

RESUMÉ:

AN 2015 00034 – VR 1992 02201 TITAN <w> - Administrativ ophævelse – Manglende brug

Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN <w> med henvisning til manglende opfyldelse af brugspligten. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvis begæringen til følge og ophævede registreringen for ”Olie og smøremidler til brug i automobil- og maskinindustrien, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger” i klasse 4. Registreringen blev opretholdt for ”Motorolie til brug i automobil- og maskinindustrien” i klasse 4. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som hjemviste sagen (AN 2014 00021) til fornyet behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen. Efter fornyet behandling traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse om at ophæve registreringen helt for de ansøgte varer og tjenesteydelser i klasse 11, 12 og 36 og nogle af de ansøgte varer og tjenesteydelser i klasse 37. Registreringen blev opretholdt for klasse 4 og for ”vedligeholdelses-, installations- og reparationsvirksomhed i forbindelse med automobiler” i klasse 37. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2016, den 5. august afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Knud Wallberg og Jens Schovsbo)
følgende kendelse i sagen **AN 2015 00034**

Klage fra

TITAN A/S
v/Otello Advokatfirma

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. august 2015 vedr. VR 1992
02201 TITAN <w>
Begæret af:
Fuchs Petrolub AG
v/Plesner Advokatfirma

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Det bemærkes indledningsvis, at det falder udenfor Ankenævnet for Patenter og Varemærkers kompetence at tage stilling til de sagsbehandlingsmæssige forhold, som klager har fremført, jf. nærmere § 1 i

Bekendtgørelse nr. 892 af 21. september 2009 om Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

For så vidt angår spørgsmålet om opfyldelse af brugspligten kan ankenævnet tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af, at det for styrelsen indsendte materiale viser, at mærket TITAN i den relevante 5-års periode har været anvendt for ”motorolie til brug i automobil- og maskinindustrien” i klasse 4 samt for ”vedligeholdelses-, installations- og reparationsvirksomhed i forbindelse med automobiler ” i klasse 37.

Klager har over for ankenævnet gjort gældende, at mærket TITAN tillige har været anvendt som varemærke for ”køretøjer, befordringsmidler til brug på land” i klasse 12 og har til støtte for denne påstand indsendt yderligere materiale. Det indsendte materiale, som kun i begrænset omfang vedrører den relevante 5-års periode, dokumenterer imidlertid ikke en sådan brug. Klager producerer således ikke selv køretøjer, men sælger, reparerer, ombygger og udfører andre former for services på køretøjer især af mærket VOLVO. At klager i den sammenhæng påfører sit mærke på forskellige former for udstyr på disse køretøjer, så som på stænklapper og håndtag, udgør ikke brug af varemærket for ”køretøjer”. Den fremsendte brancheerklæring kan under disse omstændigheder ikke føre til et andet resultat.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 8. april 1991 ansøgte Linds Patentbureau på vegne Ringsted Autocenter A/S om registrering af varemærket TITAN <w> for:

Klasse 04: Olie og smøremidler til brug i automobil- og maskinindustrien, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger.

Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, kogning, køling, tørring og vandledning samt sanitsinstallationer.

Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet (Registreringen omfatter ikke glas til automobiler).

Klasse 36: Forsikringsvirksomhed og finansiell virksomhed i forbindelse med automobilhandel, -reparation, -vedligeholdelse, -opbygning, -ombygning, -værkstedsanlæg, -servicestationer, -garageanlæg, -udstilling og -eksport.

Klasse 37: Bygge-, vedligeholdelses-, installations- og reparationsvirksomhed i forbindelse med automobiler og anlæg til udstilling, køb, salg, opbevaring, reparation, vask, vedligeholdelse, produktion, import, eksport, ombygning og ændring af automobiler.

Varemærket blev registreret den 3. april 1992 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 6. maj 1992.

Fra Patent- og Varemærkestyrelsens sag om administrativ ophævelse citeres følgende:

”... I brev af 8. maj 2013 begærede Plesner Advokatfirma, på vegne af Fuchs Petrolub AG, om administrativ ophævelse af nævnte registrering. Begæringen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 30, stk. 1, jf. § 28, stk. 2. Begæringen blev fremsat med påstand om manglende brug af indehavers ordmærke for varerne ”Olie og smøremidler til brug i automobil- og maskinindustrien, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger” i klasse 4 i henhold til varemærkelovens § 25.

Indehaver indsendte i breve af 29. juli 2013 og 18. september 2013 dokumentation for brug af mærket med påstand om, at mærket blev opretholdt for alle de registrerede klasser.

Styrelsen traf den 30. april 2014 afgørelse i sagen. Styrelsen fandt, at indehaver havde vist brug for varen ”motor olie”, hvorfor styrelsen opretholdt mærket for denne varer i klasse 4. Styrelsen ophævede mærket for de resterende varer i klasse 4, nemlig:

”Olie og smøremidler til brug i automobil- og maskinindustrien, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger.”

I øvrigt opretholdt styrelsen mærket for de resterende varer og tjenesteydelser i klasse 11, 12, 36 og 37.

Styrelsens afgørelse blev den 23. juni 2014 anket til Ankenævnet for Patenter- og Varemærker.

Overfor Ankenævnet argumenterede anmoder for, at det af indehaver fremsendte materiale ikke dokumenter reel brug af mærket TITAN for de omfattede varer i klasse 4 i henhold til varemærkelovens

§ 25. Anmoder henviste blandt andet til, at en del af de fremsendte fakturaer alene viser, at TITAN olie bliver brugt internt, som en del af de reparationer, der foretages på indehavers værksteder. For så vidt angår de øvrige fakturaer samt de fremsendte billeder og oversigter over salgshistorik, så mente anmoder ikke at disse har et sådan omfang eller karakter, at disse kan anses som dokumentation for reel brug af mærket.

Indehaver kommenterede den 28. august 2014 i forbindelse med sagen for Ankenævnet anmoders anke. Indehaver argumenterede for, at de fremlagte værkstedsfakturaer viser reel brug af mærket, og at der ikke er tale om rent internt brug. Indehaver understøttede dette med, at det er helt sædvanligt, at der sælges ekstra olie som en del af et værkstedsbesøg, således at chaufføren kan efterfylde olie efter behov. Indehaver henviste endvidere til, at det af SØ- og Handelsrettens afgørelse af den 16. april 2002 i sagen V 43/99 vedrørende varemærket CARMEN, følger at der ikke stilles krav om, at den brug der er gjort af varemærket skal være af betydelig omfang, hverken i henseende til volumen eller geografisk område. Indehaver påpegede, at det indsendte materiale set i lyset af den pågældende afgørelse må anses som tilstrækkeligt til at opfylde kravet om reel brug. Indehaver indsendte endvidere yderligere materiale i form af en række fakturakopier fra indehavers butikker i Alslev, Holbæk, Karlslunde (Solrød), Rønne og Ringsted.

Ankenævnet traf den 15. januar 2015 afgørelse i sagen. Ankenævnet hjemviste sagen til fornyet behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen. Ankenævnet udtalte i den forbindelse følgende:

”Det fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse i sagen, at Styrelsen ikke har behandlet anmodningen om ophævelse af det omhandlede varemærke i overensstemmelse med Styrelsens langvarige praksis for behandling af sager, hvori der er rejst påstand om ophævelse på grund af manglende brug. Ankenævnet finder på den baggrund, at den påklagede afgørelse er behæftet med fejl, der har en sådan karakter, at sagen bør hjemvises til Styrelsen til fornyet behandling.”

Den pågældende fejl bestod i, at styrelsen under hele sagens behandling i strid med den beskrevne praksis lagde til grund, at anmodningen om ophævelse af registreringen alene vedrørte dennes klasse 4. Dette førte til en fejlagtig afgørelse, idet registreringen blev opretholdt for klasserne 11, 12, 36 og 37, uden at styrelsen reelt havde taget stilling til, om brugspligten var opfyldt herfor.

Sagen blev herefter hjemvist til styrelsen til fornyet behandling, og indehaver blev i den forbindelse bedt om at indsende materiale til dokumentation for reel brug af mærket i forhold til samtlige af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen.

Den 11. marts 2015 begrænsede indehaver sin registrering i klasse 4 til kun at omfatte ”motorolie til brug i automobil- og maskinindustrien”. For så vidt angår materiale til dokumentation for mærkets brug, så henviste indehaver til det tidligere fremsendte materiale, herunder det til Ankenævnet fremsendte materiale af den 28. august 2014.

Anmoder skrev i deres brev af den 4. maj 2015, at de ikke ønskede at trække ophævelsesbegæringen tilbage, idet den foretagne begrænsning i vareklassen ikke ansås for at have betydning herfor...”

Med brev af 27. august 2015 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvist begæringen til følge med følgende begrundelse:

”... 2. Lovgrundlaget

Det følger af varemærkelovens § 25, stk. 1, at:

”Har indehaver af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan registreringen ophæves, jf. § 28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.”

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke, VR 1992 02201:	TITAN
Registreret for:	<p>Klasse 4: Motorolie til brug i automobil- og maskinindustrien.</p> <p>Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, kogning, køling, tørring og vandledning samt sanitetsinstallationer.</p> <p>Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet (Registreringen omfatter ikke glas til automobiler).</p> <p>Klasse 36: Forsikringsvirksomhed og finansiell virksomhed i forbindelse med automobilhandel, -reparation, -vedligeholdelse, -opbygning, -ombygning, -værkstedsanlæg, -servicestationer, -garageanlæg, -udstilling og -eksport.</p> <p>Klasse 37: Bygge-, vedligeholdelses-, installations- og reparationsvirksomhed i forbindelse med automobiler og anlæg til udstilling, køb, salg, opbevaring, reparation, vask, vedligeholdelse, produktion, import, eksport, ombygning og ændring af automobiler.</p>

Anmoder har gjort gældende, at indehavers mærke ikke har været brugt i overensstemmelse med reglerne om brugspligt.

I henhold til reglerne om brugspligt i varemærkelovens § 25 kan et varemærke blive udsluttet helt eller delvist, hvis det ikke kan dokumenteres, at indehaveren har gjort reel brug af mærket for de omfattede varer eller tjenesteydelser inden for en periode, der rækker 5 år tilbage fra det tidspunkt, hvor anmodningen om ophævelse indleveres.

Efter dansk praksis stilles der forholdsvis beskedne krav til brugen af et varemærke, for at denne kan anses for reel i varemærkelovens § 25's forstand. Således fremgår det bl.a. af SØ- og Handelsrettens afgørelse af den 16. april 2002 i sagen V 43/99 vedrørende varemærket CARMEN, at salg af produkter påført varemærket til én forhandler, hvorved der over en periode på ca. 1 år og 4 måneder kunne fremlægges 4 fakturaer med et beløb på i alt 1.042,80 engelske pund, var tilstrækkeligt til at dokumentere reel brug af varemærket.

Af EU-domstolens præjudicielle afgørelse af den 11. marts 2003 i sagen C-40/01, Ansul, fremgår bl.a., at der er gjort reel brug af et varemærke, når dette er anvendt i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for, med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser og at der ved reel brug skal forstås en brug, der ikke foretages symbolsk alene med det formål at bevare de rettigheder, der er knyttet til varemærket.

Endvidere fremgår det, at der ved bedømmelsen af om brugen er reel skal tages hensyn til den faktiske handelsmæssige anvendelse af mærket, og navnlig den form for anvendelse, der i den pågældende branche må anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de omhandlede varer eller tjenesteydelser. En sådan bedømmelse skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder i sagen.

Indehaver har indleveret følgende dokumentation for brug:

- En række billeder af produktet TITAN Motor Olie i en 5 liters dunk
- Salgshistorik fra indehavers 5 butikker, som viser salg af TITAN Olie fra henholdsvis butik og værksted i 2012 og 2013.
- Fakturakopier fra butikkerne i Alslev, Holbæk, Karlslunde (Solrød), Rønne og Ringsted, som viser salg af TITAN olie fra henholdsvis butik og værksted i perioden 7. februar 2012 til den 25. august 2014.

Anmodningen er indleveret den 8. maj 2013. Indehaver skal således kunne dokumentere reel brug af mærket i perioden den 8. maj 2008 - 8. maj 2013. For så vidt angår de fremlagte fakturakopier fra indehavers butikker, som relaterer sig til perioden fra den 28. maj 2013 – 25. august 2014, så kan disse ikke umiddelbart fungere som dokumentation for brug i den ovenfor angivne tidsperiode.

Det fremgår af den indsendte salgshistorik, at indehaver har solgt ca. 70 dunke TITAN Motor Olie i løbet af 2012 og 2013. Mere specifikt fremgår det af de indsendte fakturakopier, at der i en periode på omkring 1 år og 3 måneder (fra 7. februar 2012 til 3. maj 2013) fra indehavers afdelinger (både værksted og butik) i Alslev, Holbæk, Karlslunde (Solrød), Rønne og Ringsted er solgt ca. 117 dunke TITAN olie. Visse af de pågældende fakturaer er klassificeret som værkstedsfakturaer og her figurerer TITAN olie under "forbrugsmaterialer". Det skal i den forbindelse nævnes, at styrelsen også anser disse fakturaer som dokumentation for, at der er foregået et reelt salg af varen TITAN olie, idet varen står angivet med antal og pris som er svarende til de øvrige fakturaer (reservedelsfakturaerne). Det således styrelsens vurdering, at der er sket et salg af TITAN olie i forbindelse med de vedligeholdelses- og reparationsydelser, som er blevet udført for de pågældende kunder.

De omtalte værkstedsfakturaer viser i øvrigt, at indehaver har udført en række vedligeholdelses-, installations-, og reparationsydelser på køretøjer. Der er fremlagt 14 fakturaer fra perioden 1. marts 2012 til 16. april 2013, der viser dette. Øverst på disse fakturaer fremstår TITAN som varemærke (fed

skrift og sammen med et logo), og det er derfor styrelsens vurdering, at navnet TITAN er brugt som varemærke for disse ydelser.

De indsendte billeder af produktet viser hvordan mærket bliver brugt på produktet. Selvom de indsendte billeder ikke er forsynet med en dato, så er det styrelsens vurdering, at materiale understøtter det øvrige materiale, idet billederne viser, hvordan mærket TITAN er brugt i forbindelse med det i fakturaerne angivne produkt.

Samlet set er det styrelsens vurdering, at der er indsendt materiale, der viser reel brug af varemærket TITAN for ”motorolie til brug i automobil- og maskinindustrien.” i klasse 4 og for ”vedligeholdelses-, installations- og reparationsvirksomhed i forbindelse med automobiler” i klasse 37 inden for den relevante tidsperiode. Styrelsen har ved denne vurdering lagt vægt på, at materialet set i sammenhæng viser, at mærket TITAN er brugt med henblik på at bevare en afsætningsmulighed for de pågældende varer og ydelser. Endvidere har styrelsen særligt lagt vægt på, at der ikke efter dansk praksis kan stilles krav om, at den brug der er gjort af varemærket, skal være af et betydeligt omfang, hverken i henseende til volumen eller geografisk område, jf. SØ- og Handelsrettens afgørelse af den 16. april 2002 i sagen V 43/99 vedrørende varemærket CARMEN.

Der er efter styrelsens vurdering ikke indsendt materiale, der viser brug af varemærket TITAN for de øvrige varer og tjenesteydelser i klassene 11, 12, 36 og 37.

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

Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, kogning, køling, tørring og vandledning samt sanitsinstallationer.

Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet (Registreringen omfatter ikke glas til automobiler).

Klasse 36: Forsikringsvirksomhed og finansiell virksomhed i forbindelse med automobilhandel, -reparation, -vedligeholdelse, -opbygning, -ombygning, -værkstedsanlæg, -servicestationer, -garageanlæg, -udstilling og -eksport.

Klasse 37: Byggevirksomhed i forbindelse med automobiler; vedligeholdelses-, installations- og reparationsvirksomhed i forbindelse med anlæg til udstilling, køb, salg, opbevaring, reparation, vask, vedligeholdelse, produktion, import, eksport, ombygning og ændring af automobiler.

Registreringen vil blive opretholdt for:

Klasse 4: Motorolie til brug i automobil- og maskinindustrien.

Klasse 37: Vedligeholdelses-, installations- og reparationsvirksomhed i forbindelse med automobiler.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 2, jf. § 25, stk. 1...”

Denne afgørelse blev med brev af 26. oktober 2015 fra Otello Advokatfirma på vegne klager, TITAN A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... I ovennævnte sag, hvor jeg repræsenterer Titan A/S (*i det følgende benævnt ”Indehaver”*), skal jeg hermed anke den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffne afgørelse af 27. august 2015.

Påstand

Patent-og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. august 2015 omgøres, således at registreringen af TITAN opretholdes delvist for klasse 4, 12 og 37.

Sagsfremstilling

Den 8. maj 2013 indleverede Fuchs Petrolub AS (*i det følgende benævnt "Anmoder"*) en anmodning om administrativ ophævelse af Indehavers varemærkereгистраering af ordet TITAN.

Anmodningen blev fremsat med påstand om manglende brug af Indehavers ordmærke for klasse 4, jf. varemærkelovens § 25.

Indehaver indsendte herefter dokumentation på brug af ordet TITAN for klasse 4, hvorefter Styrelsen traf afgørelse om, at registreringen skulle opretholdes for "motor olie" i klasse 4, men ophæves for de resterende varer i klasse 4.

Styrelsens afgørelse blev den 23. juni 2014 anket af Anmoder til Ankenævnet for Patenter-og Varemærker, idet Anmoder ikke mente, at det indsendte materiale udgjorde tilstrækkelig dokumentation for brug i klasse 4.

Ankenævnet traf afgørelse i sagen den 15. januar 2015, hvorved sagen blev hjemvist til fornyet behandling i Styrelsen, idet Styrelsen under dens oprindelige behandling af sagen havde lagt til grund, at ophævelsesanmodningen alene rettede sig mod klasse 4, og derfor ikke havde behandlet de øvrige klasser. Dette førte ifølge Ankenævnet til en fejlagtig afgørelse, idet Styrelsen opretholdt registreringen for klasserne 11, 12, 36 og 37, uden at have taget stilling til, om brugspligten herfor var opfyldt.

Indehaver valgte herefter at begrænse sin registrering i klasse 4, således at kun "motor olie" fremgik af registreringen.

Anmoder erklærede dog, at denne ikke var interesseret i at trække sin ophævelsesbegæring tilbage på trods af begrænsningen, idet Anmoder stadig ikke mente, at Indehaver havde fremvist reel brug af mærket for motorolie i klasse 4.

Styrelsen fandt dog, at det indsendte materiale, var tilstrækkeligt, og at Indehaver således havde dokumenteret sin brug af mærket i klasse 4, hvorfor registreringen blev opretholdt for denne.

Samtidig fandt Styrelsen imidlertid, at Indehaver ikke havde indsendt dokumentation for de øvrige klasser, hvorfor registreringen blev delvist ophævet for så vidt angik klasse 11, 12, 36 og 37.

Ud fra Styrelsens behandling af sagen, har det imidlertid været Indehavers klare opfattelse, at sagen om ophævelse alene rettede sig mod klasse 4, hvorfor Indehaver ikke har fundet anledning til at indsende dokumentation for de yderligere klasser. Således har Styrelsen eksempelvis skrevet til Anmoder den 17. marts 2013 og oplyst, at Indehaver har begrænset sin registrering i klasse 4, og spurgt om Anmoder på den baggrund ønsker at trække sin anmodning tilbage. Styrelsen pointerer i den forbindelse, at Indehaver har henvist til det indsendte dokumentation for brug i klasse 4, som tidligere blev fundet tilstrækkelig til at dokumentere brug.

Ligeledes skriver Styrelsen i sit brev af 12. maj 2015 til Indehaver, at Anmoder ikke har ønsket at trække sin anmodning tilbage på baggrund af begrænsningen, og Indehaver gives på den baggrund en frist for at udtale sig i sagen.

På intet tidspunkt har Styrelsen således tydeliggjort, at Indehaver skulle dokumentere brug i alle klasser, og Indehaver har således ikke fundet anledning til at indsende dokumentation herfor. Det har været Indehavers klare opfattelse, at der alene var tvist omkring brugen i klasse 4, hvorfor yderligere dokumentation ikke var påkrævet.

Indehavers registrering er nu blevet ophævet for klasse 11, 12, 36 og 37, hvoraf særligt klasse 12 er af afgørende betydning for Indehaver. Indehaver anvender således sit varemærke på mere end 1.000 lastvogne, hvor mærket er påført eksempelvis stænklapper eller dørhåndtag. Som eksempel på denne bruge fremlægges bilag A, B og C hvor mærket er anvendt på henholdsvis dørhåndtag og stænklapper på 3 forskellige vogne.

Som det fremgår, fremstår Indehavers mærke tydeligt på vognene, og der er således ikke nogen tvivl om, at brugen i klasse 12 er opfyldt. Havde Indehaver set anledning hertil, ville materialet selvsagt være blevet indsendt tidligere i sagen, så registreringen i klasse 12 ligeledes kunne opretholdes.

Sammenfatning

Jeg skal på den baggrund anmode om, at Styrelsen oprindelige afgørelse om delvis ophævelse omgøres, således at registreringen opretholdes for følgende varer:

Klasse 4: Motorolie til brug i automobil-og maskinindustrien.

Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet (Registreringen omfatter ikke glas til automobiler).

Klasse 37: Vedligeholdelses-, installations-og reparationsvirksomhed i forbindelse med automobiler..."

Med brev af 17. november 2015 fremsender Otello Advokatfirma på vegne klager, TITAN A/S, yderligere dokumentation for brug som følger:

"... Under henvisning til ovennævnte sag fremsender jeg som yderligere dokumentation for min klient, Titan A/S, brug af mærket TITAN følgende materiale:

1. Udskrift af forside og underskriftsside til forhandlerkontrakt af 4.08.1994
2. Brochure for TITAN – reparation og service af varevogne
3. Brochuren TITAN Nyt fra vinter 2001
4. Brochuren "At arbejde med store lastvogne er blevet en livsstil"
5. DVD TITAN lastvogne maj 2013

Jeg kan supplerende oplyse, at min klient skiftede navn til TITAN i 1989.

Titan er i dag en af landets største lastvognsforhandlere og har fem afdelinger på Sjælland/Bornholm. Virksomheden beskæftiger 125 ansatte.

Under henvisning til den fremlagte dokumentation, herunder det tidligere fremsendte materiale, skal jeg anmode om, at Styrelsens oprindelige afgørelse om delvis ophævelse omgøres, således at registreringen opretholdes for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 4: Motorolie til brug i automobil-og maskinindustrien.

Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet (Registreringen omfatter ikke glas til automobiler).

Klasse 37: Vedligeholdelses-, installations-og reparationsvirksomhed i forbindelse med køretøjer.."

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 26. februar 2016 følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 2. februar 2016 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 skal dog bemærke, at styrelsen er uenig med klager i, at styrelsen efter Ankenævnets afgørelse af 15. januar 2015 i sagen AN 2014 00021, ikke skulle have vejledt klager om behovet for at indsende dokumentation for brug af klagers mærke for de øvrige varer og tjenesteydelser i klasse 11, 12, 36 og 37. Således fremgår det klart af styrelsens brev til klager af 12. februar 2015, at klager skulle indsende ”bevis for, at dit mærke har været brugt her i landet for samtlige de varer og tjenesteydelser omfattet af din registrering”. Dette er i øvrigt i overensstemmelse med den nævnte afgørelse fra Ankenævnet, hvilken afgørelse i sig selv klart tilkendegiver behovet for dokumentation for brug af samtlige varer og tjenesteydelser.

Mht. det nu indsendte yderligere materiale skal styrelsen blot bemærke, at dette ikke viser mærket TITAN anvendt for de omhandlede varer og tjenesteydelser i klasse 11, 12, 36 og 37.

I denne forbindelse skal særligt bemærkes, at det forhold, at klager har indgået en forhandleraftale med Volvo Lastvogne og Busser Danmark A/S, ikke kan dokumentere, at klager har anvendt mærket TITAN for eksempelvis ”køretøjer”, idet en sådan forhandling af køretøjer må betegnes som en tjenesteydelse, der i øvrigt klassificeres i klasse 35. Hertil kommer, at det indsendte bilag, der blot er kopi af forside og underskriftsside til den omtalte forhandlerkontrakt, ikke giver nogen form for indikation af, hvilke varer forhandleraftalen vedrører.

Ligeledes finder styrelsen, at de nu indsendte fotografier af brug af mærket TITAN på stænklapper og et dørhåndtag kan dokumentere brug af mærket for bl.a. ”køretøjer” i klasse 12. Således er der intet materiale i sagen, der underbygger klagers påstand om, at klager producerer ”køretøjer”. Tværtimod syntes det ganske klart at fremgå af materialet, at klager udbyder tjenesteydelser, særligt i form af reparation af lastbiler og busser, og at klager i den forbindelse særligt har specialiseret sig i reparation af lastbiler og busser af mærket VOLVO. At klager påsætter sit mærke på tredjemands produkter, nemlig VOLVO’s lastbiler, enten ved at påklistre dette på lastbilens håndtag, eller ved at udstyre lastbiler med stænklapper, hvorpå klagers mærke TITAN fremgår, indebærer således ikke, at klager dermed kan anses for at have anvendt mærket for varen ”køretøjer”.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 27. august 2015 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 29. marts 2016 kommenterede Otello Advokatfirma på vegne klager, Titan A/S, styrelsens udtalelse således:

”... På vegne af TITAN A/S skal jeg herved fremkomme med mine bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af den 26. februar 2016.

Påstand

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. august 2015 omgøres, således at registreringen af TITAN opretholdes delvist for klasse 4, 12 og 37, nærmere bestemt

Klasse 4: Motorolie til brug i automobil-og maskinindustrien.

Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land.

Klasse 37: Vedligeholdelses-, installations-og reparationsvirksomhed i forbindelse med køretøjer

Supplerende sagsfremstilling

Det bemærkes indledningsvist, at der ikke er nedlagt påstand om, at registreringen skal opretholdes for vareklasserne 11 og 36. Det kan dog oplyses, at TITAN i en årrække har drevet virksomhed med finansiering og forsikring (klasse 36) i forbindelse med salg af lastvogne, hvilket ligeledes fremgår af vedlagte erklæring fra brancheorganisationen Bilbranchen.

Med hensyn til anvendelsen af mærket for varer i klasse 12, er anvendelsen begrænset til køretøjer i form af befordringsmidler til brug på land.

I modsætning til personbiler, leveres lastvogne som chassiser, der herefter specialopbygges hos forhandleren til brug for kundens specifikke behov. Opbygningen kan bestå i montering af for eksempel kølekasser, hejseledesystemer og kraner, men også i individuelle tilpasninger af lastvognstrækkeren.

Alle lastvogne som leveres fra TITAN er individuelt opbygget af TITAN og kendes i lastvognsbranchen under navnet TITAN. Dette er baggrunden for at alle TITAN lastvogne er forsynet med TITAN logoer på blandt andet stænklapper og dørhåndtag.

I relation til brugen af varemærket for tjenesteydelser i klasse 37, skal jeg henviser til det fremlagte materiale, herunder den fremsendte DVD og vedlagte erklæring af Bilbranchen. Som en af Danmarks største lastvognsforhandlere, råder TITAN over lastvognsværksteder i Solrød, Holbæk, Alslev, Ringsted og Rønne, som varetager service og reparation af lastvogne, samt opbygning af nye TITAN lastvogne. Varemærket anvendes således i stor udstrækning for vedligeholdelses-, installations- og reparationsvirksomhed i forbindelse med køretøjer.

Jeg har vedlagt erklæring af den 9. marts 2016 fra brancheorganisationen Bilbranchen (En organisation under DI).

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til indklagedes advokat...”

Indklagede i sagen har ikke ytret sig.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 5. august 2016.