

RESUMÉ:

AN 2015 00026 – VR 2014 00362 WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket VR 2014 00362 WEST WIND <w> er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærkeregistrering CTM7332455, WIND <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvist til følge og ophævede registreringen for de ansøgte varer i klasse 25 og nogle af de ansøgte varer i klasse 28. Registreringen blev opretholdt for de ansøgte varer i klasse 22. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2016, den 18. maj afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Eva K. Borgen og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen **AN 2015 00026**

Klage fra

West Wind, Engros Administration ApS
v/Iversen Advokatfirma

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 28. maj 2015 vedr. VR 2014
00362 WEST WIND <w>

Begæret af:
wind sportswear gmbh
v/Patrade A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen og styrelsens begrundelse herfor. Idet ankenævnet bemærker, at varemærkelovens § 10 ikke

finder anvendelse i indsigelsessager, giver de af klager fremførte anbringender herom ikke anledning til at ændre denne vurdering.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 28. november 2013 indleverede Iversen Advokatfirma på vegne West Wind, Engros Administration ApS en om registrering af varemærket West Wind <w>

For:

Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække og poser (ikke indeholdt i andre klasser); polstrings- og stopningsmaterialer (dog ikke af gummi eller af plastic); uforarbejdet tekstilfiber materiale.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); juletræslyst.

Varemærket blev registreret den 13. februar 2014 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketiden den 19. februar 2014.

Fra sagsbehandlingen i Patent- og Varemærkestyrelsen citeres følgende:

”... Den 22. april 2014 gjorde PATRADE A/S indsigelse på vegne af wind sportswear gmbh, Tyskland, mod gyldigheden af det registrerede mærke WEST WIND. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsigelsen blev nedlagt med henvisning til risiko for forveksling med en række EU-varemærkere registreringer i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Indsiger uddybede den 3. juli 2014 indsigelsen. Indsiger gjorde gældende, at der er risiko for forveksling med EU-varemærkere registreringerne CTM7332455, WIND <w>, CTM10795037, NORDSEE WIND <w>, CTM10795045, OSTSEE WIND <w>, CTM6586127, SEA WIND <w> og CTM8769895, OCEAN WIND <w>. Indsiger anførte, at indsigers mærke WIND er fuldstændigt indeholdt i indehavers mærke WEST WIND, hvor WIND udgør det mest særprægede element, da WEST er en geografisk betegnelse, og at der er en begrebsmæssig lighed, som er uændret af WEST. Indsiger anførte, at varerne i klasse 25 og 28 er ligeartede, på nær ”juletræslyst”, som indsigelsen ikke rettes mod. Indsigelsen er heller ikke rettet mod varerne i klasse 22. Indsiger gjorde gældende, at der også består en forvekslingsrisiko, fordi indsiger benytter en serie af varemærker med elementet WIND.

Indehaver gjorde i brev af 16. juli 2014 gældende, at indsigers mærke ikke udgør en registreringshindring, da mærkerne ikke ligner hinanden i helhed, og WIND kun kan opnå beskyttelse i sammenhæng med andre mærkedele. Indehaver gjorde opmærksom på at have en uregistreret forudgående ret til mærket.

Indsiger meddelte den 22. januar 2015, at indsiger ikke ønsker at støtte ret på en serie af mærker, og at indsigelsen herefter udelukkende er baseret indsigers registrering CTM7332455, WIND <w>.

Indehaver meddelte den 30. januar 2015, at denne ikke har yderligere at tilføje i sagen..."

Den 28. maj 2015 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvist indsigelsen til følge og fremførte følgende:

"... 2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

"2) 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

Det skal til indehavers argument om indehavers stiftelse af en ibrugtagen ret forud for registreringen indledningsvist bemærkes, at en sådan påstand ikke kan tages i betragtning i en indsigelsessag, som er baseret på ældre registrerede rettigheder. Hvorvidt indehaver har en ibrugtagen ret, som kan forhindre indsigergrundlaget skal afgøres i en ophævelsessag mod indsigers registrering. Vi henviser til Højesterets dom i U.1981.111H, Hercules.

Indsigers mærke	WIND <w>
Registreret for:	Klasse 9: Brillor (optik), solbriller, brilleluer, cd'er, dvd'er. Klasse 25: T-shirts, sweatshirts, pullovere, skjorter, poloskjorter, bluser. Klasse 28: Spil, legetøj, gymnastik- og sportsartikler, indeholdt i klasse 28, bolde, volleybolde.

Indehavers mærke	WEST WIND <w>
Registreret for:	(Varer som indsigelsen retter sig mod er kursiveret) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække og poser (ikke indeholdt i andre klasser); polstrings- og stopningsmaterialer (dog ikke af gummi eller af plastic); uforarbejdet tekstilfiber materiale. Klasse 25: <i>Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.</i> Klasse 28: <i>Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), juletræsdyt.</i>

Der er sammenfald for så vidt angår alle varer i klasse 25 og 28, som indsigelsen retter sig mod.

Indehavers mærke består af ordet WIND, som bl.a. betyder "vind" på engelsk. Indsigers mærke består af ordet WEST WIND, som oversat fra engelsk betyder "vestenvind".

Der er således en vis begrebsmæssig lighed mellem mærkerne, da de begge relaterer sig til fænomenet vind.

WEST udgør efter styrelsens praksis ikke en præcis geografisk betegnelse, da ”vest” ikke angiver et bestemt sted, men udelukkende en retning. WEST er således ikke uden selvstændigt særpræg. Mærket WIND er i relation til indsigers varer i klasse 25 ikke udpræget svagt, da T-shirts, sweatshirts, pullovere, skjorter, poloskjorter, bluser ikke typisk relateres til brug i vind i modsætning til fx sejlerjakker.

Der er en vis synsmæssig og lydlig lighed, da indsigers mærke indgår fuldstændigt som et selvstændigt element i indehavers mærke.

Ud fra en samlet vurdering af varer og mærker, er det vores opfattelse, at der er risiko for forveksling af mærkerne. Der er tale om identiske varer, og indsigers mærke er fuldstændigt indeholdt, som et selvstændigt element i indehavers mærke. Herudover lægger mærkedelen WEST sig adjektivisk til WIND, hvilket giver ordet WIND en anelse større dominans i indehavers mærke. Samtidig kan hverken WEST eller WIND anses for at besidde en højere grad af særpræg end det andet element i mærket. Da WIND dermed udgør en ikke-uvæsentlig del af indehavers mærke, er der således en sådan lighed, at der er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.

Vi tager derfor indsigelsen til følge, og registreringen ophæves for:

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser).

Registreringen omfatter herefter:

Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække og poser (ikke indeholdt i andre klasser); polstrings- og stopningsmaterialer (dog ikke af gummi eller af plastic); uforarbejdet tekstilfiber materiale.

Klasse 28: Juletræsdynt.

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

Denne afgørelse blev med brev af 27. juli 2015 fra Iversen Advokatfirma på vegne, West Wind, Engros Administration ApS, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... Som advokat for sagsøgte nedlægges påstand om at indsigelsen ikke tages til følge, og at klagerens registrering ikke ophæves.

Det gøres til støtte herfor gældende, at WIND er et generisk udtryk som kun i sammenstillingen med andre udtryk er beskyttelsesværdigt.

at indsigers registrerede varemærke WIND ikke er eller har et sådan selvstændigt udtryk, at det kan forhindre registrering af andre varemærker hvori udtrykket indgår som selvstændigt ord, når sådanne nye varemærker som helhed ikke krænker det eksisterende varemærke.

Det bestrides, at der er risiko for forveksling som angivet i Varemærkeloven § 15, stk. 1, nr. 2 om den forvekslingsrisiko, som opstår derved at det antages, at der er forbindelse mellem det yngre og det ældre varemærke fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke og varerne er af samme art.

Jeg vil endvidere gøre opmærksom på at min klient har en uregistreret ret til udtrykket som man har benyttet siden 1990'erne.

Det gøres gældende, at indsigeren har kendt til min klients uregistrerede varemærke siden 1990'erne, således også, da indsigeren indgiver CTM 7332455 "wind" til registrering i 2008.

På den baggrund gøres med henvisning til VML § 10 gældende, at indsigeren ikke på baggrund af sit – efter § 15, stk. 2 – ældre varemærke kan forbyde min klient brugen af sit – efter § 15, stk. 2 yngre varemærke..."

Med brev af 22. oktober 2015 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

"... Som svar på Ankenævnets brev af 7. oktober 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 28. maj 2015 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 30. oktober 2015 kommenterede Patrade A/S på vegne indklagede, wind sportswear gmbh, styrelsens udtalelse således:

"... Vi henviser til Styrelsens høringssvar af den 22. oktober 2015 og kan i den forbindelse meddele, at vi fuldt ud kan tilslutte os dette og derfor ikke kommer med yderligere argumentation i sagen.

Samtidig oplyses, at vi ikke anmoder om mundtlig høring i sagen..."

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 18. maj 2016.