

RESUMÉ:

AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse – Forveksling

Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN <fig> med henvisning til forvekslelighed. Anmoder anførte, at det registrerede varemærke VR 2012 02683 BINGO SPIN <fig> er forveksleligt med anmoders ældre registrerede mærke CTM 009058868 ZITRO SPIN BINGO” <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke begæringen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2014, den 21. november afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Eva K. Borgen og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen **AN 2014 00014**

Klage fra

ZITRO IP S.à.r.l , Luxembourg
v/Patrade

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. februar 2014 vedr. VR 2012 02683 BINGO SPIN <fig>
Indehavet af :
SPILNU.DK A/S
v/ Advokatfirma Kühnel Kringelbach

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Indledningsvis skal Ankenævnet bemærke, at klagen over Styrelsens afgørelse er indbragt rettidigt. Den i varemærkelovens § 46 fastsatte to måneders frist beregnes fra dagen efter afsendelsen af Styrelsens afgørelse. Da Styrelsen afsendte afgørelsen den 20. februar 2014, beregnes fristen fra den 21. februar 2014, og klagefristen udløb således den 21. april 2014. Dette var imidlertid 2. påskedag,

hvorfor fristen først udløb den følgende hverdag, den 22. april 2014, hvor afgørelsen blev indbragt af klager.

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen og de af Styrelsen angivne begrundelser herfor. Der er ikke for Ankenævnet fremført nye anbringender eller fremlagt yderligere oplysninger, som giver anledning til at ændre denne vurdering.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 22. maj 2012 indsendte SPILNU.DK A/S v/ Advokatfirma Kühnel Kringelbach en ansøgning om registrering af varemærket

BINGO SPIN

For:

Klasse 28: Brætspil; Gevinstgivende spillemaskiner; Kort (Spille -); Selskabsspil; Skrabelodder til at spille lotterispil; Spil; Spillehalsmaskiner; Spillekort; Spillemærker; Spillemaskiner til pengespil; Videospillemaskiner; Kort (Bingo -).

Klasse 41: Spiltjenester tilvejebragt online fra et computernetværk; Online spiltjenester fra et computernetværk.

Varemærket blev registreret den 8. november 2012 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 14. november 2012.

Fra Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. februar 2014 citeres følgende fra opsummering af sagsbehandlingen:

”...I brev af 13. maj 2013 begærede PATRADE A/S administrativ ophævelse af nævnte registrering VR 2012 02683, figurmærket BINGO SPIN. Begæringen blev fremsat på vegne af ZITRO IP S.àr.l, Luxembourg. Begæringen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 30, stk. 1, jf. § 28, stk. 1. Anmoder gjorde gældende, at der er risiko for forveksling med anmoders ældre EU-varemærke i form af registreringen CTM009058868, ZITRO SPIN BINGO <w>, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Indehaver imødegik i brev af 12. juli 2013 ophævelsesanmodningen. Indehaver argumenterede, at der ikke er synsmæssig lighed, da der er tale om henholdsvis ordmærke og figurmærke. Indehaver anførte også, at mærkerne ikke ligner hinanden som helhed, herunder særligt at mærkedelen ZITRO i anmoders mærke må anses for dominerende.

Anmoder begrundede i brev af 6. november 2013 yderligere anmodningen. Anmoder anførte særligt, at mærkerne begge indeholder ordene BINGO og SPIN, hvorfor der er visuelt og konceptuelt lighed mellem mærkerne. Anmoder anførte også, at der er sammenfald af varer og tjenesteydelser i klasse 28 og 41. Anmoder henviste til praksis i lignende sager fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker..."

Den 20. februar 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke begæringen om administrativ ophævelse til følge og opretholdt registreringen med følgende begrundelse:

"...2. Lovgrundlaget

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, 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

Anmoders mærke ZITRO SPIN BINGO <w>

Registreret for bl.a.

Klasse 28:

Spil og legetøj; spilleautomater med møntindkast; automatiske spil, dog ikke spil, der kun er til brug sammen med et fjernsynsapparat; enarmede tyveknægte; spil af spillehalstypen, inklusive spillehaller og kasinoer; underholdningsmaskiner, der aktiveres med mønter, spillemærker og alle andre forudbetalte medier; automatiske underholdningsapparater; fritstående videospil apparater; elektroniske lommespil; udstyr vedrørende spil til kasinoer, bingohaller og andre spillehalstyper.

Klasse 41:

Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udbydelse af on-line spil; organisering af konkurrencer; lotterivirksomhed; drift af spillehaller; spillevirksomhed; information om underholdning og fritid, inklusive udbydelse af en elektronisk opslagstavle med information, nyheder, tips og strategi vedrørende elektroniske spil, computerspil og videospil; kasinovirksomhed; fremskaffelse af forlystelsesfaciliteter; udlejning af underholdnings- og spillemaskiner; forlystelsesparkvirksomhed.

Indehavers mærke

The logo consists of the word "BINGO" in a bold, blue, sans-serif font, followed by a blue star icon, and then the word "SPIN" in the same font style.

Registreret for

Klasse 28:

Brætspil; Gevinstgivende spillemaskiner; Kort (Spille -); Selskabsspil; Skrabelodder til at spille lotterispil; Spil; Spillehalsmaskiner; Spillekort;

Spillemærker; Spillemaskiner til pengespil; Videospillemaskiner; Kort (Bingo -).

Klasse 41:

Spiltjenester tilvejebragt online fra et computernetværk; Online spiltjenester fra et computernetværk.

Der er sammenfald for så vidt angår alle varer og tjenesteydelser omfattet af indehavers registrering. Indehavers mærke består af ordene BINGO SPIN udført i stiliserede store blå bogstaver, hvor hullet i bogstavet O udgøres af en stjerne.

Styrelsen har i forbindelse med ansøgningen om ordmærket BINGO SPIN, VA 2012 01400, foretaget en vurdering af særpræget af BINGO SPIN i relation til de varer og tjenesteydelser, som det angrebne mærke er registreret for. Styrelsen skrev bl.a., at *"Mærket består af ordene BINGO SPIN, der er engelske og betyder bingo rotation. Ved opslag på søgemaskinen Google fremgår det, at "bingo spin" er en variant af det traditionelle bingospil, som udbydes elektronisk.[...] BINGO SPIN kan således for "Online spiltjenester fra et computernetværk; Spiltjenester tilvejebragt online fra et computernetværk" i klasse 41 angive, at der stilles bingo spin-spil til rådighed online."* Styrelsen vurderede ikke at BINGO SPIN var beskrivende for varerne i klasse 28. Det er dog vores vurdering, at ordelementet BINGO SPIN er særdeles svagt i relation til disse varer, da man kan forestille sig, at online- spillet også vil kunne udbydes som fysiske spil og eller via spillemaskiner.

Anmoders mærke består af ordene ZITRO SPIN BINGO. Ordet ZITRO har ingen kendt betydning og vil blive opfattet som et kunstord af den danske omsætningskreds bestående af den almindelige forbruger. ZITRO må derfor også anses som den dominerende del af mærket, da SPIN BINGO er betegnelsen for en type bingo, hvor man drejer et hjul.

Mærkernes lighed består i den usærprægede/svage del af mærkerne, idet begge mærker indeholder ordene BINGO og SPIN, dog i modsat rækkefølge. Den dominerende og særprægede del af anmoders mærke er dog indledningen ZITRO, som ingen lighed har med indehavers mærke.

Ud fra en helhedsvurdering er det vores opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der er risiko for forveksling af mærkerne. Der kan ikke lægges afgørende vægt på de usærprægede og svage dele af mærkerne, og anmoders mærke indeholder en højt særpræget mærkedel, som adskiller mærkerne.

Dermed adskiller denne vurdering sig også fra de kendelser fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som anmoder har henvist til, nemlig AN 2010 00014 og AN 2011 00038, da mærkerne i disse sager ikke indeholder andre stærkt særprægede elementer.

Vi tager dermed ikke begæringen til følge, og registreringen vil blive opretholdt.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, nr. 2..."

Denne afgørelse blev med brev af 22. april 2014 fra Patrade A/S på vegne klager, ZITRO IP S.à.r.l , Luxembourg, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

... I medfør af varemærkelovens § 30 stk. 6, jf. § 46 ankes hermed Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. februar 2014 i ophævelsessagen imod

VR 2012 02683 "BINGO SPIN" <fig>

med følgende

PÅSTAND:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. februar 2014 i ophævelsessagen imod VR 2012 02683 ”BINGO SPIN” <fig> omgøres i overensstemmelse med indsigers oprindelige ophævelsespåstand.

Til støtte for ovenstående påstand fremsættes følgende

ANBRINGENDER:

Det gøres gældende

at varemærkerne er identiske jf. varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 1, fsva. varerne;
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.

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 23. juni 2014 fremsendte Patrade A/S på vegne klager, ZITRO IP S.år.1, Luxembourg, uddybet klage som følger:

”... Begrundelse af anke

Indehavers varemærke

“BINGO SPIN” <fig>

(VR 2012 02683)

Appellantens varemærke

”ZITRO SPIN BINGO” <w>

(CTM 009058868)

vs.

Generelle betragtninger

Af Styrelsens egne guidelines fremgår det korrekt, at ”forvekslelighed opstår i den situation, hvor forbrugeren godt kan se forskel på mærkerne, men hvor visse ligheder mellem mærkerne alligevel betyder, at forbrugeren fejlagtigt tror, at varerne eller tjenesteydelserne kommer fra samme udbyder”. Det er i foranstående forbindelse helt afgørende at se på, om forbrugeren præsenteres for varemærkerne på samme måde eller sted, idet varemærkerne i netop denne situation skal kunne adskilles.

Varer og tjenesteydelser

Som anført i Styrelsens afgørelse af 20. februar 2014 fremgår det klart, at ”der er sammenfald for så vidt angår alle varer og tjenesteydelser”, men det er hertil særligt vigtigt at være opmærksom på, at idet begge varemærker anvendes for ”spiltjenester tilvejebragt online fra et computernetværk” (indehavers formulering) og ”udbydelse af on-line spil” (appellantens formulering), så vil forbrugeren blive præsenteret for de identiske varer på præcis samme måde, nemlig via Internettet. Det er derfor særdeles vigtigt – og bør indgå som en kraftig del af forvekslelighedsvurderingen – at der ved udbydelse af enhver online-tjeneste skal tages særligt hensyn til den måde varemærkerne gengives skriftligt på, idet dette altid vil være den primære brug af varemærket i annoncering, søgning og lignende.

Når ovenstående tillægges, at Styrelsen allerede i forbindelse med ansøgningen om VA 2012 01400 har tilkendegivet, at ”BINGO SPIN” selvstændigt har tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres som ordvaremærke i klasse 28, så må det ud fra en samlet betragtning betyde, at netop det faktum, at identiske varer – som udelukkende udbydes skriftligt – vil skabe forvirring blandt forbrugerne om det kommercielle af disse.

Forvekslelighed mellem mærkerne

I forlængelse af ovenstående, primært at varerne er blevet anset som forvekslelige, og at disse udbydes skriftligt på Internettet, er det vigtigt at være opmærksom på, at søgemaskiner og deres annonceringsværktøjer ikke nødvendigvis forholder sig til ordstillingen og ofte kan frasortere ”ukendte” ord i jagten på at optimere søgeresultater.

Det er således i den forbindelse afgørende for appellants brug af eget varemærke og dets evne til at adskille egne varer og tjenesteydelser fra indehaverens, at der tages særligt hensyn til, at appellanten har registreret ”ZITRO SPIN BINGO” som ordvaremærke i sin helhed, og derfor skal forvekslelighedsvurderingen foretages i forhold til denne helhed. Det er således ikke korrekt blot at anføre, at fordi appellants varemærke indeholder ét særpræget ord, så medfører dette de facto, at resten af varemærket skal anses som uvæsentligt – specielt ikke når dette anvendes på Internettet af de før omtalte grunde.

Der skal således foretages en objektiv vurdering af forveksleligheden – om forbrugerne vil forveksle varemærkerne – og denne skal baseres på samtlige kriterier, herunder den aktuelle brugssituation og forbrugernes udviskede erindringsbillede. Særligt sidstnævnte spiller en vigtig rolle, idet ”ZITRO” er et aggressivt og energisk ord, hvilket gør det nærliggende at tro, at forbrugerne vil opfatte ”ZITRO SPIN BINGO” som en særlig hurtig eller risikofyldt form for spil.

Det skal desuden gøres gældende, at selvom Ankenævnet måtte finde, at den udelukkende skriftlige brug ikke er af så afgørende betydning, som anført af appellanten, så er varemærkerne stadig forvekslelige, grundet indehavers varemærkes banale grafiske udformning, som i sig selv ikke tilfører ret meget adskillelsesevne.

Udformninger af figurlige varemærker, specielt når disse anvendes for spil, vil altid have figurative lykkebringende elementer, herunder stjerner. Disse vil dog som oftest forsvinde i forbrugernes udviskede erindringsbillede og derfor medføre, at mærkerne udelukkende opfattes auditivt.

Konklusion

I lyset af ovenstående, herunder specielt,

- at ”BINGO SPIN” ikke er beskrivende for varerne;
 - at indehavers mærke indgår fuldstændigt i appellants varemærke;
 - at ”ZITRO” opfattes som aggressivt og energisk, og derfor blot vil foranledige forbrugerne til at tro, at appellants varemærke er en aggressiv og energisk udgave af indehavers varemærke;
 - at forveksleligheden skal vurderes under hensyntagen til forbrugernes udviskede erindringsbillede og specielt, at begge varemærker anvendes på spil udbudt på Internettet;
 - samt at den figurlige udformning af indehavers varemærke ikke i sig selv medfører noget egentligt særpræg;
- må en samlet vurdering føre til, at varemærkerne må anses som forvekslelige og dermed skal indehavers registrering udslettes fra registrering...”

Med brev af 28. juli 2014 kommenterede Advokatfirma Kühnel Kringelbach på vegne indklagede, SPILNU.DK A/S, klagen således:

”... Under henvisning til Ankenævnet for Patenter og Varemærkers skrivelse af 9. juli d.å., følger herved registrantens bemærkninger.

PROCESSUELLE BEMÆRKNINGER:

Patent- og Varemærkestyrelsen traf afgørelse vedrørende ophævelse af registrantens varemærke ”BINGO SPIN” den 20. februar 2014. Afgørelsen er videreformidlet til sagens parter samme dato – 20. februar 2014. Appellanten indgav klage over nævnte afgørelse den 23. april 2014.

Varemærkelovens § 46, stk. 1 forudsætter, at klage over afgørelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen indgives for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ikke senere end 2 måneder efter afgørelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen er meddelt den part, der indgiver klage.

Appellantens indgivelse af klage over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. februar 2014, er derfor ikke indgivet betids i henhold til varemærkelovens § 46, hvorfor nærværende klage skal afvises.

VAREMÆRKERNES FORVEKSLELIGHED

I helhedsbedømmelsen af hvorvidt der foreligger forvekslelighed, kan det lægges til grund, at der er tale om et ordmærke der søger at fortrænge registreringen af et figurmærke. Forveksleligheden skal således vurderes ud fra de eventuelle ligheder i faktisk anvendte ord.

Appellantens beskyttelse af sit varemærke dækker således sammensætningen af ordene ”Zitro Spin Bingo”. Registrantens figurmærke indeholder ligeledes ordene ”Bingo Spin”. Der er således sammenfald mellem de pågældende ord.

Appellantens beskyttelse omfatter imidlertid ikke de enkelte elementer i ordmærket, således at andre rettighedshavere eller potentielle rettighedshavere er hindret i at registrere varemærker, hvori ordene ”Bingo” eller ”Spin” indgår.

Begge disse ord er almene danske ord, der ikke i sig selv yder et tilstrækkeligt særpræg. Appellantens varemærke opnår sit særpræg ved, at ordet ”Zitro” indgår heri. ”Zitro” er det indledende og fremtrædende element i appellants ordmærke, hvorfor ”Zitro” derved er førstehåndsindtrykket for eventuelle brugere. Dette gælder synsmæssigt såvel som ordlydsmæssigt. Erindringsbilledet for eventuelle brugere vil i sagens natur derfor være på det fremtrædende element – ”Zitro”.

Der er således ikke tale om identitet mellem de respektive varemærker. Det gør sig gældende visuelt såvel som auditivt.

På denne baggrund gøres det gældende:

at der ikke foreligger forvekslelighed efter varemærkelovens § 4,

at appellanten ikke ved sit varemærke ikke har ekskluderet registrantens brug af ordene ”Bingo Spin”,

at et sammenfald mellem enkelte elementer i varemærkerne ikke hindrer en endelig registrering, såfremt appellanten ikke har en særskilt beskyttelse herover, og

at brugerens erindringsbillede ikke vil resultere i en forveksling mellem de konkurrerende varemærker...”

Med brev af 6. august 2014 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 30. juli 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 fastholder derfor afgørelsen af 20. februar 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 21. november 2014.