RESUMÉ

Delvis ophævelse af VR 2017 01267 Living Suites <w> – AN 2021 00016

Der blev fremsat indsigelse mod registrering af ordmærket VR 2017 01267 Living Suites <w>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til forvekslelighed med flere af indsigers ældre varemærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen til følge og ophævede registreringen for en række tjenesteydelser i klasse 35, 36 og 43. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 3. december 2021

Sag AN 2021 00016

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. februar 2021 vedr. indsigelse mod registreringen VR 2017 01267 Living Suites <w>

fra

indehaver af registreringen:
Søren Skifter
(DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab)

mod

indsiger mod registreringen:
Derag Deutsche Realbesitz AG + Co. KG, Tyskland
(Patrade A/S)

Afgørelsen er truffet af formand Henrik Rothe, næstformand Tine Sommer samt de sagkyndige medlemmer Jens Schovsbo og Knud Wallberg.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Sagens baggrund

Den 29. april 2017 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Søren Skifter om registrering af VA 2017 00946 Living Suites <w> for følgende for varer og tjenesteydelser:

Klasse 35: bistand ved forretningsledelse af hoteller; forretningsledelse af hoteller; forretningsmæssig bistand ved ledelse af hoteller; forretningsmæssig hotelledelse (for andre); konsulentbistand i forbindelse med administration og ledelse af hoteller; ledelse af hoteller for andre; reklamevirksomhed i forbindelse med hoteller; sekretariatsvirksomhed udbudt af hoteller; virksomhedsdrift af hoteller; virksomhedsledelse af turisthoteller; administrativ forvaltning af ejerlejligheder;

Klasse 36: boligudlejning [lejligheder]; boligudlejningskontorer for beskyttede boliger; agenturvirksomhed inden for boliganvisning; boligadministration; boliganvisning [lejligheder]; boliganvisningskontorer (fast ejendom); leasing af ejerboliger; tilvejebringelse af boligindkvartering; forsikringsvirksomhed i forbindelse med hotelindkvartering; leasing af indkvartering i en detailforretning (fast ejendom); lokalisering af lejligheder for andre [permanent indkvartering]; finansieringsvirksomhed i forbindelse med hoteller; forsikringsvirksomhed i forbindelse med hoteller; administration af fast ejendom; administration af finansielle anliggender vedrørende fast ejendom; administrationsydelser inden for fast ejendom og ejendomme; agenturvirksomhed inden for leasing af fast ejendom; agenturvirksomhed ved kommissionssalg af fast ejendom; arrangering af leasingaftaler [kun fast ejendom]; ejendomsadministration vedrørende transaktioner med fast ejendom; erhvervelse af fast ejendom på vegne af andre; finansiel virksomhed i forbindelse med fast ejendom; finansiel virksomhed i forbindelse med fast ejendom og bygninger; finansiel virksomhed i forbindelse med køb af fast ejendom; finansiel virksomhed i forbindelse med salg af fast ejendom; finansiel virksomhed i forbindelse med udvikling af fast ejendom; forlængelsesservice i forbindelse med leasing af fast ejendom; formidling af information vedrørende fast ejendom i forbindelse med ejendom og jord; formidling af leasing og udlejningsaftaler vedrørende fast ejendom; forvaltning af fast ejendom; forvaltning af

investeringer i fast ejendom; information vedrørende ejendomsmarkedet [fast ejendom]; information vedrørende fast ejendom; investeringer i fast ejendom; kapitalinvestering i fast ejendom; leasing af ejendom [kun fast ejendom]; organisering af fælles ejerskab af fast ejendom; planlægning af investering i fast ejendom; rådgivning i forbindelse med investering i fast ejendom; timesharing i forbindelse med fast ejendom; virksomhed i forbindelse med fast ejendom; vurdering og forvaltning af fast ejendom; udlejning af beboelse (lejligheder); agenturvirksomhed inden for ejendomsmægling vedrørende beboelsesejendomme; ejendomsforvaltning i forbindelse med beboelsesejendomme; fremfinding af beboelsesejendomme; leasing af beboelse (lejligheder); tilvejebringelse af permanente beboelsesfaciliteter;

Klasse 43: reservation af midlertidig indkvartering i form af ferieboliger; udbydelse af plejeboliger [midlertidig indlogering]; arrangering af ferieindkvartering; arrangering af indkvartering for turister; arrangering af indkvartering på hoteller; arrangering af midlertidig indkvartering; arrangering af midlertidig indkvartering for ferierejsende; arrangering og tilvejebringelse af midlertidig indkvartering; bedømmelse af ferieindkvartering; beværtningsvirksomhed [indkvartering]; bookingbureauer til ferieindkvartering; bookning af indkvartering på lejrpladser; bookningsvirksomhed i forbindelse med indkvartering i hotelværelser; bureauvirksomhed vedrørende reservation af midlertidig indkvartering; formidling af indkvartering i forbindelse med møder; formidling af information om ferieindkvartering, samt booking heraf; formidling af midlertidig indkvartering i forbindelse med arbejdsopgaver; formidling af online-information vedrørende reservationer af ferieindkvartering; hotelindkvarteringsvirksomhed; indkvartering i forbindelse med møder; indkvartering på feriesteder; indkvartering til sociale arrangementer; indkvarteringsbureauer [hoteller, pensionater]; indkvarteringsservice for midlertidigt ophold i feriehuse; indkvarteringsservice i ferielejligheder; indkvarteringsservice i pensionater; information vedrørende reservation af indkvartering; konsulentbistand leveret via callcentre og hotlines inden for midlertidig indkvartering; medlemsindkvartering; midlertidig indkvartering;

midlertidig indkvarteringsservice udbudt af feriegårde; midlertidig indkvarteringsservice udbudt af ferielejre; nødindkvartering [midlertidig indlogering]; receptionsvirksomhed ved midlertidig indkvartering [opgavehåndtering ved ankomster og afrejser]; reservation af [midlertidig] indkvartering; reservation af indkvartering for turister; reservation af indkvartering til rejsende; reservation af midlertidig indkvartering; reservation af midlertidigt indkvartering via internet; reservation af turistindkvartering; reservationsvirksomhed i forbindelse med ferieindkvartering; service i forbindelse med midlertidig indkvartering til gæster; tilvejebringelse af hotelindkvartering; tilvejebringelse af indkvartering til arrangementer; tilvejebringelse af information om indkvartering via internettet; tilvejebringelse af midlertidig indkvartering; tilvejebringelse af midlertidig indkvartering som del af feriepakker; turistlejre [indkvartering]; udbydelse af midlertidig indkvartering; udbydelse af midlertidig indkvartering i møblerede omgivelser; udlejning af midlertidig indkvartering; udlejning af midlertidig indkvartering i feriehuse og -lejligheder; udveksling af indkvartering [timeshare]; velgørenhedstjenester, nemlig tilvejebringelse af midlertidig indkvartering; vurdering af hotelindkvartering; arrangering af måltider på hoteller; bookingtjenester vedrørende hotelværelser; elektroniske informationstjenester vedrørende hoteller; fremskaffelse af information vedrørende hoteller; gennemførelse af hotelreservationer for andre; hotel- og motelvirksomhed; hotelcatering; hoteller; hoteller på feriesteder; hoteller, herberger og pensionater; hotelreservation; hotelreservation via rejsebureauer; hotelreservationer udbudt via internettet; hotelreservationstjenester; hotelrestauranter; hoteltjenester; hotelværelsesreservationstjenester; hotelvirksomhed for foretrukne kunder; information i forbindelse med hoteller; konsulenttjenester vedrørende hotelfaciliteter; logikontorer [hoteller, pensionater]; oplysninger vedrørende hoteller; rejsebureauvirksomhed vedrørende reservation af hotelindkvartering; reservation af hotelværelser; reservation af hotelværelser for rejsende; restaurationsvirksomhed udbudt af hoteller; tilvejebringelse af faciliteter til udstillinger på hoteller; tilvejebringelse af hotel- og motelvirksomhed; tilvejebringelse af online-information vedrørende

hotelreservationer; tjenester i form af hotel- og motelovernatninger; tjenester ydet af hoteller; udlejning af gardiner til hoteller; udlejning af gulvbeklædning til hoteller; udlejning af håndklæder til hoteller; udlejning af møbler til hoteller; udlejning af vægophæng til hoteller; moteller; tjenester ydet af moteller; tilvejebringelse af information om overnatning; tilvejebringelse af information om overnatning, via internettet;

I brev af 13. juni 2017 meddelte styrelsen, at det ansøgte VA 2017 00946 Living Suites <w> ville blive registreret med tilrettet liste over varer og tjenesteydelser. Registreringen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 21. juni 2017 som VR 2017 01267 Living Suites <w>.

Den 21. august 2017 indleverede Patrade A/S på vegne af Derag Deutsche Realbesitz AG + Co. KG indsigelse mod registreringen af VR 2017 01267 Living Suites <w>.

Efter skriftveksling i indsigelsessagen traf Patent- og Varemærkestyrelsen den 10. februar 2021 følgende afgørelse:

"… **AFGØRELSE**

Vi tager indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for klasse 35 samt en lang række ydelser i klasse 36 og 43. Registreringen vil herefter omfatte "forvaltning af investeringer i fast ejendom; investeringer i fast ejendom; kapitalinvestering i fast ejendom; planlægning af investering i fast ejendom" i klasse 36 samt "udlejning af gardiner til hoteller; udlejning af gulvbeklædning til hoteller; udlejning af håndklæder til hoteller; udlejning af møbler til hoteller; udlejning af vægophæng til hoteller" i klasse 43.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

1. Gennemgang af sagen

Den 21. august 2017 gjorde Patrade A/S indsigelse på vegne af Derag Deutsche Realbesitz AG + Co. KG mod gyldigheden af det registrerede mærke LIVING SUITES.

Vi henviser til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017, idet sagen afgøres i henhold til regler gældende indtil den 1. januar 2019, jf. § 8, stk. 4 i ændringslov nr. 1533 af 18. december 2018.

Indsigelsen er nedlagt med henvisning til, at indehavers mærke LIVING SUITES (VR 2017 01267) er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærker LIVINGHOTELS (EU015793722), LIVINGHOTEL (EU015796881) og LIVING HOTELS SIGNATURE (EU016481418). Indsiger har i den forbindelse henvist til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Indsiger har i brev af 27. november 2017 uddybet sin påstand om, at der er risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder mulighed for at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne. Det er indsigers holdning, at der er tale om identiske og ligeartede tjenesteydelser, samt at der er mærkelighed. Indsiger gør desuden gældende, at det særprægede og dominerende i mærkerne er det indledende fælles element LIVING, da både SUITES og HOTELS er uden særpræg.

Indsiger har desuden i sit brev argumenteret for, at risikoen for forveksling øges, da de ældre påberåbte rettigheder udgør en serie af varemærker. Indsiger har dog frafaldet denne påstand i sit brev af 23. april 2018.

Indehaver har i brev af 10. september 2018 bestridt, at der er risiko for forveksling mellem mærkerne. Indehaver gør gældende, at der ikke er sammenfald mellem ydelserne, blot fordi de har samme formål eller kategoriseres i samme klasse. Det bestrides ligeledes, at mærkeelementet SUITES er uden særpræg, da ordet har flere betydninger, og sammensat med LIVING er det ikke nærliggende, at det vil blive opfattet som en ”hotelsuite”. For så vidt angår det fælles mærkeelement LIVING, betyder ordet *”"levende" eller "et sted man lever eller opholder sig", og der er således tale om et ord og et varemærkeelement, der har meget begrænset særpræg, fordi "levende" er anprisende for "hotelvirksomhed og udlejning af lejligheder", og et "sted man lever" er beskrivende for ydelserne.”* Dertil

kommer, at en søgning i klasse 43 på EU-varemærker indeholdende *LIVING*, ifølge indehaver resulterer i 192 hits.

Indsiger har i brev af 24. november 2018 fastholdt sin påstand og uddybet sit argument for, hvorfor der er sammenfald og/eller nær tilknytning mellem ydelserne. Indsiger har bl.a. vedlagt udskrifter og citater fra indsigers og indehavers hjemmesider for at dokumentere sammenfaldet mellem ydelserne i form af hotelvirksomhed, herunder mellem omsætningskredsen.

Indehaver har den 18. januar 2019 indsendt yderligere bemærkning, herunder vedlagt udskrifter for at dokumentere, at *"LIVING er et almindeligt brugt ord inden for hotelvirksomhed, herunder udlejning af hotellejligheder"*.

Indsiger har den 25. marts 2019 bestridt, at indehaver har påvist, at ordet LIVING bliver opfattet generisk for omsætningskredsen i Danmark. Indsiger bemærker, at størstedelen af de vedlagte eksempler ikke henvender sig til det danske marked. De tre eksempler der er målrettet den danske omsætningskreds dokumenterer ifølge indsiger heller ikke en generisk brug, da LIVING bruges varemærkeretligt i disse eksempler.

I brev af 9. maj 2019 har indehaver uddybet deres bemærkninger vedrørende elementet LIVING. De forklarer, at deres argument ikke er, at LIVING er en generisk betegnelse for "hoteller og hotellejligheder". Deres synspunkt er udelukkende, *"at LIVING er så almindeligt og hyppigt anvendt et varemærkeelement, at det forhold, at LIVING indgår i to varemærker ikke automatisk fører til, at der kan statueres risiko for forveksling"*.

Den 8. juli 2019 blev sagen sat i bero, da vi kunne konstatere, at der var nedlagt indsigelse mod indsigers påberåbte EU-varemærke EU016481418, samt at EU0157937 og EU015796881 var begæret ophævet.

Den 21. januar 2021 tog vi sagen op til afgørelser, da de verserende sager mod indsigers varemærker var afsluttet, og parterne ikke ønskede at udtale sig yderligere.

2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

> *2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."*

3. Vurdering og konklusion

Indsigers mærker:

LIVINGHOTELS (EU015793722)
Registreret for: **Klasse 35** Annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med hoteller, markedsføring, salgsfremmende foranstaltninger, markedsanalyser og markedsundersøgelser; Rådgivning vedrørende forretningsledelse og organisation; Rådgivning vedrørende personaleledelse; Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; Forretningsmæssig oplysningsagenturvirksomhed; Kommerciel formidling; Formidling af handelsvirksomhed for tredjepart; Forretningsmæssig bistand ved ledelse af hoteller; Onlinereklame på et computernetværk i forbindelse med hoteller; Optimering af søgemaskiner til markedsføring; Personale- og arbejdsformidling, personalerekruttering, skrivetjenester, sekretariatsvirksomhed. **Klasse 36** Virksomhed i forbindelse med fast ejendom; Udlejning af fast ejendom, Udlejning af kontorer (fast ejendom), Udlejning af lejligheder; Ledelse på gulvet; Forvaltning af fast ejendom; Ejendomsmæglervirksomhed. **Klasse 39** Garageudlejning; Udlejning af parkeringspladser; Parkeringspladser; Reservation (rejse); Transportreservation; Pladsreservation ved rejser.

Klasse 41

Publicering og journalistvirksomhed; Uddannelse, undervisning og underholdningsvirksomhed i forbindelse med hoteller og sport; Tolkning og oversættelse; Udlån, udlejning og bortforpagtning af genstande i forbindelse med levering af førnævnte tjenesteydelser, indeholdt i denne klasse; Rådgivning og information i forbindelse med førnævnte tjenesteydelser, indeholdt i denne klasse.

Klasse 42

Arkitektur; Indretningsarkitektvirksomhed; Ingeniørvirksomhed; Gennemførelse af tekniske projektstudier; Boligindretning; Stillen søgemaskiner til rådighed på internettet.

Klasse 43

Tjenester ydet af hoteller; Tjenester ydet af restauranter, Cafévirksomhed, Cafévirksomhed, Forplejning af gæster på snackbarer; Formidling af værelser (hoteller og pensionater), reservation af værelser; Udlejning af midlertidig indkvartering, Udlejning af mødelokaler, Udlejning af transportable bygninger.

LIVINGHOTEL

(EU015796881)

Klasse 35

Annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med hoteller, markedsføring, salgsfremmende foranstaltninger, markedsanalyser og markedsundersøgelser; Rådgivning vedrørende forretningsledelse og organisation; Rådgivning vedrørende personaleledelse; Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; Forretningsmæssig oplysningsagenturvirksomhed; Kommerciel formidling; Formidling af handelsvirksomhed for tredjepart; Forretningsmæssig bistand ved ledelse af hoteller; Onlinereklame på et computernetværk i forbindelse med hoteller; Optimering af søgemaskiner til markedsføring; Personale- og arbejdsformidling, personalerekruttering, skrivetjenester, sekretariatsvirksomhed.

Klasse 36

Virksomhed i forbindelse med fast ejendom; Udlejning af fast ejendom, Udlejning af kontorlokaler, Udlejning af lejligheder; Ejendomsadministration; Forvaltning af fast ejendom; Ejendomsmæglervirksomhed.

Klasse 39

Garageudlejning; Udlejning af parkeringspladser; Parkeringspladser; Reservation (rejser); Transportreservation; Pladsreservation ved rejser.

Klasse 41

Publicering og journalistvirksomhed; Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed og underholdningsvirksomhed i forbindelse med hoteller; Sport; Tolkning og oversættelse; Udlån, udlejning og bortforpagtning af genstande i forbindelse med levering af førnævnte tjenesteydelser, indeholdt i denne klasse; Rådgivning og information i forbindelse med førnævnte tjenesteydelser, indeholdt i denne klasse.

Klasse 42

Arkitektur; Indretningsarkitektvirksomhed; Ingeniørvirksomhed; Afholdelse af tekniske projektstudier; Boligindretning; Stillen søgemaskiner til rådighed på internettet.

Klasse 43

Tjenester ydet af hoteller; Tjenester ydet af restauranter, Cafévirksomhed, Cafévirksomhed, Forplejning af gæster på snackbarer; Formidling af værelser (hoteller og pensionater), reservation af værelser; Udlejning af midlertidig indkvartering, Udlejning af mødelokaler, Udlejning af transportable bygninger.

LIVING HOTELS SIGNATURE

(EU016481418)

Klasse 35

Annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med hoteller, markedsføring, salgsfremmende foranstaltninger, markedsanalyser og markedsundersøgelser; Rådgivning vedrørende forretningsledelse og organisation; Rådgivning vedrørende personaleledelse; Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; Forretningsmæssig oplysningsagenturvirksomhed; Kommerciel formidling; Formidling af handelsvirksomhed for tredjepart; Forretningsmæssig bistand ved ledelse af hoteller; Onlinereklame på et computernetværk i forbindelse med hoteller; Optimering af søgemaskiner til markedsføring; Personale- og arbejdsformidling, personalerekruttering, skrivetjenester, sekretariatsvirksomhed.

Klasse 36

Virksomhed i forbindelse med fast ejendom; Udlejning af fast ejendom, Udlejning af kontorer (fast ejendom), Udlejning af lejligheder; Forvaltning og administration af fast ejendom; Forvaltning af fast ejendom; Ejendomsmæglervirksomhed.

Klasse 43

Tjenester ydet af hoteller; Tjenester ydet af restauranter, Cafévirksomhed, Cafévirksomhed, Forplejning af gæster på snackbarer; Formidling af værelser (hoteller og pensionater), reservation af værelser; Udlejning af midlertidig indkvartering, Udlejning af mødelokaler, Udlejning af transportable bygninger.

Indehavers mærke

LIVING SUITES

(VR 2017 01267)

Foreløbigt registreret for:

Klasse 35

bistand ved forretningsledelse af hoteller; forretningsledelse af hoteller; forretningsmæssig bistand ved ledelse af hoteller; forretningsmæssig hotelledelse (for andre); konsulentbistand i forbindelse med administration og ledelse af hoteller; ledelse af hoteller for andre; reklamevirksomhed i forbindelse med hoteller; sekretariatsvirksomhed udbudt af hoteller; virksomhedsdrift af hoteller; virksomhedsledelse af turisthoteller; administrativ forvaltning af ejerlejligheder.

Klasse 36

boligudlejning [lejligheder]; boligudlejningskontorer for beskyttede boliger; agenturvirksomhed inden for boliganvisning; boligadministration; boliganvisning [lejligheder]; boliganvisningskontorer (fast ejendom); leasing af ejerboliger; tilvejebringelse af boligindkvartering; lokalisering af lejligheder for andre [permanent indkvartering]; administration af fast ejendom; administration af finansielle anliggender vedrørende fast ejendom; administrationsydelser inden for fast ejendom og ejendomme; agenturvirksomhed inden for leasing af fast ejendom; agenturvirksomhed ved kommissionssalg af fast ejendom; arrangering af leasingaftaler [kun fast ejendom];

ejendomsadministration vedrørende transaktioner med fast ejendom; erhvervelse af fast ejendom på vegne af andre; forlængelsesservice i forbindelse med leasing af fast ejendom; formidling af information vedrørende fast ejendom i forbindelse med ejendom og jord; formidling af leasing og udlejningsaftaler vedrørende fast ejendom; forvaltning af fast ejendom; forvaltning af investeringer i fast ejendom; investeringer i fast ejendom; kapitalinvestering i fast ejendom; leasing af ejendom [kun fast ejendom]; organisering af fælles ejerskab af fast ejendom; planlægning af investering i fast ejendom; timesharing i forbindelse med fast ejendom; virksomhed i forbindelse med fast ejendom; vurdering og forvaltning af fast ejendom; udlejning af beboelse (lejligheder); ejendomsforvaltning i forbindelse med beboelsesejendomme; fremfinding af beboelsesejendomme; leasing af beboelse (lejligheder); tilvejebringelse af permanente beboelsesfaciliteter.

Klasse 43

reservation af midlertidig indkvartering i form af ferieboliger; udbydelse af plejeboliger [midlertidig indlogering]; arrangering af ferieindkvartering; arrangering af indkvartering for turister; arrangering af indkvartering på hoteller; arrangering af midlertidig indkvartering; arrangering af midlertidig indkvartering for ferierejsende; arrangering og tilvejebringelse af midlertidig indkvartering; bedømmelse af ferieindkvartering; beværtningsvirksomhed [indkvartering]; bookingbureauer til ferieindkvartering; bookning af indkvartering på lejrpladser; bookningsvirksomhed i forbindelse med indkvartering i hotelværelser; bureauvirksomhed vedrørende reservation af midlertidig indkvartering; formidling af indkvartering i forbindelse med møder; formidling af information om ferieindkvartering, samt booking heraf; formidling af midlertidig indkvartering i forbindelse med arbejdsopgaver; formidling af online-information vedrørende reservationer af ferieindkvartering; hotelindkvarteringsvirksomhed; indkvartering i forbindelse med møder; indkvartering på feriesteder; indkvartering til sociale arrangementer; indkvarteringsbureauer [hoteller, pensionater]; indkvarteringsservice for midlertidigt ophold i feriehuse; indkvarteringsservice i ferielejligheder; indkvarteringsservice i pensionater; information vedrørende reservation af indkvartering; konsulentbistand leveret via callcentre og hotlines inden for midlertidig indkvartering; medlemsindkvartering; midlertidig indkvartering; midlertidig indkvarteringsservice udbudt af feriegårde; midlertidig indkvarteringsservice udbudt af ferielejre; nødindkvartering [midlertidig indlogering]; receptionsvirksomhed ved midlertidig indkvartering

[opgavehåndtering ved ankomster og afrejser]; reservation af [midlertidig] indkvartering; reservation af indkvartering for turister; reservation af indkvartering til rejsende; reservation af midlertidig indkvartering; reservation af midlertidigt indkvartering via internet; reservation af turistindkvartering; reservationsvirksomhed i forbindelse med ferieindkvartering; service i forbindelse med midlertidig indkvartering til gæster; tilvejebringelse af hotelindkvartering; tilvejebringelse af indkvartering til arrangementer; tilvejebringelse af information om indkvartering via internettet; tilvejebringelse af midlertidig indkvartering; tilvejebringelse af midlertidig indkvartering som del af feriepakker; turistlejre [indkvartering]; udbydelse af midlertidig indkvartering; udbydelse af midlertidig indkvartering i møblerede omgivelser; udlejning af midlertidig indkvartering; udlejning af midlertidig indkvartering i feriehuse og -lejligheder; udveksling af indkvartering [timeshare]; velgørenhedstjenester, nemlig tilvejebringelse af midlertidig indkvartering; vurdering af hotelindkvartering; arrangering af måltider på hoteller; bookingtjenester vedrørende hotelværelser; elektroniske informationstjenester vedrørende hoteller; fremskaffelse af information vedrørende hoteller; gennemførelse af hotelreservationer for andre; hotel- og motelvirksomhed; hotelcatering; hoteller; hoteller på feriesteder; hoteller, herberger og pensionater; hotelreservation; hotelreservation via rejsebureauer; hotelreservationer udbudt via internettet; hotelreservationstjenester; hotelrestauranter; hoteltjenester; hotelværelsesreservationstjenester; hotelvirksomhed for foretrukne kunder; information i forbindelse med hoteller; konsulenttjenester vedrørende hotelfaciliteter; logikontorer [hoteller, pensionater]; oplysninger vedrørende hoteller; rejsebureauvirksomhed vedrørende reservation af hotelindkvartering; reservation af hotelværelser; reservation af hotelværelser for rejsende; restaurationsvirksomhed udbudt af hoteller; tilvejebringelse af faciliteter til udstillinger på hoteller; tilvejebringelse af hotel- og motelvirksomhed; tilvejebringelse af online-information vedrørende hotelreservationer; tjenester i form af hotel- og motelovernatninger; tjenester ydet af hoteller; udlejning af gardiner til hoteller; udlejning af gulvbeklædning til hoteller; udlejning af håndklæder til hoteller; udlejning af møbler til hoteller; udlejning af vægophæng til hoteller; moteller; tjenester ydet af moteller; tilvejebringelse af information om overnatning; tilvejebringelse af information om overnatning, via internettet.

Nedenfor vil indehavers tjenesteydelser først blive sammenlignet med varefortegnelserne for indsigers påberåbte registreringer. Dernæst vil mærkerne blive sammenlignet, inden vi

foretager en vurdering af risikoen for forveksling mellem indehavers og indsigers registreringer.

Sammenligning af tjenesteydelserne

Klasse 35

Indehavers mærke omfatter i klasse 35 ”bistand ved forretningsledelse af hoteller; forretningsledelse af hoteller; forretningsmæssig bistand ved ledelse af hoteller; forretningsmæssig hotelledelse (for andre); konsulentbistand i forbindelse med administration og ledelse af hoteller; ledelse af hoteller for andre; virksomhedsdrift af hoteller; virksomhedsledelse af turisthoteller”, der overlapper og er sammenfaldende med ydelserne ”Rådgivning vedrørende forretningsledelse og organisation; Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; Forretningsmæssig bistand ved ledelse af hoteller” omfattet af indsigers registreringer.

Derudover har indehaver ansøgt om ”reklamevirksomhed i forbindelse med hoteller” og ”sekretariatsvirksomhed udbudt af hoteller”, der er sammenfaldende med henholdsvis ”Annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med hoteller, markedsføring, salgsfremmende foranstaltninger, markedsanalyser og markedsundersøgelser” og ”Personale- og arbejdsformidling, personalerekruttering, skrivetjenester, sekretariats-virksomhed” omfattet af indsigers registreringer.

For så vidt angår den sidste ydelse omfattet af indehavers ansøgning i klasse 35 ”administrativ forvaltning af ejerlejligheder”, er det vores vurdering, at ydelsen ikke er sammenfaldende med indsigers registrerede ydelser. Ud fra ordlyden lyder det som om, ydelsen falder under ”Forvaltning af fast ejendom” og ”virksomhed i forbindelse med fast ejendom”, som indsiger har registreret i klasse 36. ”Administrativ forvaltning af ejerlejligheder” skal imidlertid ses i lyset af klasse 35, hvor den er ansøgt, og ydelsen må forstås som en form for bistand ved forretningsudførelse og –administration. Ydelsen har dog umiddelbart store ligheder med netop ”Forvaltning af fast ejendom”. Ydelserne bliver begge udbudt af ejendomsadministratorer og henvender sig til den samme omsætnings-kreds. Ydelserne vil desuden i et vist omfang supplere og overlappe hinanden.

Klasse 36

Indsigers mærker er registreret for ydelsen ”Virksomhed i forbindelse med fast ejendom”, der omfatter en lang række af ydelser inden for bl.a. ejendomsadministration og ejendomsmæglervirksomhed. Det er således vores vurdering, at der er sammenfald mellem denne ydelse og alle ydelser omfattet af indehavers mærke i klasse 36 med undtagelse af ”forvaltning af investeringer i fast ejendom; investeringer i fast ejendom; kapital-investering i fast ejendom; planlægning af investering i fast ejendom”.

Det er vores vurdering, at indehavers ovenfor nævnte ydelser inden for investering i fast ejendom heller ikke er sammenfaldende med nogen af de øvrige tjenesteydelser, omfattet af indsigers registreringer.

Indsigers registreringer i klasse 36 omfatter imidlertid ”Udlejning af fast ejendom, Udlejning af kontorer (fast ejendom), Udlejning af lejligheder”, som har visse ligheder med indehavers ydelser. Når virksomheder investerer i fast ejendom, er det normalt, at disse ejendomme efterfølgende udlejes til enten private eller andre erhvervsdrivende. Ydelserne supplerer derfor til en vis grad hinanden. Dog har ydelserne forskellige formål og omsætningskredsen vil som udgangspunkt ikke være sammenfaldende.

Klasse 43

Indsiger har i klasse 43 registreret ydelserne ”Tjenester ydet af hoteller” og ”Udlejning af midlertidig indkvartering, Udlejning af mødelokaler, Udlejning af transportable bygninger”. Det skal i den forbindelse bemærkes, at hoteller yder en lang række af forskellige tjenesteydelser, og ydelsen dækker således ikke kun indkvartering.

Det er vores vurdering, at de bredt formulerede tjenesteydelser omfatter størstedelen af de ydelser, der er omfattet af klasse 43 i indehavers varemærkeansøgning.

Undtagelsen er bl.a. ”bedømmelse af ferieindkvartering; konsulentbistand leveret via callcentre og hotlines inden for midlertidig indkvartering; vurdering af hotelindkvartering”. Det er imidlertid vores vurdering, at disse ydelser har en meget høj grad af lighed med ydelserne ”Formidling af værelser (hoteller og pensionater), reservation af værelser” omfattet af indsigers registreringer. Ydelserne er nært beslægtede, da de supplerer hinanden, kan foretages af samme udbyder og målrettes den samme omsætningskreds, der ofte vil anskaffe sig information om indkvarteringen, inden der foretages en reservation.

De resterende ydelser omfattet af klasse 43 i varefortegnelsen for det ansøgte mærke er ”udlejning af gardiner til hoteller; udlejning af gulvbeklædning til hoteller; udlejning af håndklæder til hoteller; udlejning af møbler til hoteller; udlejning af vægophæng til hoteller”. Det er vores vurdering, at der hverken er sammenfald eller ligheder mellem disse ydelser og ydelserne omfattet af indsigers registreringer. Ydelserne er for forskelligartede og vil ikke blive udbudt af de samme udbydere eller via de samme distributionskanaler.

Sammenligning af indehavers mærke og indsigers mærke LIVINGHOTELS (EU015793722)

Indsigers mærke består af en sammensætning af de to engelske ord LIVING og HOTELS. Begge ord består af to stavelser fordelt på henholdsvis to og fire bogstaver, i alt 12 bogstaver. LIVING kan bl.a. oversættes til adjektivet ”levende” samt henvise til den lange tillægsform af verbet ”bo”, forstået det sted man bor permanent og ikke blot et midlertidigt ophold. HOTELS kan oversættes til ”hoteller” og mange af ydelserne vil naturligt kunne udbydes af et hotel, være målrettet hoteller eller omhandle hoteller.

Da LIVING står foran substantivet HOTELS og således naturligt lægger sig som adjektiv til HOTELS, er det vores vurdering, at omsætningskredsen vil opfatte mærket som en helhed i den sammensatte betydning ”levende hoteller”. ”Levende hoteller” har ikke et klart meningsindhold, og dermed ikke en direkte beskrivende betydning.

Indehavers mærke består af de engelske ord LIVING og SUITES, der begge har to stavelser og seks bogstaver, i alt 12 bogstaver. SUITES er den engelske flertalsform af ”suite”, der er betegnelsen for en *”stor, luksuriøst udstyret lejlighed på et hotel, ofte bestående af flere sammenhængende rum”*, se bl.a. Den Danske Ordbog på www.ordnet.dk. Betegnelsen bruges dog også generelt til at beskrive en *”sammenhængende række af værelser”*, der udbydes af andre end hoteller, se bl.a. www.ordbogen.com. Suiter er således forbundet med noget luksuriøst, og betegnelsen benyttes ofte i markedsføring som en salgsfremmende foranstaltning.

Det er vores vurdering, at mærket vil blive opfattet som en helhed i betydningen ”levende suiter”, da den danske omsætningskreds vil læse LIVING som adjektivet ”levende”, når

ordet står foran substantivet ”suite”. Dog kan mærket pga. dets opbygning også give associationer til det engelske ord ”living room”, der betyder (opholds)stue. Dermed kan LIVING SUITES hentyde til, at der er tale om suiter, der skal opfattes mere hjemmelige.

Både indsigers og indehavers mærker består af en opbygning med adjektivet LIVING efterfulgt af substantiverne HOTELS henholdsvis SUITES, der begrebsmæssigt begge er betegnelser inden for midlertidig indkvartering. Mærkerne består af lige mange stavelser og bogstaver, hvor LIVINGHOTELS dog mangler et mellemrum imellem ordene i modsætning til LIVING SUITES. Den første halvdel af mærkerne er identisk, og begge mærker slutter på S, der angiver den engelske flertalsform af henholdsvis HOTEL og SUITE. Mærkeelementerne HOTEL og SUITE har imidlertid ikke andre ligheder end antal stavelser og bogstaver, samt at T og E indgår i begge mærker uden dog at have samme placering i mærkerne. De øvrige bogstaver i HOTEL og SUITE adskiller sig, og rytmen i ordene er forskellig.

Det er vores vurdering, at mærkerne i deres helhed har en vis synsmæssig lighed, da første halvdel af mærker er ens, TE går igen i sidste halvdel og begge mærker ender på S. Lydligt og begrebsmæssigt er der også lighed mellem mærkerne, dog i mindre grad end den synsmæssige lighed.

Vurdering af risiko for forveksling

Det følger bl.a. af EU-domstolens afgørelser i C-39/97 (Canon) og C-342/97 (Lloyd), at der i sager om forvekslelighed skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forvekslelighed i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til omfanget af bl.a. mærkelighed og ligheden mellem varerne/tjenesteydelserne. Det følger endvidere af praksis, at der ved sammenfald af ydelser stilles mindre krav til mærkeligheden.

Helhedsvurderingen skal desuden, for så vidt angår den visuelle, lydlige og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker, være støttet på det helhedsindtryk, mærkerne giver, herunder hvor særpræget de enkelte mærkeelementer er.

Både indsigers og indehavers registreringer udgør svage mærker. Mærkerne er opbygget på samme måde med det indledende element LIVING efterfulgt af henholdsvis HOTELS

og SUITES, der begge er begreber i relation til indkvarteringsmuligheder og således er usærprægede eller yderst svage mærkeelementer.

LIVING er også et svagt mærkeelement, bl.a. fordi det indgår i en lang række varemærker inden for klasse 43. Det bemærkes dog, at LIVING ikke fremstår i samme betydning i alle de 192 registrerede EU-varemærker, indehaver har henvist til, da LIVING nogle steder eksempelvis klart vil blive opfattet i betydningen ”levevis” eller indgår i navnet LIVINGSTON.

Henset til at mærkerne har den første halvdel til fælles, som tilmed er det særprægede i mærkerne, mærkerne begge slutter på et flertals S, og der derudover er ligheder i mærkernes resterende elementer, er det vores vurdering, at der ud fra en helhedsvurdering er risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne, i de tilfælde hvor der er sammenfald af tjenesteydelser eller en meget høj grad af lighed.

Eftersom der er tale om svage mærker med et begrænset beskyttelsesomfang, er det vores vurdering, at der ikke er risiko for forveksling mellem mærkerne i de tilfælde, hvor der kun er begrænsede eller ingen ligheder mellem ydelserne. Det gør sig gældende for ” forvaltning af investeringer i fast ejendom; investeringer i fast ejendom; kapitalinvestering i fast ejendom; planlægning af investering i fast ejendom” i klasse 36 samt ”udlejning af gardiner til hoteller; udlejning af gulvbeklædning til hoteller; udlejning af håndklæder til hoteller; udlejning af møbler til hoteller; udlejning af vægophæng til hoteller” i klasse 43.

I relation til indsigers øvrige varemærkeregistreringer LIVINGHOTEL (EU015796881) og LIVING HOTELS SIGNATURE (EU016481418) har de en mindre grad af mærke-ligheden med LIVING SUITES end LIVINGHOTELS har. Da registreringerne desuden ikke indeholder tjenesteydelser, der har en større lighed med indehavers ansøgte tjenesteydelser, finder vi det unødigt at foretage en vurdering af, hvorvidt ansøgers mærke er forveksleligt med indsigers varemærkeregistreringer LIVINGHOTEL (EU015796881) og LIVING HOTELS SIGNATURE (EU016481418).

Konklusion

Vi tager indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for klasse 35 samt en lang række ydelser i klasse 36 og 43. I bilag 1 har vi vedlagt en oplistning af alle de tjenesteydelser, mærket vil blive ophævet for.

Registreringen vil herefter omfatte "forvaltning af investeringer i fast ejendom; investeringer i fast ejendom; kapitalinvestering i fast ejendom; planlægning af investering i fast ejendom" i klasse 36 samt "udlejning af gardiner til hoteller; udlejning af gulvbeklædning til hoteller; udlejning af håndklæder til hoteller; udlejning af møbler til hoteller; udlejning af vægophæng til hoteller" i klasse 43.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 i lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017…"

Denne afgørelse blev med brev af 8. april 2021 fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Søren Skifter, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

"… **PÅSTAND**:
Det ansøgte varemærke LIVING SUITES (ord) registreres endeligt for alle de ansøgte tjenester i klasserne 35, 36 og 43, herunder for de i bilag 1 nævnte ydelser.

-Anbringender
Til støtte for klagers påstand gøres det gældende, at der ikke er forvekslingsrisiko mellem Indsigers varemærker LIVINGHOTELS (EU015793722), LIVINGHOTEL (EU015796881), LIVING HOTELS SIGNATURE (EU016481418) og Klagers varemærke LIVING SUITES (VR 2017 01267), jf. Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Som Patent- og Varemærkestyrelsen har lagt til grund for indsigelsesafgørelsen, er der kun en lav grad af mærkelighed, idet der, som Styrelsen nævner, kun er "en vis synsmæssig lighed", og der "lydligt og begrebsmæssigt også er lighed mellem mærkerne dog i mindre grad end den synsmæssige lighed". Styrelsen kommer også frem til, at begge registreringer "udgør svage mærker" med det indledende element "LIVING" og "HOTELS" og "SUITES", hvor både HOTELS og SUITES er "usærprægede eller yderst svage

mærkeelementer", og hvor LIVING også er et "svagt varemærkeelement, bl.a. fordi det indgår i en lang række varemærker inden for klasse 43".

I sager om forvekslelighed skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forvekslelighed i offentlighedens bevidsthed. Sammenfaldet i tjenesteydelserne mellem Indsiger og Klagers varemærker er derfor ikke tilstrækkelig i sig selv til, at der foreligger forvekslingsrisiko. Når Klagers varemærke derudover synsmæssigt, lydligt og begrebsmæssigt adskiller sig fra Indsigers varemærke og dertil alene har et svagt varemærkeelement til fælles med Indsigers varemærke, er der ud fra en helhedsvurdering ikke nogen risiko for forveksling mellem varemærkerne.

Klager anmoder om en frist på 2 måneder til at uddybe begrundelsen for klagen og fremlægge supplerende dokumentation.

En frist på to måneder er nødvendig, fordi Klager vil fremskaffe yderligere dokumentation til støtte for sagen, og fordi dette har været forhindret i tiden op til klagefristen pga. COVID-19…"

I brev af 14. juni 2021 fremsendte DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Søren Skifter, supplerende klagebegrundelse som følger:

"… Under henvisning til Klager, Søren Skifters formelle klage af 8. april 2021, skal vi hermed indgive Søren Skifters uddybende begrundelse for klagen.

Klagen er indgivet under henvisning til varemærkelovens § 46, idet Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. februar 2021 (herefter "Afgørelsen"), hvormed Styrelsen delvist ophæver foreløbig dansk varemærkeregistrering nr. VR 2017 01267, LIVING SUITES (ord), for de i **Bilag 1** nævnte ydelser i klasse 35, 36 og 43, bestrides.

Søren Skifter anmoder derfor Ankenævnet om at Ankenævnet omgør afgørelsen, således at varemærket LIVING SUITES (ord) registreres endeligt for de ansøgte tjenester i klasserne 35, 36 og 43, herunder for de i bilag 1 nævnte ydelser.

Til støtte for Søren Skifters påstand gøres det gældende, at der ikke er forvekslingsrisiko

mellem Indsiger, Derag Deutsche Realbesitz + Co. KGs (herefter ”Derag Deutsche”) varemærker LIVINGHOTELS (EU015793722), LIVINGHOTEL (EU015796881), LIVING HOTELS SIGNATURE (EU016481418) og Søren Skifters varemærke LIVING SUITES (VR 2017 01267), jf. Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Patent- og Varemærkestyrelsens præmisser

Det følgende er et uddrag af Patent- og Varemærkestyrelsens præmisser, som er gengivet for at vise, at sagen burde have haft et andet udfald og skulle have været i Klager Søren Skifters favør:

”*Indehavers mærke består af de engelske ord LIVING og SUITES, der begge har to stavelser og seks bogstaver, i alt 12 bogstaver. SUITES er den engelske flertalsform af ”suite”, der er betegnelsen for en ”stor, luksuriøst udstyret lejlighed på et hotel, ofte bestående af flere sammenhængende rum”, se bl.a. Den Danske Ordbog på www.ordnet.dk. Betegnelsen bruges dog også generelt til at beskrive en ”sammenhængende række af værelser”, der udbydes af andre end hoteller, se bl.a. www.ordbogen.com. Suiter er således forbundet med noget luksuriøst, og betegnelsen benyttes ofte i markedsføring som en salgsfremmende foranstaltning.*

Det er vores vurdering, at mærket vil blive opfattet som en helhed i betydningen ”levende suiter”, da den danske omsætningskreds vil læse LIVING som adjektivet ”levende”, når ordet står foran substantivet ”suite”. Dog kan mærket pga. dets opbygning også give associationer til det engelske ord ”living room”, der betyder (opholds)stue. Dermed kan LIVING SUITES hentyde til, at der er tale om suiter, der skal opfattes mere hjemlige.

Både indsigers og indehavers mærker består af en opbygning med adjektivet LIVING efterfulgt af substantiverne HOTELS henholdsvis SUITES, der begrebsmæssigt begge er betegnelser inden for midlertidig indkvartering. Mærkerne består af lige mange stavelser og bogstaver, hvor LIVINGHOTELS dog mangler et mellemrum imellem ordene i modsætning til LIVING SUITES. Den første halvdel af mærkerne er identisk, og begge mærker slutter på S, der angiver den engelske flertalsform af henholdsvis HOTEL og SUITE. Mærkeelementerne HOTEL og SUITE har imidlertid ikke andre ligheder end antal stavelser og bogstaver, samt at T og E indgår i begge mærker uden dog at have samme

placering i mærkerne. De øvrige bogstaver i HOTEL og SUITE adskiller sig, og rytmen i ordene er forskellig.

Det er vores vurdering, at mærkerne i deres helhed har en vis synsmæssig lighed, da første halvdel af mærker er ens, TE går igen i sidste halvdel og begge mærker ender på S. Lydligt og begrebsmæssigt er der også lighed mellem mærkerne, dog i mindre grad end den synsmæssige lighed.

Både indsigers og indehavers registreringer udgør svage mærker. Mærkerne er opbygget på samme måde med det indledende element LIVING efterfulgt af henholdsvis HOTELS og SUITES, der begge er begreber i relation til indkvarteringsmuligheder, og således er usærprægede eller yderst svage mærkeelementer.

LIVING er også et svagt mærkeelement, bl.a. fordi det indgår i en lang række varemærker inden for klasse 43. Det bemærkes dog, at LIVING ikke fremstår i samme betydning i alle de 192 registrerede EU-varemærker, indehaver har henvist til, da LIVING nogle steder eksempelvis klart vil blive opfattet i betydningen "levevis" eller indgår i navnet LIVINGSTON"

Ved vurdering af hvorvidt to varemærker er forvekslelige, skal der, som Styrelsen også har anført i afgørelsen, foretages en *helhedsbedømmelse*, hvori samtlige relevante faktorer skal inddrages, herunder de visuelle, lydlige og begrebsmæssige indtryk som mærkerne har på den relevante omsætningskreds. Styrelsens præmisser viser, at sagen skulle have fået et andet udfald.

Patent- og Varemærkestyrelsen har valgt kun at foretage en vurdering af forvekslings-risikoen mellem det ansøgte varemærke og ét af Derag Deutsches varemærker: LIVINGHOTELS (EU015793722). Idet ét af de øvrige mærker er stort set identisk hermed (LIVINGHOTEL), og da det tredje mærke indeholder flere og andre ord, har vi derfor i det følgende også koncentreret vores argumentation til forvekslingsrisikoen mellem mærkerne LIVING SUITES og LIVINGHOTELS.

Manglende lighed mellem Klagers og Indklagedes varemærker:

LIVING SUITES	LIVINGHOTELS
Klagers varemærke VR 2017 01267	Indklagedes varemærke EU015793722

Visuelle forskelle

Søren Skifters mærke består af ordene LIVING og SUITES. Derag Deutsches mærke består ikke af eller indeholder ikke SUITES eller lignende ord. Søren Skifters mærke har derfor alene det i branchen almindelige og hyppigt anvendte ord LIVING til fælles med Derag Deutsches mærke. Som Styrelsen anfører, er der kun en vis synsmæssig lighed, og dertil kommer, at LIVING er et hyppigt anvendt og derfor meget svagt varemærkeelement.

Det er også væsentligt for helhedsbedømmelsen at inddrage det forhold, at Søren Skifters mærke består af to ord, mens Derag Deutsches mærke kun består af ét sammensat ord. Mellemrummet mellem ordet LIVING og SUITES fremhæver det markant anderledes begyndelsesbogstav i andet ord af mærket, nemlig ”S”, som ikke er forveksleligt med eller ligner bogstavet ”H”.

Antallet af ord i mærkerne er derfor forskellige, og der er således også forskelle på mærkernes længde.

Mærkerne adskiller sig visuelt fra hinanden og – uanset en vis visuel lighed, som Styrelsen anfører - er den ikke tilstrækkeligt til, at mærkerne er eller kan anses for at være visuelt forvekslelige.

Lydlige forskelle

Mærkerne består af et forskelligt antal ord. Det sidste ord i Søren Skifters mærke SUITES vil typisk blive udtalt som ”swēts” mens sidste ordelement i Derag Deutsches mærke er HOTELS, der typisk vil udtales som ”hō-ˈtels”.

Ingen af indsigers mærker består af eller indeholder SUITES eller lignende ord.

Mærkerne udtales forskelligt og adskiller sig derfor lydligt fra hinanden og er ikke lydligt forvekslelige. Styrelsen er da også kommet frem til, at en eventuel lydlig lighed mellem

mærkerne under alle omstændigheder er mindre end en ”vis synsmæssig lighed”, hvilket må medfører, at der ikke er en sådan lydlig lighed, at dette i sig selv kan begrunde, at mærkerne er forvekslelige.

Begrebsmæssige forskelle

I Afgørelsens præmisser anføres det af Styrelsen, at ordet LIVING bl.a. kan *”oversættes til adjektivet ”levende” samt henvise til den lange tillægsform af verbet ”bo”, forstået det sted man bor permanent og ikke blot et midlertidigt ophold.”* og *”LIVING er også et svagt mærkeelement, bl.a. fordi det indgår i en lang række varemærker inden for klasse 43.”*

SUITES har flere betydninger. Se venligst vedhæftede **Bilag 2**, der viser ordet, som det fremgår af Den Danske Ordborg (ordnet.dk) og Merriam-Webster.

HOTELS refererer til bygningen som helhed, og omfatter således alle værelserne, receptionen, og alle fællesområderne, f.eks. fitnesslokaler, restauranten m.v. I det omfang SUITES opfattes som ”hotelsuiter”, er der sædvanligvis tale om sammenhængende værelser, men derimod ikke resten af bygningen og de øvrige faciliteter. Der er således klare begrebsmæssige forskelle mellem HOTELS/HOTEL og SUITES.

Styrelsen vurderer i Afgørelsen, at mærkerne vil blive opfattet som en helhed i betydningen ”levende hoteller” og ”levende suiter”. Styrelsen kommer derudover frem til, at mærkerne har en mindre grad af begrebsmæssig lighed, da mærkerne er sammenfaldende ved ordet LIVING, og da ordene HOTELS og SUITES begge er betegnelser inden for midlertidig indkvartering.

En begrebsmæssig lighed, der er mindre end ”en vis synsmæssig lighed” kan ikke være tilstrækkelig til at konkludere, at der er begrebsmæssig lighed. Selvom et æble og en pære begge er betegnelser for frugter, resulterer dette ikke i, at der er begrebsmæssig lighed mellem ordene. Og der er heller ikke begrebsmæssig lighed mellem æble og æbletærte, selvom æbletærten indeholder æbler ligesom et hotel kan indeholde suiter uden at ”suites” er lig med et ”hotel”.

Mærkerne er ikke begrebsmæssigt lig hinanden, og kan i øvrigt heller ikke opfattes som synonymer (se hertil listen ”ord i nærheden” på side 1 i **Bilag 2**).

Mærkernes særpræg

Ved vurderingen af varemærkers forvekslelighed er et væsentligt aspekt at forholde sig til, om mærkerne består af stærke eller svage mærkeelementer, idet mærkets beskyttelses-omfang afhænger af, hvor stærkt eller svagt mærket set i sin helhed er.

Som Patent- og Varemærkestyrelsen er kommet frem til i Afgørelsen, udgør både Derag Deutsches og Søren Skifters varemærker svage mærker, idet begge parters mærker består af sammensætningen af et i branchen svagt (anprisende) element ”LIVING” og det rent beskrivende ord ”HOTELS” over for det suggestive ”SUITES”.

LIVINGHOTELS nyder alene en begrænset beskyttelse, og forskellene på mærkerne bør derfor vægte tungere, og der kan kun være tale om forvekslingsrisiko, i de tilfælde, hvor mærkerne har en meget høj grad af lighed eller er identiske. Og det er ikke tilfældet her.

Forvekslelighedsvurdering

Varemærker kan som hovedregel kun være forvekslelige med andre, ældre varemærker, når de kumulative betingelser om lighed mellem varer og/eller tjenesteydelser og mellem mærkerne er opfyldt, jf. bl.a. EU-Domstolens afgørelse i sag C-106/03. Sammenfaldet i tjenesteydelserne mellem Derag Deutsches og Søren Skifters varemærker er derfor ikke tilstrækkelig i sig selv til, at der foreligger forvekslingsrisiko.

I denne sag er der tale om varemærker, der består af varemærkeelementer med begrænset særpræg. Som konkluderet ovenfor besidder ordelementerne LIVING ikke en høj grad af særpræg og HOTELS mangler særpræg. Det er derfor det samlede mærke LIVINGHOTELS, som medfører, at mærket kan registreres, ikke LIVING alene. Af denne årsag er det derfor også mærket som *helhed*, der nyder en begrænset beskyttelse.

Det eneste, som mærket LIVING SUITES har til fælles med mærket LIVINGHOTELS er ordet LIVING. Den omstændighed, at to mærker som det eneste fælleselement indeholder den samme svage mærkebestanddel, vil ifølge praksis typisk ikke i sig selv være nok til, at mærkerne kan anses for at være forvekslelige.

Når varemærker har et element med en lav grad af særpræg til fælles, vil vurderingen af risikoen for forveksling fokusere på de ikke-sammenfaldende bestanddeles virkning på varemærkernes helhedsindtryk. Den vil tage højde for de ikkesammenfaldende bestanddeles ligheder/forskelle og særpræg.

Ordelementerne HOTELS og SUITES er synsmæssigt, lydligt og begrebsmæssigt forskellige. Ud fra en helhedsvurdering, er der derfor ikke forvekslingsrisiko mellem LIVING SUITES og LIVINGHOTELS.

Selvom Ankenævnet måtte komme frem til, at der er en vis synsmæssig lighed (men lydlige og begrebsmæssig forskelle), gøres det gældende, at der ud fra en helhedsvurdering stadig ikke er risiko for forveksling mellem de to mærker. Der henvises til støtte herfor til praksis i følgende afgørelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen og EUIPO.

- **EUROJURIST v. EUROJUST** – EUIPO (daværende OHIM) afgørelse af 5. februar 2007 i indsigelsessag nr. B 882 599

  OHIM fandt, at der var identitet mellem de ansøgte og registrerede tjenesteydelser i klasse 42. Begrebsmæssigt blev EURO ikke anset som særpræget, og begge mærker kunne opfattes som en henvisning til de juridiske tjenesteydelser, som mærkerne var ansøgt/registreret for i klasse 42. OHIM lagde i afgørelsen vægt på følgende: *"The distinctiveness of the marks lies in the combination of the words (EURO+JURIST and EURO+JUST); the slight differences in wording and in meanings are enough to exclude the likelihood of confusion".* På denne baggrund konkluderede OHIM, at der ikke var risiko for forveksling. Afgørelsen er således parallel til mærkerne i denne sag.

  Afgørelsen er vedlagt som **<u>Bilag 3</u>**.

- **NORRLANDS GULD v. NORDGULD** – Patent -og Varemærkestyrelsens afgørelse af 25. oktober 2018 i sagen MP1347481.

  Ligesom i nærværende sag, var der i ovennævnte sag mærkelighed i form af et svagt ordelement. På trods af de begrebsmæssige ligheder konkluderede Patent- og Varemærkestyrelsen følgende: *"På trods af, at der er tale om identiske eller*

ligeartede varer i klasse 32 og 33, finder styrelsen efter en samlet vurdering af mærkerne i deres helhed, at på trods af at mærkerne indeholder fælles bestanddele ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der vil være en risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne. Ved denne vurdering har styrelsen særligt lagt vægt på, at der er tale om mærker som udelukkende består af svage eller u-særprægede elementer som følgelig har et begrænset beskyttelsesomfang. Dette er henset til mærkeelementerne NORD og NORRLANDS begrænsede grad af særpræg samt det manglende særpræg af ordelementet GULD i begge mærker."

Afgørelsen, der også er parallel til denne sag, er vedlagt som **Bilag 4.**

- **AIRMANAGER v. AIRMASTER** – Patent -og Varemærkestyrelsen afgørelse af 27. marts 2019 i sagen VR 2018 01676

  Styrelsen fandt at mærkerne begrebsmæssigt ville blive opfattet som "luft mester" og "luft leder/bestyrer teknologi" og der var derfor en *"vis begrebsmæssig lighed mellem indsiger og indehavers mærker"*. Ordet AIR manglede særpræg for alle de varer i klasse 11, som indehaver og indsigers registreringer var registreret for. Styrelsen konkluderede, at der ikke var risiko for forveksling selvom der var varesammenfald.

  Afgørelsen, der også er parallel til denne sag, er vedlagt som **Bilag 5**.

I alle ovennævnte sager, var der tale om mærker, hvor ordelementerne i mærkerne visuelt, lydligt og begrebsmæssigt var tættere på hinanden end i denne sag, og hvor der var tale om sammenfaldende ydelser/varer, men hvor det alligevel blev konkluderet, at der ikke var forvekslingsrisiko mellem mærkerne, da de bestod af svage mærkeelementer.

I Afgørelsen i denne sag konkluderer Styrelsen, at begge varemærker "udgør svage mærker" med det indledende element LIVING og HOTELS samt SUITES, hvor både HOTELS og SUITES er *"usærprægede eller yderst svage mærkeelementer",* og hvor LIVING også er et *"svagt varemærkeelement, bl.a. fordi det indgår i en lang række varemærker inden for klasse 43"*. Når ordene SUITES og HOTELS dertil adskiller sig fra

hinanden, er det derfor meget overraskende, at Styrelsen når frem til at der er forvekslingsrisiko og dermed går imod den praksis, der findes i parallelle sager.

Konklusion

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der ikke er forvekslingsrisiko mellem LIVING SUITES og LIVINGHOTELS eller mellem LIVING SUITES og de øvrige to af Indklagedes varemærker. LIVING er så almindeligt og hyppigt anvendt et varemærke-element, at det forhold, at LIVING indgår i to varemærker ikke kan føre til, at der kan statueres risiko for forveksling, når de øvrige elementer af mærkerne adskiller sig i så høj grad fra hinanden, som det er tilfældet med ordelementerne HOTELS og SUITES.

Det henstilles, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse omgøres, så det ansøgte varemærke LIVING SUITES (ord) registreres endeligt for alle de ansøgte tjenester i klasserne 35, 36 og 43, herunder for de i **Bilag 1** nævnte ydelser…"

Ankenævnet modtog ikke bemærkninger fra indklagedes repræsentant.

I brev af 28. oktober 2021 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

"… Klager har overfor Ankenævnet i det væsentligste fremført de samme argumenter, som klager fremførte under sagens behandling ved styrelsen.

Da der endvidere ikke er fremkommet nye oplysninger af faktuel karakter under sagens behandling ved Ankenævnet, skal styrelsen fastholde afgørelsen af 10. februar 2021 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I brev af 2. november 2021 meddelte DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Søren Skifter, at styrelsens udtalelse ikke gav anledning til yderligere kommentarer.

Ankenævnet modtog ikke kommentarer til styrelsens udtalelse fra indklagede.

Ankenævnets begrundelse og resultat

Ankenævnet bemærker, at registreringsproceduren for det foreløbigt registrerede varemærke i sagen ikke var endeligt afsluttet forud for ændringen af varemærkeloven, lov nr. 1533 af 18. december 2018, der trådte i kraft den 1. januar 2019. Ankenævnets vurdering i denne sag beror derfor på bestemmelserne i den dagældende varemærkelov, lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.

Klager har nedlagt påstand om, at varemærket LIVING SUITES (ord) registreres endeligt for alle de ansøgte tjenesteydelser i klasserne 35, 36 og 43, herunder for de i bilag 1 nævnte tjenesteydelser, som mærket er blevet ophævet for, jf. styrelsens afgørelse af 10. februar 2021. Til støtte herfor har klager gjort gældende, at der ikke er forvekslingsrisiko mellem klagers varemærke LIVING SUITES (VR 2017 01267) og indsigers varemærker LIVINGHOTELS (EU015793722), LIVINGHOTEL (EU015796881), LIVING HOTELS SIGNATURE (EU016481418), jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Klager har nærmere argumenteret for, at LIVING er et så almindeligt og hyppigt anvendt varemærkeelement, at det forhold, at LIVING indgår i både klagers og indsigers varemærker ikke kan føre til, at der kan statueres risiko for forveksling, når de øvrige mærkeelementer adskiller sig i så høj grad fra hinanden, som det er tilfældet med ordelementerne HOTELS og SUITES.

Ankenævnet bemærker, at vurderingen af, om der består en risiko for forveksling mellem klagers varemærke og indsigers varemærker er en helhedsbedømmelse, hvori indgår bl.a. mærkeligheden, ligheden mellem tjenesteydelserne og mærkernes styrke og karakter. Ankenævnet kan i den forbindelse tiltræde styrelsens vurdering i afgørelsen af 10. februar 2021 af, at både klagers og indsigers varemærker kan karakteriseres som svage mærker i relation til indkvarteringsmuligheder. Da mærkerne imidlertid har store ligheder – idet de navnlig har den første halvdel til fælles og de øvrige dele også ligner hinanden – er ankenævnet ligeledes enig med styrelsen i, at der er risiko for forveksling i de tilfælde, hvor der er sammenfald af tjenesteydelser eller en meget høj grad af lighed. For så vidt angår ordelementerne HOTELS og SUITES finder også ankenævnet, at en dansk gennemsnitsforbruger må antages at anse begge ord for at være betegnelser for midlertidig indkvartering.

Da ankenævnet endelig kan tiltræde styrelsens vurdering for så vidt angår de konkrete tjenesteydelser, hvor der er sammenfald af eller en meget høj grad af lighed mellem

tjenesteydelserne, kan ankenævnet også tiltræde styrelsens konkrete vurdering af de således ophævede tjenesteydelser.

Herefter bestemmes

Styrelsens afgørelse af 10. februar 2021 stadfæstes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Henrik Rothe
Formand