIR var forvekslelige, uanset svagheden af VIR (MP882969) som følge af ligheden mellem mærkernes indledning.

---

<sup>1</sup> [http://www.mst.dk/Virksomhed\\_og\\_myndighed/Bekaempelsesmidler/biocider/](http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Bekaempelsesmidler/biocider/)

Det er således vores vurdering, at der ud fra en helhedsbetragtning af mærkerne og varerne ikke er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne, uanset at der er sammenfald af varer.

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 23. december 2013 fra Patrade A/S på vegne klager Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... **A N K E**

I medfør af varemærkelovens § 30 stk. 6, jf. § 46 ankes hermed Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. oktober i indsigelsessagen imod

**MP1068629 ”VIR” <w>**

Appellanten anmoder i forlængelse af ovenstående Ankenævnet for patenter og varemærker om at fastsætte en frist på ikke under 2 måneder, hvor appellanten kan fremkomme med yderligere dokumentation, ligesom appellanten anmoder om adgang til at besvare ansøgers skriftlige indlæg i ankesagen...”

Med brev af 6. januar 2014 fra Patrade A/S på vegne klager Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) blev påstanden uddybet med følgende:

”... **PÅSTAND:**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. oktober 2013 i indsigelsessagen imod MP1068629 ”VIR” <w> omgøres i overensstemmelse med indsigers oprindelige påstand, således klasse 5 slettes fra registreringen.

Til støtte for ovenstående påstand fremsættes følgende

**ANBRINGENDER:**

Det gøres gældende

- at varemærkerne er identiske jf. varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 1, fsva. mærkernes visuelle, fonetiske og konceptuelle fremtoning, samt identiske fsva. varerne i klasse 5;
- at varemærkerne er forvekslelige, herunder at det antages, at der er en forbindelse mellem varemærkerne, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 2, fsva. mærkernes visuelle, fonetiske og konceptuelle fremtoning, samt identiske fsva. varerne i klasse 5.

Appellanten anmoder samtidig Ankenævnet for patenter og varemærker om at fastsætte en frist på ikke under 2 måneder, hvor appellanten kan fremkomme med yderligere dokumentation, ligesom appellanten anmoder om adgang til at besvare ansøgers skriftlige indlæg i ankesagen...”

Med brev af 24. februar 2014 fra Patrade A/S på vegne klager Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) blev påstanden yderligere uddybet med følgende:

”... **Begrundelse af anke**

Ansøgers varemærke

Appellantens varemærke

**VIR <w>**

vs.

**”HM VIR” <w>**

(MP1068629)

(CTM 005029236)

**Generelle betragtninger**

Når det af varemærkelovens § 2 fremgår, at et varemærke kan bestå af alle tegn, der er eget til at adskille én virksomheds varer fra en anden virksomheds varer, må forvekslelighedsvurderingen i indsigelsestilfælde fokusere på, om netop dette grundlæggende adskillelseskriterie er opfyldt for det ansøgte mærke. Forvekslelighedsvurderingen skal derfor, med udgangspunkt i ovenstående, foretages ud fra en helhedsbedømmelse, hvor alle relevante faktorer kan indgå, men hvor specielt mærkernes visuelle, fonetiske og konceptuelle lighed, samt de varer mærkerne er ansøgt for, spiller en betydelig rolle.

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at forvekslelighedsvurderingen ikke skal foretages ved direkte sammenligning af mærkerne, men under hensyntagen til, at forbrugerne ofte ikke har mulighed for at se mærkerne ved siden af hinanden, men blot har det udviskede erindringsbillede af de respektive varemærker og må basere deres køb herpå.

Idet Styrelsen i sin afgørelse af 23. oktober 2013 allerede har tiltrådt appellantens påstand om vareidentitet, skal forvekslelighedsvurderingen derfor udelukkende tage stilling til, om der er risiko for, at forbrugerne kan tage fejl af mærkerne eller tro, at der er en kommerciel forbindelse mellem dem.

**Forvekslelighed**

Som anført i Styrelsens afgørelse af ovennævnte dato, består ansøgers varemærke af enstavelsesordet ”VIR”, som, på trods af kommentaren om, at dette er en ”almindelig anvendt endelse for varemærker i klasse 5”, stadig har tilstrækkeligt selvstændigt særpræg til at kunne registreres som ordvaremærke, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 og 2.

Det bemærkes desuden i forlængelse af ovenstående, at selvom Styrelsen måske har ret i, at ”VIR” udgør en almindelig endelse for varemærker i klasse 5, så har dette ikke nogen egentlig relevans i nærværende sag, idet ”VIR” udgør hele ansøges varemærke og ikke blot endelsen. Faktisk er det appellants opfattelse, at ”VIR” – når dette anvendes som selvstændigt varemærke – har lagt mere særpræg og styrke, end når det anvendes som varemærkeendelse, hvor der kan argumenteres for en vis udvanding og svaghed i klasse 5, jf. Styrelsens citerede afgørelse ”RETROVIR” vs. ”REBOVIR”.

Her overfor står appellants varemærke, som indeholder henholdsvis bogstavkombinationen ”HM” og ordet ”VIR”, hvortil Styrelsen bemærker, at idet ”HM” (heller) ikke anses for at have nogen betydning i relation til varer i klasse 5, så må dette anses for den dominerende del af appellants varemærke og dermed det bærende varemærkeretlige element.

Efter appellants opfattelse, er det særdeles tvivlsomt, om Styrelsens vurdering af ovenstående er korrekt, hvilket støttes på adskillige faktorer.

For det første er det særdeles bemærkelsesværdigt, at Styrelsen på den ene side mener, at der ikke er nogen absolutte hindringer for registreringen af ”VIR”, men at dette alligevel udgør så svagt et varemærkeretligt element, at det ikke skal indgå i en forvekslelighedsvurdering. Dette tillagt, at Styrelsens egne Guidelines klart nævner, at varemærker er forvekslelige, når et et-stavelsesmærke indgår som sidste stavelse i et to-stavelsesmærke og samtidig udgør mindst 2/3-dele af to-stavelsesmærket.

For det andet er appellanten ganske uenig med Styrelsen i, at bogstavekombinationen ”HM”, som indleder appellants varemærke, udgør dettes dominerende del og bærende varemærkeretlige element, specielt igen henset til, at ”VIR” rent faktisk har fornødent særpræg til at kunne registreres selvstændigt. Forbrugerne vil uden tvivl fæstne ”VIR” i hukommelsen på bekostning af ”HM”, idet ”VIR” kan udtales og dermed anvendes forbindelse med købet af de identiske varer, som denne sag vedrører. Med udgangspunkt i ovenstående, er der derfor appellants opfattelse, at Styrelsen foretager en fejlagtig relativ vurdering af appellants varemærkes mere eller mindre stærke elementer, og på baggrund heraf afviser et tilstrækkeligt stærkt element som værende ubetydeligt for forvekslelighedsvurderingen.

Slutteligt er det særdeles beklageligt, at Styrelsen i sine egne undersøgelser af relative hindringer i forbindelse med ansøgningen, fremhæver appellants varemærke som værende en af disse og ikke efterfølgende tager en indsigelse herfra til følge.

[VR 2008 00370](#) Vi er hvor du er <w> type 0. Classes: 36. Application date: 2007-12-14. Holder: EBH Bank A/S.

[VA 2011 00496](#) VI ER MED DIG HELE VEJEN <w> type 0. Classes: 2, 4, 12, 35-37, 39. Application date: 2011-02-16.

Holder: Nyscan A/S.

[VR 1994 01174](#) FAM VIR <fig> type 0. Classes: 5. Application date: 1993-11-26. Holder: Novartis International Pharmaceutical Ltd.

[EU 5029236](#) HM VIR <w> type 0. Classes: 5. Application date: 2006-04-20. Holder: HYPRED (société anonyme à directoire et conseil de surveillance).

[EU 7169329](#) KES-VIR <w> type 0. Classes: 5, 10. Application date: 2008-08-19. Holder: Daksha Mistry.

[EU 8131641](#) ARMI-VIR <w> type 0. Classes: 1, 5, 44. Application date: 2009-03-02. Holder: BIOCOLOR SOCIEDAD LIMITADA

[EU 8131691](#) CHALCI-VIR <w> type 0. Classes: 1, 5, 44. Application date: 2009-03-02. Holder: BIOCOLOR SOCIEDAD LIMITADA

## Konklusion

I ovenstående har appellanten fremført, at ”VIR” i nærværende situation ikke udgør en varemærkeendelse (hvor udvanding i klasse 5 kan diskuteres), men et selvstændigt varemærke med tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres.

Ydermere har appellanten påpeget, at Styrelsen fejlagtigt afviser, at ”VIR” – når dette indgår i appellants varemærke – spille en væsentlig rolle for forvekslelighedsvurderingen, idet ”HM” blot har mere særpræg for varer i klasse 5, hvilket klart er i strid med helhedsprincippet og grundlæggende problematisk, da ”VIR” kan registreres selvstændigt.

Slutteligt har appellanten påpeget, at det grundlæggende princip om, at varemærker skal anvendes til at adskille egne varer fra konkurrentens varer må medføre, at den auditive del af et varemærke – desuagtet placeringen i forhold til ikke-auditive varemærkedele – som oftest må betragtes som den bærende del, idet forbrugerne skal udtrykke mærket i købsituationen. I nærværende tilfælde er der således ikke tvivl om, at forbrugerne vil betegne begge mærker som ”VIR”.

Der er for appellanten ikke tvivl om, at i den praktiske virkelighed, så vil ansøgers varemærke ”VIR”, når dette ydermere anvendes for identiske varer, klart blive forvekslet med appellants varemærke og udvande dette.

På denne baggrund anmodes ankenævnet om at omgøre Styrelsen beslutning af 23. oktober 2013 og nægte registreringen af MP1068629 ”VIR” <w>.

Såfremt Styrelsen fremkommer med bemærkninger i nærværende anke, anmoder appellanten allerede nu om adgang til at kommentere disse...”

Med brev af 13. maj 2014 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 2. maj 2014 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 skal dog tillade sig at henlede Ankenævnets opmærksomhed på Ankenævnets afgørelse i sagen AN 2010 00008, i hvilken sag Ankenævnet fandt, at mærkerne COMFO og NV COMFORT ikke var forvekslelige, idet Ankenævnet anførte følgende:

”Efter en samlet bedømmelse af de 2 varemærker finder Ankenævnet, at der hverken er visuel eller auditiv lighed mellem de 2 mærker i en sådan grad, at der er risiko for forveksling, hvorved navnlig bemærkes, at NV COMFORT består af to ord, hvoraf COMFORT må anses for at være et svagt mærke, og at COMFO er et mærke, der ikke i sig selv har nogen mening.

Ankenævnet omgør på den baggrund den påklagede afgørelse således, at VR 2009 01252, NV COMFORT registreres i sin helhed.”

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 23.oktober 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 15. juni 2014 kommenterede Patrade A/S på vegne klager Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) styrelsens udtalelse således:

”... Indledningsvis er det appellants opfattelse, at Styrelsens håndtering af den oprindelige indsigelse, og bemærkningerne til nærværende anke, må betegnes som kritisable, idet Styrelsen hverken under indsigelsesbehandlingen eller i nærværende anke, forholder sig til sagens fakta.

Som påpeget af appellanten flere gange, så har Styrelsen selv, i forbindelse med ansøgningen om MP1068629 ”VIR” <w>, fremdraget appellants rettighed som mulige hindringer, og desuagtet at Styrelsen ikke kan afvise ansøgninger på relativt grundlag, er det både stødende og forkert, at dette ikke tillægges større betydning for sagen, eller i det mindste medfører en vis processuel skadevirkning for ansøger, som ikke engang har svaret i den oprindelige indsigelsessag.

Det er således appellants opfattelse, at hvis ikke MP1068629 ”VIR” <w> nægtes registrering, så må søgningsrapporterne have udspillet deres rolle som et seriøst værktøj til vurdering af mulige hindringer, da man som rettighedshaver naturligvis ikke kan være tjent med, at Styrelsen på den ene side selv fremdrager rettighederne og dernæst – fuldstændigt på eget initiativ og uden argumenter fra ansøger – helt afviser at tage stilling til deres betydning, når der nedlægges indsigelse. Og konsekvensen af ovenstående er, at søgningsrapporterne er blevet illusoriske.

Med henvisning til Styrelsens inddragelse af Ankenævnets afgørelse i AN 2010 00008 er det appellants opfattelse, at denne ikke finder anvendelse som sammenligningsgrund i nærværende sag, hvilket der er flere årsager til.

”COMFORT” er et almindeligt og genkendeligt ord, som snart sagt ville kunne anprise enhver vare eller tjenesteydelse på tværs af klasser, idet det næppe hverken kan eller bør lægges til grund, at forbrugerne ønsker, at den vare eller tjenesteydelse de erhverver sig, er mindre komfortabel.

Det må dog på den anden side være fuldstændigt klart, at ”COMFORT” savner fornødent særpræg til at kunne registreres som selvstændigt ordvaremærke, i hvert fald for de varer som vi ”normalt” ønsker

skal være komfortable, herunder bl.a. møbler, husholdningsredskaber, kontorartikler, beklædning og tekstiler. Dette synspunkt synes Styrelsen at dele, idet bl.a.

VA 2004 02845	COMFORT <w>	Klasser: 20 og 24
VA 1985 03296	COMFORT <w>	Klasser: 19 og 21
VA 1993 08277	COMFORT <w>	Klasse: 16
VA 2006 03606	COMFORT <w>	Klasse: 25

alle er afvist registrering med netop den begrundelse.

Konkluderende må det således kunne lægges til grund, at når Ankenævnet i AN 2010 00008 udtaler, at ”COMFORT” må anses for at være svagt, så skyldes dette, at ”COMFORT” stadig virker for anprisende for varerne i klasse 7, 9 og 11, men at forbogstaverne ”NV” medfører, at varemærket ud fra en samlet betragtning har fornødent særpræg til at kunne registreres, hvilket også indirekte fremgår af Ankenævnets kendelse.

Omvendt forholder det sig i nærværende sag.

Styrelsen påpeger i sin afgørelse, at ”VIR” er en almindelig anvendt endelse for varemærker i klasse 5, men konkluderer samtidig, at ”VIR” ikke er ”almindelig nok” til at savne det fornødne særpræg til at kunne registreres.

Det er således afgørende, hvis man ønsker at sammenligne nærværende sag med AN 2010 00008, at man er opmærksom på, at:

- 1) ”VIR” i nærværende sag har fornødent særpræg til at kunne registreres selvstændigt i klasse 5
- 2) ”COMFORT” savnende det fornødne særpræg til at kunne registreres selvstændigt
- 3) ”VIR” og ”VIR” er identiske
- 4) ”COMFO” og ”COMFORT” ikke er identiske
- 5) der er klar auditiv, visuel og konceptuel forvekslelighed mellem ”VIR” og ”VIR”
- 6) der er kun ringe visuel og konceptuel forvekslelighed mellem ”COMFO” og ”COMFORT”

hvilket alt samme fører til, at Ankenævntet traf den rigtige beslutning i AN 2010 00008, men af denne ikke er sammenligning med nærværende sag.

Afslutningsvis skal appellanten blot anmode om, at Ankenævnet har in mente, at ”VIR” – ifølge Styrelsen – kan udgøre et selvstændigt varemærke, og at der ved forvekslelighedsvurderingen skal lægges vægt på, hvilken del af varemærket der bedst fæstnes i forbrugernes hukommelse og dermed er den dominerende del.

Der er ingen tvivl om, at ”VIR” og ”HM VIR” er forvekslelige, når disse anvendes for identiske varer, idet ”VIR” klart er den dominerende del, idet denne kan udtales og associeres til varerne, men samtidig kan nyde selvstændig varemærkebeskyttelse.

Af ovenstående grunde bedes Ankenævnet tage appellantens påstande til følge...”

Indklagede i sagen har ikke ytret sig.

*Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.*

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 2. oktober 2014.*