

**RESUMÉ:****AN 2007 00007 – VR 2005 03293 DIAMOND HILL <w> - Forvekslelighed**

Indehaveren af varemærket DIAMOND FALLS <w> fremsatte indsigelse mod registrering af varemærket DIAMOND HILL <w>. Indsiger begrundede sin indsigelse med, at mærket er forveksleligt med indsigers ældre rettigheder til varemærket DIAMOND FALLS. Patent- og Varemærkestyrelsen tog efter en samlet vurdering indsigelsen til følge og ophævede registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker som stadfæstede den påklagede afgørelse.

**KENDELSE:**

År 2007, den 19. september afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen **AN 2007 00007**

**Klage fra**

Taster Wine A/S  
Brøndby  
Plesner Svane Grønborg Advokatfirma

**over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 4. december 2006 vedrørende sagen VR 2005 03293 DIAMOND HILL<w> efter indsigelse fra  
Zimmermann-Graeff & Müller GmbH & Co.  
Tyskland  
v/Chas. Hude A/S

Ankenævnet har behandlet sagen på det møde den 10. september 2007.

For klageren mødte advokat Jesper Lykkesfeldt, som fremlagde påstandsdokument og ekstrakt og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed.

Indklagede gav ikke møde.

**Ankenævnet udtaler:**

Ankenævnet finder, at der er såvel auditiv som visuel lighed imellem det indleverede ordmærke DIAMOND HILL og indsigers mærke EU 2731792 DIAMOND FALLS. Der er endvidere sammenfald af varer i klasse 33. Der foreligger således forvekslingsrisiko mellem de to mærker.

Klageren har subsidiært nedlagt påstand om, at indehavers varemærke skal bestå ved siden af indsigers varemærke, idet indsiger ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt til at hindre brugen af indehavers varemærke, jf. varemærkelovens § 9.

Som sagen foreligger oplyst for ankenævnet findes der ikke tilstrækkeligt grundlag for at tage klagerens subsidiære påstand til følge.

Herefter tages indsigelsen til følge og registreringen af DIAMOND HILL ophæves.

**Herefter bestemmes:**

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

**Sagens baggrund:**

Den 7. juli 2005 indleverede Taster Wine A/S en ansøgning om registrering af varemærket DIAMOND HILL <w>  
for

Klasse 33: Alkoholiske drikke (dog ikke øl).

Varemærket blev registreret den 30. august 2005 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende.

I brev af 4. november 2005 fremsatte Chas. Hude A/S på vegne af Zimmermann-Graeff & Müller GmbH & Co. indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed.

Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at indehavers varemærke VR 2005 03293 DIAMOND HILL er forveksleligt med indsigers ældre varemærke, EU 2731792 DIAMOND FALLS.

Indsiger har henvist til varemærkelovens § 15.

I breve af 20. april samt 23. august 2006 har indsiger yderligere redegjort for sin opfattelse, hvorefter mærkebestanddelen DIAMOND findes at være stærk inden for klasse 33, og hvorefter der er en vis synsmæssig lighed mellem HILL og FALLS.

I brev modtaget af styrelsen den 9. februar 2006 samt i breve af 23. juni og 25. oktober 2006 fremkom indehaver med sine bemærkninger og har argumenteret for, at DIAMOND er en svag mærkebestanddel ligesom der ikke er lighed mellem HILL og FALLS.

Den 4. december 2006 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse indsigelsen 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: VR 2005 03293,

**DIAMOND HILL**

Registreret i klasse 33 for: "Alkoholholdige drikke (dog ikke øl)".

Indsigers mærke: EU2731792,

## **DIAMOND FALLS**

Registreret i klasse 33 for: "Alkoholholdige drikke (dog ikke øl); vin; mousserende vin".

### **a) sammenligning af mærkerne:**

Parternes mærker er registrerede som ordmærker, der begge består af 2 ordelementer. Mærkerne DIAMOND HILL og DIAMOND FALLS har det første ordelement DIAMOND til fælles.

DIAMOND er det dominerende ordlige element i mærkerne, da det er placeret som det første ordelement og ligeledes er det længste ordelement med 7 bogstaver.

Ved en søgning i styrelsens varemærkedatabase er der konstateret et begrænset antal forekomster af det fælles ordelement DIAMOND i klasse 33, hvorfor der er ikke er tale om et svagt mærkeelement i klasse 33.

Også den anden del af de to mærker har en grad af lighed, da ordene HILL og FALLS er af næsten samme længde med henholdsvis fire og fem bogstaver. Derudover indeholder begge ord "LL" placeret mod slutningen af ordet ligesom der er en vis visuel lighed mellem ordenes første bogstaver "H" og "F".

Da det første ordelement DIAMOND indgår som et dominerende og fremtrædende element i de to mærker, og da der også for så vidt angår mærkernes andet ordelement er en vis lighed, finder styrelsen ud fra en samlet vurdering, at de to mærker ligner hinanden.

### **b) sammenligning af varer og tjenesteydelser:**

Indsigers mærke er registreret for klasse 33: "Alkoholholdige drikke (dog ikke øl); vin; mousserende vin". Indehavers mærke omfatter klasse 33: "Alkoholholdige drikke (dog ikke øl)". Der er sammenfald af varer i klasse 33.

### **c) konklusion**

Der er sammenfald af varer, og det er ligeledes styrelsens opfattelse, at mærkerne efter en samlet vurdering ligner hinanden. Der er herefter risiko for forveksling mellem mærkerne. Indsigelsen tages således til følge, og registreringen ophæves i sin helhed..."

Denne afgørelse indbragte indehaver Taster Wine A/S ved Plesner Svane Grønberg Advokatfirma for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved brev af 1. februar 2007. Klager påstår afgørelsen omgjort, således at Zimmermann-Graeff & Müller

GmbH & Co.'s indsigelse imod endelig gyldighed af VR 2005 03293 DIAMOND HILL afslås, og registreringen af VR 2005 03293 DIAMOND HILL opretholdes. Klager har begrundet sin påstand med følgende:

"... Patent- og Varemærkestyrelsens ophævelse af klagers registrering VR 2005 03293 DIAMOND HILL ved den indklagede afgørelse er truffet i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

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."

Klagers registrering VR 2005 03293 DIAMOND HILL omfatter alkoholholdige drikke (dog ikke øl) i klasse 33.

Ophævelsesbegæringen blev fremsat af indklagede den 4. november 2005 under henvisning til, at klagers varemærke VR 2005 DIAMOND HILL skulle være forveksleligt med indsigers ældre varemærke, EU 2731792 DIAMOND FALLS.

Det afgørende for vurderingen af, om klagers registrering skal ophæves er, at der er tale om varelighed, mærkelighed samt risiko for forveksling.

Det bestrides, at betingelserne for ophævelse efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 er opfyldt.

## **1 Varelighed**

Det bestrides ikke, at der er varelighed mellem de respektive registreringer i klasse 33 for alkoholholdige drikke (undtagen øl).

## **2 Mærkelighed**

Det bestrides, at der er tale om mærkelighed mellem de respektive mærker, både hvad angår den visuelle, auditive og begrebsmæssige lighed.

### **2.1 Mærker sammensat af flere ord**

Styrelsen lægger i sin afgørelse blandt andet vægt på, at DIAMOND er det første ord i begge mærker. Bedømmelsen af forveksleligheden af mærker, der består af flere ord, skal vurderes ud fra forveksleligheden af de dominerende mærkeelementer (ord) i mærkerne. Til støtte herfor henvises til de nedenfor anførte illustrative eksempler fra Patent- og Varemærkestyrelsens egen praksis, hvor der blev statueret ikke-

forvekslelighed, idet det afgørende var de efterstillede ord, der var den dominerende del af mærket, og disse ikke var forvekslelige:

**ICE INNOVATION** <w> VR 2002 01694, der ikke var forveksleligt med **ICEPOWER** VR 2002 02283 <w> og EU-registreringen nr. 001122290. Det afgørende blev, hvorvidt INNOVATION og POWER var forvekslelige, hvilket konkret ikke var tilfældet.

På samme måde var **Stonefield** <w> VR 2001 04854 ikke forveksleligt med **STONEFLY** <w> VR 1989 08082 ud fra en vurdering af FIELD og FLY.

Endelig var **SOFTWASH** VR 2002 02340 ikke var forveksleligt med **SOFT-SPLASH** VR 1980 03162.

Der må således foretages en vurdering af de enkelte mærkebestanddeles styrke, idet de svage mærkebestanddele af ordmærker ikke tillægges afgørende betydning.

Ordmærker, som er sammensat af flere ord, skal herefter opdeles, og i det omfang de indeholder suggestive stavelser eller ofte anvendte ord, betragtes disse mærkebestanddele som svage, jf. ovennævnte praksis.

Dette gælder også mærkebestanddele, der har en adjektivisk karakter, idet denne del typisk fremstår som beskrivende og uden særpræg. Den beskrivende del af ordet er svagt og ikke afgørende for spørgsmålet om forvekslelighed.

DIAMOND er efter klagers opfattelse en svag mærkebestanddel af mærkerne. Det forhold, at DIAMOND står først i begge mærker, understreger netop denne mærkebestanddels adjektiviske karakter. DIAMOND benyttes således i vidt omfang i branchen som et beskrivende element, idet DIAMOND anvendes beskrivende for kvaliteten af varen. Ved brug af DIAMOND fremkaldes associationen om noget ægte, fornemt og ædelt, og det bruges ofte til at vise, at der at tale om et virkelig fint og godt produkt.

Nedenstående eksempler på vine og spiritusprodukter, der findes på markedet, er på ingen måde udtømmende, men tjener blot til at vise, at DIAMOND er almindeligt brugt i branchen som beskrivende for vin:

- Diamond Label, Rosemount Estate, Australien
- Diamond Ridge, Australien,
- Diamond Valley, Diamond Valley Vineyards, Australien.
- Diamante, Rioja, Spanien
- Diamond Port, Crofts, Portugal
- Cruzan Diamond Rum
- White Diamond Rum
- White Diamond Brown Rum
- Red Diamond (wines), Washington State, USA
- Diamond Series, Niebaum Coppola, Californien, USA

De tre førstnævnte er australske vine lige som klagers Diamond Hill. Udskrifter fra internettet vedrørende ovennævnte vine vedlægges som bilag 2a-2j.

I sin afgørelse lægger styrelsen til grund, at DIAMOND ikke er et svagt mærkeelement i klasse 33, idet der ved en søgning i styrelsens varemærkedatabase er konstateret et begrænset antal forekomster af det fælles ordelement DIAMOND i klasse 33. Som bekendt er det dog muligt at stifte varemærket i form af ibrugtagning i medfør af varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, og som det fremgår af ovenstående eksempler på vine og spiritusprodukter indeholdende DIAMOND, er der en række af sådanne varemærker.

Endvidere vedlægges som bilag 3 udskrift fra OHIM vedrørende varemærker indeholdende DIAMOND, hvoraf fremgår, at der er fire EU-varemærkeregistreringer indeholdende DIAMOND og muligvis yderligere tre på vej.

I øvrige varemærkeregistre ses DIAMOND at være brugt hyppigt i klasse 33 - der er eksempelvis 35 i USA, 17 i Canada, 9 i Østrig, 9 i Benelux, 2 i Finland, 13 i Frankrig, 8 i Tyskland, 3 i Irland, 12 i Italien, 4 i Norge, 12 i Spanien, 7 i Schweiz, 23 i England, 13 i Australien, 18 i Japan. Udskrift vedlægges som bilag 4.

Selvom disse udenlandske varemærker naturligvis ikke stifter nogen varemærket i Danmark, så viser de med al tydelighed, at DIAMOND også inden for klasse 33 typisk er anvendt som beskrivende betegnelse af produkter, der leder tankerne hen på noget værdifuldt eller fornemt.

Der henvises i den forbindelse til OHIM afgørelse fra First Board of Appeal af 20. september 2001 i sag R 953/2000-1, hvor DIAMANTE ikke fandtes forveksleligt med WHITE DIAMONDS. Begge EU-varemærker var registreret i klasse 33 for alkoholholdige drikke (undtagen øl). I præmis 18 udtalte First Board of Appeal følgende:

"The average German consumer would probably recognise both the DIAMANTE of the later mark and DIAMONDS of the earlier mark to be equivalent to the German "diamant". However, this slight conceptual similarity, even taking into account the identity of the goods, is not sufficient to render the marks confusingly similar within the meaning of Article 8(1)(b) CTMR."

Endvidere henvises til OHIM afgørelse fra Second Board of Appeal af 2. juni 2005 i sag R 898/2004-2, hvor det senere mærke DIAMOND HARD og de to tidligere mærker DIAMOND DE VASARI JOYEROS <w> og et tilsvarende figurmærke, hvor DIAMOND var den visuelt set klart dominerende del af mærket, ikke fandtes forvekslelige. Second Board of Appeal udtalte følgende, jf. præmis 22:

"The word DIAMOND, which the signs have in common, is a common English word which is likely to be understood even by consumers with just a basic knowledge of English. The root of the word (i.e. DIAM-) is the same in many European Union languages and the equivalent word is often recognisable as

such, for example in Spanish, where the equivalent word is diamante. In most European languages, the word has a secondary laudatory meaning, since it denotes brilliance, sharpness, purity and durability. Probably as a consequence of its laudatory value, the element DIAMOND is frequently employed in trade marks covering Class 3 goods (the applicant quoted not less than 13 marks incorporating the word DIAMOND which have already been registered by the Office in respect of Class 3 goods, such as cosmetics, soaps and perfumes). There, its level of distinctiveness when used in relation to such goods is relatively low and the scope of protection accorded to it must be correspondingly low."

Det ses, at ordet DIAMOND efter Second Board of Appeal's opfattelse helt generelt har en rosende eller anprisende betydning i de fleste europæiske sprog.

For så vidt angår brugen af DIAMOND eller tilsvarende betegnelser på andre sprog for varer i klasse 33, så fremgår det af antallet af ovennævnte registrerede og ibrugtagne varemærker, jf. bilag 2-4, at betegnelsen også her bruges adjektivisk i dens rosende eller anprisende betydning til at give produktet et skær af noget fornemt, rent og ædelt.

Kopi af de to ovennævnte OHIM afgørelser vedlægges som bilag 5a og 5b.

Der kan i øvrigt sammenlignes med anvendelse af betegnelsen "gold" eller "golden", idet eksempelvis GOLDEN ofte ses anvendt adjektivisk som del af mærker på samme måde som DIAMOND. Til illustration heraf vedlægges som bilag 6 udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens register, hvoraf fremgår, at GOLDEN optræder 33 gange som del af mærker for varer i klasse 33.

Mogens Koktvedgaard og Knud Wallberg anfører i "Varemærkeret", 2004, side 189, at hvis en af mærkebestanddelene er et adjektiv eller har adjektivisk karakter, er det ofte ikke tilstrækkeligt til at anse mærkerne for forvekslelige, at der er identitet med et af elementerne. Som eksempel herpå nævner forfatterne GOLDEN VALLEY, der efter deres vurdering ikke vil blive anset som forveksleligt med GOLDEN FLOWERS. Indklagede har i forbindelse med nævnte eksempel under indsigelsessagen ved styrelsen henvist til, at eksemplet må stå for forfatterens egen regning. Det er muligt, men det bør dog understreges, at eksemplet stammer fra henholdsvis en tidligere professor i immaterialret ved Københavns Universitet og en tidligere kontorchef hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

På baggrund af ovenstående må det herefter konkluderes, at DIAMOND ofte anvendes adjektivisk for en vis kvalitet i alle vareklasser og dermed må betragtes som en svag del i vurderingen af mærkeligheden. For det andet udgør DIAMOND konkret i klasse 33 et svagt mærkeelement, idet det anvendes adjektivisk eller svagt som betegnelse for en kvalitet frem for kendetegn. DIAMOND har således ikke, som indsigergør gældende, særpræg i forhold til varer i klasse 33.

Det er således de i mærkerne efterstillede ord, der er de stærke mærkeelementer og afgørende for, hvorvidt der er tale om forvekslelige mærker, idet DIAMOND i begge tilfælde anvendes som beskrivende.

## 2.2 Visuel lighed

Styrelsen anfører i sin afgørelse følgende vedrørende ligheden mellem ordene HILL og FALLS:

"Også den anden del af de to mærker har en grad af lighed, da ordene HILL og FALLS er af næsten samme længde med henholdsvis fire og fem bogstaver. Derudover indeholder begge ord "LL" placeret mod slutningen af ordet ligesom der er en vis visuel lighed mellem ordenes første bogstaver "H" og "F"."

Det turde fremgå af citatet, at ligheden mellem de to ord er til at overse. Det er således umiddelbart vanskeligt at se, hvilken visuel lighed der skulle være mellem bogstaverne "H" og "F". Der er heller ikke lighed mellem antallet af bogstaver, idet det ene ord, HILL, udgøres af fire bogstaver, mens det andet ord, FALLS, er på fem bogstaver. Netop fordi der er tale om forholdsvis korte ord, vil en forskel på ét bogstav ændre væsentligt på udseendet af ordet og dermed vurderingen af den visuelle fremtræden. De eneste fælles bogstaver er "LL", og det synes noget søgt at lægge vægt på, at "LL" skulle være placeret mod slutningen af ordet i begge mærker. Bogstavparret "LL" er snarere i midten af ordet FALLS, omgivet af "FA" og "S", mens LL udgør de to sidste bogstaver af ordet HILL. Netop det forhold, at ordet FALLS slutter på et "S" udgør en ret betydelig synsmæssig forskel, idet dette bogstav fjerner fokus fra det eneste, som de to mærker har til fælles (det dobbelte "L"). Endvidere er et "S" i slutningen af engelske substantiver som ofte ensbetydende med pluralis og derved en anden form af substantivet end klagers, der er singularis.

Hvad angår de to første bogstaver af begge ord, henholdsvis "FA" og "HI", så er der tale om en væsentlig synsmæssig forskel på disse to bestanddele. Hertil bemærkes, at hovedreglen ved forvekslelighedsvurderingen af to enstavelsesord er, at mærkerne ikke er forvekslelige, såfremt det/de første bogstaver er forskellige, medmindre disse i sig selv ligner hinanden, jf. Mogens Koktvedgaard og Knud Wallberg: "Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer", 1998, side 124. Dette kan som nævnt ikke siges at være tilfældet for hverken "H" og "F" eller "HI" og "FA".

På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at de to mærker ikke ligner hinanden visuelt.

## 2.3 Auditiv lighed

Det bemærkes, at indklagede ikke under sagen ved styrelsen har fremført argumenter for auditiv lighed mellem mærkerne, ligesom styrelsen i sin afgørelse heller ikke har anført noget om dette. Det bestrides da også, at der er auditiv lighed mellem mærkerne. Der henvises til afgørelserne **C-RO** og **ZERO**, jf. AN 2002 00066 samt **CRICKS** og **RICH'S**, jf. V 6/88, hvor det blev statueret, at der ikke forelå auditiv lig-

hed mellem mærkerne. Der skal altså efter praksis meget til at statuere forvekslelighed baseret på auditiv lighed.

Det må gøres gældende, at FALLS udtalelsesmæssigt er ganske anderledes betonet og stærkere i lyden med "F" end HILL, der er blødere i betoningen og mere luftig i lyden med "H". Desuden gør det auditivt en forskel, at FALLS slutter på et "s" og dermed en hvislende lyd i modsætning til HILL, der lydmæssigt slutter straks ordet er udtalt. De to mærker rummer også to forskellige vokaler, "A" og "I", hvilket har en væsentlig betydning for udtalen.

## 2.4 Begrebsmæssig lighed

Der henvises til det ovenfor anførte, hvoraf det fremgår, at DIAMOND anvendes som beskrivende for de to mærker, og DIAMOND hermed ingen betydning har for den begrebsmæssige lighed, idet DIAMOND alene forstærker det efterstillede ord i mærket. Det er således FALLS og HILL, der er afgørende for udfaldet af begrebsmæssig lighed. Det bestrides imidlertid, at der er tale om lighed i det konkrete tilfælde.

FALLS skal her oversættes som ordklassen substantiv, og betyder i singularis fald. "Falls" betyder vandfald.

Det til mærkeindehaveren efterstillede ord, HILL, betyder bakke.

Der er meningsmæssigt således ikke lighed mellem de to ord. Ligeledes fremkalder de to mærkebestanddele forskellige associationer. FALLS (vandfald) er noget dynamisk og larmende, der vælter ned, mens HILL associerer til noget statisk og roligt, der skyder op i vejret.

Det må herefter konstateres, at der ikke er tale om begrebsmæssig lighed mellem de to ord.

## 3 Helhedsvurdering af forvekslelighed

Eftersom der ikke består mærkelighed, hverken visuelt, auditivt eller begrebsmæssigt ud fra de associationer, som mærkerne vækker, gøres det gældende, at VR 2005 03293 DIAMOND HILL ikke er forveksleligt med EU registrering nr. 2731792 DIAMOND FALLS. Uanset spørgsmålet om varelighed er mærkebestanddelen DIAMOND svag, og dermed er betingelserne for ophævelse ikke opfyldt.

Der er heller ikke grundlag for at antage, at der skulle bestå forvekslelighed i form af en fejlagtig antagelse hos brugerkredsen om en forbindelse mellem parterne.

På denne baggrund gøres det gældende, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om ophævelse af klagers varemærkeregistrering VR 2005 03293 DIAMOND HILL er forkert og må omgøres således, at klagers varemærkeregistrering opretholdes..."

Indklagede, Zimmermann-Graeff & Müller GmbH & Co. ved Chas. Hude A/S har den 3. april 2007 kommenteret klagen med følgende:

"... Som det fremgår af indsigelsen fremsat af os den 4. november 2005, blev denne fremsat med henvisning til varemærkelovens § 23, stk. 1 samt varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, idet min klient Zimmermann-Graeff & Müller GmbH & Co. finder, at det bekendtgjorte varemærke DIAMOND HILL er forveksleligt med indsigers ældre rettigheder til varemærket DIAMOND FALLS i henhold til varemærkeregistrering i EU nr. 002731792.

Da Patent og Varemærkestyrelsen tillige ved afgørelse af 4. december 2006 har fundet, at det foreløbig registrerede varemærke DIAMOND HILL er forveksleligt med min klients rettigheder til varemærket DIAMOND FALLS, er det således vores påstand, at denne afgørelse opretholdes og stadfæstes af Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Som nævnt er indsigelsen fremsat med henvisning til, at der er forvekslelighed mellem min klients varemærke og det foreløbigt registrerede varemærke, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Når det skal vurderes om to varemærker er forvekslelige efter denne bestemmelse i varemærkeloven, er udgangspunktet om der er lighed mellem varerne samt om der er lighed mellem mærkerne. Hertil kommer at der skal foretages en samlet vurdering og i forbindelse med denne samlede vurdering kan der efter "produktreglen" slækkes på kravet til ligheden mellem mærkerne såfremt varerne er identiske og omvendt.

## **1. VARELIGHED**

Som allerede fremstillet af klagers repræsentant er der ikke uenighed om varelighed, hvorfor jeg ikke vil komme nærmere ind på dette.

## **2. MÆRKELIGHED**

Når det vurderes, om der er lighed mellem to mærker, er udgangspunktet, om der er synsmæssig, lydmæssig samt begrebsmæssig lighed mellem mærkerne. Særligt ved vurderingen af synsmæssig og lydmæssig lighed mellem mærkerne kan det indgå i vurderingen, om mærket er sammensat af ét eller flere ord.

### **2.1 Mærker sammensat af flere ord**

Både det foreløbigt registrerede varemærke og min klients varemærke er sammensat af to ord henholdsvis DIAMOND HILLS og DIAMOND FALLS.

Når mærker sammensat af flere ord skal vurderes overfor hinanden, er udgangspunktet, at disse mærker kun vil være forvekslelige, såfremt de dominerende mærkeelementer er forvekslelige.

Klagers repræsentant har henvist til samme eksempler, som blev fremført under indsigelsessagen, og jeg skal i det store henvise til mine daværende kommentarer, hvilke var, at de nævnte eksempler ikke kan anses for at være udtryk for praksis for så vidt angår mærker sammensat af flere ord, idet kun det ene af de mærker, der nævnes, består af to ord.

Derimod kan jeg henvise til følgende afgørelser fra Patent og Varemærkestyrelsen, som viser, at varemærker indeholdende to ord eller mere godt kan være forvekslelige, selvom kun det ene ord ligner, nemlig:

- MP831613 TEX NANO BY DECKER (figur) = NANO-TEX (ord)
- VR 2001 02318 Respons Alliancen (figur) = RESPONS Marketing & Reklame (ord)
- MP841807 ALTOS DE MEDRAÑO (ord) = MEDRANO ESTATE (ord)

## 2.2 Svage / stærke mærkebestanddele

Klagers repræsentant har endvidere henvist til, at DIAMOND efter deres opfattelse er en svag mærkebestanddel særligt i lyset af, at det ifølge Klagers opfattelse skulle fremtræde med adjektivisk karakter. Desuden henviser Klagers repræsentant til, at ordet DIAMOND i vidt omfang benyttes i branchen som et beskrivende element og der er fremført eksempler herpå.

Først og fremmest er det ikke vores opfattelse, at ordet DIAMOND i henholdsvis Klagers foreløbigt registrerede varemærke samt min klients registrerede varemærke skulle have en adjektivisk karakter særligt i lyset af, at det overordnede indtryk af begge varemærker er, at de henviser til et stednavn.

Hertil kommer, at vi er af den opfattelse, at mærkebestanddelen DIAMOND for netop varer i klasse 33 ikke kan anses for at være en svag mærkebestanddel, og til Ankenævnets orientering vedlægger jeg som **bilag 1** kopier, som viser, hvor få varemærker der er registreret for vinklassen både i Danmark og ved EU-myndigheden, nemlig henholdsvis to varemærker i Danmark og syv varemærker i EU.

Jeg har tidligere henvist til, at eftersom der er så få varemærker registreret i klasse 33 som indeholder ordelementet DIAMOND, støtter dette min påstand, nemlig at DIAMOND ikke er et svagt mærkebestanddel i international klasse 33. Til sammenligning vedlægger jeg som **bilag 2** søgninger på mærkeelementet TECH i international klasse 09 henholdsvis i Danmark og i EU, og som det vil fremgå af disse, er der i Danmark fundet 45 referencer og i EU er der fundet 134 referencer til mærker indeholdende TECH i international klasse 09.

Sammenligner man disse tal med den søgning, som Klagers repræsentant har gjort og som angiveligt skulle være bevis for, hvor svagt DIAMOND er rundt omkring i verden i klasse 33, er det min vurdering, at min søgning på TECH tværtimod tilbageviser, at et resultat på 12 varemærker i Spanien eller i 4 varemærker i Norge skulle være bevis for, at varemærket DIAMOND er svagt i klasse 33 i disse lande.

Klagers repræsentant har også henvist til, at DIAMOND er almindelig brugt i branchen som beskrivende for vin og har vedlagt udskrifter fra blandt andet Internettet som bevis herfor. Mine kommentarer hertil er følgende:

Det faktum, at der er andre vinproducenter, som kalder deres vin DIAMOND og efterfølgende har solgt det på markedet i Danmark, er ikke ensbetydende med, at det er almindelig brugt i branchen som beskrivende for vin, men der er derimod tale om produkter, som krænker min klients rettigheder. Min klient forsøger så vidt muligt at beskytte sit varemærke ved at fremsætte indsigelse og føre sager mod varemærker, som kommer for tæt på, hvilket netop denne sag er et eksempel på. Som et andet eksempel kan jeg henvise til, at min klients indsigelse mod EU varemærket DIAMOND RIVER, indsigelse nr. 000937542.

Endelig har Klagers repræsentant henvist til to afgørelser fra Harmoniseringskontoret, hvor henholdsvis DIAMANTE ikke fandtes forvekslelig med WHITE DIAMONDS samt en afgørelse, hvor DIAMOND HARD og DIAMOND DE VASARI JOYEROS ej heller fandtes forvekslelige.

De to afgørelser, som Klagers repræsentant henviser til er ikke umiddelbart sammenlignelige med denne sag, eftersom begge afgørelser involverer figurmærker over for ordmærker. Dertil kommer, at i afgørelsen mellem ordmærket DIAMOND HARD og figurmærket DIAMOND DE VASARI JOYEROS var der tale om en vurdering af ordet DIAMOND i forhold til varer i klasse 03, og det var netop i forhold til varer i klasse 03, at Board of Appeal i Alicante vurderede, at ordelementet DIAMOND var svagt. Endelig bør det også i relation til denne afgørelse nævnes, at "opposition position" var kommet frem til den modsatte afgørelse, nemlig at der var forvekslelighed.

For så vidt angår den anden afgørelse mellem DIAMANTE og WHITE DIAMONDS henviser jeg til side 7 i afgørelsen under præmis 18, hvoraf det fremgår, at Board of Appeal har lagt meget vægt på de figurlige og visuelle elementer i indsigers varemærke. I den forbindelse har Board of Appeal dog ikke taget med i overvejelserne, at figurmærker er bundet af den figurlige udformning, hvorimod ordmærker som regel er dækket ikke kun for selve ordet, men også for eventuelle figurlige elementer.

Endelig vil jeg også tillade mig at henvise til følgende afgørelse fra indsigelsesafdelingen i Alicante, nemlig indsigelsen mod CTM nr. 001496389 figurmærket DIAMOND på vegne af ældre indehaver til et figurmærke DIAMOND, hvor indsigelsesafdelingen fandt, at der var forvekslelighed mellem disse to varemærker. Begge varemærker var i forhold til varer i klasse 34. Jeg vedlægger en kopi af denne afgørelse som **bilag 3**.

### **2.3 Visuel lighed**

Det første ord i begge varemærker er ordet DIAMOND. Dertil kommer, at eftersom ordene HILL og FALLS er af næsten samme længde med henholdsvis fire og fem bogstaver og desuden indeholder LL hen imod slutningen af ordet ligesom der er en vis visuel lighed mellem ordets første bogstav F, er der efter vores overbevisning visuel lighed mellem varemærkerne.

### **2.4 Lydmæssig lighed**

Igen vil jeg henvise til, at da begge mærker starter med DIAMOND og efterfølges af henholdsvis HILL og FALLS, er der også en vis lydmæssig lighed mellem varemærkerne.

### **2.5 Begrebsmæssig lighed**

Begge varemærker fremtræder som et stednavn, hvorfor der efter vores vurdering også kan anses for at være en vis begrebsmæssig lighed.

## **3. KONKLUSION**

Der er uden tvivl sammenfald af varer og da begge mærker indeholder det efter vores vurdering stærke element DIAMOND samt henholdsvis endelserne FALLS og HILL som synsmæssig og til en vis grad også lydmæssigt er lig hinanden, er der risiko for forveksling mellem mærkerne. Vi henstiller derfor til, at Ankenævnet opretholder afgørelsen fra indsigelsesmyndigheden, således at det foreløbigt registrerede varemærke DIAMOND HILL kan ophæves i sin helhed..."

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 16. april 2007 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 4. december 2006 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Klager Taster Wine A/S ved Plesner Svane Grønberg Advokatfirma har ved brev af 18. maj 2007 kommenteret indklagedes indlæg i sagen samt udtalelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Klager er fremkommet med følgende:

" ...

## **4 Indklagedes klagesvar af 3. april 2007**

### **4.1 Svag mærkebestanddel**

Det gøres fortsat gældende, at DIAMOND må betragtes som en svag mærkebestanddel i de omhandlede mærker. De af indklagede nævnte afgørelser fra styrelsen er efter klagers opfattelse ikke relevante for denne sag, idet de dominerende ordeligheder (NANO, RESPONS og MEDRANO), som optræder i afgørelserne, i modsætning til DIAMOND alle er stærke mærkebestanddele, ligesom ingen af dem har ad-

jektivisk karakter eller anvendes beskrivende.

Indklagede har til støtte for sit argument om, at DIAMOND ikke er en svag mærkebestanddel i klasse 33, foretaget en søgning på det tilfældige mærkeelement TECH i klasse 9, som er den relevante klasse for blandt andet tekniske apparater, og har opnået henholdsvis 45 hits i Danmark og 134 i EU. Jeg har vanskeligt ved at se, hvilken relevans for sagen denne søgning skulle have. En søgning på eksempelvis DISC i klasse 9 giver 61 referencer til EU-varemærker indeholdende DISC, men dette viser jo heller ikke noget om, hvorvidt DIAMOND er en svag mærkebestanddel.

I klageskriftet af 1. februar 2007 henviser jeg til to OHIM afgørelser, hvor henholdsvis DIAMANTE ikke fandtes forvekslelig med WHITE DIAMONDS, og DIAMOND HARD ikke fandtes forvekslelig med DIAMOND DE VASARI JOYEROS. Indklagede anfører, at disse to afgørelser angiveligt ikke er umiddelbart sammenlignelige med nærværende sag, idet begge afgørelser involverer figurmærker over for ordmærker. I den forbindelse virker det noget besynderligt, at to ud af de tre afgørelser fra styrelsen, som indklagede selv henviser til i sit svarskrift, netop vedrører figurmærker over for ordmærker.

Det afgørende for, om afgørelserne må anses for analoge, må være, om der i figurmærket indgår et relevant ordelement, der indtager en fremtrædende plads i mærket. Det fremgår da også, at der i begge afgørelser netop på dette grundlag foretages en vurdering af figurmærkernes ordelementer over for ordmærkerne, hvorved afgørelserne er relevante for nærværende sag.

Indklagede anfører i forbindelse med afgørelsen vedrørende ordmærket DIAMOND HARD over for figurmærket DIAMOND DE VASARI JOYEROS, at det kun er i forhold til klasse 3, at Board of Appeal vurderer, at ordelementet DIAMOND er svagt. Det skal dog understreges, at Board of Appeals begrundelse, hvorefter ordet DIAMOND og tilsvarende europæiske ord for "diamant" med stammen DIAM- på de fleste europæiske sprog har en anprisende eller rosende bibetydning, er helt generel og ikke blot vedrører klasse 3.

Endvidere anfører Board of Appeal, at elementet DIAMOND ofte benyttes i varemærker for klasse 3 varer, og udtaler i den forbindelse følgende i præmis 22:

"[...] the applicant quoted not less than 13 marks incorporating the word DIAMOND which have already been registered by the office in respect of Class 3 goods [...] Therefore, its level of distinctiveness when used in relation to such goods is relatively low and the scope of protection accorded to it must be correspondingly low".

I nærværende sag har klager henvist til syv EU-varemærker i klasse 33 indeholdende DIAMOND, jf. klagers bilag 3, samt en række andre udenlandske varemærker, jf. klagers bilag 4.

Hvad angår den af indklagede nævnte afgørelse fra indsigelsesafdelingen i Alicante vedrørende de to figurmærker DIAMOND og DIAMONDS i klasse 34, jf. indklagedes

bilag 3, så vedrører den ikke to eller flere ord, ligesom DIAMOND heller ikke her har samme adjektiviske karakter som i nærværende sag. Desuden var der kun et "S" til forskel mellem de to ordelementer. Denne afgørelse ses derfor ikke at have nogen umiddelbar relevans for sagen.

#### 4.2 Beskrivende element

Det fastholdes, at ordet DIAMOND udgør et beskrivende element og må betragtes som en svag mærkebestanddel i de omhandlede mærker. På samme måde som eksempelvis "gold", "golden" eller "silver" har DIAMOND således en klar adjektivisk karakter, idet det er almindeligt i både Danmark og udlandet at benytte ædle metaller og ædelstene som rosende eller anprisende betegnelser i form af noget værdifuldt, fornemt og ædelt, for eksempel "sølvbryllup", "guldbryllup", "diamantbryllup", "guldkort", "platinkort" og tilsvarende på engelsk "silver wedding", "golden wedding", "diamond wedding", "gold card" og "platinum card".

Den adjektiviske karakter understreges desuden af, at DIAMOND står først i begge mærker. Ordene DIAMOND i de to mærker lægger sig således op ad henholdsvis ordene HILL og FALLS, hvorefter HILL og FALLS bliver de dominerende bestanddele i mærkerne.

I den forbindelse kan jeg henvise til Ankenævnets afgørelse af 13. april 2007 i sag AN 2006 00025 vedrørende MP737715 - WILD GEESE <w>, hvor mærket WILD GEESE ikke fandtes forveksleligt med de ældre varemærker VR 1969 00741 WILD TURKEY <fig> og CTM 186452 WILD TURKEY <w>. Afgørelsen fremlægges som bilag 7. Sagen vedrørte lige som nærværende sag varemærker i klasse 33.

Ankenævnet stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af de grunde, der var anført af styrelsen. Styrelsen udtalte blandt andet følgende i sin afgørelse:

"Det er styrelsens opfattelse, at ordene Wild i både indehavers og indsigers mærker lægger sig op ad ordene Geese og Turkey. Geese og Turkey bliver derfor de dominerende bestanddele i mærkerne.

Begge mærker indledes med ordet Wild og efterfølges af navnet på en fugl. Det er imidlertid styrelsens opfattelse, at skønt der måtte være en vis associationsmæssig lighed mellem mærkerne, er der ikke tale om nogen som helst synsmæssig eller lydlig lighed mellem Geese og Turkey.

Styrelsen finder heller ikke at der naturligt kan antages en forbindelse mellem mærkerne ud fra den betragtning, at mærkerne giver associationer i retning af fugle.

Styrelsen har lagt vægt på, at det er almindeligt at benytte dyrenavne, herunder fuglenavne som varemærker for alkoholholdige drikke. Eksempelvis indgår fuglenavne i mærker for stærk spiritus, som der er tale om her, som: Famous Grouse (fjeldry-

pe), Grey Goose (gås) og det i folkemunde benyttede udtryk "en kylling"

Styrelsen finder derfor ud fra en samlet vurdering, at mærkerne ikke er forvekslelige."

#### 4.3 Begrebsmæssig lighed

Indklagede anfører i klagesvarskriftet, at der er en vis begrebsmæssig lighed mellem DIAMOND HILL og DIAMOND FALLS, idet mærkerne efter indklagedes opfattelse fremtræder som stednavne. Dette bestrides. I tråd med ovennævnte afgørelse fra Ankenævnet gøres det gældende, at der ikke naturligt kan antages en forbindelse mellem mærkerne DIAMOND HILL og DIAMOND FALLS ud fra den betragtning, at mærkerne måtte give associationer i retning af natur eller stedsbetegnelser, som indklagede vælger at kalde det.

Det er efter klagers opfattelse ligeledes almindeligt at benytte naturelementer som varemærker for alkoholholdige drikke. I den forbindelse bemærkes det, at der indgår naturelementer i halvdelen af de EU-varemærker, som fremgår af klagers bilag 3 (og indklagedes bilag 1): "Diamond River", "Diamond Coast", "Diamond Crest" og "Diamond Falls". Hertil kan i øvrigt nævnes de ibrugtagne varemærker "Diamond Ridge" og "Diamond Valley", som ligeledes bruges for vin, jf. klagers bilag 2d og 2e.

#### 4.4 Visuel og auditiv lighed

Det bestrides desuden fortsat, at de to mærker ligner hinanden synsmæssigt og lydligt. Jeg henviser i den forbindelse til det i klagen af 1. februar 2007 anførte. I øvrigt bemærker jeg, at indklagede stadig ikke - hverken under sagen ved styrelsen eller i sit klagesvarskrift af 3. april 2007 - har fremført argumenter for, at der skulle være lydlig lighed mellem HILL og FALLS.

#### 4.5 Den såkaldte "produktregel"

Indklagede har i sit svarskrift henvist til den såkaldte "produktregel", ifølge hvilken der kan slækkes på kravet til ligheden mellem mærkerne, såfremt varerne er identiske og omvendt. Det bestrides, at en sådan regel skulle være anvendelig i denne sag, hvor mærkerne efter klagers opfattelse adskiller sig klart fra hinanden. I ovennævnte sag vedrørende varemærkerne WILD TURKEY og WILD GEESE henviste indsigelse ligeledes til denne "produktregel", men hverken Ankenævnet eller styrelsen fandt dog reglen anvendelig.

#### 4.6 Andre vinproducenters brug af DIAMOND som beskrivende for vin

Indklagede bemærker i sit klagesvarskrift, at det forhold, at andre vinproducenter benytter mærkebestanddelen DIAMOND for vin ikke er ensbetydende med, at det er almindelig brugt i branchen som beskrivende for vin, men at der derimod er tale om produkter, som krænker indklagedes rettigheder. Til støtte herfor henviser indklagede til sin indsigelse imod EU-varemærket DIAMOND RIVER. Indklagede ses dog ikke at have gjort indsigelse imod andre af EU-varemærkerne, selvom eksempelvis EU-

varemærket DIAMOND COAST for varer i klasse 33 er yngre end indklagedes mærke, jf. klagers bilag 1. EU-varemærket DIAMOND CREST for varer i klasse 33 er ældre end indklagedes varemærke og udgør derfor selvsagt ikke en krænkelse af indklagedes varemærke. Trods sin ældre ret har indehaveren af DIAMOND CREST dog åbenbart ikke fundet det relevant at gøre indsigelse imod indklagedes registrering af DIAMOND FALLS for varer i klasse 33.

Følgelig fastholdes det, at der ses mange eksempler på reel sameksistens, der kan tages til indtægt for, at DIAMOND er en svag betegnelse, der bør tillægges ingen eller megen ringe vægt i forvekslingsrisikobedømmelsen.

## **5 Konklusion**

På baggrund af ovenstående og det tidligere anførte, som fastholdes, gøres det fortsat gældende, at der ikke består mærkelighed mellem DIAMOND HILL og DIAMOND FALLS - hverken visuelt, auditivt eller begrebsmæssigt - og at mærkerne ikke er forvekslelige. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse er efter klagers opfattelse forkert og må omgøres, således at klagers varemærkeregistring opretholdes.

Som også nævnt under indsigelsessagen ved Patent- og Varemærkestyrelsen, overtog klager i slutningen af 2003 varemærket DIAMOND HILL fra SuperGros, der selv inden da havde benyttet sig af mærket for vine siden maj 2003. Salget har siden hen udviklet sig positivt, hvorfor klager besluttede at lade DIAMOND HILL registrere med henblik på at sikre den fortsatte brug heraf som kendetegn og varemærke. Varemærket har således været brugt for vin vedvarende i fire år, og det havde allerede været brugt som varemærke for vin i over to år, da indklagede nedlagde indsigelse imod klagers foreløbige varemærkeregistring. Indklagede må forventes at have kendt til klagers varemærke DIAMOND HILL længe forinden den foreløbige registrering, idet klagers vine siden februar 2004 har været solgt i de fleste supermarkeder landet over. I samme periode har klager også markedsført og solgt vin med varemærket DIAMOND HILL i Tyskland, som er indklagedes hjemland. Ikke desto mindre var det først ved den foreløbige registrering af varemærket, at indklagede tog skridt til at hindre klagers brug af varemærket.

Såfremt Ankenævnet mod forventning måtte nå frem til, at de to mærker DIAMOND HILL og DIAMOND FALLS er forvekslelige, gøres det på denne baggrund gældende, at klagers varemærke skal bestå ved siden af indklagedes varemærke, idet indklagede ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt til at hindre brugen af klagers varemærke, jf. varemærkelovens § 9...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 19. september 2007.