

**RESUMÉ:****AN 1998 00098 - VVS-DIALOGI <fig>**

For Patentdirektoratet var nedlagt indsigelse om, at det registrerede mærke VVS-DIALOGI var forveksleligt med indsigers velkendte mærke DIALOG, og at VVS-DIALOGI i øvrigt var vildledende for tjenesteydelser, som ikke har med VVS-området at gøre. Direktoratet afviste indsigelsen under henvisning til, at mærkerne ud fra en samlet vurdering ikke fandtes forvekslelige, samt at VVS-DIALOGI, da det ikke havde nogen betydning, ikke kunne anses for at være vildledende. For Patentankenævnet blev nedlagt samme påstand som i indsigelsessagen, men ankenævnet fandt imidlertid, at det foreløbigt registrerede mærke var vildledende for andre tjenesteydelser end dem, der angik VVS-området, jf. varemærkelovens § 14, nr.2, hvorfor fortegnelsen af tjenesteydelser burde begrænses i overensstemmelse hermed.

**KENDELSE:**

År 2000, den 9. oktober afsagde Patentankenævnet

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Finn Mikkelsen)

følgende kendelse i sagen **AN 1998 00098**

**Klage fra**

KNIGHT-RIDDER INFORMATION Inc.,  
USA,  
v/ Internationalt Patent-Bureau,

**over**

Patentdirektoratets afgørelse af 19. juni 1998 vedrørende varemærkeregistrering VR 1997 01208  
VVS-Dialogi <fig> for  
Klaus Hougaard Petersen,  
Danmark.

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 5. september 2000.

For klageren mødte jur. kand. Ulla Wennermark, der fremlagde påstandsdokument af 5. september 2000. Ulla Wennermark procederede sagen i overensstemmelse med de i påstandsdokumentet nævnte hovedanbringender og de skriftlige indlæg i sagen.

**Ankenævnet udtaler:**

Ankenævnet er enig med Patent- og Varemærkestyrelsen i, at indsigers mærke DIALOG ikke er forveksleligt med det foreløbigt registrerede mærke VVS-Dialogi. Der er hverken auditiv eller visuel lighed, og DIALOGI er et kunstord, hvorimod DIALOG betyder samtale. Nævnet finder imidlertid, at det foreløbigt registrerede mærke er vildledende for andre tjenesteydelser end dem, der angår VVS-området, jf. varemærkelovens § 14, nr.2, hvorfor fortegnelsen af tjenesteydelser bør begrænses i overensstemmelse hermed. Den af klageren i påstandsdokument af 5. september 2000 nedlagte subsidiære påstand herom tages herefter til følge.

**Herefter bestemmes:**

Sagen tilbagesendes til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på at begrænse varemærkeretten således, at "uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed" begrænses til "sådanne tjenesteydelser indenfor VVS-området" samt at "tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser" i klasse 42 begrænses til "tjenesteydelser indenfor VVS-området".

**Sagens baggrund:**

Den 13. februar 1997 indleverede Klaus Hougaard Petersen, Danmark, en ansøgning om registrering af varemærket VVS-Dialogi <fig> for følgende varer i,

Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed.

Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed- og undervisningsvirksomhed.

Klasse 42: Juridisk bistand; videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere; tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser.

Varemærket blev registreret den 7. marts 1997. Den 2. april 1999 blev registreringen offentliggjort således i Dansk Varemærketidende:

## VVS-Dialogi

I brev af 2. juni og 25. september 1997 er der nedlagt indsigelse mod ovennævnte registrerings gyldighed i henhold til § 23 i lovbekendtgørelse nr. 162 af 21. februar 1997. Indsigelsen er nedlagt på vegne Knight-Ridder Information, Inc.

Indsigelsen er nedlagt under henvisning til, at mærket er forveksleligt med indsigers mærke VR 1980-04314 DIALOG. Dette mærke omfatter klasse 42: Informationssøgning ved hjælp af datamaskiner inden for forskellige områder, herunder videnskab, forskning, teknik, socialforskning, humaniora, forretningsvirksomhed og finansiel virksomhed.

Til støtte for indsigelsen er det yderligere gjort gældende, at indsiger har stiftet varemærket til mærket for så vidt angår tjenesteydelsen kursusvirksomhed i klasse 41.

Indsiger bemærker tillige, at der bør tages hensyn til, at indsigermærket er velkendt i Danmark for informationssøgning ved hjælp af datamaskiner og kursusvirksomhed vedrørende samme, således at mærket bør tildeles en udvidet beskyttelse.

Mærkeindehaver har i brev af 30. oktober 1997 imødegået indsigelsen, idet der bl.a. henvises til, at mærkerne hverken visuelt eller auditivt ligner hinanden.

I brev af 9. februar 1998 anmoder indsigers fuldmægtig Patentdirektoratet om, at foranledige det angrebne mærke begrænset til tjenesteydelser, som har med VVS-virksomhed at gøre, da det for andre tjenesteydelser er vildledende. Det anføres, at konflikten med indsigermærket herefter formentlig vil være elimineret, og at indsigelsen så kan trækkes tilbage.

I brev af 24. april 1998 bestrider mærkeindehaver, at mærket skulle kunne være vildledende.

Patentdirektoratet traf den 19. juni 1998 endelig afgørelse i indsigelsessagen og afviste indsigelsen med følgende begrundelse:

"..To varemærker er forvekslelige i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jf § 4 stk. 1, når mærkerne ligner hinanden så meget, at der er risiko for forveksling, og mærkerne vedrører varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art.

Det registrerede mærke består af 10 bogstaver og en bindestreg, mens indsigermærket består af seks bogstaver. For så vidt angår udtalen, udtales det registrerede mærke som et syvstavelsesord over for indsigermærkets tre stavelser. Hele indsigermærket er indeholdt i det angrebne mærke, idet dog hverken begyndelsen eller slutningen er fælles for de to mærker. Ordet DIALOGI er et kunstord, mens DIALOG er velkendt i betydningen samtale. Ud fra en samlet vurdering, og herunder at de to mærker syns- og udtalemæssigt adskiller sig væsentligt fra hinanden, findes mærkerne ikke at være forvekslelige.

Betingelserne for, at bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 kan bringes i anvendelse er, at det ansøgte varemærke skal ligne det ældre varemærke, det medfører en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé eller skade dette. Allerede fordi der ikke foreligger mærkelighed, findes indsigelsen heller ikke at kunne tages til følge efter § 15, stk. 4, nr. 1.

Direktoratet bemærker endvidere, at VVS-DIALOGI ikke har nogen betydning, hvorfor der ikke kan tales om, at mærket er vildledende."

Denne afgørelse har klager KNIGHT-RIDDER INFORMATION Inc., USA, v/ Internationalt Patent-Bureau, indbragt for Patentankenævnet med samme påstand som i indsigelsessagen.

I klagebegrundelsen af 14. december 1998 anføres

"..Under henvisning til vor klage af 18. august 1998 på vegne af Knight-Ridder Information Inc. over patentdirektoratets afgørelse af 19. juni 1998, skal vi hermed indlevere følgende klagebegrundelse.

Klagerens påstand er, at de i afgørelsen omhandlede varemærker DIALOG og "VVS-dialogi" bør anses som forvekslelige, og at "VVS-Dialogi" er vildledende for tjenesteydelser, som ikke har med VVS-området at gøre.

På denne baggrund anmoder klager primært om, at Patentankenævnet beslutter, at fortegnelsen af tjenesteydelser i klasse 41 erklæres ugyldig og subsidiært, at den præciseres til "uddannelses- og undervisningsvirksomhed indenfor VVS-området". Endvidere anmoder klager primært om, at Patentankenævnet beslutter, at "tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser" i klasse 42 udgår eller præciseres på en sådan måde, at fortegnelsen ikke kolliderer med de tjenesteydelser, som er omfattet af klagers registrering DIALOG og subsidiært om, at disse tjenesteydelser præciseres til at vedrøre VVS-området.

#### Vedr. sagsforløbet:

Registreringen af det ansøgte mærke blev bekendtgjort i Dansk Varemærketidende den 2. april 1997, som det fremgår af vedlagte kopi, bilag 1.

På grundlag af det i kopi som bilag 2 viste mærke VR 1980 04.314 DIALOG (ordmærke) og en omfattende brug af dette varemærke nedlagde klager i beskrivelse af 2. juni 1997 indsigelse mod registreringens gyldighed jfr. bilag 3, der i skrivelse af 25. september 1997 fulgtes op af nærmere indsigelsesbegrundelse jfr. bilag 4.

I skrivelse af 30. oktober 1997 indgav ansøger svar, der i kopi vedlægges som bilag 5.

Herefter anmodede klager i skrivelse af 9. februar 1998 om, at spørgsmålet om, hvorvidt det ansøgte varemærke kan være vildledende, blev taget op til behandling før klager kom med en komplet replik, jfr. bilag 6.

I skrivelse af 24. april 1998 svarede ansøger på klagers skrivelse, jfr. bilag 7.

På dette grundlag traf direktoratet uden yderligere skriftveksling den 19. juni 1998 den afgørelse, at indsigelsen ikke kunne tages til følge med den begrundelse, at mærkerne ikke er forvekslelige, og at VVS-Dialogi ikke har nogen betydning, hvorfor der ikke kan tales om, at mærket er vildledende", jf. den som bilag 8 vedlagte kopi.

Vi har i vor indsigelsesbegrundelse (bilag 4) gjort rede for klagers opfattelse, som vi i det hele kan henholde os til, idet vi dog skal understrege følgende:

#### Vedr. tjenesteydelserne:

Patentdirektoratet kommenterer ikke i indsigelsesafgørelsen ligheden mellem de tjenesteydelser, som er omfattet af det ansøgte varemærke, og de tjenesteydelser, som klager har registreret og bruger DIALOG for.

Vi skal derfor understrege, at der er tale om kollision mellem "tjenesteydelser, som ikke kan henføres til andre klasser", som "VVS-Dialogi" omfatter i klasse 42 og "informationssøgning ved hjælp af datamaskiner inden for forskellige områder, herunder ..", som klagers varemærke DIALOG er registreret for. Klager har endvidere dokumenteret brug af DIALOG her i landet for kursusvirksomhed. Sådanne tjenesteydelser kolliderer klart med "uddannelses- og undervisningsvirksomhed", som det ansøgte varemærke omfatter.

#### Vedr. mærkelighed

Klagers varemærke er fuldstændigt indeholdt i VVS-Dialogi. Vi skal endvidere understrege, at mærkedelen VVS er fuldstændigt beskrivende for tjenesteydelser, som vedrører VVS-området, og vildledende for varer uden for dette område. Denne mærkedel forlener derfor ikke varemærket med adskillende særpræg.

Patentdirektoratet henviser i myndighedens afgørelse til, at "DIALOGI er et kunstord, mens DIALOG er velkendt i betydningen samtale". Ifølge vor overbevisning giver

tilføjjelsen af det synsmæssigt diskrete bogstav "i" i slutningen af ordet imidlertid ikke nogen begrebsmæssig forskel. Ordet er stadigvæk klart suggestivt.

Udvidet beskyttelse:

Det gøres gældende, at klagers mærke nyder udvidet beskyttelse i henhold til varemærkelovens § 15 stk. 4 nr. 1 og at ansøgers brug af det foreløbigt registrerede varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg og renommé og at sådan brug vil kunne skade dette særpræg og renommé.

Dette punkt blev gjort gældende over for Patentdirektoratet i indsigelsesskrivelsen af 25. september 1997 (bilag 4). Patentdirektoratet meddelte imidlertid i sin afgørelse af 19. juni 1997 (bilag 8), at fordi der ikke foreligger mærkelighed, findes indsigelsen heller ikke at kunne tages til følge efter § 15, stk. 4, nr. 1.

Velkendtheden har imidlertid også betydning ved bedømmelsen af forvekslingsrisikoen med varemærker, som omfatter identiske tjenesteydelser. Vi skal her henvise til "Varemærkeloven & Fællesmærkeloven" af Koktvedgaard og Wallberg, side 56, afsnit 2.

Klager vil derfor her dokumentere denne velkendthed.

Klager har siden 1969 globalt markedsført sin servicevirksomhed i markant og stadigt stigende omfang.

Virksomheden med salg af databaseydelser under varemærket DIALOG påbegyndtes af fly- og rumfartsvirksomheden LOCHEED, hvis aktiviteter inden for det her relevante område senere er overdraget til klager. Klager har såvel i Danmark som internationalt igennem en for branchen endog meget lang årrække været markedsleder for udbud af elektronisk baserede informationsserviceydelser. Det er således muligt for klagers kunder mod betaling af fremskaffe oplysninger i en lang række databaser dækkende snart sagt alle områder bortset fra rent hobby-/fritidsbetonede emner. Disse aktiviteter har uafbrudt siden 1981/82 været foretaget i Danmark under

varemærket DIALOG. Omfanget har været stedse stigende både for såvidt angår antallet af kunder og antallet af disse kunders brugere. Kunderne er typisk virksomheder i såvel privat som offentlig regi, organisationer, offentlige institutioner, herunder uddannelsesinstitutioner m.m. Klagers produkter og varemærker er herigennem blevet kendt af en meget bred skare af danskere.

Der henvises til bilag 7 til 15 i klagers skrivelse af 2. oktober 1997 i V 48/97 vedrørende dokumentation for velkendtheden af klagers mærke DIALOG. Patentankenævnet bedes venligst meddele, såfremt vi skal indsende yderligere eksemplarer.

Vedr. vildledning:

Det er vor opfattelse, at "VVS-Dialogi" vil være vildledende, hvis det bliver brugt for andre tjenesteydelser, end sådanne, som har med VVS-området at gøre. VVS er således en særdeles almindeligt brugt forkortelse for "Varme, Vand og Sanitet". Den kendsgerning, at ordet DIALOGI ikke er beskrivende men suggestivt, ændrer ifølge vor overbevisning ikke det faktum, at varemærket VVS-Dialogi vil være vildledende uden for VVS-området.

Som et eksempel på brugen af VVS nedlægger vi en kopi af en artikel i Politiken den 10. december 1998, bilag 9, hvor ord som VVS-kartel, VVS-branchen, VVS-opgaver, VVS-firmaer og VVS-direktør bruges. Det bedes bemærket, at brugen af VVS i majuskler og efterfulgt af en bindestreg er nøjagtig den sammen i disse ord, som i varemærket VVS-Dialogi. Endvidere vil vi ikke undlade at nævne, at ansøger i henhold til Københavns telefonbog er VVS-tekniker, hvilket må indikere, at vor opfattelse af det ansøgte varemærke er korrekt.

Vi henstiller følgelig, at Patentankenævnet nægter registrering af VR 1997 01208 "VVS-Dialogi" for den nuværende fortegnelse af tjenesteydelser."

Indklagede/mærkeindehaver Klaus Hougaard Petersen anfører her over for i brev af 24. februar 1999, at han finder, at klager mangler tydelig dokumentation for tjenesteydelseskollision. Det anføres, at klagers varemærke kun er registreret i klasse 42,



og kun omhandler et databasesystem til informationssøgning indenfor forskellige områder. Formelt er der ikke herved stiftet nogen varemærkeret for så vidt angår tjenesteydelser i klasse 41.

Patentdirektoratet har den 15. juni 1999 afgivet følgende erklæring:

"..Under indsigelsessagen fandt vi, at der ikke var mærkelighed, hvorfor vi ikke foretog en nærmere vurdering af spørgsmålet om varelighed. Klageren påberåber sig, dels at der er varelighed mellem klagerens tjenesteydelser i kl. 42 og "tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser", dels at klagerens mærke er velkendt og derfor skal tillægges en bredere beskyttelse.

Vedrørende sidstnævnte forhold er der imidlertid ikke indsendt dokumentation for, at mærket er velkendt. Der er alene givet en række oplysninger i brevet til ankenævnet, hvilket ikke er tilstrækkelig dokumentation. Denne del af påstanden skal derfor ikke kommenteres yderligere.

Det er derimod en fejl, at direktoratet har accepteret, at det påklagede mærke er registreret for "tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser". Det er altid nødvendigt at præcisere, hvilke tjenesteydelser der er tale om. Efter direktoratets opfattelse, bør der gives mærkeindehaveren lejlighed til at foretage denne præcisering.

Da en sådan præcisering endvidere vil kunne have betydning for vurderingen af mærkernes forvekslelighed og eventuelle vildledning, skal vi anmode om at få lejlighed til at tage stilling til disse spørgsmål, når den nødvendige præcisering er foretaget."

I brev af 19. juli 1999 gentager indklagede, at der ikke er kollision mellem varemærkerne VVS-Dialogi og DIALOG hverken syns- eller udtalemæssigt. Heller ikke for klasse 42, idet klagers tjenesteydelser i klasse 42: Informationssøgning ved hjælp af

datamaskiner indenfor forskellige områder", ikke kolliderer med indklagedes registrering for "programmering af computere".

I brev af 1. september 1999 har klager herefter gjort rede for, hvorfor klagers mærke DIALOG nyder udvidet beskyttelse i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 og § 4, stk. 2. Det anføres, at klager såvel i Danmark og internationalt har været markedsleder for udbud af elektronisk baserede informationserviceydelser. Som dokumentation fremsendes en række bilag.

Patent- og Varemærkestyrelsen har herefter den 27. september 1999 fremkommet med følgende erklæring:

" Det er fortsat vores opfattelse, at der ikke umiddelbart er hverken mærkelighed eller vareartslighed mellem de to mærker.

Til støtte for at mærkerne alligevel er forvekslelige henviser klageren imidlertid til, at Deres mærke er velkendt. Et mærkes velkendthed kan således både have betydning for vurderingen af mærkelighed, jf. afgørelserne nævnt i Kom-VML, p. 130, samt for en evt. udvidet "Kodak-beskyttelse", jf. VML § 15, stk. 4, nr. 1.

Det er vores opfattelse, at det indsendte materiale ikke har en sådan karakter, at det kan anses for dokumenteret, at mærket er velkendt i varemærkelovens forstand. Det indsendte materiale er temmelig sporadisk og er, bortset fra bilag 18, materiale, der er dateret langt tid før den her omhandlede ansøgnings indlevering. Endvidere kan det ikke anses for godtgjort, at brugen af det angrebne mærke er en utilbørlig udnyttelse af eller kan skade klagerens mærkes særpræg eller renommé.

Vi skal derfor henstille, at ankenævnet stadfæster styrelsens afgørelse, hvorefter de omhandlede varemærker ikke findes forvekslelige."

Klager har hertil i brev den 15. november 1999 bemærket, at det indsendte dokumentationsmateriale er hentet fra en tidligere ankesag vedr. mærket VR 1996 03259 "NET-DIALOG", hvor Patentdirektoratet i sit svar af 5. februar 1999 udtalte: "det indsendte materiale peger klart i retning af, at mærket DIALOG er velkendt indenfor de relevante brugerkredse i Danmark". Man finder i den forbindelse, at et én gang velkendt mærke ikke kan miste sin velkendthed "over natten".

Herefter vedlægges yderligere dokumentation for velkendthed.

Klager anfører videre, at man ikke er enig med styrelsen i, at det ikke er godtgjort, at registreringen af mærket VVS-dialogi skulle indebære en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det til DIALOG knyttede særpræg eller renommé. Man finder, at dette ikke har retlig betydning for sagen, idet der foreligger lighed mellem de af mærkerne omfattede varer. Hertil anføres, at velkendthed kan have betydning dels ved en anvendelse af "Kodac"-reglen i varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, dels som et kriterium i mærkelighedsbedømmelsen. I nærværende sag er der alene tale om at anvende velkendtheden, som et kriterium i mærkelighedsbedømmelsen. Der foreligger derfor ifølge klager vareartslighed i forholdt til de af VVS-Dialogi omfattede tjenester "uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed" (klasse 41) og "tjenesteydelser der ikke kan henføres til andre klasser" (klasse 42). Det er alene registreringen for disse tjenester, der er gjort indsigelse imod.

Endelig henviser klager til teorien og en række afgørelser fra doms- og ankenævnsspraksis.

På denne baggrund henstiller klager, at anken tages til følge for så vidt angår "uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed" (klasse 41) og "tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser" (klasse 42).

