

År 1999, den 17. december afsagde Patentankenævnet
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Finn Mikkelsen og J.C. Warnich-Hansen)
følgende:

KENDELSE

I sagen j.nr. AN 1997 00746 Klage fra
(V 1/97) Play Group ApS,
v/ Reumert & Partnere,

over

Patentdirektoratets afgørelse af 4. november 1996
vedrørende varemærkeregistrering
nr. VR 1995 02254 PLAYMAKERS <w> for
PLAYMAKERS Ltd., UK,
v/ Internationalt Patent-Bureau.

Der har ikke været mundtlig forhandling i sagen.

Ankenævnet udtaler:

Af de af Patentdirektoratet i afgørelsen af 4. november 1996 anførte grunde samt
under henvisning til direktoratets udtalelse af 11. marts 1999

bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 8. juni 1990 indleverede PLAYMAKERS Ltd., UK, v/ Internationalt Patent-
Bureau, en ansøgning om registrering af varemærket PLAYMAKERS <w> for visse

varer i klasse 28: Legetøj, spil, legesager, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de førnævnte varer.

Varemærket blev registreret den 7. april 1995. Den 3. maj 1995 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved breve af 27. juni 1995 og 7. november 1995 nedlagde Play Group ApS, v/ Reumert & Partnere, i medfør af varemærkelovens § 23 indsigelse mod registreringens gyldighed.

Indsiger /klager har anført, at man før registreringen af det omstridte mærke ved brug har været indehaver af varemærket PLAY MAKER <fig> for diverse legetøj, spil og legesager i klasse 25 og 27-28 uden nærmere specifikation.

Til støtte for indsigelsen er gjort gældende, at PLAY MAKER ApS, reg. nr. 171.255, har lovlig adkomst til PLAY MAKER. PLAY MAKER ApS er stiftet den 1. juli 1988, dvs. før varemærkeansøgningen blev indleveret den 8. juni 1990, og der har kontinuerligt til i dag foreligget en registrering af selskabsnavnet. PLAY MAKER forelå registreret som selskabsnavn for ApS, reg. nr. 171.255, indtil den 11. maj 1993, hvor registreringen blev slettet pga. konkurs. Fire måneder forinden var navnet imidlertid blevet registreret som binavn for PLAY GROUP ApS (den 12. januar 1993), og denne registrering er siden opretholdt. Videre har indsiger gjort gældende, at der har været samhörighed mellem de to selskaber, idet PLAY MAKER ApS var datterselskab til PLAY GROUP ApS, og at moderselskabet enerådigt kunne bestemme, om datterselskabets navn skulle overføres til moderselskabet, og at det var dette, der rent faktisk skete.

Mærkeindehavers fuldmægtig har i brev af 30. oktober 1995 imødegået indsigelsen og anført, at firmanavnet PLAY MAKER burde have været registreret langt tidligere for indsigerne, for at overdragelsen skulle kunne have nogen virkning for mærkeindehaver. Endvidere er PLAYMAKER ApS kun registreret som binavn for PLAY GROUP ApS og først på det tidspunkt, hvor indsiger bliver gjort bekendt med brugen

af PLAYMAKERS. Endvidere stilles der spørgsmålstegn ved begivenhedernes rækkefølge, beslutningernes indhold og de underskrivende parter adkomst hertil. Om den af likvidator den 1. marts 1994 afgivne erklæring om som likvidator at have accepteret overdragelsen af 1. januar 1990, gøres der gældende, at den ikke er underskrevet af likvidator selv, men af en anden. Mærkeindehavers fuldmægtig finder endvidere, at der bør lægges vægt på on-line oplysningerne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og ikke på de mellem parterne indgåede aftaler. Når aftalen ikke er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan det ikke hindre registrering af et varemærke. Man fastholder endelig, at der ikke foreligger dokumentation for brug af varemærket PLAY MAKER.

Patentdirektoratet traf endelig afgørelse i indsigelsessagen den 4. november 1996. Direktoratet tog ikke indsigelsen til følge under henvisning til, at der ikke er indsendt dokumentation for, at selskabets varesortiment omfatter legetøj eller omfatter varer, der er ligeartede med legetøj, men at det indsendte materiale over selskabet PLAYMAKER ApS varesortiment viser, at det omfatter sportsartikler til tennis.

Denne afgørelse har klageren den 2. januar 1997 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at varemærkeregistring VR 1995 02254 PLAYMAKERS udslettes.

I klagebegrundelsen anføres, at klageren PLAY GROUP ApS i dag har registreret virksomhedsnavnet PLAY MAKER ApS som binavn, og at det herefter følger af varemærkelovens § 14, nr. 4, at registrering er udelukket for varemærker, der uhjemlet består eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et person- eller virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst. Klageren anfører, at Patentdirektoratet har lagt til grund, at PLAY GROUP ApS har ret til virksomhedsnavnet PLAY MAKER, men at varemærkelovens § 14, nr. 4, alligevel ikke finder anvendelse, da PLAY GROUP ApS ikke har udøvet aktivitet, der vedrører varer, herunder ligeartede varer, som det angrebne mærke PLAYMAKERS vedrører. Klageren konstaterer, at Patentdirektoratet har anlagt en traditionel forvekslingsbedømmelse, hvor der både

tages hensyn til mærkelighed og vareartslighed, og at dette jf. også direktoratets skrivelse af 16. september 1996, er et udtryk for praksisændring.

Man gør herefter fra klagers side principalt gældende, at den nævnte praksisændring ikke er hjemlet i varemærkeloven. Der henvises i denne forbindelse til Varemærkebetænkning nr. 199/1958 side 124 (2. spalte), hvor der i tilknytning til § 14, nr. 4, i 1959-loven anføres følgende:

"Registreringsforbudet i rubrum 4 angår navn og firma i uforandret skikkelse eller med kun ubetydelige tilføjelser eller ændringer. Er navn og firma taget i brug som varemærker, finder også reglen i rubrum 6 anvendelse, idet "navnene" da må behandles som andre varemærker efter det almindelige forvekslingskriterium, der findes i udkastets § 6."

Klager tilføjer, at den nugældende varemærkelov har samme realitetsindhold som § 14, nr. 4, i 1959-loven, bortset fra nogle sproglige justeringer.

Subsidiært gør klageren gældende, såfremt Patentankenævnet måtte finde, at der i varemærkelovens § 14, nr. 4, kan indfortolkes et bredere forvekslingskriterium, at Patentdirektoratets forvekslingsbedømmelse er for streng eller for restriktiv.

I denne forbindelse finder man, at der bør lægges vægt på, at både varemærket og virksomhedsnavnet finder anvendelse på varer inden for samme vareklasse, nemlig klasse 28, der omfatter både legetøj, spil og sportsartikler. Det er ligeledes velkendt, at man i legetøjsforretninger kan købe bordtennissæt, badmintonketsjere, stangtennissæt mv., ligesom sportsartikler i stormagasiner ofte sælges side om side med legetøj. Endelig vil registrering af varemærket virke begrænsende for en udvidelse med produkter, der er klart beslægtede med sportsartikler, og som samtidig kan have karakter af legetøj.

Indklagede har i brev af 28. september 1998 påstået Patentdirektoratets afgørelse stadfæstet.

Principalt gør indklagede gældende, at klageren ikke har prioritet til navnet PLAYMAKER/ PLAY MAKER forud for varemærkeansøgningen af 8. juni 1990, idet klager først ved en vedtægtsændring den 19. december 1992 tog binavnet PLAYMAKER ApS.

Man anerkender således ikke overdragelsen fra moderselskabet, navnlig når det ikke er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Endvidere anfægter man gyldigheden inter partes af overdragelsesaftalen af 10. januar 1990. Endelig anfører indklagede, at klageren ikke har dokumenteret brug, ligesom der ikke foreligger branche-/varesammenfald.

Herefter gennemgår mærkeindehaver en række påstande til støtte for Patentdirektoratets administrative praksis og fortolkning af varemærkelovens § 14, nr. 4. Navnlig gør man gældende at direktoratets praksisændring har ligget før den seneste ændring af varemærkeloven den 27. september 1997, hvorfor man finder, at lovgiver har haft lejlighed til at tage stilling til denne praksisændring, såfremt man havde ønsket det. Endvidere gennemgås praksis og teori omkring varemærkelovens § 14, nr. 4.

Endelig foretages en kollisionsvurdering, hvori der anføres, at klagers produkter, som fortrinsvis er salg af tennisbaner og artikler til tennisbaner ikke er ligeartede med mærkeindehavers varefortegnelse, som omfatter legetøj, spil og legesager. Hvad klager i fremtiden måtte ønske at udvide sit sortiment med, finder man ikke har betydning i denne forbindelse.

Efter yderligere bemærkninger fra klagers fuldmægtig til varemærkelovens § 14, nr. 4, har Patentdirektoratet den 11. marts 1999 afgivet følgende erklæring:

"Det væsentligste spørgsmål i sagen er, hvorvidt der på ansøgningstidspunktet bestod en ret til selskabsnavnet PLAY MAKERS ApS, og om denne ret fortsat bestod på tidspunktet for afgørelsen af sagen, samt om hvorvidt selskabsnavnet i bekræftende fald udgør en registreringshindring for det ansøgte varemærke.

Direktoratet har tidligere i brev af 16. september 1996, side 4 øverst, foretaget en vurdering af eksistensen af rettighederne til selskabsnavnet PLAY MAKER ApS. Der

er ikke over for ankenævnet fremkommet sådanne nye oplysninger, at der er grundlag for at ændre denne vurdering. Det lægges således til grund, at dette selskabsnavn har eksisteret på tidspunktet for ansøgningens indlevering og fortsat eksisterer.

Det afgørende er herefter, om selskabsnavnet udgør en registreringshindring.

Der er efter direktoratets opfattelse ikke tvivl om, at en konflikt mellem varemærker og selskabsnavne eller andre erhvervsmæssigt anvendte kendetegn skal afgøres efter de almindelige kendetegnsretlige principper om forvekslelighed. Dette viser samtlige domme på området, hvoraf en del er omtalt i parternes indlæg.

Der er efter direktoratets opfattelse heller ikke tvivl om, at VML § 14, 4 skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Det har aldrig været intentionen med bestemmelsen, at selskabsnavne skulle nyde bredere beskyttelse end varemærker og andre erhvervsmæssige kendetegn. Patentdirektoratets praksis i årenes løb har imidlertid været dikteret af de praktiske muligheder for at konstatere, om der er branchemæssigt sammenfald mellem det pågældende selskab og det ansøgte varemærke. Det er først inden for de seneste år blevet praktisk muligt for os at inddrage eksempelvis branchekoden for selskabet i vores sagsbehandling. Desuden byggede ældre praksis på den forudsætning, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foretog en egentlig prøvning af et nyt selskabsnavns forvekslelighed med eksisterende selskabsnavne og varemærker, inden det blev registreret. Denne praksis forlod Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for nogle år siden.

Den justering af praksis, som vi orienterede om i vores skrivelse af 14. juni 1996, og som klageren ikke mener kan anvendes i denne sag, er med andre ord ikke en ændring af den materielle fortolkning af VML § 14, 4, men er alene en justering af den praktiske håndtering af selskabsnavne i registreringsproceduren. Der er derfor efter direktoratets opfattelse ikke tale om "ændringer med tilbagevirkende kraft", når der i denne sag lægges vægt på branchekoden og det aktuelle virksomhedsområde ved vurderingen af, om selskabsnavnet PLAY MAKERS ApS kan hindre registrering af det ansøgte mærke.

For så vidt angår den konkrete vurdering af de to kendetegns forvekslelighed henholder vi os til vurderingen heraf i indsigelsesafgørelsen af 4. november 1996.

Vi skal på den baggrund henstille til ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes."

