

RESUMÉ:

AN 2014 00039 – VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse – Forveksling

Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM <w>. Begæringen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2010 03096 STORM <w> er forveksleligt med anmoders brugsbaserede varemærkeret til ordmærket STORM CASE. 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 2015, den 22. september afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Jens Schovsbo og Eva K. Borgen)

følgende kendelse i sagen **AN 2014 00039**

Klage fra

Pelican Products Inc.
v/Sandel, Løje & Partnere

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. oktober 2014 vedr. VR
2010 03096 STORM <w>
Indehavet af:
Eric Storm A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har tidligere truffet afgørelse i en sag mellem parterne, som involverede indsigers mærke STORM CASE, se AN 2012 00021 af 16. april 2013, hvoraf fremgår følgende:

”Indsigers mærke, STORM CASE, indeholder to engelske ord, som isoleret set og også på dansk har almindelig betydning som hhv. ”storm” og ”kasse”/”kassette”.

Mærkebestanddelen ”CASE” savner i sig selv særpræg for de varer i klasse 20, som

mærket er registreret for, men sammensætningen af de to ord – ”STORM CASE” – kan ikke anses for at være beskrivende for sådanne varer.

Afgørende for, om der foreligger en risiko for forveksling mellem indsigers figurmærke STORM CASE og indehavers ordmærke STORM, er således en almindelig helhedsbedømmelse. Med hensyn til spørgsmålet om varelighed kan ankenævnet tiltræde Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af, at der foreligger lighed, men ikke sammenfald, mellem de varer i klasse 20, som indsigers mærke er registreret for, og engroshandel med emballage i klasse 35, som indehavers mærke er registreret for. Hvad angår mærkelighedsbedømmelsen kan man notere sig, at begge mærker indeholder ordet ”STORM”, idet dette for indsigermærkets vedkommende udgør den dominerende del. Ligheden mellem de to mærker afsvækkes dog betydeligt af, at ordet ”STORM” indgår i indsigermærket i en særlig figurlig udformning, hvor bogstavet ”O” er gengivet som en stiliseret hvirvelvind eller en rundsavklinge. Dette figurelement bidrager efter ankenævnets opfattelse klart til, at en gennemsnitsforbruger må få et forskelligt helhedsindtryk af de to mærker. Når hertil yderligere kommer, at mærkebestanddelen ”CASE”, selv om den isoleret set er svag, dog medfører, at de to mærker også i henseende til deres udtale adskiller sig fra hinanden, og at der som nævnt ikke er varesammenfald, finder ankenævnet efter en helhedsbedømmelse, at der ikke er risiko for forveksling mellem de to mærker..”

Da ankenævnet kan tiltræde styrelsens vurdering i den nu foreliggende sag, hvorefter indsiger gennem brug har opnået varemærkeret til ordmærket STORM CASE, adskiller den foreliggende sag sig fra den tidligere ved, at indsigers mærke i den nu foreliggende sag alene består af ordene ”STORM CASE” dvs. uden den særlige, figurlige udformning af bogstavet ”O”.

Graden af mærkelighed er højere i den foreliggende sag end i den tidligere. Udgangspunktet for vurderingen af, om der er risiko for forveksling, er dog fortsat en helhedsbedømmelse, hvori indgår de ovenfor nævnte kriterier, herunder at der er varelighed men ikke –sammenfald, at mærkebestanddelen ”STORM” genfindes i begge mærker, at indsigermærket er svagt (men ikke beskrivende), da det består af engelske ord, som også på dansk har almindelig betydning, og at mærkebestanddelen ”CASE”, selv om den er svag, dog bidrager til, at de to mærker adskiller sig fra hinanden i udtalemæssig henseende.

Ankenævnet finder, at disse omstændigheder er tilstrækkelige til, at der ikke i den foreliggende sag er en sådan lighed mellem de to mærker, at der består en risiko for forveksling bedømt ud fra en gennemsnitsforbrugers synsvinkel.

Under henvisning hertil stadfæstes den i sagen foreliggende afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 26. august 2010 indleverede Eric Storm A/S en ansøgning om registrering af varemærket STORM <w> for:

Klasse 35: Engroshandel med klimamembraner, fuge- og klæbemidler, strækfilm, emballage, plast, folie, pap, papir, garn, reb, net, dug, måtter, tape, presenninger, hessian, sække, poser, sækkebinder samt stålsnører til brug for emballering, afdækning og overdækning indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri; ovenstående varer hvormed der drives engroshandel fås også individuelt tilpasset.

Klasse 42: Rådgivning om industrielt design af klimamembraner, fuge- og klæbemidler, strækfilm, emballage, plast, folie, pap, papir, garn, reb, net, dug, måtter, tape, presenninger, hessian, sække, poser, sækkebinder samt stålsnører til brug for emballering, afdækning og overdækning indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri.

Varemærket blev registreret den 30. november 2010 og efterfølgende publiceret den 15. december 2010.

Fra Patent- og Varemærkestyrelsens ophævelsessag citeres følgende:

” I brev af 5. august 2013 begærede Sandel, Løje & Partnere Advokatpartnerselskab på vegne af Pelican Products, Inc., USA, administrativ ophævelse af nævnte registrering VR 2010 03096, ordmærket STORM. Begæringen var fremsat med henvisning til varemærkelovens § 30, stk. 1, jf. § 28, stk. 1. Anmoder påstod, at der er risiko for forveksling med anmoders brugsbaserede varemærkeret til ordmærket STORM CASE for ”plastik-kasser til opbevaring og transport af varer, særligt i form af værktøj og værktøjstilbehør”. Anmoder vedlagde materiale til dokumentation for sin brugsbaserede ret. Vedrørende ligheden mellem mærkerne, anførte anmoder, at der er en meget høj grad af lighed, da STORM udgør det indledende, særprægede og dominerende element af anmoders mærke. Anmoder henviste til kendelsen AN 2012 00021 fra den 16. april 2013 vedrørende forvekslelighed mellem figurmærket STORM CASE og nærværende ordmærke STORM. Anmoder anførte, at ankenævnet har udtalt, at ordkombinationen STORM CASE har særpræg for varerne i klasse 20 og at CASE mangler selvstændigt særpræg. For så vidt angår ligheden mellem varer og tjenesteydelser, gjorde anmoder

gældende, at der, som tidligere anført af ankenævnet og styrelsen, er ligestrøthed mellem de nævnte varer i klasse 20 og tjenesteydelserne i klasse 35.

Indehaver imødegik i brev fra den 29. oktober 2013 begæringen. Indehaver bestred, at anmoder har dokumenteret at have stiftet en varemærket til ordet STORM CASE, da materialet viser STORM CASE anvendt figurligt eller, hvor ordet anvendes, generisk. Selvom anmoder måtte have stiftet en ret for varer i klasse 20, er der ikke sammenfald eller lighed med indehavers øvrige tjenesteydelser. Indehaver påpegede, at der er tale om engroshandel med emballeringsmaterialer som ikke er beregnet til opbevaring. For så vidt angår ligheden mellem mærkerne, anførte indehaver, at der er synsmæssig og lydlig forskel.

Anmoder udpegede i brev af 20. januar 2014, hvordan de enkelte dele af materialet viser rettighedsstiftende brug af ordmærket STORM CASE og henviste til ankenævnets betragtning om sammensætningens særpræg. Anmoder bemærkede bl.a. med hensyn til varerne, at mærkeindehavers brug ikke er relevant for så vidt indehavers mærke er registreret for engroshandel med emballage og opfordrer indehaver til at begrænse sin registrering. Anmoder henviste igen til ankenævnets tiltræden til styrelsens vurdering, at der er lighed mellem varerne og ydelserne. Anmoder fastholdt, at mærkerne ligner hinanden begrundet i ankenævnet udtalelse og almindelig praksis for vurdering af lighed, henset til mærkedelens CASEs manglende særpræg.

Indehaver fastholdt i brev af 4. april, at det fremlagte materiale ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere, at anmoder har stiftet en varemærket, og gentog sin argumenter for, at der ikke foreligger en risiko for forveksling..."

Patent- og Varemærkestyrelsen traf med brev af 8. oktober 2014 afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke begæringen til følge og opretholdt registreringen med følgende begrundelse:

"... 2. Lovgrundlaget

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

Anmoders stiftelse af en varemærket til ordmærket STORM CASE


Anmoder har påstået at have stiftet en varemærket ved ibrugtagning af ordmærket STORM CASE for "plastik-kasser og -kufferter til opbevaring og transport af varer, særligt i form af værktøj og værktøjstilbehør", som hører under klasse 20 i Nice-klassifikationen.

Anmoder har indsendt følge materiale til dokumentation for stiftelsen af en varemærket:

1. Udskrift fra Pelican's hjemmesider vedrørende anmoders virksomhed og produkter
2. Produktkataloger, brochurer og udskrifter fra hjemmeside vedr. STORM CASE produkter
3. Erklæring fra den danske forhandler Linde+Larsen
4. 3 fakturaer fra Linde+Larsen til danske kunder, hhv. 2008, 2009, 2010
5. Udskrift fra Linde+Larsens hjemmeside pr. april 2010
6. Udskrift fra Linde+Larsens hjemmeside pr. juli 2013
7. 1 faktura til dansk kunde, 2010
8. Dansk prisliste fra byggemarkedet Bygma, 2006
9. Korrespondance vedr. annoncering i Bygmas ugeavis, 2013
10. Udklip fra Bygma tilbudsavis
11. Oversigt over Bygma byggemarkeder i Danmark
12. Salgsopgørelse i Danmark for STORM CASE-produkter, 2010-2013

Det er styrelsens vurdering at materialet viser, at anmoder har anvendt og fortsat anvender mærket STORM CASE. Materialet viser brug af varemærket både som figur og ord, og materialet kan samlet set dokumentere stiftelsen af en ret til ordmærket STORM CASE, idet der ses afsætning af produkter og annoncering i hele Danmark. Det skal hertil bemærkes, at der ved brug af figuren også kan opnås en ret til særprægede ordelementer, og ankenævnet har fastslået at ordsammensætningen er særpræget. Stiftelsen af retten til ordmærket støttes herudover af, at mærket også ses anvendt enkelte steder i materialet som ordmærke.

Vurdering af risiko for forveksling mellem ordmærkerne STORM CASE og STORM

Ankenævnet har i sin kendelse af 16. april 2013 vedrørende forvekslelighed mellem ordmærket STORM og anmoders :  afgjort, at der ikke var risiko for forveksling af mærkerne,

som omfattede de registrerede tjenesteydelser i klasse 35 og 42 over for indsigers brug for plastikkasser til transport og opbevaring i klasse 20.

Ankenævnet udtalte i sin kendelse, at det dominerende ord i indsigers mærke var STORM, og at CASE må anses for at være uden selvstændigt særpræg og at ordsammensætningen STORM CASE ikke kunne anses for at være beskrivende for varerne i klasse 20.

Ankenævnet udtalte for så vidt angår ligheden mellem mærkerne, at ligheden mellem mærkerne afsvækkedes af den figurlige udformning af bogstavet O, og at mærkerne, uanset svagheden af CASE, også udtalemæssigt adskilte sig. Ankenævnet vurderede ud fra en helhedsbedømmelse af mærkernes synsmæssige og lydlig forskelle sammenholdt med at der ikke forelå varesammenfald, men kun lighed mellem varerne og tjenesteydelserne, at mærkerne ikke var forvekslelige.

I nærværende sag skal styrelsen foretage en parallel vurdering af ligheden mellem ordmærket STORM CASE og ordmærket STORM. Styrelsen må henholde sig til ankenævnet for så vidt angår ankenavnets udtalelse vedrørende ordelementet i figurmærket STORM CASE. Ordsammensætningen STORM CASE må derfor anses for ikke at være beskrivende for anmoders varer i klasse 20.

For så vidt angår vurderingen af risiko for forveksling, kan styrelsen i denne sag ikke nå til et andet resultat end ankenævnet. Den figurlige udformning af bogstavet O kan ifølge praksis kun tillægges en så afgørende betydning i vurderingen af ligheden mellem mærkerne, hvis der er tale om et særdeles svagt ordelement. Styrelsen må af ankenavnets udtalelse således konkludere, at ankenavnets inddragelse af figurelementet, som en del af begrundelsen på forskellen mellem mærkerne, er begrundet i en sådan svaghed.

Når der herefter skal foretages en helhedsbedømmelse af forvekslingsrisikoen, kan styrelsen, i lyset af ankenavnets afgørelse, henset til svagheden af indsigers mærke, sammenholdt med at der ikke er varesammenfald, men udelukkende lighed mellem ”plastikkasser til transport og opbevaring” i klasse 20 og ”engroshandel med emballage til brug for emballering indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og

industri" i klasse 35, derfor ikke nå til andet resultat, end at der samlet set ikke er risiko for forveksling af mærkerne, uanset de ligheder mærkerne fremviser, som også er beskrevet af ankenævnet.

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. 4, nr. 2..."

Denne afgørelse blev med brev af 8. december 2014 fra Sandel, Løje & Partnere på vegne klager, Pelican Products Inc., indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

"...I medfør af varemærkelovens § 46 skal jeg hermed på vegne af Pelican Products Inc., USA, indgive formel anke af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. oktober 2014 (bilag 1), hvorved styrelsen afslog begæring om administrativ ophævelse af VR 2010 03096 STORM (ord), jf. udskrift bilag 2, idet administrativ ophævelsesbegæring indgivet af Pelican Products Inc., USA på grundlag af brugsbaserede rettigheder til STORM CASE for plastkasser til opbevaring og transport af varer, særligt i form af værktøj og værktøjstilbehør, samtidig afvistes i sin helhed.

For ankenævnet nedlægges følgende:

Påstand:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. oktober 2014 vedrørende VR 2010 03096 STORM (bilag 1) omgøres således, at registreringen ophæves for "engroshandel med emballage, plast, [], sække, poser [] til brug for emballering indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri; ovenstående varer, hvormed der drives engroshandel fås også individuelt tilpasset" i klasse 35 og for "rådgivning om industrielt design af emballage, plast til brug for emballering indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri" i klasse 42..."

Med brev af 9. februar 2015 fremsendte Sandel, Løje & Partnere på vegne klager, Pelican Products Inc. klagen med følgende:

"... Under henvisning til Ankenævnets skrivelse af 11. december 2014 skal jeg hermed fremkomme med følgende nærmere begrundelse for den i ovennævnte sag d. 8. december 2014 indgivne anke:

1. Sagsfremstilling

1.1. Styrelsens første (indsigelses)afgørelse vedrørende VR 2010 03096 STORM (ord)

Den 26. august 2010 indleverede Eric Storm A/S ansøgning om registrering af ordmærket STORM (VA 2010 02554) for en lang række ydelser i klasse 35 og klasse 42, herunder i klasse 35:

"Engroshandel med [] emballage, plast, [], sække, poser [] til brug for emballering indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri; ovenstående varer, hvormed der drives engroshandel fås også individuelt tilpasset" og i klasse 42: "Rådgivning om industrielt design af [] emballage, plast til brug for emballering indenfor landbrug, gartnerier, byggeri og industri", jf. bilag 2.

Det ansøgte ordmærke STORM opnåede foreløbig registrering den 30. november 2010, og blev publiceret i Dansk Varemærketidende den 15. december 2010 under VR 2010 03096, jf. bilag 2.

Den 9. februar 2011 nedlagde appellanten, Hardigg Industries, Inc., USA (i dag Pelican Products Inc.) indsigelse mod gyldigheden af registreringen, idet appellanten gjorde gældende, at der var risiko for forveksling med appellantens tidligere EU-varemærkeregistriering CTM 2707925 STORM CASE (figur), jf. bilag 3:



som omfattede en række emballageprodukter i klasse 20 og en række detailhandelsydelser vedrørende emballageprodukter i klasse 35, således nærmere i klasse 20: ”*Plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug, plasticetuier til industrielle formål, kommerciel og/eller personlig brug, nemlig emballering, forsendelse, transport, beskyttelse af indhold og oplagring*”, og i klasse 35: ”*detailhandel i forbindelse med følgende varer: plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommerciel brug og plasticetuier til industrielle formål, kommerciel og/eller personlig brug, nemlig emballering, forsendelse, transport, beskyttelse af indhold og oplagring*”.

Under indsigelsessagen gjorde ansøgeren, Eric Storm A/S, brugspligt gældende, og appellanten dokumenterede brug af, og opfyldelse af brugspligten for, det registrerede figurmærke STORM CASE for de af klasse 20 omfattede emballage-produkter: ”*plasticbeholdere til opbevaring og transport af varer til kommercielt brug*”, jf. s. 4 i bilag 4 (fremlagt nedenfor) med referat af styrelsens indsigelsesafgørelse.

Styrelsen traf afgørelse i indsigelsessagen d. 9. juli 2012, jf. bilag 4 (nedenfor), s. 3-6.

Styrelsen nåede i sin afgørelse – helt korrekt og i overensstemmelse med gældende praksis - frem til, at der forelå lighed mellem de ovennævnte emballagevarer i klasse 20, som appellanten have opfyldt brugspligten for, og tjenesteydelsen ”engroshandel med emballage” i klasse 35, jf. s. 5 nederst og 6. øverst i bilag 4 (fremlagt nedenfor). Som det fremgår, begrundede styrelsen nærmere denne konklusion omkring vare/tjeneste-lighed med, at ”*...emballage kan være en plastikbeholder i lighed med indsigers transportkasser. Det er almindeligt, at der ydes engrosvirksomhed under samme navn som er påført varerne*”.

Styrelsen fandt imidlertid ikke, at der efter en samlet vurdering forelå nogen risiko for forveksling, idet styrelsen foruden vare/tjeneste-ligheden, lagde særlig vægt på: ”*..at ordelementet STORM CASE har en yderst begrænset beskyttelse, og at der er visse forskelle mellem mærkerne*”, jf. s. 6, 3. afsnit, bilag 4 (fremlagt nedenfor).

Styrelsen havde nærmere om særpræget anført, jf. bilag 4 (fremlagt nedenfor), s. 5, 3. sidste afsnit:

”Ordelementet STORM CASE kan oversættes direkte til ”storm-kasse”. I relation til varerne i klasse 20 er CASE i sig selv usærpræget, da det kan angive varernes art. Mærket STORM CASE er en naturlig sammensætning, som kan angive at der er tale om kasser, som er egnet til stormvejr. Beskyttelsesomfanget af indsigers mærke er derfor yderst begrænset, og beskyttelsen angår derfor i høj grad den figurlige udformning af mærket”.

Idet appellanten ikke var enig i styrelsens vurdering af særpræg, herunder hverken i konklusionen om et meget ringe beskyttelsesomfang, eller i den fortænkte begrundelse (”egnet til stormvejr”), som reelt finder STORM CASE direkte beskrivende for plastik værktøjskasser, der ellers intet direkte har med vejr eller vejrlig at gøre, ankede appellanten indsigelsesafgørelsen d. 7. september 2012, jf. bilag 4 (fremlagt nedenfor), s. 6.

1.2 Ankenævnets første afgørelse vedrørende VR 2010 03096 STORM (ord)
Ankenævnet traf afgørelse i sagen d. 16. april 2013, jf. bilag 4.

Ankenævnet tiltrådte i afgørelsen styrelsens (korrekte) vurdering af, at der foreligger lighed, men ikke identitet, mellem de omhandlede emballage-varer i klasse 20, og engroshandel med emballage i klasse

35, jf. bilag 4, s. 2: ”Med hensyn til spørgsmålet om varelighed kan ankenævnet tiltræde styrelsens vurdering af, at der foreligger lighed, men ikke sammenfald, mellem de varer i klasse 20, som indsigers mærke er registreret for, og engroshandel med emballage i klasse 35, som indehavers mærke er registreret for”.

I forhold til særprægsvurderingen, som indgår i mærkelighedsvurderingen omgjorde Ankenævnet, således som appellanten læser Ankenævnets afgørelse, styrelsens vurdering af særpræg for ordkombinationen STORM CASE, idet Ankenævnet herom nærmere udtalte (s. 1-2):

”Indsigers mærke, STORM CASE (figur), indeholder to engelske ord, som isoleret set og også på dansk har almindelig betydning om hhv. ”storm” og ”kasse”/”kassette”. Mærkebestanddelen ”CASE” savner i sig selv særpræg for de varer i klasse 20, som mærket er registreret for, men sammensætningen af de to ord – ”STORM CASE” – kan ikke anses for at være beskrivende for sådanne varer. Afgørende for, om der foreligger en risiko for forveksling mellem indsigers figurmærke STORM CASE og indehavers ordmærke STORM er således en almindelig helhedsbedømmelse”.

Appellanten forstod Ankenævnets præmisser som en bekræftelse af, at det kombinerede element STORM CASE ikke er beskrivende som oprindeligt vurderet af styrelsen i indsigelsesafgørelsen, og en samtidig afvisning af, at STORM CASE skal tillægges et yderst snævert beskyttelsesomfang, idet det i stedet udtrykkeligt anføres, at der skal foretages en helt ”almindelig helhedsbedømmelse” fordi særpræget er normalt eller almindeligt.

I forhold til det isolerede element CASE er såvel appellanten, som styrelsen og ankenævnet enige i, at elementet savner særpræg for de varer i form af kasser i klasse 20, som der er tale om, hvorved der normalt ifølge sædvanlige principper ville formodes at blive tillagt relativt ringe vægt på elementet i mærkelighedsbedømmelsen.

I forhold til den konkrete mærkelighedsbedømmelse lagde Ankenævnet i afgørelsen vægt på, ”at begge mærker indeholder ordet ”STORM”, idet dette for indsigermærkets vedkommende udgør den dominerende del”(bilag 4, s. 2).

Omkring de figurlige elementer anførte Ankenævnet herefter, at ”Ligheden mellem de to mærker afsvækkes dog betydeligt af, at ordet ”STORM” indgår i indsigermærket i en særlig figurlig udformning, hvor bogstavet ”O” er gengivet som en stiliseret hvirvelvind eller en rundsavklinge. Dette figurelement bidrager efter Ankenævnets opfattelse klart til, at en gennemsnitsforbruger må få et forskelligt helhedsindtryk af de to mærker.”

Supplerende fremhævede Ankenævnet derefter som støtte-kriterier for afgørelsen om (manglende) forvekslingsrisiko, forskellen i og med ordet ”CASE”, herunder udtalemæssigt, og det forhold, at der ”kun” var varelighed, og ikke vareidentitet: ”Når hertil yderligere kommer, at mærkebestanddelen ”CASE” selv om den isoleret set er svag, dog medfører, at de to mærker også i henseende til deres udtale adskiller sig fra hinanden, og at der som nævnt ikke er varesammenfald, finder Ankenævnet efter en helhedsbedømmelse, at der ikke er risiko for forveksling mellem de to mærker.”

Appellanten tog Ankenævnets afgørelse til efterretning for så vidt, som der ved afgørelsen blev taget endelig stilling til forvekslingsrisikoen mellem ordmærket STORM og det af appellanten påberåbte særlige figurmærke STORM CASE med de adskillende figurlige elementer i form af et O gengivet som en stiliseret hvirvelvind eller en rundsavklinge.

1.3 Styrelsens anden (indankede) afgørelse vedrørende VR 2010 03096 STORM

Appellanten er imidlertid tillige indehaver af rettigheder til ordmærket STORM CASE, således rettigheder baseret på rettighedsstiftende brug i Danmark af STORM CASE for præcis de samme emballageprodukter i form af plastik-kasser og – kufferter til opbevaring og transport af varer, særligt i form af værktøj og værktøjstilbehør, i klasse 20.

På baggrund af disse rettigheder, indleverede appellanten den 5. august 2013 begæring om administrativ ophævelse af VR 2010 03096 STORM (ord) baseret på anmoders brugsbaserede rettigheder til ordmærket STORM CASE, jf. bilag 5.

Appellanten påberåbte sig til støtte for ophævelsesbegæringen, Ankenævnets afgørelse og præmisser, jf. bilag 4, og med særlig understregning, at Ankenævnet ikke havde tiltrådt, men derimod underkendt styrelsens vurdering af yderst begrænset særpræg og deraf følgende begrænset beskyttelsesomfang for ordkombinationen STORM CASE, som nu i ophævelsessagen udgjorde det fulde og hele mærke.

Dertil, at Ankenævnet netop i afgørelsen havde fastslået, at det var det fælles ordelement ”STORM”, der var det dominerende element, og samtidig også det særprægede ordelement blandt de to, idet Ankenævnet (korrekt) havde fundet, at ordet ”CASE” var usærpræget.

Endelig, at de figurlige elementer, som Ankenævnet havde lagt afgørende vægt på i mærkelighedsbedømmelsen, selvsagt ikke kunne spille nogen rolle ved styrelsens vurdering af ligheden mellem de rene ordmærker STORM og STORM CASE.

Styrelsen allokerede ophævelsessagen til den samme sagsbehandler, som i første omgang havde afslået appellansens indsigelse baseret på figurmærket ”STORM CASE”.

Mærkeindehaveren svarede i sagen d. 29. oktober 2013, jf. bilag 6, og bestred bl.a., at der var fremlagt fornøden dokumentation for den påberåbte brugsstiftede ret.

Appellanten svarede i indlæg af 20. januar 2014, bl.a. med yderligere bemærkninger til støtte for de påberåbte brugsstiftede rettigheder, jf. bilag 7.

For fuldstændighedens skyld fremlægges også mærkeindehaverens afsluttende indlæg af 3. april 2014, jf. bilag 8.

Styrelsen traf herefter afgørelse i sagen (den indankede afgørelse) d. 8. oktober 2014, jf. bilag 1.

Styrelsen fastlog helt korrekt i afgørelsen, jf. bilag 1, s. 4 øverst, at det af appellanten indleverede materiale i form af dokumentation for brug fandtes tilstrækkeligt til at vise, ”*at anmoder har anvendt og fortsat anvender mærket STORM CASE. Materialet viser brug af varemærket både som figur og ord, og materialet kan samlet set dokumentere stiftelsen af en ret til ordmærket STORM CASE, idet der ses afsætning af produkter og annoncering i hele Danmark. Det skal hertil bemærkes, at der ved brug af figuren også kan opnås en ret til særprægede ordelementer, og ankenævnet har fastslået at ordsammensætningen er særpræget. Stiftelsen af retten til ordmærket støttes herudover af, at mærket også ses anvendt enkelte steder i materialet som ordmærke.*”

Styrelsen fastslog dertil endnu en gang på linje med den tidligere indsigelses- og ankeafgørelse vedrørende figurmærket STORM CASE (bilag 4), ligeartetheden mellem ”*plastikkasser til transport og opbevaring*” i klasse 20 og ”*engroshandel med emballage til brug for emballering indenfor landbrug, gartneri og byggeri og industri*” i klasse 35, jf. bilag 1, s. 5.

Imidlertid fastholdte styrelsen - noget overraskende for mærkeindehaveren - den særprægsvurdering af STORM CASE, som styrelsen havde foretaget i den første indsigelsesafgørelse af 9. juli 2012, jf. bilag 4, s. 3-6, således konklusionen om, at ordkombinationen STORM CASE skulle være et ”*særdeles svagt ordelement*”, jf. bilag 1, s. 4 sidste afsnit (sammenholdt med bilag 4, s. 5, 3. sidste afsnit om ”*yderst begrænset*” ”*beskyttelsesomfang*” og bilag 4, s. 6, 3. afsnit ”*ordelementet har en yderst begrænset beskyttelse*”).

Det var netop den særprægsvurdering, som var blevet underkendt af Ankenævnet, der jf. bilag 4, s. 1, helt modsat konkluderede, at det kun er elementet ”CASE”, der er usærpræget, medens STORM CASE som helhed ”ikke anses for at være beskrivende”, hvorved der også skulle foretages en

”almindelig helhedsbedømmelse” (og ikke en bedømmelse, der forudsatte ”yderst begrænset beskyttelsesomfang”).

2. ANBRINGENDER OG KRITIK

2.1 Styrelsens anvendelse af Ankenævnets afgørelse vedrørende VR 2010 03096 STORM (ord) (bilag 4)

Der ses intet som helst i Ankenævnets afgørelse, bilag 4, der skulle støtte styrelsens udledning af, at Ankenævnet må have fundet - endsige lagt vægt på - at ordkombinationen STORM CASE skulle have et yderst snævert/begrænset særpræg og beskyttelsesomfang. Faktisk udtrykker Ankenævnets afgørelse bilag 4 ret klart det modsatte.

I den indankede afgørelse, har styrelsen nærmere omkring læsningen eller konsekvens-dragningen i forhold til Ankenævnets afgørelse, bilag 4, anført som følger (bilag 1, s. 4, nederst):

”styrelsen [kan] i denne sag ikke nå til et andet resultat end ankenævnet. Den figurlige udformning af bogstavet O kan ifølge praksis kun tillægges en så afgørende betydning i vurderingen af ligheden mellem mærkerne, hvis der er tale om et særdeles svagt ordelement. Styrelsen må af ankenævnets udtalelse således konkludere, at ankenævnets inddragelse af figurelementet, som en del af begrundelsen på forskellen mellem mærkerne, er begrundet i en sådan svaghed.”

På grundlag af denne usædvanlige begrundelse - der ikke afslører, hvorvidt der med ”praksis” kun sigtes til styrelsens egen praksis, eller tillige Ankenævnets praksis, eller kun Ankenævnets praksis bortset fra afgørelsen i bilag 4, som styrelsen muligvis ikke anerkender som udtryk for eller del af praksis - konkluderer styrelsen, at der (heller) ikke er forvekslingsrisiko imellem ordmærket STORM CASE og ordmærket STORM for ligeartede varer og ydelser i relation til hvilke CASE, er direkte beskrivende og usærpræget.

Styrelsens konklusion forekommer at stride helt åbenbart mod sædvanlig praksis og helt grundlæggende principper for vurdering af forvekslingsrisiko. Muligvis i anerkendelse heraf, har styrelsen anvendt og gentaget formuleringer i retning af, at man ”ikke kan nå til at andet resultat” end ankenævnet. Styrelsens begrundelse i afgørelsen efterlader flere steder appellanten med det indtryk, at styrelsen ikke selv finder afgørelsen rigtig og naturlig, men derimod angiveligt finder, at afgørelsen skulle være en nødvendig konsekvens af Ankenævnets tidligere afgørelse, bilag 4.

Styrelsens afgørelse forekommer imidlertid samtidig at stride ret klart mod Ankenævnets afgørelse vedrørende VR 2010 03096, bilag 4, særligt i forhold til Ankenævnets vægtning af figurelementet i mærkelighedsbedømmelsen, Ankenævnets vægtning af STORM som dominerende element, og Ankenævnets særprægs-vurdering af STORM CASE (og STORM).

Det er appellansens opfattelse, at styrelsen har gjort sig ret store anstrengelser for at læse Ankenævnets afgørelse, bilag 4, på en måde, som afgørelsen ikke selv giver belæg for, og der er beklageligvis ikke tale om nogen utilsigtet fejllæsning, jf. de udtrykkelige udlægninger i styrelsens afgørelse, bilag 1.

Derved forekommer afgørelsen at kunne være styret af ét eller to klart uvedkommende hensyn: Et hensyn fra styrelsens side om at opretholde den underkendte realitet i styrelsens (første) indsigelsesafgørelse af 9. juli 2012 (bilag 4, s. 3-6) om manglende særpræg for ordkombinationen STORM CASE, uanset Ankenævnets modstridende afgørelse i bilag 4; og/eller et hensyn fra styrelsens side om at afværge en praksisdannelse, hvor figurlige elementer kan vægtes som adskillende elementer (muligt med afgørende betydning) over for ordmærker med almindeligt særpræg, uanset Ankenævnets modstridende afgørelse i bilag 4.

Der er tale om hensyn, der er aldeles uvedkommende for afgørelsen af den indankede sag, som kun skal dreje sig om styrelsens reale vurdering af risiko for forveksling mellem ordmærket STORM

CASE og ordmærket STORM for lignende varer/tjenesteydelser i relation til hvilke, "CASE" af alle er anset for at direkte beskrivende.

Omkring det første uvedkommende hensyn bemærkes, at det er svært påfaldende, at styrelsens konklusion i den indankende afgørelse omkring særpræg/beskyttelsesomfang af STORM CASE ("særdeles svagt ordelement", "sådan svaghed") passer nøje med den (underkendte) særprægsvurdering, som blev foretaget af styrelsen i den første indsigelsesafgørelse ("beskyttelsesomfanget ... yderst begrænset" og konkluderet efter en begrundelse om direkte beskrivende karakter), og samtidig strider direkte mod Ankenævnets udtrykkelige særprægsvurdering ("sammensætningen af de to ord – "STORM CASE" – kan ikke anses for at være beskrivende for sådanne varer. Afgørende...er således en almindelig helhedsbedømmelse").

I forhold til appellansens indtryk af myndighedsbehandlingen, som gerne også skulle fremstå ligeså saglig og objektiv, som den naturligvis antages at have været, forekommer det i den forbindelse mindre hensigtsmæssigt, at det er samme sagsbehandler hos styrelsen, der har behandlet og truffet de to afgørelser.

Omkring det andet uvedkommende hensyn bemærkes, som følger:

Når Ankenævnet træffer en afgørelse, hvor et figurligt element i (indsiger)mærket STORM CASE helt udtrykkeligt er fremhævet og vægtet i afgørelsen af forvekslingsrisiko over for et rent ordmærke STORM, og hvor der samtidig er taget udtrykkeligt stilling til særpræget både for CASE og for STORM CASE, må og skal styrelsen drage den naturlige konsekvens heraf i forhold til egen praksis. Ankenævnet er trinøjere, og styrelsen kan ikke bare undlade at respektere Ankenævnets afgørelser i sin praksisdannelse.

Dertil kan styrelsen selvsagt ikke - uden at træde væsentlige forvaltningsretlige principper under føde - i den konkrete indankede afgørelse, der angår to ordmærker, forfølge uvedkommende hensyn omkring, hvorledes egen generel praksis i andre sager ønskes indrettet eller ikke indrettet i forhold til Ankenævnets afgørelser og praksis omkring kombinerede ord/figurmærker.

Styrelsens begrundelse i det afsluttende afsnit på s. 4 (bilag 1), giver det indtryk, at styrelsens reale vurdering af ordmærket STORM CASE over for ordet STORM er, enten at de to ordmærker er klart forvekslelige (jf. karakteristikken "afgørende betydning" anvendt om de (adskillende) figurelementer), eller at Ankenævnet tager fejl i særprægsvurderingen af STORM CASE, og at styrelsen derfor i stedet kan følge sin egen (underkendte) vurdering af nærmest intet særpræg (jf. styrelsens sammenkædning af den væsentlige vægtning af figurelement og "særdeles svagt ordelement", som foretages af styrelsen på Ankenævnets vegne, men ikke findes i Ankenævnets afgørelse).

Styrelsen bør under alle omstændigheder ikke træffe en afgørelse, som ifølge styrelsens egen begrundelse ikke retter sig mod en real helhedsbedømmelse af risikoen for forveksling mellem de to ordmærker STORM CASE og STORM, men udelukkende mod fortolkning og udledninger fra Ankenævnets afgørelse vedrørende figurmærket STORM CASE, og som mellem linjerne nærmest undskylder, at styrelsen ser sig nødet til at nå frem til et andet, og dermed forkert, resultat. Appellanten bliver derved fanget i en praksis-diskussion, der slet ikke er relevant for den foreliggende sag.

Styrelsens modvilje mod at læse Ankenævnets afgørelse, bilag 4, nogenlunde, som den er skrevet, forekommer end mere påfaldende al den stund, at Ankenævnet i afgørelsen faktisk har fulgt principper, som er ret veletablerede i EU-praksis, og som det dermed alt andet lige slet ikke kan overraske, at Ankenævnet anvender, og hvor der måske også bør være en formodning hos styrelsen for, at der ikke er tale om nogen fejl fra Ankenævnets side.

I henhold til EU-praksis, er der ikke noget usædvanligt i, at figurlige elementer kan bevirke en adskillelse og f.eks. udelukke risiko for forveksling også i forhold til rene ordmærker, og der gælder ikke nogen særlig regel om, at det kun er i tilfælde af "et særdeles svagt ordelement". Jf. til

sammenligning det af styrelsen anvendte princip i afgørelsen, bilag 1 s. 4, sidste afsnit, hvor figurlige elementers muligt afgørende betydning for mærkelighedsvurderingen sammenkædes med, at ordelementernes særpræg skal være ”særdeles svagt”.

I EU-praksis erkendes det helt principielt, at figurlige elementer i kombinerede ord/figurmærker kan have betydning, og efter omstændighederne afgørende betydning, for forvekslingsrisikoen også i forhold til rene ordmærker, og der gælder ikke nogen særlig betingelse om, at det kun er tilfældet i forhold til beskrivende eller særdeles svage ordelementer.

Appellanten henviser særligt til følgende praksis: Board of Appeal’s afgørelse af 15. juli 2014 i sag R-2250/2013-5 samt Retten i Første Instans’ afgørelser i sagerne T-169/10, T-112/06, T-156/01, T-3/04 samt T-295/11.

Det afgørende ifølge EU-praksis er, at mærkelighedsvurderingen altid skal fokusere på at udfinde det overordnede helhedsindtryk af de mærker, der skal sammenlignes, i hvilken forbindelse man skal have særligt øje for dominerende elementer og iagttagelse, at der netop ikke gælder noget fast princip for kombinerede ord/figurmærker om, at ordelementer altid er dominerende i forhold til figurelementer; tværtimod skal det iagttages, at figurelementer konkret kan være vigtige eller tillige være dominerende for helhedsindtrykket. Den nærmere vurdering afhænger ikke af ordets særpræg, som det er lagt til grund af styrelsen, men derimod af figurens særpræg tillige med prominens, placering m.v.

Ankenævnets afgørelse, bilag 4, ligger i ganske udmærket tråd med ovennævnte EU-praksis, men altså muligt ikke i tråd med styrelsens (egen) praksis.

Realiteten i den indankede afgørelse er den for appellanten helt uacceptabel, at appellanten trods en brugsstiftet rettighed til ordmærket STORM CASE for plastik-kasser skulle acceptere mærkeindehaverens registrering/brug af det reelt kvasi-identiske mærke STORM for handelstjenester med præcis samme varer. Det er aldeles uantageligt, at der ikke foreligger åbenbar risiko for forveksling på det danske marked.

Det samme må konkluderes, når der indhentes vejledning fra de sædvanlige kriterier, som er fastlagt af Ankenævnet i afgørelsen i bilag 4, således:

at der er ligeartethed mellem plastiktransport/opbevarings-kasser og handel med samme,

at ordelementet CASE er direkte beskrivende og uden særpræg for nævnte,

at ordet STORM derimod har særpræg, og tilmed er dominerende, og

at kombinationen STORM CASE derved også har et sådant (normalt) særpræg, at der skal foretages en almindelig/normal helhedsbedømmelse.

Det er ganske enkelt ikke muligt at træffe en afgørelse, der når frem til, at der ikke skulle være risiko for forveksling, uden at det enten indebærer, at afgørelsen er ukorrekt, eller at man vælger at tilsidesætte eller ændre mindst ét af de ovenfor fastlagte kriterier – som gjort af styrelsen i den indankede afgørelse.

2.2 Udstrækningen af feltet af ligeartede ydelser og forvekslingsrisiko

Styrelsen har i den indankede afgørelse – i konsekvens af styrelsens konsekvens-dragning af Ankenævnets afgørelse bilag 4 – afvist forvekslingsrisiko mellem ordmærket STORM CASE og STORM selv for de ret åbenbart ligeartede ydelser ”engroshandel med emballage” i klasse 35.

I konsekvens af denne del af afgørelsen tager styrelsen ikke stilling til graden af ligeartethed og risikoen for forveksling mellem ordmærket STORM CASE (anvendt for emballage-produkter af plastik i form af kasser og kufferter til opbevaring og transport af værktøj og værktøjstilbehør), og ordmærket STORM for:

”Engroshandel med [] plast [] til brug for emballering indenfor [] byggeri og industri”, i klasse 35,

”Engroshandel med [] sække, poser [] til brug for emballering indenfor [] byggeri og industri” i klasse 35, og

”rådgivning om industrielt design af [] emballage, plast [] til brug for emballering indenfor [] byggeri og industri” i klasse 42.

Appellanten henviser til det i ophævelsesbegæringen af 5. august 2013, s. 5-6 under punkt 3 anførte omkring nær forbindelse mellem de anførte ydelser og appellantens varer, hvilke anbringender opretholdes for Ankenævnet.

2.3 Mærkeindehavers mulige bestridelser

Under den forudgående behandling af den indankede ophævelsessag for styrelsen såvel som de forudgående indsigelses- og ankesager, afgjort ved bilag 4, har mærkeindehaveren bestridt alt, hvad der kan bestrides, både inden for og uden for rammerne af gældende praksis. For det tilfældes skyld, at mærkeindehaveren også under nærværende ankesag gentager samtlige bestridelser, skal appellanten hermed foreløbig henviser til det tidligere anførte for styrelsen såvel som for Ankenævnet, som Ankenævnet principalt – af procesbesparende hensyn - bedes opfatte som indgået også i nærværende ankesag.

Alternativt anmoder appellanten allerede nu om lejlighed til at genfremsætte og supplere argumenter og beviser omkring de eventuelle øvrige forhold, som ikke er berørt ovenfor, fordi der ikke er tale om punkter, hvor styrelsens vurdering afviger fra appellantens, men som kunne blive inddraget i sagen af mærkeindehaveren...”

Med brev af 17. april 2015 kommenterede Kromann Reumert på vegne indklagede, Eric Storm A/S, klagen med følgende:

”... Påstand

Stadfæstelse

Anbringender

De for Patent- og Varemærkestyrelsen samt Ankenævnet for Patenter og Varemærker tidligere anførte anbringender (særligt bilag 6 og bilag 8) fastholdes i deres helhed, idet Klagers klage af 8. december 2014 og indlæg af 9. februar 2015 giver anledning til følgende bemærkninger:

Generelt

1. Indehaver bestrider Klagers udsagn om, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke selv finder sin afgørelse af 8. oktober 2014 *"rigtig og naturlig"* og har *"gjort sig ret store anstrengelser"* for at læse ankenævnets afgørelse på en måde, *"som afgørelsen ikke selv giver belæg for"*. Klager påstand om, at Patent- og Varemærkestyrelsen har truffet en afgørelse, som styrelsen selv finder forkert, er helt udokumenteret.
2. Patent- og Varemærkestyrelsen har i sin afgørelse af 8. oktober 2014 foretaget en helhedsbedømmelse af Klagers ordmærke STORM CASE og Indehavers mærke STORM og helt korrekt lagt vægt på ankenævnets tidligere bedømmelse af mærkernes synsmæssige og lydlig forskellige samt vurderingen af, at der ikke forelå varesammenfald.

3. Indehaver kan tiltræde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. oktober 2014 om, at der ikke er mærkelighed mellem STORM CASE og STORM, at der ikke er varesammenfald, og at mærkerne ud fra en helhedsbedømmelse ikke er forvekslelige.

ibrugtagning

4. Det bestrides, at Klagers fremlagte materiale dokumenterer, at Klager har stiftet en varemærkeret i Danmark ved ibrugtagning. I henhold til varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, er den retsstiftende kendsgerning, at mærket er *taget i brug her i landet*. Varemærkerettigheder etableret ved ibrugtagning består kun så længe varemærket vedvarende anvendes og forudsætter på samme måde som registrerede rettigheder, at varemærket har særpræg.
5. Som udførligt redegjort for i Indehavers indlæg af 3. april 2014 (bilag 8) til Patent- og Varemærkestyrelsen, har Klager ikke dokumenteret, at Klager har stiftet en varemærkeret for ordmærket STORM CASE ved ibrugtagning. Klager har ikke etableret den nødvendige sammenhæng mellem sit mærke STORM CASE, de varer, det er brugt for (plastik-embalgevarer i form af plastikkasser og -kufferter til opbevaring og transport af varer) og tidspunktet for brugen (før den 26. august 2010). Klagers fremlagte materiale dokumenter således ikke på en tilstrækkelig klar og konsekvent måde, at Klager har taget STORM CASE i brug som ordmærke i Danmark, samt at Klager vedvarende har gjort brug af STORM CASE som ordmærke i Danmark.
6. I Klagers fremlagte materiale er STORM CASE alene brugt som figurmærke og ikke som ordmærke. De enkelte steder, hvor STORM CASE er blevet anvendt uden figurmærket, er der tale om en beskrivende produktkategori. Klager har i bilag 12 angivet STORM CASES inden for en produktkategori. Det faktum, at ordet CASES er i flertal, understøtter Indehavers argument om, at Klager alene anvender STORM CASES som en produktkategori - og ikke som et varemærke.
7. Klagers fremlagte materiale dokumenterer ikke, at Klager foretager engroshandel med varer af navnet STORM CASE. I stedet fremgår det, at Klager foretager engroshandel med varer af navnet Peli, og at Klager foretager handel med varerne STORM CASE, men da som detailhandel - og ikke engroshandel.

varelighed

8. Ankenævnet har allerede i sin kendelse af 16. april 2013 vurderet, om der var varelighed mellem Klagers og Indehavers varer. Ankenævnet for Patenter- og Varemærker tiltrådte styrelsens afgørelse af 9. juli 2012 om, at der ikke fandtes sammenfald mellem "plastikvarer til transport og opbevaring" i klasse 20 og "engroshandel med emballage til brug for emballering inden for landbrug, gartnerier, byggeri og industri" i klasse 35.
9. Ankenævnet udtalte i afgørelsen "Med hensyn til spørgsmålet om varelighed kan ankenævnet tiltræde styrelsens vurdering af, at der foreligger lighed men ikke sammenfald, mellem de varer i klasse 20, som indsigers mærke er registreret for, og engroshandel med emballage i klasse 35, som indehavers mærke er registreret for."
10. Som det fremgår af det af Klager tidligere fremlagte materiale, producerer Klager "cases" (bokse/kufferter/værktøjskasser), der kan bruges til opbevaring eller transport. Indehaver distribuerer derimod plast, pap og papir. I landbruget bruges plast til eksempelvis at rulle om store halmruller samt til afdækning af roekuler, og i gartnerier bruges plast til at lægge over jorden og plante igennem. Industrien bruger krympefolie til at rulle om paller med varer, og i byggeriet kan plast benyttes som dampspærre, mens pap og papir bruges til afdækning i forbindelse med eksempelvis maling. Indehavers produkter er således markant anderledes og er ikke beregnet til opbevaring.
11. Klager har ikke dokumenteret, at der er grundlag for at tilsidesætte Patent- og Varemærkestyrelsens og Ankenævnet for Patenter og Varemærkers tidligere konklusioner om,

at der ikke er tilstrækkelig varelighed i sagen, og Ankenævnet for Patenter og Varemærker bør derfor i sagens natur lægge sin tidligere konklusion om, at der ikke er sammenfald mellem varerne i sagen, til grund.

Mærkelighed

12. De to varemærker adskiller sig mærkbart fra hinanden, eftersom Klager har registreret et mærke, hvori der indgår to ord, mens Indehaver har registreret et ordmærke, der alene består af ét ord. Disse markante forskelle indebærer, at de to varemærker ikke er identiske, hvorfor varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 1 (og § 4, stk. 1, nr. 1) følgelig ikke finder anvendelse.
13. Ved sammenligningen af Klagers mærke STORM CASE og Indehavers mærke STORM skal der foretages en helhedsvurdering af det samlede billede for STORM CASE og for STORM, hvilket er i overensstemmelse med de tidligere afgørelser fra såvel Patent- og Varemærkestyrelsen som Ankenævnet for Patenter og Varemærker.
14. Da Klagers mærke består af to ord, mens Indehavers mærke kun består af ét ord, er mærkerne synsbilledligt mærkbart forskellige. Begge ord i Klagers mærke er lige betydningsfulde, og den første del af mærket STORM er ikke mere dominerende eller særpræget end den sidste del CASE, idet det ene ord i mærket ikke kan bruges uadskilleligt fra det andet.
15. Desuden har mærkerne som navneord hver deres betydning (storm hhv. storm-kasse), som anført af Patent- og Varemærkestyrelsen i sin afgørelse af 9. juli 2012.
16. Der er endvidere væsentlig auditiv forskel mærkerne imellem. Eftersom Indehaver er en dansk virksomhed, og da efternavnet på Indehavers danske grundlægger er Storm, skal Indehavers ordmærke udtales på dansk som [sdå'm]. Klager er derimod en amerikansk virksomhed, hvorfor Klagers mærker skal udtales på engelsk som [stɔ:m keɪs] eller [stɔ:rm keɪs]. Dette understøttes også af Ankenævnet for Patenter og Varemærker udtalelse i afgørelsen af 16. april 2013 "*at de to mærker også i henseende til deres udtale adskiller sig fra hinanden*".

Forvekslingsrisiko

17. Der er ikke nogen forvekslingsrisiko mellem de to varemærker som fastslået af Patent- og Varemærkestyrelsen henset til, at helhedsindtrykket mellem de to mærker er vidt forskellige, og at der som tidligere vurderet ikke er varesammenfald.
18. Klager og Indehaver henvender sig til forskellige kundekredse, idet Indehaver er grossist, mens Klager beskæftiger sig med detailhandel. Såfremt Klager og Indehaver alligevel anses for at tilhøre samme "branche", må de kunder, som Klager og Indehaver sælger til, skulle betegnes som "professionelle" inden for branchen. Der er derfor ingen risiko for, at Klagers og Indehavers kundekreds vil forveksle de to varemærker. Den del af Klagers kundekreds, der ikke kan betegnes som "professionelle", vil heller ikke kunne forveksle de to varemærker, da denne del af kundekredsen ikke har mulighed for at handle hos Indehaver, der er grossist, og som derfor ikke sælger til forbrugere.

sammenfatning

19. Der foreligger hverken tilstrækkelig mærkelighed eller tilstrækkelig lighed mellem de varer, som parternes mærker er registrerede for - og anvendes for - og ud fra en helhedsvurdering, er der ikke risiko for forveksling mellem varemærkerne. Som Ankenævnet for Patenter og Varemærker allerede har konkluderet i sin afgørelse af 16. april 2013 medfører den auditive forskel, og da der ikke foreligger varesammenfald, at der efter en helhedsbedømmelse ikke er risiko for forveksling mellem mærkerne "*at de to mærker også i henseende til deres udtale adskiller sig fra hinanden, og at der som nævnt ikke er varesammenfald, finder ankenævnet efter en helhedsbedømmelse, at der ikke er risiko for forveksling mellem de to mærker.*"
20. Indehavers varemærkeregistrering VR 2010 03096 skal som følge heraf opretholdes, og Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. oktober 2014 skal stadfæstes. .."

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 8. maj 2015 følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 21. april 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 8. oktober 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Der er ikke modtaget yderligere fra parterne.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 22. september 2015.