

RESUMÉ:

AN 2015 00038 – VR 2010 01409 MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling

Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2010 01409 MOS MOSH <w>. Begæringen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2010 01409 MOS MOSH <w> er forveksleligt med anmoders MP-varemærkeregistrering 735164A MOSHI MOSHI <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvist begæringen til følge og ophævede registreringen for de ansøgte varer i klasse 25. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2016, den 16. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Ulla Wennermark og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen **AN 2015 00038**

Klage fra

Mos Mosh A/S
v/Andersen Partners

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. september 2015 vedr. VR 2010 01409 MOS MOSH <w>
Begæret af:
MOSHI MOSHI ApS

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan tilslutte sig såvel Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen som det af styrelsen anførte i udtalelsen af 19. februar 2016.

Det af klager fremførte giver således ikke anledning til at ændre afgørelsen, selv om ankenævnet er enig med klager i, at der ikke er identitet/sammenfald mellem ”clothing”, det vil sige ”beklædningsgenstande”, og ”fodtøj og hovedbeklædning”, alt sammen varer, der nævnes i klassehovedet i klasse 25. Disse varer supplerer imidlertid hinanden og forekommer ofte i samme specialforretning eller i samme eller nærliggende afdelinger i varehuse. Desuden kan disse varer være lavet af det samme eller et lignende materiale, eksempelvis strikkede varer som sweaters (beklædningsgenstande), hjemmesko (fodtøj) og huer (hovedbeklædning). Selv om der ikke er identitet/sammenfald, foreligger der således en åbenbar lighed mellem ”clothing” (beklædningsgenstande) og ”fodtøj og hovedbeklædning”.

Klager henviser til, at indklagede ikke har brugt sit mærke for fodtøj og hovedbeklædning. Hvorvidt dette er tilfældet, er imidlertid uden betydning. Det afgørende er ligheden mellem varerne i de to mærkers varefortegnelser.

Når det drejer sig om mærkeligheden, finder ankenævnet, at MOSHI MOSHI på det danske marked må opfattes som et originalt kunstordmærke med et iboende stærkt særpræg og med et forholdsvis bredt værn mod andre varemærker. Også varemærket MOS MOSH må opfattes som et fantasivaremærke. Der findes således ikke en konceptuel forskel mellem mærkerne. Opbygningen af de to mærker ligner tillige hinanden, idet begge mærker er to-ordsmærker, hvor der er identitet (MOSHI MOSHI), henholdsvis meget stor lighed (MOS MOSH), mellem det første og det andet ord. Det senere mærke er indeholdt i indklagedes mærke, i form af de tre, respektive de fire, første bogstaver i de to ord, mens det i begge ord adskillende bogstav ”I” er et visuelt diskret bogstav. Disse forhold giver en tydelig visuel lighed og ligeledes en vis grad af fonetisk lighed mellem mærkerne. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at den visuelle lighed er af stor betydning i relation til varer i klasse 25, som normalt sælges i selvbetjeningsforretninger, se for eksempel T-581/13 af 26. marts 2015, præmis 81.

Selv om der ikke er tale om identiske stavelser, er der en sådan lighed mellem de to varemærker, at der er risiko for forveksling i relation til identiske varer og åbenbart lignende varer som hovedbeklædning og fodtøj. Ved en samlet bedømmelse er derimod mærkeligheden, som Patent- og Varemærkestyrelsen henviser til, ikke tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling i relation til varer, som kun har en svag lighed med ”clothing” (beklædningsgenstande), det vil sige i relation til ”varer fremstillet af læder og læderimitationer (ikke indeholdt i andre klasser)”, hvor ligheden primært er af en æstetisk karakter.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 22. marts 2010 indleverede Chas Hude A/S på vegne Black & Co v/Kim Hyldahl Nielsen ansøgning om registrering af varemærket MOS MOSH <w>

For:

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Varemærket blev registreret den 10. juni 2010 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 24. juni 2010.

Varemærket blev den 29. juni 2010 overdraget til nuværende ejer Mos Mosh A/S.

Fra Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling citeres følgende:

”... I brev af 4. november 2011 begærede Sandel, Løje & Partnere Advokatpartnerselskab administrativ ophævelse af nævnte registrering VR 2010 01409, ordmærket MOS MOSH. Begæringen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 30, stk. 1, jf. § 28, stk. 1. Begæringen blev fremsat på vegne af MOSHI MOSHI ApS. Anmoder gjorde gældende, at registreringen er i strid med anmoders rettigheder til varemærket MOSHI MOSHI, registreret som international registrering med designering af Danmark, MP735164. Den internationale registrering 735164 er den 22. september 2011 delvist overdraget til anmoder, som herefter er indehaver af den udskilte registrering 735164A. Ophævelsessagen har herefter været sat i bero, idet anmoders registrering 735164A blev begæret ophævet på baggrund af manglende brug. Ankenævnet for Patenter og Varemærker afsagde den 30. oktober 2014 kendelse i sagen. Registreringen blev delvist ophævet og er herefter gyldig for ”clothing” i klasse 25.

Styrelsen genoptog den 20. februar 2015 høringen i sagen.

Anmoder gjorde i brev fra den 15. marts 2015 gældende, at der er risiko for forveksling af indehavers mærke MOS MOSH og anmoders mærke MOSHI MOSHI, reg. nr. 735164A, idet der er sammenfald af varer i klasse 25 og lighed mellem ”varer fremstillet af læder og læderimitationer” i klasse 18 og ”beklædningsgenstande” i klasse 25, som begæringen herefter retter sig mod. Anmoder henviste til T-

443/05, PiraÑAM, vedrørende lighed. For så vidt angår ligheden mellem mærkerne, anførte anmoder, at mærkerne synsmæssigt og lydligt ligner hinanden, bl.a. fordi begge mærker repeterer bogstaverne MOS i begge ord og andet ord indeholder H. Forbrugerne vil hæfte sig ved mærkernes begyndelse, hvor trykket lægges. Anmoder henviste også til den tidligere ophævelsesbegæring, baseret på ibrugtagne rettigheder, hvor styrelsen afgjorde, at der var visse ligheder mellem mærkerne, men ikke risiko for forveksling, da der ikke var sammenfald eller tilstrækkelig lighed mellem varer/tjenesteydelser

Indehaver imødegik i brev fra den 11. maj 2015 begæringen. I relation til ligheden mellem varerne i klasse 18 og 25, anførte indehaver, at der ikke nødvendigvis er tale om samme distributionskanal. Indehaver gjorde gældende, at mærket MOSHI MOSHI vil udtales med tryk på SHI, og ikke som af anmoder anført på MOS(H). Indehaver henviser også til styrelsens tidligere ophævelsesafgørelse vedrørende samme mærker, men hæfter sig ved, de af styrelsen fundne forskelle på mærkerne.

Med brev af 30. september 2015 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og ophævede registreringen delvis med følgende begrundelse:

”... 2. Lovgrundlaget

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

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

3. Vurdering og konklusion

Anmoders mærke: MOSHI MOSHI
Registreret for: Klasse 25: Clothing

Indehavers mærke: MOS MOSHI
Registreret for: Klasse 18. Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Sammenligning af varerne

Der er efter styrelsens praksis sammenfald mellem alle varerne i klasse 25 omfattet af indehavers registrering, ”beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” og anmoders varer, overbegrebet ”clothing”.

Begæringen er i klasse 18 rettet mod ”varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser)”, altså læder og læderimitationer. Disse varer, som efter nugældende praksis anses for upræcise, omfatter lædervarer i klasse 18, såsom tasker og punge.

Vurderingen af hvorvidt der er lighed mellem varer og/eller tjenesteydelser skal vurderes ud fra de kriterier, som domstolen bl.a. har anvist i den præjudicielle dom, C-37/97, Canon. Bedømmelsen af

varernes ligheder skal således foretages ud fra alle relevante faktorer, navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden. Der tages også hensyn til distributionskanaler, sædvanlige producenter og omsætningskredsen.

Retten har i flere sager haft lejlighed til at vurdere lighederne mellem varer i klasse 18 og 25.

I T-169/03, SISSI ROSSI udtalte Retten vedrørende ligheden mellem ”damesko” og ”dametasker”, at ”der ved vurderingen af, om varerne ligner hinanden, kan tages hensyn til den omstændighed, at de omhandlede varer ofte fremstilles af de samme grundmaterialer, nemlig læder eller kunslæder. Under hensyntagen til de mange forskellige varer, der kan fremstilles af læder eller kunslæder, er denne faktor imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til at godtgøre, at varerne ligner hinanden. (præmis 55)

Sagsøgerens argument om, at varernes primære funktioner, der er beskrevet i den foregående præmis, indtager en sekundær plads i forhold til varernes æstetiske funktion i kvindens påklædning, og om, at dametasker og damesko er luksusvarer, er efter Rettens opfattelse ikke overbevisende. For det første bemærkes, at selv om det er rigtigt, at mange varer bl.a. i beklædnings- og modesektoren på en gang kan opfylde deres primære funktion og en æstetisk funktion, kan denne omstændighed ikke i sig selv lede forbrugeren til at antage, at de nævnte varer hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder. Der er tale om et kriterium, der er for generelt til at kunne fastslå, at der er lighed mellem varerne. For det andet er damesko og dametasker ikke udelukkende luksusvarer, hvis dekorative funktion er større end deres primære funktion, som hvad angår sko består i at beklæde fødderne, og hvad angår tasker består i at transportere genstande.”(præmis 58)

Vedrørende varernes komplementerende funktion tog Retten udgangspunkt i definitionen af en tæt forbindelse ”i den forstand, at den ene er uundværlig eller vigtig for brugen af den anden, således at forbrugerne kan antage, at ansvaret for fremstillingen af de to varer påhviler den samme virksomhed.” (præmis)60. Retten vurderede: ”I den foreliggende sag har sagsøgeren ikke godtgjort, at der foreligger et sådant funktionelt komplementærforhold mellem de omhandlede varer.. Det bemærkes imidlertid, at sagsøgeren ikke under sagen for Harmoniseringskontorets instanser og heller ikke for Retten har påvist, at denne æstetiske eller subjektive komplettering har nået stadiet for et reelt æstetisk »behov« i den forstand, at forbrugerne ville finde det usædvanligt eller upassende at bære en taske, der ikke passede perfekt sammen med deres sko. Retten finder først og fremmest, at en stræben efter en vis æstetisk harmoni i påklædningen er et fællestræk for hele mode- og beklædningssektoren, og er en faktor, der er for generel til i sig selv at kunne berettige den konklusion, at alle de omhandlede varer er kompletterende og som følge heraf af lignende art.... Desuden er den omstændighed, at forbrugerne betragter en vare som et supplement eller et tilbehør til en anden, ikke tilstrækkelig til, at de vil kunne antage, at disse varer har den samme handelsmæssige oprindelse. Hertil kræves yderligere, at forbrugerne anser det for sædvanligt, at disse varer bliver markedsført under det samme varemærke, hvilket normalt forudsætter, at en stor del af de respektive fabrikanter eller distributører af disse varer er de samme.”(præmis 62 og 63)

Anmoder har henvist til, at Retten i T-443/05 har anvist, at bl.a. beklædningsgenstande og tasker har en fælles æstetisk funktion (præmis 49 og 50). I dommen gentager Retten vurderingen fra SISSI ROSSI-sagen, at det faktum at varerne har samme grundmateriale ikke i sig selv godtgør at varerne ligner hinanden. I modsætning til i SISSI ROSSI-sagen lægger Retten herefter vægt på den sekundære æstetiske funktion som er fælles for beklædningsgenstande og tasker til at konstatere en svag lighed mellem disse varer, idet ”visse forbrugere opfatter en tæt forbindelse mellem beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, henhørende under klasse 25, og de tilbehørsartikler til beklædning, som udgøres af visse »varer af læder og læderimitation ikke indeholdt i andre klasser«, henhørende under klasse 18, og at de derfor kan foranlediges til at tro, at ansvaret for deres fremstilling påhviler samme virksomhed.”. Retten lægger hermed op til at der er svage ligheder mellem varerne.

Retten understregede også i T-150/04, TOSCA BLU, Præmis 37, at den æstetiske komplettering ikke i sig selv er tilstrækkelig, men at det ”kræves yderligere, at forbrugerne anser det for almindeligt,

at disse varer bliver markedsført under det samme varemærke, hvilket normalt forudsætter, at en stor del af de respektive fabrikanter eller distributører af disse varer er de samme”.

I T-483/08, GIORDANO, konkluderede Retten vedrørende, at *“both the goods in Class 18 listed in the last sentence of paragraph 9 above [bl.a. tasker og punge] and ‘footwear’ are, at least sometimes, sold in the same specialised retail outlets as well as in major retail establishments. It is thus appropriate to hold, on the basis of those two mutually reinforcing considerations, that the Board of Appeal did not err in holding that those two categories of goods are similar within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, at least to a certain degree.”*

Samlet set kan det konstateres, at varerne beklædningsgenstande og varerne i klasse 18, såsom tasker og punge, kan være lavet af samme materialer. Varerne har dog ikke samme funktion, anvendelse eller formål. De kan i en svag grad komplementere hinanden, idet omsætningskredsen, som består af en almindelig forbruger, vil kunne tilpasse valget af sko og taske til hinanden, men der er ikke en reel komplementaritet, hvor den ene vare er nødvendig for den anden. Selvom både tøj/sko og tasker i et vist omfang markedsføres i de samme specialiserede detailforretninger, er der fortsat fortrinsvis tale om et opdelt producent- og forhandlermarked for beklædning og tasker. Ud fra en samlet betragtning må beklædningsgenstande i klasse 25 og varer af læder/læderimitation i klasse 18 anses for kun at have en svag lighed.

Denne konklusion understøttes også af dansk praksis, se hertil AN 2007 0002, GOSHA og AN 2010 00044, CCDK.

Sammenligning af mærkerne

Anmoders mærke MOSHI MOSHI består af en gentagelse af tostavellesordet MOSHI, som i relation til en dansk omsætningskreds må anses for et kunstord, da det ikke kan antages, at omsætningskredsen er bekendt med den japanske betydning.

Ordet MOSHI vil med dansk udtale naturligt udtales med tryk på første stavelse [ˈmʌ ɛi] med åbent O, alternativt med lukket O [ˈmo ɛi].

Indehavers mærke består af ordene MOS MOSH, som også vil blive opfattet som kunstord og udtalt naturligt med større tryk på første ord MOS end sidste ord, på samme måde som hvis det havde været et tostavellesord.

Selvom MOS isoleret set har en betydning på dansk, vil sammensætningen naturligt lede til en opfattelse af mærket som uden betydning som helhed.

Vurdering af forvekslingsrisikoen

Mærkerne MOS MOSH og MOSHI MOSHI har visse synsmæssige og lydige ligheder som følge af de fælles indledninger MOS. Det tilfører også mærkerne en vis synsmæssig lighed, at de begge udgøres af to relativt korte ord.

Mærkerne har dog forskellig rytme, da indledningen med etstavellesordet MOS bevirker et lydligt ophold i mærket MOS MOSH på grund af overgangen mellem lyden S til M, hvor overgangen mellem I og M i MOSHI MOSHI er kortere.

Mærkerne deler formelt ingen stavelser til trods for bogstavsammenfaldet MOSH.

Der er således både visse synsmæssige og lydige ligheder og forskelle mellem mærkerne.

Styrelsen har i den tidligere ophævelsessag mellem samme mærker i relation anmoders brug for detailhandel vurderet, at der ikke var risiko for forveksling henset til varerne/tjenesteydelsernes forskellighed, om end der var en vis lighed mellem disse.

Det er i denne sag styrelsens opfattelse, at der er risiko for forveksling i relation til de sammenfaldende varer i klasse 25, som følge af ligheden mellem mærkerne.

Ud fra en samlet vurdering af mærkerne og varerne er det derimod vores vurdering, at der ikke er tilstrækkelig lighed mellem varerne i klasse 18 og 25 til, at der er risiko for forveksling af mærkerne. Uanset en vis lighed mellem mærkerne, er der også visse forskelle både synsmæssigt og lydligt.

Når dette sammenholdes med, at der kun er en svag forbindelse mellem varerne, er det samlet set ikke tilstrækkeligt til at der vil kunne antages en forbindelse mellem mærkerne. Varernes æstetisk komplementerende funktion er ikke i sig selv tilstrækkelig til, at forbrugeren vil antage en fælles kommerciel oprindelse af varerne under de to forskellige mærker, og en stor del af de respektive fabrikanter eller distributører af disse varer er ikke de samme. Når der henses til varernes artsmæssige og i øvrigt funktionelle forskelle, er det vores opfattelse, at der samlet set ikke er risiko for forveksling i relation til varer af læder og læderimitationer.

Vi tager dermed begæringen delvist til følge, og registreringen vil blive ophævet for "Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning" i klasse 25.

Registreringen vil blive opretholdt for alle varerne i klasse 18, herunder de angrebne varer "varer fremstillet af læder og læderimitationer".

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

Denne afgørelse blev med brev af 27. november 2015 fra Andersen Partners på vegne klager, Mos Mosh A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

"... Jeg skal hermed på vegne af min klient, Mos Mosh A/S ("*Klager*"), anke Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. september 2015 om administrativ ophævelse af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> for "Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning" i klasse 25 ("*Afgørelsen*").

Klager gør principalt gældende, at Ankenævnet skal omgøre Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. september 2015 derhen, at VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> opretholdes som gyldig for klasse 25 (beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning).

Anken begrundes i følgende:

1. Indledende bemærkninger

Klager bemærker indledningsvist, at Afgørelsen indeholder en faktisk forkert oplysning derhen, at det i sagsfremstillingen fremgår, at IR 735164 er delvist overdraget til Indklagede, Moshi Moshi ApS, den 22. september 2011.

Ankenævnet har imidlertid i en tidligere kendelse AN 2014 00003 fundet, at IR 735164 blev delvist overdraget til Moshi Moshi ApS den 30. august 2011.

Afgørelsen indeholder på side 3 under pkt. 3 "Vurdering og konklusion" en angivelse af Klagers mærke som "MOS MOSHI", hvilket retteligt skulle have været "MOS MOSH".

2. Argumentation

Patent- og Varemærkestyrelsen har i Afgørelsen fundet, at der er "*sammenfald mellem alle varerne i klasse 25 omfattet af indehavers [Klagers] registrering "beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning" og anmoders [Indklagedes] varer, overbegrebet "clothing"*".

Klager bestrider, at der er sammenfald eller identitet mellem varen "clothing" og varerne "Fodtøj og hovedbeklædning".

Det er der ikke.

Det gøres særligt gældende, når også henses til det faktum, at Ankenævnet tidligere i kendelse AN 2014 00003 har fundet, at IR 735164A skulle ugyldiggøres for alle varer og tjenesteydelser – undtagen ”clothing”.

En afgørelse, som afsagt af Patent- og Varemærkestyrelsen, har som konsekvens, at Indklagede uden videre og de facto får varemærkebeskyttelse for de varer, som Ankenævnet ellers netop udtrykkeligt havde fundet, at indklagede ikke længere skulle have en eneret – og dermed en beskyttelse for.

I stedet burde Patent- og Varemærkestyrelsen i Afgørelsen have foretaget en vurdering af, om der rent faktisk er sammenfald eller lighed mellem ”clothing” og ”fodtøj og hovedbeklædning”.

Klager gør gældende, at der i den konkrete situation og ud fra en samlet betragtning ikke kan anses for at være lighed mellem ”clothing” og ”fodtøj og hovedbeklædning”.

Klager gør gældende, at Patent- og Varemærkestyrelsen – i lighed med sammenligningen mellem beklædning og tasker i Afgørelsen - burde have fundet, at der alene er en svag lighed mellem ”clothing” og ”fodtøj og hovedbeklædning”, idet

- varerne ikke er i konkurrence med hinanden;
- varerne kun sjældent er lavet af de samme materialer;
- varerne ikke har samme funktion, anvendelse eller formål – udover at de beskytter forskellige dele af kroppen, ligesom i øvrigt også andre varer som beskyttelseshjelme (klasse 9) og skøjtestøvler (klasse 28) gør;
- varerne ikke er nødvendige for hinanden; ligesom
- der i det væsentligste er tale om et opdelt producent- og forhandlermarked.

Det gøres særligt gældende, at varerne skal anses for at have en svag grad af lighed, når samtidig henses til det faktum, at Indklagede og den tidligere indehaver utvivlsomt ikke har brugt IR 735164A for fodtøj og hovedbeklædning.

Henset til, at Klagers ”MOS MOSH” <w> hverken helt eller delvist indeholder ens ord, ens stavelser eller ens konceptuel idé som Indklagedes ”MOSHI MOSHI”, og at Klagers ”MOS MOSH” <w> dermed hverken har visuel, auditiv eller konceptuel identitet eller lighed med Indklagedes ”MOSHI MOSHI”, gør Klager gældende, at der ikke er risiko for forveksling mellem Klagers VR 2010 01409 ”MOS MOSH” <w> og Indklagedes IR 735164A ”MOSHI MOSHI” <w> hverken for beklædningsgenstande og i hvert fald ikke for varerne ”fodtøj og hovedbeklædning”.

Klager gør derfor gældende, at Ankenævnet skal omgøre Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. september 2015 derhen, at VR 2010 01409 ”MOS MOSH” <w> opretholdes som gyldig for hele klasse 25 (beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning).

Der tages forbehold for at komme med yderligere i sagen...”

Med brev af 19. februar 2016 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 4. februar 2016 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 skal dog supplerende bemærke, at der efter styrelsens opfattelse ikke er en konflikt mellem styrelsens afgørelse i nærværende sag og Ankenævnets afgørelse i sagen AN 2014 00003.

Ankesagen AN 2014 00003 vedrørte spørgsmålet om indklagedes ”reelle brug” efter varemærkelovens § 25 af varemærket MOSHI MOSHI. Såvel Ankenævnet som styrelsen fandt, at der var sket ”reel brug” af dette varemærke for varer, som faldt ind under overbegrebet ”clothing”, men ikke for de mere specifikke varer ”footwear” og ”headgear”.

Det følger i den forbindelse af praksis, herunder af Sø- og Handelsrettens dom af 9. marts 2007 i sagen V 20/06, at en varemærkere registrering kan opretholdes for en overkategori af varer, selvom der alene er gjort ”reel brug” for visse af de varer, der henføres til denne overkategori.

Ankenævnets afgørelse i sagen AN 2014 00003 skal således efter styrelsens opfattelse ses som udtryk for, at både Ankenævnet og styrelsen fandt, at registreringen kunne opretholdes for overbegrebet ”clothing”, selvom der ikke var dokumenteret ”reel brug” af varemærket MOSHI MOSHI for de mere specifikke varer ”footwear” og ”headgear”.

Nærværende sag vedrører ikke spørgsmålet om ”reel brug”, men alene spørgsmålet om risikoen for forveksling mellem klagers og indklagedes registreringer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det fremgår af bl.a. AN 2006 00043, at overbegrebet ”beklædningsgenstande” omfatter varen ”fodtøj”.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 30. september 2015 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 25. februar 2016 kommenterede Sandel, Løje & Partnere på vegne indklagede, MOSHI MOSHI ApS, styrelsens udtalelse med følgende:

”... Patent- og Varemærkestyrelsens indlæg giver anledning til følgende bemærkninger, idet jeg i øvrigt skal henhold mig til samtlige de af indklagede tidligere for Patent- og Varemærkestyrelsen fremsatte anmodninger og fremlagte dokumenter.

Indklagede er helt enig med Patent- og Varemærkestyrelsen i dennes tilkendegivelse af, at overbegrebet ’beklædningsgenstande’ også omfatter fodtøj og hovedbeklædning, når der skal tages stilling til spørgsmålet om forvekslelighed mellem de to mærker. Det bestrides i øvrigt i den forbindelse, at der skulle være tale om opdelte produktions- og forhandlermarkeder som påstået af klager. Til gengæld bemærkes, at det er meget almindeligt, at fodbeklædning, beklædningsgenstande og hovedbeklædning, produceres af samme virksomheder, under samme varemærke og forhandles i samme forretninger.

Indklagede er tillige enige med Patent- og Varemærkestyrelsen om, at resultatet i AN 2014 00003 ikke har nogen indflydelse på spørgsmålet om varelighed i nærværende sag. Det er hele princippet i varemærkelovens § 15, stk. 1, at et varemærke registreret for en række konkrete varer og tjenesteydelser vil kunne hindre registrering af et dermed forveksleligt varemærke for ’lignende varer’.

Hverken klagers eller Patent- og Varemærkestyrelsens indlæg i sagen giver anledning til yderligere bemærkninger, og Ankenævnet anmodes om, at træffe afgørelse hurtigst muligt, da indklagedes krav på godtgørelse for indklagedes retsstridige brug af deres kendetegn siden 2010, afventer afgørelsen i nærværende sag...”

Klager har ikke ytret sig yderligere i sagen.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 16. juni 2016.