

RESUMÉ:

AN 2014 00033 – MP 1130970 BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling

Indehaveren af den ældre varemærkeregistrering VR 2013 01325 BIO BABBY <fig> nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1130970 BIO BABBY <fig> med henvisning til forvekslelighed og varesammenfald i klasse 5. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og oprettede registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2015, den 27. april afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Eva K. Borgen og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen **AN 2014 00033**

Klage fra

GRUPO PI. MABE S.A. DE C.V., Mexico

v/Patrade A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. august 2014 vedr. MP 11309701 BIO BABBY <fig>

Indehavet af:

BB DISTRIBE, Frankrig

v/ Cabinet Plasseraud

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ud fra en helhedsvurdering finder ankenævnet, at der ikke er en sådan lighed mellem mærkerne, at der er risiko for forveksling. Begge mærker domineres af meget forskellige figurlige elementer. Klagers mærke af et naturlandskab med græs, blå himmel og sommerfugle, som er indrammet af ordene Bio

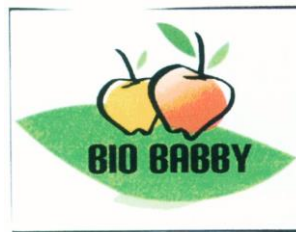
Baby. Indklagedes mærke derimod indeholder to fremtrædende æblefrugter, hvorunder ordene BIO BABBY er skrevet i sort tekst. Da ordene i mærkerne har begrænset særpræg og udtales forskelligt, vil forbrugers erindringsbillede af mærkerne især være influeret af de figurative elementer i disse. Ankenævnet kan derfor tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af, at der ikke foreligger forvekslelighed mellem klagers og indklagedes mærker i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 18. oktober 2012 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at BB Distribe, som indehaver af den internationale registrering MP 1130970 BIO BABBY <fig>



havde designeret Danmark den 14. august 2012 for:

Klasse 05: Diapers for babies, diaper-pants, disposable diapers of paper and/or cellulose, disposable napkins of paper and/or cellulose, tissues impregnated with pharmaceutical lotions, wipes impregnated with pharmaceutical lotions.

Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials; stockings for varices; feeding bottles, feeding bottle teats; clothing especially for operating rooms; massage apparatus; esthetic massage apparatus; artificial limbs; surgical implants [artificial materials]; armchairs for medical or dental purposes; surgical drapes, bed pans for medical purposes; special furniture for medical use, surgical cutlery, orthopedic footwear; feeding bottles, feeding bottle teats, babies pacifiers; baby-wipes, thermometers for medical use, teething rings.

Klasse 21: Tableware for infant care.

Varemærket blev efterfølgende publiceret den 21. august 2013.

Fra Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af indsigelsessagen citeres følgende:

”...Den 10. oktober 2013 gjorde PATRADE A/S indsigelse på vegne af GRUPO PI. MABE S.A. DE C.V., Mexico, mod gyldigheden af det registrerede mærke BIO BABBY i Danmark. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsiger gjorde gældende, at der er risiko for forveksling med indsigers ældre danske varemærke, figurmærket BIO BABY, VR 2013 01325, jf. varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 1. Indsigelsen er rettet mod varerne i klasse 5, hvor indsiger anførte at der er sammenfald af varer. Indsiger argumenterede for, at sammensætningen af BIO og BABY er særpræget, og at mærkerne dermed ligner hinanden.

Indehaver har ikke udtalt sig i sagen.

Den 14. august 2014 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:

”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



Registreret for:

Klasse 5: Engangsbleer og blebukser ikke af tekstilmateriale.

Indehavers mærke



Angrebne varer: Klasse 5: Diapers for babies, diaper-pants, disposable diapers of paper and/or cellulose, disposable napkins of paper and/or cellulose, tissues impregnated with pharmaceutical lotions, wipes impregnated with pharmaceutical lotions.

Der er sammenfald af varer for så vidt angår "diapers for babies, diaper-pants, disposable diapers of paper and/or cellulose" omfattet af indehavers registrering i klasse 5.

Indsigers mærke består af ordene BIO og BABY udført med bogstaver som udgør en farvetegning med et naturmotiv primært bestående af et græsområde med blomster og sommerfugle og himmel.

Indsigers mærke består af en figurativ farvetegning af 2 æbler og et blad med ordene BIO BABBY placeret nederst centralt i sorte typer.

Mærkedelen BIO kan efter styrelsens vurdering opfattes som en forkortelse for "biologisk". I Rådets Forordning¹ om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, nævnes bio- og øko- som diminutivformer, som må anvendes på økologiske produkter. Forordningen vedrører landbrugsprodukter. I relation til andre varer end fødevarer, kan ordet "bio" efter styrelsens praksis på tilsvarende vis opfattes som en angivelse af, at varen er miljøvenlig, jf. fx styrelsens afslag på ansøgningen VA 2006 02151, ordmærket BIO 95, for bl.a. "benzin". Dette ses også af begge parter markedsføring af deres produkter som økologiske og biologisk nedbrydelige. Det er også almindeligt at henvise til "bio-produkter", om produkter som er baseret på af genanvendelige biologiske materialer og dermed miljøvenlige.

Mærkedelen BABY mangler også selvstændigt særpræg, da det angiver varenes målgruppe.

Det er dermed styrelsens opfattelse, at indsiger ikke har opnået eneret til ordene BIO og BABY.

Mærkernes figurlige udformning adskiller sig grundlæggende i opsætning, herunder placering og udformning af ordelementerne, ordenes placering i mærkerne og udførelsen af indehavers mærke som farvelagt stregtegn i modsætning til billedet som udfylder bogstaverne i indsigers mærke. Den eneste lighed er motivernes begrebsmæssige association til noget naturligt eller naturen, en association som er suggestiv for varenes miljøvenlige egenskaber.

Det er derfor styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der er risiko for forveksling, selvom der er sammenfaldende varer. Der kan ikke lægges afgørende vægt på ligheden mellem BIO BABY og BIO BABBY, og mærkerne ligner ikke hinanden som helhed synsmæssigt. Uanset om ordsammensætningen BIO BABBY måtte have en svag grad af særpræg bevirker ligheden med ordelementet BIO BABBY ikke, at mærkerne som helhed er forvekslelige henset til den yderst svage grad af særpræg, BIO BABY i så fald måtte besidde.

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..."

¹ "I denne forordning anses et produkt for at være forsynet med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, når produktet eller dets ingredienser eller de anvendte fodermidler i mærkningen, reklamen eller handelsdokumenterne er beskrevet med angivelser, der lader køberen formode, at produktet eller dets ingredienser eller de anvendte fodermidler er fremstillet efter bestemmelserne i denne forordning. Navnlig må betegnelserne i bilaget samt afledninger heraf eller diminutivformer, som f.eks. »bio-« og »øko-« anvendes, hver for sig eller i kombination, overalt i Fællesskabet og på alle fællesskabssprog i forbindelse med mærkning af og reklame for produkter, der opfylder kravene i eller i henhold til denne forordning." Artikel 23 i RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91.

Denne afgørelse blev med brev af 13. oktober 2014 fra Patrade A/S på vegne klager GRUPO PI. MABE S.A. DE C.V., Mexico indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende begrundelse:

”... Styrelsen har i sin afgørelse af 14. august 2014 fundet, at mærket BIO BABY <fig> ikke er forveksleligt med BIO BABBY <fig> i relation til identiske varer og dermed ikke taget indsigers indsigelse til følge og opretholdt registreringen af BIO BABBY <fig>. På vegne vores klient påstår vi denne afgørelse omgjort, således at registreringen af BIO BABBY <fig> hindres registrering.

Til støtte for påstanden om, at denne afgørelse skal omgøres, gøres det principalt gældende, at der er risiko for forveksling mellem BIO BABY <fig> og BIO BABBY <fig>, hvorfor registreringen bør hindres i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Det er vores vurdering, at i stedet for at efterkomme reglen om »helhedsvurdering« og »helhedsindtryk« har Styrelsen »anvendt en analytisk metode« og således foretaget en særskilt og i flere faser opdelt undersøgelse af de omtvistede varemærkers figur- og ordbestanddele, og herved fejlagtigt er figurbestanddelene tillagt afgørende vægt, og hvorved den med urette frakendte varemærkernes ordbestanddele enhver betydning.

Når mærkerne ses overfor hinanden:



Og vi skal vurdere ligheden mellem to figurmærker, skal der i nogen grad ses bort fra et usærpræget ordelement, da de figurlige elementer dermed bliver de mest dominerende i mærkerne. Men det betyder ikke, at et ordelement lades helt ude af lighedsvurderingen, da ordelementet også er en del af den synsmæssige opfattelse af mærket. Hertil skal anføres og tillægges betydning, at det anfægtede mærke BIO BABY udelukkende består af figurligt udformede bogstaver og ikke figurlige elementer derudover.

Ydermere følger det af T-112/03 Flex, præmis 64 og 65, at begyndelsen af et varemærke gør større indtryk på forbrugeren end resten af mærket. Forskellen bestående i et enkelt bogstav i de respektive mærkers sidste ord er således af mindre betydning for forbrugeren. Begge mærkers prefix er BIO hvorfor, prefixet er identisk i begge mærker.

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, kan et varemærke udelukkes 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 tjenesteydelser er af samme eller lignende art.

Styrelsen har konstateret, at der er sammenfald af varer for så vidt angår ”diapers for babies, diaper-pants, disposable diapers of paper and/or cellulose” mellem appellantens og det anfægtede mærke, hvilket vi er enige i, idet vi bemærker, at der ved forvekslelighedsvurderingen skal tages højde for identiteten i varefortegnelsen. Herved forstås, at når der er større vareartslighed, da kræves en mindre grad af mærkelighed for at kunne statuere forvekslelighed.

Det skal her anføres, at også vurdering af bestanddelen »kundekreds«, er afgørende for helhedsvurderingen af risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker. Dette understøttes af, at der – i henhold til Domstolens faste praksis – skal foretages en helhedsvurdering af en sådan risiko i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. i denne retning SABEL-dommen, præmis 22, og dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 18, kendelse af 28.4.2004, sag C-3/03 P, Matratzen Concord mod KHIM, Sml. I, s. 3657, præmis 28, samt dom af 6.10.2005, sag C-120/04, Medion, Sml. I, s. 8551, præmis 27, og af 12.6.2007, sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 34).

Selve forvekslelighedsvurderingen skal som ovenfor anført vurderes på baggrund af alle bestanddele i mærkerne. I nærværende tilfælde, hvor det ene mærke består af både verbale elementer og figurative elementer og det andet mærke består af figurligt udformet bogstaver, da vil de verbale elementer gøre større indtryk på forbrugeren end de figurative. Dette skyldes, at forbrugerne ikke analyserer mærker og i stedet lettere vil kunne henvise til det pågældende mærke via de verbale elementer frem for de figurative elementer, jf. T-312/03 Selenium-Ace, præmis 37. Forbrugeren vil således fremkalde, henholdsvis BIO BABY og BIO BABBY i erindringen.

Forbrugeren står sjældent i en situation, hvor det er muligt at sammenligne mærker direkte og må således genkende og adskille varemærker på baggrund af det udviskede erindringsbillede, som forbrugeren måtte have af varemærkerne. Det anfægtede mærke BIO BABY består alene af figurligt udformet bogstaver, der er udpræget i øjenfaldende, hvorfor forbrugeren vil fokusere mest på det verbale element BIO BABY. Forbrugeren vil dog formodentlig være i stand til at huske det konceptuelle i den figurative afbildning, navnlig henvisningen til naturen eller det naturlige. Som Styrelsen angiver forstærkes dette formodentlig af, at varemærket begynder med ”bio”, der ofte associeres med ”biologi”, ”naturlig” eller lignende. Rent visuelt er det også selve teksten ”BIO BABY” der er mest i øjenfaldende, når mærket betragtes og senere erindres. Appellantens mærke, BIO BABBY, besidder, på samme måde som det anfægtede mærke, et verbalt element, der for forbrugeren vil være lettest at referere og henvise til. Dette verbale element er desuden visuelt fremtonende. Konceptuelt henviser det anmeldte mærke desuden også til det naturlige gennem farvevalg og motiv.

Som ovenstående illustrerer, foreligger der en lang række ligheder mellem de to mærker. Disse ligheder vil få afgørende betydning, når forbrugeren skal sammenligne mærkerne i kraft af sit udviskede erindringsbillede af hvert mærke. I købsituationen vil forbrugeren således vanskeligt kunne adskille disse ligheder med hinanden, hvorfor der vil opstå en risiko for forvekslelighed. De visuelle forskelle, som de respektive varemærker besidder, er ikke tilstrækkelige til, at forbrugeren kan adskille mærkerne fra hinanden ud fra sit udviskede erindringsbillede.

Den fonetiske lighed mellem mærkernes verbale element er slående. appellansens mærke indeholder blot et ekstra "b", hvilket hverken ændrer på forbrugers opfattelse eller udtalelse af mærket. Når forbrugeren anbefaler eller omtaler mærket i øvrigt over for andre forbrugere, vil der med begge mærker i markedet være risiko for, at forbrugeren ved ren og skær tilfældighed køber en anden vare end tilsigtet eller anbefalet. Denne situation er ikke ønskelig for nogen af parterne, og det er særligt sådanne situationer som varemærkeloven i det hele taget har til formål at undgå.

Det følger af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, at forvekslelighed ligeledes omfatter den situation, hvor det ansøgte varemærke må antages at være forbundet med det ældre varemærke. Hermed forstås, at når forbrugeren vil tro at varerne er tilknyttet hinanden eller har samme kommercielle oprindelse, da vil der foreligge forvekslelighed. Henset til ovenstående ligheder, herunder især de verbale elementer, vil der være grund til at antage, at forbrugeren kunne tro, at varerne stammer fra kommercielle oprindelse. I den henseende bør især sammenfaldet i varer have in mente. Eftersom forbrugeren vil lægge bedst mærke til varemærkernes verbale elementer, vil der være stor risiko for, at forbrugeren vil opfatte indehavers varemærke som en visuel ændring foretaget af indsigers. Tilsvarende vil der være risiko for at forbrugeren kunne opfatte varemærket som et udtryk for, at appellanten har lanceret en ny varetpe under samme navn, men med et andet figurativt element.

Styrelsen har gjort gældende, at det verbale element mangler særpræg og derfor nyder svag beskyttelse. I den relation skal det igen bemærkes, at særpræg skal vurderes i forhold til helheden og ikke blot de enkelte ord.

Styrelsen angiver, at "baby" som enkeltstående ord er beskrivende for målgruppen, hvilket appellanten er enig i. Styrelsen angiver at "bio" kan opfattes som en forkortelse for "biologisk", hvormed udtrykket begge mærker får betydningen "biologisk baby". En sådan forkortelse findes dog ikke i det danske sprog, hvorfor der alene er tale om en association til ordet "biologisk". "Bio" kan anvendes som et præfiks, som eksempelvis "biologi", "biobenzin", e.l., hvormed betydningen af "bio-" i den sammenhæng bliver "vedrørende levende organismer og deres liv"². Selvom "bio" kan associeres til "biologisk", er der således ikke tale om en entydig definition. Når "bio" sættes sammen med "baby", enten som association eller præfiks, bliver det vanskeligt at forstå det udtryk, der herefter opstår. Hvor "bio" i den af Styrelsen foreslåede betydning kan betyde at produkter er miljøvenlige eller baseret på genanvendelse af biologiske materialer, giver dette næppe nogen mening, når det efterfølgende ord i mærket er "baby", idet der således skulle være tale om en nedbrydelig baby, en baby baseret på genanvendelige biologiske materialer, en miljøvenlig baby, eller lignende.

Styrelsen har gjort gældende, at "bio" efter Styrelsens praksis kan opfattes som en angivelse af, at varen er miljøvenlig, og har i den forbindelse henvist til Styrelsens afslag på ansøgningen VA 2006 02151. Først og fremmest bør bemærkes, at Styrelsen ikke afslog ansøgningen, men ansøgningen blev trukket tilbage uden nogen form for imødegåelse fra ansøgers side, hvormed sagen vanskeligt kan give udtryk for Styrelsens praksis. Derudover er der visse betydelige forskelligheder på det ansøgte mærke i den henviste sag og indsigers mærke. I VA 2006 02151 forsøgte ansøger at registrere "BIO 95" blandet andet for benzin. Her bør først og fremmest have in mente, at der netop for benzin findes et egentlig ord med "bio-" som præfiks, navnlig "biobenzin". "Bio" er i den forbindelse et meget nærliggende ord at bruge til at beskrive ligesom benzin, ligesom "95" er en almindelig kendt henvisning til en egenskab ved benzinen, navnlig oktantal. "BIO 95" er således et mærke, der består udelukkende af ord, hvis associationer beskriver egenskaber for det pågældende produkt ligesom betegnelsen desuden må forventes anvendt i daglig sprogbrug eller efter almindelige markedsføringsskik, hvorfor der med rette kan henvises til registreringshindringerne i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 og 2.

Anderledes forholder det sig med det anfægtede mærke, som består af ordene "bio" og "baby". Den egentlige betydning af sammensætningen "bio baby" er selvopfundet og, som angivet ovenfor, i sig selv vanskelig at forstå. "Bio baby" kan desuden slet ikke bruges som en angivelse af egenskaber for bleer, ligesom betegnelsen heller ikke anvendes i daglig sprogbrug eller markedsføring. På den bag-

² <http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=bio->

grund kan det således konstateres at det verbale element i sig selv er egnet som mærke til adskillelse fra konkurrenterne, hvorfor også det verbale element alene besidder fornødent særpræg.

På baggrund af ovenstående, er det godtgjort, at mærket BIO BABY ikke adskiller sig tilstrækkeligt fra appellants BIO BABBY mærke, hvorfor registrering bør hindres i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. I den forbindelse bemærkes det, at alene visse visuelle forskelle ikke er tilstrækkeligt til at adskille indehavers mærke fra indsigers mærke, når der samtidig foreligger både visuelle, auditive og konceptuelle ligheder som forklaret ovenfor, ligesom udtrykket ”BIO BABY” er et af indsiger selvopfundet udtryk, der egner sig som varemærke. Indehaver af det anfægtede mærke har på denne baggrund ikke udnyttet de utalige muligheder, der findes for at undgå forvekslelighed med appellants mærke.

Vi skal derfor hermed bede Ankenævnet om at omgøre Styrelsens beslutning, således at registreringen af det anmeldte mærke BIO BABY hindres i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2...”

Med brev af 16. januar 2015 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 17. december 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 14. august 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Indklagede i sagen har ikke udtalt sig.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 27. april 2015.