

RESUMÉ:

AN 2013 00012 – VR 2009 01601 ProRox <w> - Administrativ ophævelse – Forveksling

Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2009 01601 ProRox <w>. Begæringen blev begrundet med, at varemærket var forveksleligt med anmoders ældre EU-varemærkeregistreringer 2352979 og 2362267 Roxtec. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke begæringen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2014, den 28. august afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Eva K. Borgen og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen **AN 2013 00012**

Klage fra

Roxtec AB
v/Johan Schlüter

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. april 2013 vedr. VR 2009 01601 ProRox <w>
Indehavet af:
Rockwool International A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling.

Ankenævnet udtaler:

Klager har for Ankenævnet alene dokumenteret brug af ROXTEC for ”kabel og rørgennemføringer af gummi eller plast”, der henføres til klasse 17. Formålet med klagers produkter er at tætte gennemføringer af kabler og rør, hvilket ikke naturligt kan opfattes som ”isoleringsmateriale”. Ankenævnet er derfor enig i Styrelsens vurdering af, at disse produkter ikke kan anses for ”isoleringsmaterialer” i klasse 17. Der er således ikke sammenfald af varer. Om end der er en vis ligearthed mellem indeha-

vers og klagers varer, finder Ankenævnet efter en helhedsvurdering ikke, at summen af vareartslighed og mærkelighed er tilstrækkelig til at statuere forvekslelighed særligt når henses til, at mærkerne ikke udpræget er lig hinanden i opbygning.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 28. april 2009 fremsendte Zacco Denmark A/S på vegne Rockwool International A/S ansøgning om registrering af varemærket SeaRox <w> for:

Klasse 17: Isoleringsmaterialer.

Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal).

Varemærket blev registreret den 9. juni 2009 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 24. juni 2009.

I brev af 25. august 2010 begærede Johan Schlüter Advokatfirma I/S administrativ ophævelse af nævnte registrering VR 2009 01601. Begæringen blev fremsat på vegne af Roxtec AB med henvisning til varemærkelovens § 30, stk. 1, jf. § 28, stk. 1. I brev af 25. august 2010 anførte anmoder, at indehavers mærke PROROX er forveksleligt med anmoders ældre rettigheder til varemærket ROXTEC <fig> i henhold til EU-varemærkeregistreringerne CTM2352979 samt CTM2362267. Til støtte for påstanden om forvekslelighed anførte anmoder bl.a., at ROX er det element i både det yngre og det ældre mærke, som har særpræg og dominans, og som de to lige lange mærker deler.

Ved brev af 11. februar 2011 bestred mærkeindehaver, at der foreligger varelighed eller vareidentitet mellem de af registreringerne omfattede varer. For så vidt angår spørgsmålet om mærkeligheden anførte mærkeindehaver, at PROROX er et mærke, der er sammensat af to i sig selv relativt svage mærkeelementer, der i kombination med hinanden udgør et særpræget mærke set i sin helhed.

Den 26. september 2011 foretog styrelsen en foreløbig vurdering i sagen, hvoraf følgende fremgik:

”Styrelsen har i dag foretaget en foreløbig vurdering i sagen. Det er vores vurdering, at der er risiko for forveksling af mærkerne i relation til alle varer omfattet af indehavers registrering. Styrelsen kan dog ikke udelukke, at indehavers registrering kan begrænses til varer, som ikke er sammenfaldende med anmoders registrering. Styrelsen skal derfor opfordre indehaver til at

begrænse varefortegnelsen til sådanne varer. Begrænsningen, som skal være en positiv opremsning af de varer som ønskes omfattet af registreringen, skal sendes til styrelsen inden to måneder fra dato. Hvis indehaver ikke begrænser varefortegnelsen, vil registreringen blive ophævet.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, nr. 2.”

Ved brev af 18. november 2011 modtog styrelsen indehavers bemærkninger til den foreløbige vurdering. Foruden at kommentere den foretagne vurdering i relation til spørgsmålet om vare- og mærkelighed, fremsatte indehaver begæring om, at anmoder beviser at have opfyldt brugspligten for de af registreringerne omfattede varer. Indehaver oplyste endvidere, at vedkommende ikke ønsker at efterkomme styrelsens opfordring til at begrænse registreringen, men vil umiddelbart forelægge afgørelsen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, såfremt der træffes afgørelse i overensstemmelse med den foreløbige vurdering.

Anmoder kommenterede ved brev af 13. december 2011 den foreløbige vurdering og fremsendte brugsdokumentation ved efterfølgende brev af 20. marts 2012.

Indehaver fremsendte ved brev af 20. april 2012 sine kommentarer til dokumentationsmaterialet. Det anførtes, at der ikke ses at være dokumenteret brug for de af registreringerne omfattede varer i klasse 19 ligesom indehaver bestred, at der er dokumenteret brug for varer, der kolliderer med indehavers varer. Indehaver anførte, at ”tætninger” og ”forseglinger” ikke er synonyme med ”isolering” eller ”isoleringer”, samt at den fremlagte brugsdokumentation ikke viser brug for ”isolerende materialer”.

Ved brev af 9. juli 2012 fastholdt indehaver, at der er dokumenteret brug for samtlige de af registreringerne omfattede varer ligesom det blev gjort gældende, at de pågældende produkter ligeledes har isolerende egenskaber.

Den 30. april 2013 traf Patent- og Varemærkestyrelsen endelig afgørelse i sagen og opretholdt registreringen med følgende begrundelse:

”... 2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 30, stk. 1 fremgår det, at en varemærkere registrering kan ophæves, hvis betingelserne for ophævelse i § 28 er opfyldt.

Af varemærkelovens § 28, stk. 5 fremgår at:

”Hvis ophævelsesgrunden er et ældre kolliderende mærke, kan krav om ophævelse kun gøres gældende, hvis den, der har krævet registreringen ophævet, på den anden parts begæring kan godtgøre, at det ældre mærke har været brugt i overensstemmelse med § 25. Hvis et ældre registreret varemærke kun er blevet anvendt for en del af de varer

eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det kun registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne. Enhver af parterne kan til enhver tid anlægge sag mod den anden part om spørgsmål, der er rejst i sagen, hvad enten Patent- og Varemærkestyrelsen har truffet afgørelse i sagen eller ej.”

Varemærkelovens § 25, stk. 1 fastsætter, at

”Har indehaveren af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller, 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.”

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

”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

Indehavers mærke VR 2009 01573	PROROX <w>
Registreret for:	Klasse 17: Isoleringsmaterialer. Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal).
Anmoders mærke CTM2352979	
Registreret for:	Klasse 6: Kabel- og rørgennemføringer af metal. Klasse 17: Kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic. Klasse 19: Stive rør til bygningsbrug, ikke af metal, nemlig kabel- og rørgennemføringer.
Anmoders mærke CTM2362267	
Registreret for:	Klasse 6: Kabel- og rørgennemføringer af metal. Klasse 17: Kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic. Klasse 19: Stive rør til bygningsbrug, ikke af metal, nemlig kabel- og rørgennemføringer.

Indehavers påstand om manglende brug af mærkerne

Ifølge varemærkelovens § 28, stk. 5 kan krav om ophævelse af en registrering kun gøres gældende, hvis den, der har krævet registreringen ophævet, på den anden parts begæring kan godtgøre, at det ældre mærke har været brugt i overensstemmelse med varemærkelovens § 25. Hvis et ældre registreret mærke kun er blevet anvendt for en del af de varer eller tjenester, for hvilke det er registreret, anses det kun for registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne i ophævelsessagen.

Indehaver har den 18. november 2011 fremsat anmodning om, at anmoder beviser at have opfyldt brugspligten for de af registreringerne omfattede varer i klasse 19.

Idet der er tale om en EU-registrering, beregnes brugspligtsperiodens begyndelse fra mærkets registreringsdato. Brugspligten indtræder således først 5 år efter EF-varemærket er registreret. Brugspligten

er indtrådt for begge de af anmoder påberåbte mærker, der således er registreret henholdsvis den 4. november 2005 (CTM2352979) og den 25. juni 2003 (CTM2362267).

Eftersom anmoder baserer sin ophævelse på et EU-varemærke, skal der dokumenteres brug heraf inden for fællesskabet, jfr. varemærkeforordningens artikel 15. Det vil sige, at anmoder skal dokumentere at have brugt mærkerne i ét EU-medlemsland inden for de sidste 5 år.

Anmoder har indsendt følgende materiale til dokumentation for, at brugspligten er opfyldt:

- 1) Årsregnskaber for Roxtec koncernen – 6 årsregnskaber
- 2) Markedsføringsomkostninger, afholdt fra årene 2005 – 2010/2011
- 3) Roxtec Company Presentation 2006
- 4) Fakturaer, udstedt og sendt til kunder fra 2005-2010
- 5) Oversigt over artikelnumre på varer nævnt i fakturateksten
- 6) Produktkataloger fra 2005, 2006, 2007 og 2008
- 7) Messe-flyers fra 2008 og 2009
- 8) Roxtec CRL Improved, Cable entry port seal
- 9) Brochure vedrørende FTP code, den internationale standard for brandtestning af produkter
- 10) Kopi af certifikat fra Det Norske Veritas (DNV), EC Type-Examination Certificate

Opfyldelse af brugspligten i relation til klasse 17: Kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic.

Efter en gennemgang af det indsendte materiale er det styrelsens vurdering, at anmoder har vist brug af mærkerne i overensstemmelse med brugspligten for de af registreringerne omfattede varer i klasse 17, det vil sige for varer i form af ”**kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic**”, alt i det omfang der er tale om produkter, hvis anvendelsesområde henhører under begrebet ”sealing”. Styrelsen skal i denne forbindelse henvide til den fremlagte brugsdokumentation i sin helhed, men navnlig det under ovennævnte punkt 4-6 fremsendte materiale. Når det forudsættes, at der er tale om produkter, der kan henføres under kategorien ”sealing”, skyldes dette, at den fremlagte brugsdokumentation ikke viser en tydelig brug af mærkerne for varer, der kan henføres til begrebet isoleringsmaterialer. Det er således gennemgående for den fremlagte dokumentation, at denne henviser til betegnelserne ”seals”, ”sealing system”, ”sealing solutions” samt ”we seal your world”, jfr. blandt andet nedennævnte eksempler:

Af bilag 12f – produktkatalog fra 2007 – fremgår følgende:

The Roxtec sealing system protects openings for cables and pipes from a variety of hazards. These include fire, gas, and water.

Fra bilag 13, messe-flyers fra 2008 og 2009, kan citeres følgende:

Roxtec's cable and pipe entry seals effectively prevent everything from fire to water and rodents to enter your data rooms, cabinets and enclosures.

Det engelske verbum ”seal” kan oversættes til det *at forsegle, lukke hermetisk eller tætn*e og det er styrelsens vurdering, at ”sealing” dermed adskiller sig tydeligt fra begrebet isolering. Sædvanligvis har forsegling eller tætning til formål at modstå ydre risici, f.eks. skader fra vand, ild, gas eller skadedyr, hvilket ligeledes understøttes af det indsendte materiale vedrørende formålet med rør- og kabelføringer fra Roxtec.

Isolering har derimod til hovedformål at reducere flow af f.eks. varme, lyd eller elektricitet, f.eks. via materiale med ringe ledningsevne.

Selv om den fremlagte brugsdokumentation i begrænset omfang også viser, at anmoders produkter ligeledes besidder en form for isolerende egenskaber, jfr. bl.a. den fremlagte brochure vedrørende FTP code, den internationale standard for brandtestning af produkter, hvorefter kabelgennemføringer skal være i stand til at kunne modstå temperaturstigninger, der ikke overstiger 180 grader, fremstår dette ud fra dokumentationsmaterialet ikke som hovedformålet med anmoders produkter, men må betegnes

som en supplerende egenskab. Anmoder har således opfyldt brugspligten for ”kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic” i klasse 17, som ikke kan betegnes som ”isoleringsmaterialer”.

Ved vurderingen af forvekslelighed i forhold til indehavers mærke, vil styrelsen derfor ikke anse de af registreringen omfattede produkter i klasse 17 for at være isoleringsmaterialer.

Opfyldelse af brugspligten i relation til klasse 19: Stive rør til bygningsbrug, ikke af metal, nemlig kabel- og rørgennemføringer.

Anmoders registreringer omfatter i klasse 19 varerne ”stive rør til bygningsbrug, ikke af metal, nemlig kabel- og rørgennemføringer.

Efter en gennemgang af dokumentationsmaterialet er det styrelsens vurdering, at dette ikke viser brug af anmoders mærker for så vidt angår de af klasse 19 omfattede varer. Ved en gennemlæsning af de fremsendte produktkataloger samt efter styrelsens egen informationssøgning på blandt andet anmoders hjemmeside, kan det ikke konstateres, at anmoders varemærker bruges for ”stive rør, ikke af metal, nemlig kabel- og rørgennemføringer”, men derimod udelukkende anvendes for forseglende rørgennemføringer, der overordnet kan betegnes som bestående af to halvparter til sammenkobling, hvilket ikke er et rør, men derimod en anordning beregnet til at føre et rør eller kabel igennem.

Det indsendte materiale viser brug af anmoders mærker for en ganske specifik/specialiseret vare i form af forseglende rørgennemføringer, som helt konkret beskyttes i klasse 17. I klasse 19 henhører de mere simple rørføringer, det vil sige rørføringer, der f.eks. har til formål at holde et rør på plads, men ikke besidder de supplerende egenskaber i form af f.eks. forsegling, som tilfældet er med anmoders produkter.

Ved vurderingen af forvekslelighed mellem mærkerne vil anmoders varefortegnelse i relation til de påberåbte registreringer i nærværende sag derfor anses for ikke at omfatte varer i klasse 19.

Vurdering af varelighed

Indehavers mærke er i klasse 17 registreret for ”isoleringsmaterialer”, der som anført ovenfor ikke er sammenfaldende med ”kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic” som omfattet af anmoders registreringer i klasse 17, idet anmoders registreringer for nærværende sag ikke anses for at omfatte produkter i form af isoleringsmaterialer, men udelukkende forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer.

Indehavers mærke er i klasse 19 registreret for ”bygge materialer (ikke af metal)”. Da anmoders registreringer i nærværende sag ikke kan anses for at omfatte klasse 19, kan der ikke konstateres sammenfald i forhold hertil.

Vurdering af mærkelighed

Både indehavers mærke og anmoders mærke består af 6 bogstaver fordelt på 2 stavelser.

Indehavers mærke består af en sammensætning af de to mærkeelementer PRO-ROX, hvor PRO er en almindelig anvendt forkortelse på engelsk for ”professional” og på dansk for ”professionel”. ROX har ikke nogen umiddelbar betydning.

Indsigers to figurmærker består af ordelementet ROXTEC, sammensat af mærkeelementerne ROX og TEC, samt et figurligt element i farverne sort/hvid samt sort/blå. Det figurlige element består af en firkant indeholdende et udsnit af cirkler og ringe. Ordelementet ROXTEC fremtræder visuelt som den dominerende del af indehavers mærke og er derfor den mærkebestanddel, som kundekredsen naturligt vil hæfte sig ved. Mærkebestanddelen TEC vil naturligt give associationer til ordet ”technology”, idet mærkebestanddelen udtalemæssigt udgør den første stavelse af ”technology” eller ”technical”, der på dansk betyder ”teknologi” eller ”teknisk”. Som anført ovenfor, har ROX ikke nogen umiddelbar kendt betydning.

Mærkerne har ordelementet ROX som fælles element, placeret henholdsvis sidst i indehavermærket og som den første del af ordelementet i anmoders figurmærker. Mærkerne har derudover ikke nogen fælles stavelser eller i øvrigt identisk placerede bogstaver.

Under henvisning til den ovenfor anførte betydning af mærkebestanddelen PRO er det styrelsens opfattelse, at der er tale om en svag mærkebestanddel. Dels kan mærkebestanddelen naturligt give associationer til, at de af registreringen omfattede varer er til professionel brug og dels er der tale om en mærkebestanddel, der er hyppigt anvendt i mange forskellige vareklasser. Til trods for, at ROX ikke er den indledende mærkebestanddel, må ROX herefter betegnes som den mest særprægede del af indehavers mærke. Styrelsen har ikke fundet det dokumenteret, at mærkedelen ROX i relation til de af registreringen omfattede varer skulle være usærpræget eller i øvrigt er en hyppigt anvendt mærkebestanddel.

For så vidt angår det dominerende mærkeelement ROXTEC i anmoders mærker, er det styrelsens opfattelse, at stavelsen TEC må betegnes som den svage del af mærket, idet den som ovenfor anført giver tydelige associationer til det kendte engelske ord ”technology” og, idet der er tale om en stavelse, der optræder i adskillige mærker i alle vareklasser. Den mest særprægede mærkebestanddel er herefter ROX, der ligeledes fremtræder som den indledende del af det dominerende ordelement.

Vurdering af risiko for forveksling

Mærkerne besidder visse lydlige og visuelle forskelligheder, men har det særprægede ordelement ROX tilfælles. ROX fremtræder dels som den mest særprægede og dels den dominerende mærkebestanddel i begge mærker.

De varer, som den indsendte brugsdokumentation viser anmoders mærker brugt for, er højt specialiserede varer, som efter deres formål tydeligt adskiller sig fra de varer, som indehavers registrering omfatter.

Uanset en vis lighed mellem mærkerne kan der ikke konstateres sammenfaldende varer, hvorfor det efter en helhedsvurdering er styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke vil være forvekslelige, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 30, stk. 1, jfr. § 28, stk. 5 og § 25, stk. 1 samt § 15, stk. 1, nr. 2...”

Denne afgørelse blev med brev af 28. juni 2013 fra Johan Schlüter på vegne klager Roxtec AB indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende begrundelse:

”... I medfør af varemærkelovens § 46 stk. 1 skal jeg hermed

K L A G E

over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. april 2013 i den administrative ophævelsessag mod dansk varemærkeregistrering nr. VR 2009 01601, idet Patent- og Varemærkestyrelsen ikke tog ophævelsesbegæringen til følge, men opretholdt varemærkeregistreringen af ProRox.

PÅSTAND:

Dansk varemærkeregistrering nr. VR 2009 01601 ophæves i sin helhed.

ANBRINGENDER:

Det gøres til støtte for påstanden gældende at dansk varemærkeregistrering nr. VR 02009 01601:

- omfatter varer i kl. 17 og 19 der er sammenfaldende med og/eller ligner de varer, som Klagers ældre EU-varemærkeregistreringer nr. 2352979 og nr. 2362267 omfatter, herunder fordi varerne har samme formål og er komplementære,
- at de varer, der udbydes, er stilet mod samme aftagere og kundemålgruppe,
- at Klager opfylder brugspligten i forhold til de varer i klasse 17 og 19, som EU-varemærkeregistreringerne omfatter, og har dokumenteret dette,
- at ProRox og Roxtec er meget lig hinanden, da begge indeholder det særprægede og bærende varemærkeelement ROX i kombination med et svagt, ikke-særpræget varemærkeelement,
- at Roxtec er velkendt inden for skibs-, olie/gas- og off-shore branchen, hvor Roxtec har været benyttet som varemærke i en længere årrække, før ProRox blev søgt registreret/taget i brug
- at Indklagede, Rockwool International A/S, i 2009 søgte TecRox, en ombytning af de to elementer i Roxtec, registreret som varemærke i Danmark (VR 2009 01602),
- at serie-elementet i Indklagedes varemærker er ROCK,
- at Klagers EU-varemærker er til hinder for, at den danske registrering af ProRox kan oprettholdes, idet der er risiko for forveksling, herunder at det kan antages, at der er en forbindelse med Klagers ældre varemærke, jf varemærkelovens § 15 stk. 1 nr. 2,
- at Patent- og Varemærkestyrelsens foreløbige vurdering var, at dansk varemærkeregistrering nr. VR 2009 01601 skulle ophæves

Jeg anmoder om en frist til den **30. august 2013** til at fremkomme med en uddybende klagebegrundelse og fremlægge supplerende dokumentation.

En frist på to måneder er nødvendig, fordi Klager vil fremskaffe yderligere dokumentation til støtte for sagen, herunder for mærkets velkendthed, og fordi dette på grund af sommerferieperioden forventes at ville tage længere tid end sædvanligt..."

Med brev af 30. august 2013 fremsendte Johan Schlüter på vegne klager Roxtec AB uddybet klager med følgende klagebegrundelse:

"...I fortsættelse af vor formelle klage af 28. juni 2013 skal jeg hermed uddybe begrundelsen for, at dansk varemærkeregistrering nr. VR 2009 01601 af ProRox skal ophæves.

Den afgørelse, som indsigelsesafdelingen traf den 30. april 2013, har ikke hjemmel i varemærkelovens bestemmelser, er ikke korrekt og derfor anmodes Ankenævnet om at ændre den, således at VR 2009 01601 ophæves.

1. Grundlag for klagen

1.1 Patent- og varemærkestyrelsens afgørelse af 30. april 2013:

Patent- og Varemærkestyrelsen er i afgørelsen i ophævelsessagen kommet frem til, at der ikke er varelighed, og begrundet dette med, at Klagers varer: "Kabel- og rørgennemføringer" ikke er sammenfaldende med indsigers varer: "Isoleringsmaterialer".

Patent- og Varemærkestyrelsens konklusion og afgørelse er imidlertid hverken i tråd med afdelingens egen vurdering af brugsdokumentationen vedrørende varer i klasse 17 eller i overensstemmelse med indholdet af varemærkelovens § 25 og § 28.

Afgørelsen er endvidere modsat af Patent- og Varemærkestyrelsens egen foreløbige vurdering af 26. september 2011, og der var allerede fremlagt dokumentation for brugen af Roxtec, før den foreløbige vurdering blev foretaget.

Under overskriften ”Opfyldelse af brugspligten i relation til klasse 17: Kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic”, s. 5 nederst og s. 6 øverst, anfører Patent- og Varemærkestyrelsen i sin endelige afgørelse følgende:

”Efter gennemgang af det indsendte materiale er det Styrelsens vurdering, at anmoder har vist brug af mærkerne i overensstemmelse med brugspligten for de af registreringerne omfattede varer i klasse 17, det vil sige for varer i form af kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic”, alt i det omfang der er tale om produkter, hvis anvendelsesområde hører under begrebet ”sealing”. Styrelsen skal i denne forbindelse henvise til den fremlagte brugsdokumentation i sin helhed, men navnlig det under ovennævnte punkt 4-6 fremsendte materiale.

.....

Isolering har derimod til hovedformål at reducere flow af f.eks. varme, lyd eller elektricitet, f.eks. via materiale med ringe ledningsevne.

Selv om den fremlagte dokumentation i begrænset omfang også viser, at anmoders produkter ligeledes besidder en form for isolerende egenskaber, bl.a. den fremlagte brochure vedrørende FTP code, den internationale standard for brandtestning af produkter, hvorefter kabelgennemføringer skal være i stand til at kunne modstå temperaturstigninger, der ikke overstiger 180 grader, fremstår dette ud fra dokumentationsmaterialet ikke som hovedformålet med anmoders produkter, men må betegnes som en supplerende egenskab (MIN UDHÆVNING). Anmoder har således opfyldt brugspligten for ”kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastik” i kl. 17, som ikke kan betegnes som ”isoleringsmaterialer”.

Indsigelsesafdelingen medgiver Klager, at Roxtec AB’s produkter besidder isolerende egenskaber, og at Roxtec AB har dokumenteret brug af ROXTEC for produkter, der besidder isolerende egenskaber.

I overensstemmelse med indholdet af varemærkelovens § 25 skal varemærkeindehaveren kunne dokumentere ”reel brug af varemærket her i landet for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret”. I kravet om ”reel brug” ligger, at der ikke må være tale om ”symbolsk brug”, altså ”brug” der er iværksat med det formål blot at opretholde registreringen, og at mærket skal være brugt ”som varemærke” altså som kommerciel ”garanti for varens oprindelse” og som ”bindeled mellem varen og køberen af varen” ”som led i normal markedsføringsmæssig aktivitet inden for den pågældende branche”.

Alle disse krav opfylder Klager, og det anerkender indsigelsesafdelingen, som det utvetydigt fremgår af det ovenfor fremhævede tekstafsnit.

I overensstemmelse med § 28 kan registreringen af et varemærke opretholdes for de varer, som varemærket bruges for, og i nogle tilfælde endda for det nærmeste overbegreb.

Hverken varemærkelovens § 25 eller § 28 eller praksis under disse bestemmelser, hjemler den sondring mellem ”hovedformål” og ”supplerende egenskab” ved produkterne, som indsigelsesafdelingen lægger ind i afgørelsen i denne sag. Det er Klagers opfattelse, at sondringen er uhjemlet, og at brugspligten må anses for at være opfyldt, når varemærket bruges for varerne, uanset hvad der måtte være ”hovedformålet” og de ”supplerende egenskaber” ved en vare.

Klager bestrider endvidere, at de isolerende egenskaber ved de varer, der sælges under ROXTEC, er ”supplerende”. Dette er indsigelsesafdelingens fortolkning. Klager anser de isolerende egenskaber for at udgøre en del af ”hovedformålet” med de varer, der markedsføres under varemærket ROXTEC.

1.2 Patent- og Varemærkestyrelsens foreløbige vurdering af 26/9-2011

Patent- og Varemærkestyrelsens foreløbige vurdering af 26. september 2011 var, at registreringen af ProRox skulle ophæves. Dengang var Patent- og Varemærkestyrelsens konklusioner, som følger:

”Det er vores vurdering, at der er risiko for forveksling af mærkerne i relation til alle varer omfattet af indehavers registrering....

....

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, nr. 2”.

I begrundelsen hed det vedr. varekollisionskriteriet:

”Indehavers mærke er i kl. 17 registreret for ”isoleringsmaterialer”, der er sammenfaldende med ”kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastik” som omfattet af anmoders registreringer i kl. 17. Således kan Styrelsen ikke afvise, at kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plast, som oplyst af anmoder, kan være isoleringer, der enten påsættes flader og vægge/dæk, hvorigennem der skal føres rør eller kabler, eller som isolerer rundt om rør og kabler på sådanne flader og vægge/dæk.

Indehavers mærke er i kl. 19 registreret for ”byggematerialer (ikke af metal)”, der er sammenfaldende med ”stive rør til bygningsbrug, ikke af metal, nemlig kabel- og rørgennemføringer” som omfattet af anmoders registreringer i kl. 19.”

Klager, Roxtec AB, er enig med Patent- og Varemærkestyrelsen i denne foreløbige vurdering.

1.3 Formål med og anvendelse af Roxtec AB's produkter:

Roxtec AB's to EU-varemærkeregistreringer omfatter ”kabel- og rørgennemføringer”. Der er således ikke noget i ordlyden af varefortegnelsen, som giver grundlag for at udelukke, at ”isolering” kan være en egenskab ved varerne eller et anvendelsesformål for varerne.

Her er det den dansksprogede varefortegnelse, der lægges til grund, men der er heller ikke noget i det engelske ord ”seals”, der udelukker ”isolering” som egenskab eller anvendelsesformål ved varerne. I øvrigt oversætter Roxtec AB selv i flere kataloger ”kabel- og rørgennemføringer” til ”cable and pipe transits”, se f.eks. bilag 1 og bilag 19, og ”rør”, jf **bilag 21**.

Den brugsdokumentation, der er fremlagt i sagen, tjener til illustration, således at der ikke skal herske nogen tvivl om, hvad der forstås ved ”kabel- og rørgennemføringer”. Dokumentationen er ikke fremlagt som et forsøg på at udvide beskyttelsesomfanget af Klagers to EU-varemærkeregistreringer. Omfanget af EU-registreringerne i sig selv er tilstrækkeligt til at påvise, at der er varekollision. Jeg henviser til bilag 12c: Side 2 (protection against the risks of ... fire”) og side 3 ”fire barriers”, og bilag 12i: Side 2 (”protection against risks caused by fire, smoke, gas or water pressure”), samt til **bilag 20, 22 og 23**.

Én af egenskaberne ved Roxtec AB's ”kabel- og rørgennemføringer” er netop ”isolering”, og et af formålene med at anvende Roxtec varer er at opnå virkningen ”isolering”, altså samme egenskab og funktion, som Rockwool International A/S vil opnå med de produkter, for hvilke SeaRox tænkes anvendt.

Til belysning af, at Roxtec produkter også har isolerende egenskaber, og at der ikke er tale om nogen ”blot supplerende egenskab”, men at ét af hovedformålene med Roxtec kabel- og rørgennemføringer er ”isolering”, henviser jeg til bilag 15, der er en brochure vedr. FTP code, den internationale standard for brandtestning af produkter. Roxtec produkter har gennemgået denne test og er blevet godkendt herunder. Jeg henviser desuden til bilag 20 og 22-23.

Isolerende egenskaber er en forudsætning for brandbeskyttelse i f.eks. skibets vægge, gulve, dæk og skot i overensstemmelse med kravene i FTP Code, se bilag 15, som bl.a. indeholder den internationale standard IMO Res 754(18). Af bilag 15 fremgår det under ”Performance criteria”, at kabelgennemføringer for at kunne godkendes skal være i stand til bl.a. at kunne isolere, og dette er uddybet i pkt. ”4.2 Insulation”, hvoraf det fremgår, at kabelgennemføringer skal være i stand til at kunne modstå temperaturstigninger, der ikke overstiger 180 grader, med andre ord at kunne ”isolere mod varme”.

Roxtec kabel- og rørgennemføringer ville ikke kunne godkendes til brug på skibe eller i lufthavne, hvis de ikke var netop ”isolerende”. ”Isolering” er således en væsentlig egenskab ved Roxtec kabel- og rørgennemføringer, jf bilag 20, 22-23 og bilag 24-26.

Som dokumentation for, at Roxtec kabel- og rørgennemføringer er sikkerhedsgodkendt under FTP code vedlægges som bilag 16 kopi af certifikat fra Det Norske Veritas (DNV), EC Type-Examination Certificate, godkendelse nr. MED-B-4438 under regelsættet IMO FTP Code. Certifikatet er gyldigt frem til 12. september 2012. ”MED” står for ”Marine Equipment Directive”, og MED-godkendelsen er en fartøjsudrustningsgodkendelse, som et produkt skal have, for at kunne bruges ombord på europæiske fartøjer, som besøger mindst to havne. MED-godkendelse er også gyldig for skibe, der sejler under dansk flag. I selve certifikatet henvises der flere gange til Roxtec produkters evne til at isolere. Af den tegning, der er henvist til i certifikatet, fremgår ”isoleringssegenskaben” ved Roxtec kabel- og rørgennemføringer, se sidste side i bilag 16.

2. Den fremlagte brugsdokumentation

1) Årsregnskaber for Roxtec koncernen, jf. bilag 1-7:

Vi har fremlagt seks årsregnskaber fra årene 2005-2010, der viser Roxtec-koncernens årsomsætning.

På side 1 i regnskaberne er henvist til, at Roxtec-koncernen driver virksomhed i form af udvikling, produktion og salg af tætninger, isolerende gennemføringer til kabler og rør under varemærket ”Roxtec”. Det fremgår endvidere, at Roxtec-koncernen er repræsenteret på omkring 80 markeder over hele verden gennem datterselskaber, grossister og distributører.

Omsætningen var i de nedennævnte år, jfr. side 3 i regnskaberne:

2005: SEK 371.628.000, bilag 1
2006: SEK 560.240.000, bilag 2
2007, 1. halvår: SEK 350.811.000, bilag 3
2007-2008: SEK 808.004.000, bilag 4
2008-2009: SEK 933.570.000, bilag 5
2009-2010: SEK 915.203.000, bilag 6
2010-2011: SEK 927.384.000, bilag 7

2) Markedsføringsomkostninger afholdt fra 2005-2010/2011, jf. bilag 8

Bilaget viser afholdte markedsføringsomkostninger i årene 2005 til 2010/2011, fordelt på landene: Sverige, Storbritannien, Italien, Tyskland, Spanien, Finland og Frankrig.

Totalt set har omkostningerne for markedsføring i den nævnte periode været SEK 89.208.000, altså et betragteligt beløb.

3) Roxtec Company Presentation 2006, jf. Bilag 9

Af den sidste side af præsentationen fremgår, at Roxtec AB siden 2006 har haft et datterselskab i Danmark, Roxtec ApS. I dag hedder det danske datterselskab Roxtec Denmark ApS og er beliggende i Allerød.

4) Fakturaer, udstedt og sendt til kunder fra 2005-2010, jf. bilag 10

År, fakturanumre og -datoer:

2005:

CD2039710 af 3. okt. 2005

CD2039049 af 8. sept. 2005

2006:

CD2044114 af 30. mar. 2006

CD2047762 af 21. aug. 2006

CD20048383 af 11. sept. 2006

CD20049545 af 17. okt. 2006

2007:

CD2052369 af 19. jan 2007

CD2056851 af 25. maj 2007

CD2057877 af 20. jun. 2007

CD2057380 af 8. jun. 2007

2008:

CD2065017 af 16. jan 2008

CD2065073 af 17. jan 2008

CD2071251 af 12. jun 2008

CD2073938 af 25. aug 2008

2009:

CD20079177 af 8. jan. 2009

CD20081106 af 24. febr. 2009

CD20083695 af 5. maj 2009

CD20089555 af 15. okt. 2009

2010:

CD2093271 af 26. jan. 2010

CD21008143 af 10. december 2010

2011:

CD2120865 af 19. aug. 2011

Fakturaerne viser, at der har været omsætning af Roxtec mærkede varer i EU, og at Roxtec har været brugt som varemærke for de af fakturaerne omfattede varer i forhold til omsætningskredsen. Fakturaerne er selvsagt et mindre illustrativt udvalg af de adskillige fakturaer, som er udstedt i den relevante periode til kunder i de 80 lande, hvor Roxtec-koncernen opererer.

5) Oversigt over artikelnumre på varer, nævnt i faktureteksten, jf. bilag 11a-d

Bilag 11a:

Roxtec RM modules:

Artikelnumrene: RM00100301000, RM00100401000, RM0010020100, RM00100301000

Bilag 11b: Roxtec Stayplate

Artikelnumrene: ASP0001200018.

Bilag 11c: Roxtec Wedge kits/parts, galvanized

Artikelnumrene: AWK0001201018, ARW0001201018

Bilag 11d: Roxtec CRL kit, CRL4:

Artikelnumrene: CRL0004040012, CRL0004010012

Oversigterne viser, hvilke grupper af Roxtec produkter, fakturaerne omfatter.

6) Produktkataloger fra 2005, 2006, 2007 og 2008, jf. bilag 12a-i

Datoer for katalogerne er angivet bagest i hvert katalog:

2005:

Bilag 12a: "REPORT Airport Installations"

2006:

Bilag 12b: "Cable sealing solutions for hazardous areas"

2007:

Bilag 12c: "Sealing solutions for large offshore wind farms"

Bilag 12d: "REPORT – Komatsu mining equipment"

Bilag 12e: "The Roxtec Sales Book"

Bilag 12f: "Cable and pipe seals"

Bilag 12g: "Kabel- und Rohrdurchführungen"

2008:

Bilag 12h: "Kabeldurchführungen, Telekommunikation"

Bilag 12i: "Plastic Pipe Transits"

7) Messe-flyers fra 2008 og 2009, jf. bilag 13

2008: "Fast, safe and efficient"

2009: "An airtight seal"

8) Roxtec CRL Improved, Cable entry port seal, jf. Bilag 14

Roxtec CRL er som det er vist stive rør, i form af rørgennemføringer.

2.1 Følgende supplerende bilag fremlægges:

Bilag 17:

På fotoet, side 2 i brochuren "Gas-tight solutions for cost efficiency", fra 2004 vises Roxtec produkter, der består af stive rørskiver, omtalt i teksten som "Roxtec frames for adaptability to pipes".

Bilag 18:

Brochuren "Report Roxtec on Danish Super Luxury Yacht" fra 2004 viser Roxtec "transits", som bruges som rør.

Bilag 19:

Brochuren "Report Absalon Class Naval Flexible Support Ships" fra 2005 viser Roxtec i brug for rør.

Bilag 20:

Brochuren "Report Installation i lufthavne" fra 2008 viser, at et af hovedformålene med Roxtec produkter er, at de er isolerende mod varme i tilfælde af brand. Som det fremgår af brochuren, vælger lufthavnene Roxtec produkter, fordi lufthavne står over for skærpede sikkerhedskrav i relation til bl.a. brand.

Bilag 21:

Brochuren "Gastæthed og fleksibilitet sparer tid og penge" fra 2008 viser Roxtec produkter, hvori der indgår stive rør (forside). Af specifikationen side 2 i brochuren fremgår det, at produkterne omtales som "rør". Det fremgår også, at rørene er testet i forhold til deres evne til at isolere mod brand.

Bilag 22:

Brochuren "Global News" viser bl.a. "Roxtec Sleeve-it marine penetration seals", der er brandbeskyttelse i form af stive rør.

Bilag 23:

Folderen "smart safety seals – securing success" fremhæver "fire-proof" som en egenskab ved Roxtec produkter.

Bilag 24:

Guiden "Pipe Penetrations International Guidelines" indeholder vejledning om, hvilke rørgennemføringer, der er sikkerhedsgodkendte til brug på skibe. Guiden udgives af Det Norske Veritas, som også foretager sikkerhedsgodkendelserne og udsteder de typegodkendelsescertifikater, som bl.a. er fremlagt i denne sag som bilag 16, 25 og 26.

På s. 4 i Guiden, markeret med en blå ramme, under pkt. 1, og overskriften "Pipe penetrations through class A divisions", og på s. 10 under pkt. 2.1. står den type af brandisolering ved rørgennemføringer, som ROXTEC producerer og markedsfører, omtalt. Det er den type rørgennemføring, der er sikkerhedsgodkendt med det certifikat No. MED-B-5347, A-class divisions, der fremlægges som bilag 25.

På s. 7 markeret med rød ramme, pkt. 2) og på s. 10 under pkt. 2.2.1 står den type af brandisolering ved rørgennemføringer, som Rockwool's SeaRox produkt hører til, omtalt. Det er den type rørgennemføring, der er sikkerhedsgodkendt med det certifikat No. MED-B-7485, A-class divisions, der fremlægges som bilag 26.

Bilag 25:

Sikkerhedscertifikatet fra Det Norske Veritas no. MED-B-5347 vedr. ROXTEC isolerende rørgennemføringer til skibe. Den ligeledes vedlagte tegning, nr. S1006138, ses som reference i certifikatet på side 2.

Bilag 26:

Sikkerhedscertifikatet fra Det Norske Veritas no. MED-B-7485 vedr. SeaRox isolerende rørgennemføringer til skibe.

2.2. Supplerende bemærkninger til den fremsendte brugsdokumentation:

De fremlagte kataloger, brochurer, foldere og andet eksternt markedsføringsmateriale, fakturaer og årsregnskaber, der er dateret inden for den relevante periode, viser at Roxtec har været brugt og bruges for de af EU-varemærkeregistreringerne omfattede varer.

Det understreges især, at de supplerende bilag understøtter, at Roxtec også bruges for varerne i klasse 19.

2.2.1 Mærkerne:

De registrerede varemærker fremgår af alle dele af det fremlagte materiale. Det er utvivlsomt, at mærket er i brug. Brug af mærket i farver opfylder brugspligten også for det sort/hvide mærke.

2.2.2 Sted:

Af de fremlagte produktkataloger (bilag 12a-i) og selskabspræsentationen (bilag 9) fremgår det, at Roxtec (ord/figur) bruges i en række EU-lande, herunder i Danmark, Finland, Sverige, Tyskland, Holland, Belgien, Tjekkiet, Frankrig, Ungarn, Italien, Litauen, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien og Irland. Det er således dokumenteret, at mærket bruges i EU.

2.2.3 Tid:

Af årsregnskaberne (bilag 1-7) og de fremlagte fakturaer (bilag 10) og de øvrige bilag fremgår det, at Roxtec (ord/figur) har været i fortløbende brug med en betragtelig omsætning fra 2005-2011, og således herunder i den for denne sag relevante periode 2005 til 2010, og at mærket fortsat bruges.

Af oversigten over markedsføringsomkostninger (bilag 8) fremgår det, at mærket har været intensivt markedsført i landene Sverige, Storbritannien, Italien, Tyskland, Spanien, Finland og Frankrig i perioden fra 2005 til 2011.

Alle produktkataloger og præsentationer er daterede og viser brug ved markedsføring af Roxtec inden for den relevante periode i det relevante geografiske område.

2.2.4 Varerne:

Katalogerne og fakturaerne sammen med oversigten over artikelnumre viser de varer, der er solgt under Roxtec i den relevante periode på de relevante markeder.

Varerne er "kabel- og rørgennemføringer", nemlig tætningsystemer og beseglinger, der isolerer mod indtrængende vand, ild, brand, gas, støv, gnavere og elektromagnetiske forstyrrelser, på steder, hvor kabler og rør skal føres igennem et hul, herunder i en væg, loft, gulv, mv.

Roxtec produktsortiment består af: Gennemføringer, kompakte og rektangulære rammer, afskærmede løsninger, gennemføringsmoduler og runde gennemføringer, herunder rør og "transits".

Roxtec gennemføringer er tætninger og isoleringer, og Roxtec runde gennemføringer er stive rør og rørmuffer, som bruges til at foretage koblinger rundt om Roxtec moduler til rør- og kabelgennemføring.

2.2.5 Formålene med Roxtec produkter er:

Beskyttelse mod brand, eksplosion, vand- og gasindtag og -udslip, vibration, lyd, støj, samt skadedyr.

Formålene er sideordnede. Der er ikke tale om hoved- og biformål.

Varerne kan især ses i de følgende dele af den fremsendte brugsdokumentation:

”Company presentation”, bilag 9, side 3, 5, viser de isolerende tætninger.

”REPORT, Airport Installations”, bilag 12a, viser på side 1 og 2 de hele vægge, i en bygning, som er beklædt med Roxtec isolerende kabelgennemføringer.

”REPORT, Komatsu mining equipment”, bilag 12d, viser på side 2, større arealer i mine-udstyr til brug for minedrift.

”Roxtec RM modules”, se bilag 11a, viser forskellige isolerings- og tætningsmoduler.

”Roxtec CRL Improved, Cable entry port seals”, bilag 14. Heri indgår de stive rør og rørmuffer, som bruges til koblinger i forbindelse med gennemføringerne.

”Cable and pipe seals”, bilag 12f, side 5 og 6.

”Kabel- und Rohrdurchführungen”, bilag 12g, forsiden og siderne 4, 7 og 9.

”Kabeldurchführungen, Telekommunikation”, bilag 12h, forsiden og siderne 1 og 2.

”Plastic Pipe Transits”, bilag 12i, side 2, 3, 4 og 5, herunder vedrørende rør og rørmuffer.

De to EU-varemærkeregistreringer af Roxtec (ord/figur) i sort/hvid og farver omfatter følgende varer i klasserne 17 og 19, som den del af sagen, der omhandler brugspligt, angår.

Klasse 17: Kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic.

Klasse 19: Stive rør til bygningsbrug, ikke af metal, nemlig kabel- og rørgennemføringer.

Roxtec AB kan påvise, at Roxtec (ord/figur) er i brug i EU for de ovennævnte varer. Roxtec AB kan desuden vise tid og sted for brugen af de to registrerede EU-varemærker Roxtec (ord/figur) for de registrerede varer.

3. Forvekslingsrisiko

3.1 Varesammenfald i kl. 17 og 19:

Der er fuldstændigt sammenfald og vareidentitet i klasse 17, nemlig mellem de ”kabel- og rørgennemføringer til isolering af kabler og rør”, der er omfattet af Klagers ældre varemærkeret, og de ”isoleringsmaterialer” i klasse 17, som det yngre mærke SeaRox omfatter.

Der er tillige sammenfald af varer mellem ”Stive rør til bygningsbrug, ikke af metal, nemlig kabel- og rørgennemføringer” i klasse 19, som omfattet af Klagers ældre EU-varemærkeregistreringer, og ”byggematerialer (ikke af metal)”, som er omfattet af dansk varemærkeregistrering nr. VR 2009 01573.

3.1.1 Sammenfaldende brug og formål

Roxtec AB har i en årrække under varemærket Roxtec leveret isolerende og brandhæmmende kabel- og rørgennemføringer til brug på skibe, samt bl.a. i olie- og gasindustrien og byggeindustrien. De isolerende og brandhæmmende kabel- og rørgennemføringer er sikkerhedsgodkendte af Det Norske Veritas, som også står for den vejledning, der gives til marineindustrien om, hvordan der isoleres og brand-sikres omkring rør- og kabelgennemføringer i dæk, skotter og vægge.

Såvel Rockwool International A/S som Roxtec AB målretter de ovennævnte isolerings- og byggema-terialer til specifikke brancher/industrier, f.eks. til skibskonstruktion og marineanlæg. Og såvel ROXTEC Produkter som SeaRox produkter er jf bilag 24-26 sikkerhedsgodkendte og anbefales i samme vejledning af Det Norske Veritas til brug for isolering og brandhæmning ved brand i skibe. Dette understreger varesammenfaldet og det fælles formål med varerne.

Såvel Rockwool International A/S som Roxtec AB fremhæver endvidere i deres brochurer, at deres varer er særligt udviklet til isolering af rør, luftskakter, døre og paneler på skibe, på skotter og skotdæk eller i skibes maskinrum.

Både Roxtec AB's produkter og de produkter, Rockwool International A/S markedsfører, bruges endvidere i følgende industrier: olie-, gas-, bygge- og telekommunikationsindustrien.

Produkterne fra Roxtec AB og Rockwool International A/S er endelig i visse sammenhænge komple-mentære i brugen, idet produkterne anvendes til og i de samme installationer.

Den isolering, som Rockwool International A/S leverer, sidder monteret i direkte tilslutning til Roxtec produkterne hos præcis de samme kunder inden for Marine kundesegmentet. Og Roxtec produkter og isolering fra Rockwool International skal kunne fungere sammen, for at dæk og skot på skibe kan være så brandsikre, som det kræves af myndighederne. Rockwool International A/S' isolering skal være typegodkendt i samme klasse som Roxtec produkter. Dette understreger varesammenfaldet og risikoen for forveksling, og medfører, hvis kunden eller installatøren forveksler Roxtec produkter med Rockwool International's, betydelige sikkerhedsrisici.

Roxtec kabel- og rørgennemføringer bruges også i huse/bygninger, hvor de isolerer mellem husets indre og ydre mur, således at der ikke ledes varme ud og kulde ind, der hvor rør- eller kabelgennemføringen i muren er.

Hertil kommer, at Roxtec kabel- og rørgennemføringer også som funktion har ”elektrisk isolering”. Dette dokumenteres ved, at Roxtec produkter sørger for at modvirke elektro-magnetisk stråling, af-værge lynnedslag og eddie strømme, således at kabler og rør ikke bliver strømførende på synlige yderdele. Se bilag 12a.

Det er almindeligt kendt, at ”tætninger” – på engelsk: ”seals” – også er til ”isolering” f.eks. mod tem-peraturtab og energioverførsel og mod spredning af elektrisk energi. ”Isolering” er et underbegreb til ”tætning”, idet tætning er isolering mod transport af varme, kulde, elektricitet og lyd.

Der er ikke noget belæg for at fortolke ”tætninger” på den indskrænkende måde, som Patent- og Va-remærkestyrelsen gør.

3.2 Mærke-lighed

Det yngre mærke ProRox består af 6 bogstaver og 2 stavelser.

Elementet ROX indgår i det yngre mærke som den ene af disse to stavelser.

Elementet PRO, som af kundemålgruppen vil blive forstået som en forkortelse for ”professional” eller ”professionel”, er et hyppigt anvendt varemærkeelement. Som følge heraf er PRO et svagt varemærke-element, jfr. bilag 4, og vægten af elementet PRO i forhold til vægten af elementet ROX bliver for-

holdsvis væsentligt mindre, når forveksleligheden mellem mærkerne skal bedømmes. ROX er det dominerende element i ProRox.

Elementet ROX indgår således som det dominerende element i det yngre varemærke.

Klagers mærke består af 6 bogstaver og 2 stavelser, samt et logo.

Elementet ROX udgør første stavelse i klagers mærke og dermed mærkets begyndelse.

Elementet TEC er suggestivt for ”technical” og indgår allerede i en række registrerede varemærker, jfr. bilag 4. TEC er derfor et meget svagt varemærkeelement, og vægten af TEC i forhold til ROX er forholdsvis mindre i mærket Roxtec som følge heraf.

Elementet ROX indgår således som det dominerende element i både det yngre varemærke og i Klagers varemærker, samt tillige i Klagers selskabsnavn.

Af øvrige visuelle og auditive ligheder i mærkerne kan det fremhæves, at ProRox og Roxtec er lige lange, idet mærkerne består af det samme antal stavelser og bogstaver. I udtalen ligger trykket ligeligt fordelt på begge stavelser i mærkerne.

Da ROX er et kunstord uden kendt betydning, er en begrebsmæssig sammenholdelse af mærkerne ikke relevant.

3.3 Risiko for forveksling

Ved bedømmelsen af om der er fornøden mærke-lighed mellem ProRox og Roxtec, kan der ses bort fra, at EU-registreringen af Roxtec indeholder et logo, idet forvekslelighedsbedømmelsen af figurligt udformede mærker, der indeholder et ordelement som har særpræg, i overensstemmelse med praksis er den samme som for rene ordmærkers vedkommende, jfr. varemærkeloven med kommentarer, p. 115, til § 4 (4.9.4.b.2).

ProRox og Roxtec har det særprægede element ROX til fælles.

Da elementet ”Pro” har en kendt betydning og er et meget hyppigt anvendt, svagt varemærkeelement, og da ”tec” har en kendt betydning, og er et meget hyppigt anvendt og dermed svagt element i det ældre varemærke, er det ROX, der er det bærende element i både ProRox og Roxtec.

ROX er således det element i både det yngre og det ældre mærke som har særpræg og dominans, og er samtidig det element som de to lige lange mærker deler.

3.4 Om Rockwool International A/S’ øvrige varemærker:

Indklagede, Rockwool International A/S, er indehaver af varemærket ROCKWOOL samt tillige af en lang række i Danmark registrerede varemærker, der indeholder elementet ROCK, f.eks. ROCKLIT, ROCKFON, SPINROCK, ROCKMENT, ROCKFORM, ROCKGUARD, ROCKFIT, ROCKDELTA og ROCKTRACK, jfr. bilag 5.

Rockwool International A/S har derimod kun registreret 3 varemærker, der indeholder stavelsen ROX, nemlig TecRox, der udgør en ombytning af Klagers mærke Roxtec og som senere er udslettet af det danske varemærkeregister efter krav fra Klager - se VR 2009 1602 -, mærket ProRox, som denne ophævelsesanmodning angår, samt SeaRox, mod hvilken registrering en parallel ophævelsesanmodning blev indgivet.

4. Konklusion

Klager opfylder brugspligten for alle de af EU-varemærkeregistreringerne omfattede varer i kl. 17 og kl. 19.

Der er sammenfald af varer.

De varer, der udbydes under Roxtec og ProRox, er stilet mod samme kundemålgruppe og aftagere.

Varerne har samme formål og er i visse sammenhænge komplementære i brugen.

Roxtec og ProRox har det element til fælles, som har særpræg og dominans i mærkerne, nemlig ROX,

Både ”Pro” og ”tec” er svage varemærkeelementer uden særpræg,

Serieelementet i Rockwool International A/S’ mærker er ROCK ikke Rox.

Dette fører til, at der er risiko for forveksling mellem Roxtec og ProRox, og at varemærkeregistreringen af ProRox skal ophæves jf varemærkelovens § 15 stk. 1 nr. 2.

Jeg tager forbehold for at fremlægge yderligere dokumentation og bevismateriale...”

Med brev af 1. november 2013 fremsendte Gorrissen Federspiel på vegne indklagede Rockwool International A/S følgende kommentarer til klagen:

”... Med henvisning til Ankenævnets skrivelse af 3. september 2013, skal vi hermed på vegne af indklagede Rockwool International A/S afvise klagers påstand og nedlægge følgende

PÅSTAND: Stadfæstelse af Styrelsens afgørelse af 30.april 2013.

Vi vil i det følgende på vegne af indklagede imødegå klage af 28. juni 2013 og med uddybende begrundelse af 30. august 2013. Det er indklagedes ønske, at klagen afvises og at afgørelsen fra Styrelsen stedfæstes.

Mærkelighed

Indklagede gør gældende, at der kun foreligger en begrænset form for mærkelighed mellem indklagedes ordmærke PROROX og klagers to figurmærker ROXTEC. Indklagede ønsker især at henlede Ankenævnets opmærksomhed på, at de respektive mærker alene har én stavelse tilfælles, nemlig ROX, som er placeret forskelligt i indklagedes og klagers mærker. ROX er placeret som henholdsvis anden stavelse i indklagedes mærke - PROROX - og som første stavelse i klagers mærker - ROXTEC.

De visuelle, lydige og begrebsmæssige forskelle mellem mærkerne fremstår tydeligt, når mærkerne stilles op over for hinanden.

Indklagedes mærke: PROROX



Klagers mærke:



Klager har ligeledes et lignende figurmærke i sort/hvid.

Gennemgang af mærkerne

Indklagedes mærke er et ordmærke på seks bogstaver bestående af to stavelser, henholdsvis PRO og ROX. Hvorimod klagers mærker er figurmærker, som består af en firkantet figur med en halvcirkel med to ekkolodsagtige streger omkring. Den ene CTM-registrering er foretaget i sort/hvid farve, mens den anden CTM-registrering er foretaget i blå og sort. Resten af mærket består af seks bogstaver ligeledes fordelt på de to stavelser, ROX og TEC.

Visuelt

Det må understreges, at den indledende del af mærkerne tillægges særlig vægt. Idet man læser fra venstre mod højre, er det den første del af mærket, som fanger kundernes opmærksomhed. I indklagedes mærke vil forbrugeren således visuelt lægge først mærke til PRO, mens det i klagers mærker vil det være figuren, som visuelt vil være at anse som mest dominerende i klagers mærker.

Det bestrides, at elementet ROX udgør det dominerende element i klagers figurmærker, der som det fremgår ovenfor indeholder og indledes med et særpræget figurelement, der fremtræder i et større format end orddelen. Det er ikke relevant at tale om dominerende elementer i indklagedes mærke, da det er et ordmærke. Det er korrekt, at både indklagedes mærke og klagers mærker begge indeholder stavelsen ROX, men visuelt er det ikke de mest dominerende elementer i klager og indklagedes mærker.

Desuden gøres det atter gældende, at mærkebestanddelene PRO og TEC adskiller sig visuelt i alle tænkelige henseender, idet de ikke deler et eneste bogstav. Mærkerne afviger desuden i deres konstruktion, idet den fælles bestanddel ROX optræder med forskellig placering i parternes respektive mærker.

Fonetisk

Fonetisk følger mærkernes forskelle de visuelle forskelle. Præfikset PRO- i indklagedes mærke ender på en vokal. Dette medfører, at mærket udtales med hovedtryk på præfikset, hvorved mærkets 2 stavelser udtales som et sammenhængende hele.

Til forskel herfra ender præfikset ROX- i klagers mærke på en konsonant. Suffikset –TEC starter ligeledes med en konsonant, og som følge heraf vil klagers mærker naturligt blive udtalt med hovedtryk på slutstavelsen –TEC. Den udtalemæssige rytme i parternes mærker er således vidt forskellig, og det fælles element ROX er som følge af det anførte heller ikke fremtrædende i udtalemæssig henseende.

Konceptuelt

Ved opslag i ordbog, henholdsvis www.sproget.dk og www.ordbogen.com, så ses der ingen definition af ordelementet ROX. Det samme gør sig gældende for ordelementet TEC. Derimod ses PRO at være defineret som en engelsk forkortelse for ”professionel”.

Når der ikke findes en anerkendt definition af TEC, så er det indklagedes påstand, at det ikke er muligt at betragte TEC som beskrivende for de relevante varer i klasse 17. Man kan alene betragte TEC som suggestivt for ”technology”, og altså ikke uden særpræg. Styrelsen konstaterer således også, at mærkebestanddelen TEC kun giver ”associationer til ordet ”technology”.”

Konceptuelt adskiller indholdet af det suggestive element og det beskrivende element sig fra hinanden. Elementerne PRO betyder ”professionel” og TEC alluderer til teknologisk, hvilket er konceptuelt forskelligt. ROX har ikke nogen kendt betydning, hvorfor denne del af mærkerne ikke influerer på den konceptuelle sammenligning af mærkerne. Samlet må den del af mærkerne, som er suggestiv eller beskrivende, anses for at være konceptuel forskellige.

Helhedsvurdering

Indklagede gør gældende, at de visuelle, fonetiske og konceptuelle forskelle mellem mærkerne bør føre til, at parternes respektive mærker må anses for at have en begrænset mærkelighed.

Det er indklagedes klare opfattelse, at den lave grad af mærkelighed mellem indklagedes og klagers mærker medfører, at det ikke er muligt at udvide beskyttelsesområdet for klagers registreringer til eventuelle ligartede varer.

Styrelsen har ligeledes konstateret, at netop ”under henvisning til, at mærkerne både lydligt og visuelt fremtræder forskelligt, er det ikke Styrelsens opfattelse, at mærkerne ligner hinanden tilstrækkeligt til

at udvide beskyttelsesomfanget for indsigers registrering til eventuelle ligeartede varer.”

Sammenligning af varer

Indklagede fastholder, som anført under indsigelsessagen og som bekræftet af Styrelsen i Afgørelse om Administrativ Ophævelse, at der ikke foreligger varesammenfald mellem den af klagers begrænsede varefortegnelse i klasse 17 og indklagedes varer i klasse 17 *isoleringsmaterialer* og *byggematerialer (ikke af metal)* i klasse 19.

Som anført ovenfor og bekræftet i Styrelsens afgørelse, så ligner mærkerne ikke hinanden tilstrækkeligt til at udvide beskyttelsesomfanget for klagers registrering til eventuelle ligeartede varer.

Sammenligning af varer i klasse 17

Indklagede understreger, at der ikke foreligger varesammenfald mellem den af klagers begrænsede varefortegnelse i klasse 17 og indklagedes varer i klasse 17 *isoleringsmaterialer*.

Dokumentation for opfyldelse af brugspligt

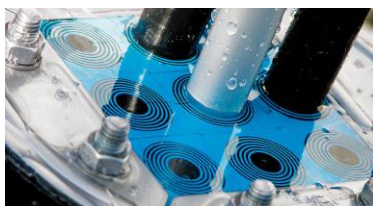
I henhold til Styrelsens afgørelse, og som anført under ”Vurdering af varelighed” i Styrelsens afgørelse, har klager dokumenteret brug af mærkerne ROX-TEC for ”forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer” i klasse 17. I afgørelsen fra Styrelsen fremgår det flere forskellige steder, hvad Styrelsen anser, at klager har dokumenteret at have opfyldt brugspligten for. Et sted i afgørelsen skriver Styrelsen, at klager viser brug for den registrerede varefortegnelse i klasse 17 med den begrænsning, at ”der er tale om produkter, hvis anvendelsesområde henhører under begrebet ”sealing””, mens det et andet sted - som anført ovenfor – står, at klager har dokumenteret brug af mærkerne ROXTEC for ”forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer” i klasse 17.

Det står ikke helt klart, hvilken formulering Styrelsen har fundet mest rammende for de varer, som klager har vist mærket brugt for.

Helt klart er det dog, at Styrelsen ikke har fundet, at klager ikke har dokumenteret brug af mærkerne for varerne i klasse 6 og 19. Klager påstår godt nok at have dokumenteret brug for de varer de har listet i varefortegnelse i klasse 17 og 19, men dette afviser både Styrelsen og indklagede.

Klagers registreringer vil således være at betragte i nærværende sag som kun værende registreret for ”forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer” i klasse 17.

Af det materiale som klager har sendt ind til dokumentation for brugspligtens opfyldelse, fremgår det, at mærkerne primært anvendes for varer, der ser ud som nedestående billede:



Billedet er taget fra klagers hjemmeside.

Forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic er ikke at anse som værende sammenfaldende med indklagedes *isolerende materialer*, da de – også i henhold til Styrelsens afgørelse – ikke anses for at omfatte produkter i form af *isoleringsmaterialer*.

Ud fra det indsendte materiale til dokumentation for brugspligtens opfyldelse, så fremgår det, at der er tale om produkter, der kan henføres under det engelske begreb ”sealing”. Det er således gennemgående for den fremlagte dokumentation, at denne henviser til betegnelserne ”seals”, ”sealing system” samt ”we seal your world”.

Ved opslag i www.ordbogen.com angives "sealing" til at kunne betyde "forsegling; tætning". Forsegling eller tætning er forskelligt fra isolering. Ved **forsegling** skabes der en barriere, der bl.a. kan forhindre gennemstrømning af vand, sikre mod forurening og modstå tryk. Effektiviteten af forseglingen afhænger af det fortætnings- eller klæbemiddel, der anvendes til at tætte eller forsegle med. Derimod er der ved **isolering** hovedsageligt tale om nedsættelse af evnen til at lede varme eller elektricitet, hvor stillestående luft eller vand kan udnyttes til at opnå den isolerende effekt, herunder navnlig beskyttelse mod kulde eller varme.

Den forskelligartet definition af forsegling og isolering bliver bekræftet i den brug der gøres af *isoleringsmaterialer* på nettet og hvilke varer *isoleringsmaterialer* omfatter. Videncenter for Energibesparelse i Bygninger, som er et center under Energistyrelsen, anvender *isoleringsmaterialer* for følgende varer: Celleglas, polystyren, vakumisulering, vacu pad, aerogel, aerorock, PuR, grey EPS, cellulose, ekspanderet perlite, letklinker og mineraluld. Det er muligt, at læse nærmere om de materialer, som Videncenter for Energibesparelse i Bygninger klassificerer som *isoleringsmaterialer* i følgende link <http://www.byggeriogenergi.dk/isoleringsmateriale-lambdavaerdi>. Tilsvarende opfattelse bliver gengivet af Energitjenestens hjemmeside <http://www.energitjenesten.dk/isoleringsmaterialer-og-brand.html>. Ingen af de ovenstående hjemmesider anvender begrebet *isoleringsmaterialer* for varer der er eller ligner *forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic*, hvilket ligeledes taler for, at *isoleringsmaterialer* ikke er sammenfaldende med klagers begrænsede varefortegnelse i klasse 17.

Som det fremgår af ovenstående, så anser indklagede der ikke for at være varesammenfald mellem indklagedes varefortegnelse og klagers begrænsede varefortegnelse, da forsegling er forskellig fra isolering, både når ordene slås op i en ordbog, samt når man ser på den faktuelle anvendelse af begrebet *isoleringsmateriale* foretaget af offentlige institutioner.

NICE klassifikationens formål

Det er vigtigt at holde sig for øje, at blot fordi to varer er klassificeret i samme klasse, så er varerne ikke nødvendigvis identiske eller ligeartede. Den påstand underbygges af Gennemførelsesforordningens regel 2, stk. 4, som bestemmer følgende:

"Klassifikationen af varer og tjenesteydelser tjener kun administrative formål. Varer og tjenesteydelser må derfor ikke betragtes som værende af samme art, blot fordi de står opført i samme klasse i Niceklassifikationen, og varer og tjenesteydelser bør derfor ej heller betragtes som værende forskellige, blot fordi de er opført i forskellige klasser i Niceklassifikationen."

Det er således slået fast i Gennemførelsesforordningen, at blot fordi varer står opført i den samme klasse, så bør de ikke betragtes som værende af samme art, så selv om klager har dokumenteret brug for *forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic* i klasse 17, så kan man ikke automatisk betragte disse varer som sammenfaldende eller ligeartede med indklagedes varer i klasse 17, nemlig *isoleringsmaterialer*.

Klager argumenterer i sit indlæg af 30. august 2013 intenst for, at klagers varer også har en isolerende egenskab. Dette vil indklagede gerne afvise, da klagers varer er at betragte som værende forseglende eller tætnende, hvilket er forskelligt fra isolerende. Men selv hvis Ankenævnet skulle komme frem til, at klagers varer er isolerende, så medfører det ikke, at klagers *forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic* er at anse som værende sammenfaldende med indklagedes *isoleringsmaterialer* i klasse 17. Blot det faktum at to varer begge besidder isolerende egenskaber, medfører ikke at varerne bliver sammenfaldende.

Det er helt almindeligt, at produkter til anvendelse i industrien besidder en vis form for isolerende egenskab. *Isolerende handsker* i klasse 17 er jo også isolerende lige som indklagedes *isoleringsmaterialer*, men det at handsker er lavet af et isolerende materiale, gør dem ikke til *isoleringsmateriale*. *Isoleringsmateriale* er sammenfaldende med, da det ville være uhensigtsmæssigt at anvende handsker til at isolere med på trods af deres isolerende egenskaber.

Det samme gør sig gældende for isolerede skruetrækkere, som retmæssigt går i klasse 8, sammen med resten af skruetrækkerne. Blot fordi skruetrækkerne også besidder en isolerende egenskab medfører det ikke, at de vil være sammenfaldende eller ligeartede med andre varer med isolerende egenskaber, herunder ej heller sammenfaldende eller ligeartede med *forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic*.

Samlet vil indklagede konkludere, at der ikke foreligger varesammenfald for så vidt angår de varer som klager har dokumenteret opfyldelse af brugspligten for og indklagedes varer i klasse 17 *isoleringsmaterialer* og ej heller for så vidt angår indklagedes *byggematerialer (ikke af metal)* i klasse 19.

Sammenligning af varer i klasse 19

Det er indklagedes påstand, at klager ikke har dokumenteret opfyldelse af brugspligten for de varer, der er registreret i klasse 19, nemlig *stive rør til bygningsbrug, ikke af metal, nemlig kabel og rørgennemføringer*, under de to CTM-registreringer, hvilket er ensbetydende med, at klager i forbindelse med denne sag er at opfatte, som om han ikke har en registrering i klasse 19.

De varer, som klager har dokumenteret brug af ROXTEC for, nemlig *forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic*, kan beskrives som bestående af to halvparter til sammenkobling, hvilket ikke er at betragte som et rør, men derimod en anordning til at føre et rør eller kabel igennem. Indklagede henviser til Styrelsens korrekte afgørelse.

Klagers varer, som der er dokumenteret opfyldelse af brugspligten for er: *forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic*, mens indklagede i klasse 19 har registreret *byggematerialer (ikke af metal)*. Varerne i klasse 19 er kendetegnet ved at indeholde byggematerialer, ikke af metal, i en halv-forarbejdet tilstand. Hvilket er i modsætning til klagers varer i klasse 17, som er *forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic*, som på ingen måde fremstår som halvfabrikata, men som et raffineret og færdigt produkt. Der er således hverken varesammenfald eller lighed mellem indklagedes registrering i klasse 19 eller klagers *forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic* i klasse 17.

Sammenligning af varer i klasse 6

Det er indklagedes påstand, at klager ej heller har dokumenteret opfyldelse af brugspligten for de varer, der er registreret i klasse 6, nemlig *kabel og rørgennemføringer af metal*, under de to CTM-registreringer, hvilket er ensbetydende med, at klager i forbindelse med denne sag er at opfatte som om han ikke har en registrering i klasse 6.

De varer som klager har dokumenteret brug af ROXTEC for, nemlig *forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer af gummi eller plastic*, kan beskrives som bestående af to halvparter til sammenkobling, hvilket ikke er at betragte som *kabel og rørgennemføringer af metal*, da materialet varerne er lavet af er forskellige, nemlig metal overfor gummi eller plastik. Indklagede henviser igen til Styrelsens korrekte afgørelse.

Samlet anser indklagede der ikke for at være varesammenfald mellem den begrænsede varefortegnelse, som klager har dokumenteret opfyldelse af brugspligten for, nemlig *forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer af gummi og plastik*, og indklagedes registrering for PROROX for *isoleringsmaterialer* i klasse 17 og i klasse 19 for *byggematerialer (ikke af metal)*.

Ligeartede varer

I det tilfælde at Ankenævnet går imod Styrelsens afgørelse om graden af mærkelighed og skulle komme frem til, at mærkerne ligner hinanden nok til at udstrække forveksleligheden til ikke blot at omfatte sammenfaldende varer, men ligeledes ligeartede varer, så vil indklagede argumentere imod, at der foreligger lighed mellem de varer i klasse 17, som klager har vist brug af ROXTEC for og de varer som indklagede har registreret deres varemærke for i klasse 17, nemlig *isoleringsmaterialer*.

Princippet for vurdering af ligheden mellem to varer er, om den relevante forbruger vil forveksle eller antage en forbindelse mellem to lignende mærker, som følge af ligheden mellem varerne. Domstolen fremkom i den præjudicielle afgørelse i sagen [C-39/97](#), CANON med en række faktorer, som kan bidrage til, at der opstår risiko for forveksling mellem to registreringer. Disse faktorer er varernes art, anvendelsesformål, benyttelse, omsætningskreds og brancheforhold.

En af faktorerne der indgår i vurderingen af ligheden mellem to varer er som sagt varernes art. Dette er ensbetydende med, at der kan tages hensyn til, om varerne f.eks. er fremstillet af de samme materialer eller råvarer. Klagers varer *forseglende eller tættnende kabel- og rørgennemføringer af gummi og plastik* er enten lavet af gummi eller plastik, hvor indklagedes varer f.eks. kunne være lavet af mineraluld. Mineraluld er lavet af sten, mens klagers varer jo er angivet til enten at være lavet af gummi eller plastik. Varernes art må siges at være væsentlig forskellige.

Varernes anvendelsesformål er ligeledes en faktor der indgår, når varers ligeartethed skal vurderes. Under varernes anvendelsesformål indgår det, om varerne kan erstatte eller supplere hinanden, eller om den ene vare kan indgå som en væsentlig del af den anden. Hvis varer har samme anvendelsesformål vil disse varer umiddelbart være i et konkurrenceforhold. Klagers og indklagedes varer kan ikke erstatte eller supplere hinanden, da klagers varer er lavet til at tilpasse sig elkabler af forskellig størrelse, mens indklagedes varer kan være plader af mineraluld. Klagers varer er således rettet mod kabler, mens indklagedes varers formål er at isolere, nemlig at isolere mod f.eks. varmetab, således varmetabet er mindst muligt. Klager og indklagedes varer er således ikke i konkurrence med hinanden eller supplerer og ej heller substituere hinanden.

Endnu en faktor til bedømmelse af varers ligeartethed er varernes benyttelse. Ved varernes benyttelse forstås varer der supplerer hinanden og komplementerer hinanden, således at der er et vist afhængighedsforhold mellem disse varer eller varer som benyttes sammen. Indklagedes varer *isoleringsmaterialer* i klasse 17 kan ikke suppleres af klagers varer. Man kan således ikke vælge at isolere en lokalitet med klagers varer, nemlig *forseglende eller tættnende kabel- og rørgennemføringer af gummi og plastik* fremfor med indklagedes varer, som f. eks. kunne være mineraluld.

Foruden varernes egne egenskaber har det også betydning for vurderingen af varernes ligeartethed, hvem omsætningskredsene for de respektive varer er. Hvis de varer, som sammenlignes, henvender sig til to helt forskellige omsætningskredse, taler dette for, at varerne er af så forskellig art eller opfylder så forskellige formål, at de ikke ligner hinanden. Omsætningskredsen for klagers produkter, nemlig *forseglende eller tættnende kabel- og rørgennemføringer af gummi og plastik*, må anses for at være en højt specialiseret kundekreds. Roxtec angiver selv på deres hjemmeside deres kundekreds til at være ”minedrift, raffinaderier, gasbearbejdning, petrokemi, LNG/GTL, papirmasse og papir, metalbearbejdning og bearbejdning af naturressourcer”, mens indklagedes varer *isoleringsmaterialer*, som jo kan være mineraluld, både kan anvendes af den almindelige forbruger og en specialiseret kundekreds. De to omsætningskredsene vil næppe komme i kontakt med hinanden. Køberkredsen af indklagedes varer vil nemlig næppe have kendskab til eksistensen af varemærket i relation til klagers varer, og forvekslelighedsrisikoen opstår dermed ikke.

Brancheforhold kan være med til at understrege en lighed mellem to varer, der i øvrigt har visse fælles træk, dette særligt hvis det tillige påvises, at varerne sælges i nær tilknytning til hinanden og til den samme omsætningskreds, hvilket ikke gør sig gældende for klagers og indklagedes varer. Klagers og indklagedes varer har ingen fælles træk, varerne sælges ikke i nær tilknytning til hinanden og ej heller til den samme omsætningskreds, hvorfor også brancheforholds-faktoren peger i retning af klagers og indklagedes varer ikke er ligeartede.

Så selv hvis Ankenævnet skulle komme frem til, at det er muligt at udstrække klagers beskyttelsesomfang til ligeledes at omfatte ligeartede varer, så understreger indklagede hermed, at der ikke foreligger ligeartethed mellem indklagers varer – *isoleringsmaterialer* i klasse 17 – og de varer som klager har dokumenteret opfyldelse af brugspligten for, nemlig *forseglende eller tættnende kabel- og rørgennemføringer af gummi og plastik* ligeledes i klasse 17. Det samme gør sig gældende for indklagedes varer – *byggematerialer (ikke af metal)* i klasse 19 – og de varer som klager har dokumenteret opfyldelse af

brugspligten for, nemlig *forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer af gummi og plastik* i klasse 17.

Forvekslelighedsvurdering

Det faktum at klagers og indklagedes mærker kun har en enkel stavelse tilfælles, nemlig ROX, som er henholdsvis den første stavelse i klagers mærke ROXTEC og anden stavelse i indklagedes mærke PROROX, medfører at de visuelle, fonetiske og konceptuelle forskelle mellem mærkerne bør føre til, at parternes respektive mærker må anses for at have en begrænset mærkelighed.

Det er indklagedes klare opfattelse, at den lave grad af mærkelighed mellem indklagedes og klagers mærker medfører, at det ikke er muligt at udvide beskyttelsesomfanget for klagers registreringer til eventuelle ligartede varer.

Ydermere forholder det sig således, at indklagede ikke anser det for at være varesammenfald mellem den begrænsede varefortegnelse, som klager har dokumenteret opfyldelse af brugspligten for, nemlig *forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer af gummi og plastik* og indklagedes registrering for PROROX for *isoleringsmaterialer* i klasse 17 og i klasse 19 for *byggematerialer (ikke af metal)*.

Når man tager den begrænsede mærkelighed i betragtning, samt at der ikke er sammenfald mellem indklagedes varer og de varer klager har dokumenteret opfyldelse af brugspligten for, så kan man kun nå til det resultat, at der ikke er risiko for forveksling mellem klagers og indklagedes registreringer, ej heller er der risiko for, at den relevante kundekreds vil antage, at der er en forbindelse mellem mærkerne.

Om Rockwool International A/S' øvrige varemærker

Klager henleder opmærksomheden på – noget der efter indklagedes opfattelse i bedste fald er uvedkommende for nærværende sag – at indklagede har en række mærker med præfikset ROCK-, mens indklagede kun har få registreringer med ordelementet ROX. Oplysningen er uvedkommende for nærværende sag, da det ikke har nogen indflydelse på beskyttelsesomfanget af indklagedes registrering for PROROX.

Men når klager bringer det op, så vil indklagede gerne henlede opmærksomheden på, at indklagede siden 1988 har haft prioritet for et mærke indeholdende ordelementet ROX, nemlig ROXUL, på klagers eget hjemmemarked Sverige. Denne registrering prædaterer stiftelsen af klager som firma med 2 år, hvorfor klager på deres stiftelsestidspunkt var eller burde være vidende om indklagedes allerede eksisterende varemærke indeholdende ordelementet ROX.

Indklagede har i forbindelse med, at klager har henledt opmærksomheden på, at klager har en række mærker med præfikset ROCK-, mens indklagede har færre registreringer med ordelementet ROX, foretaget en mindre undersøgelse på TM View, WIPOs, de canadiske og amerikanske databaser af ansøgningsdatoen for de lande, hvor klager og indklagede sameksister. Resultatet af denne mindre undersøgelse viser blandt andet, at indklagedes mærke indeholdende ordelementet ROX prædaterer klagers registreringer i 36 lande. Kun i tre lande, nemlig Tyrkiet, Spanien og Georgien, prædaterer klagers registrering af ROXTEC indklagedes mærke indeholdende ordelementet ROX. Se bilag nummer 1.

Ovenstående dokumenterer, at indklagede *ikke* har eller kan have ladet sig inspirere af klagers valg af varemærke. Registrering af varemærker indeholdende ordelementet ROX er således et bevidst og individuelt valg af mærkeelement fra indklagedes side.

Imødegåelse af klagers påstande

Klager fremfører i deres uddybende klagebegrundelse, at den endelige afgørelse, som Styrelsen traf den 30. april 2013, ikke har hjemmel i varemærkelovens bestemmelser og ikke er korrekt, hvorfor de

anmoder Ankenævnet om at ændre afgørelsen, således at indklagedes registrering ophæves. Denne påstand begrundes klager med, at Styrelsen uhjemlet sonderer mellem ”hovedformål” og ”supplerende egenskab” i forbindelse med vurderingen af, om der er varesammenfald mellem de varer som klager har dokumenteret opfyldelse af brugspligten for og indklagedes registrering.

Det er indklagedes opfattelse, at Styrelsens gennemgang og sammenligning af klagers og indklagedes varer er saglig, detaljeret og helt i overensstemmelse med varemærkelovens bestemmelser.

Det er i overensstemmelse med varemærkelovens bestemmelser og praksis, at man forsøger at dechifrere varernes art, anvendelsesområde og formål, herunder mere eller mindre vigtige formål med varernes anvendelsesområde for at finde frem til, om to varer ligner hinanden. Det er således indklagedes overbevisning, at Ankenævnet skal afvise klagers påstand som værende ubegrundet.

Indklagedes indstiller således til, at Ankenævnet stadfæster Styrelsens afgørelse af 30. april 2013.

Berostillelse af AN 2013 00012

Det kan oplyses, at indklagede har indleveret to anmodninger om administrativ ophævelse af klagers to CTM registreringer, nemlig CTM 2362267 og 2352979. Anmodningerne om administrativ ophævelse retter sig således imod de varemærkere registreringer, som ligger til grund for nærværende sag.

Anmodningerne om administrativ ophævelse af de to CTM-registreringer for mærket ROXTEC indleveret på baggrund af manglende brug af mærkerne for alle de registrerede varer i klasserne 6, 17 og 19.

Det forventes, at klager ikke vil kunne dokumentere opfyldelse af brugspligten inden for EU – ligesom klager efter Styrelsens vurdering ikke har kunnet det i nærværende sag - hvorfor varefortegnelsen i klagers CTM registreringer med overvejende sandsynlighed vil blive begrænset kraftigt.

På denne baggrund anmodes Ankenævnet om at stille nærværende sag i bero på udfaldet af sagerne om administrativ ophævelse ved OHIM, da omfanget af registreringernes varefortegnelser højst sandsynligt vil blive ændret efter OHIM's afgørelse, og disse begrænsede varefortegnelser vil efterfølgende rettelig skulle lægges til grund i nærværende Ankenævns sag.

Da der på nuværende tidspunkt hersker begrundet tvivl om det retmæssige omfang af modpartens CTM registreringer, bør man stille nærværende Ankenævns sag i bero. Såfremt denne sag ikke stilles i bero er det et nærliggende udfald, at Ankenævnet træffer afgørelsen på baggrund af anden varefortegnelse end den, OHIM siden kan forventes at nå frem til, og som Styrelsen er nået frem til på baggrund af klages dokumentation for brugspligt, hvorved Ankenævnets afgørelse risikeres at være truffet på et forkert retligt grundlag.

Vi imødeser formandskabets beslutning om berostillelse.

Konklusion

På grundlag af ovenstående bemærkninger må det konkluderes, at der som følge af den lave grad af mærkelighed mellem parternes respektive mærker, samt, at der ingen varesammenfald ej heller vareligehed er for den begrænsede varefortegnelse, som klager har efter indsendelse af dokumentation for opfyldelse af brugspligt, ikke eksisterer en risiko for forveksling, i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jfr. varemærkelovens § 30, mellem parternes respektive registreringer. Indklagedes registrering bør således bestå.

Såfremt der fremkommer flere indlæg fra klager til støtte for klagen, skal vi på vegne af indklagede høfligst anmode om lejlighed til at fremkomme med yderligere udtalelser i sagen...”

Med brev af 10. januar 2014 fremsendte Johan Schlüter på vegne klager Roxtec AB sine kommentarer til indklagedes brev af 1. november 2013:

”... Under henvisning til Ankenævnets skrivelse af 10. december 2013 følger hermed Klagers bemærkninger til Indklagedes brev af 1. november 2013.

Der henvises til Klagers formelle klage af 28. juni 2013 og uddybende klagebegrundelse af 30. august 2013. De deri indeholdte påstande, anbringender og øvrigt indhold fastholdes i deres helhed.

Klagen er alene baseret på Klagers varer i klasserne 17 og 19. Klasse 6 indgår således ikke i denne klagesag.

Ad. Mærkelighed:

Der foreligger en høj grad af mærkelighed, fordi elementet ROX, indgår i og er det bærende element i begge mærker.

Indklagede udelader i sin argumentation de væsentlige ligheder mellem mærkerne, at Rox er særligt fremhævet i ProRox, idet det er stavet med stort begyndelsesbogstav, og at mærkerne er lige lange.

Indklagede forbigår endvidere det faktum, at Indklagede søgte TecRox registreret samtidig med ProRox.

Ad. Lydlig lighed:

Der er intet belæg for Indklages påstand om, at trykket skulle ligge på TEC i mærket Roxtec. Tværtimod ligger trykket ligeligt fordelt på begge stavelser i både Roxtec og ProRox.

Ad. Begrebsmæssig lighed:

Da der er tale om mærker, der består af ord, som er kunstord, giver en begrebsmæssig sammenholdelse af mærkerne ikke mening.

TEC står åbenlyst for ”technical”, og som Klager har påvist med bilag 5, er TEC et svagt varemærkeelement, og TEC kan der følgelig i forvekslelighedsvurderingen kun tillægges meget lille vægt.

PRO henviser til, at såvel Klagers som Indklagedes produkter er til brug inden for procesindustrien, således som Rockwool selv forklarer det til kunderne i **bilag 27**.

Ad. Varesammenfald:

Der er tale om direkte sammenfaldende varer, og ikke ”kun” om ligeartede varer.

Både Klagers og Indklagedes varer er ”isoleringsmaterialer” i kl. 17, idet Klagers ”kabel- og rørgennemføringer” er isoleringsmateriale, der f.eks. isolerer mod ild, varme, strøm, vibration og lyd.

Styrelsen anerkender i sin afgørelse, at Klagers dokumentation viser brug af Roxtec for ”produkter, der besidder isolerende egenskaber”. Dette er ”isoleringsmaterialer”. Det er ikke korrekt, at Roxtec kun bruges for ”forsegrende og tætnende kabel- og rørgennemføringer”, og det er da heller ikke det, Styrelsen er kommet frem til ved gennemgang af brugsdokumentationen.

Hvorledes produkterne ser ud er uden relevans for forvekslelighedsvurderingen. I forvekslelighedsvurderingen er det varernes formål og brug samt kundemålgruppe, der skal tages i betragtning. Det er ligeledes uden relevans, hvorledes ”isoleringsmaterialer” generelt defineres på nettet og hvilken betydning ”sealing” har, i og med at det er ”kabel- og rørgennemføringer”, som Roxtec er registreret og bruges for i henholdsvis kl. 17 og 19, og disse ”kabel- og rørgennemføringer” bruges til ”isolering” og har til formål at ”isolere”. I øvrigt er der intet der udelukker, at en tætning også kan være isolerende.

Indklagedes eksempler med ”isolerende handsker” og ”isolerende skruetrækkere” er ikke relevante. Ingen af de nævnte varer ville kunne beskrives som ”isoleringsmaterialer”. Hverken handsker eller skruetrækkere er sammenlignelige med Klagers og Indklagedes varer.

For så vidt angår varer i kl. 19 har Klager i forbindelse med denne klage indsendt yderligere brugsdokumentation og fastholder, at man opfylder brugspligten.

Klasse 6 indgår ikke i klagesagen, da klagen ikke er baseret på varer i kl. 6.

Ad Risiko for forveksling

I juni 2012 sendte Indklagede et brev rundt til kunder og forretningsforbindelser, hvoraf det fremgår, at man har introduceret de nye varemærker SeaRox og ProRox, heraf ProRox til netop Process Industry produkter, jf. **bilag 27**.

Bilag 27 dokumenterer, at Indklagedes kundekreds, når det handler om ProRox, er sammenfaldende med Klagers, og at både Klager og Indklagede udbyder deres produkter i Proces Industrien, jf **bilag 28**.

Indklagedes varer, er, som det fremgår af bl.a. bilag 27, produkter, der isolerer mod f.eks. ildebrand og dermed varme. Og Indklagedes varer kan substituere og supplere Klagers varer og er i konkurrence med Klagers varer. Der er således i høj grad varesammenfald og en høj grad af sandsynlighed for, at kunderne til både Klagers og Indklagedes produkter er de samme. Og man kan i øvrigt også bruge Klagers varer til at isolere huse, nemlig de steder, hvor der skal gå kabler, ind- eller udsugninger, ud og ind af en hvilken som helst bygning, jf **bilag 29**, så også i den sammenhæng er der både varesammenfald og sammenfald af kundekreds, og af markedsførings- og distributionskanaler.

Ad. Rockwools øvrige varemærker:

Mærket ROXUL er ikke relevant.

ROXUL består af elementerne RO-XUL, og ROX udgør derfor ikke visuelt noget selvstændigt element i mærket.

I øvrigt angår denne sag Danmark og ikke Sverige...”

Med brev af 13. februar 2014 fremsendte Gorrissen Federspiel på vegne indklagede Rockwool International A/S følgende kommentarer til klagers brev af 10. januar 2014:

”... Med henvisning til Ankenævnets skrivelse af 16. januar 2014, skal vi hermed på vegne af indklagede Rockwool International A/S komme med bemærkninger til klagers brev af 10. januar 2014.

Der henvises til indklagedes skrivelse af 1. november 2013. De deri indeholdende påstande, anbringender og øvrigt indhold fastholdes i sin helhed.

Mærkelighed

Indklagede gør gældende, at der kun foreligger en begrænset form for mærkelighed mellem indklagedes ordmærke PROROX og klagers to figurmærker ROXTEC. Indklagede ønsker især at henlede Ankenævnets opmærksomhed på, at de respektive mærker alene har én stavelse tilfælles, nemlig ROX, som er placeret forskelligt i indklagedes og klagers mærker. ROX er placeret som henholdsvis anden stavelse i indklagedes mærke - PROROX - og som første stavelse i klagers mærker - ROXTEC.

Klager gør gældende, at indklagede udelader at beskrive de væsentlige ligheder mellem mærkerne, nemlig at ROX er særlig fremhævet i PROROX, idet ROX er skrevet med stort begyndelsesbogstav. Indklagede afviser at have udeladt dette argument, men har blot fundet det irrelevant, da indklagedes mærke er et ordmærke og derved kan skrives og opstilles på alle tænkelige måder. Det har således ingen betydning, hvorledes mærket er skrevet i registeret.

De visuelle, lydige og begrebsmæssige forskelle mellem mærkerne fremstår tydeligt, når mærkerne stilles op over for hinanden.

Indklagedes mærke: PROROX



Klagers mærke:

Klager har ligeledes et lignede figurmærke i sort/hvid.

Det må understreges, at den indledende del af mærkerne tillægges særlig vægt. Idet man læser fra venstre mod højre, er det den første del af mærket, som fanger kundernes opmærksomhed. Desuden gøres det atter gældende, at mærkebestanddelene PRO og TEC adskiller sig visuelt i alle tænkelige henseender, idet de ikke deler et eneste bogstav. Mærkerne afviger desuden i deres konstruktion, idet den fælles bestanddel ROX optræder med forskellig placering i parternes respektive mærker.

Klager argumenterer i sit indlæg, at lydligt ligger trykket ligeligt fordelt på begge stavelser i både ROXTEC og PROROX, hvilket indklagede afviser. Indklagede finder, at den udtalemæssige rytme i parternes mærker er vidt forskellig, da præfikset PRO- i indklagedes mærke ender på en vokal. Dette medfører, at mærket udtales med hovedtryk på præfikset, hvorved mærkets 2 stavelser udtales som et sammenhængende hele.

Til forskel herfra ender præfikset ROX- i klagers mærke på en konsonant. Suffikset –TEC starter ligeledes med en konsonant, og som følge heraf vil klagers mærker naturligt blive udtalt med hovedtryk på slutstavelsen –TEC. og det fælles element ROX er som følge af det anførte heller ikke fremtrædende i udtalemæssig henseende.

Sammenligning af varer

Indklagede fastholder, som anført under ophævelsessagen og som bekræftet af Styrelsen i Afgørelse om Administrativ Ophævelse, at der ikke foreligger varesammenfald mellem den af klagers begrænsede varefortegnelse i klasse 17 og indklagedes varer i klasse 17 *isoleringsmaterialer* og *byggematerialer (ikke af metal)* i klasse 19.

Det er indklagedes opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til at udvide beskyttelsesomfanget for klagers registrering til eventuelle ligeartede varer. Denne opfattelse er bekræftet af Styrelsen i den afgivne afgørelse om administrativ ophævelse.

Sammenligning af varer i klasse 17

Indklagede understreger, at der ikke foreligger varesammenfald mellem den af klagers begrænsede varefortegnelse i klasse 17 og indklagedes varer i klasse 17 *isoleringsmaterialer*.

I henhold til Styrelsens afgørelse, og som anført under ”Vurdering af varelighed” i Styrelsens afgørelse, har klager dokumenteret brug af mærkerne ROX-TEC for ”forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer” i klasse 17.

Klagers registreringer vil således være at betragte i nærværende sag som kun værende registreret for ”forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer” i klasse 17.

Som det fremgår af ovenstående, så anser indklagede der ikke for at være varesammenfald mellem indklagedes varefortegnelse og klagers begrænsede varefortegnelse, da forsegling er vidt forskellig fra isolering. Dette gælder såvel, når ordene slås op i en ordbog, samt når man ser på den faktuelle anvendelse af begrebet *isoleringsmateriale* foretaget af offentlige institutioner.

Klagers og indklagedes varer kan ej heller erstatte eller supplere hinanden, da klagers varer er lavet til at tilpasse sig elkabler af forskellig størrelse, mens indklagedes varer kan være plader af mineraluld. Klagers varer er således rettet mod kabler, mens indklagedes varers formål er at isolere, nemlig at isolere mod f.eks. varmetab, således at varmetabet er mindst muligt. Klager og indklagedes varer er således ikke i konkurrence med hinanden og kan heller ikke supplere eller substituere hinanden.

Den omstændighed, at klagers varer måtte være testet til at besidde en vis bestandighed imod brand, hvilket bidrager til at udsætte skadepåvirkningen på kabler, der udsættes for brand, kan ikke sidestilles med indklagedes varer, som besidder brandhæmmende egenskaber som en foranstaltning til at begrænse udviklingen af brand i de bygninger, hvori indklagedes produkter anvendes.

Klagers og indklagedes varer benyttes helt forskelligt. Indklagedes varer *isoleringsmaterialer* i klasse 17 kan ikke suppleres af klagers varer. Man kan således ikke vælge at isolere en lokalitet med klagers varer, nemlig *forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer af gummi og plastik* fremfor med indklagedes varer, som f. eks. kunne være mineraluld.

Det fremgår da heller ikke et eneste sted i klagers bilag 28 og 29, at deres produkter skulle have isolerende egenskaber. Tværtimod fremhæver klager i bilag 28 og 29, at produkterne muliggør hurtig, nem og fleksibel kabelføring.

Parternes forskellige omsætningskredse

Foruden varernes egne egenskaber har det også betydning for vurderingen af varernes ligestrøthed, hvem omsætningskredsen for de respektive varer er. Klager har med sit indlæg af 10. januar 2014 valgt at indsende et brev dateret 1. juni 2012, som indklagede angiveligt skulle have sendt til sine kunder med overskriften: ”Renaming of Rockwool Marine Offshore products”, hvori indklagede skriver, at ”SEAROX is our new sub-brand for marine and offshore and PROROX for the process industry” og klager mener hermed at have angivet, at indklagedes kundekreds er sammenfaldende med klagers.

Klager angiver selv på sin hjemmeside sin kundekreds til at være ”minedrift, raffinaderier, gasbearbejdning, petrokemi, LNG/GTL, papirmasse og papir, metalbearbejdning og bearbejdning af naturressourcer”. Ydermere så fremgår det af første side i bilag 28, at klagers produkter er ”cable and pipe transits” rettet mod blandt andet ”onshore oil”-branchen. Tilsvarende fremgår det af første side i bilag 29, at klagers produkter er ”cable and pipe transits” rettet mod blandt andet ”buildings/constructions”.

Dette skal ses i sammenhæng med bilag 27, hvor indklagede angiver, at de produkter der markedsføres under mærket SEAROX er rettet imod ”marine + offshore”-branchen. Såfremt parternes egne brancheangivelser på sådant brochuremateriale skal tillægges vægt i vurderingen af sammenfald i omsætningskredsen kan man ikke forestille sig to brancher, der er fjernere fra hinanden end ”marine + offshore” over for ”onshore”.

Umiddelbart fremgår det ikke klart, at der skulle være sammenfald mellem klagers kundekreds og indklagedes kundekreds, da der ikke fremstår til at være overlap med procesindustrien, som angivet af klager. Selv hvis der var overlap, så er en sammenfaldende eller næsten sammenfaldende omsætningskreds ikke ensbetydende med, at varer er at anse som ligestrøede og slet ikke for at være sammenfaldende. Varer som gardiner og sofaer har en næsten sammenfaldende omsætningskreds, men dette er ikke ensbetydende med, at gardiner og sofaer er at anse for ligestrøede og slet ikke for at være sammenfaldende varer. Uanset om klager mener at have dokumenteret, at indklagedes kundekreds er sammenfaldende med klagers, så finder indklagede forsat ikke det er tilfældet.

Klagers og indklagedes varer har ingen fælles træk. Varerne sælges ikke i nær tilknytning til hinanden og ej heller til den samme omsætningskreds, hvorfor også brancheforholds-faktoren peger i retning af, at klagers og indklagedes varer ikke er ligestrøede.

Så selv hvis Ankenævnet skulle komme frem til, at det er muligt at udstrække klagers beskyttelsesomfang til ligeledes at omfatte ligestrøede varer, så understreger indklagede hermed, at der ikke foreligger ligestrøethed mellem indklagedes varer – *isoleringsmaterialer* i klasse 17 – og de varer som klager har

dokumenteret opfyldelse af brugspligten for, nemlig *forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer af gummi og plastik* ligeledes i klasse 17.

Sammenligning af varer i klasse 19

Det er indklagedes påstand, at klager ikke har dokumenteret opfyldelse af brugspligten for de varer, der er registreret i klasse 19, nemlig *stive rør til bygningsbrug, ikke af metal, nemlig kabel og rørgennemføringer*, under de to CTM-registreringer, hvilket er ensbetydende med, at klager i forbindelse med denne sag er at opfatte, som om han ikke har en registrering i klasse 19.

Forvekslelighedsvurdering

Indklagede finder ikke, at der er risiko for forveksling mellem klagers to CTM registreringer og indklagedes mærke PROROX. Det faktum at klagers og indklagedes mærker kun har en enkel stavelse tilfælles, nemlig ROX, som er henholdsvis den første stavelse i klagers mærke ROXTEC og anden stavelse i indklagedes mærke PROROX, medfører at de visuelle, fonetiske og konceptuelle forskelle mellem mærkerne bør føre til, at parternes respektive mærker må anses for at udvise en begrænset lighed med hinanden.

Ydermere forholder det sig således, at indklagede ikke anser der for at være varesammenfald mellem den begrænsede varefortegnelse, som klager har dokumenteret opfyldelse af brugspligten for, nemlig *forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer af gummi og plastik* og indklagedes registrering for PROROX for *isoleringsmaterialer* i klasse 17 og i klasse 19 for *byggematerialer (ikke af metal)*.

Det er indklagedes klare opfattelse, at den lave grad af mærkelighed mellem indklagedes og klagers mærker medfører, at det ikke er muligt at udvide beskyttelsesomfanget for klagers registreringer til eventuelle ligestrøede varer.

Når man tager den begrænsede mærkelighed i betragtning, samt at der ikke er sammenfald mellem indklagedes varer og de varer klager har dokumenteret opfyldelse af brugspligten for, så kan man kun nå til det resultat, at der ikke er risiko for forveksling mellem klagers og indklagedes registreringer, ej heller er der risiko for, at den relevante kundekreds vil antage, at der er en forbindelse mellem mærkerne.

Berostillelse af nærværende sag ved Ankenævnet

Indklagede noterer sig, at Formandskabet ikke har ønsket at nærværende sag stilles i bero på trods af, at indklagede har indleveret to anmodninger om administrativ ophævelse af klagers basis for nærværende ankenævns sag, nemlig de to CTM registreringer (CTM 2362267 og 2352979).

Modsat hvad klager påstår i sit brev af 20. november 2013, så er indgivelse af de administrative ophævelser ved OHIM på ingen måde et forsøg på at trække sagen i langdrag. Indklagede har intet ønske om at trække sagen i langdrag, og indklagede tager afstand fra denne påstand. Indklagede ønsker blot, at sagen afgøres på et faktisk og juridisk korrekt grundlag, herunder at der skulle tages højde for den indvirkning begæringerne om administrativ ophævelse af klagers to CTM-registreringer kan få for grundlaget for nærværende sag, og dette anses af indklagede for vigtigere end at sagen afsluttes hurtigt.

Konklusion

På grundlag af ovenstående bemærkninger må det konkluderes, at der som følge af den lave grad af mærkelighed mellem parternes respektive mærker, samt, at der ingen varesammenfald ej heller vareli-gartethed er for den begrænsede varefortegnelse, som klager har efter indsendelse af dokumentation for opfyldelse af brugspligt, ikke eksisterer en risiko for forveksling, i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jfr. varemærkelovens § 30, mellem parternes respektive registreringer. Indklagedes registrering bør således bestå og Styrelsens afgørelse af 30. april 2013 bør stadfæstes.

Såfremt der fremkommer flere indlæg fra klager til støtte for klagen, skal vi på vegne af indklagede høfligst anmode om lejlighed til at fremkomme med yderligere udtalelser i sagen...”

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 5. marts 2014 følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 17. februar 2014 skal styrelsen udtale følgende:

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

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 30. april 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 4. april 2014 kommenterede Johan Schlüter på vegne klager Roxtec AB styrelsens udtalelse således:

”... Under henvisning til Deres brev af 5. marts 2014 bilagt Styrelsens meget korte høringssvar skal jeg fastholde indholdet af mine breve af 28. juni og 30. august 2013, samt af mit brev af 10. januar 2014, og fastholde min påstand om, at klagen tages til følge, samt understrege, at Indklagedes varemærke ProRox søges registreret for ”isoleringsmaterialer” i kl. 17, hvilket omfatter alle former for isoleringsmaterialer uden angivelse af anvendelse og formål, og således også Klagers ”kabel- og rørgennemføringer”...”

Med brev af 16. april 2014 anmodede Johan Schlüter på vegne klager Roxtec AB om mundtlig forhandling i sagen:

”...Under henvisning til Deres skrivelse af 5. marts 2014 skal jeg på vegne Klager Roxtec AB anmode om mundtlig forhandling i sagen.

Jeg skal hermed redegøre for, hvorfor Klager ønsker mundtlig forhandling:

Sagen er principiel, fordi der i forvekslelighedsvurderingen, nemlig i varelighedsbedømmelsen, indgår en ny sontring mellem varernes HOVEDFORMÅL og varernes SUPPLERENDE EGENSKABER, som Patent- og Varemærkestyrelsen har lagt ind og lægger til grund i sin afgørelse i indsigelsessagen, se s. 5 nederst og s. 6 øverst i indsigelsesafgørelsen af 26. september 2011, samt min uddybende klagebegrundelse af 30. august 2013.

Vurderingen af forvekslelighedsspørgsmålet hænger i denne sag særlig nært sammen med den dokumentation, som klager har fremlagt i sagen. Dele af den fremlagte dokumentation - og forståelsen af Klagers varesortiment - kræver teknisk indsigt, og en mundtlig forhandling, hvor Klager får lejlighed til at uddybe den fremlagte dokumentation, vil gøre dette tekniske materiale mere tilgængeligt for Ankenævnet.

Endvidere er denne danske klagesag af særdeles stor betydning og principiel for såvel Klager som Indklagede, fordi der mellem parterne verserer tilsvarende konfliktsager, der angår samme varelighedsproblematik, i en række andre jurisdiktioner, og fordi denne sags udfald således vil kunne få betydning for de øvrige sagers udfald.

Jeg ser frem til at høre fra Ankenævnet vedr. mundtlig forhandling...”

Med brev af 29. april 2014 fremsendte Gorrissen Federspiel på vegne indklagede Rockwool International A/S følgende kommentarer:

”...Med henvisning til klagers skrivelse af 16. april 2014 med anmodning om mundtlig forhandling, skal vi hermed på vegne af indklagede, Rockwool International A/S, komme med bemærkninger til, at sagen ikke bør forhandles mundtligt.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 892 af 21. september 2009, at sags- forberedelse og votering ved Ankenævnet er skriftlig. Det fremgår tillige af Ankestyrelsens hjemmeside, at det skal holdes for øje, at ankenævnsager som udgangspunkt behandles skriftligt. Denne sag indeholder ikke omstændigheder, der kræver mundtlig forhandling. En mundtlig forhandling vil alene forlænge sagsbehandlingstiden og øge omkostningerne for parterne. Uden sagligt grundlag vil det være unødigt trætte af Ankenævnet.

Klager henviser i sin skrivelse af 16. april 2014 til "indsigelsesafgørelse af 26. november 2011" med dertil hørende argumentation, men indklagede skal gøre Ankestyrelsen opmærksom på, at der ikke er tale om en såkaldt indsigelsesafgørelse af 26. november 2011, men derimod er der tale om en foreløbig vurdering foretaget af Patent- og Varemærkestyrelsen, hvorfor henvisningen hertil ikke kan tages med i betragtningen.

Klager har henvist til, at nærværende sag kræver mundtlig forhandling, fordi den er principiel som følge af Patent- og Varemærkestyrelsens betragtninger om egenskaber ved parternes varer og på grund af sagens kompleksitet. Det afvises, at dette skulle være hverken korrekt relevant - tværtimod adskiller nærværende sag sig ikke fra den typiske ophævelsessag.

Klager anfører, at sagens karakter kræver mundtlig forhandling for at forklare sagens tekniske element. Hertil bemærkes, at der har været rig lejlighed til at komme med sådanne bemærkninger, såfremt man vurderede, at Ankenævnet havde behov for at blive givet en særlig forklaring fra klager om parternes varer. Siden Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. april 2013 har klager således indleveret ikke mindre end 3 indlæg - 30. august 2013, 10. januar 2014 og 4. april 2014 - i nærværende ankesag.

Det bemærkes i øvrigt, at varelighedsbedømmelsen i nærværende sag ikke, som påstået af klager, kræver nogen særlig teknisk indsigt. Tvistepunktet består kort sagt i forskellen imellem isolering og forsegling. Det gøres fra indklagedes side gældende, at Ankenævnet er fuldt ud kompetent til at bedømme dette spørgsmål på baggrund af egne evner og belyst af det af parterne fremlagte materiale samt Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og udtalelse.

Klager har desuden anført, at nærværende sag er relevant for andre varemærkesager imellem parterne. Dette afvises. Parterne har været indblandet i en række indsigelsessager ved udenlandske myndigheder primært i Asien.

De fleste af disse sager er afsluttet og kun enkelte verserer. Disse sager omhandler imidlertid ikke det mærke, som nærværende ankesag angår, og der er intet belæg for, eller grund til at tro, at Ankenævnets afgørelse i denne sag skulle få betydning i disse udenlandske sager.

Klager har endelig hævdet, at sagen er særlig vigtig for parterne. Heller ikke dette er der belæg for at hævde, og som med de ovenfor anførte punkter er det ikke klart, hvordan en mundtlig forhandling under nogen omstændigheder skulle være særligt påkrævet, selv såfremt klagers synspunkt var korrekt.

Vi ser derfor ingen grund til at afvige udgangspunktet om, at ankenævnsager som udgangspunkt behandles skriftligt...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 28. august 2014.