

## **RESUMÉ:**

### **AN 2014 00040 – VR 2013 01549 PAJO <w> – Administrativ ophævelse - Forveksling**

Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO <w>. Anmodningen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2013 01549 PAJO <w> er forveksleligt med anmoders ældre varemærke PAJO-BOLTE, som er stiftet ved ibrugtagning. Patent- og Varemærkestyrelsen tog anmodningen delvis til følge og ophævede registreringen for nogle af de ansøgte vare i klasse 6 og 40. Registreringen blev opretholdt for ”uædle metaller og legeringer heraf, transportable bygninger af metal, pengeskabe, malm” i klasse 6 og alle varerne i klasse 20. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

## **KENDELSE:**

År 2015, den 18. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Eva K. Borgen og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen **AN 2014 00040**

### **Klage fra**

PAJO-BOLTE A/S  
v/Advokatfirmaet Vingaardshus A/S

### **over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. oktober 2014 vedr.  
VR 2013 01549 PAJO <w>  
Indehavet af:  
Kongerslev Fasteners ApS  
v/Otello Advokatpartnerselskab

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

## **Ankenævnet udtaler:**

Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af og begrundelse for den truffe afgørelse i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2.

Til støtte for sin påstand, om at indklagedes mærke PAJO skal ophæves for samtlige varer og tjenesteydelser, har klager overfor ankenævnet anført, at klagers virksomhed PAJO-BOLTE A/S og indehavers virksomhed Kongerslev Fasteners ApS begge er registreret under branchekoden 437310: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer i Det centrale virksomhedsregister, og at der således er sammenfald mellem de to virksomheders brancheområder.

Det forhold, at de to virksomhedsnavne er registreret under samme branchekode, indebærer imidlertid ikke, at der tillige foreligger varesammenfald eller vareartslighed mellem klagers ibrugtagne kendetegn PAJO-BOLTE og indklagedes mærke PAJO for "uædle metaller og legeringer heraf, transportable bygninger af metal, pengeskabe, malm" i klasse 6 og for varerne i klasse 20, hvorfor det anførte forhold ikke kan ændre forvekslelighedsvurderingen i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2.

Det anførte branchesammenfald indebærer endvidere ikke, at indklagedes mærke PAJO kan opfattes som klagers virksomhedsnavn PAJO-BOLTE A/S. Indklagedes varer i klasse 6 "uædle metaller og legeringer heraf, transportable bygninger af metal, pengeskabe, malm" og for varerne i klasse 20 har betydning for vurderingen af ligheden mellem klagers virksomhedsnavn og indklagedes mærke, da klagers virksomhedsnavn indeholder den specifikke produktbetegnelse "bolte". Ankenævnet finder på den baggrund, at indklagedes mærke ikke kan opfattes som klagers virksomhedsnavn i medfør af varemærkelovens § 14, nr. 4.

**Herefter bestemmes:**

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

**Sagens baggrund:**

Den 18. april 2013 indleverede Otello Advokatpartnerselskab på vegne Kongerslev Fasteners en ansøgning om registrering af varemærket PAJO <w> for:

Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd af uædle metaller; klejnsmedearbejder, små genstande af metal (isenkramvarer); metalrør; pengeskabe; varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser; malm.

Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic.

Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande.

Varemærket blev registreret den 3. juli 2013 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 7. juli 2013.

Fra Patent- og Varemærkestyrelsens ophævelsessag citeres følgende:

"... Den 1. oktober 2013 begærede Advokatfirmaet Vingaardshus A/S på vegne af PAJO BOLTE A/S administrativ ophævelse af nævnte registrering VR 2013 01549. Begæringen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 30, stk. 1, jf. § 28, stk. 1. Anmoder henviste til, at der er risiko for forveksling med indsigers ældre varemærkeret til PAJO-BOLTE, stiftet ved ibrugtagning, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 2. Anmoder anførte, at der både er mærkelighed og varelighed og vedlagde dokumentation for sin påstand om en ibrugtagen varemærkeret. Anmoder henviste også til, at PAJO BOLTE A/S er registreret som virksomhed under branchenummer 467310 "Engroshandel med træ, trælast og bygge materialer" ligesom indehavers virksomhed. Anmoder henviste endvidere til en verserende sag ved domæneklagenævnet om domænet "pajo.dk", hvor anmoder har nedlagt påstand om overdragelse af domænet. Anmoder indsendte med brev af 20. december 2013 yderligere dokumentation for den ibrugtagne ret til PAJO-BOLTE. Den 9. januar 2014 indsendte anmoder kopi af afgørelse fra domæneklagenævnet, hvori det fremgår, at indehaver skal overdrage domænet "pajo.dk" til anmoder"...

Indehaver har ikke udtalt sig i sagen.

Med brev af 14. oktober 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og ophævede registreringen delvis med følgende begrundelse:

"... Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

*"der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke."*

### **3. Vurdering og konklusion**

Indehavers registrering: PAJO <w>

Registreret for: Klasse 6: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd af uædle metaller; klejnsmedarbejder,

små genstande af metal (isenkramvarer); metalrør; pengeskabe; varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser; malm.

Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic.

Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande.

### **Vurdering af anmoders rettigheder stiftet ved brug**

Anmoder har som grundlag for ophævelsesbegæringen påstået at have opnået en varemærkeret til ordmærket PAJO-BOLTE ved ibrugtagning.

Som sagen foreligger oplyst, har anmoder ifølge oplysningerne fra det centrale virksomhedsregister registreret navnet PAJO-BOLTE A/S som selskabsnavn i 1998 og i 2003 registreret domænenavnet pajobolte.dk. Det fremgår af det samlede indsendte materiale, herunder oplysningerne i domæneklagenævns sagen og oplysningerne om anmoders virksomhed fra kataloger og fra de indsendte avisartikler, at anmoder under navnet og kendetegnet PAJO-BOLTE har beskæftiget og fortsat beskæftiger sig med salg og produktion af boltevarer, herunder skruer, møtrikker mv.

Anmoders kendetegn PAJO-BOLTE nyder således beskyttelse efter markedsføringslovens § 18 og kan forhindre indehavers yngre varemærkeregistrering i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, såfremt der er risiko for forveksling.

### **Vurdering af risiko for forveksling**

Indehavers mærke PAJO er identisk med den særprægede og bærende del af anmoders kendetegn PAJO-BOLTE. PAJO ses ikke at have en kendt betydning og har dermed en høj grad af særpræg. Der er således en meget høj grad af lighed mellem mærkerne.

Der er sammenfald af varer for så vidt angår indehavers registrering i klasse 6 af ”bygge materialer af metal, materialer af metal til jernbanespor, klejnsmedearbejder, små genstande af metal (isenkramvarer); metalrør; varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser” med anmoders boltevarer.

Der er herudover lighed mellem anmoders boltevarer og ”ikke-elektriske kabler og tråd af uædle metaller, metalrør”, da disse kan anvendes til samme formål eller sammen med bolte og således kan supplere eller erstatte boltevarer.

Der er ikke lighed med ”transportable bygninger af metal; pengeskabe;” i klasse 6, da disse adskiller sig i art og formål og produceres af andre typer producenter. Der er heller ikke lighed med ”Uædle metaller og legeringer heraf, malm” i klasse 6, som er råvarer der produceres i en anden branche og gennem andre distributionskanaler og adskiller sig i art og benyttelse.

Der er ikke sammenfald eller lighed med varerne i klasse 20, som ikke har ligheder med anmoders boltevarer.

For så vidt angår indehavers registrering af tjenesteydelserne ”forarbejdning og behandling af materialer og genstande” i klasse 40, er der som udgangspunkt en grundlæggende artsforskelse på varer og tjenesteydelser. Dog er det almindeligt, at man inden for anmoders område ofte tilbyder specialtilpassede varer og dermed udbydes både disse varer og ydelser ofte sammen og af samme producent.

Det er vores vurdering, at der er risiko for forveksling mellem anmoders kendetegn PAJO-BOLTE og indehavers varemærke PAJO for så vidt angår de sammenfaldende og lignende varer, da der er identitet mellem mærket og den særprægede del af kendetegnet.

Vi tager derfor begæringen delvist til følge, og registreringen vil blive ophævet for:

Klasse 6: Byggematerialer af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd af uædle metaller; klejnsmedearbejder, små genstande af metal (isenkramvarer); metalrør; varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser.

Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande.

Registreringen vil blive opretholdt for ”Uædle metaller og legeringer heraf, transportable bygninger af metal, pengeskabe, malm” i klasse 6 og alle varerne i klasse 20.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 4, nr. 2...”

Denne afgørelse blev med brev af 11. december 2014 fra Advokatfirmaet Vingaardshus A/S på vegne klager, PAJO-BOLTE A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... Som advokat for virksomheden PAJO-BOLTE A/S påanker jeg herved Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. oktober 2014, reference nr. VR 2013 01549/V1/HSF. Afgørelsen fremlægges som **bilag 1**. Herudover fremlægges anmodning til Patent- og Varemærkestyrelsen af 30. september 2013 inkl. bilag som **bilag 2**.

På vegne PAJO-BOLTE A/S skal jeg hermed anmode om administrativ fuld ophævelse af det registrerede varemærke PAJO, som blev registreret hos Patent- og Varemærkestyrelsen den 10. december 2013 med virksomheden Kongerslev Fasteners ApS som registrant, jf. bilag 2, side 4 – 5.

Patent- og Varemærkestyrelsen har ophævet registreringen for en del af de solgte produkter, hvormed varemærket PAJO endnu består for visse andre produkter. Registreringen er blevet opretholdt for ”uædle metaller og legeringer heraf, transportable bygninger af metal, pengeskabe og malm” i klasse 20.

Det gøres gældende, at registreringen såvel for alle produkter som for en del af disse er i strid med bestemmelserne i varemærkeloven, idet varemærket er forveksleligt med min klients varemærke PAJO-BOLTE.

PAJO BOLTE A/S og registrantens virksomhed er begge registreret under branchenummer 467310 – *Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer* i det centrale virksomhedsregister. Udskrifter fra det centrale virksomhedsregister er fremlagt som **bilag 3** og **4**. Registreringen af samme handelsområde øger risikoen for forveksling.

Forveksling vil stadig foreligge efter en delvis ophævelse, idet handelsområderne til stadighed er tæt knyttet til hinanden. Ifølge Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse foreligger en meget høj grad af lighed mellem varemærkerne PAJO og PAJO-BOLTE, hvilket netop gør den tætte tilknytning af handelsområder problematisk.

Uanset om registranten på nuværende tidspunkt sælger uforarbejdede produkter eller ej, udgør opretholdelsen af varemærket inden for dette område grundet ovenstående et problem.

Det gøres hertil gældende, at idet registranten solgte såvel uforarbejdede som forarbejdede produkter, kan det ikke udelukkes, at en virksomhed sælger begge typer produkter. Af den grund anses det ikke for usandsynligt, at PAJO BOLTE A/S kunne sælge begge produkter. Det udelukker således ikke forveksling blot at fratage registranten registreringen for så vidt angår de uforarbejdede produkter med begrundelse om, at disse produkter typisk sælges af en anden branche, idet dette ikke altid er tilfældet.

I forlængelse af ovenstående kan der henvises til, at flere virksomheder forhandler såvel de produkter, som registreringen er blevet opretholdt for, som de produkter hvor registreringen er ophævet. Disse virksomheder er blandt andet *Sanistål A/S*, *Lemvigh-Müller*, *GKM A/S* og *Brødrene Kier A/S*.

Grundet den stadige nære sammenhæng mellem produkterne, vil en køber, der ikke tidligere har handlet med PAJO BOLTE A/S, ikke være vidende om, at det ikke er denne virksomhed, som kaldes PAJO, men derimod registrantens. Således vil den blotte tilstedeværelse af varemærket PAJO give anledning til forveksling, og registreringen er derfor i strid med bestemmelserne i varemærkeloven...”

Med brev 27. februar 2015 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 18. februar 2015 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. oktober 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 4. marts 2015 fremsendte Advokatfirmaet Vingaardshus A/S på vegne klager, PAJO-BOLTE A/S, følgende kommentarer til styrelsens udtalelse:

”... Hermed fremsendes besvarelse af Deres brev af 2. marts 2015 vedrørende høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen samt orientering om afslutning af skriftveksling.

På vegne af min klient har jeg ikke yderligere kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar og ønsker dermed sagen afgjort på det foreliggende grundlag.

Nærværende brev er tillige tilsendt modparten pr. brev...”

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

*Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.*

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 18. juni 2015.*