

RESUMÉ:

AN 2006 00014 – VR 2005 01382 – Olivia <w> - Mærkelighed – Artslighed.

Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremsatte indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning til, at mærket var forveksleligt med indsigers ældre registrerede varemærker. Styrelsen tog indsigelsen til følge og ophævede registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og varemærker, som omgjorde afgørelsen

KENDELSE:

År 2006, den 20. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Michael Dorn, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen **AN 2006 00014**

Klage fra

EGMONT SERIEFORLAGET A/S

Danmark

v/ EGMONT INTERNATIONAL HOLDING A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 4. januar 2006

vedrørende VR 2005 01382 Olivia <w> efter indsigelse fra

ON-J Productions, Ltd.

v/ Chas. Hude A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet finder som Styrelsen ikke, at der er risiko for forveksling mellem indehavers ordmærke OLIVIA og indsigers ordmærke OLIVIA NEWTON-JOHN. Der er efter ankenævnets opfattelse heller ikke risiko for forveksling mellem indehavers ordmærke og indsigers ordmærke OLIVIA. Begge mærker er vel registreret for en række til dels sammenfaldende varer i klasse 16, og der foreligger således varesammenfald, men ankenævnet finder ikke at kunne se bort fra, at indsiger i forbindelse med sin registrering udtrykkeligt har begrænset beskyttelsen til at omfatte de i klasse 16 nævnte varer "vedrørende den berømte kunstner Olivia Newton John". Indehavers anvendelse af ordmærket OLIVIA for de anførte varer kan på denne baggrund ikke

antages at medføre en risiko for forveksling. Ankenævnet finder herefter, at indehavers registrering bør opretholdes.

Herefter bestemmes:

Styrelsens afgørelse omgøres og registreringen af VR 2005 01382 opretholdes.

Sagens baggrund:

Den 9. februar 2005 indleverede Egmont International Holding A/S på vegne af Egmont Serieforlaget A/S en ansøgning om registrering af ordmærket OLIVIA for

Klasse 16: Alle trykte medier, herunder plakater, albums, kalendere, notesbøger, nyhedsbreve, magasiner, aviser, postkort, noveller, bøger.

Varemærket blev registreret den 14. april 2005 og efterfølgende offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 4. maj 2005.

I brev af 4. juli 2005 fremsatte Chas. Hude A/S på vegne ON-J Productions, Ltd. indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed.

Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke, VR 2005 01382, ordmærket OLIVIA er forveksleligt med indsigers ældre, registrerede varemærker CTM 2429926 OLIVIA NEWTON-JOHN og CTM 2429868 OLIVIA. Begge indsigers mærker er ordmærker.

Indehaver afviste i brev af 24. oktober 2005, at mærkerne var forvekslelige og henvisste til tidligere praksis på området.

Den 4. januar 2006 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog indsigelsen til følge med følgende begrundelse:

”... 2. Lovgrundlaget

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

"1) det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet, eller

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

Indehavers mærke: VR 2005 01382, ordmærket

OLIVIA

Registreret i klasse 16 for: "Alle tryksager, herunder plakater, albums, kalendere, notesbøger, nyhedsbreve, magasiner, aviser, postkort, noveller, bøger".

Indsigers mærke CTM 2429868, ordmærket

OLIVIA

registreret i flere klasser, i klasse 16 særligt: "Papir og papirartikler; nemlig samlekort; papirhandlervarer; papirfigurer til at klippe ud; gavepapir; festartikler, nemlig festhatte, kagedekorationer og duge;billeder, plakater, indrammede og uindrammede fotografier; publikationer; nemlig bøger, blade, nyhedsbreve og bulletiner om musik og musikoptrædener samt underholdning; adressebøger; foto- og frimærkealbummer; bannere; musikbøger, malebøger og børnebøger; opslagstavler; kalendere, penne og blyanter; penneholdere og penalhuse; viskelæder; markere; farvekridt; kridt, malesæt til brug for kunstnere og kunsthåndværkere;lykønskings-, notes-, blanke kort og spillekort;skrivepapir, notespapir og -blokke; notesbøger; bogomslag; billedbøger; overføringsbilleder; skrivebordssæt og timemanagere; papirservietter; servietter til toiletbrug og til ansigtet; silkepapir; dækkeservietter; gummistempler; alle til underholdningsformål;alt det førnævnte vedrørende den berømte kunstner Olivia Newton John".

samt

CTM2429926, ordmærket

OLIVIA NEWTON-JOHN

registreret i flere klasser, herunder klasse 16.

Olivia er et almindeligt anvendt pigenavn. Indehavers mærke og indsigers mærke OLIVIA er identiske.

I forhold til indsigers andet mærke OLIVIA NEWTON-JOHN er det styrelsens faste praksis, at man ikke anser, at et mærke bestående af et fornavn ligner et mærke, der består af både et fornavn og efternavn. Indehavers mærke OLIVIA ligner derfor ikke OLIVIA NEWTON-JOHN.

Indsigers mærker omfatter i klasse 16: "papirhandlervarer", der efter styrelsens opfattelse omfatter alle tryksager. Der er derfor sammenfald af varer.

I forhold til indsigers mærke OLIVIA er varefortegnelsen begrænset til sådanne varer, der vedrører Olivia Newton-John. Der er derfor sammenfald af varer i forhold til sådanne varer i indehavers mærke, der vedrører Olivia Newton-John. Da mærkerne er identiske, er det styrelsens opfattelse, at beskyttelsen for indsigers mærke må udstrækkes til også at omfatte sådanne varer, omfattet af indehavers mærke, der ikke vedrører Olivia Newton-John.

Indehaver har under sagen henvist til Ankenævnets kendelse i sagen AN 2000 00075 FAMILY. Det fremgår af Ankenævnets kendelse, at man ved afgørelsen lagde vægt på, at FAMILY var et svagt mærke. Styrelsen finder ikke i nærværende sag, at OLIVIA kan anses for en udpræget svag mærkebestanddel, hvorfor styrelsen ikke har lagt afgørende vægt på den pågældende kendelse.

Da indsigers mærke OLIVIA er identisk med indehavers mærke og omfatter de samme eller lignende varer, tager styrelsen indsigelsen til følge, og indehavers varemærke VR 2005 01382 OLIVIA ophæves i sin helhed.

Styrelsen finder ikke at indehavers mærke ligner indsigers påberåbte mærker OLIVIA NEWTON-JOHN, og indsigelsen tages derfor ikke til følge i forhold til dette mærke.

Afgørelse er truffet efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 1 og 2. ..."

Denne afgørelse indbragte Egmont International Holding A/S på vegne af Egmont Serieforlaget A/S med brev af 1. marts 2006 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at ophævelsen kendes uberettiget og at ordmærket OLIVIA registreres endeligt. Klagen var nærmere begrundet som følger:

"... påklager jeg herved til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse i sagen VR 2005 01382 af 4. januar 2006, der er sålydende:

For Ankenævnet for Patenter og Varemærker nedlægges følgende

PÅSTAND:

Den foretagne ophævelse kendes uberettiget og Patent- og Varemærkestyrelsen tilpligtes at registrere VR 2005 01382 for ordmærket OLIVIA endeligt i klasse 16 for "alle tryksager, herunder plakater, albums, kalendere, notesbøger, nyhedsbreve, magasiner, aviser, postkort, noveller, bøger."

KLAGERENS ANBRINGENDER:

Der henvises i det hele til det for Patent- og Varemærkestyrelsen anførte, der skal præciseres og suppleres med det nedenfor anførte.

Navnet Olivia er et almindeligt pigenavn, der benyttes i adskillige lande. Navnet har ikke noget særpræg og navnet nyder efter klagers opfattelse derfor kun svag beskyttelse.

Indsigers brug af sit mærke skal ske i sammenhæng med den berømte kunstner Olivia Newton-John. Der vil derfor ikke kunne opstå nogen forvekslingsmulighed mellem varer, der udbydes af indsigers og varer, der udbydes af klager.

Patent- og Varemærkestyrelsen har efter klagers opfattelse ikke hjemmel til at udstrække indsigers varefortegnelse til også at omfatte varer, der ikke er anført i varefortegnelsen. Det er i princippet det, Patent- og Varemærkestyrelsen har gjort ved at udstrække indsigers varemærke til også at omfatte varer, der ikke relaterer sig til den berømte kunstner Olivia Newton-John. Hvis varemærket havde været stærkt indarbejdet, kunne man måske have en vis forståelse for, at Patent- og Varemærkestyrelsen valgte at udstrække indsigers mærke til også at omfatte varer, der ikke relaterer sig til den berømte kunstner Olivia Newton-John, eller hvis varemærkets faktiske brug havde vist sig også at omfatte varer, der ikke relaterede sig til den berømte kunstner Olivia Newton-John. Det er imidlertid ikke tilfældet og det burde derfor have været omvendt, nemlig at fortolkningen burde være indskrænkende. Ellers giver det ingen mening, at indsigers mærke har den omhandlede tekst i sin varefortegnelse, der i sin engelsksprogede registrering lyder: "all of the foregoing associated with the well-know(n) entertainer Olivia Newton-John."

Det kan ikke udelukkes, at netop denne indskrænkning har medført, at andre mulige rettighedshavere har undladt at gøre indsigelse over for indsigers registrering, idet der næppe vil kunne forekomme en forvekslingsmulighed, når indsigers mærke er knyttet til indsigers fulde navn med deraf følgende kendthed i offentligheden.

Til eksempel er MP 636497 en registrering fra 1995 af ordmærket OLIVIA i klasse 16 blandt andet omhandlende varer af samme art som indsigers registrering.

Registreringen EU002699551 vedrører ordmærket OLIVIA med registrering i klasse 16 blandt andet for varer af samme art som indsigers, men med følgende tilføjelse i varefortegnelsen: "alt det førnævnte vedrørende en historiebog for børn, som handler om en lille gris." Denne registrering ligger efter indsigers registrering. Indsiger har ikke gjort indsigelse over for denne registrering som er endelig.

Patent- og Varemærkestyrelsen har ophævet registreringen under henvisning til varemærkelovens § 15 stk. 1, nr. 1 og 2.

Ifølge nr. 1 skal varemærket være identisk **og** der skal være tale om samme varer. For det første er varemærkerne skrevet med forskellige skrifttyper og for det andet skal indsigers varer relatere sig til den berømte kunstner Olivia Newton-John.

Hvad der skal forstås ved "varer af samme eller lignende art" er ikke veldefineret. Reelt er der tale om et konkurrencemæssigt krav, hvorfor kun den brug, der kan virke generende ved den erhvervsmæssige udøvelse, bør forhindres. Efter klagers opfattelse kan klagers brug af det ophævede varemærke ikke virke generende på indsigers erhvervsmæssige udøvelse.

Ifølge nr. 2 skal der foreligge en risiko for forveksling. Det er ej heller tilfældet, idet indsigers varer skal relatere sig til den berømte kunstner Olivia Newton-John.

Ved vurderingen af forvekslelighed, skal der foretages en real helhedsbedømmelse, hvori indgår samtlige momenter vedrørende mærkerne: deres særpræg, indarbejdelse, praktiske benyttelse, lighed i skrift og tale, varernes beskaffenhed, køberkredsens art m. v. Bedømmelsen skal i princippet ske på basis af mærkernes antagelige benyttelse og oplevelsen heraf i dagliglivets vareomsætning. Eftersom indsigers mærke skal knytte sig til den berømte kunstner Olivia Newton-John og eftersom det må formodes, at en eventuel markedsføring vil slå på dette, kan der ikke blive tale om at forveksle indsigers varer med klagers varer.

Som dokumentation for klagers brug af varemærket ved udgivelse af blade fremlægges et eksemplar af månedsbladet Olivia, der p. t. er klagers eneste vare med benyttelse af varemærket Olivia. Bladet henvender sig til piger i alderen 8 til 12 år og indholdet relaterer sig til, hvad der har denne aldersgruppes interesse: unge popstjerner, plakater, kæledyr, drenge, personlighedstests, mode og sladder. Ifølge indsigers varefortegnelse skal eventuelle blade udgivet af indsiger omhandle musik og musikoptrædender samt underholdning alt vedrørende den berømte kunstner Olivia Newton-John.

Formålet med varemærkebeskyttelse er, at mærkers "konkurrenceværdi" ikke formindskes, og således at der ikke snyltes på den goodwill, der er oparbejdet for et ældre mærke. Konkurrenceværdien for indsigers mærke ligger netop i at kunne associere varerne til den berømte kunstner Olivia Newton-John. Den konkurrenceværdi formindskes ikke som følge af klagers registrering, ligesom det ikke er muligt for klager at snylte på nogen goodwill dels fordi indsiger klager bekendt ikke udbyder varer omfattet af den omhandlede varefortegnelse, dels fordi klager aldrig ville kunne lade sine varer fremstå som produkter, der har særlig tilknytning til eller hidrører fra den berømte kunstner Olivia Newton-John.

Det er givet, at loven skal fortolkes således, at den adskillelsesevne, der er forbundet med det ældre varemærke, og navnlig dets renommé, skal tages i betragtning ved bedømmelsen af, om ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne, der er omfattet af de to varemærker, er tilstrækkelig til at fremkalde risiko for forveksling. Det ses ikke at være tilfældet i nærværende sag.

ANBRINGENDER:

Det gøres gældende

- at der de facto ikke er nogen forvekslingsrisiko, idet indsigers ikke udbyder varer i klasse 16 med indsigers mærke,
- at dersom indsigers vil udgive et blad, vil der fortsat ikke være forvekslingsrisiko, idet indsigers bladudgivelse i givet fald skal relatere sig til den berømte kunstner Olivia Newton-John,
- at indsigers blad og et blad udgivet af klager ville henvende sig til forskellige kundekredse,
- at indsigers registrering ikke omfattes af det klager har søgt om,
- at indsigers registrering ikke kan udstrækkes til at dække varer, der ikke er omfattet af varelisten, hvorfor registreringen kun gælder for varer, der i deres udtryk er knyttet til den berømte kunstner Olivia Newton-John,
- at indsigers varemærke har et meget begrænset særpræg, og
- at indsigers mærke kun nyder en svag beskyttelse.

Jeg skal på baggrund af det ovenfor anførte anmode Ankenævnet for Patenter og Varemærker om at omgøre Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og registrere VR 2005 01382 for ordmærket Olivia endeligt..."

Ved brev af 28. april 2006 har Chas. Hude A/S på vegne af indklagede kommenteret sagen med påstand om, at styrelsens afgørelse stadfæstes. Indklagede fremkom med følgende:

"...Under henvisning til indleverede klage af 1. marts 2006 skal jeg på vegne af indsigers ON-J Productions Limited, USA, bede Ankenævnet om at træffe afgørelse i overensstemmelse med den afgørelse Patent- og Varemærkestyrelsen har truffet den 4. januar 2006.

Jeg skal fastholde, at min klient har rettigheder til EU varemærkeregistriering nr. 2429868 OLIVIA og EU-varemærkeregistriering nr. 2429926 OLIVIA NEWTON JOHN. Begge ordmærker er registreret for varer i klasse 9, 16, 25 & 28.

Med hensyn til min klients registrering af OLIVIA, jf. EU-registrering nr. 2429868 skal jeg henlede Ankenævnets opmærksomhed på, at mærket er registreret for en lang række varer i klasse 16, herunder bl.a. "publikationer, navnlig bøger, magasiner m.v. Endvidere er mærket registreret for børnebøger.

På baggrund af den direkte mærkelighed og direkte interesse sammenfald/vareartslighed for så vidt angår klasse 16, skal jeg anmode Ankenævnet om at

træffe afgørelse, således at ansøgers varemærkeret VR 2005 01382 ophæves i sin helhed...”

Patent- og Varemærkestyrelsen udtalte følgende den 16. maj 2006:

”...Varemærket Olivia

Som svar på Ankenævnets brev af 11. maj 2006 skal styrelsen udtale følgende:

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

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 4. januar 2006 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Parterne har ikke udtalt sig yderligere i sagen.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 20. oktober 2006.