

RESUMÉ:

AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med, at mærkerne var forvekslelige. Patent- og Varemærkestyrelsen ophævede registreringen for "bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver" i klasse 35. Registreringen blev opretholdt for "annonce og reklamebistand" og for alle tjenesteydelser i klasse 42. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker som omgjorde styrelsens afgørelse. Ankenævnet fandt, at der ikke forelå risiko for forveksling imellem Patrade <fig> Patrafee og Patrawin.

KENDELSE:

År 2006, den 7. april afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Finn Mikkelsen) følgende kendelse i sagen **AN 2005 00021**

Klage fra

Patrade A/S

Århus

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af
18. marts 2005 vedrørende sagen VR 2002 03364

PATRADE A/S <fig>

efter indsigelse fra

Patrafee AB

Sverige

v/Sandel, Løje & Wallberg

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt

Ankenævnets udtaler:

Ankenævnet finder, at mærkerne adskiller sig såvel visuelt, som auditivt og begrebsmæssigt. Ankenævnet finder derfor efter en helhedsvurdering, at der ikke er risiko for forveksling imellem de omhandlede mærker.

Herefter bestemmes:

Sagen tilbagesendes til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på endelig registrering af VR 2002 003364 PATRADE A/S.

Sagens baggrund:

Den 6. september 2002 indleverede Patrade A/S en ansøgning om registrering af figurmærket



for:

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand.

Varemærket blev registreret den 26. september 2002 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende.

I brev af 6. december 2002 fremsatte Sandel, Løje & Wallberg på vegne af Patrafée AB indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed.

Indsigelsen er fremsat med henvisning til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

I breve af 6. december 2002, 19. maj, 4. juni, 3. september, 21. november og 9. december 2003 samt 26. maj og 10. august 2004 anførte indsiger, at figurmærket PATRADE A/S er forveksleligt med indsigers ordmærker PATRAWIN, VR 1993 06825; PATRAFEE, EU-registrering 493908 og VR 1994 05202 samt indsigers fi-

gurmærke PATRAFEE, VR 1997 04444. Indsiger gjorde gældende, at der er mærkelighed og sammenfald af tjenesteydelser. Der er indsendt dokumentation for brug af indsigers registreringer.

I breve af 5. marts, 25. juli og 18. september 2003 samt 8. januar, 23. marts og 11. oktober 2004 anførte indehaver, at der ikke er mærkelighed og kun er delvis sammenfald af tjenesteydelser. Indehaver gjorde endvidere gældende, at indehaver har brugt varemærket PATRADE A/S siden 1995, og at indsiger intet havde gjort i den mellemliggende periode for at forhindre denne brug og derfor havde udvist rettighedsfortabende passivitet. Endelig anføres det, at PATRADE A/S er velindarbejdet i Danmark for patentbureauvirksomhed.

I brev af 10. september 2003 oplyste styrelsen indehaver om, at styrelsen under en indsigelsessag ikke har hjemmel til at tage stilling til, hvorvidt indehaver ved ibrugtagning af mærket PATRADE A/S i 1995 havde opnået en bedre ret end indsiger, når indsiger støttede sin indsigelse på et ældre registreret mærke. Styrelsen meddelte, at indehaver måtte begære indsigers mærker administrativt ophævet, hvis styrelsen skulle tage stilling til påstanden om den ibrugtagne ret siden 1995.

I brev af 18. september 2003 meddelte indehaver derfor styrelsen, at indehaver ikke ønskede at begære indsigers mærker ophævet, og at de frafaldt påstanden om ibrugtagning af PATRADE A/S siden 1995.

Indehaver har som nævnt gjort gældende, at indsiger har udvist rettighedsfortabende passivitet ved ikke at have gjort noget for at forhindre, at indehaver har brugt mærket PATRADE A/S siden 1995.

Styrelsen har imidlertid ikke hjemmel til at tage stilling til denne påstand under en indsigelsessag.

I varemærkelovens § 23, som vedrører indsigelser, findes således ikke en henvisning til lovens § 9 om passivitet. Denne henvisning findes kun i varemærkelovens § 28 vedrørende administrative ophævelser.

Patent- og varemærkestyrelsen meddelte i brev af 21. december 2004 sin foreløbige vurdering af sagen.

I brev af 1. februar 2005 anmodede indehaver om, at denne vurdering blev taget op til overvejelse igen. Styrelsen meddelte i brev af 22. februar 2005, at anmodningen ikke gav anledning til at genoptage høringsfasen i sagen.

Indehaver anmodede herefter i brev af 3. marts 2005 om, at der blev truffet en egentlig afgørelse i sagen.

Den 18. marts 2005 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvis indsigelsen til følge med følgende begrundelse:

"... 2. Vurdering af om indsiger har opfyldt sin brugspligt

Det fremgår af varemærkelovens § 23, stk. 2 jf. § 28, stk. 5, 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 mærke kun er blevet anvendt for en del af de varer eller tjenester, for hvilke det er registreret, anses det kun registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne."

Det fremgår endvidere af varemærkelovens § 25, stk. 1, at

"har indehaveren af et registreret mærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, 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."

Indsiger støtter indsigelsen på ordmærkerne PATRAWIN, VR 1993 06825; PATRAFEE, EU-registreringen 493908 og VR 1994 05202 samt på figurmærket PATRAFEE, VR 1997 04444. Alle mærkerne er underlagt brugspligt.

I brev af 5. marts 2003 har indehaver opfordret indsiger til at dokumentere brug af mærkerne PATRAWIN og PATRAFEE i Danmark.

Brug af PATRAFEE

Indsiger har indsendt materiale til dokumentation for brug af mærket PATRAFEE i Danmark i form af kopier af annoncer i De Gule Sider, kopier af korrespondance med danske kunder, kopi af en brochure samt fakturakopier.

Materialet viser brug af figurmærket PATRAFEE, som er registreret under VR 1997 04444. Det fremgår af kopierne af korrespondancen med danske kunder og fakturakopierne, at de konkret vedrører patenter.

Under figurmærket PATRADE på ovennævnte materiale er teksten: "Patent, Trade-mark & Design Renewals" anført.

På denne baggrund er det styrelsens opfattelse, at materialet viser brug af figurmærket i Danmark for "forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker og design" i klasse 35.

Det er styrelsens praksis, at et varemærke, som er registreret som ordmærke, vil kunne opretholdes, også selv om det anvendes i figurlig udformning. At det indsendte materiale primært viser brug af indsigers figurmærke, er derfor ikke til hinder for, at indsigers to ordmærke-registreringer kan opretholdes for de ovennævnte tjenesteydelser i klasse 35. Ordet PATRAFEE er således en dominerende og fremtrædende del også i det anvendte figurmærke.

Under denne indsigelsessag vil indsigers registreringer af mærket PATRAFEE herefter kun blive anset for at omfatte "forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker og design" i klasse 35.

Brug af PATRAWIN

Indsiger har indsendt materiale til dokumentation for brug af mærket PATRAWIN i Danmark i form af en erklæring fra indsigers direktør fra 2003; en aftale mellem Patrafee Data AB og Chas. Hude A/S fra 1994 og 1996 vedrørende dataprogrammet for administration af patentgebyrer, PATRAWIN, samt en lignende aftale mellem Patrafee Data AB og Hofman-Bang & Boutard A/S fra 1994.

Styrelsen finder ikke, at det indsendte materiale dokumenterer brug af PATRAWIN i Danmark inden for de sidste fem år. Aftalerne er fra 1994 og 1996, og erklæringen fra 2003 fra indsiger selv kan ikke stå alene.

Under indsigelsessagen vil der derfor blive set bort fra indsigers mærke PATRAWIN.

Forvekslelighed

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, 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."

Indehavers mærke:

 PATRADE A/S

Registreret for: Visse tjenesteydelser i klasse 42 og "annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver" i klasse 35.

Indsigers mærker:

PATRAFEE <w>, PATRAFEE <w> (EU-registrering) og



Dokumenteret brugt for: "forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker og design" i klasse 35.

Mærkelighed

Indehavers mærke består af ordelementerne PATRADE og A/S. Foran PATRADE er indsat et lilla rektangel. Det dominerende element i indehavers mærke er PATRADE. Der kan således ikke lægges afgørende vægt på den lilla rektangel og selskabsbetegnelsen A/S.

Ordet PATRAFEE indgår både i indsigers ord- og figurmærker, og indsigers figurmærke er tilføjet en stiliseret ugle.

Ordene PATRADE og PATRAFEE består begge af tre stavelser, nemlig PA-TRA-DE og PA-TRA-FEE. De to første og vigtige stavelser er således fuldstændig identiske, mens bogstavet E optræder i slutningen af begge ord.

Det er styrelsens opfattelse, at mærkerne vil blive udtalt på dansk og ikke på engelsk, dvs. at begge mærker udtales som tre-stavellesord, PA-TRA-DE og PA-TRA-FEE. Selv om ordene måtte blive udtalt på engelsk, kan der ikke ses bort fra den store synsmæssige lighed.

Uanset at den første stavelse PA måtte give associationer til ordet "patent", finder styrelsen på baggrund af ovennævnte, at mærkerne i deres helhed ligner hinanden både synsmæssigt som lydligt.

Parterne har under indsigelsessagen henvist til og kommenteret Stockholm Tingsræts afgørelse, der også vedrører en konflikt mellem denne sags parter. Resultatet af sagen i Sverige ændrer imidlertid ikke styrelsens opfattelse i denne sag, da styrelsen har vurderet sagen efter dansk praksis.

Sammenfald af tjenesteydelser

Brugspligten for indsigers registreringer af PATRAFEE omfatter under denne indsigelsessag som nævnt alene "forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker og design", som klassificeres i klasse 35.

Overbegreberne "bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver" omfattet af indehavers registrering i klasse 35 omfatter bl.a. "forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker og design". Styrelsen finder derfor, at der er sammenfald mellem disse tjenesteydelser.

Konklusion

Det er herefter styrelsens opfattelse, at mærkerne er forvekslelige i relation til "bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration" omfattet af indehavers registrering i klasse 35 og "forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker og design".

Mærkerne er ikke forvekslelige i relation til de øvrige tjenesteydelser omfattet af indehavers registrering i klasse 35 og 42.

Indsigelsen tages således delvist til følge og registreringen ophæves for "bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver" i klasse 35. Registreringen opretholdes for "annonce- og reklamevirksomhed" i klasse 35 og for alle tjenesteydelser i klasse 42.

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

Denne afgørelse indbragte indehaver Patrade A/S for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved brev af 17. maj 2005. Klager påstod afgørelsen omgjort således, at registreringen også opretholdtes for "bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver" i klasse 35. Klager har begrundet sin påstand med følgende:

"... Styrelsen har i sin afgørelse af 18. marts 2005 fundet, at varemærket PATRADE A/S <fig> er forveksleligt med patrafee i relation til "bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver" i klasse 35, idet varemærkerne ligner hinanden både synsmæssigt og lydligt, og idet der er sammenfald mellem de pågældende varer i klasse 35. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Styrelsen har fundet det godtgjort, at Patrafee AB har dokumenteret brug af varemærket patrafee i Danmark for "forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker og design" i klasse 35.

Til støtte for påstanden om, at denne afgørelse skal omgøres, gøres det principalt gældende, at der ikke er risiko for forveksling mellem henholdsvis patrafee og figurmærket PATRADE A/S.

Der er for det første ikke mærkelighed.

Der skal ved bedømmelsen af forvekslingsrisikoen foretages en helhedsvurdering, hvor de modholdte varemærker sammenlignes visuelt, auditivt og begrebsmæssigt. Helhedsvurderingen fører i dette tilfælde til, at figurmærket PATRADE A/S hverken visuelt, auditivt eller begrebsmæssigt er forveksleligt med mærket patrafee.

Varemærkerne giver et helt forskelligt visuelt indtryk. Selv om varemærkerne kan siges at bestå af tre stavelser, hvoraf de to første er PA TRA, er dette imidlertid ikke ensbetydende med, at de giver det samme visuelle indtryk. For det første er PATRADE A/S et figurmærke, der består af andet end ordet PATRADE. For det andet – og selv hvis der alene tages hensyn til selve ordet PATRADE - opfattes varemærket PATRADE A/S ikke visuelt som et ord, der består af tre stavelser, men derimod af to stavelser, nemlig PA TRADE. Indsigers varemærker opfattes derimod visuelt som varemærker med tre stavelser, hvor der lægges vægt på den særligt beskrivende tredje stavelse.

Auditivt giver varemærkerne også et helt forskelligt indtryk. Figurmærket PATRADE A/S udtales naturligt som PA TRADE på engelsk. Det vil aldrig blive udtalt som tre stavelser PA TRA DE. Indsigers varemærke udtales derimod som tre stavelser og med tryk på den særligt beskrivende tredje stavelse – PA TRA FEE.

Også begrebsmæssigt giver varemærkerne et helt forskelligt indtryk. Den begrebsmæssige vægt lægger i indsigers varemærke på den sidste stavelse, der er beskrivende for den virksomhed, som indsiger driver. Indsigers varemærke henviser til, at indsiger driver virksomhed med betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter. Varemærket PATRADE A/S giver associationer i retning af patenter og handel eller patenter, varemærker og design, altså associationer i retning af traditionel patentbureauvirksomhed.

Jeg kan her henvise til dom af 22. juni 2004 fra De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans i sag T-185/02, hvor Retten fastslog, at selv en stor visuel lighed kan opvejes af en begrebsmæssig forskel, således at varemærkerne ikke anses for at være forvekslelige.

Sammenligningen vil således være mellem PA TRADE og PA TRA FEE, hvor der naturligt vil blive lagt vægt på den afsluttende del af ordene, der ikke indeholder nogen fælles elementer.

Det skal i den forbindelse understreges, at omsætningskredsen er specialiseret inden for IPR-området, hvor engelsk også er det almindeligt anvendte sprog.

For det andet er der ikke vareartslighed. Indsiger og PATRADE A/S driver ikke den samme type virksomhed, hvilket også fremgår af indsigers registrering, der indeholder en nærmere specificering af vare- og tjenesteydelsesklasserne.

Hvad angår patrafee er der højest delvist varesammenfald i henhold til den tjenesteydelsesfortegnelse, der fremgår af henholdsvis Patrafee AB's registreringer og PATRADE A/S' varemærkeregistriering.

Patrafee AB har for Styrelsen fremlagt dokumentation for varemærkets brug i Danmark. Det fremgår klart af denne dokumentation, at indsiger kun har dokumenteret

reel brug af varemærket for "betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter". Der er kun fremlagt dokumentation for salg af disse tjenesteydelser vedrørende patenter. Der er ikke dokumenteret et reelt salg af tjenesteydelser vedrørende varemærker og design.

PATRADE A/S er et traditionelt patentbureau, der yder rådgivning i forbindelse med patenter, brugsmønstre, varemærker, design og domænenavne. Såfremt der i det hele taget er varemærkelighed mellem varemærket PATRADE A/S og varemærket patrafee, er det alene en yderst begrænset del af tjenesteydelserne, der er tilsvarende.

Selv hvis det antages, at brugen var dokumenteret for alle de af Styrelsen anførte tjenesteydelser, synes det overdrevent at udelukke indehaveren af et ikke-identisk varemærke fra en registrering for "bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver", når indsiger kun har brugt sit varemærke for yderst specifikke tjenesteydelser, der f.eks. intet har med kontoropgaver at gøre.

Subsidiært gøres det gældende, at PATRADE A/S allerede opnåede ret til varemærket PATRADE A/S i 1995, da varemærket blev taget i brug. Indsiger kan derfor ikke på nuværende tidspunkt gøre gældende, at varemærket er forveksleligt med indsigers varemærker. Indsiger har i den mellemliggende periode intet gjort for at forhindre brugen af varemærket PATRADE A/S og har derfor under alle omstændigheder udvist rettighedsfortabende passivitet i forhold til PATRADE A/S.

At varemærkerne tilsyneladende har sameksisteret i Danmark siden 1995 viser endvidere tydeligt, at varemærkerne ikke er forvekslelige.

I denne forbindelse skal det understreges, at indsiger ikke har dokumenteret, at der har fundet konkrete forvekslinger sted i Danmark. Fejlforsendelser er ikke helt usædvanlige inden for patentbranchen, og det gøres for god ordens skyld gældende, at der i hvert fald ikke er forekommet flere fejlforsendelser mellem Patrafee og PATRADE A/S end mellem andre aktører i branchen.

Endelig gøres det i tilknytning hertil gældende, at varemærket PATRADE A/S er indarbejdet i Danmark for patentbureauvirksomhed. Som dokumentation herfor fremlægges udtalelse fra Patentagentforeningen. Varemærket kan således under alle omstændigheder opretholdes på grundlag af denne indarbejdelse.

På baggrund af ovenstående skal PATRADE A/S <fig> således opretholdes i sin helhed, herunder også for alle tjenesteydelser i klasse 35..."

Indklagede Patrafee AB ved Sandel, Løje & Wallberg har den 25. august 2005 kommenteret klagen med følgende:

"Som svar på den indbragte anke skal vi foreløbig nedlægge påstand om at VR 2002 03364 PATRADE A/S (fig.) ophæves i sin helhed subsidiært at den ophæves i overensstemmelse med Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

Til støtte herfor gøres det gældende, at det registrerede mærke er forveksleligt med mine klienters registreringer VR 1994 05202 Patrafee, VR 1997 04444 Patrafee (fig.), EU-ansøgningen 000493908 Patrafee samt VR 1993 06825 Patrawin, jf. varemærkelovens § 15, stk.1, nr. 2.

1. Mærkelighed

For så vidt angår *mærkeligheden*, gøres det gældende, at det dominerende element i det angrebne mærke er ordelementet PATRADE. I forbindelse med forveksleligheds-vurderingen skal der således både ses bort fra det meget lidt særprægede figurlige element samt ses bort fra selskabsbetegnelsen, jf. Styrelsens cirkulæreskrivelse af 12. december 2000.

Både det angrebne mærke og indsigers mærker består af tre stavelser, hvoraf de to første er identiske, nemlig PA TRA. Mærkerne er således

PA TRA DE

overfor

PA TRA FEE

PA TRA WIN

Forstavelserne PA hhv. TRA er utvivlsomt særprægede for de ansøgte tjenesteydelser, jf. styrelsens afgørelse i parternes tidligere konflikt, som nævnes nedenfor. Der er i så tilfælde fast praksis for, at sådanne mærker anses for forvekslelige, og jeg kan her henvise til Ankenævnets kendelser AN 1999 00052 EQUATOR = EQUATION, V76/91 COLOCAL = COLOPIN, V13/94 TERBUNET = TERBUVENT og V18/95 NUTRILAC = NUTRILON, jf. i det hele Varemærkeret p. 186 ff.

Det må fastholdes at mærkerne skal bedømmes som *trestavelsermærker*. Modparten anfører, at deres mærke skal opfattes som og udtales som "PA-TRADE", dvs. på engelsk. Udgangspunktet for en vurdering, må imidlertid være den naturlige *udtale på dansk*, og det må her fastholdes, at den naturlige udtale er PA-TRA-DE. At det er den danske udtale, der er udgangspunktet for forvekslelighedsvurderingen, er senest fastslået af Sø- og Handelsretten i SHD 15.6.2006 (V-20-04) om varemærket MOCKOBKA, hvor der desuden lægges vægt på, at der ikke er fremlagt dokumentation for at udtalen skulle være anderledes, og at mærkeindehaverens antagelse af at dette skulle være tilfældet ikke er tilstrækkeligt. En kopi af dommen vedlægges som Bilag A. Dette er netop situationen her. Klagers virksomhed er ifølge deres egne oplysninger herunder på deres hjemmeside i vidt omfang rettet mod det danske marked, og de betjener bl.a. en række "almindelige" danske virksomheder. Der er ikke belæg for at påstå, og det er heller ikke dokumenteret, at disse skulle opfatte og udtale klagers navn på andet end dansk.

Desuden har mærkeindehaver i den indsigelse, de har nedlagt mod mine klienters EU-ansøgning PATRA, netop argumenteret for, at mærket PATRA er forveksleligt med PATRADE. Kopi af modpartens indsigelse vedlægges som Bilag B.

Klager anfører i sit klageskrift, at mærkernes *begrebsmæssige indhold* skulle føre til, at de mærkerne ikke er forvekslelige, og de henviser i den forbindelse til Retten i Første Instans afgørelse i Sag T-185-/02. Dette princip er allerede et velkendt princip i dansk varemærkeret jf. Varemærkeret, p. 99 midt, men for at det kan føre til det påviste resultat, fordrer det, at der er tale om mærker, der i forvejen har et velkendt betydningsmæssigt indhold, jf. den nævnte doms præmis 55-57 og ankenævnets kendelse i V 13/97 ROCKET # POCKET. I den foreliggende sag er der tale om kunstord, der ikke har noget specifik endsige velkendt betydning, og i så fald betyder en eventuel begrebsmæssig lighed ikke at mærkerne "fjerner sig" fra hinanden. Tværtimod betyder det eventuelle begrebsmæssige sammenfald i så tilfælde, at mærkerne må anses for forvekslelige jf. U 2004 1291H JUTLANDOOR = JUTLANDIA DØRE.

Til støtte for vor opfattelse kan jeg yderligere henvise til, at Styrelsen i den søgningsrapport, der er blevet udarbejdet i forbindelse med ansøgningens behandling, netop blev henvist til mine klienters registrering af mærket PATRAFEE, jf. Styrelsens brev af 16. september 2002 til ansøgeren vedlagt som Bilag C. Jeg skal yderligere henlede opmærksomheden på, at Styrelsen tidligere, nemlig ved afgørelse af 10. juli 1997, afslog Patrade's ansøgning om registrering af PATRADE som ordmærke under henvisning til mine klienters registreringer VR 1993 06825 PATRAWIN og VR 1994 05202 PATRAFEE jf. Bilag D.

Endelig kan der til støtte for vores opfattelse henvises til vedlagte udtalelser fra professor Marianne Levin og professor Lars Pehrson (Bilag E).

2. Varelighed

Det angrebne mærke er registreret for tjenesteydelser i Klasse 35 og 42, og da begge disse klasser er omfattet af mine klienters ovennævnte registreringer, er der tale om *direkte varesammenfald*. Ud over det formelle sammenfald mellem registreringerne, bruges de omhandlede kendetegn af parterne i konflikten for disse sammenfaldende og klart *ligeartede tjenesteydelser*. Virksomhederne er da også utvivlsomt beskæftiget inden for samme branche.

Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at begge mærker, PATRAFEE og PATRAWIN, har været anvendt af mine klienter igennem en årrække i Danmark. Brugspligten for de to nationale registreringer er således opfyldt, hvilket er erkendt af modparten i deres skrivelse af 18. september 2003.

Styrelsen har i sin afgørelse anført at Patrafee er dokumenteret brugt for "betaling, administration og overvågning af afgifter vedr. patenter, varemærker og design". Mærket bruges da, i modsætning til hvad klager påstår, også for rettighedsadministration generelt. Dette fremgår med al tydelighed af det fremlagte dokumentationsmateriale, idet det både af de i Børsen og på De Gule Sider indrykkede annoncer (Bilag F) og af den fremlagte brug af mærket overfor kunder i Danmark (Bilag G), at rettighedsadministrationen også omfatter varemærker og designs samt domænenavne. Det kan oplyses at mine klienter betjener over 600 danske kunder inden for alle rettighedsområder, og for disse administreres mere end 1000 varemærker, knap 100 designregistreringer samt et mindre antal domænenavne.

Vedr. Patrawin vedlægges som Bilag H en brugserklæring. Jeg kan i den forbindelse oplyse at Patrawin AB i 2004 blev overtaget af Patrafee AB.

Det afgørende i denne sammenhæng er under alle omstændigheder, at *parterne er beskæftiget inden for samme branche og betjener præcist de samme kunder*. En stor del af klagers virksomhed består således ubestridt af rådgivning i forbindelse rettighedsadministration, dvs. virksomhed der er identisk med mine klienters virksomhed. Klager yder herudover andre former for rådgivning. Denne rådgivning er, som klager selv beskriver det, "patentbureauvirksomhed", og det gøres i den forbindelse gældende at rettighedsadministration er en så integreret del af denne type virksomhed, at det ikke i relation til en varemærkeretlig forvekslelighedsvurdering, giver mening at skille den ud. Det bemærkes i den forbindelse at begge parter i telefonfagbøgerne jf. Bilag F optages under rubrikken "Patentbureauer". Uanset om der måtte være enkelte områder hvor parternes aktiviteter ikke er direkte sammenfaldende, er der således tale om vareartslighed.

Anlægges den obligatoriske *helhedsvurdering* af mærkernes forvekslelighed vil omsætningskredsen således utvivlsomt kunne antage, at der er en forbindelse mellem de to virksomheder, jf. herved VML § 15, stk. 1, nr. 2. Dette understøttes af de konkrete forvekslinger, der har fundet sted jf. nærmere nedenfor.

Registreringen begæres derfor principalt ophævet i sin helhed.

3. Konkrete forvekslinger

Det er på ovenstående baggrund min opfattelse, at det ansøgte mærke ud fra en helhedsvurdering er forveksleligt med mine klienters ældre rettigheder.

Denne opfattelse understøttes af, at der foreligger adskillige tilfælde af konkrete forvekslinger. Der fremlægges som Bilag I en række eksempler herpå. I et af tilfældene var det Patent- og Varemærkestyrelsen selv, der havde forvekslet navnene. Der vedlagte materiale viser at sådanne konkrete forvekslinger også finder sted i udlandet, idet de vedlagte breve fra to udenlandske foretagender begge er stilet til PATRADE men ikke desto mindre er modtaget af PATRAFEE.

Det gøres i den forbindelse gældende, at der her ikke blot er tale om "fejlforsendelser" som modparten gør gældende men om deciderede forvekslinger.

4. Passivitet

Det bestrides at mine klienter har udvist passivitet og at mærkerne "har sameksisteret i Danmark siden 1995".

Mine klienter har lige fra starten protesteret overfor brug af navnet PATRADE og parterne har løbende haft diskussioner om problemet. Der vedlægges som Bilag J dokumentation herfor. Navnlig henledes opmærksomheden på, at mine klienter naturligvis gik ud fra at modparten ville ophøre med brugen, da styrelsen i 1997 afslog at registrere Patrade som varemærke. Dette har så vist sig ikke at være tilfældet.

Som denne sag viser, har mine klienter i imidlertid reageret med det samme, da modparten forsøgte at registrere deres mærke på ny. Klagers nye ansøgning (og fortsatte brug) er således sket i ond tro, hvilket gør at der i relation til nærværende ophævelsessag ikke kan indtræde passivitet eller præklusion jf. VML § 8, der udtrykkeligt fordre "god tro".

Når mine klienter ikke har anlagt retssag i Danmark om brugen af mærket PATRADE, skyldes det primært, at de har anlagt en tilsvarende sag i Sverige mod PATRADE om brug af navnet. Sagen er, som klager allerede har oplyst, indbragt for Svea Hovrätt, hvor den endnu ikke er afgjort. ”

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 13. september 2005 følgende udtalelse til sagen:

”... 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 18. marts 2005 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Ved brev af 14. oktober 2005 fremkom klageren Patrade A/S med følgende kommentarer:

”... Det gøres for det første gældende, at indklagede principale påstand må afvises. Indklagede kan ikke efter klagefristens udløb nedlægge påstand om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse skal ophæves i sin helhed. Hvis indklagede ønskede at nedlægge en sådan påstand, skulle indklagede selv have indbragt en klage over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse inden klagefristens udløb, hvilket ikke er sket.

Ankenævnet kan således kun tage stilling til klagers påstand og indklagedes subsidiære påstand.

For det andet fastholdes det, at PATRADE A/S <fig> efter en almindelig helhedsvurdering ikke er forveksleligt med indklagedes varemærker, idet der hverken er den tilstrækkelige grad af mærkelighed eller af vareartslighed.

Det skal i den forbindelse understreges, at PATRADE A/S <fig> skal udtales og reelt bliver udtalt på engelsk, ligesom det er tilfældet med indklagedes egne varemærker. Jeg går ikke ud fra, at indklagede vil påstå, at Patrafee eller Patrawin skal udtales på dansk.

Det fastholdes i øvrigt, at indklagede ikke har dokumenteret en sådan brug af varemærkerne, der berettiger en ophævelse af klagers varemærke i klasse 35, således som det er sket ved Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

Hvad angår indklagedes bilag B skal det bemærkes, at denne indsigelsessag vedrørte indklagedes forsøg på at registrere PATRA <w> som EF-varemærke. Der er således ikke tale om et varemærke, der er af relevans i denne sag, og det skal understreges, at indklagede trak EF-varemærke ansøgningen tilbage efter uden yderligere argumentation, efter at klager havde nedlagt indsigelse.

Det fastholdes ligeledes, at indklagede har udvist en sådan passivitet over for klagers vedvarende brug af PATRADE A/S <fig> siden 1995, at indklagede ikke længere har mulighed for at fremsætte indvendinger med denne brug.

Det skal endelig vedrørende de påståede konkrete forvekslinger gøres gældende, at der ikke er tale om forvekslinger, men om ganske almindelige fejlforsendelser, og at der ikke sker flere fejlforsendelser mellem indklagede og klager end mellem klager og andre virksomheder. Som eksempel vedlægges kopi af diverse fejlforsendelser modtaget hos PATRADE A/S. Som det fremgår, er det fejlforsendelserne af helt tilfældig karakter.

På baggrund af ovenstående fastholdes påstanden om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse skal omgøres, således at registreringen af PATRADE A/S <fig> også opretholdes for "bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver" i klasse 35..."

Ved brev af 21. oktober 2005 fremkom indklagede ved Sandel, Løje & Wallberg med følgende kommentarer:

"... Som tidligere oplyst verser der en retssag i Sverige mellem parterne om præcis det samme forhold. Sagen er indbragt for Svea Hovrätt, hvor domsforhandlingen er fastsat at skulle finde sted 30. – 31. januar og 3. februar 2006. Der vil under retssagen blive foretaget vidneafhøringer, og bl.a. herigennem vil der kunne fremkomme oplysninger, der også kan få betydning for denne sag, men som ikke kan fremlægges på nuværende tidspunkt.

2. Supplerende argumenter

Under alle omstændigheder skal fastholde de påstande og anbringender der er fremsat i min forrige skrivelse, hvortil jeg henviser.

Der nedlægges således påstand om at VR 2002 03364 PATRADE A/S (fig.) ophæves i sin helhed subsidiært at den ophæves i overensstemmelse med Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

Til støtte herfor gøres det gældende, at det registrerede mærke er forveksleligt med mine klienters registreringer VR 1994 05202 Patrafee, VR 1997 04444 Patrafee (fig.), EU-ansøgningen 000493908 Patrafee samt VR 1993 06825 Patrawin, jf. varemærkelovens § 15, stk.1, nr. 2.

Ud over de allerede fremførte argumenter skal det fremhæves, at det inden for den af sagen omhandlede branche er den skriftlige kommunikation, der er bærende. Som det fremgår af de mange bilag, som begge parter har fremlagt, sker der en omfattende skriftlig korrespondance mellem parterne, deres kunder og de relevante patent- og varemærkemyndigheder. Mine klienter udsender via brev årlige oversigter over forfaldne årsgebyrer og fornyelsesgebyrer, samt konkrete opkrævninger af disse. Tilsvarende modtager mine klienter skriftligt ordrebekræftelserne på betaling af gebyrerne fra deres kunder og kommunikationen til myndighederne foregår også pr. brev. Samtlige faser i den skriftlige kommunikation er vigtige, da betaling af årsgebyrer og fornyelsesgebyrer, som det er Ankenævnet bekendt, er af afgørende betydning for at rettighedshaverne – indklagedes kunder – kan bevare deres rettigheder.

Det er på den baggrund indklagedes opfattelse, at den auditive lighed skal tillægges mindre vægt i helhedsvurderingen end den visuelle lighed. Det fastholdes dog samtidig, at mærkerne også auditivt er forvekslelige. PATRAFEE, PATRAWIN og PATRADE er alle kunstord der hverken på dansk eller engelsk eller noget andet sprog har nogen kendt betydning endsige nogen kendt udtale. Den danske udtale må derfor skulle foretages efter almindelige udtaleregler, hvilket må føre, at mærkerne udtales i tre stavelser PA TRA FEE, PA TRA WIN hhv. PA TRADE. Det bestrides i den forbindelse at PATRADE på engelsk vil blive udtalt PA TRADE. Dette er efter det oplyste ikke en naturlig udtale for et kunstord der ikke findes på engelsk. Det vil snarere blive udtalt [PA TRA DII].

3. Yderligere dokumentation for forveksling

Der fremlægges som nye bilag yderligere eksempler på konkrete forvekslinger mellem PATRADE og PATRAFEE. Eksemplerne viser, at de forskellige afsendere ikke blot har foretaget en "fejlforsendelse" men decideret har forvekslet navnene PATRAFEE og PATRADE i forbindelse med fremsendelsen. Ser man på den konkrete brug af navnene som modtageradresse på brevene, er det da også tydeligt, at navnene kan forveksles.

Modparten har i sine forskellige indlæg, herunder det afsluttende indlæg af 14. oktober 2005, fremlagt eksempler på diverse fejlforsendelser, der ikke vedrører de to parter i denne sag. En gennemgang af disse eksempler viser imidlertid, at der er tale om en række enkelstående fejlforsendelser, dvs. forsendelser hvor afsenderen ved en fejlekspedition har kommet brev i en forkert konvolut eller sendt en fax til det forkerte nummer. Der er jo tale om en åbenbar fejlforsendelse, når et brev afsendt fra en fransk agent til en italiensk agent havner på PATRADE's bord eller når det danske kollega firma Chas. Hude (i København) modtager et brev stilet til PATRADE (i Århus). Ved vores gennemgang af eksemplerne har vi imidlertid ikke stødt på, at sådanne fejlforsendelser er sket mere end én gang mellem de pågældende parter, hvorfor man kan slutte at der er tale om enkeltstående fejlforsendelser.

Sådanne fejlforsendelser finder sted, men man kan selvsagt ikke slutte herfra og så til at PATRAFEE og PATRADE ikke er forvekslelige. Det karakteristiske ved de eksempler, som vi har fremlagt, er netop, at de alle sammen vedrører konkrete forvekslinger mellem de to parter. Antallet af sådanne konkrete forvekslinger er så stort, at der tegner sig er klart mønster, der adskiller disse forvekslinger fra de ovenfor nævnte enkeltstående fejlforsendelser...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 7. april 2006