

RESUMÉ:

AN 2020 00006 – VA 2018 02514 TAXA MIDT <w> – Indsigelse

Der blev fremsat indsigelse mod registrering af VA 2018 02514 TAXA MIDT <w>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til indsigers ældre rettigheder. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt ansøgningen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.

KENDELSE:

År 2020, den 15. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Henrik Rothe, Tine Sommer, Jens Schovsbo og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen **AN 2020 00006**

Klage fra

Sammenslutningen Taxa 4x35
v/ Patrade A/S
Indsiger

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. januar 2020 vedr.
VA 2018 02514 TAXA MIDT <w>

Ansøger:
Herning Taxas Bestillingskontor
v/ Otello Advokatfirma

Der er under sagens forberedelse anmodet om mundtlig forhandling. Ankenævnets formand har imidlertid fundet, at sagen er tilstrækkeligt belyst ved det skriftlige materiale og har derfor ikke fundet grundlag for undtagelsesvis at imødekomme anmodningen.

Ankenævnet udtaler:

Som sagen er forelagt for ankenævnet, er det spørgsmålet, om der er risiko for forveksling for så vidt angår klasserne 39 og 41 mellem indklagedes ordmærke i VR 2018 02514 TAXA

MIDT <w> og klagers ældre registreringer i VR 2015 02295 TAXA <w>, VR 2012 01841 TAXA 4x35 <fig>, VR 2007 00028 TAXA <fig>, VR 2009 03346 TAXA <fig>, som alle indeholder ordelementet TAXA.

Styrelsen opretholdt registreringen af ordmærket TAXA MIDT, navnlig under henvisning til at mærkebestanddelen ”TAXA”, som det blev fastslået i dommen fra Sø- og Handelsretten af 9. april 2015 i sag V-74-14, er synonymt med ”taxi” og ”hyrevogn” og dermed savner særpræg både for taxa[i]kørsel i klasse 39 og uddannelses- og undervisningsvirksomhed i klasse 41. Da ordelementet MIDT således udgør den særprægede del af indklagedes mærke, og da der foreligger en betydelig forskel mellem de to mærker – [TAXA] MIDT over for [TAXA] – forelå der ikke risiko for forveksling.

Klager har heroverfor anført, at befolkningen siden dommen i 2015 har fået udvidet kendskab til mærkebestanddelen TAXA som forretningskendetegn for netop klager, samt at MIDT savner særpræg, idet det er egnet til at blive opfattet som en angivelse af indklagedes geografiske placering i Midtjylland.

Klager har ikke fremlagt dokumentation, som giver ankenævnet grundlag for at bortse fra Sø- og Handelsrettens konklusion i dommen af 9. april 2015. Det er således også ankenævnets udgangspunkt, at ordet ”taxa” af en almindelig oplyst forbruger opfattes som synonymt med ”taxi” og ”hyrevogn”. Dermed savner TAXA også efter ankenævnets opfattelse særpræg for de angivne tjenesteydelser i klasse 39 og klasse 41. Da ankenævnet også kan tiltræde styrelsens vurdering af, at mærkebestanddelen ”MIDT” som en ”upræcis geografisk angivelse” ikke kan anses for at beskrive den geografiske placering af indklagedes aktivitet, og dermed har særpræg for de relevante tjenesteydelser, finder ankenævnet heller ikke, at der er risiko for forveksling mellem klagers ældre mærker og indklagedes mærke.

Under henvisning til ovenstående stadfæstes styrelsens afgørelse i sagen.

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. januar 2020 stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 19. november 2018 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning om registrering af ordmærket "TAXA Midt" for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver;

Klasse 39: Transport; Transportvirksomhed; Transporttjenesteydelser; Transportlogistik; Arrangering af transport; Arrangering af transport for erhvervsbrugere; Transport af passagerer; Arrangering af taxatransport; Transport af rejsende med taxa; Taxakørsel for kørestolsbrugere; Udbydelse af taxabestillingstjenester via mobilapplikationer;

Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed;

I brev af 5. december 2018 fremsendte Patent- og Varemærkestyrelsen søgningsrapport over ældre rettigheder, som det ansøgte mærke kunne være i konflikt med. Styrelsen meddelte endvidere, at det ansøgte mærke kunne blive registreret.

Ansøgningen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 23. januar 2019.

Den 22. marts 2019 gjorde Patrade A/S, på vegne af Sammenslutningen Taxa 4x35, indsigelse mod registrering af VA 2018 02514 med henvisning til dennes ældre registrerede rettigheder.

Den 19. august 2019 meddelte Otello Advokatfirma, på vegne af Herning Taxas Bestillingskontor, at vareklasse 35 ikke længere skulle indgå i ansøgningen.

Efter skriftvekslingen mellem parterne i sagen traf Patent- og Varemærkestyrelsen den 20. januar 2020 afgørelse i indsigelsessagen som følger:

"...

AFGØRELSE

Vi tager ikke indsigelsen til følge, og ansøgningen opretholdes.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

1. Gennemgang af sagen

Den 22. marts 2019 gjorde Patrade A/S indsigelse på vegne af SAMMENSLUTNINGEN TAXA 4X35 mod registreringen af det ansøgte mærke TAXA MIDT.

Vi henviser til varemærkelovens § 19.

Indsiger har den 11. juni 2019 uddybet sin indsigelse efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Indsiger har henvist til, at der er risiko for forveksling mellem den offentliggjorte ansøgning VA 2018 02514, TAXA MIDT, og indsigers rettigheder til de ældre registreringer VR 2015 02295, TAXA <w>, VR 2012 01841, TAXA 4x35 <fig>, VR 2009 03346, TAXA <fig> og VR 2007 00028, TAXA <fig>.

Indsiger har henvist til en udtalelse fra Dansk Taxi Råd af 9. september 2014, der vurderer, at TAXA er indarbejdet som kendetegn for indsiger. Indsiger har derudover gjort gældende, at TAXA er det dominerende element i både indehavers og indsigers mærker, og at der dermed er stor mærkelighed. Hertil kommer, at indehaver på sin hjemmeside bruger sit mærke i kombinationen med det figurlige element ”koteletten” indeholdt i indsigers figurmærker. For så vidt angår ligheden mellem tjenesteydelserne, henviser indsiger til, at der er identitet mellem tjenesteydelserne i klasserne 35 og 39.

Indehaver har i breve af 19. august 2019 svaret i sagen. Indehaver har begrænset sin varefortegnelse ved at slette klasse 35. Efter korrespondance med parterne er det efterfølgende blevet fastslået, at indsigelsen herefter drejer sig om klasserne 39 og 41.

Indehaver har i sit brev konstateret, at det angrebne mærke i klasse 39 er ansøgt for tjenesteydelser, der er identiske med de tjenesteydelser, indsigers registreringer VR 2012 01841, VR 2009 03346 og 2007 00028 omfatter i klasse 39. Indehaver mener imidlertid ikke, at ordet TAXA har særpræg for disse tjenesteydelser, og indsiger har således ikke eneret til TAXA. Indehaver har i den forbindelse henvist til Sø- og Handelsrettes afgørelse af 9. april 2015, hvor det er fastslået, at indsiger ikke har eneret til ordet TAXA for

transportvirksomhed. Indehaver mener således ikke, at der består nogen risiko for forveksling mellem mærkerne.

Indsiger har i sit brev af 30. oktober 2019 indsendt yderligere argumenter for, at indehavers mærke skal afslås for registrering. Indsiger anfører bl.a., at Patent- og Varemærkestyrelsen må have lagt til grund, at TAXA i de registrerede figurmærker har haft en vis grad af særpræg, bl.a. fordi TAXA er det dominerende element i mærkerne, og de øvrige elementer har mindre betydning for helhedsindtrykket af mærkerne. Det er indsigers holdning, at EU varemærkemyndighedernes ”Fælles meddelelse om den fælles praksis for relative hindringer for registrering (usærprægede/svage mærkebestanddeles virkning)” af 2. oktober 2014, henset til mærkernes svage elementer, støtter, at der er risiko for forveksling mellem mærkerne.

Indehaver har i brev af 20. november 2019 påberåbt, at ingen af indsigers mærker er registreret i klasse 41 og mener således ikke, at der er grundlag for at inddrage denne klasse i indsigelsessagen.

Sagen er herefter taget op til afgørelse.

2. Lovgrundlaget




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

2) der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke og varerne eller tjenesteydelserne er identiske eller lignende.”

3. Vurdering og konklusion

Indsigers registreringer:

VR 2015 02295	TAXA
Registreret for:	Klasse 35:

	Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver
VR 2012 01841	
	Klasse 12: Køretøjer og befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. Klasse 39: Transportvirksomhed af enhver art, især taxikørsel.
VR 2009 03346	
Registreret for:	Klasse 12: Køretøjer og befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. Klasse 39: Transportvirksomhed af enhver art, især taxakørsel.
VR 2007 00028	
Registreret for:	Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. Klasse 39: Transportvirksomhed af enhver art, især taxakørsel.

Det angrebne mærke

VA 2018 02514	TAXA MIDT
Offentliggjort for:	Klasse 39: Transport; Transportvirksomhed; Transporttjenesteydelser; Transportlogistik; Arrangering af transport; Arrangering af transport for erhvervsbrugere; Transport af passagerer; Arrangering af taxatransport; Transport af rejsende med taxa; Taxakørsel for kørestolsbrugere; Udbydelse af taxabestillingstjenester via mobilapplikationer. Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed.

Indsiger har henvist til de fire ældre registreringer VR 2007 00026, VR 2009 03346, VR 2012 01841 og VR 2015 02295 indeholdende ordelementet TAXA. Sidstnævnte er et rent ordmærke udelukkende bestående af TAXA, mens de øvrige tre er figurmærker, hvoraf VR 2012 01841 indeholder det yderligere ordelement 4x35. Samtlige mærker er ansøgt i klasserne 12, 35 og 39, men det bemærkes, at ordmærket VR 2015 02295 kun er registreret i klasse 35.

Indehavers offentliggjorte mærke VA 2018 02514 er ordmærket TAXA MIDT. Indsiger har i sit brev af 11. juni 2019 henvist til, at indehaver på sin hjemmeside bruger sit mærke i kombinationen med det figurlige element "koteletten" indeholdt i indsigers figurmærker. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at Patent- og Varemærkestyrelsen alene kan tage stilling til det ansøgte ordmærke TAXA MIDT, og at en evt. brug af andre mærker er et domstolsanliggende.

Da det således kan konstateres, at det identiske i indehavers og indsigers mærker er ordelementet TAXA, vil vi først tage stilling til, om indehavers mærke TAXA MIDT (VA 2018 02514) krænker indsigers ordmærke TAXA (VR 2015 02295).

Vurdering af ordmærket VR 2015 02295

Sammenligning af mærkerne

Indsigers registrering VR 2015 02295 består af ordelementet TAXA, der er et ord med to stavelser, hver bestående af to bogstaver, dvs. fire bogstaver i alt.

Det fremgår af SØ- og Handelsrettens afgørelse af 9. april 2015 i sagen V-74-14, hvor indsiger var part, at ordet TAXA har været optaget i retskrivningsordbogen siden 1956 og fortsat er synonym for ”taxi” og ”hyrevogn”. TAXA er således beskrivende for bl.a. transportydelser i form af taxakørsel i klasse 39. På trods af udtalelsen fra Dansk Taxi Råd m.m., som indsiger også har henvist til i denne indsigelsessag, fandt Sø- og Handelsretten, at SAMMENSLUTNINGEN TAXA 4X35 ikke havde godtgjort, at ordet TAXA var gået hen og blevet et kendetegn for dem, men at ordet fortsat af befolkningen, og tillige af SAMMENSLUTNINGEN TAXA 4X35 selv, opfattes og anvendes som et synonym for ordet ”taxi”. Denne konklusion støttes desuden af, at indsiger selv har brugt taxa beskrivende i varefortegnelserne for VR 2007 00026 og VR 2009 03346, da klasse 39 i disse registreringer er formuleret ”*Transportvirksomhed af enhver art, især taxakørsel*”.

Sø- og Handelsrettens konstaterede således, at Sammenslutningen TAXA 4x35 heller ikke ved indarbejdelse efter § 13, stk. 3, i daværende varemærkelov, havde opnået en varemærkeret til TAXA.

I overensstemmelse med Sø- og Handelsrettens afgørelse afslog vi den 19. maj 2015 indsigers varemærkeansøgning VA 2014 02088 (VR 2015 02295) for varerne ”*Køretøjer og befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet*” i klasse 12, da mærket kan angive arten af varerne, nemlig at der er tale om et køretøj eller befordringsmiddel, der kan anvendes som taxa. Vi afslog ligeledes mærket for tjenesteydelserne ”*Transportvirksomhed af enhver art, især taxikørsel*” i klasse 39, idet mærket kan angive arten af ydelserne, nemlig at der er tale om transport med taxa.

Mærket er således alene blevet registreret for ”*Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver*” i klasse 35. Der skal tages hensyn til ovenstående i vurderingen af risiko for forveksling mellem de to mærker.

Indehavers ordmærke består ligeledes af ordelementet TAXA efterfulgt af ét stavelsesordet MIDT på fire bogstaver.

Som angivet ovenfor, er TAXA en artsbetegnelse for tjenesteydelserne i klasse 39, og det er således ordelementet MIDT, der giver mærket særpræg. MIDT kan anses som en

upræcis geografisk angivelse, og er efter vores vurdering ikke direkte beskrivende for tjenesteydelserne. De samme særprægsvurderinger gør sig gældende i forhold til de ansøgte tjenesteydelser ”*Uddannelses- og undervisningsvirksomhed*” i klasse 41. For disse ydelser kan TAXA angive en beskaffenhed, nemlig at der undervises i taxakørsel, hvorimod MIDT kan være suggestivt for, hvor ydelserne udbydes fra.

Ordelementet MIDT er således det særprægede i indehavers mærke. Den eneste lighed mellem MIDT og indsigers mærke TAXA er, at begge ord består af fire bogstaver. Ligheden mellem mærkerne består således i, at indsigers mærke TAXA indgår som usærpræget element i indehavers mærke TAXA MIDT, der består af dobbelt så mange ord og bogstaver.

Sammenligning af tjenesteydelserne

Indsigers mærker er i klasse 35 registreret for ”*Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver*”. Arten af disse tjenesteydelser er vidt forskellig fra ydelserne ”*Transport; Transportvirksomhed; Transporttjenesteydelser; Transportlogistik; Arrangering af transport; Arrangering af transport for erhvervsbrugere; Transport af passagerer; Arrangering af taxatransport; Transport af rejsende med taxa; Taxakørsel for kørestolsbrugere; Udbydelse af taxabestillingstjenester via mobilapplikationer*” i klasse 39 og ”*Uddannelses- og undervisningsvirksomhed*” i klasse 41 omfattet af indehavers offentliggjorte mærke. Ydelserne har forskellige formål og kan ikke erstatte hinanden, ligesom de som udgangspunkt heller ikke supplerer hinanden. Det er vores vurdering, at de eneste ydelser, der kan have visse ligheder, er ”*bistand ved forretningsledelse*” i klasse 35 og ”*undervisningsvirksomhed*” i klasse 41. Disse ydelser er imidlertid af natur også meget forskelligartede og er ikke i direkte konkurrence med hinanden, ligesom de sjældent vil blive udbudt af samme udbyder.

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 varesammenfald. Helhedsvurderingen skal desuden, for så vidt angår den visuelle, lydlig og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker, være støttet på det hel-

hedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et varemærke som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer.

I dette tilfælde er indsigers mærke TAXA fuldstændigt indeholdt som første del i indehavers mærke TAXA MIDT, hvor TAXA dog er uden særpræg for de ansøgte tjenesteydelser i klasse 39 og 41. Henset til, at TAXA ikke har særpræg for de af indehaver ansøgte tjenesteydelser sammenholdt med den maksimalt yderst begrænsede lighed mellem indsigers og indehavers tjenesteydelser, mener vi ikke, at der efter en helheds-vurdering er risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder at der antages en forbindelse mellem dem.

Vurdering af figurmærkerne VR 2007 00026, VR 2009 03346 og VR 2012 01841

Sammenligning af mærkerne

Indsigers øvrige mærker er figurmærker, der alle består af ordelementet TAXA i en figur, indsiger omtaler som ”koteletten” pga. formen, der minder om en kotelet.

I VR 2007 00028 er TAXA skrevet i versaler og med hvid skrift, mens ”koteletten” er med sort baggrundsfarve. I VR 2009 03346 er TAXA skrevet i versaler og med hvid skrift, mens ”koteletten” er med grå baggrundsfarve.

VR 2012 01841 adskiller sig fra de øvrige figurmærker ved at indeholde det yderligere ordelement 4x35, skrevet under TAXA. TAXA er også i dette mærke skrevet i versaler og skriftfarven i mærket er gul, mens ”kotelettens” baggrundsfarve er grøn. 4x35 mangler efter styrelsens praksis iboende særpræg for alle de omfattede tjenesteydelser, da det af omsætningskredsen blot vil blive opfattet som en reference til et telefonnummer.

Som ovenfor fastlagt mangler TAXA særpræg for de ansøgte varer ”*Køretøjer og befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet*” i klasse 12 og tjenesteydelserne ”*Transportvirksomhed af enhver art, især taxikørsel*” i klasse 39, da mærket angiver arten. Det kan supplerende bemærkes, at indsiger selv har brugt taxa beskrivende i varefortegnelserne for VR 2007 00026 og VR 2009 03346, da klasse 39 i disse registreringer er formuleret ”*Transportvirksomhed af enhver art, især taxakørsel*”

De tre figurmærker er alle registrerede før 1. januar 2016, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen på baggrund af den *"Fælles meddelelse om den fælles praksis for Særpræg – figurmærker, der omfatter beskrivende ord/ord uden distinktivitet"*, udarbejdet med de øvrige varemærkemyndigheder i EU, strammede op på styrelsen figurmærkepraksis. Praksis indtil denne dato havde været ganske lempelig, idet selv meget simple figurer blev anset for at kunne tilføre et mærke det fornødne særpræg. Det kan derfor konstateres, at figurmærkernes figurlige udformning har givet mærkerne det til registrering fornødne særpræg. Vores registrering af figurmærkerne kan derfor ikke, som påstået af indsiger i brev af 30. oktober 2019, tages til indtægt for, at vi har vurderet, at TAXA i de registrerede figurmærker har haft en vis grad af særpræg for klasse 12 og 39. Dette støttes også af, at vi netop i VR 2015 02295 har afslået ordmærket TAXA i disse klasser.

Det kan konstateres, at det er de figurlige elementer, der har givet indsigers figurmærker særpræg i klasse 12 og 39, mens det for så vidt angår tjenesteydelserne i klasse 35 må lægges til grund, at vi har anset, at den figurlige udformning samt ordelementet TAXA har bidraget til mærkernes særpræg.

Som gennemgået ovenfor under *"Vurdering af ordmærket VR 2015 02295"* er ordelementet MIDT det særprægede i indehavers mærke. Den eneste lighed mellem MIDT og indsigers figurmærker er, at de alle består af et ord på fire bogstaver, der derudover ingen ligheder har.

Sammenligning af tjenesteydelserne/varerne

Mht. både indsigers registreringer og indehavers ansøgning i klasse 39, er det konstateret af begge parter, at der foreligger sammenfald af tjenesteydelser.

For så vidt angår indsigers registrering i klasse 35 over for indehavers ansøgning i klasse 39 og 41, henvises der til sammenligningen af tjenesteydelserne under *"Vurdering af ordmærket VR 2015 02295"* ovenfor.

Endelig er det vores vurdering, at *"Uddannelses- og undervisningsvirksomhed"* i klasse 41 omfattet af indehavers offentliggjorte mærke er vidt forskellig fra både de af indsiger registrerede varer *"Køretøjer og befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet"* i klasse 12 og tjenesteydelser *"Transportvirksomhed af enhver art, især taxakørsel"* i

klasse 39. Arten af klasse 41 ydelserne er vidt forskellig fra både varerne i klasse 12 og tjenesteydelserne i klasse 39, da de hverken kan erstatte eller supplere hinanden.

Vurdering af risiko for forveksling

Henset til, at det fælles mærkeelement TAXA i indehavers ansøgning for klasse 39 og 41 og indsigers registreringer i klasse 12 og 39 ikke har særpræg, og at mærkerne således adskiller sig for så vidt angår de særprægede elementer, mener vi ikke, at der efter en helhedsvurdering er risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder at der antages en forbindelse mellem dem. Dette gælder uanset om der er sammenfald af tjenesteydelser eller ej.

Mht. indsigers beskyttelse i klasse 35, er det vores vurdering, at indsigers figurmærker adskiller sig yderligere fra indehavers mærke TAXA MIDT end indsigers ovenfor gennemgåede rettigheder til ordmærket VR 2015 02295. Det er derfor vores vurdering, at der efter en helhedsvurdering heller ikke vil være risiko for forveksling mellem indehavers ansøgning i klasse 39 samt 41 og indsigers figurmærkeregistreringer i klasse 35.

Konklusion

Vi tager ikke indsigelsen til følge, og ansøgningen opretholdes.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2...”

Denne afgørelse blev med brev af 20. marts 2020 fra Patrade A/S på vegne af klager, Sammenslutningen Taxa 4x35, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

”... Hermed ankes på vegne af indsiger, Sammenslutningen TAXA 4x35 Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i indsigelsessag med PVS-sagsnummer 255949557, vedrørende varemærket VA 2018 02514 - TAXA MIDT <w>.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf følgende afgørelse, der ankes:

”Vi tager ikke indsigelsen til følge, og ansøgningen opretholdes.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.”

Indsiger fastholder, at det ansøgte varemærke for så vidt angår de ansøgte ydelser i klasse 39 og 41 er forveksleligt med de af indsiger nedenfor påberåbte varemærker. Det ansøgte mærke er dermed forveksleligt jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, hvorfor mærket skal udelukkes fra registrering.

Risikoen for forveksling skal ifølge praksis foretages på baggrund af en helhedsvurdering, hvor alle relevante faktorer skal tages i betragtning.

1. Sammenslutningen Taxa 4x35's varemærker

Indsigelsen er nedlagt på baggrund af indsigers ældre registrerede varemærker:

VR 2015 02295 – **TAXA** <w>, registreret i klasse 35 for:

35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

VR 2012 01841 –  som bl.a. er registreret i klasse 35 og 39 for:

35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

39: Transportvirksomhed af enhver art, især taxikørsel.

VR 2009 03346 –  som bl.a. er registreret i klasse 35 og 39 for:

35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

39: Transportvirksomhed af enhver art, især taxakørsel.



VR 2007 00028 –

som bl.a. er registreret i klasse 35 og 39 for:

35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

39: Transportvirksomhed af enhver art, især taxakørsel.

I alle de påberåbte varemærker indgår betegnelsen TAXA som det dominerende mærkeelement.

I brancheerklæring af den 9. september 2014 meddelte brancheorganisationen Dansk Taxi Råd (i dag Dansk PersonTransport), at ordet TAXA efter Dansk Taxi Råds opfattelse er indarbejdet som kendetegn for S sammenslutningen Taxa 4x35's virksomhed og inden for taxibranchen betragtes som et kendetegn for S sammenslutningen Taxa 4x35's virksomhed. Kopi af brancheerklæringen vedlægges som **bilag 1**.

1.1. Særpræget for indsigers ældre mærker

Det er indsigers opfattelse, at mærkebestanddelen TAXA er det dominerende element i indsigers mærker, og at det figurlige element i VR 2012 01841, VR [2009 03346] og VR 2007 00028 har mindre betydning for helhedsindtrykket af mærkerne.

Dertil kommer, at mærkebestanddelen "4x35" i VR 2012 01841 – hvis Styrelsen egen praksis følges – er uden særpræg, da denne bestanddel vil blive opfattet som et telefonnummer og ikke som et varemærke af forbrugerne, jf. hertil sagerne VA 2005 00867 (4x90) og VA 2014 01850 (4x27).

Det må derfor lægges til grund, at Styrelsen har fundet, at mærkeelementet TAXA i indsigers figurmærker VR 2012 01841, VR 2009 03346 og VR 2007 00028 har haft en vis grad af særpræg, herunder for ydelserne i klasse 39, på tidspunktet for ansøgningernes indlevering.

2. Det ansøgte varemærke TAXA MIDT <w>

Det ansøgte varemærke TAXA MIDT <w> er ansøgt for følgende ydelser:

39: Transport; Transportvirksomhed; Transporttjenesteydelser; Transportlogistik; Arrangering af transport; Arrangering af transport for erhvervsbrugere; Transport af passagerer; Arrangering af taxatransport; Transport af rejsende med taxa; Taxakørsel for kørestolsbrugere; Udbydelse af taxabestillingstjenester via mobilapplikationer.

41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed.

Varemærket er ansøgt registreret af HERNING TAXAS BESTILLINGSKONTOR.

Det fremgår af CVR-registret under ”formål” at *”Foreningen Herning Taxa, er en sammenslutning af hyrevognsejere, der har opnået bevilling til hyrekørsel i Herning Kommune og har til formål [...]”*.

Dertil fremgår det, at indklagede har adresse på Sakskøbingvej 8, 7400 Herning.

Udskrift fra CVR-registret vedlægges som **bilag 2**.

3. Forvekslingsrisiko

Et varemærke kan udelukkes fra registrering jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke og varerne eller tjenesteydelserne er identiske eller lignende.

3.1. Mærkelighed

Ved vurderingen af hvorvidt der foreligger mærkelighed, skal der særlig lægges vægt på mærkernes visuelle og auditive indtryk.

Indsigers ældre varemærker

TAXA <w>



Indklagedes ansøgte varemærke

TAXA MIDT <w>

TAXA MIDT består af to ord, hvoraf ordet ”MIDT” anvendes som en geografisk betegnelse, som henviser til Midtjylland eller Region Midt. Herning, hvor indklagede, ansøger af det omstridte mærke har hovedsæde beliggende i netop Midtjylland/Region Midt. Dermed er denne bestanddel ikke egnet til at adskille indklagedes ydelser fra indsigers ydelser, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3 forudsætningsvis.

Dette element i det ansøgte mærke må derfor anses for at være meget svagt.

Det fælles element i parternes respektive mærker, betegnelsen TAXA, indleder mærkerne og fungerer dermed som det dominerende element i mærkerne. Dermed har det ansøgte mærke TAXA MIDT stor visuel lighed med indsigers tidligere registrerede varemærker.

Da TAXA MIDT har stor visuel lighed med indsigers registrerede varemærker, herunder ordelementet i indsigers figurmærker, er der følgelig stor auditiv lighed med indsigers tidligere registrerede varemærker.

Det ansøgte mærker har dermed stor lighed med indsigers tidligere registrerede varemærker.

3.2. Lighed i ydelser

Indsigers mærker VR 2012 01841, VR 2009 03346 og VR 2007 00028 er alle registreret i klasse 39 for ”Transportvirksomhed af enhver art, især taxakørsel”.

Det omstridte mærke er ansøgt for en række former for transportvirksomhed. De ansøgte ydelser i klasse 39 er derfor identiske med ydelserne i klasse 39 som indsigers mærker er registreret for.

Indklagede har anerkendt – og det må dermed lægges til grund – at der er identitet mellem de ydelser i klasse 39, som indklagedes mærke søges registret for, og de ydelser som indsigers figurmærker VR 2012 01841, VR 2009 03346 og VR 2007 00028 er registreret for.

Som følge af at de ansøgte ydelser er identiske med de ydelser, som indsigers ældre mærker er registreret for, skal der i medfør af produktreglen stilles mindre krav til mærkeligheden, før der opstår risiko for forveksling.

Indklagedes mærke er ligeledes søgt registreret for ydelser i klasse 41. Det er indsigers opfattelse, at der er lighed mellem de af indklagedes mærke omfattede ydelser i klasse 41, og de ydelser, der er omfattet af indsigers varemærker.

Indklagedes varefortegnelse i klasse 41, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, må opfattes som tjenesteydelser omfattende uddannelses- og undervisningsvirksomhed relateret til det, som varemærket i øvrigt dækker over; taxakørsel.

Ved vurderingen af hvorvidt der er risiko for forveksling, er det afgørende, om en forbruger vil forveksle eller antage en forbindelse mellem de to lignende mærker som følge af ligheden mellem varerne/tjenesteydelserne, herunder om de pågældende varer/tjenesteydelser har karakteristiske træk til fælles. Det følger af Patent- og Varemærkestyrelsens guidelines, at der ved varer/tjenesteydelser, der supplerer hinanden, forstås ikke bare varer/tjenesteydelser, som benyttes sammen, men også varer/tjenesteydelser som indbyrdes komplementerer hinanden, således at der er et vist afhængighedsforhold mellem disse. Uddannelses- og undervisningsvirksomhed relateret til taxakørsel og taxakørsel i sig selv har et meget nært indbyrdes afhængighedsforhold.

Retten i Første Instans er endvidere i sag T-150/04, ”TOSCA BLU” kommet frem til, at et afgørende forhold for vurderingen af lighed er brancheforhold og omsætningskreds. I relation til omsætningskreds er en væsentlig faktor ved vurderingen af lighed, om

tjenesteydelserne udbydes ved de samme salgssteder, eller om ydelserne normalt udbydes på samme eller lignende steder.

Særlige brancheforhold kan være med til at understrege en lighed mellem to ydelser, der i øvrigt har visse fælles træk, særligt hvis det tillige påvises, at varerne sælges i nær tilknytning til hinanden og til den samme omsætningskreds.

Indsiger og indklagede henvender sig til den samme omsætningskreds. Omsætningskredsen er almindeligt oplyste forbrugere uden en særlig observans, hvorfor omsætningskredsen gør, at der skal mindre til for forbrugerne til at se en sammenhæng mellem de udbudte ydelser.

Udover at henvende sig til samme omsætningskreds agerer indsiger og indklagede også inden for samme branche. Dernæst er også distributionskanalerne identiske, idet det er helt sædvanligt, at virksomheder, der udbyder persontransport, udbyder deres ydelser igennem applikationer, telefonopkald, på hjemmesider eller fysisk ved at forbrugerne ser taxaerne og præjer én. Ydelserne omfattet af klasse 41 i det ansøgte mærke vil således efter al sandsynlighed blive udbudt i samme distributionskanaler, og som følge af sammenhængen mellem uddannelses- og undervisningsvirksomhed relateret til persontransport og de ydelser, som er omfattet af indsigers varemærker, og som disse er i ibrugtaget for, vil forbrugerne forveksle eller antage en forbindelse mellem mærkerne.

Idet der er branchesammenfald, sammenfald i omsætningskredsen, idet ydelserne udbydes via samme distributionskanaler og indbyrdes komplementerer hinanden samt har et så nært afhængighedsforhold vil en forbruger som følge af ligheden mellem varerne/tjenesteydelserne forveksle eller antage en forbindelse mellem indklagedes mærke og indsigers ældre varemærker.

3.3. Helhedsindtrykket

Da TAXA MIDT således har stor visuel og auditiv lighed med indsigers varemærker samt er ansøgt registreret for identiske ydelser i klasse 39 samt lignende ydelser i klasse 41, gør indsiger gældende, at TAXA MIDT er forveksleligt med indsigers varemærker, herunder at der i offentlighedens bevidsthed antages at være en forbindelse mellem mærkerne.

3.4. Ansøgers brug

Ved opslag på Herning Taxa's hjemmeside, <https://taxamidtdk/> kan det konstateres, at indklagede ikke blot gør brug af varemærket TAXA MIDT som ordmærke, men at brugen også sker i kombination med det figurlige element i indsigers varemærker VR 2009 03346 og VR 2007 00028, kaldet "koteletten". Der henvises skærmpoint af 1. juni 2019, som vedlægges som **bilag 3**.

Dette er dermed med til at understrege, at der gennem indklagedes brug af det ansøgte varemærke vil opstå risiko for forveksling med indsigers mærker.

3.5. Geografisk angivelse

Det ansøgte mærke indeholder betegnelsen "MIDT", der må anses at være en geografisk betegnelse, der henviser til det geografiske område Midtjylland.

Patent- og Varemærkestyrelsen har i deres afgørelse lagt til grund, at *"MIDT kan anses som en upræcis geografisk angivelse, og er efter vores vurdering ikke direkte beskrivende for tjenesteydelserne."*

Indsiger er af den opfattelse, at "MIDT" ikke er en upræcis geografisk angivelse, men netop meget præcist angiver, at der er tale om Midtjylland. Midtjylland er en præcis geografisk angivelse, såvel som Syd, Nord, Øst og Vest. I forlængelse heraf anvendes "MIDT" særligt til at referere til det geografiske område Midtjylland modsat øvrige tilsvarende betegnelser (nord, syd, øst m.v.), eksemplificeret ved Region Midt, Midttraffik, Hospitalsenhed Midt m.v.

Det er dermed indsigers opfattelse, at "MIDT" i det ansøgte mærke er en præcis geografisk angivelse af, hvorfra tjenesteydelserne stammer og finder anvendelse, hvilket også stemmer overens med indklagedes faktiske brug af varemærket. "MIDT" må som følge være beskrivende for tjenesteydelsens karakter og oprindelse.

Dermed er denne bestanddel som nævnt ovenfor ikke egnet til at adskille indklagedes ydelser fra indsigers ydelser, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3 forudsætningsvis.

3.6. Vedrørende Sø- og Handelsrettens afgørelse af 9. april 2015 (U.2015. 2618 S)

Sø- og Handelsrettens fandt, at Sømmenslutningen TAXA 4x35 ikke ved indarbejdelse efter § 13, stk. 3, i daværende varemærkelov, havde opnået en varemærkeret til TAXA.

På baggrund heraf har Patent- og Varemærkestyrelsen givet indsiger afslag på registrering af varemærkeansøgning VA 2014 02088 (VR 2015 02295) for varerne "Køretøjer og befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet" i klasse 12, da mærket kan angive arten af varerne, nemlig at der er tale om et køretøj eller befordringsmiddel, der kan anvendes som taxa. Patent- og Varemærkestyrelsen afslog ligeledes mærket for tjenesteydelserne "Transportvirksomhed af enhver art, især taxikørsel" i klasse 39, idet mærket kan angive arten af ydelserne, nemlig at der er tale om transport med taxa.

Sø- og Handelsrettens afgørelse til trods er indsigers varemærker dog blevet registreret for visse ydelser, nemlig Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. jf. også Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse i afgørelsen i nærværende sag. Mærket har således i hvert fald særpræg for disse ydelser.

Dernæst er indsigers varemærker blevet markedsført og anvendt i 5 år siden Sø- og Handelsrettens afgørelse i sag V-74-14, hvorfor befolkningen, i hvert fald siden da, har fået et udvidet kendskab til indsigers varemærker.

Indklagedes brug af det ansøgte mærke vil, herunder også i det tilfælde, at MIDT må opfattes som det dominerende element i det ansøgte mærke. medføre, at offentligheden vil antage, at der er en forbindelse mellem mærkerne, idet offentligheden vil antage, at "TAXA MIDT" er en lokal/ til Midtjylland geografisk begrænset afdeling af indsigers virksomhed. Dette understreges af den faktiske brug af varemærket "TAXA MIDT" i kombination med figurelementet "koteletten", jf. bilag 3.

3.7. EU-praksis om risiko for forveksling

Det følger af praksis fra de europæiske varemændigheder, at der skal tillægges registrerede varemærker med en lav grad af særpræg en vis beskyttelse. Dette følger også af varemærkemyndighederne i EU's "Fælles meddelelse om den fælles praksis for relative hindringer for registrering (usærprægede/svage mærkebestanddeles virkning)" af 2. oktober 2014.

Hensigten med denne fælles meddelelse er at offentliggøre den fælles praksis fra de europæiske varemærkemyndigheder med henblik på at *"forbedre gennemsigtigheden, retssikkerheden og forudsigeligheden til gavn for såvel sagsbehandlere som brugere"*, jf. pkt. 1.

Som "målsætning 3" ønsker den fælles meddelelse at *"fastlægge virkningen af risikoen for forveksling, hvis de fælles bestanddele [i to varemærker] har en lav grad af særpræg"*. I beskrivelsen af den fælles praksis i disse situationer fremgår følgende:

- *"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 ikke-sammenfaldende bestanddeles ligheder/forskelle og særpræg.*
- *Et sammenfald i en bestanddel med en lav grad af særpræg vil normalt ikke i sig selv medføre en risiko for forveksling.*
- *Der kan imidlertid forekomme risiko for forveksling, såfremt:*
 - o *de øvrige komponenter har en lavere (eller lige lav) grad af særpræg, eller er af ubetydelig visuel betydning, og varemærkernes helhedsindtryk ligner hinanden*
 - o *eller varemærkernes helhedsindtryk ligner hinanden meget eller er identisk."*

Denne praksis, hvorefter der altid skal foretages en konkret helhedsvurdering af risikoen for forveksling, uanset at det ældre mærke måtte findes at have en lav grad af særpræg, støttes også i praksis fra EU-retten og EU-domstolen, jf. bl.a. EU-domstolens dom af 27. april 2006 i sag C-235/05 P (FLEXI AIR) og EU-rettens dom af 14. februar 2008 i sag T-189/05 (GALVALLOY), jf. særligt præmis 69 og 70.

Med henvisning til det tredje punkt i det ovenfor citerede afsnit fra den fælles meddelelse er det indsigers vurdering, at de øvrige komponenter – udover bestanddelen TAXA – i parternes respektive mærker har en mindst lige så lav grad af særpræg som bestanddelen TAXA, at varemærkernes helhedsindtryk ligner hinanden, og at der som følge heraf foreligger risiko for forveksling i nærværende sag.

4. Konklusion

Baseret på ovenstående gør indsiger fortsat gældende, at VA 2018 02514 - TAXA MIDT skal udelukkes fra registrering jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2...”

I brev af 6. maj 2020 fremsendte Otello Advokatfirma på vegne af indklagede, Herning Taxas Bestillingskontor, følgende kommentarer til klagen:


”... Med henvisning til Ankenævnet for Patenter og og Varemærkers brev af 23. marts 2020, skal jeg på vegne af Herning Taxa’s bestillingskontor (*i det følgende benævnt ”Ansøger”*) fremkomme med følgende bemærkninger til Sammenslutningen Taxa 4x35’s (*i det følgende benævnt ”Indsiger”*) anke af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. januar 2020.

Indsigelsen er baseret på følgende varemærker:

VR 2015 02295 – ”TAXA” <w>, vareklasse 35

VR 2012 01841 – ”TAXA 4x35”  <fig.>, vareklasse 12, 35 og 39.

VR 2009 03346 – ”TAXA” <fig.> , vareklasse 12, 35 og 39.

VR 2007 00028 – ”TAXA” <fig.> , vareklasse 12, 35 og 39.

Indsigelsen bør i sin helhed afvises.

1. Sammenligning af varer og tjenesteydelser

Indsiger har registreret to figurmærker ”TAXA” (VR 2009 03346 og VR 2007 00028), for følgende varer og tjenesteydelser:

Vareklasse 12: *Køretøjer og befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet.*

Vareklasse 35: *Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver.*

Vareklasse 39: *Transportvirksomhed af enhver art, især taxakørsel.*

Med henvisning til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. januar 2020, side 5, skal det bemærkes, at Indsiger selv bruger ordet ”taxa” beskrivende i varefortegnelsen for de to ovennævnte figurmærker (VR 2009 03346 og VR 2007 00028).

Indsigers tredje figurmærke (VR 2012 01841), er registreret for de samme varer og tjenesteydelser i vareklasse 12, 35 og 39 som de to øvrige figurmærker. Forskellen er blot, at Indsigers seneste figurmærke (VR 2012 01841) anvender termen ”taxikørsel” synonymt med ”taxakørsel” i varefortegnelsen i klasse 35:

”Transportvirksomhed af enhver art, især taxikørsel”.

Endvidere er Indsigers ordmærke ”TAXA” (VR 2015 02295) kun registreret i vareklasse 35 for:

”Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver”.

Ved meddelelse til Patent- og Varemærkestyrelsen af 19. august 2019 frafaldt Ansøger vareklasse 35. Herefter er Ansøgers varemærke ”TAXA MIDT” (VA 2018 02514) alene ansøgt registreret i vareklasse 39 og 41 for følgende tjenesteydelser:

Vareklasse 39: *”Transport; Transportvirksomhed; Transporttjenesteydelser; Transportlogistik; Arrangering af transport; Arrangering af transport for erhvervsbrugere; Transport af passagerer; Arrangering af taxa-transport; Transport af rejsende med taxa; Taxakørsel for kørestolsbrugere; Udbydelse af taxabestillingstjenester via mobilapplikationer”.*

Vareklasse 41: *”Uddannelses- og undervisningsvirksomhed”.*

Overordnet kan det konstateres, at Ansøgers varemærke ”TAXA MIDT” er ansøgt registreret for ydelser i vareklasse 39, der er identiske med de ydelser, som Indsigers tre figurmærker er registreret for i vareklasse 39.

Derimod bestrides det, at tjenesteydelserne i vareklasse 41 har en lighed med de ydelser, som Indsigers varemærker er registreret for. I EU-domstolens afgørelse i C-39/97 (Canon-sagen) udtalte domstolen, at der ved vurderingen af lighed mellem varer og tjenesteydelser skal tages hensyn til alle relevante faktorer. Disse faktorer omfatter varenes art, anvendelsesformål, anvendelsesmetode, komplementaritet og konkurrenceforhold. Yderligere faktorer, der kan tages i betragtning, er distributionskanaler og den relevante kundekreds. Tjenesteydelserne *”Uddannelses- og undervisningsvirksomhed”* adskiller sig væsentligt fra de varer og tjenesteydelser, som Indsiger har registreret sine varemærker for i vareklasser 12, 35 og 39. Der er ingen lighed med hensyn til hverken deres art, anvendelsesformål, anvendelsesmetode eller komplementaritet. På side 6 i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. januar 2020 fastslår styrelsen også, at ydelserne i sin natur er vidt forskelligartede og ikke i konkurrence med hinanden.

Sammenfattende fastholdes det således, at der alene er sammenfald med de tjenesteydelser, som ”TAXA MIDT” er ansøgt registreret for i vareklasse 39.

2. Generelt om vurderingen af særpræg

Det er en grundlæggende betingelse for at opnå eneret til et varemærke, at mærket har særpræg. Ifølge varemærkelovens §13, stk. 1, nr. 2 kan et varemærke således ikke registreres, hvis det mangler fornødent særpræg.

Varemærkelovens §13, stk.1, nr. 3 bestemmer, at et varemærke ikke kan registreres, hvis det udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varernes eller tjenesteydelseernes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi eller geografiske oprindelse eller tidspunktet for varernes fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelseerne.

Ved brev af 19. maj 2015 (**bilag 1**) afslog Patent- og Varemærkestyrelsen at registrere Indsigers ordmærke "TAXA" i vareklasse 12 og 39 for bl.a. *"transportvirksomhed af enhver art, især taxikørsel"*, fordi varemærket alene angiver arten af den ansøgte tjenesteydelse, herunder at der er tale om transport med taxa jf. daværende varemærkelov (LBK nr. 192 af 1. marts 2016) §13, stk.2, nr. 1, som svarer til den nugældende varemærkelovs §13, stk.1, nr. 3.

Styrelsen understøtter deres afslag med Sø- og Handelsrettens afgørelse af 9. april 2015 (U.2015. 2618S) som omtalt nedenfor under afsnit 5.

Hvad angår Indsigers figurmærker fremgår følgende af Patent- og varemærkestyrelsens guidelines under afsnittet om figurlige mærkers særpræg:

"Selvom et mærke anses for at have særpræg, fordi mærket har en tilstrækkelig figurlig udformning, så er dette ikke ensbetydende med, at der opnås eneret til eventuelle ord i mærket også. Indeholder et logo, der i øvrigt kan registreres på grund af dets figurlige udformning, ord der i sig selv er beskrivende, er der ikke ved en registrering opnået eneret til disse ord. Dette fremgår også eksplicit af varemærkelovens § 16, stk. 1".

Dette understøttes også af den juridiske litteratur i fx "Immaterielret" af Jens Schovsbo m.fl., 5. udgave, 2018, s. 485: *"Hvis ord, som i sig selv savner særpræg, skrives på en særlig måde eller kombineres med figurelementer, retter særprægsvurderingen sig mod helheden. Beskyttelsens genstand er da kombinationen (helheden), ikke de enkelte elementer (...)"*.

Indsiger har således kun eneret til de registrerede figurmærker i sin helhed og ikke selvstændigt til den ikke-særprægede mærkebestand "TAXA" i vareklasse 39 for transportvirksomhed og taxakørsel.

3. Generelt om ordet "Taxa"

Opslag på ordnet.dk (**Bilag 2**) understøtter, at ordet "taxa" forsat er synonymt for "taxi" eller "hyrevogn" og defineres som en bil med chauffør og taxameter, der kan lejes til transport af et mindre antal personer. Som fremlagt ved **bilag 3** viser et opslag på ordnet.dk, at ordet "taxachauffør" kan defineres som en person, der erhvervsmæssigt kører taxa. Ordet "taxachauffør" er desuden synonymt med ordet "taxichauffør".

Som **bilag 4** fremlægges bl.a. et uddrag af artikler fra 2018-2020 og andre udskrifter fra en søgning på ordet "taxa", der viser, at ordet bliver brugt beskrivende for taxakørsel og som synonymt for "taxi" eller "hyrevogn". Udskrifterne dokumenterer dermed, at befolkningen ikke opfatter ordet "taxa" som et kendetegn for en bestemt virksomheds tjenesteydelser, men som en artsbetegnelse.

Som dokumentation for, at "taxa" er beskrivende for taxakørsel i branchen og anvendes synonymt med "taxi", fremlægges **bilag 5** med eksempler på jobannoncer for chauffører til taxakørsel på jobindex.dk. Ordet "taxa" anvendes dermed af branchen selv i forbindelse med rekruttering til taxakørsel.

Sammenfattende må det på baggrund af de fremlagte bilag konstateres, at ordet "taxa" er beskrivende for de ansøgte tjenesteydelser i klasse 39. En eneret til beskrivende betegnelser som disse ville således medvirke til en utilbørlig begrænsning af andre erhvervsdrivendes brug af sprogets almindelige ord til at beskrive tjenesteydelser inden for transportvirksomhed og hyrevognskørsel.

4. Sammenligning af mærkerne

Nedenfor er foretaget en sammenligning af Indsigers og Ansøgers varemærker:

Indsigers varemærker

Ansøgers varemærke

TAXA <W>



TAXA MIDT <W>



Indsigers ordmærke består af ordet "TAXA" på i alt 4 bogstaver og 2 stavelser. Indsigers figurmærker består af ordet "TAXA", der er placeret i en figurlig udformning kaldet "koteletten". I varemærket VR 2012 01841 står telefonnummeret "4X35", i modsætning til de to øvrige figurmærker, anført nedenunder.

Ansøgers varemærke "TAXA MIDT" består af to ord på i alt 8 bogstaver og 3 stavelser. Ansøgers varemærke adskiller sig således fra Indsigers varemærke, da det består af dobbelt så mange bogstaver og ord sammenlignet med Indsigers varemærke.

Begge varemærker indledes med ordet "TAXA", der som følge af den omfattende brug af denne betegnelse inden for taxakørsel, må tillægges meget begrænset eller slet ingen betydning i vurderingen af risiko for forveksling jf. afsnit 3 ovenfor om ordet "taxa".

Da den relevante kundekreds ikke vil opfatte ordet "TAXA" som et varemærke, men rettere som en artsbetegnelse for tjenesteydelserne i vareklasse 39, er det ordelementet "MIDT", der bidrager til varemærkets særpræg i "TAXA MIDT". Det må i den forbindelse afvises, at ordet "MIDT" betragtes som en lige så præcis geografisk angivelse som de fire verdenshjørner nord, syd, øst og vest som anført i Indsigers bemærkninger. Ved et opslag på ordet "MIDT" på ordnet.dk, fremgår det, at ordet "MIDT" anvendes i forskellige sammenhænge og er derfor ikke udelukkende en betegnelse for en bestemt geografisk retning jf. **bilag 6**. Dette understøttes også af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. januar 2020 på side 6, hvor det fremgår, at ordet "MIDT" anses som en upræcis geografisk

angivelse og er dermed ikke direkte beskrivende for tjenesteydelserne i vareklasse 39 eller 41.

Sammenfattende kan det konkluderes, at Ansøgers varemærke "TAXA MIDT" adskiller sig tilstrækkeligt fra Indsigers ved både antallet af ord, stavelser og bogstaver. Den eneste lighed mellem "TAXA" og "MIDT" er, at begge ord består af 4 bogstaver. Derudover er der ingen lighed med Indsigers mærke, hvorfor der heller ikke er nogen risiko for forveksling.

5. Sø- og Handelsrettens afgørelse af 9. april 2015 (U.2015. 2618S)

Sø- og Handelsretten har fastslået ved dom, at Indsiger ikke har nogen eneret til ordet "taxa" jf. dommen U.2015.2618S (**bilag 7**).

I sagen U.2015.2618S havde Indsiger fremlagt samme brancheerklæring fra Dansk Taxi Råd af 9. september 2014, som er fremlagt i denne sag.

I dommen udtaler retten følgende:

"Retten finder ikke, at Taxa 4x35 med udtalelsen fra Dansk Taxi Råd, de branche-relaterede artikler om forskellen mellem taxa og taxi og redegørelser for TAXA 4x35's anvendelse af betegnelsen TAXA både internt i branchen og eksternt, har godtgjort, at ordet »taxa« i befolkningen overvejende opfattes som et kendetegn for TAXA 4x35 og ikke som en artsbetegnelse. Retten har herved lagt vægt på, at det efter bevisførelsen må antages, at ordet af befolkningen, og tillige af TAXA 4x35 selv, opfattes og anvendes som et synonym for ordet »taxi«".

Herefter fastslår retten:

"TAXA 4x35 har derfor ikke ved indarbejdelse opnået varemærkeret til ordet »taxa«, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3, ligesom en sådan varemærkeret heller ikke findes at være opnået med TAXA 4x35's registrerede figurmærker. TAXA 4x35 findes endvidere ikke at have eneret til ordet »taxa« efter markedsføring lovens § 18".

På trods af den afsagte dom fra Sø- og Handelsretten i 2015, gør Indsiger gældende, at anvendelsen af varemærkerne i de 5 år, der er forløbet siden dommens afsigelse, har medført et udvidet kendskab til Indsigers varemærker.

Det skal i den forbindelse helt afvises, at ”TAXA” har opnået særpræg gennem indarbejdelse. I forbindelse med dokumentation for indarbejdelse af helt beskrivende ord skal det understreges, at det følger af praksis, at jo mere beskrivende et mærke er, desto strengere krav er der til materialet, der skal dokumentere mærkets indarbejdelse. Dette understøttes af dommen U.2010.1979 H, hvor Højesteret i sin begrundelse indledningsvist udtaler følgende:

”Et ord, der hidtil har været en generel betegnelse for en vare eller tjenesteydelse af en bestemt art, kan i helt særlige tilfælde ved indarbejdelse gå over til at være en bestemt virksomheds kendetegn for virksomhedens vare eller tjenesteydelse af den pågældende art”

En generel artsbetegnelse som ”TAXA” for taxakørsel kan således kun ”i helt særlige tilfælde” ved indarbejdelse gå over til at være kendetegn for Indsigers ydelser for transportvirksomhed og hyrevognskørsel.

I U.2010.1979 H fastslås det herefter, at der må stilles strenge krav til beviset for, at ordet på denne måde har ændret betydning. Der skal i den forbindelse godtgøres en så langvarig eller stærk indarbejdelse, at den relevante omsætningskreds og branche ikke længere vil opfatte mærket i dets beskrivende betydning, men som et kendetegn for en bestemt erhvervsdrivendes varer og tjenesteydelser.

Dette strenge krav til beviset for indarbejdelse genfindes i nyere praksis, eksempelvis i U.2019.4154 SH vedr. ansøgning om registrering af varemærket ”Cream” (VA 2013 00101). Sø- og Handelsretten var i denne sag enig med Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse om at ”Cream” ikke var indarbejdet for beklædningsgenstande. Dette på trods af, at mærket havde været brugt i 9 år, og der blev fremlagt en omfattende dokumentation, herunder fakturaer, kataloger omdelt på nationalt plan i betydeligt omfang, omfattende markedsføring og en omsætning for over 80 millioner over en periode på 6 år.

Det må derfor afvises, at Indsiger med sin brug af mærket i 5 år siden domsafsigelsen har løftet den strenge bevisbyrde, som følger af praksis. Det må endvidere afvises, at der er godtgjort en så langvarig og intensiv indarbejdelse, at omsætningskredsen og branchen nu opfatter "TAXA" som et kendetegn for Indsigers tjenesteydelser.

6. Konklusion

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der ikke består nogen risiko for forveksling efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2., idet Indsiger ikke har nogen eneret til artsbetegnelsen "taxa" for "*Transportvirksomhed af enhver art, især taxikørsel*" i vareklasse 39.

Det samme resultat nåede Sø- og Handelsretten frem til ved dom af 9. april 2015, hvor retten fastslog, at Indsiger ikke har nogen eneret til ordet "TAXA" og, at Indsiger, med udtalelsen fra Dansk Taxi Råd af 9. september 2014, ikke har godtgjort, at ordet "taxa" i befolkningen opfattes som et kendetegn for Indsiger og ikke som en artsbetegnelse. Dommen understøttes af de vedlagte bilag, der dokumenterer, at ordet "taxa" fortsat opfattes som en artsbetegnelse. Selvom Indsiger har anvendt varemærket i de 5 år, der er forløbet siden dommens afsigelse, må det afvises, at Indsiger har godtgjort en så langvarig og intensiv indarbejdelse, at omsætningskredsen og branchen nu opfatter "TAXA" som et kendetegn for Indsigers tjenesteydelser.

Som følge heraf må indsigelsen afvises, og varemærket "TAXA MIDT" (VA 2018 02514) registreres for de ansøgte tjenesteydelser i vareklasse 39..."

I brev af 2. juni 2020 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

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

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 20. januar 2020 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I brev af 30. juni 2020 anmodede Patrade A/S på vegne af klager, Sammenslutningen Taxa 4x35, om mundtlig forhandling med følgende:

”... Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af 2. juni 2020 giver ikke anledning til kommentarer fra indsigers side. Indsigers argumenter i ankeskrivelsen af 20. marts 2020 fastholdes i deres helhed.

Med henvisning til Ankenævnsbekendtgørelsens § 11 skal indsiger venligst anmode om mundtlig forhandling i sagen. Anmodningen om mundtlig behandling begrundes navnlig i, at der er særlige markeds- og konkurrencemæssige forhold af relevans for sagen, som er egnede til at blive præsenteret under en mundtlig forhandling...”

I mail af 2. juli 2020 kommenterede Otello Advokatfirma på vegne af indklagede, Herning Taxas Bestillingskontor, på modpartens anmodning om mundtlig forhandling med følgende:

”... Under henvisning til Ankenævnets brev af den 3. juni 2020 kan jeg oplyse, at indklagede ikke har bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar.

Jeg skal blot henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes.

Efter min vurdering er der ikke særlige forhold, som nødvendiggør, at sagen undtagelsesvis skal forhandles mundtligt. De af klager anførte ”særlige markeds- og konkurrencemæssige forhold” ses ikke have nogen relevans for sagens afgørelse.

Jeg skal derfor opfordre Ankenævnet til at træffe afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag...”

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe
Formand