

RESUMÉ:

AN 2015 00017 – VR 2013 02946 EKKOfonden <w> - Indsigelse - Forveksling

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02946 EKKOfonden <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket VR 2013 02946 EKKOfonden <w> er forveksleligt med en række af indsigers ældre varemærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvist til følge og ophævede registreringen for ”finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud” i klasse 36. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2016, den 18. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Jens Schovsbo og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen **AN 2015 00017**

Klage fra

ECCO SKO A/S
v/Bech-Bruun Advokatfirma

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. marts 2015 vedr. VR 2013 02946 EKKOfonden <w>
Indehavet af:
EKKOfonden
v/Aktieselskabet Advokaterne Amtmandstoft

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

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan tiltræde Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af, at ECCO er et velkendt varemærke for fodtøj.

Det følger således af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, at ECCO er til hinder for registrering af varemærker, som ligner dette, når brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af ECCO-varemærkets særpræg eller renommé eller skade dette.

Patent- og Varemærkestyrelsen har vurderet, at brugen af mærket EKKOFONDEN for de ansøgte tjenesteydelser ikke vil bringe det velkendte varemærke ECCO i erindring hos omsætningskredsen. Styrelsen har herved navnlig lagt vægt på, at mærkerne ud fra en helhedsbetragtning har visse synsmæssige forskelligheder, samt at indehavers tjenesteydelser retter sig mod en specialiseret omsætningskreds med særlige behov. Dermed er kravet i § 15, stk. 4, nr. 1, om at det yngre varemærke skal "ligne" ECCO-varemærket ved at skabe en sammenhæng med dette, ikke opfyldt. Ud fra samme betragtning finder styrelsen heller ikke, at indehaver vil kunne drage fordel af ECCO-varemærkets særpræg eller renommé.

Ankenævnet kan tiltræde styrelsens vurdering. Ud over det af styrelsen anførte, har ankenævnet desuden lagt vægt på, at ordet "ekko", som indgår i indehavers varemærke og som ECCO kan associeres til, er et helt almindeligt dansk ord, som også andre end indsiger har adgang til at benytte erhvervsmæssigt. Den blotte omstændighed, at visse store danske virksomheder har fonde knyttet til sig og at ECCO-virksomheden i et vist mindre omfang er involveret i fonsarbejde kan ikke føre til andet resultat.

Da ankenævnet endelig kan tiltræde styrelsens afgørelse også for så vidt angår vurderingen af betydningen af indsigers firmanavn ECCO SKO A/S, stadfæstes den foreliggende afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 2. oktober 2013 indleverede Karen Idorn på vegne EKKOfonden en ansøgning om registrering af varemærket EKKOfonden <w> for:

Klasse 35: Bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud.

Klasse 36: Finansiell virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud.

Klasse 43: midlertidig indkvartering.

Klasse 44: Medicinske ydelser.

Klasse 45: Juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud.; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov.

Varemærket blev registreret den 18. december 2013 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 8. januar 2014.

Fra sagsbehandlingen i Patent- og Varemærkestyrelsen citeres følgende:

”... Den 7. marts 2014 gjorde Bech-Bruun Advokatfirma indsigelse på vegne af ECCO SKO A/S mod gyldigheden af det registrerede mærke EKKOfonden <w>. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsiger påstod, at der er risiko for forveksling med indsigers tidligere varemærker i form af VR 2003 00717 ECCO <fig>, VR 2002 03460 ECCO <fig>, EU2282168 ECCO <w>, EU8626954 ECCO <w>, EU2967040 ECCO <fig> samt EU3477684 ECCO <fig> jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Indsiger påstod herudover, at disse varemærker er velkendte i Danmark og derfor nyder beskyttelse i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3 og stk. 4, nr. 1. Endelig påstod indsiger, at det angrebne mærke uhjemlet indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 4. Indsiger begrundede nærmere indsigelsen med, at EKKO er præfixet samt det dominerende element i det angrebne mærke, hvorfor mærkerne må anses for forvekslelige. Endvidere er der lighed for så vidt angår tjenesteydelserne i klasserne 35 og 36 og idet ansøgers mærke må anses for at være velkendt og derved nyder en udvidet beskyttelse, må beskyttelsesomfanget udstrækkes til at dække alle de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af den angrebne registrering. Indsiger fremsendte dokumentation for velkendthed bl.a. i form af indsigers presse kit (bilag 8) og artikel fra Børsen af 19. februar 2014 om ”Danmarks mest værdifulde brands” (bilag 10). Endelig anmodede indsiger anmodet om, at denne indsigelse behandles sammen med indsigelserne VR 2014 00599 og VR 2014 00600.

Advokaterne Amtmandstoftens afviste på vegne af indehaver ved brev af 14. marts 2014, at indehavers varemærke krænker indsigers varemærker, idet der ikke ses at være ordlighed, grafisk lighed eller branchelighed. Endvidere afvist det, at der er tale om en utilbørlig udnyttelse af ECCO SKO A/S’ varemærker eller renommé.

Indsiger fremsendte ved brev af 28. maj 2014 yderligere materiale til dokumentation for, at indsigers varemærker nyder beskyttelse som velkendte varemærker. Der er tale om særdeles omfangsrigt materiale i form af bl.a. lister over artikler fra diverse magasiner, aviser og internetsider, hvor hhv.

ECCO, ECCO Walkathon og ECCO Walk in style er blevet nævnt i hver måned i 2012-2014 samt hvor mange læsere de forskellige medier har (bilag 15-17). Der blev endvidere fremsendt uddrag af artikler, hvor ECCO er nævnt (bilag 18), kataloger og kampagne plancher fra 2010 – 2014 (bilag 20-29), information om investeringer i markedsføring (bilag 14 – 31), lister over forhandlere (bilag 32 – 35), fakturaer som viser salg af et stort antal ECCO sko til diverse forhandlere (bilag 36), Brand awareness analyser (bilag 37 – 40), samt diverse oplysninger omkring ECCOs markedsføring på sociale medier (bilag 41 – 43). Indsiger meddelte ved brev af 11. august 2014, at man ikke har yderligere kommentarer til sagen og i sin helhed kan henvise til brev af 14. marts 2014. Indsiger kommenterede ved brev af 8. oktober 2014 indehavers indlæg i sagen og fastholdt, at mærkerne er forvekslelige, at indsigers mærke nyder en udvidet beskyttelse, idet der er tale om et velkendt varemærke og at det foreløbigt registrerede varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkers særpræg og renommé og skader dette. Dette skal særligt ses i lyset af, at det ansøgte mærket skal anvendes i forbindelse med drift af socialpædagogiske botilbud og en sådan virksom reelt har en risiko for at få dårlig omtale i medierne.

Indehaver har trods opfordring hertil ikke udtalt sig yderligere i sagen...”

Den 27. marts 2015 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvist indsigelsen til følge og fremførte følgende:

”...2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 14, nr. 2 står der, at følgende varemærker ikke kan registreres:

"Varemærker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et person- eller virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst, eller som et portræt, og der ikke derved sigtes til for længst afdøde personer, eller som uhjemlet indeholder særegent navn på eller afbildning af en andens faste ejendom."

I varemærkelovens § 15, står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

stk. 1, nr. 2:

"der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

stk. 3, nr. 1:

"det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke, jf. stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre EF-varemærke er registreret, når det ældre EF-varemærke er velkendt i Den Europæiske Union, og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé"

stk. 4, nr. 1:

”varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé”

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke: EKKOfonden <w>
VR 2013 02946

Registreret for: Klasse 35: Bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud.

Klasse 36: Finansiell virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud.

Klasse 43: Midlertidig indkvartering.

Klasse 44: Medicinske ydelser.

Klasse 45: Juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud.; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov.

Indsigers mærker:



VR 2003 00717 ECCO

Registreret for: En række varer i klasserne 3, 9, 14, 18, 24, 28 samt

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer (dog ikke tørklæder).

Klasse 35: Detailhandel, herunder særlig detailhandel med fodtøj, beklædning, hovedbeklædning, lædervarer, briller, solbriller, ure samt plejemidler til fodtøj og til læder- og skindvarer.

Klasse 36: Indsamlinger til velgørenhed, organisation af indsamlinger, finansiel sponsorering.

Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af sportskonkurrencer, motionsløb og andre motionsarrangementer, helsecentre og helseklubber.



VR 2002 03460

Registreret for:

En række varer i klasse 03 og 18 samt

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 35: Detailhandel, herunder særlig detailhandel med fodtøj, beklædning, hovedbeklædning, lædervarer samt plejemidler til fodtøj og læder- og skindvarer.

ECCO <w>
EU2282168

Registreret for:

En række varer i klasserne 9 og 24 samt detailhandel med en række varer i klasse 35.

ECCO <w>
EU8626954

Registreret for:

En lang række varer i klasserne 3, 9, 18, 21, 25 og 28 samt detailhandel med en række varer i klasse 35 og:

Klasse 36: Indsamlinger til velgørenhed, organisation af indsamlinger og finansiell sponsorering.

Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af sportskonkurrencer, organisering af motionsspadsereture, motionsløb og andre motionsarrangementer, helsecentre og helseklubber, organisering og arrangement af modeshows.

The logo for ECCO, featuring the brand name in a bold, stylized, lowercase font with a distinctive circular element on the 'E'.

EU2967404

Registreret for:

En lang række varer i klasserne 3, 9, 14, 18, 24, 25 og 28 samt en række tjenesteydelser i klasse 41 og detailhandel med en række varer i klasse 35 samt:

Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiell virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed, indsamlinger til velgørenhed, organisering af indsamlinger, finansiell sponsorering.



EU3477684

Registreret for: en lang række varer i klasserne 3, 9, 14, 18, 24, 25 og 28 en række tjenesteydelser i klasse 41 samt detailhandel med en række varer i klasse 35 og:

Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed, indsamlinger til velgørenhed, organisation af indsamlinger, finansiel sponsorering.

Sammenligning af varer og tjenesteydelser

Klasse 35, 43, 44 og 45

Styrelsen finder ikke, at der er tale om hverken identiske tjenesteydelser eller tjenesteydelser af lignende art for så vidt angår klasse 35, hvor indehavers registrering omfatter "Bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud", mens indehavers registreringer omfatter "detailvirksomhed i form af salg af en række nærmere specificerede varer".

Styrelsen finder heller ikke, at der er tale om identiske eller ligeartede tjenesteydelser for så vidt angår de tjenesteydelser, som er omfattet af indehavers registrering i klasserne 43, 44 og 45, idet ingen af disse klasser er omfattet af indsigers registreringer.

Klasse 36

Styrelsen finder, at "finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud", som er omfattet af indehavers registrering, er indeholdt i "finansiel virksomhed", som er omfattet af indsigers registreringer i form af EU 3477684 og EU 2967040, hvorfor der er tale om identiske tjenesteydelser.

Sammenligning af mærkerne

Indehavers ordmærke består af en sammensætning af de to elementer "EKKO" og "fonden". Et ekko er en lyd, der kastes dæmpet tilbage fra en væg, mur el.lign. jf. sproget.dk. En fond er en selvejende institution, der administrerer en kapital, som er doneret, afsat eller opsparet til uddeling til bestemte, typisk velgørende formål eller til driften af en erhvervsvirksomhed jf. sproget.dk. For de ansøgte tjenesteydelser, anses "fond" for at være uden varemærkemæssigt særpræg, idet fond er egnet til at angive, at ydelserne udøves af en fond eller vedrører en fond. Det bærende element i indehaver mærke er således EKKO.

Indsigers mærker består alle af ECCO enten registreret som ordmærker eller i figurlig udformning. Der er tale om et kunstord, der dog kan give associationer til ekko.

Når styrelsen vurderer rene ordmærker overfor figurmærker, der indeholder særprægede ord, lægges der normalt betydelig vægt på ordene frem for de figurlige elementer.

Der er tale om en vurdering af EKKOFONDEN over for ECCO, hvor styrelsen finder, at mærkedelen "FONDEN" i indehavers mærke er uden særpræg. Det forhold, at mærket er skrevet som et ord, hvor det naturligt skrives som to ord, ændre ikke på vurderingen, idet mærket fortsat opfattes som EKKO-FONDEN. De særprægede elementer i begge mærker består således af henholdsvis EKKO i indehavers mærke og ECCO i indsigers mærker. Den særprægede mærkedel i indehavers mærke har samme opbygning som indsigers mærke, idet begge består af fire bogstaver fordelt på to stavelser, nemlig EK-KO/EC-CO. Vokalerne er identiske og identisk placeret i mærkerne, som henholdsvis

første og sidste bogstav i mærket. Mærkerne adskiller sig fra hinanden ved konsonanterne K over for C. Der er dog tale om erstatningsbogstaver. Der er således en vis visuel lighed mellem mærkerne.

Begrebsmæssigt er der en vis lighed mellem mærkerne, idet ECCO kan associeres til ekko.

Endvidere finder styrelsen, at der er en høj lydlig lighed mellem mærkerne, idet C'erne i ECCO udtales med en K lyd, hvorfor der er lydlig identitet mellem det særprægede element i indehavers mærke og indsigers mærker.

Risiko for forveksling

Det er styrelsen opfattelse, at mærkerne EKKOFONDEN og ECCO ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der består en risiko for forveksling, når mærkerne anvendes for identiske tjenesteydelser. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at indehavers mærke indeholder ordet "EKKO" som det dominerende og særprægede element, mens "FONDEN" er uden varemærkemæssigt særpræg særligt i klasse 35.

Følgelig finder styrelsen, at der er risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne for så vidt angår "finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud" i klasse 36, som er omfattet af indehavers registrering.

Styrelsen finder ikke, at der er risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne for de resterende tjenesteydelser, som er omfattet af indehavers registrering, idet disse tjenesteydelser hverken er identiske eller ligeartede med de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af indsigers påberåbte registreringer. Endvidere er der lagt vægt på, at der trods alt er visse visuelle forskelle mellem mærkerne.

Påstand om velkendthed

Da indsigers registreringer ikke kan forhindre registreringen af indehavers mærke for tjenesteydelserne i klasserne 35, 43, 44 og 45 med henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, er det relevant at se på, om ECCO er et velkendt varemærke, der nyder en udvidet beskyttelse, som påstået af indsigers.

Indsigers har bl.a. indsendt følgende dokumentation for påstanden om velkendthed:

- ECCOs presse kit, som introducerer virksomheden og viser, hvordan der arbejdes med præsentationen af ECCO (bilag 8)
- Årsrapport 2012, som viser omsætningen m.v. (bilag 9)
- Artikel fra Børsen af 19. februar 2014, som viser, at ECCO ligger som nummer 20 på listen over Danmarks mest værdifulde brands (bilag 10)
- Erklæring fra Dansk Industri af 26. maj 2014, hvor det erklæres, at ECCO Sko A/S siden 1975 har anvendt varemærket ECCO i forbindelse med markedsføring og salg af fodtøj i Danmark samt at mærket er særdeles velkendt på det danske marked. (bilag 12)
- Lister over diverse magasiner, aviser og internetsider, hvor varemærkerne ECCO, ECCO Walkathon og ECCO Walk in Style er nævnt for årene 2012, 2013 og 2014 samt uddrag fra en række artikler fra perioden 2005 - 2014 (bilag 14 - 18 samt 44 - 46)
- Brancheanalyser fra henholdsvis 2002 samt 2010 - 2014, som alle viser en høj kendskabsgrad til ECCO i Danmark (bilag 37 - 38)

Det er styrelsens vurdering, at det indsendte materiale dokumenterer, at ECCO er velkendt for fodtøj, som klassificeres i klasse 25. Styrelsen har i den forbindelse særligt lagt vægt på erklæringen fra Dansk Industri, oplysningerne om og dokumentationen for markedsføringen, forhandlere, den høje ranking i Berlingske Business Magasin gennem flere år samt markedsanalyserne.

Vurdering af om indehavers mærke skaber en sammenhæng med indsigers mærke

Et velkendt varemærke nyder en udvidet beskyttelse, hvis registreringen af et lignende mærke enten udgør en utilbørlig udnyttelse af eller skader det velkendte varemærkes særpræg eller renommé.

Forudsætningen for at en sådan udnyttelse eller skade er, at der hos den relevante kundekreds skabes en sammenhæng mellem mærkerne, hvilket vil sige, at når kundekredsen ser mærket, skal der blot være en sådan grad af lighed, at det bringer det velkendte mærke i erindring, uden at mærkerne dog nødvendigvis forveksles. Vurderingen af, om der er en tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at der skabes en sammenhæng, skal foretages bl.a. under hensyntagen til de visuelle, lydige og begrebsmæssige ligheder, der er mellem mærkerne, samt graden af kendtheden og de varer og tjenesteydelser det ældre varemærke er kendt for.

Som nævnt oven for er det styrelsens opfattelse, at der er en vis grad af lighed mellem mærkerne, men styrelsen kan samtidig konstatere, at der er en væsentlig forskel på varen ”fodtøj”, som indsigers varemærke er velkendt for og de tjenesteydelser, som er omfattet af indehavers registrering i form af ”bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fond til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud” i klasse 35, ”midlertidig indkvartering” i klasse 43, ”medicinske ydelser” i klasse 44 samt ”juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov” i klasse 45. Desuagtet en vis grad af mærke-lighed, skal det understreges, at vurderingen foretages ud fra en helhedsbedømmelse af mærkerne og der trods alt er nogle visuelle forskelle i mærkerne i form af K over for C og tilføjelsen af FONDEN i indehavers mærke.

Det er styrelsens vurdering, at brugen af ordmærket EKKOFONDEN for de nævnte tjenesteydelser ikke vil bringe indsigers velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, hvilket vil sige, at der i omsætningskredsens bevidsthed ikke skabes en sammenhæng mellem mærkerne. Styrelsen har lagt vægt på, at mærkerne ud fra en helheds betragtning har visse synsmæssige forskelligheder samt at indehavers tjenesteydelser retter sig mod en specialiseret omsætningskreds med særlige behov. Styrelsen finder endvidere, at netop på grund af forskellen på varen og tjenesteydelserne samt de visuelle forskelle, vil indehaver ikke kunne drage fordel af indsigers mærkes særpræg eller renommé eller skade dette.

Sammenligning af indehavers mærke og indsigers virksomhedsnavne

Efter varemærkelovens § 14, nr. 4, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis det uden hjemmel består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst. Når virksomhedsnavnet vurderes varemærkeretligt, vurderer styrelsen de dominerende elementer i virksomhedsnavnet, den såkaldte firmadominant. I vurderingen af, om et varemærke udgør en krænkelse af et virksomhedsnavn, foretager styrelsen en vurdering af, om firmadominanten har adskillelsesevne. Derudover skal det ansøgte varemærke være identisk eller næsten identisk med firmadominanten og der skal være sammenfald mellem virksomhedens brancheområde og de varer eller tjenesteydelser, som varemærket søges registreret for.

Styrelsen anlægger således en varemærkeretlig bedømmelse ved vurderingen af, om firmadominanten har adskillelsesevne. Denne vurdering kan sammenlignes med bedømmelsen af et varemærkes særpræg. Angivelse af selskabsbetegnelser har aldrig særpræg, hvorfor A/S ikke bidrager til firmanavnets særpræg.

Indsiger har registreret virksomhedsnavnet ECCO SKO A/S med følgende formål: ”Selskabets formål er at drive skotøjsfabrikation, en gross og detail forretning med fodtøj og beklædningsudstyr, drive landbrugsvirksomhed, anden handels- eller fabriksvirksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse samt eje kapitalandele i selskaber” jf. CVR. Det er styrelsens vurdering, at firmadominanten i indsigers virksomhedsnavn er ECCO. SKO mangler særpræg for en stor del af selskabets formål i form af ”at drive skotøjsfabrikation, en gross og detail forretning med fodtøj” samt den i registeret opførte branchekode i form af ”engroshandel med fodtøj”, idet sko angiver arten af det, der handles med. Indsigers varemærke EKKOfonden har særpræg for disse varer og tjenesteydelser. Indehavers varemærke er dog ikke registreret for dette, men for en række tjenesteydelser i klasserne 35, 36, 43, 44 og 45.

Det er styrelsens opfattelse, at der ikke er tale om identitet eller næsten-identitet mellem indehavers varemærke og indsigers firmanavn, hvorfor styrelsen ikke finder, at der foreligger en krænkelse af indsigers firmanavn.

Konklusion

Styrelsen finder, at der er risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne for så vidt angår ”finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud” i klasse 36, som er omfattet af indehavers registrering.

Styrelsen finder endvidere, at indsigers varemærke ECCO må anses for at være velkendt for ”fodtøj”. Men det er styrelsens vurdering, at brugen af ordmærket EKKOFONDEN for de ansøgte tjenesteydelser ikke vil bringe indsigers velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, hvilket vil sige, at der i omsætningskredsens bevidsthed ikke skabes en sammenhæng mellem mærkerne. Styrelsen har lagt vægt på, at mærkerne ud fra en helheds betragtning har visse synsmæssige forskelligheder samt at indehavers tjenesteydelser retter sig mod en specialiseret omsætningskreds med særlige behov. Styrelsen finder endvidere, at netop på grund af forskellen på varen og tjenesteydelserne, vil indehaver ikke kunne drage fordel af indsigers mærkes særpræg eller renommé eller skade dette.

Endelige finder styrelsen, at der ikke foreligger en krænkelse af indsigers firmanavn ECCO SKO A/S, idet der ikke er tale om identitet eller næste-identitet mellem indehavers varemærke og firmadominanten i indsigers virksomhedsnavn.

På baggrund af ovenstående tager styrelsen indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for ”finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud” i klasse 36.

Registreringen vil herefter omfatte ”bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fond til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud” i klasse 35, ”midlertidig indkvartering” i klasse 43, ”medicinske ydelser” i klasse 44 samt ”juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov” i klasse 45.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 14, nr. 2, § 15, stk. 1, nr. 2, § 15, stk. 3, nr. 1 og § 15, stk. 4, nr. 1...”

Denne afgørelse blev med brev af 27. maj 2015 fra Bech-Bruun Advokatfirma på vegne klager, ECCO SKO A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... På vegne af vores klient, ECCO SKO A/S, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Danmark (herefter ”ECCO”), skal jeg i medfør af varemærkelovens § 46 fremsætte

APPEL

af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. marts 2014 i sagen VR 2013 02946, anlagt af ECCO, mod endelig registrering af VR 2013 02946 EKKOfonden <ord>.

1. Patent- og varemærkestyrelsens afgørelse

I sin afgørelse i VR 2013 02946 fastslog Patent- og Varemærkestyrelsen, at der er risiko for forveksling mellem varemærkerne ECCO og EKKOfonden, ligesom ECCO anses velkendt for ”fodtøj”.

ECCO's indsigelse blev herefter taget delvist til følge af Patent- og Varemærkestyrelsen således, at registreringen af varemærket EKKOfonden blev ophævet for "finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud" i klasse 36, da der var lighed for disse serviceydelser, mens registreringen blev opretholdt for alle tjenesteydelserne i kl. 35, 43, 44 og 45, under henvisning til at der ikke var lighed for disse tjenesteydelser, og at brugen af ordmærket EKKOfonden for disse tjenesteydelser ikke vil bringe ECCO's velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, hvorfor der ikke er tale om utilbørlig udnyttelse af ECCO's renommé.

2. Påstand

Under apellen nedlægges påstand om, at registreringen af EKKOfondens varemærke ligeledes ophæves for alle tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45.

Der henvises i det hele til ECCO's indlæg i indsigelsessagen, herunder at apellen baseres på VML § 15, stk. 1, nr. 2, VML § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1 samt VML § 14, stk. 1, nr. 4, men herudover anmoder vi venligst om frist på 4 uger til at fremsende supplerende indlæg til støtte for apellen.

Vi anmoder samtidig om, at appel mod indsigelsesafgørelserne af 27. marts 2015 i sagerne VR 2013 02946, VR 2014 00599 og VR 2014 00600 bliver behandlet samlet, således at ét supplerende indlæg indleveres i alle tre appelsager. Såfremt anmodningen ikke imødekommes, beder vi om at modtage meddelelse herom.

Kopi af dette brev er samtidigt sendt til advokat Anne Mette Ovesen, Advokaterne Amtmandstoftens, Amtmandstoftens 3, 9800 Hjørring, der efter det oplyste repræsenterer EKKOfonden..."

Med brev af 29. juni 2015 fremsendte Bech-Bruun Advokatfirma på vegne klager, ECCO SKO A/S, uddybet klage som følger:

"... I forlængelse af appel indgivet 27. maj 2015 fremsendes hermed supplerende indlæg til støtte for appellen, idet der i øvrigt henvises til vores indlæg med bilag af henholdsvis 7. marts 2014, 28. maj 2014 og 8. oktober 2014 i indsigelsessagerne. Indlæggene uden bilag er vedhæftet til dette indlæg. Det følgende er alene supplerende bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser af 27. marts 2015.

3. Indledende

Den 27. marts 2015 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i indsigelsessagerne anlagt af ECCO SKO A/S mod endelig registrering af VR 2013 05946 EKKOfonden (w), VR 2014 00600 EKKO FONDEN (fig) og VR 2014 00599 EKKO FONDEN (fig) (herefter EKKOFONDEN varemærkerne).

ECCO SKO A/S' (herefter indsiger) indsigelse blev taget delvist til følge af Patent- og Varemærkestyrelsen således, at registreringen af EKKOFONDEN varemærkerne blev ophævet for alle tjenesteydelser i klasse 36, mens registreringerne blev opretholdt for alle tjenesteydelserne i klasse 35, 43, 44 og 45.

Disse afgørelser er nu appelleret af indsiger til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, jf. appel af 27. maj 2015, med påstand om, at registreringerne af EKKOFONDEN varemærkerne tillige skal ophæves for alle tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45.

Indsiger ønsker Ankenævnets stillingtagen til udstrækningen af beskyttelsen af ECCO SKO A/S' velkendte ECCO varemærke.

4. VML § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1 - velkendthed

4.1 Vurdering af om EKKOFONDEN's (herefter ansøger) mærker skaber association/bringer ECCO varemærket i erindring

Patent- og Varemærkestyrelsen konkluderer i sin afgørelse, at indsigers varemærke ECCO er velkendt for fodtøj.

Herefter anfører Patent- og Varemærkestyrelsen i sin afgørelse, at vurderingen af, om der er tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at der skabes en sammenhæng, skal foretages bl.a. under hensyntagen til de visuelle, lydige og begrebsmæssige ligheder, der er mellem mærkerne, samt graden af kendtheden og de varer og tjenesteydelser det ældre varemærke er kendt for.

Patent- og Varemærkestyrelsen konkluderer på den baggrund, at brugen af EKKOFONDEN varemærkerne ikke vil bringe indsigers velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, idet mærkerne ud fra en helhedsbetragtning har visse synsmæssige forskelle, ligesom tjenesteydelserne er rettet mod forskellige forbrugere og har væsentlige forskelle.

Det gøres gældende, at dette er en for indskrænkende fortolkning af beskyttelsesomfanget for indsigers yderst velkendte ECCO varemærke.

Patent- og Varemærkestyrelsen har anført, at der kun foreligger en vis grad af visuel og begrebsmæssig lighed mellem EKKOFONDEN varemærkerne og ECCO, men det gøres fortsat af indsiger gældende, at der foreligger en høj grad af visuel og begrebsmæssig lighed mellem varemærkerne, idet der skal ses helt bort fra 'FONDEN' og de figurmæssige elementer i bedømmelsen af ligheden mellem mærkerne, ligesom 'K' og 'C' er erstatningsbogstaver og lydligt identiske i denne sammenhæng. Herudover foreligger der begrebsmæssig identitet, idet ECCO er 'EKKO' på engelsk, og ECCO ikke har nogen anden betydning, heller ikke på dansk.

Herudover har Patent- og Varemærkestyrelsen lagt vægt på, at ansøgers tjenesteydelser retter sig mod en anden (specialiseret) omsætningskreds, hvorfor EKKOFONDEN varemærkerne for de nævnte tjenesteydelser ikke vil bringe indsigers varemærke i erindring hos omsætningskredsen.

Formålet med et velkendt varemærke er dog *netop* at udvide beskyttelsen til at række ud over den direkte konkurrencesfære, idet bekendthedskvaliteten netop frister til illoyal udnyttelse til skade for mærkeindehaveren.

Indsiger henviser i den forbindelse til, at indsigers varemærke må anses som særdeles velkendt jf. eksempelvis bilag 37, der viser, at ECCO ikke kun er særdeles velkendt i Danmark, men også er velkendt i en række andre lande. Det gøres derfor gældende, at indsigers ECCO varemærke bringes i erindring ved enhver brug af betegnelsen ECCO eller EKKO, uanset hvilke varer eller tjenesteydelser brugen relaterer sig til.

Ansøger vil kunne drage uberettiget fordel af indsigers velkendte varemærke, og/eller vil kunne skade dette, selv hvor der er tale om forskellige varer og/eller tjenesteydelser. I den forbindelse henviser vi til præmis 50 i Sag C-487/07 (Bellure), som fremdraget i afsnit 3 i indlæg af 7. marts 2014, hvoraf det fremgår, at tærsklen for at statuere utilbørlig udnyttelse er særdeles lav.

Der er ikke af ansøger blevet forelagt nogen berettiget grund til, at ansøgers varemærke skal ligge så tæt op af indsigers varemærke, ud over at det skulle være for at drage fordel af den betydelige goodwill, der er tilknyttet indsigers velkendte varemærke.

Ansøgers benyttelse af et varemærke, med så stor en grad af lighed med indsigers varemærke, er derfor utilbørlig, fordi den relevante offentlighed kan bibringes den opfattelse at EKKOFONDEN

varemærkerne er markedsført med indsigers accept. Dette må også anses som gældende for tjenesteydelser, der adskiller sig fra indsigers registrerede tjenesteydelser.

Hertil kommer, at indsiger rent faktisk anvender ECCO varemærket for fondsarbejde, som nærmere beskrevet i afsnit 2 i indlæg af 8. oktober 2014 og dokumenteret med bilag 15-17 og bilag 51-53, hvilket øger risikoen for, at de relevante forbrugere vil skabe association mellem varemærkerne.

Statuering af utilbørlig udnyttelse forudsætter hverken, at der foreligger en risiko for forveksling eller en risiko for, at varemærkets særpræg eller renommé eller mere generelt varemærkeindehaveren påføres skade. Den fordel, der følger af tredjemands brug af et tegn, som ligner et renommeret varemærke, opnås utilbørligt af denne tredjemand, når han gennem denne brug forsøger at lægge sig i kølvandet på det renommerede varemærke med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk kompensation at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image. På denne baggrund gøres det fortsat af indsiger gældende, at EKKOFONDEN varemærkerne utilbørligt udnytter indsigers velkendte varemærkes særpræg og renommé.

Udover at det fastholdes, at brugen af EKKOFONDEN varemærkerne udgør en utilbørlig udnyttelse af ECCO varemærkernes særpræg og renommé, fastholdes det ligeledes af indsiger, at der tillige er risiko for, at ansøger skader indsigers velkendte varemærkes særpræg og renommé, idet den virksomhed, der påtænkes drevet/drives under ansøgers varemærke, har reel risiko for dårlig omtale i medierne, til skade for indsigers velkendte varemærkes renommé jf. bilag 54, ligesom brugen under alle omstændigheder skader indsigers særpræg i ECCO varemærket, idet brugen af EKKO udvander særpræget for ECCO.

En skade på ECCO varemærkernes særpræg og renommé vil netop opstå, idet de tjenesteydelser, som EKKOFONDEN varemærkerne søges registreret for, kan have en sådan indflydelse på kundekredsen, at ECCO varemærkets tiltrækningskraft herved bliver formindsket. Risikoen for denne skade vil navnlig kunne opstå, når tredjemands varer eller tjenesteydelser har et kendetegn eller en egenskab, der vil kunne have en negativ indflydelse på varemærkets image, hvilket netop er tilfældet for de tjenesteydelser, som EKKOFONDEN varemærkerne søges registreret for.

5. VML § 14, stk. 1, nr. 4 - virksomhedsnavn

Patent- og Varemærkestyrelsen anfører i sin afgørelse, at vurderingen af, om et varemærke udgør en krænkelse af et virksomhedsnavn, afhænger af, om firmadominanten har adskillelsesevne, om det ansøgte varemærke er identisk eller næsten identisk med firmadominanten, ligesom der skal være sammenfald mellem virksomhedens brancheområde og de varer eller tjenesteydelser, som varemærket søges registreret for.

Patent- og Varemærkestyrelsen anfører, at det er deres opfattelse, at der ikke er identitet eller næsten-identitet mellem indsigers firmanavn og ansøgers varemærke, hvorfor der ikke foreligger en krænkelse.

Det fastholdes af indsiger, at der er lighed mellem indsigers virksomhedsnavn og ansøgers varemærke. Firmadominanten i indsigers virksomhedsnavn er ECCO, idet SKO er uden særpræg, hvorfor ansøgers varemærke skal holdes op mod ECCO. Idet fonden er uden særpræg, også i sammenligning med ansøgers branchekode, er der næsten-identitet mellem ansøgers varemærke og indsigers virksomhedsnavn.

Herudover anvendes indsigers virksomhedsnavn til fondsarbejde, jf. bilag 51-53, hvorfor der er sammenfald mellem brancherne.

På baggrund af ovenstående gøres det således gældende, at registreringerne af EKKOFONDEN varemærkerne tillige skal ophæves for alle tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45. jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, § 15, stk. 3 nr. 1 og stk. 4, nr. 1 og § 14, stk. 1, nr. 4.

I den forbindelse fastholdes det, at registreringerne af EKKOFONDEN medfører en utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkes særpræg og renommé og/ellers skader dette.

Skulle indlægget give anledning til yderligere kommentarer fra ansøger, eller måtte ankenævnet ønske yderligere dokumentation for de tidligere indlæg eller lignende, skal vi venligst bede Ankenævnet om at gøre os bekendt hermed samt give os muligheden for at fremkomme med yderligere bemærkninger...”

Med brev af 18. september 2015 kommenterede Aktieselskabet Advokaterne Amtmandstoftens på vegne indklagede, EKKOfonden, klagen således:

”... Som advokat for appelindstævnte, EKKOfonden, har jeg modtaget appellants, ECCO SKO A/S's, indlæg af 29. juni 2015 til støtte for appelsagen i ovennævnte sager.

På vegne appelindstævnte, EKKOfonden, nedlægger jeg følgende påstand:

Stadfæstelse af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser af 27. marts 2015 vedrørende:

- VR 2013 02946 (AN 2015 00017)
- VR 2014 00599 (AN 2015 00018)
- VR 2014 00600 (AN 2015 00019)

Som det fremgår af ovennævnte påstand, nedlægger jeg på vegne appelindstævnte, EKKOfonden, påstand om stadfæstelse af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser i ovennævnte tre sager.

Jeg skal i det hele henholde mig til den gennemgang af sagen og den konklusion, som Patent- og Varemærkestyrelsen har anført i styrelsens afgørelser.

Appelindstævnte, EKKOfonden, er enig i denne afgørelse.

Herudover skal jeg henvise til appelindstævntes, EKKOfondens, indlæg af 14. marts 2014.

Appelindstævnte, EKKOfonden, ønsker deres tre varemærker registreret i følgende klasser, idet det anerkendes, at Patent- og Varemærkestyrelsen har taget indsigtelsen til følge vedrørende klasse 36:

- **Klasse 35** - Bistand med forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk tilbud
- **Klasse 43** - Midlertidig indkvartering
- **Klasse 44** - Medicinske ydelser
- **Klasse 45** - Juridisk bistand ifm. erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogiske boligtilbud, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov.

Appellanten, ECCO SKO, har ikke deres varemærke registreret i klasserne 43, 44 og 45.

Appellanten, ECCO SKO, har deres varemærke registreret i:

- **Klasse 25** - Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning samt dele og tilbehør
- **Klasse 35** - Detailhandel, herunder særligt detailhandel særligt med fodtøj, beklædning, hovedbeklædning, lædervarer, briller, solbriller, ure samt plejemidler til fodtøj og skindvarer.

Som det fremgår af ovenstående, er begge varemærker registreret i klasse 35, men ikke med identiske tjenesteydelser eller tjenesteydelser af ens karakter.

Jeg skal fremkomme med følgende supplerende bemærkninger til appellansens, ECCO SKO's, indlæg af 29. juni 2015:

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond, der består af i alt fem afdelinger, fire botilbud og en fælles administration. EKKOfondens fire botilbud falder indenfor den kategori, der kaldes socialpsykiatrien, hvilket kan oversættes til "socialt arbejde med sindslidende".

EKKOfondens omsætningskreds er derfor en helt anden end ECCO SKO's omsætningskreds, og der er ingen overlappning mellem varemærkernes omsætningskreds.

Hertil kommer, at EKKOfondens ydelser ikke er i nærheden af at overlappende varemærket "ECCO's" produkter. Varene/ydelserne er vidt forskellige og i hver sin kategori.

Varene/ydelserne adskiller sig så væsentligt, at der intet er, som kan forlede EKKOfondens omsætningskreds til at tro, at der er en forbindelse mellem EKKOfonden og ECCO.

Det må derfor afvises, at der foreligger en utilbørlig udnyttelse af ECCO's varemærke, som det gøres gældende af appellanten.

Hertil kommer, at en sammenligning af ligheden mellem varemærkerne skal foretages under hensyntagen til, om de elementer af visuel, lydlig og begrebsmæssig lighed, der er mellem varemærkerne, bevirker, at kundekredsen skaber en sammenhæng mellem EKKOfonden og ECCO. Dette må klart afvises.

Der er store visuelle forskelle i varemærkerne, da der er "K" i EKKOfonden og "C" i ECCO.

Hertil kommer, at skrifttypen er forskellig, og varemærket "EKKOfonden" indeholder ordet "FONDEN" samt fire firkanter, der indeholder hhv. et blad, et hus, et menneske og et hjerte.

Forskellen mellem de to varemærker er så stor, at omsætningskredsen under ingen omstændigheder kan tro, at varerne/ydelserne kommer fra samme udbyder.

Varemærkerne ligner ikke hinanden, og varemærkerne relaterer sig ikke til samme varer og tjenesteydelser, dvs. at der ikke er lighed mellem varerne/ydelserne.

Det må derfor klart afvises, som appellansens advokat gør gældende, at EKKOfondens benyttelse af sit varemærke kan bibringe offentligheden den opfattelse, at EKKOfondens varemærke er markedsført med appellansens accept.

På vegne appellandstævnte, EKKOfonden, gøres det gældende, at der skal ske registrering af varemærket "EKKOfonden" i klasserne 35, 43, 44 og 45..."

Med brev af 21. oktober 2015 kommenterede Bech Bruun Advokatfirma på vegne klager, ECCO SKO A/S, indklagedes brev af 18. september 2015 med følgende:

"... Hermed følger indsigers kommentarer til indlæg indgivet af ansøger den 18. september 2015.

I indlægget gør ansøger gældende, at ansøgers omsætningskreds er en anden end indsigers omsætningskreds, og at intet kan forlede ansøgers omsætningskreds til at tro, at der er en forbindelse mellem indsigers ECCO varemærke og ansøgers EKKOFONDENS varemærker, hvorfor der ikke foreligger utilbørlig udnyttelse af ECCO's velkendte varemærke.

Ud over de argumenter der allerede er fremsat i indsigers indlæg af 29. juni 2015, gør indsiger ligeledes gældende, at der er en øget risiko for, at den relevante offentlighed kan bibringes den opfattelse, at EKKOFONDEN varemærkerne er markedsført med indsigers accept på baggrund af, at der i dansk erhvervsliv er en stærk tradition for, at store virksomheder har en fond med korresponderende fondsnavn tilknyttet deres ejerstruktur.

Som eksempler på danske virksomheder der har en fond tilknyttet, og som anvender samme navn for fonden, som for deres virksomhed, kan henvises til bl.a. følgende eksempler:

1. BESTSELLER fonden
http://www.bestseller.com/sustainabilityreport2012/5_5_bestseller_fund.html
2. ROCKWOOL fonden
<http://www.rockwoolfonden.dk/>
3. NOVO NORDISK fonden
<http://www.novonordiskfonden.dk/da>
4. LUNDBECK fonden
<http://www.lundbeckfonden.com/>
5. TRYG fonden
<http://www.trygfonden.dk/>
6. NORDEA fonden
<http://nordeafonden.dk/>
7. VELUX fonden
<http://veluxfonden.dk/C12576AB0041A865/0/4C05C456014EDFD5C1256E9F00371B87?OpenDocument>
8. EGMONT fonden
<http://www.egmontfonden.dk/>
9. CARLSBERG fondet
<http://www.carlsbergfondet.dk/>
10. SPARNORD fonden
<https://www.sparnordfonden.dk/>
11. LEGO foundation
<http://www.legofoundation.com/>
12. ALBANI fonden
<http://www.albanifonden.dk/Default.aspx?ID=546>
13. CODAN fonden
<http://www1.codan.dk/omcodan/codanfonden/pages/default.aspx>
14. COWI fonden
<http://www.cowifonden.dk/menu/home/Pages/COWIfonden.aspx>
15. GN STORE NORD fondet
<http://www.gn.com/About-GN/GN-Store-Nord-Foundation>

16. JYLLANDS-POSTENS fond

<http://jyllands-posten.org/priser-og-legater/jps-fond-legater.php>

De anførte eksempler viser, at der er endog meget stor risiko for, at omsætningskredsen vil tro, at EKKOFONDEN har relation til virksomheden ECCO og derved varemærket ECCO, ikke mindst hvis omsætningskredsen hører fondsnavnet omtalt mundtligt, idet der er identitet mellem udtalen af EKKO og ECCO, men også i øvrige tilfælde. En sådan association med indsigers velkendte varemærke udgør en utilbørlig udnyttelse og forårsager tillige skade på særpræg og renommé for ECCO varemærket. Det bemærkes i den relation, at også fordi det generelt vil være mindre tydeligt for en forbruger og andre, hvilken virksomhed en fond udøver – da det typisk sker gennem ejerskab af erhvervsdrivende selskaber – taler dette for, at EKKOFONDEN for alle de ansøgte klasser utilbørligt udnytter og skader ECCO varemærket.

Der kræves som tidligere anført ikke nogen form for risiko for forveksling, og association ved mundtlig udtale af de to varemærker ECCO og EKKOFONDEN er tilstrækkeligt til at opfylde associationskriteriet. Hertil kommer, at EU Domstolen i en række afgørelser har bekræftet, at princippet om *initial confusion* udgør en integreret del af EU varemærkeretten i relation til såvel varemærkedirektivet og varemærkeforordningen.

Initial confusion medfører, at selv hvor en forbruger inden en købstransaktion bringes ud af en vildfarelse om association, som den pågældende har været i grundet varemærkelighed, så vil dette udgøre en krænkelse, jf. bl.a. sagen C-558/08 Portakabin, hvor det i præmis 34 og 35 fremgår:

34 Hvad angår funktionen som oprindelsesangivelse har Domstolen fastslået, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger et indgreb i denne funktion, når en annonce fra en tredjemand ved hjælp af et søgeord, der er identisk med et varemærke, vises for internetbrugerne, navnlig afhænger af den måde, hvorpå den pågældende annonce vises. Der foreligger en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, såfremt annoncen ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand (dommen i sagen Google France og Google, præmis 83 og 84, samt Bergspechte-dommen, præmis 35).

35 I den forbindelse har Domstolen ligeledes præciseret, at såfremt tredjemands annonce antyder tilstedeværelsen af en økonomisk forbindelse mellem denne tredjemand og varemærkeindehaveren, må det konkluderes, at der foreligger et indgreb i funktionen som oprindelsesangivelse. Såfremt annoncen, selv om den ikke antyder en økonomisk forbindelse, er så uklar i relation til varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, at en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, ikke på grundlag af det salgsfremmende link og den dertil knyttede kommercielle meddelelse kan vide, om annoncøren er en tredjemand i forhold til varemærkeindehaveren, eller om han derimod er økonomisk forbundet med varemærkeindehaveren, skal det ligeledes konkluderes, at der foreligger et indgreb i den pågældende funktion ved varemærket (jf. dommen i sagen Google France og Google, præmis 89 og 90, samt BergSpechte-dommen, præmis 36).

På baggrund af ovenstående fastholdes det, at registreringerne af EKKOFONDEN medfører en utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkes særpræg og renommé, hvorfor registreringerne af EKKOFONDEN varemærkerne tillige skal ophæves for alle tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45...”

Med brev af 16. november 2015 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”...Som svar på Ankenævnets brev af 9. november 2015 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 afgørelserne af 27. marts 2015 og de under behandlingerne fremførte argumenter og vurderinger.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at de trufne afgørelser stadfæstes...”

Med brev af 22. december 2015 kommenterede Bech Bruun Advokatfirma på vegne klager, ECCO SKO A/S, styrelsens udtalelse således:

”... I ovennævnte sager skal vi på vegne af indsiger anmode om mundtlig forhandling.

Begrundelsen for anmodningen er, at denne sag omhandler principielle varemærkeretlige problemstillinger i relation til association og utilbørlig udnyttelse af velkendte varemærker, herunder hvilken betydning det har, at der fra indsigers side påstås at foreligge en udbredt markedspraksis for, at de største danske fondejede virksomheder anvender en selskabsstruktur, hvor ejerfondene har samme navn som driftsselskabet. Det gøres gældende, at disse juridiske forhold, herunder de spørgsmål Ankenævnet for Patenter- og Varemærker (”Ankenævnet”) måtte have i relation til sagen, er bedst egnet til mundtlig forhandling.

6. Association og utilbørlig udnyttelse

I vurderingen af om ansøgers EKKOFONDEN varemærker udgør enten en utilbørlig udnyttelse af eller skader indsigers varemærkers særpræg eller renommé, har Patent- og Varemærkestyrelsen (”Styrelsen”) lagt vægt på følgende:

”Det er styrelsens vurdering, at brugen af figurmærket EKKOFONDEN for de ansøgte tjenesteydelser ikke vil bringe indsigers velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, hvilket vil sige, at der i omsætningskredsens bevidsthed ikke skabes en sammenhæng mellem mærkerne. Styrelsen har lagt vægt på, at mærkerne ud fra en helheds betragtning har visse synsmæssige forskelligheder samt at indehavers tjenesteydelser retter sig mod en specialiseret omsætningskreds med særlige behov. Styrelsen finder endvidere, at netop på grund af forskellen på varen og tjenesteydelserne, vil indehaver ikke kunne drage fordel af indsigers mærkes særpræg eller renommé eller skade dette.”

Som anført i indsigers indlæg til Ankenævnet af 29. juni 2015 mener indsiger, at Styrelsen har foretaget en for indskrænkende fortolkning af beskyttelsesomfanget for indsigers velkendte varemærke, og hermed en for indskrænkende fortolkning af associationskriteriet og følgelig, hvornår der foreligger utilbørlig udnyttelse af eller skade på et velkendt varemærke.

Herudover har Styrelsen i høringssvar af 16. november 2015 ikke taget stilling til spørgsmålet om utilbørlig udnyttelse i lyset af den fremlagte dokumentation for, at fondskonstruktionen blandt et stort antal af Danmarks største virksomheder medfører, at der vil ske association mellem varemærkerne og dermed utilbørlig udnyttelse.

Det er således indsigers opfattelse, at Styrelsen har foretaget en forkert fortolkning af kravet til association og risiko for utilbørlig udnyttelse, idet de har foretaget en for restriktiv fortolkning af EU-praksis.

Indsiger anser det som principielt at få Ankenævnets stillingtagen til, om der kan statueres risiko for utilbørlig udnyttelse på et generelt niveau blandt andet under hensyntagen til at indsigers varemærker kan anses som særdeles velkendte og under hensyn til, at fondskonstruktionen blandt et stort antal af

Danmarks største virksomheder medfører, at der vil ske association, og at dette vil medføre utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkers særpræg.

Det er desuden indsigers opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis det fremlagte materiale kan forelægges kort i forbindelse med en mundtlig forhandling, således at både indsiger og ansøger får lejlighed til at kommentere de dele af det fremlagte materiale, de hver især finder relevant, ligesom Ankenævnet vil få mulighed for at stille spørgsmål til det fremlagte materiale, herunder den praksis fra EU-domstolen, som indsiger referer til og gør gældende.

7. Sammenfattende

Som anført i det ovenstående er det indsigers opfattelse, at Styrelsen har fejlfortolket kravet til association og risiko for utilbørlig udnyttelse, herunder praksis fra EU-domstolen i relation til disse spørgsmål, ligesom Styrelsen ikke i behørig grad har inddraget den relevante dokumentation for, at fondskonstruktionen blandt et stort antal af Danmarks største virksomheder medfører, at der vil ske association mellem varemærkerne.

Indsiger finder det desuden hensigtsmæssigt, at Ankenævnet kan få mulighed for at få præsenteret det fremlagte mundtligt af parterne og kan stille spørgsmål til parterne vedrørende det fremlagte materiale.

På ovenstående baggrund anser indsiger det for vigtigt, at denne sag forhandles mundtligt og ikke afgøres på skriftligt grundlag og anmoder derfor Ankenævnet om mundtlig forhandling...”

Med brev af 18. januar 2016 kommenterede Aktieselskabet Advokaterne Amtmandstoftens på vegne indklagede, EKKOfonden, klagers anmodning om mundtlig forhandling således:

”... Jeg har på vegne ansøger modtaget kopi af skrivelse af 22. december 2015 fra indsiger til ankenævnet. Ifølge skrivelsen anmoder indsiger om mundtlig forhandling.

På vegne ansøger skal jeg protestere mod begæringen om mundtlig forhandling, idet det gøres gældende, at der i nærværende sag ikke er tale om principielle varemærkeretlige problemstillinger.

Indsigers argumenter for mundtlig forhandling indeholder ikke nye synspunkter, idet indsiger blot omskriver de argumenter, som indsiger har anvendt i sine tidligere indlæg.

Indsigers hovedanbringende er alene, at ankestyrelsen har foretaget en forkert fortolkning.

At indsiger ikke er enig i styrelsens fortolkning medfører jo ikke, at sagen bliver af særlig principiel karakter.

Indsiger har jo netop ankesmulighederne, når indsiger ikke er enig i styrelsens fortolkning.

Ansøger ser derfor ingen grund til, at nærværende sag skal forhandles mundtligt.

Sagen skal som udgangspunkt afgøres på skriftligt grundlag, og der er ikke fremkommet argumenter fra indsigers side, der kan føre til et andet resultat.

Jeg skal derfor henstille til ankenævnte, at begæring om mundtlig forhandling ikke imødekommes...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 18. marts 2016.