

RESUMÉ

Ophævelsesbegæring mod VR 2019 01393 ESCORT GUIDE <w> - AN 2024 00006

Der blev fremsendt anmodning om ophævelse af registreringen VR 2019 01393 ESCORT GUIDE <w>. Anmodningen blev fremsat med henvisning til risiko for forveksling med anmoders ibrugtagne varemærkeret til mærket ESCORT GUIDE <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke begæringen til følge, og registreringen VR 2019 01393 ESCORT GUIDE <w> opretholdtes. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 28. marts 2025

Sag AN 2024 00006

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 22. marts 2024 vedr. ophævelsesbegæring mod registreringen VR 2019 01393 ESCORT GUIDE <w>

fra

ophævelsesbegærer:
OEMA ApS
(Otello advokatfirma)

mod

indehaver:
Vasily Ilyin

Afgørelsen er truffet af formand Henrik Rothe, næstformand Tine Sommer samt de sagkyndige medlemmer Eva Nødskov Aaen og Jens Schovsbo.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Sagens baggrund

Den 6. februar 2018 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra om registrering af VA 2018 00286 ESCORT GUIDE <w> for følgende for varer og tjenesteydelser:

Klasse 42: hosting af elektronisk hukommelsesplads på internettet til annoncering af varer og tjenesteydelser; hosting af hukommelsesplads på internettet til lagring af digitale fotografier; hosting af elektroniske data, filer, applikationer og information; hosting af hukommelsesplads til websteder; hosting af interaktive applikationer; hosting af internetplatforme; hosting af kommunikationsplatforme på internettet; hosting af mobilapplikationer; hosting af mobile websider; hosting af multimedieapplikationer; hosting af multimedieindhold for andre; hosting af multimedieindhold vedrørende uddannelse; hosting af multimedieindhold vedrørende underholdning; hosting af online webfaciliteter for andre med henblik på afholdelse af interaktive debatter; hosting af online webfaciliteter for andre med henblik på deling af online indhold; hosting af online-faciliteter til ledelse af interaktive diskussioner; hosting af online-webfaciliteter for andre; hosting af online-websteder med henblik på opsætning og hosting af virksomheders mikrowebsteder; hosting af podcasts; hosting af servere (server hosting); hosting af software til brug ved biblioteksstyring; hosting af transaktionsplatforme på internettet; hosting af webportaler; hosting af websites for andre; hosting af websites til elektronisk lagring af digitale fotografier og videoer; hosting af websteder på internettet; hosting og udlejning af hukommelsesplads til websteder; hostingtjenesteydelser og software as a service og udlejning af software; husdesign; hydrografisk landmåling; hydrologisk forskning; håndskriftsanalysering [grafologi]; hjemmesideopdatering for andre; hosting af andres websites på en computerserver for et globalt computernetværk; hosting af blogs; hosting af brugertilpassede websider; hosting af computerdatabaser; hosting af digitalt indhold på internettet; hosting af digitalt indhold, nemlig onlinetidsskrifter og blogs; hosting af e-handelsplatforme på internettet; hosting af elektronisk hukommelsesplads på internettet;

Klasse 35: salgsfremmende foranstaltninger; omdeling af reklamer og annoncer for andre; online annonce- og reklamevirksomhed samt markedsføring; online annoncer og reklamer; online reklame- og annoncevirksomhed på computernetværk; online reklamer og annoncer på et computernetværk; online reklamering og annoncering på et computernetværk; onlineannonce- og reklamevirksomhed via et computerkommunikationsnetværk; onlineannoncering på et computernetværk; opdatering af information vedrørende annonce- og reklamevirksomhed i en computerdatabase; placering af reklamer og annoncer for andre; planlægning vedrørende annonce- og reklamevirksomhed; promovering af andres varer og tjenesteydelser via annoncering på websider på internettet; reklame- og annoncebureauer; reklame- og annonceomdeling for andre; reklame- og annoncevirksomhed, herunder online reklamevirksomhed på et computernetværk; reklamer og annoncer i tidsskrifter, brochurer og aviser; reklamer og annoncer på elektroniske opslagstavler; reklame- og annoncevirksomhed; rådgivningsvirksomhed i forbindelse med annonce- og reklamevirksomhed; promovering, annonce- og reklamevirksomhed samt markedsføring af websites; reklamer og annoncer via mobiltelefonnet; reklamering og annoncering for andre sælgeres tjenesteydelser, hvilket sætter kunder i stand til på en bekvem måde at sammenligne tjenesteydelserne fra disse sælgere; rubrikannoncevirksomhed; promovering af salg af tjenesteydelser [på vegne af andre] via organisering af reklamer og annoncer; tilvejebringelse af reklame- og annonceplads via elektroniske midler og globale informationsnetværk; tjenester inden for annoncering, promovering og pr; udarbejdelse af reklamer og annoncer til brug som websider; udarbejdelse og indrykning af annoncer og reklamer; udbredelse af annonce- og reklamemateriale, marketing- og pr-materiale; udbredelse af annoncering via online kommunikationsnetværk; udbredelse af data vedrørende annonce- og reklamevirksomhed; udbydelse af digitaliseret reklame- og annoncevirksomhed; udbydelse af en online reklame- og annonceguide med søgefunktion indeholdende varer og tjenesteydelser fra andre onlinesælgere på internettet; udbydelse af reklame- og annonceplads; udbydelse af reklame- og annonceplads i tidsskrifter, aviser og magasiner; udbydelse og udlejning af reklame- og annonceplads på internettet; udgivelse af annonce- og

reklamelitteratur; udlejning af reklameplads på internettet til jobannoncer; udsendelse af annonce- og reklamemateriale; udsendelse af reklamer og annoncer; ydelser inden for annonce- og reklamevirksomhed; ydelser inden for annonce- og reklamevirksomhed samt marketing; arrangering af annonce- og reklamevirksomhed; arrangering og indrykning af reklamer og annoncer; bannerreklamering og -annoncering; annoncering af varer og tjenester fra online-salg via en søgbar online guide;

I brev af 19. juli 2019 meddelte styrelsen, at det ansøgte varemærke VA 2018 00286 ESCORT GUIDE <w> ville blive registreret med tilrettet liste over varer og tjenesteydelser. Registreringen VR 2019 01393 ESCORT GUIDE <w> blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 2. oktober 2019.

Den 11. oktober 2023 indleverede Otello advokatfirma på vegne af OEMA ApS ophævelsesbegæring mod registreringen VR 2019 01393 ESCORT GUIDE <w>.

Efter skriftveksling i ophævelsessagen traf Patent- og Varemærkestyrelsen den 22. marts 2024 følgende afgørelse:

”...

AFGØRELSE

Styrelsen tager ikke begæringen til følge, og registreringen opretholdes

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, nr. 2, jf. § 15, stk. 2, nr. 4 og § 3, stk. 1, nr. 3 og stk. 3.

1. Sagsfremstilling

Den 11. oktober 2023 begærede Otello Advokatanpartsselskab på vegne af OEMA ApS om administrativ ophævelse af ovennævnte registrering VR 2019 01393.

Begæringen er fremsat med henvisning til risiko for forveksling af det registrerede mærke med anmoders ibrugtagne varemærkeret til mærket ESCORT GUIDE, jf. varemærkelovens

§ 3, stk.1, nr. 3. Anmoder har indsendt dokumentation til bevis for stiftelsen af varemærkeretten.

Vi henviser til varemærkelovens § 34, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, nr. 2.

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

2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, stk. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

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

I varemærkelovens § 15, stk. 2, står der, at ved ældre varemærker efter stk. 1, forstås følgende

"4) Uregistrerede varemærker, der er stiftet efter § 3, stk. 1, nr. 3, når retten til varemærket er den først opståede ret efter § 6."

Det fremgår af varemærkelovens § 3, stk. 1, at varemærkeret kan stiftes ved

"3) brug af et individuelt varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket vedvarende anvendes, når brugen har et omfang, der er af mere end lokalt afgrænset karakter."

Ydermere fremgår det af § 3, stk. 3:

"Der kan ikke ved brug stiftes varemærkeret til et tegn, der efter sin beskaffenhed er udelukket fra registrering. Har mærket ikke fornødent særpræg ved ibrugtagningen, stiftes retten først, når der skabes særpræg gennem mærkets anvendelse."

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke: ESCORT GUIDE

Registreret for:

Klasse 35: Omdeling af reklamer og annoncer for andre; reklame- og annonceomdeling for andre.

Klasse 42: Hosting af elektronisk hukommelsesplads på internettet til annoncering af varer og tjenesteydelser; hosting af hukommelsesplads på internettet til lagring af digitale fotografier; hosting af elektroniske data, filer, applikationer og information; hosting af hukommelsesplads til websteder; hosting af interaktive applikationer; hosting af internetplatforme; hosting af kommunikationsplatforme på internettet; hosting af mobilapplikationer; hosting af mobile websider; hosting af multimedieapplikationer; hosting af multimedieindhold for andre; hosting af multimedieindhold vedrørende uddannelse; hosting af multimedieindhold vedrørende underholdning; hosting af online webfaciliteter for andre med henblik på afholdelse af interaktive debatter; hosting af online webfaciliteter for andre med henblik på deling af online indhold; hosting af online-faciliteter til ledelse af interaktive diskussioner; hosting af online-webfaciliteter for andre; hosting af online-websteder med henblik på opsætning og hosting af virksomheders mikrowebsteder; hosting af podcasts; hosting af servere (server hosting); hosting af software til brug ved biblioteksstyring; hosting af transaktionsplatforme på internettet; hosting af webportaler; hosting af websites for andre; hosting af websites til elektronisk lagring af digitale fotografier og videoer; hosting af websteder på internettet; hosting og udlejning af hukommelsesplads til websteder; hostingtjenesteydelser og software as a service og udlejning af software; husdesign; hydrografisk landmåling; hydrologisk forskning; håndskriftsanalysering [grafologi]; hjemmesideopdatering for andre; hosting af andres websites på en computerserver for et globalt computernetværk; hosting af blogs; hosting af brugertilpassede websider; hosting af computerdatabaser; hosting af digitalt indhold på internettet; hosting af digitalt indhold, nemlig

onlinetidsskrifter og blogs; hosting af e-handelsplatforme på internettet; hosting af elektronisk hukommelsesplads på internettet.

Anmoders mærke: ESCORT GUIDE

Påstået ibrugtaget for: Annoncering for andre af udbud af escort- eller massageydelser via en online platform.

Vurdering af anmoders stiftelse af en ældre varemærkeret til mærket ESCORT GUIDE

Anmoder påstår at have stiftet en varemærkeret til navnet ESCORT GUIDE. Det skal derfor vurderes, om anmoder har dokumenteret stiftelsen af denne ret i henhold til varemærkelovens § 3.

Anmoder har indsendt følgende bevismateriale:

Bilag 1: Udskrift fra domænenavnsadministratoren .dk for registreringen af domænet *escortguide.dk*

Bilag 2- 18: Udskrifter fra Wayback Machine for brug på hjemmesiden i perioden 2000-2018.

Det fremgår af det indsendte bevismateriale fra Wayback Machine, at tegnet ESCORT GUIDE har været anvendt af anmoder siden år 2000 for en webside, som fungerer som en oversigt hvor tredjemand kan annoncere for escort-ydelser. Den tidligste dokumenterede brug er dateret 8. april 2000. Selve registreringen af domænet er dateret 14. maj 1999, men registreringen af domænenavnet er i sig selv ikke dokumentation for brug af et kendetegn, da det blot er en teknisk ret til et domæne. Materialet dokumenterer, at anmoder anvendt ordet ESCORT GUIDE fra år 2000 og frem til ansøgningstidspunktet for indehavers registrering. Ordet fremgår også i en figurlig udformning på siden.

Styrelsen har i ansøgningen om indehavers mærke netop afslået ansøgningen for en lang række reklameydelser i klasse 35, blandt andet for de ydelser, som anmoder påstår at have stiftet en ret til, nemlig annoncering for andre på en online platform. ESCORT GUIDE kan angive, at der stilles en annonceguide over escorter til rådighed. Ordet ESCORT GUIDE er således beskrivende for de ydelser, som anmoder påstår at have opnået en ibrugtagen ret til. Anmoder har også anført, at mærket/hjemmesiden har været brugt for ”artikler og guides

inden for escort, massage, sex og samliv”. Udover at mærket også må anses for at være beskrivende disse ydelser, understøttes denne del af påstanden ikke af den indsendte dokumentation, da indholdet på de viste sider udelukkende omfatter escort-annoncer.

Som det fremgår af varemærkelovens § 3, stk. 3, stiftes der ved ibrugtagning ikke ret til beskrivende mærker, og disse må således bevises indarbejdet, førend der stiftes en ret.

Anmoder skal derfor dokumentere, at mærket har været anvendt i sådan et omfang, at det har opnået en grad af kendthed i omsætningskredsen. Anmoders indsendte materiale viser udelukkende, at mærket har været i brug på en hjemmeside i perioden 2000-2018. Der er ikke angivet yderligere oplysninger, f.eks. om antallet af unikke brugere eller besøgende, eller andre oplysninger, såsom medieomtale eller markedsføring, som kan bruges til at fastslå det reelle kendskab til mærket i den danske omsætningskreds. Dermed er materialet ikke tilstrækkeligt til at dokumentere, at mærket er blevet indarbejdet i den danske omsætningskreds.

Anmoder har således ikke dokumenteret, at der er stiftet en ibrugtagen varemærkeret, som styrelsen kan lægge til grund i sin vurdering af påstanden om risiko for forveksling.

Konklusion

Anmoder har ikke bevist at have opnået en varemærkeret til mærket ESCORT GUIDE, jf. varemærkelovens § 3. Da der ikke foreligger en dokumenteret ældre ret, kan påstanden om risiko for forveksling ikke tages til følge.

Styrelsen tager derfor ikke begæringen til følge, og registreringen opretholdes.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, nr. 2, jf. § 15, stk. 2, nr. 4 og § 3, stk. 1, nr. 3 og stk. 3.

...”

Denne afgørelse blev med brev af 13. maj 2024 fra Otello advokatfirma på vegne af klager, OEMA ApS, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

”...

Anke af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen VR 2019 01393 - ESCORT GUIDE (ordmærke)

På vegne af OEMA ApS (*herefter benævnt "Appellanten"*) skal vi hermed anke den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffene afgørelse af 22. marts 2024, som blev afgjort på baggrund af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, nr. 2, jf. § 15, stk. 2, nr. 4 og § 3, stk. 1, nr. 3, og stk. 3.

Patent- og Varemærkestyrelsen har ikke taget Appellantens begæring om ophævelse af VR 2019 01393 ESCORT GUIDE til følge, idet Styrelsen fandt, at Appellanten ikke havde dokumenteret en ibrugtagen varemærkeret, som Styrelsen kunne lægge til grund i sin vurdering af risikoen for forveksling.

Appellanten er ikke enig i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

1. SAGSFREMSTILLING

OEMA ApS er virksomheden bag den danske hjemmeside escortguide.dk, som har eksisteret siden 2000. Hjemmesiden blev oprindeligt registreret og sat i drift af Jyllands-Posten/Politiken, men blev i 2021 købt af Appellanten.

Som bilag 1 er fremlagt udskrift fra .dk (tidl. DK Hostmaster), som dokumenterer, at domænet escortguide.dk blev registreret den 14. maj 1999. Som det fremgår, er Appellanten registrant af domænet.

Siden 2000 har hjemmesiden været anvendt til annoncering af udbud af escort- og massageydelser fra kvinder i Danmark. Hjemmesiden anvendes således som reklameplatform, hvorfra der sælges annoncepladser til tredjeparter. Desuden indeholder hjemmesiden artikler og guides indenfor escort, massage, sex og samliv.

Som bilag 2-18 er fremlagt diverse udskrifter fra internetarkivet Wayback Machine, der viser, at hjemmesiden escortguide.dk har været anvendt aktivt til annoncer indenfor escort- og massageydelser i perioden 2000-2018, altså forud for Vasily Ilyins varemærkeansøgning for VR 2019 01393 ESCORT GUIDE. Som det fremgår af udskrifterne, har platformen

været anvendt i et bredt geografisk område, idet der både ses annoncer fra København, Fyn og Jylland.

Som bilag 19 fremlægges i forbindelse med ankesagen udskrift fra Google Analytics, der viser antal unikke brugere på escortguide.dk i perioden 14. marts 2010 til 31. december 2019. Som det fremgår af udskriftet, havde escortguide. dk mere end 20.000 unikke brugere dagligt i perioden forud for Vasily Ilyins varemærkeansøgning den 6. februar 2018.

Som det i øvrigt fremgår af udskriftet fra Google Analytics, er besøgstallet stort set kun steget siden 2018, og ligger i dag på omkring 30.000 unikke brugere om dagen.

I forbindelse med ankesagen fremlægges som bilag 20 et chatforum på eroguide. dk af 28. januar 2013, hvor et medlem ("*MisterLeft*") gennemgår en række profiler fra escortguide.dk i forhold til, om profilerne er ægte eller ej.

Det bemærkes i den forbindelse, at eroguide.dk er Danmarks største forum indenfor sex, massage og escort med anmeldelser af glædespiger og debat om købesex.

Som bilag 21 fremlægges desuden chatforum fra eroguide.dk af 5. september 2015, hvorved prissætningen og kvaliteten af escortguide.dk diskuteres blandt diverse brugere.

Videre fremlægges som bilag 22 søgeresultater fra Google, hvor escortguide.dk er omtalt på eroguide.dk forud for februar 2018. For god ordens skyld fremlægges som bilag 23 statistik fra eroguide.dk, hvoraf fremgår, at platformen har intet mindre end 139.000 chattråde og 44.000 medlemmer.

Som bilag 24 fremlægges artikel fra BT fra den 3. maj 2006, hvor Appellantens hjemmeside escortguide.dk nævnes i forbindelse med annoncering af en hel specifik ydelse: "*38 % af de annoncer på massageguide.dk og escortguide.dk, der henvender sig til sexkunder på Sjælland, tilbyder således superfransk.*"

Som bilag 25 fremlægges artikel fra BT fra den 20. september 2009, hvor escortguide. dk - som på daværende tidspunkt var ejet af Jyllands-Posten/Politiken - omtales i forbindelse med annoncering af købesex af gravide kvinder.

Endeligt fremlægges som bilag 26 ”Redegørelse om prostitution i København” fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune i 2006, hvor escortguide.dk omtales i fodnoten på side 22, der handler om netop annoncer for massageklinikker fundet på forskellige internetsider.

2. ANBRINGENDER

På baggrund af det fremlagte materiale i sagen - herunder de i forbindelse med anken nye bilag 19-25 - gøres det gældende, at Appellanten har dokumenteret en ibrugtagen varemærkeret til ESCORT GUIDE, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3, idet der har været tale om en kontinuerlig brug af navnet siden 2000.

Som følge heraf er registreringen af VR 2019 01393 for ordmærket ESCORT GUIDE sket i strid med varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 4.

Appellantens ophævelsesbegæring retter sig mod samtlige tjenesteydelser for hvilke VR 2019 01393 er registreret:

Klasse 35: *Omdeling af reklamer og annoncer for andre; reklame-og annonceomdeling for andre.*

Klasse 42: *Hosting af elektronisk hukommelsesplads på internettet til annoncering af varer og tjenesteydelser; hosting af hukommelsesplads på internettet til lagring af digitale fotografier; hosting af elektroniske data, filer, applikationer og information; hosting af hukommelsesplads til websteder; hosting af interaktive applikationer; hosting af internetplatforme; hosting af kommunikationsplatforme på internettet; hosting af mobilapplikationer; hosting af mobile websider; hosting af multimedieapplikationer; hosting af multimedieindhold for andre; hosting af multimedieindhold vedrørende uddannelse; hosting af multimedieindhold vedrørende underholdning; hosting af online webfaciliteter for andre med henblik på afholdelse af interaktive debatter; hosting af online webfaciliteter for andre med henblik på deling af online indhold; hosting af onlinefaciliteter til ledelse af interaktive diskussioner; hosting af online-webfaciliteter for andre; hosting af*

online-websteder med henblik på opsætning og hosting af virksomheders mikrowebsteder; hosting af podcasts; hosting af servere (server hosting); hosting af software til brug ved biblioteksstyring; hosting af transaktionsplatforme på internettet; hosting af webportaler; hosting af websites for andre; hosting af websites til elektronisk lagring af digitale fotografier og videoer; hosting af websteder på internettet; hosting og udlejning af hukommelsesplads til websteder; hosting tjenesteydelser og software as a service og udlejning af software; husdesign; hydrografisk landmåling; hydrologisk forskning; håndskriftsanalysering [grafologi]; hjemmesideopdatering for andre; hosting af andres websites på en computerserver for et globalt computernetværk; hosting af blogs; hosting af brugertilpassede websider; hosting af computerdatabaser; hosting af digitalt indhold på internettet; hosting af digitalt indhold, nemlig onlinetidsskrifter og blogs; hosting af e-handelsplatforme på internettet; hosting af elektronisk hukommelsesplads på internettet.

I afgørelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen anførte Styrelsen, at Appellantens bilag 1-18 udelukkende viste, at ESCORT GUIDE havde været brugt som en hjemmeside i perioden 2000-2018. Styrelsen bemærkede således, ”*at der ikke er angivet yderligere oplysninger, f.eks. om **antallet af unikke brugere eller besøgende**, eller andre oplysninger, såsom **medieomtale** eller markedsføring, som kan bruges til at fastslå det reelle kendskab til mærket i den danske omsætningskreds*”.

I forbindelse med nærværende ankesag er som bilag 19 fremlagt dokumentation for **antallet af unikke brugere** på escortguide.dk i perioden 14. marts 2010 til 31. december 2019. Som det fremgår, havde escortguide.dk mere end 20.000 unikke brugere dagligt i perioden forud for Vasily Ilyins varemærkeansøgning den 6. februar 2018.

Som bilag 20-25 er endvidere fremlagt dokumentation for **medieomtale**, som fastslår det reelle kendskab til mærket i den danske omsætningskreds. Det fremgår videre af bilag 26, at Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service er bekendte med Appellantens internetside, hvor der bl.a. hostes annoncering af massageklinikker.

På denne baggrund gøres det gældende, at Appellanten har dokumenteret, at escortguide.dk har opnået en grad af kendthed blandt den relevante omsætningskreds, og at der således er

stiftet en ibrugtagen varemærkeret, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3, som Ankenævnet kan lægge til grund i sin vurdering af påstanden om risiko for forveksling, jf. varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 4.

I forlængelse af ovenstående bemærkes, at det er vanskeligt at fremlægge markedsføringsmateriale, markedsundersøgelser og brancheerklæringer for Appellantens indarbejdelse af escortguide.dk, henset til, at der er tale om ”*private*” og ”*skjulte*” ydelser, som den relevante omsætningskreds kun sjældent er åben omkring. Det bemærkes i den forbindelse, at det fremgår af Styrelsens retningslinjer, at ydelserne og omsætningskredsens karakter og sammensætning vil blive lagt vægt i forbindelse med vurderingen af, hvornår et mærke anses for at være indarbejdet.

Endeligt bemærkes, at indehaveren af VR 2019 01393 for ESCORT GUIDE - Vasily Ilyin - ikke har indleveret nogen bemærkninger i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen, hvilket bekræfter formodningen for, at der foreligger risiko for forveksling mellem mærkerne, som Vasily Ilyin allerede ved ansøgningstidspunktet var bekendt med.

3. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

På baggrund af ovenstående fastholdes begæringen om, at VR 2019 01393 for ESCORT GUIDE ophæves fra varemærkeregistret, idet varemærkeregistringen er sket i strid med Appellantens rettigheder til escortguide.dk.

Appellanten har ved fremlæggelse af sagens bilag 1-26 dokumenteret, at have opnået en ibrugtagen varemærkeret til escortguide.dk, der går forud for Vasily Ilyins varemærkeansøgning for ESCORT GUIDE, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3. Der foreligger således en dokumenteret ældre ret, hvorfor påstanden om risiko for forveksling bør tages til følge.

Skulle Vasily Ilyin mod forventning komme med bemærkninger i forbindelse med ankesagen, anmodes om mulighed for at kommentere herpå.

Ligeledes forbeholder Appellanten sig muligheden for at indlevere yderligere dokumentation til sagen.

...”

Ankenævnet modtog ikke kommentarer til klagen fra indklagede.

I brev af 7. oktober 2024 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”...

Vedrørende varemærket ESCORT GUIDE

Som svar på Ankenævnets brev af 3. september 2024, skal styrelsen udtale følgende:

Klager har i forbindelse med sagens behandling ved Ankenævnet indsendt yderligere materiale til dokumentation for, at klager har ibrugtaget og indarbejdet ESCORTGUIDE som sit varemærke.

Styrelsen har i afgørelsen af 22. marts 2024 henvist til, at ordet ESCORT GUIDE er beskrivende for de ydelser, som klager påstår at have stiftet en ret for, hvorfor en ret alene kan anses for stiftet, såfremt klager dokumenterer, at kendetegnet er indarbejdet som varemærke for klager, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3.

Styrelsen skal fastholde, at ESCORTGUIDE eller ESCORT GUIDE må anses for at være beskrivende for de ydelser, som klager har påberåbt sig, nemlig en hjemmeside med annoncering af escort- og massageydelser.

Om end styrelsen er enig med klager i, at de nu fremlagte oplysninger, herunder særligt det af klager fremlagte bilag 19 med en opgørelse fra Google Analytics, viser brug af tegnet ESCORTGUIDE i forhold til de førnævnte ydelser, så er det fortsat styrelsens opfattelse, at det ikke er dokumenteret, at tegnet er indarbejdet.

For at opnå særpræg gennem brug må der for et mærke som det omhandlede, der består af beskrivende ord, stilles strenge krav til beviset for, at mærket er blevet indarbejdet. Det må således i hvert fald kræves godtgjort, at mærket i de relevante omsætningskredse opfattes som et kendetegn for netop den pågældende virksomheds tjenesteydelser, jf. herved Højesterets præmisser i U.2010.1979 om ordet LOTTO.

Det bemærkes i den forbindelse, at klagers materiale alene beror på de ovenfor omtalte tal fra Google Analytics, langvarig brug og diverse omtale af klagers hjemmeside i medier og på et chatforum.

Klager har i den forbindelse henvist til, at det for dette mærke kan være vanskeligt at dokumentere mærkets indarbejdelse, da der er tale om ”private” og ”skjulte” ydelser.

Det skal hertil bemærkes, at det kan virke paradoksalt, at klager henviser til, at annoncering af tjenesteydelser, herunder annoncering af ydelser i form af escort- og massageydelser, er ”private” og ”skjulte”, idet der netop er tale om en ydelse i form af ”annoncering”.

Sådanne ydelser har netop til formål at skabe opmærksomhed om og/eller tiltrække kunder til det, der annonceres for, hvilket efter styrelsens opfattelse også må gælde, når klagers annoncekunder udbyder ydelser i form af escort og massage.

På denne baggrund finder styrelsen, at der i vurderingen af, om det af klager påberåbte tegn er indarbejdet, ikke bør lægges vægt på karakteren af de annoncer, der er omfattet af klagers hjemmeside.

Derimod er det væsentligt for vurderingen, at det bl.a. fastslås, hvem der udgør den relevante omsætningskreds, og i hvilket omfang denne omsætningskreds er blevet eksponeret for tegnet i den relevante periode.

Det påhviler i den forbindelse klager at fremlægge bevis for, at tegnet er indarbejdet som varemærke for dennes ydelser.

Med disse yderligere bemærkninger fastholder styrelsen afgørelsen af 22. marts 2024, og styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes.

...”

Ankenævnet modtog ikke kommentarer til styrelsens udtalelse fra parterne.

Ankenævnets begrundelse og resultat

Den 6. februar 2018 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Vasily Ilyin om registrering af VA 2018 00286 ESCORT GUIDE <w> for en lang række varer og tjenesteydelser i klasse 42 og 35.

Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte ved brev af 19. juli 2019, at det ansøgte varemærke ville blive registreret for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 35 Omdeling af reklamer og annoncer for andre; reklame- og annonceomdeling for andre.

Klasse 42 Hosting af elektronisk hukommelsesplads på internettet til annoncering af varer og tjenesteydelser; hosting af hukommelsesplads på internettet til lagring af digitale fotografier; hosting af elektroniske data, filer, applikationer og information; hosting af hukommelsesplads til websteder; hosting af interaktive applikationer; hosting af internetplatforme; hosting af kommunikationsplatforme på internettet; hosting af mobilapplikationer; hosting af mobile websider; hosting af multimedieapplikationer; hosting af multimedieindhold for andre; hosting af multimedieindhold vedrørende uddannelse; hosting af multimedieindhold vedrørende underholdning; hosting af online webfaciliteter for andre med henblik på afholdelse af interaktive debatter; hosting af online webfaciliteter for andre med henblik på deling af online indhold; hosting af online-faciliteter til ledelse af interaktive diskussioner; hosting af online-webfaciliteter for andre; hosting af online-websteder med henblik på opsætning og hosting af virksomheders mikrowebsteder; hosting af podcasts; hosting af servere (server hosting); hosting af software til brug ved biblioteksstyring; hosting af transaktionsplatforme på internettet; hosting af webportaler; hosting af websites for andre; hosting af websites til elektronisk lagring af digitale fotografier og videoer; hosting af websteder på internettet; hosting og udlejning af hukommelsesplads til websteder; hostingtjenesteydelser og software as a service og udlejning af software; husdesign; hydrografisk landmåling; hydrologisk forskning; håndskriftsanalysering [grafologi]; hjemmesideopdatering for andre; hosting af andres websites på en computerserver for et globalt computernetværk; hosting af blogs; hosting af brugertilpassede websider; hosting af computerdatabaser; hosting af digitalt indhold på internettet; hosting af digitalt indhold, nemlig

onlinetidsskrifter og blogs; hosting af e-handelsplatforme på internettet; hosting af elektronisk hukommelsesplads på internettet.

Efter begæring om administrativ ophævelse af registreringen, VR 2019 01393 ESCORT GUIDE <w>, fra klager i nærværende sag traf styrelsen den 22. marts 2024 afgørelse om at opretholde registreringen. Styrelsen fandt således ikke, at klager havde dokumenteret at have opnået en ældre varemærkeret til mærket ESCORT GUIDE <w>, hvorfor påstanden om risiko for forveksling ikke kunne tages til følge.

Styrelsens afgørelse er begrundet i blandt andet varemærkelovens § 3. Ifølge bestemmelsens stk. 1, nr. 3, kan varemærkeret stiftet ved *”brug af et individuelt varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilket varemærket vedvarende anvendes, når brugen har et omfang, der er af mere end lokalt afgrænset karakter.”* Af bestemmelsens stk. 3, fremgår, at *”[d]er ikke ved brug stiftes varemærkeret til et tegn, der efter sin beskaffenhed er udelukket fra registrering. Har mærket ikke fornødent særpræg ved ibrugtagningen, stiftes retten først, når der skabes særpræg gennem mærkets anvendelse.”*

Styrelsen fandt indledningsvist, at det af klager indleverede materiale dokumenterer, at klager har anvendt mærket ESCORT GUIDE <w> fra år 2000 og frem til ansøgningstidspunktet for indklagedes registrering, men at mærket er beskrivende for de ydelser, som klager påstår at have opnået en ibrugtagen ret til. Styrelsen har i denne forbindelse henvist til blandt andet, at indklagedes ansøgning netop er afslået for en lang række reklameydelser i klasse 35, herunder de ydelser, som klager påstår at have stiftet ret til. Styrelsen fandt endvidere, at klager ikke havde anvendt mærket for de pågældende varer og tjenesteydelser i et sådant omfang, at mærket er blevet indarbejdet i den relevante omsætningskreds.

Klager har heroverfor påstået at have dokumenteret en ibrugtagen varemærkeret til ESCORT GUIDE <w>, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 3. Til brug for ankenævnets behandling af sagen har klager til støtte herfor fremlagt en række bilag, der ifølge klager dokumenterer mærkets indarbejdelse blandt den relevante omsætningskreds, herunder blandt andet udskrifter fra internetarkivet Wayback Machine, der viser, at klagers hjemmeside har været anvendt til annoncer indenfor escort- og massageydelser i perioden 2000-2018, udskrift fra Google Analytics, der viser antallet af unikke brugere i perioden 14. marts 2010 til 31. december 2019, dokumentation for medieomtale af klagers mærke samt en af Københavns

Kommune udarbejdet redegørelse vedrørende prostitution i København, hvor klagers mærke omtales.

Styrelsen har i udtalelse af 7. oktober 2024 fastholdt sin afgørelse af 22. marts 2024.

Ankenævnet finder indledningsvist og i overensstemmelse med styrelsens afgørelse af 26. april 2024, at klagers mærke ESCORT GUIDE <w> må anses for at være beskrivende for de ydelser, som klager har påberåbt sig. Ankenævnet skal således vurdere, om klagers mærke har været anvendt for de pågældende ydelser i et sådant omfang, at der er stiftet en varemærkeret gennem indarbejdelse, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3.

Ankenævnet bemærker, at det afgørende for vurderingen af, om et mærke har erhvervet særpræg gennem indarbejdelse er, hvorvidt mærket på baggrund af brugen heraf opfattes som et kendetegn for klagers virksomhed hos den relevante omsætningskreds. Der er tale om en samlet vurdering af de elementer, som kan godtgøre, at varemærket er blevet egnet til at identificere de pågældende ydelser som hidrørende fra netop klagers virksomhed. For mærker der, som det omhandlede, består af beskrivende ord, stilles der i den forbindelse strenge krav til beviset for, at mærket er blevet indarbejdet. Det må således i hvert fald kræves godtgjort, at mærket i de relevante omsætningskredse opfattes som et kendetegn for netop den pågældende virksomheds tjenesteydelser, jf. herved Højesterets præmisser i U.2010.1979 om ordet LOTTO.

På baggrund af det under ankesagen fremlagte materiale finder ankenævnet, at mærket må anses for anvendt af klager siden 2000. Ankenævnet kan imidlertid tiltræde styrelsens vurderinger og konklusioner i afgørelsen af 22. marts 2024 samt udtalelsen af 7. oktober 2024, hvorefter brugen af mærket ikke i tilstrækkelig grad dokumenterer, at mærket på baggrund heraf opfattes som et kendetegn hos den relevante omsætningskreds, eller i det mindste en væsentlig del af den relevante omsætningskreds. Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke er tilstrækkeligt at dokumentere, at der er en stor trafik på domænenavnet escortguide.dk eller at dette har været benyttet længe for en hjemmeside, som klager har kontrol over. For at opnå varemærkeret til ordet ”escortguide”, og dermed kunne forhindre andre i at bruge det erhvervsmæssigt, kræves som nævnt, at det godtgøres, at mærket som følge af den stedfundne brug af internetbrugerne forbindes med netop klagers virksomhed.

Med henvisning til ovenstående finder ankenævnet ikke, at det er tilstrækkeligt underbygget, at mærket ved indarbejdelse har opnået det til varemærkeret krævede fornødne særpræg, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3.

Herefter bestemmes

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 22. marts 2024 stadfæstes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe

Formand