

**RESUMÉ:****AN 2007 00005 – VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed**

Indehaveren af varemærket DREAMS <w> begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens §§ 28 og 30. Anmodningen blev begrundet med, at varemærket VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> er forveksleligt med anmoders ældre ordmærke, VR 2003 00652 DREAMS <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog efter en samlet vurdering delvis begæringen om administrativ ophævelse til følge og ophævede registreringen for "beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning" i klasse 25. Registreringen opretholdtes for alle varer og tjenesteydelser i klasserne 3, 14, 18 og 35. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

**KENDELSE:**

År 2007, den 4. december afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen **AN 2007 00005**

**Klage fra**

HCA Holding Ltd.Cypern  
v/Internationalt Patent-Bureau A/S  
(tidligere Osborn Clarke)

**over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. november 2006 vedrørende sagen VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> efter begæring om administrativ ophævelse fra  
Dreams v/Helle Salløv Pedersen  
København  
v/Sandel, Løje & Wallberg

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

**Ankenævnet udtaler:**

Ankenævnet tiltræder, at varemærket "Dreams" ikke kan anses for beskrivende for de i klasse 25 omhandlede varer. Herefter og af de grunde, der i øvrigt er anført af Patent- og Varemærkestyrelsen, stadfæster ankenævnet den påklagede afgørelse.

**Herefter bestemmes:**

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

**Sagens baggrund:**

Den 9. juni 2005 indleverede Isabell Kristensen en ansøgning om registrering af varemærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> for:

- Klasse 3: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler.
- Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene; uro og kronometriske instrumenter.
- 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.
- Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; detailhandel.

Varemærket blev registreret den 4. juli 2005 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende.

I brev af 11. november 2005 fremsatte DREAMS v/Helle og Anders Salløv anmodning om administrativ ophævelse af ovennævnte registrerings gyldighed.

Begæringen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 30, stk. 1, jf. § 28, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

Anmoder henviste til, at indehavers ordmærke, VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN, er forveksleligt med anmoders ældre ordmærke, VR 2003 00652 DREAMS.

Anmoders varemærkeregistriering har prioritet fra d. 4. marts 2003 og indehavers varemærkeregistriering har prioritet fra d. 9. juni 2005.

Anmoder har ved brev af 11. november 2005 gjort gældende, at varemærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN er forveksleligt med anmoders varemærke, da de begge er inden for beklædningsbranchen. Anmoders butikker hedder ligeledes DREAMS. Ved brev af 10. marts 2006 har anmoder endvidere gjort gældende, at det for begge mærkers vedkommende drejer sig om modetøj til kvinder.

Indehaver har ved brev af 3. marts 2006 og 16. juni 2006 gjort gældende, at der er synsmæssigt stor forskel på de to mærker, og at mærket DREAMS ikke har noget særligt stærkt særpræg set i forhold til tøj til piger og kvinder. Det gøres endvidere gældende, at den dominerende bestanddel af mærket er ISABELL KRISTENSEN, idet Isabell Kristensen er et varemærke i sig selv og registreret som EU-varemærke.

Den 30. november 2006 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse delvis begæringen om administrativ ophævelse til følge, og ophævede registreringen:

### ”... 2. Lovgrundlaget

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

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

### 3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke: DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w>

Registreret for: ”Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” i klasse 25.

En række varer i klasse 3, 14, 18 og 35.

Indsigers mærke: DREAMS <w>

Registreret for: ”Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” i klasse 25.

Indehavers mærke består af 4 ord, DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN, mens indsigers mærke består af et ord, DREAMS. Mærkerne har ordet DREAMS til fælles.

Ordet DREAMS betyder drømme på dansk og er derfor ikke beskrivende for de ansøgte varer, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning i klasse 25. DREAMS er første ord i begge mærker og den dominerende del i indsigers mærke. Det er endvidere styrelsens opfattelse, at de sidste tre ord i indehavers mærke BY ISABELL KRISTENSEN af forbrugeren vil blive opfattet som en henvisning til indehavers virksomhedsnavn. I DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN fremstår DREAMS derfor som det egentlige varemærke, mens BY ISABELL KRISTENSEN fremstår som virksomhedsnavnet eller den kommercielle oprindelse af varen.

Ud fra en samlet vurdering af mærkerne er det styrelsens opfattelse, at der er en så høj grad af lighed mellem mærkerne, at de må anses for at ligne hinanden.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt der er varesammenfald, så er der tale om identiske varer for så vidt angår "beklædning, fodtøj og hovedbeklædning" i klasse 25.

Det er styrelsens opfattelse, at der ikke er en tilstrækkelig høj grad af lighed mellem mærkerne, bl.a. under hensyn til at forstavelsen DREAMS er hyppigt anvendt i klasse 32. Beskyttelsesomfanget for DREAMS kan derfor ikke udstrækkes til ligeartede varer.

Mærkerne har ikke en så høj grad af lighed, at det vil være relevant at vurdere forveksleligheden for ligeartede varer.

## **Konklusion**

Efter en samlet vurdering af mærkerne og varerne finder styrelsen, at mærkerne er forvekslelige for så vidt angår "beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning" i klasse 25 omfattet af indehavers registrering. Registreringen opretholdes for så vidt angår klasse 3, 14, 18 og 35.

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

Denne afgørelse indbragte HCA Holding Ltd. ved Internationalt Patent-Bureau A/S ved brev af 26. januar 2007 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Klager påstår afgørelsen omgjort således, at varemærket VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> opretholdes i sin helhed for så vidt angår klasserne 25, 3, 14, 18 og 35. Klager har begrundet sin påstand med følgende:

"... Med brev af 10. november 2005 (bilag 2) nedlagde Dreams v/Helle Salløv Pedersen indsigelse imod vores klients varemærkeregistriering nr. VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> (denne blev af Patent- og Varemærkestyrelsen opfattet som en ophævelsesbegæring på grund indehavers mærkes status

som registreret). Ophævelsen blev indleveret under påberåbelse af ældre bestående rettigheder til DREAMS.

Ved brev af 1. marts 2006 (bilag 3) imødegik Osborne Clarke (nu DANDERS&MORE) ophævelsesbegæringen og argumenterede bl.a. for, at der er tale om et ét-ordsmærke, der står over for et mærke indeholdende 4 ord, hvilket syns- og lydmæssigt bevirker betydelige forskelle. Orddelen ISABELL KRISTENSEN i ankendes mærke er et varemærke i sig selv, og dermed den del af mærket som forbrugerne primært vil hæfte sig ved, da Isabell Kristensen er en velkendt person i Danmark. Endvidere gjordes gældende, at beskyttelsesomfanget af indankedes mærke er begrænset, fordi ordet DREAMS er suggestivt anprisende for varerne ('en drøm af en kjole', 'man ligner en drøm i den tøjcreation', osv.).

Med brev af 10. marts 2006 (bilag 4) præciserede indankede sin påstand med hensyn til varesammenfald og mærkelighed mellem de stridende mærker, hvor det samtidig indirekte blev tilkendegivet, at ISABELL KRISTENSEN er velkendt.

Med brev af 16. juni 2006 gentog Osborne Clarke, at mærkerne ikke bør betragtes som forvekslelige.

Der henvises i sin helhed til korrespondancen i sagen.

### **Anbringender**

Til støtte for vores påstand gøres det gældende,

at indankedes mærke DREAMS er uden særpræg eller subsidiært har en meget lav grad af særpræg på grund af mærkets suggestive betydning (så godt som alle danskere vil forstå denne betydning). På den baggrund nyder indankedes mærke ingen – eller højst en meget ringe – beskyttelse. I den forbindelse henvises også til OHIM praksis for afslag pga. manglende særpræg i forhold til registrering af DREAM. Det ses således, at OHIM har afvist følgende mærker med begrundelse i manglende særpræg:

3904398 AMERICAN DREAM  
3844792 DREAM IT, DO IT!  
1750371 DREAM

at mærkerne DREAMS og DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN ikke er forvekslelige, idet orddelen BY ISABELL KRISTENSEN bør betragtes som det mest tungtvejende mærkeelement i indehavers mærke. Der vil ikke være tvivl om mærkets afsender, hvorimod indankedes mærke DREAMS ikke vil blive antaget for at komme fra den velkendte indehaver, når referencen mangler i mærket. At ordet DREAM(S) højst har en lav grad af varemærkeretlig beskyttelse ses også af det forhold, at der i det danske varemærkerregister sameksisterer et betydeligt antal mærker med denne mærkebestanddel. Alene i den her relevante klasse 25 sameksisterer således:

MP694628 DREAM TACKLE  
MP734110 BODY DREAM  
MP748572 DREAMS

MP750991 EGYPT DREAMS  
 MP753788 DREAM-BRA  
 MP779330 SAINT DREAM  
 VR 1967 03351 HAPPY DREAMS  
 VR 1995 01873 DREAM WORKS  
 VR 1996 02356 ROLLING DREAMS  
 VR 1996 03545 SWEET DREAMS  
 VR 1999 00207 DREAM ON  
 VR 2000 00307 INSIDE DREAMS  
 VR 2004 01861 DREAM GIRL

Endvidere henvises til Ankenævnets afgørelse i sagen AN 2002 00040, hvor COOL WATER ikke blev fundet forveksleligt med DAVIDOFF COOL WATER. Patent- og Varemærkestyrelsen fik medhold i deres vurdering, nemlig at det tillagdes afgørende vægt, at indsigermærket indeholdt den meget stærke bestanddel DAVIDOFF. Styrelsen fandt således ikke, at det var tilstrækkeligt til at statuere mærkelighed mellem indsigermærket og det angrebne mærke, alene fordi begge mærker indeholdt den suggestive og dermed svage bestanddel COOL WATER. Sagen er ganske parallel med problemstillingen i nærværende sag.

I en indsigelsesafgørelse i sagen VR 2004 03975 DIVA LIVA over for LIVA BY DANWEAR udtaltes det, at ordelementet LIVA ikke blev anset for mere særpræget end de resterende ordelementer i mærkerne. Der var så stor forskel såvel i udseende, udtale og begrebsmæssige indhold, at mærkerne ikke blev anset for forvekslelige...”

Indklagede Dreams v/Helle Salløv Pedersen har ikke kommenteret klagen.

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 16. april 2007 følgende udtalelse til sagen:

”... I styrelsens afgørelse af 30. november 2007 fandt vi, at ordet DREAMS i klagers mærke må anses for det dominerende mærkeelement, idet de resterende ord BY ISABELL KRISTENSEN blot fremstår som et virksomhedsnavn, og at mærkerne DREAMS og DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN derfor måtte anses for forvekslelige.

Denne afgørelse finder vi er i tråd med en række andre afgørelser truffet af styrelsen og Ankenævnet, ligesom afgørelsen følger principperne i EF-domstolens præjudicielle afgørelse af 6. oktober 2005 i sagen C-120/04 vedrørende mærket THOMSON LIFE.

I den nævnte præjudicielle afgørelse forholder EF-domstolen sig til den situation, at et yngre mærke (THOMSON LIFE) er sammensat af indehaverens virksomhedsnavn (THOMSON) og et ældre varemærke (LIFE). EF-domstolen blev i hovedsagen bedt om at tage stilling til, om der ved vurderingen af ligheden mellem mærkerne kan lægges mere vægt på mærkedelen LIFE, idet mærkedelen THOMSON blot henviser til indehaverens virksomhedsnavn.

I EF-domstolsafgørelsens præmis 30 udtaler domstolen følgende:

”Ud over det normale tilfælde, hvor gennemsnitsforbrugeren opfatter et varemærke som en helhed, og uanset den omstændighed, at helhedsindtrykket kan være domineret af en eller flere bestanddele i et sammensat varemærke, er det imidlertid på ingen måde udelukket, at et ældre varemærke, der anvendes af en tredjemand i et sammensat varemærke, som indeholder navnet på denne tredjemands virksomhed, i en konkret sag ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn uden i øvrigt at udgøre dettes dominerende bestanddel.”

Endvidere konkluderer EF-domstolen, at ”... direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), skal fortolkes således, at der i tilfælde af identiske varer eller tjenesteydelser kan være risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, når det omtvistede tegn udgøres af en sammenstilling, dels af navnet på tredjemands virksomhed, dels af det registrerede varemærke, som har en normal adskillelsesevne, og dette varemærke uden i sig selv at skabe helhedsindtrykket af det sammensatte tegn ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne heri.”

Efter styrelsens opfattelse fandt EF-domstolen med andre ord, at mærket THOMSON LIFE godt kan anses for at være forveksleligt med mærket LIFE, hvis det må antages, at forbrugerne vil opfatte mærkedelen THOMSON som virksomhedsnavnet for indehaveren af varemærket, således at mærkedelen LIFE fremstår som et selvstændigt kendetegn i varemærket THOMSON LIFE.

Denne præjudicielle afgørelse ses at være i god tråd med styrelsens afgørelser i følgende sager:

Indsigelsesafgørelse af 4. november 2002 i sagen VR 2002 01169 vedrørende følgende mærker:




over for



I denne afgørelse er bl.a. lagt vægt på, at det bærende element i mærket til højre er ordet PAPSTARS, idet de øvrige ord (HANDMADE BY COMTEC) blot er en oplysning om, at produkterne er håndlavet af virksomheden Comtec. Styrelsen fandt nemlig, at mærkerne ligner hinanden.


Indsigelsesafgørelse af 3. november 2006 i sagen VR 2005 02182 vedrørende følgende mærker:

GOSHA over for 

I denne afgørelse fandt styrelsen, at GOSHA er det mest dominerende, og at ordene BY VERO MODA fremstår som en tilføjelse, der af forbrugeren vil blive opfattet som en henvisning til indsigerens virksomhed. Styrelsen fandt derfor, at mærkerne var forvekslelige. Denne afgørelse er dog anket.

Også Ankenævnet har haft anledning til at tage stilling til dette spørgsmål før, nemlig i følgende sager:

AN 2006 00011:

NANO-TEX over for 

Både styrelsen og Ankenævnet fandt at mærkerne var forvekslelige, bl.a. under henvisning til, at mærkedelen "by BECKER" har mindre betydning og blot fremtræder som en tilføjelse til hovedelementet TEX NANO.

AN 2005 00055:

BLUECOM over for PREH BLUECOMM

Ankenævnet fandt i denne sag, at anvendelsen af mærket PREH BLUECOMM kunne medføre en utilbørlig udnyttelse eller skade på det velkendte mærke BLUECOM. Ankenævnet henviser i sin begrundelse til styrelsens udtalelse i sagen af 30. juni 2006, i hvilken udtalelse det bl.a. anføres, at mærket Preh BlueComm både består af indehaverens virksomhedsnavn Preh samt ordet BlueComm, hvorfor BlueComm bevarer en vis selvstændig karakter, og derfor vil kunne opfattes i betydningen BlueComm-produkter fra Preh.

Som det fremgår af de nævnte sager har styrelsen, ankenævnet og EF-domstolen praksis for, at visse mærkeelementer må anses for at have mindre betydning for vurderingen af ligheden mellem to mærker, såfremt disse fremstår som en henvisning til et virksomhedsnavn eller producenten af varen.

Hvornår et mærkeelement kan anses for at henvise til producenten af varen må afhænge af flere forhold, herunder om det rent faktisk er indehaverens navn, som dette var tilfældet i bl.a. ovennævnte sag vedrørende PREH BLUECOMM, eller om opbygningen af mærket resulterer i, at mærkedelen må formodes at henvise til producenten af varen. Sidstnævnte vil typisk være tilfældet når der anvendes formuleringer såsom "by BECKER", "by VERO MODA", "by COMTEC", eller som i nærværende sag "by Isabell Kristensen". Med sådanne formuleringer indeholder det engelske ord "by" en klar henvisning til, at det der står efter "by" er navnet på producenten.



Klager har i den forbindelse henvist til to tidligere afgørelser, som klager finder er parallelle med nærværende sag. Således henvises til Ankenævnets afgørelse i sagen AN 2002 00040 vedrørende mærket COOL WATER over for DAVIDOFF COOL WATER. I styrelsens afgørelse i indsigelsessagen, der er fra den 25. februar 2002, er bl.a. anført, at indsigers mærke indeholder den meget stærke og dominerende mærkebestanddel DAVIDOFF, og at forekomsten af den suggestive og dermed svage bestanddel Cool Water i mærkerne ikke er tilstrækkelig til, at disse ligner hinanden. Styrelsen finder, at denne afgørelse ikke er analog med situationen i nærværende sag, dette allerede fordi mærket DAVIDOFF COOL WATER ikke indeholder det ovenfor omtalte engelske ord "by". Styrelsen er derfor uenig med klager i, at denne afgørelse er analog med situationen i nærværende sag.

Endvidere henviser klager til Ankenævnets afgørelse i sagen AN 2005 00051. I denne sag fandt både styrelsen og Ankenævnet, at mærkerne DIVA LIVA og LIVA BY DANWEAR ikke var forvekslelige. Som begrundelse herfor angav styrelsen bl.a., at der ved sammenligningen af mærkerne ikke var grundlag for at tillægge ordelementet LIVA væsentligt større vægt frem for de øvrige ordelementer. Mellem disse mærker var det da også alene mærkeelementet LIVA, der var identisk i mærkerne, således at mærkerne hver især indeholdt andre særprægede ordelementer, henholdsvis DIVA og DANWEAR. Hertil kommer, at selvom LIVA i mærket LIVA BY DANWEAR på grund af mærkets opbygning bevarer en vis selvstændig adskillelsesevne i mærket, så er det samme ikke tilfældet i mærket DIVA LIVA. Ved vurderingen af disse to mærker måtte der derfor tages skyldigt hensyn til det helhedsindtryk mærkerne hver især giver, hvorfor der ikke kunne ses fuldstændig bort fra mærkeelementerne DIVA og DANWEAR. Af disse grunde finder styrelsen, at situationen i denne sag heller ikke er analog med situationen i nærværende sag.

Styrelsen finder det derfor fuldt ud i overensstemmelse med praksis, når vi har fundet, at mærkedelen "by Isabell Kristensen" har mindre betydning for vurderingen af ligheden mellem mærkerne, og at de dominerende elementer i mærkerne er det identiske ord DREAMS. Da mærkerne i øvrigt omfatter identiske varer i klasse 25 finder styrelsen fortsat, at mærkerne er forvekslelige.

Med denne yderligere begrundelse skal styrelsen derfor fastholde afgørelsen af 30. november 2006 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Ved brev af 1. maj 2007 indtrådte Sandel, Løje & Wallberg som fuldmægtig på vegne af Dreams v/Helle Salløv Pedersen.

Klager HCA Holding Ltd. ved Internationalt Patent-Bureau A/S har i brev af 21. maj 2007 kommenteret udtalelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Klager er fremkommet med følgende:

"... Det af Styrelsen nævnte i høringssvaret giver os ikke anledning til at ændre på det hidtidige fremførte, hvortil der henvises.

I såvel Styrelsens afgørelse som i høringssvaret undlader Styrelsen at kommentere endside tillægge det vægt, at DREAMS er et meget svagt ord med særdeles ringe adskillelsesevne. Dette er en central fejl i sagens behandling.

Et ord som DREAMS i forbindelse med modetøj til kvinder er selvsagt stærkt suggestivt og endda formentlig helt uden adskillende virkning. Det forhold understreges af det betydelige antal eksisterende varemærker med ordet i klasse 25 både i det danske varemærkeregister og i OHIM.

Styrelsen nævner i sit høringssvar praksis knyttet til mærkerne PAP STAR, GOSHA, LIFE, NANO-TEX og BLUECOM. Alle nævnte mærker har en åbenbar højere grad af særpræg end tilfældet er med DREAMS for modetøj. Desuden ses netop i citatet fra ECJ-afgørelsen i sagen THOMSON LIFE, at der lægges vægt på: "... registrerede varemærke, som har normal adskillelsesevne, og ..." (understregning foretaget herfra). Dette er centralt i sagen og det kan netop ikke siges, at DREAMS har en "normal adskillelsesevne"...

Dreams v/Helle Salløv Pedersen ved Sandel, Løje & Wallberg har ikke kommenteret udtalelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

*Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.*

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 4. december 2007.*