

## **RESUMÉ:**

### **AN 2018 00010 – VR 2015 01553 – ICEMAN <w> - Indsigelse**

Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af VR 2015 01553 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 nogle varer i klasse 9 og samtlige varer i klasse 25, men opretholdt registreringen for de resterende varer i klasse 9 og samtlige ansøgte varer i klasse 14. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.

## **KENDELSE:**

År 2019, den 17. april afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker  
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Ulla Wennermark og Knud Wallberg)  
følgende kendelse i sagen **AN 2018 00010**

### **Klage fra**

STAAG A/S  
v/ Kamilla Keth Kristensen  
Indehaver

### **over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. februar 2018 vedr. indsigelse mod VR 2015 01553 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 ældre rettigheder end indklagede, 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, hvorefter dette spørgsmål ikke kan behandles i nærværende sag, jf.

principperne i Højesterets dom i sagen HERCULES gengivet i U 1981.111H og ankenævnets afgørelse AN 2013 00014 af 14. marts 2014.

Parterne har ikke over for ankenævnet bestridt styrelsens vurdering af vareartsligheden, og ankenævnet er enig med styrelsen i, at der foreligger vareidentitet eller vareartslighed såvel i relation til ”videnskabelige, nautiske, geodætiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, kontrol (overvågning) og undervisning” i klasse 9, som i relation til samtlige varer i klasse 25.

I relation til de varer i klasse 14, som er omfattet af klagers mærke, er der, som styrelsen også anfører, en vis lighed mellem enkelte varer, herunder smykker, og visse varer i klasse 25, jf. ankenævnets afgørelse AN 2013 00020 af 5. maj 2014. Ankenævnet bemærker hertil, at også “briller, solbriller” og “stel, brillestænger (dele af brillestel)” i klasse 9 ligesom smykker tillige har en æstetisk funktion. Brillere kan desuden være af guld eller sølv og forsynet med ædle stene. Derfor findes der en – omend begrænset – lighed mellem disse varer i klasse 9 og “juvelerarbejder, smykker; ure og kronometriske instrumenter” i klasse 14.

I det omfang 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. I relation til nogle af varerne i klasse 9, som for eksempel videnskabelige og geodætiske apparater og instrumenter, drejer det sig om mere specialiserede varer for professionelle købere. Sådanne købere forudsættes at være mere observante i sine indkøb end gennemsnitsforbrugeren.

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 for så vidt angår de identiske eller lignende varer i klasse 9 og 25, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, nr. 1, litra a. Ankenævnet finder således, at dette også er tilfældet, når det drejer sig om de varer i klasse 9, der først og fremmest købes af professionelle, herunder især at der kan antages at være en forbindelse mellem mærkerne som følge af den begrebsmæssige association mellem ICE og ICEMAN.

Henset til den begrænsede grad af lighed mellem klagers varer “juvelerarbejder, smykker; ure og kronometriske instrumenter” i klasse 14 og indklagedes varer, finder ankenævnet ud fra en helhedsvurdering, at der ikke foreligger risiko for forveksling for disse varer.

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 5. februar 2015. Ordmærket ”ICEMAN” blev ansøgt for følgende varer:

**Klasse 9:** videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; cd'er, dvd'er og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater.

**Klasse 14:** ædle metaller og legeringer heraf; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter.

**Klasse 25:** beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

I brev af 24. 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 15. 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 01553, 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. Styrelsen meddelte den 12. juni 2017 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 ”*videnskabelige, nautiske, geodætiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, kontrol (overvågning) og undervisning*” i klasse 9 og varerne ”*beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning*” i klasse 25, hvorefter registreringen af varemærket ville omfatte ”*fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, signalering og livredning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; cd'er, dvd'er og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; com-*

*puter software; ildslukningsapparater*” i klasse 9 og *”ædle metaller og legeringer heraf; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter*” i klasse 14.

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 01553 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 9 og 25 og varerne omfattet af indsigers registrering i ligeledes klasse 9 og 25. Indsiger skriver også, at der er vareartslighed for så vidt angår varerne omfattet af indehavers registrering i klasse 14 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 mellem indehavers mærke og indsigers mærke, herunder særligt ikke for varer omfattet af indehavers registrering i klasse 14.

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 01553 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, Brillor, 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 køkkenbeholdere 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 1553 ICEMAN <w>, registreret for:**

- Klasse 9:** Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; cd'er, dvd'er og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater.
- Klasse 14:** Ædle metaller og legeringer heraf; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter.
- Klasse 25:** Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

**Ligheden mellem varerne og tjenesteydelserne**

### Varerne i klasse 25

Der er tale om identiske varer for så vidt angår varerne ”*beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning*” i klasse 25, som alle både er omfattet af indehavers registrering og af indsigers registrering.

### Varerne i klasse 9

Der er varesammenfald mellem varerne ”*optiske apparater og instrumenter*” i klasse 9 omfattet af indehavers registrering og varerne ”*optiske apparater og instrumenter, beskyttelsesbriller, briller, solbriller, linser*” i klasse 9 omfattet af indsigers registrering.

Der er også varesammenfald mellem varerne ”*videnskabelige apparater og instrumenter*” omfattet af indehavers registrering i klasse 9 og varerne ”*optiske apparater og instrumenter*” omfattet af indsigers registrering i klasse 9, idet overbegrebet ”*videnskabelige apparater*” f.eks. kan omfatte et mikroskop, som er et optisk apparat.

I relation til varerne ”*nautiske og geodætiske apparater og instrumenter*” omfattet af indehavers registrering i klasse 9, er der også varesammenfald med varerne ”*optiske apparater og instrumenter*” omfattet af indsigers registrering i klasse 9, idet både nautiske og geodætiske apparater kan være optiske, f.eks. et periskop eller landmålerudstyr.

Der er også varesammenfald mellem varerne ”*apparater og instrumenter til kontrol (overvågning) og måling*” omfattet af indehavers registrering i klasse 9 og varerne ”*optiske apparater og instrumenter*” omfattet af indsigers registrering i klasse 9, idet der f.eks. kan være tale om et optisk apparat til fartkontrol og/eller -måling.

Endelig er der også varesammenfald mellem varerne ”*apparater og instrumenter til undervisning*” omfattet af indehavers registrering i klasse 9 og varerne ”*optiske apparater og instrumenter*” omfattet af indsigers registrering i klasse 9, idet undervisningsapparater kan omfatte sådanne optiske apparater som f.eks. et mikroskop.

For så vidt angår varerne ”*fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter*” omfattet af indehavers registrering i klasse 9 sammenholdt med varerne ”*optiske apparater og instrumenter*” omfattet af indsigers registrering i klasse 9, er der tale om ligartede varer, idet fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter ikke hjælper synssansen direkte, men f.eks. bruges til fremvisning af film og indeholder optiske linser.

De resterende varer omfattet af indehavers registrering i klasse 9, nemlig varerne ”*apparater og instrumenter til vejning, signalering og livredning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; cd'er, dvd'er og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater*”, er af såvel forskellig art og har forskellig anvendelse og benyttelse fra varerne omfattet af indsigers registrering i klasse 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 og 27.

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

#### Varerne i klasse 14

Hvad endelig angår varerne ”*ædle metaller og legeringer heraf; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter*” omfattet af indehavers registrering i klasse 14, er der tale om varer 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.

For så vidt angår særligt forholdet til varer omfattet af indsigers registrering i klasse 25, nemlig varerne ”*beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning*”, skal der indledningsvis henvises til T- 169/03 SISSI ROSSI-dommen, hvor Retten bl.a. har udtalt sig om, hvorvidt varerne ”*damesko*” og ”*dametasker*” kan anses for ligeartede varer, idet samme principper gør sig gældende for særligt varerne smykker og ure i forhold til varer omfattet af indsigers registrering i klasse 25.

Der er fortsat tale om varer, som har forskellig anvendelse og benyttelse, idet varerne ikke kan substituere hinanden og følgelig ikke er i et decideret konkurrenceforhold.

Ankenævnet udtaler imidlertid i Ankenævnsafgørelsen AN 2013 00020 af den 5. maj 2014 vedrørende VR 2012 01354 PeleCheCoco <w>, at ”*der [kan] være en vis lighed mellem enkelte varer i klasse 14, herunder smykker, og visse varer i klasse 25*”.

Varer som smykker og ure og varer omfattet af indsigers registrering i klasse 25 kan nemlig komplementere hinanden, idet begge kategorier af varer opfylder en æstetisk funktion og ofte bruges sammen til omtalte formål.

I T-169/03 SISSI ROSSI-dommen, præmis 58, udtaler Retten imidlertid også, ”*at selv om det er*

*rigtigt, at mange varer bl.a. i beklædnings- og modesektoren på en gang kan opfylde deres primære funktion og en æstetisk funktion, kan denne omstændighed ikke i sig selv lede forbrugeren til at antage, at de nævnte varer hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder. Der er tale om et kriterium, der er for generelt til at kunne fastslå, at der er lighed mellem varerne.”*

Det forhold, at varer som smykker og ure og varer omfattet af indsigers registrering i klasse 25 er komplementære, kan derfor ikke i sig selv medføre, at varerne tillige må anses for ligeartede.

Det er dog styrelsens vurdering, at der er en vis vareartslighed, jf. AN 2013 00020, om end i mindre grad, mellem varerne ”juvelerarbejder, smykker; ure og kronometriske instrumenter” og varer omfattet af indsigers registrering i klasse 25.

Der er derimod ikke tale om ligeartede varer for så vidt angår varerne ”ædle metaller og legeringer heraf; ædelstene” og varer omfattet af indsigers registrering i klasse 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 og 27.

#### Indsigers tjenesteydelse i klasse 35

Tjenesteydelsen ”samlings for andre af en række produkter (dog ikke transport heraf), således at forbrugeren let kan se og købe dem, særlig briller og brilleetui, 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, 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 varemærkeregistrerings 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, 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 9 – på nær varerne *”briller”* og *”brilleetui”* – og 14, er der ikke vareartslighed mellem indehavers øvrige varer i klasse 9 og 14 og indsigers tjenesteydelse i klasse 35.

Styrelsen har som følge heraf ikke undersøgt nærmere, om der eksisterer sådanne særlige brancheforhold, som eventuelt kan medføre, at detailhandel med f.eks. ildslukningsapparater eller ædle

metaller kan anses for at være ligeartet med selve varerne ”ildslukningsapparater” eller ”ædle metaller”, som er omfattet af indehavers registrering i henholdsvis klasse 9 og 14.

### Ligheden mellem mærkerne

<b>Indsigers mærke</b>	<b>Indehavers mærke</b>
<b>ICE</b>	<b>ICEMAN</b>

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 9, 14 og 25 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 følger imidlertid også af oversættelsesordbogen Gyldendals Røde Ordbøger (engelsk-dansk), at det engelske ord ”ice” kan oversættes til dansk til ”diamanter”. Det fremgår dog, at der er tale om slangudtryk. Ifølge de engelske onlineordbøger Merriam-Webster, Longman og Oxford Dictionaries, fremgår det ligeledes, at ordet ”ice” er slang for ”diamonds”. Det er styrelsens vurdering, at den almindelige danske forbruger ikke kender nævnte betydning af ordet ”ice”, men nærmere vil opfatte og forstå mærkebestanddelen ICE i en af ovenfor angive betydninger, nemlig enten som frossent vand, eller som desserten is.

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 2017 01553 ICEMAN <w> for de varer, hvor der er varesammenfald i klasse 9 og 25, 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 ”videnskabelige, nautiske, geodætiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, kontrol (overvågning) og undervisning” i klasse 9 og ”beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” i klasse 25.

Registreringen vil herefter omfatte varerne ”fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, signalering og livredning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; cd’er, dvd’er og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater” i klasse 9 og ”ædle metaller og legeringer heraf; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter” i klasse 14.

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 appelindstævntes 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 appelindstævntes 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 fuldstændige, 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 01553, ICEMAN, afvises fra endelig registrering for visse varer i klasse 9 og alle varer i klasse 25.

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[red. 01553], ICEMAN <w>, på ansøgningsstidspunktet, 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 9, 14 og 25, herunder følgende varer i:

Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; cder, dvder og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

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 9: Optiske apparater og instrumenter, Beskyttelsesbriller, Brilller, Solbriller, Linser, Stel, Brillestænger (dele af brillestel), Mapper og Beholdere, Alt til briller, Dele, Dele og tilbehør til alle ovennævnte produkter.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Som styrelsen også slår fast i sin afgørelse af 21. februar 2018, er der tale om identiske varer for så vidt angår: ”Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” i klasse 25 som alle både er omfattet af det offentliggjorte mærke og indklagedes registrering.

Indklagede er ligeledes enig med styrelsen i, at der er sammenfald mellem følgende varer i klasse 9:

Der er varesammenfald mellem ”optiske apparater og instrumenter” i klasse 9 omfattet af klagers registrering og ”optiske apparater og instrumenter, beskyttelsesbriller, briller, solbriller, linser” i klasse 9 omfattet af indklagedes registrering.

Der er endvidere varesammenfald mellem ”videnskabelige apparater og instrumenter” omfattet af klagers registrering i klasse 9 og ”optiske apparater og instrumenter” omfattet af indklagedes registrering i klasse 9, da overbegrebet ”videnskabelige apparater” bl.a. dækker et mikroskop, som er et optisk apparat.

Der er også sammenfald mellem ”nautiske og geodætiske apparater og instrumenter” omfattet af klagers registrering i klasse 9 og ”optiske apparater og instrumenter” omfattet af indklagedes registrering i klasse 9, da både nautiske og geodætiske apparater kan være optiske, f.eks. et periskop eller landmålerudstyr.

I relation til varerne ”apparater og instrumenter til kontrol (overvågning) og måling” omfattet af klagers registrering i klasse 9 og ”optiske apparater og instrumenter” omfattet af indklagedes registrering i klasse 9 er der sammenfald, idet der f.eks. kan være tale om et optisk apparat til fartkontrol og/eller -måling.

Endelig er indklagede enig i, at der også er varesammenfald mellem ”apparater og instrumenter til undervisning” omfattet af klagers registrering i klasse 9 og ”optiske apparater og instrumenter” om-

fattet af indsigers registrering i klasse 9, da undervisningsapparater kan omfatte optiske apparater som kan være et mikroskop.

#### 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 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, kontrol (overvågning) og undervisning.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning...”

I brev af 5. december 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 truffne 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*