

RESUMÉ:

AN 2018 00009 – VR 2015 01422 – ICEMAN <w> - Indsigelse

Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af VR 2015 01422 ICEMAN <w>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at der var risiko for forveksling med indsigers ældre EU-varemærke 10941615 **ICE** <fig>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvist indsigelsen til følge og ophævede registreringen for varerne i klasse 18 og 24, men opretholdt registreringen for de ansøgte varer i klasse 3. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.

KENDELSE:

År 2019, den 17. april 2019 afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Ulla Wennermark og Knud Wallberg)
følgende kendelse i sagen **AN 2018 00009**

Klage fra

STAAG A/S
v/ Kamilla Keth Kristensen
Indehaver

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. februar 2018 vedr. indsigelsen mod VR 2015 01422 ICEMAN <w>

Indsiger:
Gilmar S.P.A., Rimini, Italien
v/ Budde Schou A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Klager har i sagen anført, at man har rettigheder, der er ældre end indklagedes, idet klager har brugt varemærket ICEMAN i Danmark siden 1991 og tillige er indehaver af en EU-varemærkeregistrering nr. 001449073 ICEMAN, der er ældre end den af indklagede påberåbte registrering. Ankenævnet kan tilslutte sig styrelsens vurdering af, at dette spørgsmål ikke kan behandles i nærværende sag, jf. prin-

cipperne i Højesterets dom i sagen HERCULES gengivet i U 1981.111H og ankenævnets afgørelse AN 2013 00014 af 14. marts 2014. Nævnet bemærker hertil, at de ældre rettigheder, som klager påberåber sig, vedrører varer i klasse 25, mens denne sag vedrører varer i klasse 3, 18 og 24.

Ankenævnet er enig med styrelsen i, at der foreligger varesammenfald i klasse 18 og 24, og at der ikke er tale om vareartslighed i relation til de varer i klasse 3, som er omfattet af klagers mærke.

Da sagen vedrører almindelige forbrugsvarer, skal der ved bedømmelsen af den konkrete forvekslingsrisiko efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, foretages en helhedsbedømmelse, der tager udgangspunkt i opfattelsen hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet dansk gennemsnitsforbruger.

Ankenævnet kan i det hele tiltræde Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af og begrundelse for, at der foreligger en risiko for forveksling mellem de omhandlede mærker, herunder at der kan antages at være en forbindelse mellem mærkerne for alle varer i klasse 18 og 24, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, nr. 1, litra a.

Ankenævnet bemærker afslutningsvist, at indholdet af styrelsens forundersøgelse i relation til relative hindringer ikke er bestemmende for, hvordan en efterfølgende indsigelse skal afgøres.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Varemærkeansøgningen ICEMAN <w> blev modtaget i Patent- og Varemærkestyrelsen den 22. januar 2015. Ordmærket "ICEMAN" blev ansøgt for følgende varer:

Klasse 3: blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler.

Klasse 18: læder og læderimitationer; skind, huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer.

Klasse 24: tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper.

I brev af 10. februar 2015 meddelte styrelsen, at varemærket kunne registreres, at men der samtidig forelå ældre rettigheder, som styrelsen vurderede lå for tæt på det ansøgte.

Den 1. juli 2015 blev varemærket registreret og offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Den 1. september 2015 fremsatte Budde Schou A/S på vegne af Gilmar S.P.A. indsigelse mod registreringen VR 2015 01422, som følge af risiko for forveksling med det ældre EU-varemærke 10941615 **ICE** <fig>. Under skriftvekslingen i indsigelsessagen blev sagen sat i bero, da der blev behandlet indsigelse mod den europæiske varemærkeansøgning 10941615 ICE. Berosættelsen blev forlænget flere gange som følge deraf.

Den 13. juni 2017 meddelte styrelsen til parterne, at sagen blev genoptaget, da indsigelsen mod den europæiske figurmærkeansøgning 10941615 **ICE** <fig> var tilbagetaget. Styrelsen foretog herefter yderligere høring af parterne.

Med brev af 21. februar 2018 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i indsigelsessagen. Styrelsen tog delvist indsigelsen til følge og ophævede registreringen for varerne i klasse 18 og 24, hvorefter registreringen alene ville omfatte varerne "*blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler*" i klasse 3.

Fra sagsbehandlingen i indsigelsessagen i styrelsen citeres følgende:

"... 1. Gennemgang af sagen

Den 1. september 2015 gjorde Budde Schou A/S indsigelse på vegne af GILMAR S.p.A., Italien, mod gyldigheden af det registrerede mærke VR 2015 01422 ICEMAN <w>.

Vi henviser i den forbindelse til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

Indsigelsen er nedlagt med henvisning til, at indehavers mærke ICEMAN <w> er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærke EUTM010941615 **ICE** <fig>. Indsiger skriver i breve af den 1. september 2015 og den 14. august 2017, at der er varesammenfald for så vidt angår varerne omfattet af indehavers registrering i klasse 18 og 24 og varerne omfattet af indsigers registrering i ligeledes klasse 18 og 24. Indsiger skriver også, at der er vareartslighed for så vidt angår varerne omfattet af indehavers registrering i klasse 3 og varer og tjenesteydelser omfattet af indsigers registrering. Endelig skriver indsiger også, at mærkerne ligner hinanden. Som følge heraf mener indsiger, at der er risiko for forveksling af mærkerne.

Der kan i den forbindelse henvises til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Indehaver har i breve af den 18. november 2015 og den 7. december 2017 svaret i sagen. Indehaver skriver, at indehaver har brugt mærket ICEMAN i Danmark siden 1991, og at mærket har været registreret som varemærke i Danmark siden 1993, men at den tidligere indehaver har undladt at forny mærket i 2013. I forbindelse med indehaver har overtaget rettighederne til mærket, har indehaver registret mærket på ny, hvorfor indsigers mærke faktisk er yngre end indehavers mærke. Indehaver skriver endvidere, at der ikke er risiko for forveksling af indehavers mærke og indsigers mærke, herunder især ikke for varer omfattet af indehavers registrering i klasse 3.

Det skal i den forbindelse nævnes, at styrelsen allerede i brev af den 26. november 2015 har vejledt indehaver i, at spørgsmålet om, hvorvidt indehaver har eventuelle tidligere rettigheder, der kan forhindre indsigers registrering af EU-varemærke EUTM010941615 ICE <fig>, skal henvises til en sag om administrativ ophævelse heraf, jf. principperne i Højesterets dom i sagen HERCULES af den 23. januar 1981.

Sagen er herefter taget op til afgørelse.

2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1 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 indledningsvis bemærkes, at der i indsigelsessagen ikke kan tages hensyn til indehavers eventuelle tidligere brug af det angrebne mærke. Alene spørgsmålet om, hvorvidt indsigers registrerede EU-varemærke EUTM010941615 ICE <fig> er til hinder for registrering af det angrebne mærke VR 2015 01422 ICEMAN <w> på ansøgningstidspunktet, er genstand for indsigelsessagen.

Spørgsmålet om, hvorvidt indehaver har tidligere rettigheder, herunder ibrugtagne rettigheder, der kan forhindre indsigers registrering af EU-varemærke EUTM010941615 ICE <fig>, skal henvises til en sag om administrativ ophævelse heraf.

Vi henviser i den forbindelse til Højesterets dom i sagen HERCULES af den 23. januar 1981, gengivet i U 1981.111 H, og til Ankenævnsafgørelsen AN 2013 00014 af den 14. marts 2014.

Indsigers mærke: EUTM010941615 **ICE** <fig>, registreret for:

- Klasse 9:** Optiske apparater og instrumenter, Beskyttelsesbriller, Briller, Solbriller, Linser, Stel, Brillestænger (dele af brillestel), Mapper og Beholdere, Alt til briller, Dele, dele og tilbehør til alle ovennævnte produkter.
- Klasse 11:** Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer.
- Klasse 16:** Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; Tryksager; Materialer til bogbinding; Fotografier; Papirhandlervarer (skriveredskaber og papirvarer); Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Artikler til brug for kunstnere; Malerpensler; Skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); Plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); Tryktyper; Tryktyper.
- Klasse 18:** Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; Skind, huder; Kufferter og rejsetasker; Paraplyer, parasoller og spadse-restokke.
- Klasse 20:** Møbler, spejle, billedrammer; Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic.
- Klasse 21:** Husholdnings- og køkken beholdere og andre redskaber (ikke indeholdt i andre klasser), dog ikke bestik, proptrækkere, spartler, rivejern, beholdere til råis og iscreme, særlig frugtskåle, salatskåle, gryder, vaser, smørskåle, servietringe, tandstikholdere, tallerkener, fade, serveringsfade, bakker, ikke af ædle metaller, kopper, drikkeglas,

bordservice til te og kaffe, ikke af ædle metaller, dekorative æsker af glas eller porcelæn, dekorative platter, urtepotter; Glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), særlig frugtskåle, salatskåle, krus, kopper, tallerkener, kander, serveringsfade, bakker, vaser, inklusive krystalvarer.

Klasse 24: Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; Senge- og bordtæpper.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 27: Gulvtæpper og tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; Vægbeklædningsmateriale som ikke er tekstilvarer.

Klasse 35: Samling for andre af en række produkter (dog ikke transport heraf), således at forbrugeren let kan se og købe dem, særlig briller og brilleetui'er, apparater til belysning og vandledning samt sanitetsinstallationer, papirhandlervarer, læder- og skindvarer, bagageartikler, paraplyer, beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, vævede stoffer og linned til husholdningsbrug, møbler og pyntegenstande, husholdningsredskaber, til husholdningsbrug.

Indehavers mærke: VR 2015 01422 **ICEMAN** <w>, registreret for:

Klasse 3: Blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler.

Klasse 18: Læder og læderimitationer; skind, huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer.

Klasse 24: Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper.

Ligheden mellem varerne og tjenesteydelserne

Varerne i klasse 24

Der er tale om identiske varer for så vidt angår varerne ”*tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper*” i klasse 24, som alle både er omfattet af indehavers registrering og af indsigers registrering.

Varerne i klasse 18

Der er også tale om identiske varer for så vidt angår varerne ”*læder og læderimitationer; skind, huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke*” i klasse 18, som alle ligeledes både er omfattet af indehavers registrering og af indsigers registrering.

Der er endvidere varesammenfald mellem varerne ”*piske, seletøj og sadelmagervarer*” omfattet af

indehavers registrering i klasse 18 og varerne "*varer fremstillet af disse materialer [læder og læderimitationer] og ikke indeholdt i andre klasser*" omfattet af indsigers registrering i klasse 18, eftersom netop varerne piske, seletøj og sadelmagervarer er eller kan være fremstillet af læder og læderimitationer.

Varerne i klasse 3

Hvad endelig angår varerne "*blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler*" omfattet af indehavers registrering i klasse 3, er der tale om varer, som bruges til at rengøre, polere, skure, slibe og til at blege diverse overflader og tekstiler, samt varer, som bruges til at gøre nogen eller noget smukkere, renere og/eller mere velduftende.

Der er tale om varer, som er af såvel forskellig art, og som har forskellig anvendelse og benyttelse fra varerne omfattet af indsigers registrering i klasse 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 og 27.

Varerne distribueres endvidere via forskellige distributionskanaler og forhandles ofte ikke fra de samme butikker. Hvis varerne alligevel forhandles fra de samme butikker, såsom f.eks. større dagligvarebutikker, er varerne placeret i ligeledes forskellige afdelinger, som også understreger, at varerne har forskellig anvendelse og benyttelse. Varerne produceres endvidere af forskellige producenter.

Det er derfor styrelsens vurdering, at der ikke er vareartslighed mellem varerne omfattet af indehavers registrering i klasse 3 og varerne omfattet af indsigers registrering i klasse 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 og 27, idet forbrugeren som følge af ovenstående ikke vil tro eller forvente, at varerne hidrører fra samme virksomhed.

Tjenesteydelsen "*samling for andre af en række produkter (dog ikke transport heraf), således at forbrugeren let kan se og købe dem, særlig briller og brilleetui'er, apparater til belysning og vandledning samt sanitetsinstallationer, papirhandlervarer, læder- og skindvarer, bagageartikler, paraplyer, beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, vævede stoffer og linned til husholdningsbrug, møbler og pyntegenstande, husholdningsredskaber, til husholdningsbrug*" omfattet af indsigers registrering i klasse 35, er en tjenesteydelse, som efter styrelsens praksis og vurdering almindeligvis må anses for at være for upræcis til, at et varemærke umiddelbart kan registreres herfor.

Ordet ”særlig”, og det engelske tilsvarende ord ”*in particular*”, bruges i klassifikationsammenhæng på linje med ordene ”herunder”, ”inklusive”, ”især” og ”specielt”, altså som eksemplificering.

Altså medfører brug af ordet ”særlig”, at de varer, der følger herefter, i princippet udgør en ikke udtømmende opstilling af varer, der udbydes detailhandel med, hvilket ikke er i overensstemmelse med C-418/02 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte-dommen.

Det følger nemlig af C-418/02 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte-dommen, at udtryk som ”*samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for – på en nem måde – at overskue og købe disse varer*” og ”*detailhandel*” skal præciseres på en sådan måde, at det fremgår ”*hvilke varer eller hvilken type af varer disse tjenesteydelser vedrører*” (præmis 50).

Det påberåbte EU-varemærke er imidlertid accepteret til registrering for netop tjenesteydelsen ”*samling for andre af en række produkter (dog ikke transport heraf), således at forbrugeren let kan se og købe dem, særlig briller og brilleetui'er, apparater til belysning og vandledning samt sanitetsinstallationer, papirhandlervarer, læder- og skindvarer, bagageartikler, paraplyer, beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, vævede stoffer og linned til husholdningsbrug, møbler og pyntegenstande, husholdningsredskaber, til husholdningsbrug*” af EUIPO, hvorfor styrelsen må lægge til grund, at registreringen er gyldig i forhold til nævnte tjenesteydelse, jf. princippet i C-196/11 P F1-dommen, præmis 40.

Det er i den forbindelse styrelsens opfattelse og vurdering, at der i situationer, hvor en varemærke-registrering omfatter betegnelser for varer og/eller tjenesteydelser, som må anses for at være for upræcise, ikke bør foretages en udvidet fortolkning af de upræcise betegnelser. En sådan usikkerhed om en varemærke-registrerings beskyttelsesomfang, som upræcise betegnelser for varer eller tjenesteydelser medfører, bør ikke komme tredjemand til skade, jf. hertil også indsigelsessagen af den 5. november 2010 vedrørende VR 2008 00604 noma <w>.

Som følge heraf er det styrelsens vurdering, at tjenesteydelsen ”*samling for andre af en række produkter (dog ikke transport heraf), således at forbrugeren let kan se og købe dem, særlig briller og brilleetui'er, apparater til belysning og vandledning samt sanitetsinstallationer, papirhandlervarer, læder- og skindvarer, bagageartikler, paraplyer, beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, vævede stoffer og linned til husholdningsbrug, møbler og pyntegenstande, husholdningsredskaber, til husholdningsbrug*” omfattet af indsigers registrering i klasse 35 må fortolkes snævert således, at tjenesteydelsen alene kan anses for at omfatte detailhandel med netop de varer og typer af

varer, som er oplistet efter ordet ”særlig”, og altså ikke i princippet alle tænkelige varer og typer af varer.

Allerede fordi tjenesteydelsen dermed ikke kan siges at omfatte detailhandel med sådanne varer, som er omfattet af indehavers registrering i klasse 3, er der ikke vareartslighed mellem indehavers varer i klasse 3 og indsigers tjenesteydelse i klasse 35.

Styrelsen har som følge heraf ikke undersøgt nærmere, om der eksisterer sådanne særlige branche-forhold, som eventuelt kan medføre, at detailhandel med f.eks. parfumerivarer eller kosmetiske præparater kan anses for at være ligeartet med selve varerne ”parfumerivarer” eller ”kosmetiske præparater”, som er omfattet af indehavers registrering i klasse 3.

Det er følgelig styrelsens vurdering, at der ikke er vareartslighed mellem varerne ”blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler” omfattet af indehavers registrering i klasse 3 og varer eller tjenesteydelser omfattet af indsigers registrering i klasse 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 og 35.

Ligheden mellem mærkerne

Indsigers mærke	Indehavers mærke
ICE	ICEMAN

Indsigers mærke er et figurmærke, som består af det engelske ord ICE skrevet med sort og i en almindelig skrifttype. Indehavers mærke er et ordmærke, som består af det engelske ord ICEMAN.

Indsigers mærke ICE er fuldstændig indeholdt i indehavers mærke ICEMAN som de første tre bogstaver og udgør dermed både første stavelse og halvdelen af indehavers mærke.

Mærkerne adskiller sig synsmæssigt fra hinanden ved, at indehavers mærke som sidste stavelse og afslutning har tilføjet ordelementet ”MAN”.

Når en forbruger ser et varemærke, er det særligt varemærkets begyndelse, der hæfter sig i forbrugers hukommelse. At mærkernes begyndelse er identiske medfører således, at der er en vis grad af synsmæssig lighed mellem mærkerne.

Begge mærker udtales på engelsk, eftersom mærkerne udelukkende består af engelske ord, som i øvrigt anses for at være almindeligt kendte af de danske forbrugere. Der er således også en vis grad af lydlig lighed mellem mærkerne.

Både indsigers og indehavers mærke har i sig selv kendte betydninger på engelsk. Indsigers mærke ICE kan ifølge oversættelsesordbogen Gyldendals Røde Ordbøger (engelsk-dansk) bl.a. oversættes til dansk til ”is”, forstået både som frossent vand, men også som desserten is. Indehavers mærke ICEMAN kan oversættes til dansk til ”ismand”, som ifølge Sproget.dk er en ”person, ofte mand, som sælger is fra en kiosk el. vogn, el. som går rundt blandt publikum til et arrangement og sælger is”.

Ovenstående betydninger af såvel ordet ICE og ordet ICEMAN har ikke en direkte relation til varerne omfattet af indehavers registrering i klasse 3, 18 og 24 eller til varerne og tjenesteydelserne omfattet af indsigers registrering i klasse 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 og 35, hvorfor begge mærker i disse betydninger også må anses for at have særpræg for disse varer og tjenesteydelser.

Det skal nævnes, at den afsluttende mærkebestanddel ”MAN” i indehavers mærke også har en selvstændig betydning, nemlig ”mand” på dansk, som er et ord, der i sig selv er et svagt mærkeelement for varer, hvor mænd kan siges at være målgruppen.

Forbrugeren vil genkende opbygningen af indehavers mærke som en sammensætning af de to selvstændige og almindelige engelske ord ”ICE” og ”MAN”, som medfører, at forbrugeren vil tillægge den indledende stavelse og mærkebestanddel ”ICE” særlig vægt, idet mærkebestanddelen ”MAN” i en sådan genkendelse må anses for svagere end mærkebestanddelen ”ICE”.

Betydningerne af mærkerne, som det fremgår ovenfor, har endvidere i sig selv en relation og afledt forbindelse, idet betydningen af indehavers mærke ICEMAN er en stillingsbetegnelse og person, der beskæftiger sig med is, og betydningen af indsigers mærke ICE således omfatter, hvad en person med stillingsbetegnelsen ismand beskæftiger sig med. Mærkerne kan således også give nogle af de samme associationer hos forbrugeren.

Vurdering af risiko for forveksling

Ud fra en helhedsvurdering er det styrelsens vurdering, at der er risiko for forveksling af indsigers mærke EUTM010941615 ICE <fig> og indehavers mærke VR 2015 01422 ICEMAN <w> for de varer, hvor der er varesammenfald i klasse 18 og 24, eftersom der også er en vis lighed mellem mærkerne.

Vi har især lagt vægt på, at indsigers mærke ICE indgår som den første og ikke uvæsentlige del af indsigers mærke ICEMAN, at den ikke fælles mærkebestanddel "MAN" i indehavers mærke i øvrigt er et svagt element for visse varer, hvor mænd kan være målgruppen, samt at betydningerne af mærkerne i sig selv giver nogle af de samme associationer.

Vi tager således indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for varerne i klasse 18 og 24. Registreringen vil herefter omfatte varerne "*blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler*" i klasse 3.

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

Denne afgørelse blev med brev af 11. april fra advokat Kamilla Keth Kristensen på vegne af klager, STAAG A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

"... Under henvisning til Varemærkelovens § 46, følger hermed anke af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser af 21. februar 2018 i sagerne VR 2015 01422 og VR 2015 01553, "ICEMAN".

Som udgangspunkt fastholdes de for Patent- og Varemærkestyrelsen fremsatte argumenter. Der tages dog forbehold for at komme med supplerende bemærkninger.

Ankenævnet anmodes derudover om straks at sætte sagerne i bero. Appellanten har d.d. fremsendt en begæring om erklæring af ugyldighed mod appelinstævntes registrering af varemærket "ICE" (010941615) til EUIPO. Sagen har fået sagsnummeret: 000021401C. Appellanten er af den opfattelse at have erhvervet ret til varemærket "Iceman" gennem brug, før appelinstævntes ansøgning af det dermed yngre varemærke.

Idet nærværende ankesager afhænger af EUIPOs afgørelse, bør sagerne derfor sættes i bero..."

Ankenævnet satte herefter sagen i bero til 12. august 2018.

I e-mail af 19. juli 2018 anmodede klager om ankenævnet om at forlænge sagens status som berosat med henvisning til sagsbehandlingen i EUIPO. Ankenævnet udskød herefter fristen til 12. september 2018.

I e-mail af 11. september 2018 begærede klager yderligere fristforlængelse som følge af forligsforhandlinger parterne i mellem. Ankenævnet udskød herefter fristen til 12. oktober 2018.

Som reaktion på orienteringsbrevet fra ankenævnet om yderligere fristforlængelse, afviste Budde Schou A/S på vegne af indklagede i e-mail af 12. september 2018, at der foregik forligsforhandlinger.

Ankenævnet gav herefter klager en kortere frist til at fremkomme med sine yderligere bemærkninger. I brev af 20. september fremsendte advokat Kamilla Keth Kristensen på vegne af klager, STAAG A/S, uddybet klage som følger:

”... Styrelsens afgørelse ønskes fortsat omstødt. Som udgangspunkt fastholdes de for Patent- og Varemærkestyrelsen fremsatte argumenter. Yderligere tager appellanten stilling som følger:

Det kan oplyses, at appellanten er indehaver af en registrering for varemærket ”Iceman” i Niceklasse 25 hos EUIPO (001449073). Varemærket har været registreret siden 13. juni 2001. Appellanten er dermed i besiddelse af rettigheder, der også er gældende i Danmark, der er ældre end appelindstævntes.

En afgørelse fra EUIPO om forveksling vil ikke blive afsagt foreløbigt. Sagen vil ikke blive realitetsbehandlet i første omgang, og dermed først i en eventuel appelsag.

Yderligere bemærkes det, at Patent- og Varemærkestyrelsen heller ikke selv ved deres egne undersøgelser angående relative hindringer, har nævnt varemærket ”Ice” da registreringen af ”Iceman” blev indgivet. Omvendt har EUIPO på tidspunktet for appelindstævntes anmodning om registrering af varemærket ”Ice” heller ikke anført ”Iceman”, som en eventuel relativ hindring. Selvfølgelig er undersøgelserne ikke fuldttestgørende, dog en god indikator for, at det ikke drejer sig om en øjensynlig fare for forveksling.

Med baggrund i ovenstående anmodes Ankenævnet, om ikke at tage Styrelsens afgørelse til følge, men i stedet lade appellanten registrere sine varemærker...”

I brev af 21. november 2018 fremsendte Budde Schou A/S på vegne af indklagede, Gilmar S.P.A., følgende kommentarer til klagen:

”... Under henvisning til Ankenævnets skrivelse af 21. september 2018 skal vi hermed komme med indklagedes udtalelse i sagen, hvor vi gør gældende, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. februar 2018 stadfæstes, så det danske varemærke, VR 2015 01422, ICEMAN, afvises fra endelig registrering for alle varer i klasse 18 og 24.

Vi henviser til den førte korrespondance i indsigelsessagen samt Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse af 21. februar 2018 og skal herved yderligere begrunde sagen:

Klagers tidligere rettigheder

I ankeindlæg af 20. september 2018 henviser klager til, at klager er indehaver af EU-registreringen 001449073, ICEMAN, og herved har en ældre rettighed end indklagede.

Som styrelsen allerede har vejledt klager om den 26. november 2015 og gentaget i afgørelsen af 21. februar 2018, kan spørgsmålet om, hvorvidt klager har eventuelle tidligere rettigheder, der kan forhindre indklagedes registrering af EU-mærket 10941615, ICE <fig.>, ikke behandles under denne ankesag.

Det er spørgsmålet om, hvorvidt indklagedes EU-registrering 10941615, ICE <fig.>, er til hinder for registrering af det angrebne mærke VR 2015 01422, ICEMAN <w>, på ansøgningstidspunktet, der er genstand for prøvelse under denne ankesag.

Dette følger af principperne i Højesterets dom i sagen HERCULES af den 23. januar 1981, gengivet i U 1981.111 H.

Vareartslighed:

Det offentliggjorte mærke omfatter en række varer i klasserne 3, 18 og 24, herunder følgende varer i:

Klasse 18: Læder og læderimitationer; skind, huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer.

Klasse 24: Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper.

Indklagedes EU-varemærkeregistrering 10941615, ICE <fig.>, omfatter en række varer og tjenesteydelser i klasserne 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 og 35, herunder følgende varer i:

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; Skind, huder; Kufferter og rejsetasker; Paraplyer, parasoller og spadserestokke.

Klasse 24: Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; Senge- og bordtæpper.

Som styrelsen også slår fast i sin afgørelse af 21. februar 2018, er der tale om identiske varer for så vidt angår: ”Læder og læderimitationer; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke” i klasse 18 og ”Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper” i klasse 24 som alle både er omfattet af det offentliggjorte mærke og indklagedes registrering.

Der er varesammenfald mellem: ”piske, seletøj og sadelmagervarer” omfattet af det offentliggjorte mærke og ”varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser” omfattet af indsigers EU-varemærkeregistring i klasse 18, da netop varerne ”piske, seletøj og sadelmagervarer” er eller kan være fremstillet af læder eller læderimitationer.

Mærkelighed:

Indklagedes dominerende ordelement ICE er fuldstændig indeholdt i ordelement ICEMAN i det offentliggjorte mærke som de første tre bogstaver og udgør dermed både første stavelse og halvdelen af det offentliggjorte mærke. Det er især et varemærkes begyndelse, man som forbruger lægger mærke til. Da mærkernes begyndelse er identiske, bevirker dette, at der er en betydelig grad af synsmæssig lighed mellem mærkerne.

Mærkerne består af de engelske ord ICE og ICEMAN, som forudsættes at være almindeligt kendte af de danske forbrugere. Mærkerne udtales derfor begge på engelsk, hvorfor de også lydligt ligner hinanden betragteligt.

Indklagedes mærke ICE er det danske ord for ”is”, mens det offentliggjorte mærke ICEMAN kan oversættes til ”ismand”. Både ICE og ICEMAN har derfor særpræg for de varer, de er registreret for. Da begge mærker således bringer forbrugerens tanker hen på noget med is, er der også begrebsmæssigt en betydelig lighed mellem mærkerne.

Mærkerne er således forvekslelige i deres helhed, da indsigers særprægede mærke ICE er fuldstændigt indeholdt som første og vigtige del af det dominerende element ICEMAN i det offentliggjorte mærke; da den ikke fælles mærkebestanddel MAN i øvrigt er svagt for varer, hvor mænd er målgruppen; da mærkerne giver nogle af de samme associationer, og da der er tale om de samme varer, jf. ovenfor. Forbrugerne vil derfor antage, at der er en forbindelse mellem varemærkerne.

At Patent- og Varemærkestyrelsen og EUIPO ikke har nævnt indklagedes EU-registrering 10941615, ICE <fig>, som en relativ hindring i forbindelse med ansøgningsproceduren, er ikke afgørende i denne sag. Styrelsen har jo netop med sin afgørelse af 21. februar 2018 foretaget en grundig og skriftlig vurdering af, hvorfor lige netop ICEMAN og ICE er forvekslelige.

På baggrund heraf skal vi henstille, at styrelsens afgørelse af 21. februar 2018 stadfæstes, og at det offentliggjorte mærke afvises fra endelig registrering for så vidt angår:

Klasse 18: Læder og læderimitationer; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer; halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr.

Klasse 24: Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper...”

I brev af 5. december 2018 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”... Under behandlingen af sagen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen skal på denne baggrund henstille, at den af styrelsen truffene afgørelse stadfæstes af Ankenævnet...”

I e-mail af 20. december 2018 meddelte advokat Kamilla Keth Kristensen på vegne af klager, STAAG A/S, at der var yderligere kommentarer til styrelsens udtalelse:

”... Idet Styrelsen vælger ikke at tage stilling til mine yderligere argumenter i mit brev af 20. september 2018, har jeg ingen kommentarer til Styrelsens udtalelser, hvorfor sagerne efter min opfattelse kan afgøres...”

Indklagede fremsendte ikke bemærkninger til styrelsens udtalelse.

Kendelsens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker