

RESUMÉ:

AN 2016 00002 – VR 2015 00395 MYHOUSEBOOK <w> - Indsigelse - Forveksling

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2015 00395 MYHOUSEBOOK <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at VR 2015 00395 MYHOUSEBOOK <w> er forvekslelig med indsigers EU-varemærker, en række ord- og figurmærker FACEBOOK, og at indsigers varemærke FACEBOOK er yderst velkendt i Danmark. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde registreringen delvist og ophævede registreringen for de ansøgte tjenesteydelser i klasse 35 og 45.

KENDELSE:

År 2017, den 1. september afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Knud Wallberg og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen **AN 2016 00002**

Klage fra

Facebook Inc.

v/Njord Advokatpartnerselskab

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 17. december 2015 vedr. VR
2015 00395 MYHOUSEBOOK <w>

Indehavet af:

Housebook ApS

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 22. august 2017. Fra klager mødte europæisk varemærkeagent Peter Gustav Olson og europæisk varemærkeagent Ida Løndal. Fra indklagede mødte adm. direktør, cand.merc. Helene Krogh Rosenkrantz. Fra Patent- og Varemærkestyrelsen mødte chefkonsulent, cand.jur. Mikael Franke Ravn. Klager og indklagede fremlagde påstandsdokumenter og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed.

Ankenævnet udtaler:

Det er Ankenævnet for Patenter og Varemærkers opfattelse, at mærket FACEBOOK i sin helhed har særpræg for de tjenesteydelser i klasserne 35, 38 og 45, som relaterer sig til sociale netværk, og at dette også er tilfældet for mærkebestanddelen -BOOK isoleret set.

Ankenævnet finder endvidere, at det er dokumenteret, at FACEBOOK er velkendt for de nævnte tjenesteydelser i Danmark. FACEBOOK nyder derfor beskyttelse i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, der også finder anvendelse i tilfælde af lighed mellem varerne og tjenesteydelserne, jf. EU-Domstolens dom i Sag C-292/00 Davidoff/Durfee.

For de tjenesteydelser i den angrebne registrering, som relaterer sig til sociale netværk, hvilket vil sige tjenesteydelserne i klasse 35 og 45, er det ankenævnets opfattelse, at brugen af mærket MYHOUSEBOOK vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærke FACEBOOK's særpræg eller renommé. Det er herved navnlig lagt vægt på, at FACEBOOK er et meget velkendt mærke i Danmark for netop disse tjenesteydelser, og at det forhold, at mærkebestanddelen -BOOK indgår som et særpræget element i begge mærker, er egnet til at skabe en sammenhæng mellem mærkerne FACEBOOK og MYHOUSEBOOK hos den almindelig oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger i Danmark.

Det er derimod ankenævnets opfattelse, at en sådan sammenhæng ikke kan anses for at blive skabt for så vidt angår de specifikt afgrænsede tjenesteydelser i klasse 36 og 37, for hvilke FACEBOOK ikke kan anses for at være et velkendt mærke. Ud fra en helhedsvurdering foreligger der for disse tjenesteydelser heller ingen risiko for forveksling mellem MYHOUSEBOOK og FACEBOOK, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Ankenævnet tager på den baggrund klagers subsidiære påstand til følge og ophæver registreringen for tjenesteydelserne omfattet af klasserne 35 og 45.

Herefter bestemmes:

Registrering VR 2015 00395 MYHOUSEBOOK ophæves for:

- klasse 35: Administration af datastyrede arkiver; Analyse af omkostninger; Annoncering på et computernetværk (Online-); Computerdatabaser (Sortering og redigering af informationer -); Datasøgning for andre i computerregistre; Annonce- og reklamevirksomhed; Annoncering på et computernetværk (Online-); Samling af informationer i computerdatabaser; Reklameplads (Udlejning af -) og for:

- klasse 45: Online sociale netværkstjenester; personlige tjenesteydelser udøvet for andre for at efterkomme personlige behov, nemlig information om nærmiljø, skoler, lokalplaner og støj leveret via hjemmeside..

Registreringen opretholdes herefter for:

- klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed; online informationer om boligdokumenter fra offentlige registre; bankvirksomhed; information og rådgivning vedrørende forsikringsforhold; forsikringsvirksomhed, forsikringsmæglervirksomhed; finansieringsoplysninger i forbindelse med fast ejendom, og for:
- klasse 37: Informationsservice vedrørende fast ejendom, nemlig om udførelse af reparationer og installationer, leveret online via database eller Internet; vedligeholdelse af fast ejendom.

Sagens baggrund:

Den 12. august 2014 indleverede Awapatent A/S på vegne Housebook ApS en ansøgning om registrering af ordmærket MYHOUSEBOOK <w>

For:

Klasse 35: Administration af datastyrede arkiver; Analyse af omkostninger; Annoncering på et computernetværk (Online-); Computerdatabaser (Sortering og redigering af informationer -); Datasøgning for andre i computerregistre; Annonce- og reklamevirksomhed; Annoncering på et computernetværk (Online-); Samling af informationer i computerdatabaser; Reklameplads (Udlejning af -).

Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed; online informationer om boligdokumenter fra offentlige registre; bankvirksomhed; information og rådgivning vedrørende forsikringsforhold; forsikringsvirksomhed, forsikringsmæglervirksomhed; finansieringsoplysninger i forbindelse med fast ejendom.

Klasse 37: Informationsservice vedrørende fast ejendom, nemlig om udførelse af reparationer og installationer, leveret online via database eller Internet; vedligeholdelse af fast ejendom.

Klasse 45: Online sociale netværkstjenester; personlige tjenesteydelser udøvet for andre for at efterkomme personlige behov, nemlig information om nærmiljø, skoler, lokalplaner og støj leveret via hjemmeside.

Varemærket blev registreret den 13. februar 2015 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 15. februar 2015.

Fra sagsbehandlingen i Patent- og Varemærkestyrelsen citeres følgende:

”Den 20. april 2015 gjorde Sandel, Løje & Partnere Advokatpartnerselskab indsigelse på vegne af Facebook, Inc., USA, mod gyldigheden af det registrerede mærke MYHOUSEBOOK. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsiger gjorde gældende, at mærket er forveksleligt med indsigers EU-varemærker, en række ord- og figurmærker FACEBOOK, og at indsigers varemærke FACEBOOK er yderst velkendt i Danmark. Indsiger påstod mærket ophævet for alle varer og tjenesteydelser, subsidiært tjenesteydelserne i klasse 35, 36 og 45, mere subsidiært for visse tjenesteydelser i klasse 35 og 45.

Indsiger uddybede i brev af 9. juli 2015 indsigelsen. Indsiger henviste til risiko for forveksling med indsigers EU-varemærkeregistreringer 005585518, 009151168, 009151192, 012095303 og 012873981, da der er lighed mellem mærkerne og sammenfald og lighed af tjenesteydelserne, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og at der på grund af velkendtheden af mærket FACEBOOK er en forøget risiko for forveksling. Indsiger gjorde også gældende, at brugen af indehavers mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af den goodwill der er knyttet til indsigers mærke, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. Indsiger henviste yderligere til beskyttelsen af vitterligt kendte mærker i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 2. Indsiger henviste til OHIM’s praksis i sager, som vedrører indsigers mærke FACEBOOK samt vedlagt dokumentation for velkendthed. For så vidt angår forvekslingsrisikoen anviste indsiger hvilke tjenesteydelser i klasse 35, 36, 37 og 45, der er sammenfaldende eller lignende. Indsiger anførte vedrørende ligheden mellem mærkerne, at der er synsmæssig lighed da mærkerne ikke har stor forskel i længden og begge afsluttes med -EBOOK, hvilket fører til en samlet lighed. Lydligt deler mærkerne lyden SBOOK. Hertil kommer at mærkedelen BOOK besidder en høj grad af særpræg i relation til de omhandlede ydelser, herunder som følge af indsigermærkets velkendthed. Da indsiger var de første til at anvende BOOK for sociale netværk, medfører anvendelse af netop denne bestanddel i indehavers mærke en risiko for forveksling af mærkerne. Indsiger anførte også, at indehavers registrering er i strid med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 og 2, da indsigers mærke er velkendt og vitterligt kendt.

Indehaver er blevet hørt, men har ikke udtalt sig i sagen...”

Patent- og Varemærkestyrelsen traf afgørelse i sagen den 17. december 2015 og tog ikke indsigelsen til følge med følgende begrundelse:

Klasse 35: Markedsføring, annonce- og reklamevirksomhed samt salgsfremmende foranstaltninger; markedsundersøgelser og information; salgsfremmende foranstaltninger for andres varer og tjenesteydelser via computer- og kommunikationsnetværk; faciliteter til udveksling og salg af dekorationsartikler, rensedmidler, toiletpræparater, kosmetiske præparater, lys, farmaceutiske præparater, isenkramvarer af metal, maskiner og værktøjsmaskiner, håndværktøj, elektroniske produkter til forbrugere, computere, perifert computerudstyr, telefonapparater, kameraer, cd'er og dvd'er, elektriske husholdningsmaskiner, køretøjer, cykler, juvelerarbejder, ure og armbåndsure, tryksager, lædervarer, håndtasker, pung og tegnebøger, møbler, husholdningsartikler, husholdnings- eller køkkenredskaber og beholdere, tekstiler, beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, possementmagervarer, gulvbeklædning, spil og legesager, gymnastik- og sportsudstyr, næringsmidler, drikke, alkoholholdige drikke og slik via computer- og kommunikationsnetværk; onlinedetailhandel med onlinelevering af digital medier, nemlig billeder, film, musikværker og audiovisuelle værker samt handelsvarer i tilknytning hertil; velgørenhed, nemlig fremmende foranstaltninger for offentlighedens opmærksomhed omkring velgørende aktiviteter, filantropisk arbejde, volontørarbejde, offentligt og samfundsorienteret arbejde og humanitære aktiviteter; tjeneste med sammenføring af købere og leverandører udført gennem et computerbaseret onlinenetværk; formidling af produktinformation fra søgeindekser og informationsdatabaser, inklusive tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafik og audiovisuel information på computer- og kommunikationsnetværk.

Klasse 36: Behandling af finansielle transaktioner, nemlig afregning og afstemning af finansielle transaktioner via computer- og kommunikationsnetværk; elektronisk behandling af betalingsdata for brugere af computer- og kommunikationsnetværk; tjenesteydelser vedrørende elektronisk overførsel af midler; betalingsservice; finansiell virksomhed, nemlig udbydelse af virtuel valuta til brug for medlemmer af et onlinefællesskab via computer- og kommunikationsnetværk; information vedrørende økonomiske anliggender fra søgeindekser og informationsdatabaser, inklusive tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafik og audiovisuel information på computer- og kommunikationsnetværk.

Klasse 38: Udbydelse af adgang til computerdatabaser, elektroniske databaser og onlinedatabaser; telekommunikationsvirksomhed, nemlig elektronisk transmission af data, meddelelser og information; tilvejebringelse af onlinefora til kommunikation vedrørende emner af almen interesse; formidling af onlinekommunikationslinks, der viderestiller webtedsbrugere til andre lokale og globale websider; adgangsfaciliteter til tredjemands websteder via et universelt login; levering af træfpunkter og elektroniske opslagstavler online; udsendelse af lyd, tekst og video via computernetværk eller andre kommunikationsnetværk, nemlig upload, placering, visning, opmærkning og elektronisk transmission af data, information, lyd- og videobilleder; udbydelse af en online netværkstjeneste, hvortil brugere kan overføre personlige identitetsdata, og hvor de kan dele personlige identitetsdata med og imellem flere websteder; udbydelse af adgang til computerdatabaser inden for social netværksevirkosomhed, social introduktion og datingvirksomhed; tilvejebringelse af et onlineforum beregnet til køb og salg af produkter og materialer og udveksling af indkøbsdata via et computerbaseret netværk; elektronisk transmission af fakturabetalingsdata for brugere af computer- og kommunikationsnetværk.

Klasse 41: Udbydelse af computerdatabaser, elektroniske databaser og onlinedatabaser til uddannelsesmæssige og rekreative formål og med henblik på forlystelse i forbindelse med underholdning samt til anvendelse i forbindelse med interessegrupper for større skolebørn, studenter, social virksomhed og fællesskaber; deling af fotografier og deling af videoer; udgivelse af elektroniske journaler og blogs med brugergenereret eller -specificeret indhold; elektronisk forlagsvirksomhed for andre; underholdningsvirksomhed, nemlig faciliteter til interaktive spil med flere deltagere og spil for en spiller, som spilles via computer- eller kommunikationsnetværk; information vedrørende onlinecomputerspil og videospil via computer- eller kommunikationsnetværk; arrangering og styring af konkurrencer for brugere af videospil og computerspil; konkurrenceprogrammer og motiverende præmieringsprogrammer, der er beregnet til at anerkende, præmiere og opmuntre enkeltpersoner og grupper med engagement i selvudvikling, selvudfoldelse, velgørenhed, filantropisk virksomhed, volontørarbejde, offentlige og fællesskabsorienterede tjenesteydelser og humanitære aktiviteter samt deling af kreative arbejdsprodukter; formidling af information vedrørende nyheder og kulturelle og

akademiske anliggender fra søgeindekser og informationsdatabaser, inklusive tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafik og audiovisuel information på computer- og kommunikationsnetværk.

Klasse 42: Computervirksomhed, nemlig oprettelse af virtuelle fællesskaber for registrerede brugere med henblik på at organisere grupper og arrangementer, deltage i debatter og indgå i social, forretningsmæssig og fællesskabsmæssig netværksvirksomhed; computervirksomhed, nemlig værtsvirksomhed i forbindelse med elektroniske faciliteter for andre til organisering og ledelse af møder, arrangementer og interaktive diskussioner via kommunikationsnetværk; applikationsudbydertjenester (ASP), nemlig vært for andres computersoftwareapplikationer; applikationstjenesteudbydere (ASP) med software, som gør det muligt eller gør det lettere at uploade, downloade, tilgå, poste, displaye, tage, blogge, linke, dele eller på anden vis tilvejebringe elektroniske medier eller informationer via computer og kommunikationsnetværk; udbydelse af softwareapplikationer, der ikke kan downloades, til midlertidig anvendelse i forbindelse med social netværksvirksomhed, oprettelse af et virtuelt fællesskab og transmission af lyd, video, fotografier, tekst, grafik og data; computervirksomhed i form af skræddersyede websider med brugerdefinerede eller specificerede oplysninger, personlige profiler, lyd, video, fotografier, tekst, grafik og data; tilvejebringelse af et websted med teknologi, hvormed onlinebrugere kan oprette personlige profiler, der indeholder information til brug ved social netværksvirksomhed og til overførsel og deling af førnævnte information mellem flere websteder.

Klasse 45: Social introduktion, social netværksvirksomhed og datingtjenester; formidling af social virksomhed og information af social karakter inden for personlig udvikling, nemlig forbedring af egne færdigheder, selvudfoldelse, velgørenhed, filantropiske aktiviteter, frivilligt arbejde, samfundsgavnlig tjeneste og humanitære aktiviteter; information vedrørende sociale og politiske anliggender fra søgeindekser og informationsdatabaser, inklusive tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafik og audiovisuel information på computer- og kommunikationsnetværk.

(009151192)

FACEBOOK <w>

Registreret for:

Klasse 9: Udviklingsværktøjer til computersoftware; computersoftware til anvendelse som applikationsprogrammeringsgrænseflade (API) til computersoftware med funktionalitet til onlinetjenester vedrørende social netværksvirksomhed, opbygning af applikationer til social netværksvirksomhed og med funktionalitet til hentning, upload, download, adgang og administration i forbindelse med data; computersoftware, som gør det muligt at uploade, downloade, tilgå, poste, displaye, tage, blogge, streame, linke, dele eller på anden vis tilvejebringe elektroniske medier eller informationer via computer og kommunikationsnetværk.

Klasse 35: Markedsføring, annonce- og reklamevirksomhed samt salgsfremmende foranstaltninger; markedsundersøgelser og information; salgsfremmende foranstaltninger for andres varer og tjenesteydelser via computer- og kommunikationsnetværk; faciliteter til udveksling og salg af dekorationsartikler, rensmidler, toiletpræparater, kosmetiske præparater, lys, farmaceutiske præparater, isenkramvarer af metal, maskiner og værktøjsmaskiner, håndværktøj, elektroniske produkter til forbrugere, computere, perifert computerudstyr, telefonapparater, kameraer, cd'er og dvd'er, elektriske husholdningsmaskiner, køretøjer, cykler, juvelerarbejder, ure og armbåndsure, tryksager, lædervarer, håndtasker, pung og tegnebøger, møbler, husholdningsartikler, husholdnings- eller køkkenredskaber og beholdere, tekstiler, beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, possementmagervarer, gulvbeklædning, spil og legesager, gymnastik- og sportsudstyr, næringsmidler, drikke, alkoholholdige drikke og slik via computer- og kommunikationsnetværk; onlinedetailhandel med onlinelevering af digital medier, nemlig billeder, film, musikværker og audiovisuelle værker samt handelsvarer i tilknytning hertil; velgørenhed, nemlig fremmende foranstaltninger for offentlighedens opmærksomhed omkring velgørende aktiviteter, filantropisk arbejde, volontørarbejde, offentligt og samfundsorienteret arbejde og humanitære aktiviteter; tjeneste med sammenføring af købere og leverandører udført gennem et computerbaseret onlinenetværk; formidling af produktinformation fra

søgeindekser og informationsdatabaser, inklusive tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafik og audiovisuel information på computer- og kommunikationsnetværk.

Klasse 36: Behandling af finansielle transaktioner, nemlig afregning og afstemning af finansielle transaktioner via computer- og kommunikationsnetværk; elektronisk behandling af betalingsdata for brugere af computer- og kommunikationsnetværk; tjenesteydelser vedrørende elektronisk overførsel af midler; betalingservice; finansiell virksomhed, nemlig udbydelse af virtuel valuta til brug for medlemmer af et onlinefællesskab via computer- og kommunikationsnetværk; information vedrørende økonomiske anliggender fra søgeindekser og informationsdatabaser, inklusive tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafik og audiovisuel information på computer- og kommunikationsnetværk.

Klasse 38: Udbydelse af adgang til computerdatabaser, elektroniske databaser og onlinedatabaser; telekommunikationsvirksomhed, nemlig elektronisk transmission af data, meddelelser og information; tilvejebringelse af onlinefora til kommunikation vedrørende emner af almen interesse; formidling af onlinekommunikationslinks, der viderestiller webtedsbrugere til andre lokale og globale websider; adgangsfaciliteter til tredjemands websteder via et universelt login; levering af træfpunkter og elektroniske opslagstavler online; udsendelse af lyd, tekst og video via computernetværk eller andre kommunikationsnetværk, nemlig upload, placering, visning, opmærkning og elektronisk transmission af data, information, lyd- og videobilleder; udbydelse af en online netværkstjeneste, hvortil brugere kan overføre personlige identitetsdata, og hvor de kan dele personlige identitetsdata med og imellem flere websteder; udbydelse af adgang til computerdatabaser inden for social netværksvirksomhed, social introduktion og datingvirksomhed; tilvejebringelse af et onlineforum beregnet til køb og salg af produkter og materialer og udveksling af indkøbsdata via et computerbaseret netværk; elektronisk transmission af fakturabetalingsdata for brugere af computer- og kommunikationsnetværk.

Klasse 41: Udbydelse af computerdatabaser, elektroniske databaser og onlinedatabaser til uddannelsesmæssige og rekreative formål og med henblik på forlystelse i forbindelse med underholdning samt til anvendelse i forbindelse med interessegrupper for større skolebørn, studenter, social virksomhed og fællesskaber; deling af fotografier og deling af videoer; udgivelse af elektroniske journaler og blogs med brugergenereret eller -specificeret indhold; elektronisk forlagsvirksomhed for andre; underholdningsvirksomhed, nemlig faciliteter til interaktive spil med flere deltagere og spil for en spiller, som spilles via computer- eller kommunikationsnetværk; information vedrørende onlinecomputerspil og videospil via computer- eller kommunikationsnetværk; arrangering og styring af konkurrencer for brugere af videospil og computerspil; konkurrenceprogrammer og motiverende præmieringsprogrammer, der er beregnet til at anerkende, præmiere og opmuntre enkeltpersoner og grupper med engagement i selvudvikling, selvudfoldelse, velgørenhed, filantropisk virksomhed, volontørarbejde, offentlige og fællesskabsorienterede tjenesteydelser og humanitære aktiviteter samt deling af kreative arbejdsprodukter; formidling af information vedrørende nyheder og kulturelle og akademiske anliggender fra søgeindekser og informationsdatabaser, inklusive tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafik og audiovisuel information på computer- og kommunikationsnetværk.

Klasse 42: Computervirksomhed, nemlig oprettelse af virtuelle fællesskaber for registrerede brugere med henblik på at organisere grupper og arrangementer, deltage i debatter og indgå i social, forretningsmæssig og fællesskabsmæssig netværksvirksomhed; computervirksomhed, nemlig værtsvirksomhed i forbindelse med elektroniske faciliteter for andre til organisering og ledelse af møder, arrangementer og interaktive diskussioner via kommunikationsnetværk; applikationsudbydertjenester (ASP), nemlig vært for andres computersoftwareapplikationer; applikationstjenesteudbydere (ASP) med software, som gør det muligt eller gør det lettere at uploade, downloade, tilgå, poste, displaye, tage, blogge, linke, dele eller på anden vis tilvejebringe elektroniske medier eller informationer via computer og kommunikationsnetværk; udbydelse af softwareapplikationer, der ikke kan downloades, til midlertidig anvendelse i forbindelse med social netværksvirksomhed, oprettelse af et virtuelt fællesskab og transmission af lyd, video, fotografier, tekst, grafik og data; computervirksomhed i form af skræddersyede websider med brugerdefinerede eller specificerede oplysninger, personlige profiler,

lyd, video, fotografier, tekst, grafik og data; tilvejebringelse af et websted med teknologi, hvormed onlinebrugere kan oprette personlige profiler, der indeholder information til brug ved social netværksvirksomhed og til overførsel og deling af førnævnte information mellem flere websteder.

Klasse 45: Social introduktion, social netværksvirksomhed og datingtjenester; formidling af social virksomhed og information af social karakter inden for personlig udvikling, nemlig forbedring af egne færdigheder, selvudfoldelse, velgørenhed, filantropiske aktiviteter, frivilligt arbejde, samfundsgavnlig tjeneste og humanitære aktiviteter; information vedrørende sociale og politiske anliggender fra søgeindekser og informationsdatabaser, inklusive tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafik og audiovisuel information på computer- og kommunikationsnetværk.

(012095303)

FACEBOOK HOME <w>

Registreret for:

Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, discs til optagelse; CD'ere, DVD'ere og andre digitale optagelsesmedier; Software; Mekanismer til møntopererede apparater; Kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; Computer software; Værktøjer til udvikling af computersoftware; Computerhardware; Bærbare telefoner; Telefonapparater; Software til operativsystemer; Computermiddleware; Værktøjer til udvikling af computersoftware; Computersoftware til brug i grænseflade til programmering af applikationer; Applikationsprogrammeringsgrænseflader (API) til computersoftware, som giver mulighed for onlinetjenesteydelser til sociale netværk, opbygning af sociale netværksapplikationer og for at hente, uploade, downloade, tilgå og administrere data; Computersoftware, som gør det muligt at uploade, downloade, tilgå, poste, displaye, tage, blogge, streame, linke, dele eller på anden vis tilvejebringe elektroniske medier eller informationer via computer og kommunikationsnetværk; E-handelscomputersoftware, som kan downloades, og som sætter brugere i stand til at foretage elektroniske forretningstransaktioner via et globalt computernetværk; Software til afsendelse af elektroniske alarm- og påmindelsesmeddelelser via internettet; Software til afgivelse af bestillinger samt til afsendelse og modtagelse af elektroniske meddelelser via internettet.

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; Indkøb af varer for tredjemand (køb af varer og tjenesteydelser for andre virksomheder); Onlinedetailsalg af dekorationsartikler, præparater til rengøring, lys, små genstande af metal (isenkramvarer), maskiner og værktøjsmaskiner, håndværktøj, forbrugerelektroniske produkter, computere, perifere enheder til computere, telefonapparater, kameraer, cd'er og dvd'er, elektriske husholdningsmaskiner, køretøjer, cykler, juvelerarbejder, smykker, ure og armbåndsure, tryksager, lædervarer, håndtasker, punge og tegnebøger, møbler, husholdningsartikler, husholdnings- eller køkkenredskaber samt beholdere, tekstilstoffer, beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, sy- og besætningsartikler, gulvbeklædning, spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler, næringsmidler, drikke, alkoholholdige drikke, slik, onlineudbydelse af digitale medier, nemlig billeder, film, musikalske og audiovisuelle værker samt lignende varer; Forretningsledelse; Forretningsadministration; Varetagelse af kontoropgaver; Markedsføring, annonce- og reklamevirksomhed samt salgsfremmende foranstaltninger; Markedsundersøgelser og information; Salgsfremmende foranstaltninger for andres varer og tjenesteydelser via computer- og kommunikationsnetværk; Faciliteter til udveksling og salg af tredjemands tjenesteydelser og produkter via computer- og kommunikationsnetværk; Onlinedetailhandel med levering af digitale medier; Velgørenhed, nemlig fremmende foranstaltninger for offentlighedens opmærksomhed omkring velgørende aktiviteter, filantropisk arbejde, volontørarbejde, offentligt og samfundsorienteret arbejde og humanitære aktiviteter; Udbydelse af onlinemarkedspladser for sælgere af varer og/eller tjenesteydelser; Udbydelse af et websted til etablering af forbindelse mellem sælgere og købere; Udbydelse af et websted med information til forbrugere inden for gaver; Salgsfremmende virksomhed i forbindelse med andres varer og tjenesteydelser ved udbydelse af et websted med gaveforslag.

Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; Fora [chatrum] til social networking; Tale via IP-tjenester; Kommunikationsvirksomhed inden for telefoni; Webtransmission; Kommunikationsvirksomhed via computer og mobile elektroniske anordninger; Udbydelse af adgang til computerdatabaser, elektroniske databaser og onlinedatabaser; Telekommunikationsvirksomhed, nemlig elektronisk transmission af data, meddelelser og information; Tilvejebringelse af onlinefora til kommunikation vedrørende emner af almen interesse; Formidling af onlinekommunikationslinks, der videregiver webtedsbrugere til andre lokale og globale websider; Adgangsfaciliteter til tredjemands websteder via et universelt login; Levering af træfpunkter og elektroniske opslagstavler online; Udsendelse af lyd, tekst og video via computernetværk eller andre kommunikationsnetværk, nemlig upload, placering, visning, opmærkning og elektronisk transmission af data, information, lyd- og videobilleder; Udbydelse af adgang til computerdatabaser inden for social netværksvirksomhed, social introduktion og datingvirksomhed.

Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; Undervisningsvirksomhed; Underholdningsvirksomhed; Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; Elektroniske tidsskrifter og blogs; Tilvejebringelse af onlineressourcer til softwareudvikling; Udbydelse af computerdatabaser, elektroniske databaser og onlinedatabaser inden for underholdningsvirksomhed og inden for skole- og universitetsgrupper og sociale interessegrupper og -fællesskabsgrupper; Deling af fotografier og deling af videoer; Elektroniske journaler og weblogs med brugergenereret eller -specificeret indhold; Elektronisk forlagsvirksomhed for andre; Underholdningsvirksomhed, nemlig faciliteter til interaktive spil med flere deltagere og spil for en spiller, som spilles via computer- eller kommunikationsnetværk; Information vedrørende onlinecomputerspil og videospil via computer- eller kommunikationsnetværk; Arrangering og styring af konkurrencer for brugere af videospil og computerspil; Konkurrenceprogrammer og motiverende præmieringsprogrammer, der er beregnet til at anerkende, præmiere og opmuntre enkeltpersoner og grupper med engagement i selvudvikling, selvudfoldelse, velgørenhed, filantropisk virksomhed, volontørarbejde, offentlige og fællesskabsorienterede tjenesteydelser og humanitære aktiviteter samt deling af kreative arbejdsprodukter.

Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; Industriel analyse og forskning; Design og udvikling af computer hardware og computer software; IT tjenesteydelser; Udbydertjenester i forbindelse med programmer (ASP); Udbydelse af information fra søgbare informationsindekser og -databaser; Tilrådighedsstillelse af midlertidig anvendelse af softwareapplikationer, som ikke kan downloades; Rådgivning vedrørende computersoftware og - hardware; Information vedrørende computerteknologi leveret online via et globalt computernetværk eller internettet; Oprettelse og vedligeholdelse af websteder; Søgmaskiner til søgning af data via kommunikationsnetværk; Drift af søgemaskiner; Computervirksomhed, nemlig oprettelse af virtuelle fællesskaber for registrerede brugere med henblik på at organisere grupper og arrangementer, deltage i debatter og indgå i social, forretningsmæssig og fællesskabsmæssig netværksvirksomhed; Computervirksomhed, nemlig værtsvirksomhed i forbindelse med elektroniske faciliteter for andre til organisering og ledelse af møder, arrangementer og interaktive diskussioner via kommunikationsnetværk; Applikationsudbydertjenester (ASP), nemlig vært for andres computersoftwareapplikationer; Applikationstjenesteudbyder (ASP) med software, som gør det muligt eller gør det lettere at uploade, downloade, tilgå, poste, displaye, tage, blogge, linke, dele eller på anden vis tilvejebringe elektroniske medier eller informationer via computer og kommunikationsnetværk; Udbydelse af en online netværkstjeneste, hvortil brugere kan overføre personlige identitetsdata, og hvor de kan dele personlige identitetsdata med og imellem flere websteder; Tilvejebringelse af et websted med teknologi, hvormed onlinebrugere kan oprette personlige profiler, der indeholder information til brug ved social netværksvirksomhed og til overførsel og deling af førnævnte information mellem flere websteder; Udbydelse af information fra søgbare informationsindekser og -databaser, inklusive tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafik og audiovisuel information på computer- og kommunikationsnetværk; Udbydelse af softwareapplikationer, der ikke kan downloades, til midlertidig anvendelse i forbindelse med social netværksvirksomhed, oprettelse af et virtuelt fællesskab og transmission af lyd, video, fotografier, tekst, grafik og data; Computervirksomhed i form af skræddersyede websider med brugerdefinerede

eller specificerede oplysninger, personlige profiler, lyd, video, fotografier, tekst, grafik og data; Computertjenester, nemlig udbydelse af søgemaskiner til indhentning af data på et globalt computernetværk, som udbyder e-handelssoftware, som ikke kan downloades, og som sætter brugere i stand til at foretage elektroniske forretningstransaktioner via et globalt computernetværk; Computertjenester, nemlig applikationsudbydertjenester indeholdende applikationsprogrammeringsgrænsefladesoftware (API), som kommer med gaveforslag, og som gør det muligt for brugere at foretage elektroniske forretningstransaktioner via et globalt computernetværk; Og software as a service (SaaS) indeholdende software til udbydelse af gaveforslag, udsendelse af elektroniske alarmmeddelelser, afgivning af bestillinger, afsending og modtagelse af elektroniske meddelelser, og som sætter brugere i stand til at foretage elektroniske forretningstransaktioner via et globalt computernetværk.

Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov; Social introduktion, social netværksevirkning og datingtjenester; Formidling af sociale tjenesteydelser inden for personlig udvikling, nemlig forbedring af egne færdigheder, selvudfoldelse, velgørenhed, filantropiske aktiviteter, frivilligt arbejde, samfundsgavnige tjenester og humanitære aktiviteter.

(012873981)



Registreret for:

Klasse 9: Computersoftware, som gør det muligt at overføre, downloade, tilgå, poste, få vist, tage, blogge, streame, linke, dele eller på anden vis tilvejebringe elektroniske medier eller informationer via computer og kommunikationsnetværk; Software til afsendelse og modtagelse af elektroniske meddelelser, grafik, billeder, lyd og audiovisuelt indhold via globale kommunikationsnetværk; Computersoftware til indsamling, redigering, organisering, ændring, transmission, lagring og deling af data og information; Computersoftware til søgemaskiner; Computersoftware, der giver mulighed for adgang til, browsing af og søgning i onlinedatabaser; Computersoftware til administration af personlige oplysninger, Computersoftware til datasynkronisering.

Klasse 35: Markedsføring, annonce- og reklamevirksomhed samt salgsfremmende foranstaltninger; Markedsundersøgelser og information; Salgsfremmende foranstaltninger for andres varer og tjenesteydelser via computer- og kommunikationsnetværk; Faciliteter til udveksling og salg af tredjemands tjenesteydelser og produkter via computer- og kommunikationsnetværk; Onlinebutikker til salg af gavekort og levering af digitale medier, nemlig indspillet musik, videoer, billeder, tekst og audiovisuelle værker; Udbydelse af onlinemarkedspladser for sælgere af varer og/eller tjenesteydelser; Udbydelse af onlinefaciliteter til etablering af forbindelse mellem købere og sælgere; Udbydelse af onlinefaciliteter med forbrugerinformation inden for gaver; Virksomhedsnetværk.

Klasse 38: Peer-to-peer-foto- og videodelingstjenester, nemlig elektronisk transmission af digitale fotofiler, videoer og audiovisuelt indhold mellem internetbrugere; Udbydelse af adgang til computerdatabaser, elektroniske databaser og onlinedatabaser; Telekommunikation, Nemlig elektronisk datatransmission, Meddelelser, Grafik, Billeder, Lyd, Video og Information; Tilvejebringelse af onlinefora til kommunikation vedrørende emner af almen interesse; Tilvejebringelse af onlinetræfpunkter, Elektronisk post og tidstro udveksling af meddelelser (instant messaging), og Elektroniske opslagstavler; Udsendelse af lyd, tekst og video via computernetværk eller andre kommunikationsnetværk, nemlig upload, placering, visning, redigering og tagging samt elektronisk transmission af data, information, lyd og video; Tale via IP-tjenester; Telefonisk kommunikation; Udbydelse af adgang til computerdatabaser inden for social netværksevirkning, social introduktion og datingvirksomhed.

Klasse 41: Udbydelse af computerdatabaser, elektroniske databaser og onlinedatabaser inden for underholdningsvirksomhed og inden for skole- og universitetsgrupper og sociale interessegrupper og -fællesskabsgrupper; Elektroniske journaler og blogs med brugergenereret eller brugerspecificeret indhold; Elektronisk forlagsvirksomhed for andre; Underholdningsvirksomhed, nemlig faciliteter til

interaktive spil med flere deltagere og spil for en spiller, som spilles via computer- eller kommunikationsnetværk; Information vedrørende onlinecomputerspil og videospil via computer- eller kommunikationsnetværk.

Klasse 42: IT-tjenesteydelser, nemlig oprettelse af virtuelle fællesskaber for registrerede brugere med henblik på at organisere grupper og begivenheder, deltage i debatter, få feedback fra ligemænd og indgå i social, forretningsmæssig og fællesskabsmæssig netværksvirksomhed; Computervirksomhed, nemlig værtsvirksomhed i forbindelse med elektroniske faciliteter for andre til organisering og ledelse af møder, arrangementer og interaktive diskussioner via kommunikationsnetværk; Applikationsudbydertjenester (ASP), nemlig vært for andres computersoftwareapplikationer; Applikationstjenesteudbydere (ASP) med software, som gør det muligt eller gør det lettere at overføre, downloade, tilgå, poste, vise, tagge, blogge, linke, redigere, dele eller på anden vis tilvejebringe elektroniske medier eller informationer via computer og kommunikationsnetværk; Udbydelse af en onlinenetværkstjeneste, hvortil brugere kan overføre personlige identitetsdata, og hvor de kan dele personlige identitetsdata med og imellem flere onlinefaciliteter; Udbydelse af onlinefaciliteter med teknologi, hvormed onlinebrugere kan oprette personlige profiler, der indeholder information til brug ved social og forretningsmæssig netværksvirksomhed og til overførsel og deling af førnævnte information mellem flere onlinefaciliteter; Udbydelse af information fra søgbare informationsindekser og -databaser, inklusive tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafik, fotografier og audiovisuel information på computer- og kommunikationsnetværk; Udbydelse af softwareapplikationer, der ikke kan downloades, til midlertidig anvendelse i forbindelse med social netværksvirksomhed, oprettelse af et virtuelt fællesskab og transmission af lyd, video, fotografier, tekst, grafik og data; IT-tjenesteydelser i form af skræddersyede onlinesider med brugerdefinerede eller brugerspecifikke oplysninger, personlige profiler, lyd, video, fotografier, tekst, grafik og data; IT tjenesteydelser, Nemlig, Tilvejebringelse af søgemaskiner til søgning af data på et globalt computer- og kommunikationsnetværk; Software til elektronisk handel, der ikke kan downloades, hvilket gør det muligt for brugere at foretage elektroniske forretningstransaktioner via et globalt computernetværk og kommunikationsnetværk; Søgmaskiner til søgning af data via kommunikationsnetværk; Udbydelse af onlinefaciliteter, der giver brugere mulighed for at overføre, redigere og dele lyd, videoer, fotografier, tekst, grafik og data.

Klasse 45: Social introduktion, social netværksvirksomhed og datingtjenester.

Indehavers mærke MYHOUSEBOOK <w>

Registreret for:

Klasse 35: Administration af datastyrede arkiver; Analyse af omkostninger; Annoncering på et computernetværk (Online-); Computerdatabaser (Sortering og redigering af informationer -); Datasøgning for andre i computerregistre; Annonce- og reklamevirksomhed; Annoncering på et computernetværk (Online-); Samling af informationer i computerdatabaser; Reklameplads (Udlejning af -).

Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed; online informationer om boligdokumenter fra offentlige registre; bankvirksomhed; information og rådgivning vedrørende forsikringsforhold; forsikringsvirksomhed, forsikringsmæglervirksomhed; finansieringsoplysninger i forbindelse med fast ejendom.

Klasse 37: Informationsservice vedrørende fast ejendom, nemlig om udførelse af reparationer og installationer, leveret online via database eller Internet; vedligeholdelse af fast ejendom.

Klasse 45: Online sociale netværkstjenester; personlige tjenesteydelser udøvet for andre for at efterkomme personlige behov, nemlig information om nærmiljø, skoler, lokalplaner og støj leveret via hjemmeside.

Vurdering af velkendtheden af indsigers mærke

Indsiger har indsendt dokumentation for at ord- og figurmærkerne FACEBOOK er velkendte, herunder indsigelsesafgørelser fra OHIM, hvor indsigelsesafdelingen vurderer, at FACEBOOK er meget velkendt for "social networking and related services" i klasse 38, 41, 42 og 45. Indsiger har også indleveret en statistik, som viser at det sociale netværk i Danmark havde over 3 millioner tilmeldte profiler pr 2012.

Det er styrelsens opfattelse, at det er ubetænkeligt at lægge til grund, at indsigers ordmærke

The image shows the Facebook logo, which consists of the word "facebook" in white lowercase letters on a blue rectangular background.

FACEBOOK og figurmærket har en særdeles høj grad af velkendthed i relation til "sociale ydelser i form af sociale netværkstjenester som stilles til rådighed online" i klasse 45, "administration af databaser og online annoncering" i klasse 35 og "stille online sociale netværk til rådighed" i klasse 38.

For så vidt angår indsigers påstand om beskyttelse som vitterlig kendt mærke skal styrelsen bemærke, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 2, vedrørende beskyttelse af vitterligt kendte mærker, ikke finder anvendelse, når der er tale om registrerede mærker. I AN 2002 00040, COOL WATER, fra d. 20. maj 2003, fastslog ankenævnet således, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 2 ikke anvendes på registrerede mærke, hvis beskyttelse er omfattet af § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1. Styrelsen skrev i forbindelse med indsigelsesafgørelsen, at det er vores opfattelse "at formålet med § 15, stk. 3, nr. 2 må være at beskytte visse udenlandske mærker, hvortil der ikke allerede er stiftet en rettighed i Danmark, men som på trods heraf og på grund af mærkernes "notoriske" kendthed alligevel skal være beskyttet mod tredjemands registrering. Dette må antages at følge af bemærkningerne til lov om ændring af varemærkeloven (lov nr. 1201 af 27. december 1996)."

Vurdering af risiko af forveksling

Der er sammenfald af alle tjenesteydelser omfattet af indehavers registrering i klasse 35 og 45 med indsigers ordmærkeregistreringer, CTM005585518 og CTM009151192. Der er ikke sammenfald for så vidt angår indehavers registrering af tjenesteydelser i klasse 36 og 37, som alle relaterer sig til boliger.

Indsigers ordmærke FACEBOOK består af en grammatisk almindelig sammensætning af ordene "face" (ansigt) og "book" (bog). Mærket kan således oversættes direkte til "ansigtsbog", som semantisk ikke er meningsgivende og besidder en vis grad af iboende særpræg.

Indehavers mærke består af en sammensætning af "my", "house" og "book", som på samme vis kan oversættes direkte til "minhusbog". I relation til de sammenfaldende tjenesteydelser må indehavers mærke også anses for at have en vis grad af særpræg på grund af den semantisk usædvanlige sammensætning.

Mærkerne FACEBOOK og MYHOUSEBOOK har en vis grad af synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig lighed, idet de deler slutningen BOOK.

Synsmæssigt adskiller mærkerne sig i længden, da indehavers mærke er sammensat af tre ord, modsat indsigers mærkes to ord, og indehavers mærke er således som helhed noget længere end indsigers mærke. Indledningen MY eller de indledende dele MY HOUSE adskiller sig synsmæssigt fra FACE både i længde og fordi de kun deler bogstavet E.

Lydligt er der en mindre lighed i indledningerne, da slutningen af FACE, nemlig CE, og slutningen af HOUSE, nemlig SE, udtales identisk.

Indledningerne adskiller sig begrebsmæssigt, da FACE og MYHOUSE ikke har begrebsmæssig lighed.

Samlet set er der således visse synsmæssige, lydige og begrebsmæssige ligheder mellem mærkerne. Modsat adskiller mærkerne sig også synsmæssigt og lydligt ved den indledende halvdel, som for indehavers mærke udgør ca. 2/3 af mærket.

Det bidrager til ligheden mellem mærkerne, at den valgte opbygning af mærkerne, nemlig sammensatte navneord, er ens. Ordet MY er ikke i sig selv en bærende del af mærket i relation til de sammenfaldende tjenesteydelser, og der skal således ikke lægges afgørende vægt på denne mærkedel i forvekslelighedsvurderingen, men ordet bidrager dog til den synsmæssige forskel.

Som helhed er der en sådan synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig forskel i mærkerne første del, at den fælles del BOOK ikke bevirker, at mærkerne som helhed ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der er risiko for forveksling for de sammenfaldende tjenesteydelser i klasse 35 og 45. Det kan hertil tilføjes, at den fælles mærkedel BOOK, ikke har en høj grad af iboende særpræg i relation til tjenesteydelserne, da en bog kan være et opslagsværk indeholdende en datasamling, hvad enten det er i fysisk eller elektronisk form. Et socialt netværk udgør netop en database over medlemmer, som man kan slå op.

Ifølge C-251/95, Sabel, kan et velkendt mærke nyde en udvidet beskyttelse. Det skal herefter vurderes om velkendtheden af indsigers mærke FACEBOOK, og den dermed forøgede grad af mærkets særpræg, bevirker, at der alligevel er en risiko for forveksling af mærkerne, da omsætningskredsen vil antage en forbindelse mellem mærkerne.

I denne sag er der sammenfald mellem de tjenesteydelser som indsigers er velkendt for og indehavers tjenesteydelser i klasse 35 og 45, dog med undtagelse af ”analyse af omkostninger” i klasse 35, som indsigers mærke ikke kan anses for velkendt for. Der skal i vurderingen således tages hensyn til, at indsigers mærke har en relativt høj grad af særpræg, og at indehavers mærke udviser en vis lighed med indsigers mærke som følge af dette fælles element BOOK. Dette opvejer dog ikke den synsmæssige, lydige og begrebsmæssige forskel, som mærkerne i øvrigt udviser, og at det fælles element grundlæggende må anses som svagt. Det er derfor styrelsens samlede opfattelse, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 selvom der tages hensyn til indsigers mærke velkendthed.

Vurdering af krænkelse i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1

Et velkendt varemærke kan nyde beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. For at beskyttelsen finder sted, skal brugen af det yngre mærke enten medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé, eller medføre en skade på dettes særpræg eller renommé. Indsiger har argumenteret for, at indehavers brugen af mærke MYHOUSEBOOK vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg og renommé.

Dette forudsætter, at der hos omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem mærkerne, hvilket vil sige, at når kundekredsen ser mærket, skal der blot være en sådan grad af lighed, at det bringer det velkendte mærke i erindring, uden at mærkerne dog forveksles, men dog således, at der i kundekredsens bevidsthed skabes en sammenhæng mellem mærkerne.

En utilbørlig udnyttelse forekommer, når det yngre mærke uretmæssigt drager fordel af det ældre mærkes særpræg eller renommé ved den skabte sammenhæng. Det fremgår således af C-252/07 INTEL, at den omstændighed, at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at der foreligger en krænkelse. Der er således tre betingelser, der alle skal være opfyldt, for at et varemærke kan nyde en udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1:

- Mærket skal være velkendt i Danmark
- Der skal hos omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem det yngre mærke på den ene side og det ældre velkendte mærke på den anden side

- Brugen af det yngre mærke skal medføre en utilbørlig udnyttelse af det velkendte varemærkes særpræg eller renommé, eller brugen skal skade det velkendte mærkes særpræg eller renommé.

For at vurdere om der foreligger en krænkelse af det velkendte mærke kan der f.eks. tages hensyn til

- Graden af lighed mellem de omtvistede varemærker.
- Karakteren og graden af varernes eller tjenesteydelseernes lighed, samt den berørte kundekreds.
- Intensiteten af det ældre varemærkes renommé.
- Graden af det ældre varemærkes særpræg, iboende eller opnået ved brug, og om varemærket er unikt

Som det allerede er beskrevet ovenfor, har mærket FACEBOOK opnået en høj grad af velkendt for en række tjenesteydelser i klasse 35, 38 og 45, som relaterer sig til sociale netværk. Udgangspunktet for mærkedelen BOOKs iboende særpræg er dog svagt, da en bog kan være en vejviser, telefonbog, lookbook eller et andet opslagsværk, også elektronisk, som indeholder en samling af oplysninger.

Som det fremgår af ovenstående sammenligning af mærkerne, består ligheden mellem mærkerne næsten udelukkende i den sammenfaldende mærkedel BOOK. Mærkedelene FACE og MYHOUSE adskiller sig både synsmæssigt, lydligt og begrebsmæssigt. Samtidig udgør MYHOUSE en større del af indehavers mærke end BOOK.

Når alle faktorerne sammenholdes, er det styrelsens vurdering, at der ikke skabes en sammenhæng mellem mærkerne, og at brugen af MYHOUSEBOOK ikke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærker. Vi har lagt særlig vægt på, at ligheden mellem mærkerne som helhed ikke er tilstrækkelig til at den nødvendige sammenhæng skabes. Det er mærket FACEBOOK som helhed, der er velkendt, og mærkeelementet BOOK vil ikke i sig selv føre til, at omsætningskredsen vil skabe en sammenhæng til det velkendte mærke. Styrelsen finder derfor ikke, at mærket MYHOUSEBOOK vil drage en utilbørlig fordel af renomméet af indsigers mærke FACEBOOK eller skade mærkets særpræg.

Vi tager således ikke indsigelsen til følge, da det er styrelsens vurdering at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og at indehavers mærke ikke udgør en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1...”

Denne afgørelse blev med brev af 17. februar 2016 fra Njord Advokatpartnerselskab på vegne klager, Facebook Inc., indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... På vegne af vores klient Facebook Inc. og i overensstemmelse med varemærkelovens § 46 anker vi hermed Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af den 17. december 2015, der afslog indsigelse mod registrering af VR 2015 00395 MYHOUSEBOOK.

Med henblik på at kunne fremkomme med supplerende argumentation og yderligere informationer, skal vi høfligst anmode om yderligere frist på to måneder til at indgive vores indlæg i sagen. De to måneder skyldes, at indsigeren er i udlandet og vi kommunikerer gennem et amerikansk advokatkontor.

For god ordens skyld nedlægges der dog følgende påstand og anbringender.

Påstand

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af d. 17. december 2015 omgøres således, at varemærkeansøgning VR 2015 00395 afslås på grund af forvekslelighed med indsigerens velkendte FACEBOOK mærke.

Anbringender

1. Det ansøgte mærke MYHOUSBOOK er forveksleligt med FACEBOOK i henhold til VML § 15, stk. 1, nr. 2
2. Det ansøgte mærke MYHOUSBOOK er forveksleligt med det velkendte mærke FACEBOOK i henhold til VML § 15, stk. 4, nr. 1..”

I mail af 5. oktober 2016 kommenterede indklagede, My Housebook ApS, klagen som følger:

”... Som aftalt vil jeg kort opsummere hvorledes vi har oplevet og har valgt at agere på de mange måneders dialog med Facebook.

Som nævnt har vi efter, hvad vi oplever som et overgreb fra Facebook, valgt at bruge vores energi på vores virksomhed og derfor fremover at kalde vores portal myhouse.dk og ikke myhousebook.dk.

Vi har informeret Advokat Ida Løndal om vores beslutning og samtidigt informeret hende om at vi ønsker at bevare vores varemærke selv om vi ikke for nu aktivt vil benytte det.

I vores optik har vi ansøgt og fået godkendt/tildelt myhousebook.dk som vores varemærke. Det har aldrig været vores hensigt at ”udnytte” Facebook brand.

myhousebook støtter boligejerne. De kan bl.a. læse om deres ejendom, læse vores online avis, og benytte Servicebogen til at gemme dokumenter på huset. I Servicebogen kan de registrere de leverandører, som kommer i huset således at man let kan finde f.eks. malerfirmaets navn og telefonnummer, en kopi af faktura samt hvilken type maling og farver der er benyttet.

Vi mener, at navnet myhousebook.dk er et godt navn, som beskriver ovennævnte indhold.

Vi har som nævnt brugt rigtig meget tid og negativ energi på at ”forsvare” vores lovligt valgte og registrerede varemærke og indirekte blevet truet med at blive udelukket fra at kunne annoncere på Facebook for vores portal og derfor har vi som nævnt valgt at ændre navnet for nu...”

Med brev af 20. oktober 2016 fremsendte Njord Advokatpartnerselskab på vegne klager, Facebook Inc., supplerende klage som følger:

”... På vegne af vores klient Facebook Inc., og i forlængelse af vores ankeanmodning af 17. februar, 2016, skal vi hermed fremkomme med yderligere argumentation til støtte for vores påstand og anbringender, som her er præciseret i forhold til det i brev af 17. februar 2016 fremsatte:

Påstand

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af d. 17. december 2015 omgøres således, at varemærkeansøgning VR 2015 00395 afslås på grund af forvekslelighed og/eller utilbørlig udnyttelse af indsigers velkendte FACEBOOK varemærke, registreret som ordmærke, såvel som logo.

Anbringender

3. Det ansøgte mærke MYHOUSEBOOK er forveksleligt med FACEBOOK varemærket, herunder ordmærke og logo, i henhold til VML § 15, stk. 1, nr. 2, hvorefter et varemærke ikke kan registreres, hvis ’der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.’

4. Det ansøgte mærke MYHOUSEBOOK er forveksleligt med det velkendte varemærke FACEBOOK i henhold til VML § 15, stk. 3, nr. 1, hvorefter et varemærke er udelukket fra registrering i Danmark hvis 'det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke, jf. stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke et ældre EF-varemærke er registreret, når det ældre EF-varemærke er velkendt i den Europæiske Union, og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé eller en sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé.

Baggrund for ankesagen

I diverse aviser og tidsskrifter har man siden Myhousebook tjenesten blev lanceret kunne læse om denne:

”Finanssektoren kæmper om at lave boligernes Facebook”

”Det handler om at personificere tjenesterne og skabe en form for Facebook for boliger, som kunderne knytter sig til”.

Jan Damsgaard, professor og leder af Institut for It-ledelse på Copenhagen Business School.

(*Jyllandsposten 13. marts 2015*)

Myhousebook.dk er et socialt netværk lige som Facebook, men det tager udgangspunkt i din bolig. På myhousebook.dk kan du også få vurderet prisen på din og andres boliger, men myhousebook.dk giver dig også en lang række andre muligheder. Myhousebook har lige som Facebook en nyhedsstrøm med nyheder om lokalområdet fra kommunen, opdateringer fra venner og bekendte, information om lokale bus- og togforbindelser og salg af boliger i nærheden osv. Idéen er, at du lige som med Facebook bruger tjenesten til let at skabe fællesskaber med dine naboer og medlemmer af din lokale sportsklub eller forening. Søger du efter en ny bolig, kan myhousebook.dk også oplyse dig om nærmiljø, skoler, lokalplaner, evt. registrerede støjener m.m. Myhousebook.dk er drevet af bl.a. salg- og kommunikationsvirksomheden CDM A/S og Norfalck.

(*Bolius 17. december 2015 og Ekstrabladet 29. december 2015*)

Myhousebook: nabolagets nye sociale netværk

Myhousebook er Boliga, lokalavisen og Facebook rullet ind i ét. Og selvom det måske ikke som udgangspunkt lyder som et fintech-initiativ, har startup'en sine forbilleder i projekter som Danske Banks Sunday og dens konkurrent, Bolighed.dk.

(F5 Digitalt Nyhedsmagasin)

Patent- og Varemærkestyrelsen vurderede den 17. december 2015 at der ved brugen af MYHOUSEBOOK ikke vil skabes en sammenhæng mellem mærkerne, og at brugen af MYHOUSEBOOK ikke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærke.

Artiklerne illustrerer med al tydelighed, hvorfor der nu er behov for at Ankenævnet ser på denne sag. Artiklerne viser, at der i høj grad skabes en sammenhæng mellem mærkerne og at denne – bevist eller ubevidst fra ansøgers side – medfører en utilbørlig udnyttelse af det særdeles velkendte FACEBOOK mærke.

Herudover indeholder Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse to centrale fejl, som medfører særprægsvurderingen for 'BOOK' elementet ikke er korrekt.

For det første vurderer Styrelsen at BOOK ikke har en høj grad af iboende særpræg for tjenesteydelserne, herunder sociale netværkstjenester – det er bestemt ikke korrekt. EUIPO's appelinstans er nået til det modsatte resultat ved flere lejligheder, senest ved appelafgørelse ang. mærket SENIORBOOK, som nærmere beskrevet under afsnittet ” Udvidet beskyttelse – FACEBOOK velkendt” nedenfor. Der er absolut intet der taler for, at BOOK ikke skulle have særpræg for samtlige de tjenesteydelser, som omfattes af det ansøgte mærke.

For det andet vurderer Styrelsen at en 'BOOK' (bog på dansk) også kan forstås som en digitalt opslagsværk. Det er vi heller ikke enige i. En bog er fremstillet af papir, limet eller hæftet og indbundet med ryg og omslag. Facebook er ikke en sådan bog, end ikke en digital version af en bog. Det er en kommunikationsplatform, et socialt medie, i konstant forandring. En social netværkstjeneste besidder ikke bogens karakteristika. Ordet BOOK har derfor fuldt ud særpræg for de tjenesteydelser, som sagen her omfatter.

Det er specielt på baggrund af ovennævnte elementer, at Facebook hermed skal anmode Ankenævnet om på ny at vurdere sagen.

Parterne

Information om ansøger – Housebook ApS

MYHOUSEBOOK varemærket, som denne sag angår, er ansøgt af Housebook ApS, et dansk selskab stiftet den 27. februar 2013. I henhold til Selskabsregisteret er selskabets formål 'at drive virksomhed med udvikling og salg af software herunder webportaler og dermed beslægtet virksomhed'.

Ansøgning om varemærket MYHOUSEBOOK blev indgivet af selskabet den 12. august 2014 for følgende tjenesteydelser:

35: Administration af datastyrede arkiver; Analyse af omkostninger; Annoncering på et computernetværk (Online-); Computerdatabaser (Sortering og redigering af informationer -); Datasøgning for andre i computerregistre; Annonce- og reklamevirksomhed; Annoncering på et computernetværk (Online-); Samling af informationer i computerdatabaser; Reklameplads (Udlejning af -).

36: Ejendomsmæglervirksomhed; online informationer om boligdokumenter fra offentlige registre; bankvirksomhed; information og rådgivning vedrørende forsikringsforhold; forsikringsvirksomhed, forsikringsmæglervirksomhed; finansieringsoplysninger i forbindelse med fast ejendom.

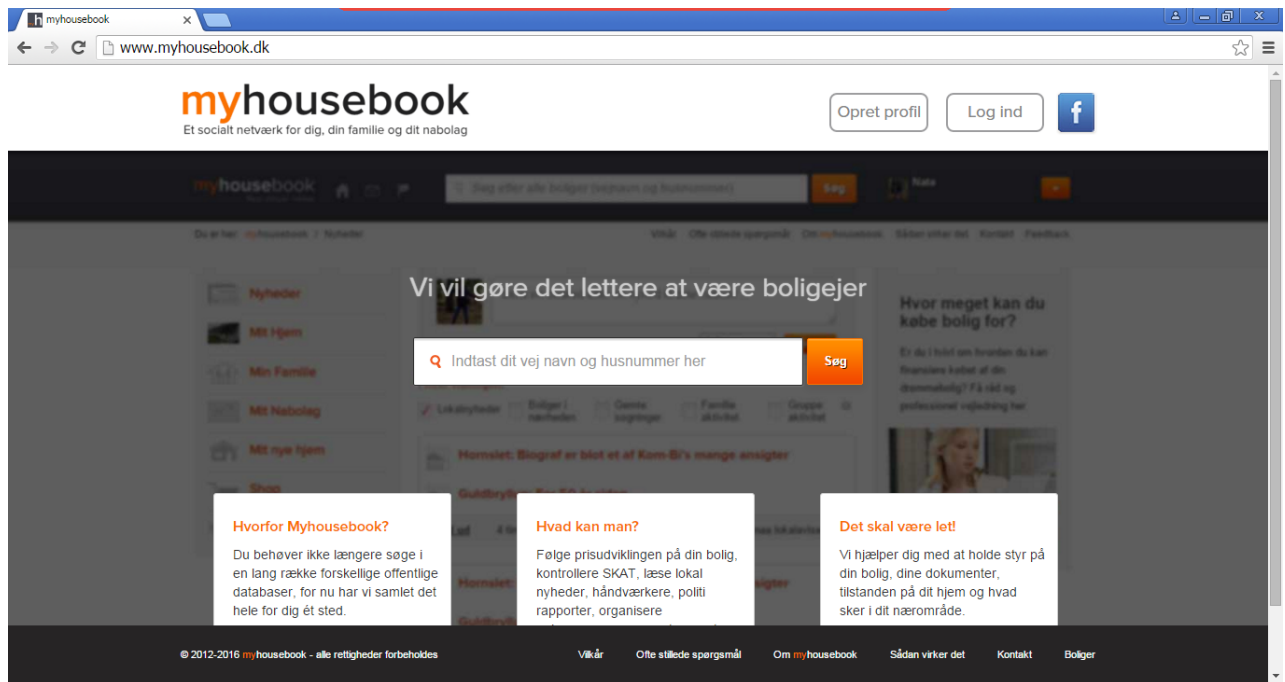
37: Informationsservice vedrørende fast ejendom, nemlig om udførelse af reparationer og installationer, leveret online via database eller Internet; vedligeholdelse af fast ejendom.

45: Online sociale netværkstjenester; personlige tjenesteydelser udøvet for andre for at efterkomme personlige behov, nemlig information om nærmiljø, skoler, lokalplaner og støj leveret via hjemmeside.

Housebook ApS ses ikke at være indehaver af andre varemærkeansøgninger eller registreringer med gyldighed i Danmark.

Omdrejningspunktet for virksomhedens aktiviteter er websiden www.myhousebook.dk.

Myhousebook.dk er ifølge siden selv 'et socialt netværk for dig, din familie og dit nabolag', se nedenstående screen print:

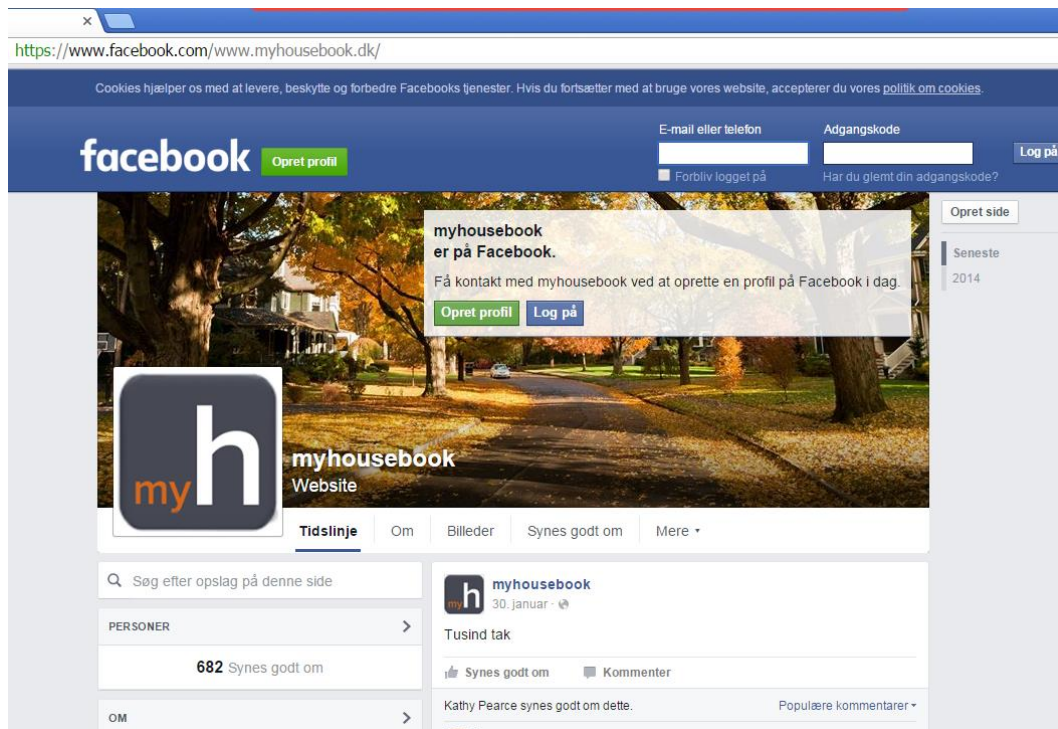


Det bemærkes, at der i sidens højre hjørne via det lille 'F' ikon linkes til Facebook, hvor virksomheden er aktiv.

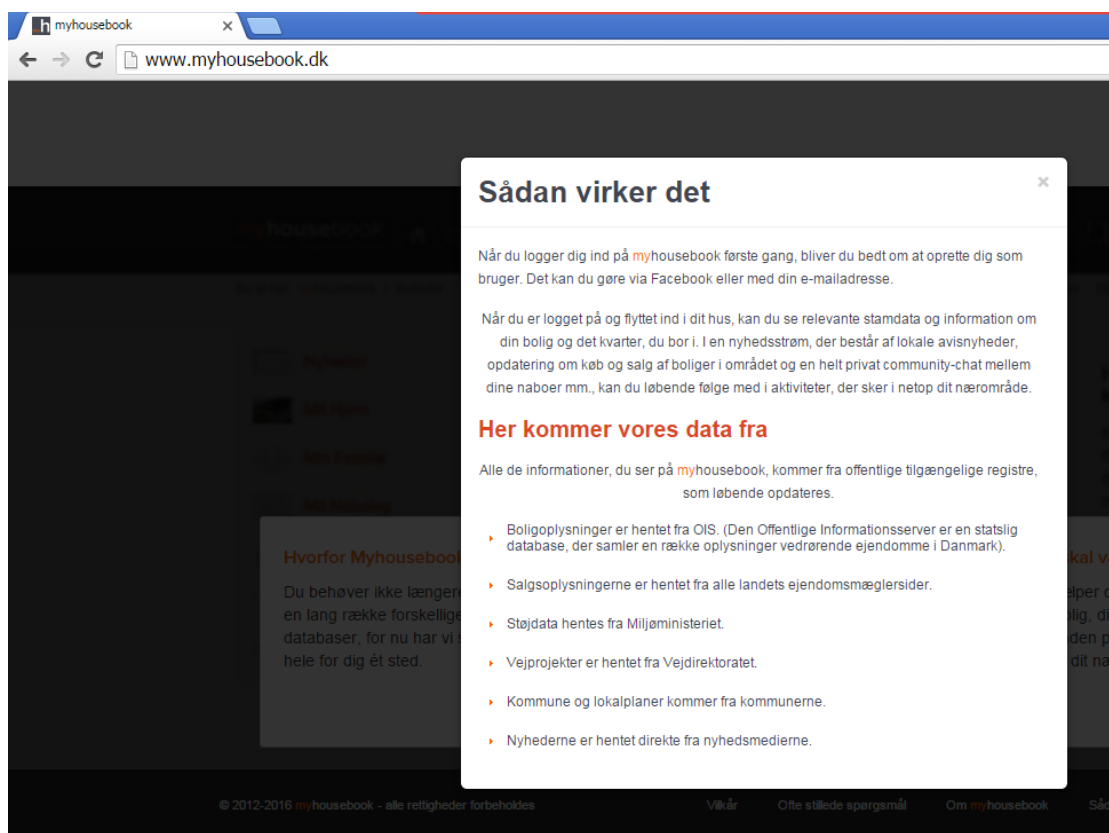
Når siden tilgås mødes man af denne meddelelse 'Log ind på din Facebook-konto for at forbinde med **HouseBook**', se nedenfor – her har man altså valgt at udelade 'MY' delen.



Myhousebook – eller HouseBook - er således 'på Facebook', hvorfra kommunikation og markedsføring af virksomhedens tjenesteydelser i udstrakt grad finder sted.



Myhousebook beskriver altså sig selv som et socialt netværk. Det fremgår af myhousebook.dk at brugeradgang kan oprettes via hjemmesiden eller via Facebook, se screen print fra faneblad 'Sådan virker det':



Myhousebook.dk er rettet alene mod danske brugere, hjemmesiden er på dansk og er trods sit engelske navn ikke oversat til engelsk eller andre sprog. Siden indeholder således heller ikke informationer om boliger uden for Danmarks grænser. Det eneste engelske element er altså navnet 'MYHOUSEBOOK'.

Det kan konstateres at mærket skrives i logotype med 'MY' i en én lysere orangerød farve og HOUSEBOOK i sort

myhousebook
Et socialt netværk for dig, din familie og dit nabolag

Dette fremhæver mærkedelen HOUSEBOOK.

Information om Facebook, Inc.

Facebook, Inc. blev oprettet af bl.a. Harvard studerende Mark Zuckerberg i 2004. Formålet var, at skabe et online netværk for studerende som en slags digital 'Blå Bog' med indbygget mulighed for at kommunikere og udveksle oplysninger. Facebook blev hurtigt en succes og adgang blev åbnet for alle. I 2012 blev Facebook, Inc. børsnoteret. Facebook er efter Google den mest besøgte hjemmeside på hele Internettet, herunder også i Danmark, hvor Facebook har over 3,5 millioner brugere.

Via applikationer har Facebook muliggjort integration af værktøjer for brugerne og Facebook er således vært for et væld af aktiviteter. Med flere 100 millioner brugere på verdensplan har Facebook bevæget sig fra et socialt medie primært for personer til også udgøre en unik platform for virksomheders, organisationers og offentlige institutioners kommunikation. Facebook kan derfor karakteriseres ikke blot som et socialt netværk, men som et 'Online Community'.

Facebook Inc.'s rettigheder

Foruden de rettigheder som er stiftet gennem brug, er indsiget, Facebook, Inc. indeholder af blandt andet følgende EU registreringer med gyldighed i Danmark:

Varemærke	EUTM Nr.	Klasser	Ans. dato	Reg. dato
FACEBOOK	009776618	9,16, 35,36	01-03-2011	02-11-2011
FACEBOOK	010782555	16,40,42, 45	03-04-2012	03-10-2012
FACEBOOK Logo 	010782597	16,40,42, 45	03-04-2012	14-09-2012
FACEBOOK HOME	012095303	9, 35 ,38,41,42, 45	28-08-2013	05-05-2014
FACEBOOK	012873981	9, 35 ,38,41,42, 45	14-05-2014	08-10-2014
FACEBOOK	005585518	35 ,41,42, 45	22-12-2006	25-05-2011
FACEBOOK	009151168	9, 35,36 ,38,41,42, 45	03-06-2010	17-12-2010
FACEBOOK Logo	009151192	9, 35,36 ,38,41,42, 45	03-06-2010	17-12-2010

facebook				
----------	--	--	--	--

FACEBOOK's registreringer omfatter klasse 35, 36 og 45, ligesom det ansøgte mærke. Og som der er redegjort for i indsigelsesargumentationen af 9. juli 2015 samt under afsnit "Lighed mellem tjenesteydelser" nedenfor ligner de tjenesteydelser som er omfattet af MYHOUSEBOOK i kl. 37 de tjenesteydelser, som allerede er beskyttet af Facebook i klasse 36.

Udvidet beskyttelse – FACEBOOK velkendt

Der burde ikke herske tvivl om Facebook mærkets status som særdeles velkendt, såvel her i landet som på verdensplan.

Vi henviser for god ordens skyld til de argumenter samt dokumentation og praksis, som allerede er fremlagt under indsigelsessagen og som med al tydelighed understreger mærkets betydning og udbredelse, herunder indsigelsesbilagene 2-14.

FACEBOOK mærkets velkendthed kan yderligere underbygges med følgende dokumentation:

Undersøgelse foretaget i 2014 af DR Media Research, 'Media Development 2014', Kapitel 3, som viser at Facebook på tidspunktet for undersøgelsen havde over 3,5 millioner danske brugere og at 73% af danskerne anvendte Facebook månedligt. Hele 59% anvendte Facebook dagligt, jf. **Bilag 1**.

Interbrand's top 100 globale varemærker i 2016. Her er Facebook placeret på en 15. plads (mod en 23. plads i 2015). Væksten i brandets værdi ligger på hele 48%, da den er vokset fra USD 22 mia til 32 mia, jf. **Bilag 2**.

I henhold til statistik offentliggjort af Statista er der i september 2016 hele 1,7 mia aktive brugere af Facebook. Facebook er uden tvivl det absolut førende sociale medie på verdensplan, **Bilag 3**.

Patent- og Varemærkestyrelsen har da også taget velkendtheden til efterretning, idet Styrelsen fastslår:

Det er Styrelsens opfattelse, at det er ubetænkeligt at lægge til grund, at indsigers ordmærke FACEBOOK og figurmærket FACEBOOK

facebook

har en særdeles høj grad af velkendthed i relation til 'sociale ydelser i form af sociale netværkstjenester som stilles til rådighed online' i klasse 45, 'administration af databaser og online annoncering i klasse 35' og 'stille online sociale netværk til rådighed i klasse 38'.

EU varemærkemyndighederne har ligeledes de seneste år truffet en række afgørelser om forvekslelighed mellem FACEBOOK og andre mærker indeholdende BOOK mærkeelementet.

Seneste afgørelse blev truffet af Appellinstansen den 28. december 2016 i sagen R 890/2015-2. I denne sag vurderede appelmyndigheden at FACEBOOK er særdeles velkendt og at mærket SENIORBOOK er forveksleligt med FACEBOOK for varer og tjenesteydelser i klasse 16, 35, 38, 41 og 45, jf. **Bilag 4**.

Afgørelsen er helt i tråd med tidligere afgørelser truffet af EU varemærkemyndighederne i perioden 2011 - 2015, hvori velkendtheden af FACEBOOK mærket anerkendes og udmønter sig i afslag af varemærker indeholdende BOOK elementet for sociale netværkstjenester samt lignede varer og tjenesteydelser i klasserne 9, 35, 38, 41, 42, 45:

- Indsigelsessag B1727620 af 18. oktober 2011 – afslag på SXYBOOK i klasse 35, 38 41
- Indsigelsessag B1775686 af 9. januar 2012 afslag på EBAUBOOK i kl. 38 og 41

- Indsigelsessag B1814238 af 3. december samt appel sag R 254/2013-2 2012 af 29. januar 2014 afslag på PAROBOOK i kl. 38, 41 42 og 45
- Indsigelsessag B1890923 af 21. december 2012 afslag på PARTYBOOK i kl. 35, 38, 41, 42 og 45
- Indsigelsessag B1994667 af 30. april 2013 afslag på E-healthbook i kl. 38
- Indsigelsessag B2035932 af 30. august 2013 afslag på WAKEBOOK i kl. 35, 38 og 41
- Indsigelsessag B1965022 af 23. november 2013 afslag på COMPANYBOOK i kl. 9, 35, 38, 41, 42, 45.
- Indsigelsessag B 2035494 af 11. september 2013 afslag på WINE-BOOK i kl. 9 og 42.

Facebook's status som velkendt varemærke er tillige anerkendt af varemærkemyndigheder i Tyskland, Frankrig, Spanien samt Sverige. Som **Bilag 5** vedlægges det svenske PRV's indsigelsesafgørelse af 23. september 2015, hvori der meddeles afslag på registrering af TWINSTABOOK i klasse 45.

Der er ikke belæg for at antage at FACEBOOK's velkendthed er aftaget siden Patent- og Varemærkestyrelsen traf sin afgørelse, tværtimod bør Ankenævnet notere sig at FACEBOOK's velkendthed og brandværdi har været tiltagende det seneste år, hvilket bør tages med i nævnets betragtninger.

Lighed mellem tjenesteydelser

MYHOUSEBOOK registreringen omfatter tjenesteydelser i klasserne 35, 36, 37 og 45:

35: Administration af datastyrede arkiver; Analyse af omkostninger; Annoncering på et computernetværk (Online-); Computerdatabaser (Sortering og redigering af informationer -); Datasøgning for andre i computerregistre; Annonce- og reklamevirksomhed; Annoncering på et computernetværk (Online-); Samling af informationer i computerdatabaser; Reklameplads (Udlejning af -).

36: Ejendomsrådgivningsvirksomhed; online informationer om boligdokumenter fra offentlige registre; bankvirksomhed; information og rådgivning vedrørende forsikringsforhold; forsikringsvirksomhed; forsikringsrådgivningsvirksomhed; finansieringsoplysninger i forbindelse med fast ejendom.

37: Informationsservice vedrørende fast ejendom, nemlig om udførelse af reparationer og installationer, leveret online via database eller Internet; vedligeholdelse af fast ejendom.

45: Online sociale netværkstjenester; personlige tjenesteydelser udøvet for andre for at efterkomme personlige behov, nemlig information om nærmiljø, skoler, lokalplaner og støj leveret via hjemmeside.

Som det allerede er udførligt beskrevet i argumentationen indgivet for Styrelsen kan det konstateres, at der er tale om tjenesteydelser der alle direkte omfatter eller har en høj grad af lighed med de tjenesteydelser, som omfattes af Facebook's ældre rettigheder.

Styrelsen konkluderer i indsigelsesafgørelsen:

'Der er sammenfald af alle tjenesteydelser omfattet af indehavers registrering i klasse 35 og 45 med indsigers ordmærkeregistreringer EUTM005585518 og EUTM009151191.

Hertil skal det over for Ankenævnet pointeres, at FACEBOOK tillige har registreret sit mærke for tjenesteydelser i klasse 36, og sammenfaldet altså ikke er begrænset til ydelser klassificeret under 35 og 45. Følgende ældre varemærkeregistreringer indehaves af Facebook og dækker klasse 36.

EUTM No. 009776618 FACEBOOK (ordmærke)
 EUTM No. 009151168 FACEBOOK (Logo)
 EUTM No. 009151192 FACEBOOK (ordmærke)

Indsiger gør gældende, at der er sammenfald for tjenesteydelser i klasse 36, idet de tjenesteydelser som beskrives under FACEBOOK's ovennævnte registreringer vel kan tænke sig at finde anvendelse også indenfor ydelser med tilknytning til boliger.

Yderligere gøres det gældende at tjenesteydelser som er omfattet af det ansøgte mærke i klasse 37, nemlig

'Informationsservice vedrørende fast ejendom, nemlig om udførelse af reparationer og installationer, **leveret online via database eller Internet**; vedligeholdelse af fast ejendom'

I høj grad har tilstrækkelig lighed med de tjenesteydelser som er specificeret under Facebooks registreringer, herunder de tjenesteydelser som er angivet under klasse 35 og 36 (specielt de som er vist i **fed skrift**):

EUTM 009151168

35: Markedsføring, annonce- og reklamevirksomhed samt salgsfremmende foranstaltninger; markedsundersøgelser og information; salgsfremmende foranstaltninger for andres varer og tjenesteydelser via computer- og kommunikationsnetværk; tjeneste med sammenføring af købere og leverandører udført gennem et computerbaseret onlinenetværk.

36: Information vedrørende økonomiske anliggender fra søgeindekser og informationsdatabaser, inklusive tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafik og audiovisuel information på computer- og kommunikationsnetværk.

EUTM 005585518 FACEBOOK

35: Annonce- og reklamevirksomhed; Distribution af reklamer og information, nemlig udbydelse af rubrikannonceplads via det globale computernetværk; markedsføring af produkter og tjenesteydelser for andre på internettet; kompilering og forvaltning af onlinecomputerdatabaser og onlinedatabaser med søgefunktion.

EUTM 012095303 FACEBOOK HOME:

35: Annonce- og reklamevirksomhed; Indkøb af varer for tredjemand (køb af varer og tjenesteydelser for andre virksomheder); Markedsføring, annonce- og reklamevirksomhed samt salgsfremmende foranstaltninger; Markedsundersøgelser og information; Salgsfremmende foranstaltninger for andres varer og tjenesteydelser via computer- og kommunikationsnetværk; Faciliteter til udveksling og salg af tredjemands tjenesteydelser og produkter via computer- og kommunikationsnetværk; Udbydelse af onlinemarkedspladser for sælgere af varer og/eller tjenesteydelser; Udbydelse af et websted til etablering af forbindelse mellem sælgere og købere; Udbydelse af et websted med information til forbrugere inden for gaver; Salgsfremmende virksomhed i forbindelse med andres varer og tjenesteydelser ved udbydelse af et websted med gaveforslag.

Således bør Ankenævnet konkludere, at der er sammenfald eller lighed mellem samtlige de tjenesteydelser som omfattes af indsigers ældre rettigheder og MYHOUSEBOOK, fordi disse skal anses for identiske eller lignede de tjenesteydelser som omfattes af FACEBOOK's registreringerne.

Sammenligning af parternes forretningsområder/relevant kundekreds

Ser vi på omsætningskredsen, er det centralt at se på sociale netværkstjenesters udbredelse i Danmark. I henhold til rapporten IT-anvendelse i befolkningen 2014 udgivet af Danmarks Statistik og tilgængelig online via link

<http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub.aspx?cid=18686> jf. indsigelsesbilag nr. 6, side 19, er 67 pct. af internetbrugerne mellem 16 og 89 år er i 2014 tilknyttet en online social netværkstjeneste, hvoraf størstedelen vælger Facebook.

Omsætningskredsen er altså den helt brede kreds af almindeligt oplyste forbrugere for begge mærker, idet MYHOUSEBOOK heller ikke er rettet mod særlige brancher eller specialiserede kunder, men boligejere generelt.

Den relevante kundekreds er for begge parter altså den almindelige, danske forbruger. Sammenhængen skabes hos omsætningskredsen fordi mærkerne deler BOOK elementet og naturligvis fordi Facebook er den ubetinget mest populære sociale netværkstjeneste, ikke alene i Danmark, men på verdensplan.

Mærkelighed

Forvekslelighedsvurderingen foretages ud fra en helhedsvurdering af mærkernes visuelle, fonetiske og begrebsmæssige lighed. Den første del af mærkerne FACEBOOK og MYHOUSEBOOK er forskellige, men begge mærker indeholder suffikset 'BOOK'.

MYHOUSE-mærkedelen må betegnes som svag i forhold til en række af de tjenesteydelser som omfattes af registreringen, herunder især:

36: Ejendomsrådgivningsvirksomhed; online informationer om boligdokumenter fra offentlige registre; information og rådgivning vedrørende forsikringsforhold; finansieringsoplysninger i forbindelse med fast ejendom.

37: Informationsservice vedrørende fast ejendom, nemlig om udførelse af reparationer og installationer, leveret online via database eller Internet; vedligeholdelse af fast ejendom.

45: Personlige tjenesteydelser udøvet for andre for at efterkomme personlige behov, nemlig information om nærmiljø, skoler, lokalplaner og støj leveret via hjemmeside.

Hvad angår BOOK elementet har Styrelsen vurderet som følger i sin afgørelse (side 16):

'Som helhed er der en sådan synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig forskel i mærkernes første del, at den fælles del BOOK ikke bevirker, at mærkerne som helhed ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der er risiko for forveksling for de sammenfaldende tjenesteydelser i klasse 35 og 45. Det kan hertil tilføjes, at den fælles mærkedel BOOK, ikke har en høj grad af iboende særpræg i relation til tjenesteydelserne, da en bog kan være et opslagsværk indeholdende en datasamling, hvad enten det er i fysisk eller elektronisk form. Et socialt netværk udgør netop en database over medlemmer, som man kan slå op i.'

Der er to helt afgørende fejl i Styrelsens ovennævnte vurdering, som vi skal henlede Ankenævnets opmærksomhed på. Den første fejl er definitionen af ordet BOOK. Den anden fejl er beskrivelsen af et socialt netværk som 'en database over medlemmer, som man kan slå op i'.

Ser vi på den første fejl – definitionen af ordet BOOK kan man ved opslag i ordbøger konstatere følgende.

Oxford Dictionaries definerer 'BOOK' som:

"A written or printed work consisting of pages glued or sewn together along one side and bound in covers".

I Collins Dictionary er BOOK defineret som:

"A number of printed or written pages bound together along one edge and usually protected by thickpaper or stiff pasteboard covers. See also hardback, paperback"

BOOK er altså den konkrete betegnelse for et fysisk produkt og hvis denne sag drejede sig om varer i klasse 16 ville Styrelsens vurdering være korrekt. Måske kunne den endda med rimelighed anvendes, såfremt sagen drejede sig om tjenesteydelser i klasse 41, udgivelse af elektroniske publikationer. Men sagen drejer sig heller ikke herom, men om en vifte af helt andre typer tjenesteydelser.

Den anden fejl – beskrivelsen af sociale netværkstjenester som en medlemsdatabase – burde være ganske åbenlys. Sociale netværkstjenester udgør kommunikationsværktøj hvorigennem netværkets aktive brugere får mulighed for at dele informationer, billeder, film, beskeder m.v. Tjenesten må nødvendigvis indeholde et register over dets medlemmer, men dette er ikke funktionen af tjenesten. Funktionaliteten af sociale netværk ligger således lagt fra dem, der varetages af en 'bog'. Af samme grund besidder BOOK elementet utvivlsomt oprindeligt særpræg for sociale netværkstjenester, såvel som alle de andre tjenester som nærværende sag omhandler. Endnu mere særpræg end normalt er endda bibragt mærket gennem den velkendthed FACEBOOK varemærket besidder.

EUIPO støtter ovennævnte vurdering i Appelf afgørelsen R 890/2015-2 SENIORBOOK, se **bilag 4**. Her er det under præmis 20 anført:

'As to the applicant's argument that the part 'book' in the respective signs is not distinctive, it must be noted that 'book', understood as a written or printed work consisting of pages glued or sewn together along one side and bound in covers, has no concrete meaning in relation to the services for which the earlier mark have a reputation'.. 'As already held by this Board, the coinciding 'book' element is, even if understood, distinctive for services related to online social networking. (29/01/2017, R-254/2013-2 PAROBOOK/FACEBOOK, præmis 41).''

Hertil kommer at der ikke er noget grundlag for at antage at elementet BOOK er sædvanligt indenfor netværkstjenester og at der af den grund skulle være belæg for at antage at mærkedelen er svag.

Idet BOOK elementet har en høj grad af særpræg for de af mærkerne omfattede tjenesteydelser, skaber elementet en stærk både visuel, fonetisk og navnlig begrebsmæssig lighed mellem mærkerne.

Som tidligere anført er der lydmæssigt ingen forskel på -SEBOOK og -CEBOOK. 'MY' i MYHOUSEBOOK har begrænset særpræg derved bliver præfix i MYHOUSEBOOK af mindre betydning for forvekslelighedsvurderingen. Den begrebsmæssige 'personliggørelse' af huset bringer imidlertid mærket konceptuelt tættere på FACEBOOK.

Styrelsen har i sit afslag anført at MY bidrager til den synsmæssige forskel. Dette opvejes efter appellansens opfattelse af det bidrag, som MY tilfører mærkernes begrebsmæssige lighed.

Det er appellansens klare vurdering at FACEBOOK mærket besidder oprindeligt, iboende særpræg. Tilmed er mærket velkendt og derfor nyder en forhøjet grad af særpræg.

Vi skal på baggrund af ovennævnte anmode Ankenævnet om at tage Styrelsen konklusioner omkring BOOK elementets særpræg og særprægets betydning for forvekslelighedsvurderingen op til fornyet vurdering.

Forbindelse med det ældre varemærke og utilbørlig udnyttelse af velkendt mærke

For Ankenævnets bedømmelse af denne sag, er det efter appellansens vurdering særdeles vigtigt at forstå samspillet mellem de tjenesteydelser, der er omfattet af registrering MYHOUSEBOOK, og appellansens FACEBOOK mærke.

Forretningsmodellen for Housebook ApS er meget lig Facebook Inc.'s og Myhousebook gør til fulde brug af de redskaber som Facebook Inc. stiller til rådighed for sine brugere. MYHOUSEBOOK anvendes således i tæt forbindelse med Facebook's ydelser og det er allerede konstateret, at man beskriver MYHOUSEBOOK som et 'socialt netværk', helt på linje med Facebook.

I artikel på boliginformationswebsite Bolius <https://www.bolius.dk/boligsider-vurderer-huspriser-vidt-forskelligt-31398/>, **Bilag 6**, har man i artikel af 17. december 2015 om nye boligwebsites beskrevet Myhousebook.dk som følger:

Myhousebook.dk er et socialt netværk lige som Facebook, men det tager udgangspunkt i din bolig. På myhousebook.dk kan du også få vurderet prisen på din og andres boliger, men myhousebook.dk giver dig også en lang række andre muligheder.

Myhousebook har lige som Facebook en nyhedsstrøm med nyheder om lokalområdet fra kommunen, opdateringer fra venner og bekendte, information om lokale bus- og togforbindelser og salg af boliger i nærheden osv. Idéen er, at du lige som med Facebook bruger tjenesten til let at skabe fællesskaber med dine naboer og medlemmer af din lokale sportsklub eller forening.

Søger du efter en ny bolig, kan myhousebook.dk også oplyse dig om nærmiljø, skoler, lokalplaner, evt. registrerede støjener m.m. Myhousebook.dk er drevet af bl.a. salg- og kommunikationsvirksomheden CDM A/S og Norfalck.

Samme artikel er udgivet i Ekstrabladet fra 29. december 2015 indeholdende samme faktaboks, jf. <http://ekstrabladet.dk/kup/goderaadom/boligsider-vurderer-huspriser-vidt-forskelligt/5882504>, se **Bilag 7**.

Som det med al tydelighed fremgår, lægges Myhousebook sig lige i kølvandet på Facebooks succes og renommé, og med 'BOOK' elementet skabes der tydeligvis en forbindelse mellem Facebook og Myhousebook mærkerne.

At der ikke er tale om en enlig svale fremgår med al tydelighed af artikel i Jyllandsposten af 12. marts, 2016, se **Bilag 8** med overskriften

Finanssektoren kæmper om at lave boligernes Facebook

<http://finans.dk/finans/penge/ECE8460861/finanssektoren-kaemper-om-at-lave-boligernes-facebook/?ctxref=ext>. I denne artikel forklarer Professor Jan Damsgaard fra Copenhagen Business School:

Det handler om at personificere tjenesterne og skabe en form for Facebook for boliger, som kunderne knytter sig til.

Jan Damsgaard, professor og leder af Institut for It-ledelse på Copenhagen Business School.

Og i en artikel fra 3. juni 2016 i det digitale nyhedsmagasin F5, <http://magasinet.f5.dk/fintech-graesroedder-har-faet-deres-egen-rugekasse/>, se **Bilag 9**, skriver man:

Myhousebook: nabolagets nye sociale netværk

Myhousebook er Boliga, lokalavisen og Facebook rullet ind i ét. Og selvom det måske ikke som udgangspunkt lyder som et fintech-initiativ, har startup'en sine forbilleder i projekter som Danske Banks Sunday og dens konkurrent, Bolighed.dk.

Ligeledes fremgår følgende af en artikel af d. 2 februar 2016 på boliginformationswebsite Bolius <https://www.bolius.dk/boligsider-kan-give-ejendomsmaeglere-doedsstoedet-32141/>, se **Bilag 10**:

myhousebook.dk er et socialt netværk, hvor du kan se en beregnet værdi af din og andres boliger samt følge med i nyheder om lokalområdet fra kommunen, opdateringer fra venner og bekendte, information om driften på lokale bus- og togforbindelser, salg af boliger i nærheden osv. Idéen er, at du ligesom med Facebook bruger tjenesten til let at skabe fællesskaber.

Hele konceptet ligger altså helt på linje med Facebook, og når dertil lægges, at der er sammenfald i navneelementet BOOK må det konstateres, at der konstant drages paralleller mellem det ansøgte mærke og det velkendte FACEBOOK mærke.

Ankenævnet kan også spørge sig selv om det er logisk at vælge et engelsk navn til en webside der så tydeligt henvender sig til dansk talende forbrugere og i øvrigt kommunikerer udelukkende på dansk. 'Minhusbog' synes at være det naturlige valg. Appellanten gør gældende, at valget af navn på engelsk yderligere understøtter Housebook ApS's ønske om at ligne Facebook i så tilstrækkelig grad at der hos brugerne mentalt skabes en forbindelse mellem virksomhederne.

Appellanten fastholder, at MYHOUSEBOOK mærket ikke bør registreres i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 fordi MYHOUSEBOOK ligner, eller der i hvert fald er risiko for at det antages at der er en forbindelse med det ældre mærke FACEBOOK, som tilmed er særdeles velkendt.

Appellanten vurderer også, at brugen af MYHOUSEBOOK vil medføre en utilbørlig udnyttelse af FACEBOOK mærket eller at brugen vil skade FACEBOOK's særpræg eller renommé og derfor bør udelukkes fra registrering i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

MYHOUSEBOOK bygger konceptuelt sin forretning på den platform som Facebook har skabt og det er derfor ikke svært at forestille sig, at navnet MYHOUSEBOOK er blevet inspireret kraftigt af FACEBOOK i valget af navn, specielt fordi BOOK elementet har særpræg og ingenlunde er svag eller sædvanlig for den type tjenesteydelser som MYHOUSEBOOK ansøgningen omfatter.

Artiklerne nævnt ovenfor fra Bolius, Ekstrabladet, Jyllandsposten og F5 understreger med al tydelighed, at MYHOUSEBOOK gennem varemærket tilsigter en utilbørlig udnyttelse af Facebook's renommé. Artiklerne i Bolius og Ekstrabladet beskriver tilmed hvorledes Myhousebook har visse vanskeligheder i forhold til de ydelser som virksomheden tilbyder, nemlig boligprisvurderinger, hvilket har afstedkommet klager fra brugere og andre interessenter. Der er endda blevet klaget til Forbrugerombudsmanden. Medieomtale som her vist kan utvivlsomt påvirke Facebook's renommé.

Konklusion

Appellanten gør gældende at FACEBOOK varemærket besidder oprindeligt særpræg. Det gør MYHOUSEBOOK mærket også, men for de tjenesteydelser der relaterer sig til boliger er MYHOUSE delen svag. Der er i vid udstrækning sammenfald i tjenesteydelser. Og den relevante kundekreds er den samme.

FACEBOOK er særdeles velkendt og har været det gennem en årrække.

Over halvdelen af alle danskere fra 18 år lever en del af deres tilværelse på FACEBOOK. Ligesom over 1,5 milliarder mennesker verden over gør. FACEBOOK er et særdeles velkendt varemærke, og hos virksomheder, der har ambitioner om at få succes, er det ikke underligt at man gerne via sit navn vil skabe associationer til den absolutte markedsleder indenfor sociale medier, FACEBOOK.

Fantasien er stor og inkorporering af et delelement af det kendte mærke i eget mærke er én af måderne, hvorpå et navn mentalt kan skabe en sammenhæng til det velkendte navn. Dette er set for indenfor EU med bl.a. SENIORBOOK, COMPANYBOOK, eBAUBOOK, PAROBOOK, PARTYBOOK, SXYBOOK etc.

MYHOUSEBOOK er, ligesom FACEBOOK, et socialt netværk, der gør det muligt for brugere at skabe sociale fællesskaber. MYHOUSEBOOK har en Facebook profil og MYHOUSEBOOK har brug for at komme i kontakt med sine kunder via de sociale medier. Og FACEBOOK er det foretrukne sociale medie.

Styrelsen er nået til den konklusion, at MYHOUSEBOOK ikke er forveksleligt med FACEBOOK, at MYHOUSEBOOK ikke skaber en sammenhæng med FACEBOOK, og at brugen ikke vil medføre en risiko for utilbørlig udnyttelse af FACEBOOK mærket.

Det er appellants klare opfattelse, at der med mærket MYHOUSEBOOK for tjenesteydelser der er identiske med, eller ligger tæt op ad de tjenesteydelser, som Facebook har beskyttet sit mærke for, er risiko for forveksling, herunder at der skabes en sammenhæng mellem MYHOUSEBOOK og det velkendte FACEBOOK mærke, samt at brugen af MYHOUSEBOOK mærket medfører risiko for utilbørlig udnyttelse af FACEBOOK varemærket.

Vi har her fremlagt dokumentation for, at der skabes en sammenhæng hos omsætningskredsen. Det er dokumenteret at denne udnyttelse ikke er teoretisk. MYHOUSEBOOK drager utvivlsomt utilbørlig fordel af indsigers mærke. Og dette med risiko for at FACEBOOK mærkets særpræg og værdi forringes.

Vi skal derfor anmode Ankenævnet om at omgøre den afgørelse som blev truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen og i stedet afvise registrering af mærket MYHOUSEBOOK, subsidiært afslå registrering af MYHOUSEBOOK mærket for tjenesteydelser omfattet af klasserne 35 og 45..."

Indklagede har ikke kommenteret yderligere.

Med brev af 9. januar 2017 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

"...Som svar på Ankenævnets brev af 6. januar 2017 skal styrelsen udtale følgende:

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

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 17. december 2015 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 10. februar 2017 kommenterede Njord Advokatpartnerselskab på vegne klager, Facebook Inc., styrelsens udtalelse med følgende:

"... Vi henviser til Ankenævnets brev af 10. januar 2017, hvor høringssvar fra Styrelsen dateret 9. januar 2017 fremsendes til kommentering.

Styrelsen anfører i sit høringssvar, at man ikke vurderer, at der er fremkommet nye væsentlige argumenter, der giver Styrelsen anledning til at ændre opfattelse, hvorfor man henstiller til, at Ankenævnet stadfæster Styrelsens afgørelse.

Det skal på vegne af appellanten gøres gældende, at man er uenig i Styrelsens vurdering, eftersom der efter appellants klare vurdering, er fremkommet centrale og væsentlige argumenter og dokumenter, der bør føre til en ændring af afgørelsen som truffet af Styrelsen.

Appellanten har således i ankeskrivelsen af 20. oktober 2016 tilvejebragt konkrete eksempler på, at der er sket association mellem mærkerne. Eksemplerne omfatter forskellige nyhedsmediers omtale/artikler der omhandler ansøgers virksomhed. Teksterne indeholder en beskrivelse af virksomheden MYHOUSEBOOK og her drages der klare og utvetydige paralleller mellem det ansøgte mærke MYHOUSEBOOK og Appellantens særdeles velkendte FACEBOOK mærke, se netop bilagene:

Bilag 6: Bolius artikel af 17. december 2015

Bilag 7: Ekstrabladet artikel af 29. december 2015

Bilag 8: Jyllandsposten artikel af 12. marts 2016

Bilag 9: Det digitale nyhedsmagasin F5 artikel af 3. juni 2016

Bilag 10: Bolius artikel af d. 2. februar 2016

Desuden er der, som angivet i appelskriftet, fundet to væsentlige fejl i Styrelsens bedømmelse, nemlig at Styrelsen har vurderet:

- At ordet BOOK ikke har en høj grad af iboende særpræg for tjenesteydelser. Som det dokumenteres af appellanten forstås der ved mærkeelementet 'BOOK' en fysisk genstand, ikke en digital tjenesteydelse som den sag omhandler.
- At sociale netværkstjenester udgør database over medlemmer som man kan slå op i. Denne definition af sociale netværkstjenester er åbenlyst forkert, da et socialt netværk selvsagt udgør et kommunikationsredskab.

Yderligere har appellanten fremlagt to væsentlige afgørelser som har betydning for sagen, og som støtter appellants sag, nemlig:

Bilag 4: EU Appelførelse SENIORBOOK, R 890/2015-2

Bilag 5: PRV afgørelse 23. september 2015 TWINSTABOOK i kl. 45

Vi har på baggrund af korrespondancen mellem Ankenævnet og Styrelsen noteret os, at Ankenævnet afsendte høringsbrev til Styrelsen fredag den 6. januar 2017. Allerede den efterfølgende mandag, den 9. januar 2017, har Styrelsen – ved en anden sagsbehandler end den som traf afgørelsen - haft lejlighed til genopfriske afgørelsen, gennemgå appellants 17 sider lange indlæg + bilag på knap 100 sider, overveje og vurdere de fremførte argumenter og besvare Ankenævnets henvendelse.

Appellanten er i tvivl om, hvorvidt Styrelsen har haft den fornødne tid til høring og til at kommentere på de helt centrale argumenter der er fremført fra appellants side omkring Styrelsens iagttagelser angående 'BOOK' mærkeelementets særpræg og definition af begrebet 'sociale netværkstjenester'.

Vi skal derfor opfordre til at Styrelsen får endnu en lejlighed til at se på afgørelsen og appellants argumenter. Hvis ikke opfordringen kan imødekommes, gøres det fra appellants side gældende, at det høringssvar, som Ankenævnet er fremkommet med, ikke indeholder nogen begrundet vurdering af appellants argumenter, hvorfor det ikke bør tillægges nogen reel betydning for Ankenævnets videre behandling.

Ankenævnet har angivet at parterne har mulighed for at anmode om mundtlig forhandling i sagen. Vi kan oplyse, at vi drøfter denne mulighed med vores klient og skal vende tilbage herom inden fristen for anmodning herom, som vi forstår er den 21. januar 2017..."

Med brev af 21. februar 2017 anmodede Njord Advokatpartnerselskab på vegne klager, Facebook Inc., om mundtlig forhandling:

”... Vi henviser til Ankenævnets brev af 10. januar 2017, hvor hørings svar fra Styrelsen dateret 9. januar 2017 fremsendes til parternes kommentering og hvori der gives frist på 6 uger for parterne at meddele hvorvidt mundtlig forhandling ønskes.

Vi skal hermed på vegne af vores klient Facebook, Inc. anmode om, at der i sagen gives adgang til mundtlig forhandling.

Baggrunden herfor er, at den afgørelse, som er truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen, efter vores vurdering indeholder nogle fejlantagelser fra Styrelsens side omkring særpræg, som medfører at grundlaget for afgørelsen er forkert. Det ikke kan udelukkes, at antagelserne har haft en væsentlig betydning for sagens udfald.

Sagen angår beskyttelsen af et af verdens mest velkendte varemærker, FACEBOOK. I denne sag er der tale om, at det ansøgte mærke MYHOUSEBOOK dels indeholder et helt ord element af det velkendte varemærke og desuden søges beskyttet for ydelser, der er identiske og lignende dem, som det velkendte mærke anvendes for og tillige er registreret for.

Det er vores klient ønske, at Ankenævnet skal have det bedst mulige grundlag for at træffe afgørelse i sagen, og dette sker efter vores vurdering bedst gennem en mundtlig forhandling. Vi ser derfor frem til Ankenævnets tilbagemelding på vores anmodning og mundtlig forhandling.

Kopi af skrivelsen er tillige sendt til modparten, Myhouse.dk ApS (tidligere Myhousebook ApS)...

Med brev af 13. juni 2017 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen parterne, at der ville blive indkaldt til mundtlig forhandling i sagen.

Med brev af 8. august 2017 fremsendte Njord Lawfirm på vegne klager, Facebook Inc., påstandsdokument i sagen som følger:

”... I sag for Ankenævnet AN 2016-0002 vedrørende Varemærkestyrelsens afgørelse af 17. december 2015 om VR 2015 00395 MYHOUSEBOOK, nedlægges der i forbindelse med mundtlig forhandling den 22. august 2017, følgende påstande:

PÅSTANDE:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af d. 17. december 2015 omgøres således, at varemærket VR 2015 00395 afslås i sin helhed, subsidiært afslås varemærket VR 2015 00395 for tjenesteydelser omfattet af klasse 35 og 45.

HOVEDANBRINGENDER:

Til støtte for påstanden gøres det i hovedsagen gældende,

5. at det er ubestridt at FACEBOOK der særdeles velkendt for ”sociale ydelser i form af sociale netværk som stilles til rådighed online i klasse 45, ”administration af databaser og online annoncering” i klasse 35, og ”stillen online sociale netværk til rådighed” i klasse 38.
6. at mærkebestanddelen -BOOK besidder en høj grad af iboende særpræg i forhold til ovennævnte tjenesteydelser
7. at velkendte mærker nyder udvidet beskyttelse hvad angår mærke-lighed, også inden for varer og tjenesteydelser af samme art
8. at Housebook ApS har tilstræbt en sammenhæng mellem MYHOUSEBOOK og FACEBOOK, hvilket medfører en utilbørlig udnyttelse af det velkendte FACEBOOK varemærkes særpræg
9. at den danske presse har noteret sammenhængen mellem MYHOUSEBOOK og FACEBOOK, og nævnt Housebook ApS’ utilfredse kunder, hvilket kan skade det velkendte FACEBOOK varemærkes særpræg og renommé

10. at lignende sager fra Sverige og EUIPO og EUIPI Board of Appeal har fundet dels at mærkebestanddelen –BOOK har iboende særpræg, dels at flere {NAVNEORD+}BOOK mærker for sociale netværk er forvekslelige med FACEBOOK, hvilket er relevant i Danmark
11. at det ansøgte mærke MYHOUSEBOOK er forveksleligt med FACEBOOK varemærket i henhold til VML § 15, stk. 1, nr. 1 og § 15, stk. 3, nr. 1

Med brev af 10. august 17 har indklagede, CDM A/S, fremsendt påstandsdokument som følger:

“... Vi har varemærkeregistreret Housebook.

Housebook er en website/portal som er til for at støtte boligejerne. Man kan blandt andet føre en servicebog over de leverandører man bruger til boligen (VVS, Elektriker mv.) og derved hurtigt finde kontaktdata frem, se hvad man fik ordnet sidst, om man var tilfreds m.v., bogen bruges også til at opbevarer kontrakter, brochurer mv.

Vi fik en henvendelse fra Facebooks advokater, engang i 2015, om at man ikke ønskede at vi brugte navnet og at de gerne så vi fjernede det fra internettet. **Hvis ikke vi ændrede navnet ville man ikke lade os annoncere/være kunder på Facebook.**

Til gengæld ville man ikke betale for de omkostninger der var forbundet med et navneskift. Et navneskift, som vi vurdererede meget lavt sat ville være et par 100.000 kroner (ny programmering af website, design af nyt logo, nyt brevpapir, tabt markedsføring og meget andet) – vi blev tilbudt kr. 10.000

Efter at have brugt et år med negativ energi og rigtig meget tid besluttede vi at ændre navn på website/portal til myhouse.dk. Det meddelte vi Facebooks advokater samt at vi ikke ville overdrage vores varemærke til dem som de ønskede.

Mon ikke at Margrethe Vestager har en mening om ”David versus Goliat” sager som denne og at der snart kommer en principiel afgørelse?

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 1. september 2017.