

RESUMÉ:**AN 2006 00034 – VR 2004 02953 – ORIENTEXPRESSEN <fig.> - Forvekslelighed**

Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN VR 2004 02953, klasse 43: cateringvirksomhed, med henvisning til, at varemærket kan forveksles med indsigers ældre EF-varemærke CTM 115212, ordmærket ORIENT EXPRESS, som blandt andet er velkendt for togtransport og relaterede ydelser. Styrelsen tog indsigelsen til følge og ophævede registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen med Styrelsens begrundelse.

KENDELSE:

År 2007, den 24. september afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen **AN 2006 00034**

Klage fra

A. MØLLER
Danmark
v/ Chas. Hude A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 31. august 2006 vedrørende figurmærket VR 2004 02953 ORIENTEXPRESSEN efter indsigelse fra
Société Nationale des Chemins de Fer Francais
Frankrig
v/ Budde, Schou & Ostenfeld

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

For og med klageren mødte cand.jur. Birgitte Waagepetersen.

For indklagede mødte cand.jur. Inge Lise Persson.

Hver part fremlagde påstandsdokument og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed.

Ankenævnet udtaler:

Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde og da det over for Ankenævnet fremførte ikke kan føre til noget andet resultat

bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes

Sagens baggrund:

Den 9. juni 2004 indleverede A. Møller v/ Anita Møller, Danmark, en ansøgning om registrering af figurmærket ORIENTEXPRESSEN



for

Klasse 43: Cateringvirksomhed.

Mærket er i farver.

Varemærket blev registreret den 9. september 2004 og efterfølgende offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 29. september 2004.

I brev af 25. november 2004 fremsatte Budde, Schou & Ostenfeld A/S indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed.

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

Indsigelsen blev fremsat på vegne Societe Nationale Des Chemins De Fer Francais.

Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at indehavers varemærke, figurmærket VR 2004 02953 ORIENTEXPRESSEN, kan forveksles med indsigers ældre EF-varemærke CTM115212, ordmærket ORIENT EXPRESS, blandt andet fordi mærket er velkendt for togtransport og relaterede ydelser.

I brev af 31. januar 2005 tilbageviste indehaver indsigelsen.

Indsiger fastholdt i brev af 8. april 2006 sin indsigelse og indsendte materiale til dokumentation for, at mærket er velkendt.

Indsiger indsendte den 5. december 2005 og 2. februar 2006 yderligere materiale i sagen.

I brev af 6. april 2006 argumenterede indehaver imod, at mærkerne kan forveksles og indsendte herunder materiale, der skulle dokumentere, at man havde en ældre ret end indsiger.

Den 31. august 2006 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog indsigelsen til følge og ophævede registreringen med følgende begrundelse:

"... 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."

Efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 er et varemærke også udelukket fra registrering, hvis

"Varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé.."

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke: VR 2004 02953, figurmærket



Registreret i klasse 43 for: Cateringvirksomhed.

Indsigers mærke, CTM115212, ordmærket

ORIENT-EXPRESS

Registreret for :

Klasse 16: Tryksager, pap og papvarer og billetter, aviser, tidsskrifter, brochurer, bøger og papirhandlervarer, skriveredskaber, adressebøger og dagbøger, planlægningskalendere, fotografier og plakater, spillekort, lykønskingskort, postkort, kort og billeder.

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, PR-virksomhed, marketing, salgsfremmende virksomhed.

Klasse 42: Hoteller, hotelledelse, hotelreservation.

Spørgsmålet om indehaver tidligere brug.

Indehaver har i brev af 6. april 2006 indsendt materiale til dokumentation for, at man har brugt sit mærke forud for sin registrering og har en ældre ret.

Indledningsvis fremgår indehavers mærke Orientekspressen ikke af det fremsendte materiale. Der refereres udelukkende til ordet HAWAI WOK.

Herudover kan styrelsen i en sag mellem to registrerede mærker ikke tillægge det vægt, at en indehaver af et yngre registreret varemærke ikke over for et ældre registreret varemærke kan påberåbe sig en brug, der ligger forud for registreringen af det ældre varemærke. Dette fremgår af Højesterets dom i sagen UfR 1981.111 om mærket HERCULES.

Styrelsen kan derfor ikke lægge vægt på indehavers påstand.

Spørgsmålet om velkendthed.

Indsiger har gjort gældende, at mærket ORIENT-EXPRESS er et overordentligt velkendt varemærke. Efter det indsendte materiale og styrelsens almindelige kendskab til mærket, bl.a. gennem film og litteratur, er det styrelsens opfattelse, at mærket må anses for velkendt for "Rejser med tog".

Imidlertid er det ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret, at mærket er velkendt for de varer og tjenesteydelser, som den påberåbte varemærkeregistriering omfatter.

Sammenligning af mærkerne

Indehavers varemærke er et figurmærke, der domineres af ordet ORIENTEKSPRESSEN skrevet i "haleflammen" fra en stiliseret komet eller stjerne.

Indsigers varemærke består af ordet ORIENT-EXPRESS.

Det er styrelsens opfattelse, at der er en meget stor grad af lighed mellem mærkerne, idet den eneste forskel mellem ordet i mærkerne er brugen af en bindestreg i indsigers mærke og endelsen "-en".

Mærkerne er ikke registrerede for de samme varer eller tjenesteydelser. Styrelsen har imidlertid ved opslag på søgemaskinen GOOGLE fundet talrige eksempler på, at det inden for hotelbranchen er almindeligt forekommende, at der i forbindelse med hoteldrift også tilbydes catering, d.v.s. "mad ud af huset". Blandt eksempler kan nævnes internetadresserne "nraabyhotel.dk" eller "danske-hoteller.dk" og "gershoejkro.dk"

Da det som vist er almindeligt, at en hotelvirksomhed også udbyder catering som en supplerende tjenesteydelse, og fordi der er en stor grad af lighed mellem ordelementerne i mærkerne, er det styrelsens opfattelse, at beskyttelsen for indsigers varemærke må udstrækkes til også at omfatte de tjenesteydelser, som indehavers varemærke omfatter.

Indsigelsen tages derfor til følge og indehavers varemærke ophæves i sin helhed.

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

Ved brev af 7. september 2006 indbragte A. Møller, v/ Anita Møller, afgørelsen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende kommentarer:

"...Vedr. indsigelse mod afgørelsen i varemærkeregistreringen af "Orientexpressen", VR 2004 02953.

Jeg, Anita Møller, vil gerne anke ovenstående dom i min varemærkeregistrering, da jeg er af den overbevisning, at man ikke har taget højde for flere aspekter vedrørende varemærket.

Til sidst, stiller jeg mig uforstående for den varemærkeregistreringsdato, som jeg har modtaget for "Orientexpressen". Ifølge registreringsudskriftet er den registreret 09-09-04. Selvom I har underskrevet registreringsbeviset 28-09-04, så er det registredokumentet, der gør sig gældende. Dermed skulle hotelkæden senest have indgivet en indsigelse 10-11-04, og de indgav en indsigelse 25-11-04. Dermed slutter konklusionen om, at den sag, der har kørt i halvandet år har været unødvendig, og jeg ser hermed, at den bliver annulleret, og der bliver arrangeret et møde mellem parterne, så et vederlag kan udmåles.

For god ordens skyld, vil jeg lige informere jer om at d.d., har jeg indgivet en international varemærkeansøgning, på baggrund af manglende opretholdelse af ophavsretten fra Hotelkæden/De franske statsbaner...”

Klager anmodede 11. oktober 2006 om en frist til at indlevere yderligere dokumentation, hvilket Ankenævnet imødekom.

I brev af 31. oktober 2006 anmodede Chas. Hude A/S om en frist, da de netop havde fået overdraget fuldmægtighvervet for klager.

I brevet fremførte Chas. Hude A/S følgende:

”... På vegne min klient, Anita Møller, påklager jeg herved i medfør af Varemærkelovens § 46 til Ankenævnet den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffne afgørelse af 31. august 2006, hvor indsigelse, nedlagt mod registrering af mærket reg.nr. 2004 02953 ORIENTEKSPRESSEN (figur), blev taget til følge.

Som **bilag 1** vedlægges afgørelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 31. august 2006. Ved afgørelsen blev indsigelse nedlagt på vegne af Societe Nationale Des Chemin De Fer Francais, indehaver af CTM-mærket 115212 ORIENT EXPRESS, taget til følge, idet mærkerne ORIENTEKSPRESSEN (figur) og ORIENT EXPRESS i deres helhed blev anset for forvekslelige. Som **bilag 2** vedlægges klagers mærke.

Under anken påstås afgørelsen ændret, således at mærket reg.nr. VR 2004 02953 ORIENTEKSPRESSEN (figur), omfattende ”catering-virksomhed” i klasse 43, ikke i sin helhed kan anses for forveksleligt med mærket CTM 115212 ORIENT EXPRESS, omfattende bl.a. ”hoteller, hotelledelse, hotelreservation” i klasse 42...”

Den 1. december 2006 fremsendte Chas. Hude A/S yderligere kommentarer til klagen og fremførte følgende:

”...Herved henvises til mit brev af 31. oktober 2006, hvorved jeg på vegne min klient, A. Møller V/Anita Møller indgav klage over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 31. august 2006.

PÅSTAND

Varemærket reg.nr. 2004 02953 ORIENTEXPRESSEN (figur) påstås opretholdt, således at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse ændres, idet varemærket reg.nr. 2004 02953 ORIENTEXPRESSEN (figur), omfattende ”cateringvirksomhed” i klasse

43, ikke i sin helhed anses for forveksleligt med varemærket CTM-mærket 115212 ORIENT EXPRESS, omfattende "hoteller, hotelledelse, hotelreservation" i klasse 42.

Anken indleveres under henvisning til varemærkelovens § 15. Jeg henviser til og vedlægger som bilag følgende korrespondance:

- **Bilag 1:** Brev til Patent- og Varemærkestyrelsen af 25. november 2004 angående indsigelse nedlagt mod registrering af klagers varemærke
- **Bilag 2:** Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 31. august 2006
- **Bilag 3:** Kopi af varemærket reg.nr. 2004 02953 ORIENTEXPRESSEN (figur)
- **Bilag 4:** Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 19. oktober 1998.
- **Bilag 5:** Kopi af varemærket reg.nr. VR 1996 00002 ORIENT EXPRESS (FIGUR)
- **Bilag 6:** Kopi af varemærket reg.nr. MP 561043 ORIENT EXPRESS (figur)
- **Bilag 7:** Kopi af varemærket reg.nr. MP 778839 VDB ORIENT-EXPRESS
- **Bilag 8:** Kopi af varemærket reg.nr. VR 1992 06863 VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS (figur)
- **Bilag 9:** Kopi af varemærket reg.nr. VR 1994 08709 VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS.

SAGSFREMSTILLING

Societe Nationale Des Chemin De Fer Francais, Frankrig, nedlagde indsigelse på basis af

CTM-registrering nr. 115212 ORIENT EXPRESS omfattende bl.a. "hoteller, hotelledelse, hotelreservation" i klasse 42, mod endelig registrering af varemærket reg.nr. 2004 02953 ORIENTEXPRESSEN (figur), omfattende "cateringvirksomhed" i klasse 43.

Det er under sagens forløb anført, at varemærket ORIENT EXPRESS er velkendt for "togtransport og de luksuriøse tjenesteydelser, der tilbydes på toget". Under sagen er det gjort gældende, at varemærkerne ORIENT EXPRESS og ORIENTEXPRESSEN (figur) i deres helhed må anses for forvekslelige.

Imidlertid fandt Patent- og Varemærkestyrelsen, at varemærket er velkendt for "rejser med tog", men at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at varemærket er velkendt for de varer og tjenesteydelser, som den påberåbte varevaremærkeregistrering omfatter.

Det er styrelsens opfattelse, at der er en meget stor grad af lighed mellem varemærkerne, idet den eneste forskel mellem ord delen i varemærkerne er brugen af en bindestreg i klagers varemærke og endelsen "en", således at beskyttelsen for varemærket måtte udstrækkes til også at omfatte "cateringvirksomhed", selv om mærkerne ikke er registreret for de samme tjenesteydelser,

MÆRKELIGHED

Jeg mener ikke, at der er den fornødne mærkelighed til stede mellem varemærkerne

ORIENT EXPRESS

og



idet beskyttelsesomfanget for ordene "ORIENT EXPRESS" må anses for snævert.

Til bestyrkelse af at ordene "ORIENT EXPRESS" må anses for svagt, henviser jeg til følgende varemærker:

- Reg.nr. VR 1996 00002 ORIENT EXPRESS (figur), omfattende bl.a. tjenesteydelser i klasse 43 (bilag 5)
- Reg.nr. MP 561043 ORIENT EXPRESS (figur), omfattende en lang række varer i klasse 03, 06, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34 (bilag 6)
- Reg.nr. MP 778839 VDB ORIENT-EXPRESS i klasse 14, 16, 18 (bilag 7)
- Reg.nr. VR 1992 06863 VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS (figur) i klasse 39 (bilag 8)
- Reg.nr. VR 1994 08709 VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS i klasse 39 (bilag 9)

Det må herefter lægges til grund, at beskyttelsesomfanget for ordene "ORIENT EXPRESS" må anses for begrænset og snævert. Jeg skal navnlig henvise til reg.nr. 1996 00002 ORIENT EXPRESS (figur) omfattende tjenesteydelser i klasse 43. Dette mærke sameksisterer med EU115212 ORIENT EXPRESS uden problemer, og dette bestyrker min antagelse af, at ordene "ORIENT EXPRESS" må anses for overordentlig svage, også for tjenesteydelser i henholdsvis klasse 42 og 43.

Visuelt adskiller varemærkerne sig meget fra hinanden, idet klagers varemærke ORIENTEXPRESSEN er i en logo-form, hvor ordet "ORIENTEXPRESSEN" er skrevet i ét ord i haleflammen fra en stiliseret komet eller stjerne, hvorimod varemærket ORIENT EXPRESS fremtræder som to ord, således at det visuelle billede af varemærkerne fremstår meget forskelligt.

Endvidere er ordet "ORIENTEXPRESSEN" skrevet på rød baggrund, således at den visuelle lighed mellem varemærkerne i høj grad mindskes, og når det lægges til grund, at beskyttelsesomfanget for ordene "ORIENT EXPRESS" må anses for snævert, mener jeg ikke, at der er den fornødne mærkelighed til stede.

TJENESTEYDELSESLIGHED

Da klagers varemærker omfatter "cateringvirksomhed" i klasse 43, og varemærket ORIENT EXPRESS omfatter "hoteller, hotelledelse, hotelreservation" i klasse 42, mener jeg, at der ved vurderingen af tjenesteydelser skal tages hensyn til alle de relevante faktorer, nemlig deres art, anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden.

Varemærket ORIENT EXPRESS er registreret for "hoteller, hotelledelse, hotelreservation", og det primære formål med disse tjenesteydelser er, at forbrugerne overnatter på hotel, hvorimod formålet med "cateringsvirksomhed" er at bringe mad ud af huset til forbrugerne. Jeg mener ikke, at der er et konkurrenceforhold mellem disse tjenesteydelser, og arten, anvendelsesformålet og benyttelsen af disse tjenesteydelser er heller ikke de samme, hvorfor der ikke er den nødvendige lighed mellem disse tjenesteydelser til stede.

Selv om ordene "ORIENT EXPRESS" er accepteret til registrering som et ordmærke, må beskyttelsesomfanget for disse ord anses som meget snævert, når der henses til, at varemærket ORIENT EXPRESS indgår i adskillige registrerede varemærker, omfattende forskellige varer og/eller tjenesteydelser.

Om der er risiko for forveksling afgøres altid på basis af en helhedsbedømmelse, hvori indgår samtlige momenter, såsom mærkernes særpræg, deres indarbejdelse og køberkredsens beskaffenhed. Selv i tilfælde hvor der foreligger et indarbejdet mærke, skal der være tale om risiko for forveksling mellem mærkerne. Ordene "ORIENT EXPRESS" har ikke meget særpræg, og mærkerne ORIENT EXPRESS og ORIENTEXPRESSEN (figur) anvendes ikke for de samme tjenesteydelser, hvorved der ikke er en risiko for forveksling, og forbrugerne vil ikke tro, at der er en forbindelse mellem disse mærker.

Jeg skal i den forbindelse henvise til følgende varemærker, der ikke fandtes forvekslelige:

An 1998 00109	NEUTRAL	#	NEUTRALIA
U34/1993	OPAL Klasse 30	#	OPAL Klasse 32

Ankenævns- og domspraksis anerkender, at identiske varemærker kan sameksistere for forskellige varer. I Vestre Landsret blev der ikke fundet, at der var sammenfald af lighed mellem "kaffe" i klasse 30 og "andre præparater til fremstilling af drikke" i klasse 32.

Jeg mener, at der er tale om et parallelt tilfælde, hvad angår de nævnte tjenesteydelser, idet "hoteldrift" og "cateringsvirksomhed" ligeledes er to vidt forskellige områder, således at varemærkerne ikke i deres helhed kan anses for forvekslelige.

Sammenfattende gøres det gældende, at varemærkerne ikke kan anses for forvekslelige, da

- beskyttelsesomfanget for ordene "ORIENT EXPRESS" må anses for ganske snævert
- varemærkerne visuelt er meget forskellige, idet varemærket ORIENTEXPRESSEN er et logo
- varemærkerne ikke omfatter ligeartede tjenesteydelser, således at forbrugerne ikke vil kunne tro, at der er en forbindelse mellem disse varemærker.

Jeg skal herefter anmode om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse omgøres, og at klagers varemærke forbliver registreret..."

Den 5. februar 2007 har indklagede, Budde, Schou & Ostenfeld A/S, kommenteret klagers bemærkninger og fremkom med følgende:

"... Vi henviser til Ankenævnets skrivelser af 5. december 2006, hvormed fulgte kopi af indlæg af 1. december 2006 fra indehaverne af de bekendtgjorte mærker VR 2004 02953 samt VR 2005 02453.

PÅSTAND:

Det henstilles, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser af henholdsvis 15. september 2006 og 31. august 2006 opretholdes, således at de to nævnte danske varemærker ophæves som helhed.

Til imødegåelse af modpartens argumenter anføres følgende argumentation:

MÆRKE-LIGHED

Det anføres af modparten, at der ikke foreligger mærke-lighed mellem min klients varemærke

ORIENT EXPRESS

og de to bekendtgjorte mærker.

Modparten nævner således, at der findes en række sideløbende varemærkeregistrieringer dækkende ordene ORIENT EXPRESS, nemlig

Reg. nr. VR 1996 00002 ORIENT EXPRESS (figur)
 Reg. nr. MP 561043 ORIENT EXPRESS (figur)
 Reg. nr. 778839 VDB ORIENT-EXPRESS
 Reg. nr. VR 1992 06863 VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS (figur)
 Reg. nr. VR 1994 08709 VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS.

Det skal dog understreges, at tre af disse varemærker, nemlig

VR 1996 00002 ORIENT EXPRESS (figur)
 VR 1992 06863 VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS (figur)
 VR 1994 08709 VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS

alle står i navnet på det franske selskab SNCF, der ejes af vor klient. Jeg henviser i denne forbindelse til den tidligere indleverede dokumentation vedrørende forholdet mellem de franske statsbaner, SNCF, og min klient, jfr. vort indlæg af 5. december 2005 med bilag til Patent- og Varemærkestyrelsen.

For så vidt angår de to resterende varemærker tilhører disse selskaberne NIOE NOSTALGIE INSTANBUL ORIENT EXPRESS og Talisman MSN SA, mod hvilke vor klient løbende rejser indvendinger.

Derudover skal det nævnes, at selskabet SNCF efter indsigelse opnåede ophævelse af varemærket ORIENT EXPRESS, jfr. internationalt varemærke 561043, samt varemærket VDB ORIENT EXPRESS, jfr. internationalt varemærke nr. 778839, i henholdsvis Grækenland, Rumænien, Spanien, Portugal samt i Frankrig og Tyrkiet, medens retsskridt stadig verserer for så vidt angår NIOE's varemærke i Tyskland.

Vi er ved at indhente kopi af de nævnte afgørelser og anmoder høfligst om tilladelse til at eftersende disse.

Yderligere skal det bemærkes, at de omhandlede varemærker dækker forskellige anvendelsesområder. De to foreliggende bekendtgjorte varemærker ORIENTEXPRESSEN HAWAI WOK og ORIENTEXPRESSEN + figur i navnet A. Møller v/Anita Møller dækker begge tjeneste-ydelser i klasse 43, medens de nævnte varemærker i navnene NIOE og VDB udelukkende dækker vareklasser. Dette er ikke uden betydning ved vurderingen af forveksleligheds-spørgsmålet.

VOR KLIENTS VAREMÆRKES VELKENDTHED I DANMARK

Som tidligere påpeget er min klients varemærke ORIENT EXPRESS anerkendt som velkendt, først og fremmest i forbindelse med togrejser, og nyder på denne baggrund stor goodwill hos forbrugerne, som umiddelbart vil tillægge min klients varemærke en høj velkendthedsgrad og et klart udtryk for kvalitet.

Der erindres i denne forbindelse om, at betegnelsen ORIENT EXPRESS er anerkendt af appeldomstolen i Paris den 23. marts 2003 som velkendt ikke blot i forbindelse med jernbane-trafik, men også for varer solgt ombord på toget samt for hotelvirksomhed som sådan. Jeg henviser i denne forbindelse til den med indlæg af 5. december 2005 indleverede dokumentation til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Disse kendsgerninger bør tages i betragtning ved sammenligningen mellem de respektive mærker, idet det skal erindres, at min klients varemærker med den høje grad af velkendthed baseret på det helt tilbage fra 1883 etablerede varemærke må nyde en bredere beskyttelse end varemærker med mindre karakteristisk særpræg.

SAMMENLIGNING AF DE RESPEKTIVE MÆRKER

Min klients varemærke ORIENT EXPRESS indgår som helhed i begge de bekendtgjorte mærker og vil umiddelbart være det element, som forbrugerne vil henvise til og også benytte som referenceramme.

SAMMENLIGNING AF DE DÆKKEDE TJENESTEYDELSER

Slutteligt skal det fastholdes, at der er en klar kollisionsfare mellem hotelvirksomhed som dækket af vor klients ældre varemærke og catering services som dækket af de nu bekendtgjorte mærker. Jeg henviser i denne forbindelse også til den af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte argumentation i afgørelserne af henholdsvis 15. september 2006 og 31. august 2006.

Der kan ikke være tvivl om, at restaurationsvirksomhed og servering af mad bredt er et naturligt led i hotelvirksomhed, der som allermindste mål altid vil tilbyde i det mindste morgenmad.

Ved vurderingen af kollision mellem de respektive tjenesteydelser bør det også indgå, at min klients varemærke bør anses som velkendt og dermed nyde en bredere beskyttelse end et sædvanligt varemærke.

Under hensyn til den høje grad af lighed mellem de bekendtgjorte mærker og min klients ældre varemærke vil der reelt være en alvorlig fare for forveksling, hvis mærkerne anvendes i praksis. Brug af de to bekendtgjorte mærker vil udvande og søge at drage unfair fordel af min klients velkendte og velestimerede ældre varemærke.

Den kendsgerning, at min klients mærke i en lang række lande er anset for notorisk velkendt er i denne forbindelse ikke uden betydning. Jeg henviser i denne forbindelse til vedlagte bilag, der dokumenterer brug af vor klients varemærke i de europæiske lande inden for togdrift, hotelvirksomhed og restauranter samt i forbindelse med mange varer solgt ombord på de respektive tog og i hoteller, via postordre m.v.

Såfremt vort indlæg skulle give anledning til yderligere bemærkninger fra modparten, anmoder vi om at blive gjort bekendt hermed og om at få anledning til at fremkomme med yderligere bemærkninger, idet vi på nuværende tidspunkt høfligst anmoder om tilladelse til at eftersende kopier af de tidligere nævnte afgørelser vedrørende afslag af sideløbende ORIENT EXPRESS varemærker inden for Europa...”

I brev af 22. februar 2007 fremsendte indklagede yderligere kommentarer til indlægget af 5. februar 2007. Indklagede fremførte:

”... I fortsættelse af vort indlæg af 5. februar 2007 fremsendes vedlagt:

- 1) Kopi af afgørelse fra den portugisiske appeldomstol dateret 15. juli 1997, hvorved den portugisiske del af internationalt varemærke nr. 619879 ORIENT EXPRESS dækkende klasserne 9, 39 og 42 i navnet NIOE afslås, tillige med engelsk oversættelse heraf.
- 2) Kopi af afslag af den rumænske del af internationalt varemærke 619879 ORIENT EXPRESS i navnet NIOE for så vidt angår klasserne 39 og 42 som følge af indsigelse indleveret af vor klient i januar 1995 på basis af vor klients internationale varemærke nr. 438114, tillige med engelsk oversættelse.

- 3) Kopi af delvist afslag for så vidt angår Spanien af internationalt varemærke 561043 ORIENT EXPRESS i navnet NIOE for så vidt angår klasserne 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 32 og 34, tillige med engelsk oversættelse.
- 4) Kopi af positiv afgørelse fra appeldomstolen i Paris dateret 25. februar 2003 med endeligt afslag på den franske del af internationalt varemærke 778839 VDB ORIENT EXPRESS, tillige med engelsk oversættelse.
- 5) Kopi af afgørelse fra det tyrkiske varemærkekontor dateret 8. april 2003 som følge af indsigelse fra vor klient, tillige med engelsk oversættelse..."

Patent- og Varemærkestyrelsen udtalte ved brev af 12. marts 2007 følgende:

"... Varemærket ORIENTEXPRESSEN

Som svar på Ankenævnets brev af 1. marts 2007 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.

Det skal dog yderligere bemærkes, at der ved styrelsens afgørelse ikke er lagt vægt på, at indsigers mærke kan anses for at være velkendt for "rejser med tog". Styrelsen har i stedet tillagt vægt, at tjenesteydelserne "hoteller" og "cateringvirksomhed" må anses for at være ligeartede, ligesom mærkernes dominerende og særprægede elementer må anses for næsten at være identiske. Efter en samlet vurdering af ligheden mellem tjenesteydelserne og ligheden mellem mærkerne har styrelsen således fundet, at mærkerne må anses for at være forvekslelige.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen fastholde afgørelsen af den 31. august 2006 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Klager kommenterede styrelsens udtalelse i brev af 12. april 2007:

"... Herved henvises til Ankenævnets brev af 12. marts 2007 vedlagt et hørings svar dateret den 12. marts 2007 fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

Styrelsen fastholder sin afgørelse af den 31. august 2006, hvorved mærket reg.nr. VR 2004 02953 ORIENTEXPRESSEN + figur omfattende "cateringvirksomhed" i klasse 43 i sin helhed anses for forveksleligt med CTM-mærket reg.nr. 115212 ORIENT EXPRESS, bl.a. omfattende "hoteller, hotelledelse, hotelreservation" i klasse 42.

Styrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at tjenesteydelserne "hoteller" og "cateringvirksomhed" må anses for at være ligeartede, ligesom mærkernes dominerende og særprægede elementer må anses for næsten at være identiske. Efter en samlet vurdering af ligheden mellem tjenesteydelserne og ligheden mellem mærkerne har styrelsen fundet, at mærkerne må anses for forvekslelige.

Jeg skal fastholde mine synspunkter indleveret i min anke af 1. december 2006, hvor jeg har anført, at jeg ikke mener, at mærkerne ORIENT EXPRESS, og ORIENTEXPRESSEN + figur kan anses for forvekslelige.

Ved afgørelsen må det lægges til grund, at beskyttelsesomfanget for ordene ORIENT EXPRESS må anses for begrænset og snævert, og når der henses til, at mærkerne ikke omfatter de identiske tjenesteydelser, mener jeg ikke, at mærkerne i henhold til praksis kan anses for forvekslelige.

Varemærket ORIENT EXPRESS er registreret for "hoteller, hotelledelse, hotelreservation", men er ikke registreret for "cateringvirksomhed". De tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket ORIENT EXPRESS, er tjenesteydelser, hvor forbrugerne overnatter på et hotel og kan spise på et hotel, men hoteller udbyder ikke "cateringvirksomhed". EU-varemærkeregistringen ORIENT EXPRESS er underlagt reglerne om brugspligt, og det ses ikke af det fremsendte materiale, at mærket ORIENT EXPRESS anvendes for "cateringvirksomhed".

Mærket ORIENTEXPRESSEN + figur omfatter meget specifikke tjenesteydelser, nemlig "cateringvirksomhed", hvor forbrugerne bestiller maden, der bliver bragt ud af huset til forbrugerne, således at mærkerne ikke anvendes for de samme tjenesteydelser.

Konkurrenceforholdet mellem disse tjenesteydelser og arten, anvendelsesformålet og benyttelsen af disse tjenesteydelser er ikke de samme, hvorfor der ikke er den nødvendige lighed mellem disse tjenesteydelser til stede.

Endvidere foretages forvekslingsbedømmelsen ud fra almindelige kriterier, idet der ikke ved bedømmelsen er lagt vægt på, at mærket ORIENT EXPRESS er velkendt for andre tjenesteydelser, heller ikke "rejser med tog".

Forvekslingsbedømmelsen er foretaget ud fra almindelige forvekslingskriterier, og da denne afgøres på basis af en helhedsbedømmelse, hvori samtlige momenter indgår, såsom mærkernes særpræg, køberkredsens beskaffenhed og varesammenfald, mener jeg ikke, at mærkerne i henhold til praksis kan anses for forvekslelige.

Beskyttelsesomfanget for mærket ORIENT EXPRESS må anses for yderst snævert, idet adskillige mærker sameksisterer, indeholdende ordet ORIENT EXPRESS. Endvidere skal jeg henvise til en tidligere indsigelsessag, hvor styrelsen anførte, at "mærkeelementet ORIENT EXPRESS er efter styrelsens opfattelse beskrivende for et eksprestog med retning mod Orienten og besidder derfor ikke et sådant særpræg, at der kan gives eneret til dette". ORIENT EXPRESS har ikke særpræg for tjenesteydelser i klasse 39, og da der sameksisterer andre mærker indeholdende ordet ORIENT EXPRESS for tjenesteydelser i klasse 43 (gammel klasse 42), mener jeg at

der kun kan gives beskyttelse for ordet ORIENT EXPRESS for identiske tjenesteydelser.

Mærket ORIENTEXPRESSEN er synsmæssigt vidt forskelligt fra mærket ORIENT EXPRESS, idet dette mærke er i farver, og ordet ORIENTEXPRESSEN er skrevet med specielle typer, hvor begyndelsen af bogstaverne er større, hvorefter de bliver mindre og mindre, hvorfor dette mærke klart adskiller sig fra mærket ORIENT EXPRESS. Det umiddelbare synsbillede af mærkerne er så forskelligt, at forbrugerne ikke vil kunne forveksle disse.

Sammenfattende gøres det gældende, at mærkerne ud fra almindelige kriterier ikke i deres helhed kan anses for forvekslelige, da beskyttelsesomfanget for ordene ORIENT EXPRESS må anses for ganske snævert, da varemærkerne visuelt er meget forskellige, samt at mærkerne ikke omfatter de identiske tjenesteydelser.

Jeg skal anmode om, at mærket reg.nr. VR 2004 02953 ORIENTEXPRESSEN + figur forbliver registreret, og at anken tages til følge...”

I brev af 12. april 2007 kommenterede indklagede styrelsens udtalelse med følgende:

”... Vi henviser til Ankenævnets skrivelser af 12. marts 2007.

På baggrund af de tidligere i sagen anførte argumenter henstilles det, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser af 31. august og 15. september 2006 opretholdes, således at de bekendtgjorte mærker VR 2004 02953 samt VR 2005 02453 ophæves som helhed, jfr. Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af 12. marts 2007...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 24. september 2007