

RESUMÉ:

AN 2012 00017 – VR 2010 02457 GuppyLife <w> - Indsigelse - Forvekslelighed

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 02457 GuppyLife <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2010 02457 GuppyLife <w> er forveksleligt med indsigers ældre registrering MP 718093 LIFE <w> og EF-registrering CTM 4585295 LIFE <w>. 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 2013, den 31. januar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

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

følgende kendelse i sagen **AN 2012 00017**

Klage fra

Medion AG
v/Zacco Denmark A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 25. april 2012 vedr. VR 2010
02457 GuppyLife <w>

Indehavet af:

Guppy ApS
v/Per Rosendal

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkt om, at der ikke er forvekslelighed mellem indehavers varemærke, GuppyLife, og klagers mærke, LIFE. Der henvises til styrelsens begrundelse i afgørelsen af 25. april 2012. Klager har påpeget, at indehavers mærke fejlagtigt er skrevet med majuskler i styrelsens afgørelse, og at afgørelsen derfor er truffet på et fejlagtigt grundlag. Ankenævnet bemærker hertil, at fejlskrivningen er uden betydning for sagen, idet forvekslelighedsvurderingen får samme udfald med den korrekte angivelse af indehavers varemærke.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Med brev af 14. juli 2010 indleverede Guppy ApS v/Per Rosendal ansøgning om registrering af mærket GuppyLife <w> for:

Klasse 09: Software til computerspil; computerspil (software); programmer med computerspil; computersoftware til videospil eller til spillemaskiner; computerprogrammer (software) til video- og computerspil; videodiske, optagne diske, optagne bånd, kassetter, cd'er; cd-rommer, indspillede databærere til computere; lydoptagelser, videooptagelser; computersoftware til brug ved afspilning af videospil, computerspil (software) og onlinecomputerspil; software, der gør det muligt at spille video-, computer- og onlinespil på flere platforme; software, der kan downloades, til udvikling, design, ændring og individuel tilpasning af video-, computer- og onlinespil; spillekonsoller; elektroniske publikationer (der kan downloades) leveret online fra databaser eller Internettet; dele og tilbehør til alle de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser).

Klasse 28: Spil og legetøj; apparater til elektroniske spil, andre end sådanne kun til brug med fjernsynsapparater (legetøj), automatiske spil, undtagen spil kun til brug sammen med fjernsynsapparater (legetøj); brætspil, spillebægre, spillekort, spillemærker, jetoner, apparater til uddeling af spillekort, audiovisuelle spil på computerhardwareplatforme (legetøj); håndholdt udstyr til computerspil (legetøj); maskiner til videospil (legetøj), håndholdte maskiner til hjemmevideospil (legetøj); dele og tilbehør til alle de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser).

Klasse 41: Underholdningsvirksomhed i form af interaktive onlinespil leveret via et globalt computernetværk; underholdning udbudt via Internettet; onlinespillevirksomhed, herunder matchning af flere spillere; online underholdning i form af turneringer, fantasisportsligaer, quizzer; tilvejebringelse af computerspil online; onlineinformation vedrørende underholdning inden for computerspil; spil leveret via mobiltelefonkommunikation; levering af spil til mobiltelefoner; elektroniske onlinepublikationer (som ikke kan downloades).

Varemærket blev registreret den 23. september 2010 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 6. oktober 2010.

Den 6. december 2010 gjorde Zacco Denmark A/S indsigelse på vegne af MEDION AG mod gyldigheden af det registrerede mærke GuppyLife. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 109 af 24. januar 2012. Indsigelsen blev nedlagt under henvisning til, at indehavers varemærke VR 2010 02457 GuppyLife <w> er forveksleligt med indsigers ældre rettigheder til varemærket LIFE <w> i henhold til den danske designering af IR718093 samt EU-varemærkeregistringen CTM4585295. Indsiger gjorde gældende, at der er risiko for forveksling mellem indsigermærkerne og det foreløbigt registrerede varemærke. Ved brev af 22. marts 2011 fremsendte indsiger en uddybende begrundelse for indsigelsen. Det blev bl.a. anført, at idet indsigers mærke LIFE er helt indeholdt i mærket GuppyLife, er der en klar risiko for forveksling, ligesom det anførtes, at der foreligger en klar risiko for, at forbrugerne forudsætter en forbindelse mellem såvel varer som producenterne af de varer solgt under varemærkerne LIFE og GuppyLife. I sin argumentation henviste indsiger bl.a. til ECJs afgørelse C120/04 Medion AG v Thomson Multimedia ligesom det anførtes, at GUPPY desuden er et selskabsnavn, hvorfor det ikke bærer den tilstrækkelige grad af særpræg, der skal til for at fjerne forvekslingsrisikoen.

Den 12. maj 2011 fremkom indehaver med sine kommentarer til den nedlagte indsigelse. Indehaver anførte blandt andet, at det er vanskeligt at kunne se, at der skulle være en risiko for at forveksle de to varemærker, idet Medion sælger discount pc-udstyr, og indehaver laver interaktiv underholdning til piger.

Den 25. april 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Styrelsen fremførte følgende:

”... 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: GUPPYLIFE <w>
(VR 2012 02457)

Registreret for: 09
Software til computerspil; computerspil (software); programmer med computerspil; computersoftware til videospil eller til spillemaskiner; computerprogrammer (software) til video- og computerspil; videodiske, optagne diske, optagne bånd, kassetter, cd'er; cd-rommer, indspillede databærere til computere; lydoptagelser, videooptagelser; computersoftware til brug ved afspilning af videospil, computerspil (software) og onlinecomputerspil; software, der gør det muligt at spille video-, computer- og onlinespil på flere platforme; software, der kan downloades, til udvikling, design, ændring og individuel tilpasning af video-, computer- og onlinespil; spillekonsoller; elektroniske publikationer

tioner (der kan downloades) leveret online fra databaser eller Internettet; dele og tilbehør til alle de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser).

28

Spil og legetøj; apparater til elektroniske spil, andre end sådanne kun til brug med fjernsynsapparater (legetøj), automatiske spil, undtagen spil kun til brug sammen med fjernsynsapparater (legetøj); brætspil, spillebægre, spillekort, spillemærker, jetoner, apparater til uddeling af spillekort, audiovisuelle spil på computerhardwareplatforme (legetøj); håndholdt udstyr til computerspil (legetøj); maskiner til videospil (legetøj), håndholdte maskiner til hjemmevideospil (legetøj); dele og tilbehør til alle de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser).

41

Underholdningsvirksomhed i form af interaktive onlinespil leveret via et globalt computernetværk; underholdning udbudt via Internettet; onlinespillevirksomhed, herunder matchning af flere spillere; online underholdning i form af turneringer, fantasisportsligaer, quizzer; tilvejebringelse af computerspil online; onlineinformation vedrørende underholdning inden for computerspil; spil leveret via mobiltelefonkommunikation; levering af spil til mobiltelefoner; elektroniske onlinepublikationer (som ikke kan downloades).

Indsigers mærke:
(MP 718093)

Registreret for følgende samt for udvalgte varer og tjenesteydelser i klasserne 1, 7, 8, 10, 11, 16, 21, 37, 38 og 42:

LIFE <w>

Klasse 9:

Communication apparatus and entertainment apparatus and parts thereof, included in this class, especially radios, car radios, record players, cassette recorders, headphones, video cameras and recorders, record players for digital compact disks, magnetic tape recorders, apparatus for the recording, transmitting, amplifying and reproduction of sound and images, loudspeakers, television sets, video games (for connection to a television), video cassettes (prerecorded and blank), phonograph records, audio cassettes (prerecorded and blank), antennas, radio recorders, projectors, faders, microphones, apparatus for editing images, dictating machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and monitoring devices and operational systems made thereof; electric and electronic calculators, inclusive of pocket calculators; electronic data processing machines, computers, computer peripheral equipment and parts thereof, included in this class, inclusive of computers for games, computers for home use, notebooks, monitors, active speakers, data input-output apparatus (inclusive of keyboard, joystick, gamepad and mouse), scanners, printers, printer interface converters, terminals, interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks, drives of all kinds (external and internal), storage modules, storage systems (external and internal), essentially consisting of storage media, inclusive of optical, digital or magnetic storage media and PC-plug-in cards as well as

appropriate writing and reading units, CD burners, main boards, plug-in components, modems, ISDN cards, sound cards, graphic cards, digital cameras, programs stored on data media; game software; photocopying apparatus, tripods, flashlight apparatus and flashlamps, photographic exposure meters, film cameras, film projection apparatus, diapositives, slide frames; electric and electronic apparatus and instruments as well as parts thereof for the use in telecommunication and communication engineering, included in this class, including ISDN installations, telephone sets, digital telephone sets, wireless telephone sets, mobile telephones, display-radio-receivers, telephone earpieces, telephone answering machines, telecopiers (telefax), intercommunication

apparatus, hands-free sets, all the aforementioned goods inclusive of appropriate peripheral equipment, included in this class; transmitting and receiving stations for communication engineering and data communication, inclusive of antennas, parabolic antennas, receivers, decoders, modems, converters, microwave converters, amplifiers, wave guides, antenna connecting sockets, wide-band communication systems; alarm devices and systems, included in this class; glasses (optic), spectacle cases; electrical household utensils, included in this class, especially sheet welding and soldering equipment, scales and kitchen scales, curling tongs, electric irons; thermometers, weather stations; bicycle computers; cables, table clamps, multiple connectors, male plugs, batteries, accumulators and power supplies, battery chargers, electric power supplies for all the aforementioned goods included in this class.

Klasse 41:

Rental of the goods named in class 9 and their accessories, as well as rental of exposed films and feature films, audio-video, prerecorded and blank magnetic tapes, foils and disks for the recording and reproduction of image and/or sound; prerecorded and blank tapes and films for the recording of sound and/or image.

Indsigers mærke:
(CTM4585295)

Registreret for følgende, samt for udvalgte varer i klasserne 7,8,10,11 og 16:

LIFE <w>

Klasse 9: Magnetiske kodere; magnetiske databærere; optiske datamedier; databehandlingsapparater; optiske tegnlæsere; skrivere og/eller læsere (databehandling); magnetiske databærere; mus (databehandlingsudstyr); optiske databærere; pladeskiftere (edb); billedlæsere (data); hukommelser til databehandlingsanlæg, cpu'er (til databehandling); cd-rommer; compactdiske (audiovisuelle); computere; registrerede computerprogrammer; optaget computersoftware; computere (spilleprogrammer til); styreprogrammer til computere (lagrede); perifert computerudstyr; computerprogrammer (der kan downloades); computertastaturer; printere til anvendelse sammen med computere; håndledsstøtter til anvendelse sammen med computere; koblere (databehandlingsudstyr); laptops (computere); floppydiskdrev; (til computere) skærme; (computerhardware) skærme (computerprogrammer) navigationsapparater til køretøjer (computere monteret i køretøjer); notebooks (computere); perifert computerudstyr; computerprogrammer; computersoftware (registreret); computerspilprogrammer; tastaturer til computere; elektrisk udstyr til fjernelse af makeup; akkumulatorer (gitre til elektriske), akkumulatorer (elektriske opladere -), akkumulatorer (plader til elektriske -), akkumulatorer (elektriske); alarmklokker, elektriske; samledåser, -kasser (elektricitet), indikatorer (elektriske); elektroniske opslagstavler; elektriske batterier; elektriske strygejern; elektriske tyverihindrende installationer; elektriske ledninger; jernbanespor-skifter (fjernstyringer til) (elektrodynamiske); elektriske kabler; kondensatorer; elektromagnetiske spoler; elektroniske publikationer (som kan downloades); elektroniske penne (dataskærme); elektriske udladningsrør, ikke til belysning; indretninger til forhindring af interferens (elektriske); elektriske batterier til køretøjer; apparater til fjernstyring (signalering) (elektrodynamiske); fotokopieringsmaskiner (fotografiske, elektrostatisk, termiske); elektriske induktorer; elektriske apparater til tiltrækning og udryddelse af insekter; forbindelsesklemmer (elektriske); klokker (dør-) (elektriske); opladere til elektriske batterier; elektrisk opvarmede curlere; elektriske svejseapparater; elektriske loddejern; selenoide ventiler (elektromagnetiske etageafbrydere); elektriske måleapparater; elektrisk opvarmede hårcurlere; elektriske låse; sendere af elektroniske signaler; elektroniske sikringsetiketter til varer; elektrisk opvarmede sokker; elektroniske penne (dataskærme); elektriske summere; elektro-

niske lommeoversættere; elektroniske planlægningskalendere; elektriske dørklokker; elektriske døråbnere; elektriske dørlukkere; elektriske overvågningsapparater; compactdiske (audiovisuelle); modtagere (lyd, billede); pickups til pladespillere; bånd til rensning af tonehoveder; pickups til pladespillere; apparater til optagelse af lyd; båndoptagere; lydmåleapparater; medier til lydoptagelser; apparater til transmission af lyd; lydforstærkere; apparater til lyd-gengivelse; underholdningsapparater tilpasset anvendelse sammen med fjernsynsmodtagere; temperaturvisere; videotelefoner; (højttaler-) kabinetter; brevvægte; cd-afspillere; fjernsynsapparater; telefonapparater; kameraer til optagelse af biograffilm; skæreeapparater til film; radiotelefonisæt; klokker (signal-); højdemålere; kassetteafspillere; kompasser; hovedtelefoner; laserpointere; mikrofoner; mobiltelefoner; modemmer; navigationsinstrumenter; linser [optik]; musemåtter; plottere; fremviserapparater; projektionsskærme; projektorer (til lysbilleder) radioer; smartkort (kort udstyret med integrerede kredsløb); videospil som ekstraudstyr til fjernsynsapparater; walkie-talkier; videokameraer; videooptagere; sikkerhedshjelme til sport; førnævnte varer ikke med indhold af pædagogisk eller underholdende karakter til generel distribution; alle de førnævnte varer bortset fra programmer med brætspil til computere, computerbrætspil og videobrætspil alene til brug sammen med fjernsynsmodtagere, elektroniske brætspil, videobrætspil til sammenkobling til et fjernsyn, software til brætspil, kort/diske/bånd/ledning/kredsløb til bæring af eller med brætspil og/eller software til spil og/eller arkadebrætspil, maskiner med brætspil, herunder enarmede tyveknægte.

Klasse 28:

Stationære motionscykler; apparater til bodybuilding; diskos til sportsbrug; drager; skøjtestøvler; køretøjer (fjernstyrede); formindskede modeller af køretøjer; badmintonset; paraglidere (firkantede faldskærme, ikke til udspring fra fly); apparater til motionstræning; håndvægte; inlinerulleskøjter; maskiner til legemsøvelser; skateboards; borde til indendørs fodbold

Klasse 42:

Programmering af computere; installation af computer software; udlejning af databehandlingsudstyr; genfindning af computerdata; opdatering af computer software; computerrådgivning; kopiering af computerprogrammer; ajourføring af computersoftware; design af computersoftware; udlejning af computersoftware; rådgivning vedrørende computere; genoprettelse af computerdata; computerprogrammer (installation af -), computersoftware (ajourføring af -); design af computersystemer; systemanalyse; design af computersystemer; design af computersoftware; design af computersystemer; installation af computerprogrammer; konvertering af computerprogrammer og data (dog ikke fysisk ændring); kopiering af computerprogrammer; udlejning af computer software; vedligeholdelse af computersoftware; genfindning af computerdata; installation af computer software; design og vedligeholdelse af websteder for andre

Parternes mærker er begge registrerede som ordmærker.

Indehavers mærke er et relativt langt ord på 9 bogstaver opdelt i fire stavelser GUP-PY-LI-FE. ”Guppy” er betegnelsen for en akvariefisk og ordet ”life” kan slås op i Gyldendals Store Røde Ordbøger (engelsk/dansk) som betydende ”liv” eller ”livs-”.

Indsigers mærke består af ordet LIFE, et forholdsvis kort mærke på 4 bogstaver opdelt i stavelserne LI-FE. Indsigers mærke er helt indeholdt i det angrebne mærke som den afsluttende del af dette.

Indsiger har i sin argumentation for mærkernes forvekslelighed henvist til EF-domstolens præjudicielle afgørelse af 6. oktober 2005 i sagen C-120/04 vedrørende mærket THOMSON LIFE.

I den nævnte præjudicielle afgørelse forholder EF-domstolen sig til den situation, at et yngre mærke (THOMSON LIFE) er sammensat af indehaverens virksomhedsnavn (THOMSON) og et ældre varemærke (LIFE). EF-domstolen blev i hovedsagen bedt om at tage stilling til, om der ved vurderingen af ligheden mellem mærkerne kan lægges mere vægt på mærkedelen LIFE, idet mærkedelen THOMSON blot henviser til indehavers virksomhedsnavn.

I EF-domstolsafgørelsens præmis 30 udtaler domstolen følgende:

”Ud over det normale tilfælde, hvor gennemsnitsforbrugeren opfatter et varemærke som en helhed, og uanset den omstændighed, at helhedsindtrykket kan være domineret af en eller flere bestanddele i et sammensat varemærke, er det imidlertid på ingen måde udelukket, at et ældre varemærke, der anvendes af en tredjemand i et sammensat varemærke, som indeholder navnet på denne tredjemands virksomhed, i en konkret sag ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn uden i øvrigt at udgøre dettes dominerende bestanddel.”

Endvidere konkluderer EF-domstolen, at

”...direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), skal fortolkes således, at der i tilfælde af identiske varer eller tjenesteydelser kan være risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, når det omtvistede tegn udgøres af en sammenstilling, dels af navnet på tredjemands virksomhed, dels af det registrerede varemærke, som har en normal adskillelsesevne, og dette varemærke uden i sig selv at skabe helhedsindtrykket af det sammensatte tegn ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne heri.”

Efter Styrelsens opfattelse fandt EF-domstolen med andre ord, at mærket THOMSON LIFE godt kan anses for at være forveksleligt med mærket LIFE, hvis det må antages, at forbrugerne vil opfatte mærkedelen THOMSON som virksomhedsnavnet for indehaveren af varemærket, således at mærkedelen LIFE fremstår som et selvstændigt kendetegn i varemærket THOMSONLIFE.

Det er i nærværende sag ikke styrelsens opfattelse, at mærkeelementet GUPPY i indehavers mærke fremstår som, eller af forbrugeren vil blive opfattet som, en henvisning til et virksomhedsnavn eller producenten af varen, hvorfor der ikke under henvisning til afgørelse C-120/04 er basis for at tillægge dette mærkeelement mindre betydning for vurderingen af ligheden mellem de to mærker GUPPYLIFE OG LIFE. Begrundelsen herfor er blandt andet, at indehavers mærke fremtræder som en helhed og ikke som en sammensætning af to selvstændige særprægede mærkebestanddele. Det bemærkes i denne forbindelse, at ”life” har en for de fleste forbrugere ganske kendt betydning og i varemærkemæssig sammenhæng er en yderst hyppigt forekommende mærkebestanddel i mange forskellige kombinationer.

Spørgsmålet om mærkernes lighed skal herefter foretages ud fra en helhedsvurdering af mærkerne.

Uanset at indsigers mærke er indeholdt som den afsluttende bestanddel af indehavers mærke, er det herefter styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden. Styrelsen har ved denne vurdering lagt afgørende vægt på, at mærkerne synsmæssigt adskiller sig væsentligt fra hinanden, idet der er tale om mærker på henholdsvis 9 og 4 bogstaver, hvorved indehavers mærke synsmæssigt er mere end dobbelt så langt som indsigers mærke. Derudover fremtræder den indledende bestanddel GUPPY i indehavers mærke som en yderst særpræget og dominerende mærkebestanddel og dermed som den del af mærket forbrugeren naturligt vil hæfte sig ved. Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at indehavermærket GUPPYLIFE og indsigermærket LIFE ikke har tilstrækkelig lighed til at mærkerne, selv ved varesammenfald, vil være forvekslelige.

Idet der ikke er tilstrækkelig lighed mellem indehavers mærke og indsigers mærke, til at der foreligger en risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne, tages indsigelsen ikke til følge, og registreringer vil fortsat være gyldige.

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

Denne afgørelse blev med brev af 25. juni 2012 fra Zacco Denmark A/S på vegne Medion AG indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... I medfør af bestemmelsen i §46 i Varemærkeloven indbringer vi herved på vegne vor klient MEDION AG Patent- og Varemærkestyrelsens ovennævnte afgørelse af 25. april 2012 for Ankenævnet.

Påstand:

Vi påstår herved, den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffene afgørelse omgjort, således at registrering af VR 2010 02457 ophæves i sin helhed.

Anbringender:

Til støtte for nærværende klage gøres det for klageren gældende:

- Klagers varemærke er til hinder for registrering af VR 2010 02457 idet der er risiko for forveksling, jf. § 15, stk. 1 nr. 2, jf. stk. 2, nr. 1 a) og c)

Da vi først i dag har modtaget instruktion om at anke afgørelsen, skal vi venligst anmode om, at der gives en fristforlængelse til at uddybe klagen...”

Med brev af 30. juli 2012 fremsendte fra Zacco Denmark A/S på vegne Medion AG uddybet klage som følger:

”... I forlængelse af den formelle anke som nedlagt i vores brev af d. 25. juni 2012, på vegne af vores klient MEDION AG, skal vi hermed uddybe ovennævnte anke i medfør af bestemmelsen i § 46 i Varemærkeloven.

Påstand:

Vi påstår herved den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffene afgørelse ændret således at det foreløbigt registrerede varemærke VR 2010 02457 GuppyLife nægtes endelig registrering.

Sagsfremstilling:

Vi henviser til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling.

Anbringender:

Til støtte for nærværende klage gøres det for klageren gældende:

At Styrelsens vurdering af mærkernes forvekslelighed fejlagtigt beror på den antagelse, at det foreløbigt registrerede mærke udelukkende er skrevet i majuskler (GUPPYLIFE).

At denne fejlagtige antagelse medfører, at Styrelsen tolker Domstolens dom C-120/04 (THOMSON LIFE) forkert i forhold til den foreliggende sag og, at dette medfører et ukorrekt resultat af forvekslelighedsvurderingen.

Til støtte herfor skal vi henvise til Styrelsen afgørelse af den 25. april 2012. I afgørelsen henviser Styrelsen konsekvent til det foreløbigt registrerede mærke som værende ansøgt udelukkende i majuskler

(GUPPYLIFE). Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at det udelukkende er begyndelsesbogstavet i hvert af mærkets to ord der er skrevet i majuskler (GuppyLife).

Det fremgår med al tydelighed af Styrelsens afgørelse, at det har spillet en afgørende rolle i forvekslelighedsvurderingen, at Styrelsen har været af den opfattelse, at mærket

er skrevet udelukkende i store bogstaver. Således konkluderes det, at *”Begrundelsen herfor (afgørelsen) er blandt andet, at indehavers mærke fremtræder som en helhed og ikke som en sammensætning af to selvstændige særprægede mærkebestanddele”*.

På den baggrund konkluderer Styrelsen, at der ikke, under henvisning til C-120/04, er grundlag for at antage, at mærket vil blive opfattet som en sammentrækning af to ord, hvorfor spørgsmålet om mærkernes lighed skal foretages ud fra en helhedsvurdering.

I modsætning til Styrelsen er vi af den opfattelse, at det faktum, at mærkernes respektive bestanddele er skrevet med stort begyndelsesbogstav (GuppyLife), spiller en afgørende rolle i hvorledes en gennemsnitsforbruger vil opfatte mærket, idet det understreger, at mærket er en sammentrækning af to selvstændige ord, hvorfor mærket ikke, som anført af Styrelsen, fremstår som en uadskillelig helhed.

Da det foreløbigt registrerede varemærke (GuppyLife), således naturligt fremstår som en sammentrækning af to selvstændige ord, er det vores opfattelse, under henvisning til præmis 30 i C-120/04, at en gennemsnitsforbruger ikke vil opfatte mærket som en helhed men snarere som en sammentrækning af ansøgers virksomhedsnavn ”Guppy” samt det engelske ord ”Life”, således at mærkebestanddelen ”Guppy” bevarer en selvstændig adskillelsesevne uden at ”Guppy” i øvrigt udgør mærkets dominerende bestanddel.

Sammenfattende skal vi derfor gøre gældende, at idet vores klients tidligere varemærker ”LIFE” har en normal adskillelsesevne, det faktum, at det ansøgte varemærke består af en sammentrækning af ansøgers virksomhedsnavn samt vor klients ældre varemærker og er ansøgt for identiske og ligeartede varer og tjenesteydelser, er det vores opfattelse, at mærkerne, i modsætning til Styrelsens konklusion er forvekslelige.

Klager skal forbeholde sig retten til at fremkomme med yderligere indlæg i sagen, såfremt et hørings-svar fra Styrelsen måtte give anledning hertil.

Vi ser med interesse frem til at modtage Ankenævnets svar i sagen og skal forbeholde os retten til at fremkomme med yderligere indlæg i sagen såfremt Ankenævnets svar måtte give anledning hertil...”

Med brev af 20. september 2012 fremsendte indklagede Guppy ApS v/Per Rosendal følgende kommentarer til klagen:

”... Høringssvar i forbindelse med klage over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse vedrørende varemærket VR 2010 02457 ”GuppyLife”, Deres ref. VR 2010 022457.

Påstand:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 25. april 2012 opretholdes, og registreringen af varemærket VR 2010 02457 ”GuppyLife” ændres fra foreløbig til endelig.

Sagsfremstilling:

Idet der i øvrigt henvises til den tidligere brevveksling, samt afgørelsen af 25. april 2012, skal dette suppleres med nedenstående.

GuppyWorks ApS blev oprettet i 2003 med henblik på at udvikle, markedsføre og administrere software til et MMOG (Massive Multiplayer Online Games) primært for yngre piger lige inden teenage-årene (såkaldte "tweens"), kaldet "GuppyLife". I spillet bevæger spilleren sig rundt med GuppyBahn og bruger spillets "møntenhed", såkaldte GuppyFlower eller GuppyGold.

GuppyWorks ApS gik i betalingsstandsning i 2009, og selskabets aktiviteter blev videreført i et nyt selskab, Guppy ApS. Guppy ApS beholdt imidlertid navnet "GuppyWorks" udadtil som virksomhedens officielle navn (<http://www.guppyworks.com/>).

Guppy ApS lader i 2010 varemærket "GuppyLife" registrere som ordmærke. Både før og efter registreringen er varemærket anvendt af GuppyWorks som; "GuppyLife", "GUPPYLIFE", "guppylife" og logo/figurmærke;



(<http://www.guppylife.com/dk/>)

I 2011 gør Klager, på vegne af Medion AG, indsigelse mod registreringen.

Medion AG er tysk virksomhed, som ifølge sin danske hjemmeside fremstiller et større sortiment inden for moderne forbrugerelektronik. (<http://www.medion.dk/company/?produkter/produkter.htm>).

Anbringender

Der henvises indledningsvist i det hele til Patent- og Varemærkestyrelsens begrundelse i afgørelse af 25. april 2012.

Supplerende skal indklagede gøre gældende:

Klager baserer alene sin klage på Patent- og Varemærkestyrelsens angiveligt fejlagtige antagelse omkring forholdet mellem majuskler og minuskler i det omstridte varemærke, Klagers egen antagelse at virksomhedens navn er Guppy ApS (og ikke rettelig "GuppyWorks"), og dermed fejlagtigt, at omstridte varemærke skulle være en sammentrækning af virksomhedens navn og det engelske ord "life".

Klager undlader således i det hele at foretage en helhedsbedømmelse af de omtvistede varemærkers mærke-lighed, særpræg, indarbejdelse, praktiske benyttelse, lighed i skrift og tale, vareart, køberkreds etc. Klager påpeger herunder på ingen måde, at der skulle være en faktisk risiko for forveksling, idet der i den henseende blot henvises til dommen C-120/04 fra EF Domstolen.

Herudover forholder Klager sig på ingen måde til forskellene i fakta mellem nærværende sag og før-omtalte dom fra EF Domstolen C-120/04.

Med hensyn til mærke-ligheden inkl. lighed i skrift og tale, henvises til Patent- og Varemærkestyrelsens begrundelse.

Medion AGs varemærke "LIFE" er et helt almindeligt ord i det engelske sprog, som vel beskriver hele tilværelsens omdrejningspunkt. Mærket i sig selv indeholder ikke noget særpræg, og det blotte forhold at prøvelsen ved registreringen ikke bedømmer mærkets distinktivitet kan ikke føre til, at Medion AG gennem registreringen kan monopolisere et helt almindeligt ord.

Endvidere har Medion AG heller ikke gennem indarbejdelse erhvervet særpræg til ordet "LIFE". På Medion AGs egen hjemmeside (<http://www.medion.com/dk/electronics>) markedsføres ingen produkter under varemærket "LIFE". Eneste produkt der markedsføres i Danmark af Medion AG under varemærket "LIFE" er én mobiltelefon i dagligvarebutikken Aldi (bilag 1). Det bemærkes i øvrigt, at på Medion AGs egen hjemmeside, markedsføres denne mobiltelefon ikke, idet der blot tilbydes to mobiltelefoner af mærket Samsung (bilag 2).

Medion AG varemærke er således ikke velkendt her i landet. Modsat indklagedes varemærke som siden 2003, altså også inden registreringen, er anvendt og indarbejdet i forhold til GuppyWorks køberkreds, yngre piger lige inden teenageårene ("tweens").

Der er mange varemærker i Danmark, og globalt, hvor ordet "life" indgår som en bestanddel. Som udgangspunkt må Medion AG selv bære byrden for at have valgt et meget lidt distinktivt varemærke, og som ovenfor nævnt kan den blotte registrering ikke føre til en monopolisering af ordet i varemærket, med mindre de varer som markedsføres under et varemærke indeholdende det omtvistede ord, er identiske eller meget lig hinanden.

Medion AG producerer og markedsfører, som indledningsvist beskrevet, elektronikprodukter til underholdning (tv-apparater, computere, tablets, mobiltelefoner m.v.), klasseregistreret bl.a. i Klasse 9, 28 og 41. Registreringen er således væsentlig mere vidtgående end brugen af de faktisk producerede varer befordrer.

Indklagede producerer og markedsfører software til et online computerspilsunivers, som er registreret for udvalgte, til produktet relevante, varer og tjenesteydelser i Klasse 9, 28, 41. Det bemærkes i øvrigt, at computerspil distribueret i et online univers må betragtes som en tjenesteydelse (modsat fysiske kopier som indlæses i en computer).

De faktisk producerede og markedsførte varer/tjenesteydelser er således på ingen måder identiske, og der er endvidere ingen varelighed mellem dem. Det eneste "sammenfald" der er, er at Medion AG's vare og produkter kan bruges til at distribuere indklagedes tjenesteydelse, ligesom det bemærkes, at Medion AGs produkter netop er produceret til at fremføre og distribuere en lang række varer og tjenesteydelser som f.eks. andre computerspil, mobilspil og DVD-film.

At der således formelt af ordensmæssige grunde er tale om registrering i samme klasser, bør ikke tillægges materiel betydning i nærværende sag.

Selv om det blot er lykkedes undertegnede at finde et produkt fra Medion AG, som er markedsført under navnet "LIFE", kan det naturligtvis ikke afvises, at Medion AG kunne have andre varer, som markedsføres under varemærket "LIFE". Men de elektroniske underholdningsprodukter, som ifølge Medion AGs egen hjemmeside produceres, er alle af en ikke ubetydelig økonomisk værdi.

Modsat kan indklages tjenesteydelse erhverves gratis. I spillet bevæger spilleren sig rundt med GuppyBahn og kan undervejs erhverve forskellige muligheder og effekter for spillets "møntenhed", såkaldte GuppyFlower eller GuppyGold. Den første møntenhed kan spilleren optjene undervejs, mens den sidstnævnte kan købes online for en pris mellem 25 kr. og 250 kr.

Der er således en meget stor forskel mellem køberkredsen af produkter og tjenesteydelser under det omtvistede varemærke, hvor indklagedes køberkreds består af piger lige inden teenageårene uden den store indkomst, er Medion AG køberkreds helt anderledes modent og langt mere købestærkt.

Med hensyn til Klagers henvisning til EF Domstolens dom i C-120/04 skal det bemærkes, at sagens parter begge producerede ”elektroniske underholdningsprodukter” (præmis 6 og 7). Der var således tale om ”identiske produkter” (præmis 18), og bedømmelsen af det omtvistede mærke måtte derfor være af en helt anden og mere rigoristisk karakter. At der her var tale om identiske produkter, betød naturligvis også, at mange af de øvrige elementer i helhedsbedømmelsen var sammenfaldende – modsat nærværende konkrete problemstilling.

Det er dermed indklagedes helt klare opfattelse, at der ikke eksisterer nogen risiko for forveksling i den konkrete sag, og at varemærkernes sameksistens ikke vil få reel betydning i det praktiske liv.

Indklagede forbeholder sig retten til at fremkomme med yderligere bemærkninger i sagen, såfremt Klagers bemærkninger til ovenstående måtte give anledning hertil. Herudover er indklagede naturligvis til rådighed for Ankenævnet, måtte der være behov for yderligere, opklarende kommentarer eller spørgsmål...”

Med brev af 24. oktober 2012 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 28. september 2012 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 25. april 2012 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 22. november 2012 kommenterede klager Zacco Denmark A/S på vegne Medion AG udtalelsen med følgende:

”... Vi skal hermed anerkende modtagelsen af Ankenævnets skrivelse af d. 25. oktober 2012, samt Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af d. 24. oktober 2012.

I den anledning skal vi meddele Ankenævnet, at vi ikke finder anledning til at kommentere på det af Styrelsen fremførte i ovennævnte brev.

På den baggrund skal vi venligst anmode Ankenævnet anse skriftvekslingen for lukket og træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at vi ikke ønsker, at anmode Ankenævnet om en mundtlig forhandling i sagen jf. Ankenævnsbekendtgørelsens § 11.

Endelig skal vi for en god ordens skyld bekræfte overfor Ankenævnet, at denne skrivelse også er sendt til modpartens repræsentant...”

Der er ikke modtaget yderligere fra indklagede.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 31. januar 2013