

## **RESUMÉ:**

### **AN 2014 00009 – VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling**

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> er forveksleligt med indsigers ældre mærke MTRE <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvis til følge og ophævede registreringen for de ansøgte varer i klasse 42. Registreringen blev opretholdt for ”Rådgivning vedrørende byggeri; Bygningskonstruktion (Tilsyn med -); Tilsyn med bygningskonstruktion” i klasse 37. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og ophævede registreringen i sin helhed.

## **KENDELSE:**

År 2014, den 13. november afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Knud Wallberg og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen **AN 2014 00009**

### **Klage fra**

M3 arkitekter I/S  
v/Riemann Advokatfirma

### **over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. januar 2014 vedr. VR 2013 00501 M3 arkitekter <w>  
Begæret af:  
MTRE ApS  
v/Bech-Bruun Advokatfirma

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

## **Ankenævnet udtaler:**

Ankenævnet finder, at indklagede har dokumenteret at have taget betegnelsen MTRE i brug som varemærke for arkitektvirksomhed herunder for arkitektonisk rådgivning i form af byggerådgivning og

for indretning af bygninger, forud for klagers indlevering af ansøgningen om det foreløbigt registrerede varemærke M3 arkitekter.

Den særprægede del af klagers mærke består af bogstav- og talkombinationen M3, der såvel lydligt som begrebsmæssigt er identisk med indklagedes mærke MTRE. Da der er sammenfald mellem de tjenesteydelser, som indklagede har opnået varemærket til, og de af klagers registrering omfattede tjenesteydelser i klasse 42, findes mærkerne at være forvekslelige for disse tjenesteydelser.

Hvad angår de af klagers registrering omfattede tjenesteydelser i klasse 37: ”Rådgivning vedrørende byggeri; bygningskonstruktion (Tilsyn med -); tilsyn med bygningskonstruktion”, finder Ankenævnet, at der foreligger en høj grad af ligartethed mellem disse ydelser og den arkitektvirksomhed, som indklagede udøver under varemærket MTRE, og som bl.a. omfatter arkitektonisk byggerådgivning. Ud fra en samlet vurdering af mærkelighed og lighed mellem tjenesteydelserne finder Ankenævnet tillige, at mærkerne er forvekslelige for de af klasse 37 omfattede tjenesteydelser.

**Herefter bestemmes:**

Det foreløbigt registrerede varemærke M3 arkitekter ophæves i sin helhed.

**Sagens baggrund:**

Den 26. oktober 2012 indleverede M3 arkitekter I/S en ansøgning om registrering af varemærket M3 arkitekter <w> for:

Klasse 37: Rådgivning vedrørende byggeri; Bygningskonstruktion (Tilsyn med -); Tilsyn med bygningskonstruktion.

Klasse 42: Arkitektvirksomhed; Arkitektonisk rådgivning; Rådgivning (Arkitektonisk -); Rådgivning vedrørende energibesparelse; Boligindretning; Indretningsarkitektvirksomhed.

Varemærket blev registreret den 12. marts 2013 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidenden den 20. marts 2013.

Den 14. maj 2013 gjorde Bech-Bruun Advokatfirma indsigelse på vegne af MTRE ApS mod gyldigheden af det registrerede mærke M3 arkitekter. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsiger gjorde gældende, at der er risiko for forveksling af indehavers mærke med indsigers varemærke MTRE, som er stiftet ved brug, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 2. Indsiger gjorde også gældende, at indehavers mærke udgør en krænkelse af indsigers ret til virksomhedsnavnet MTRE ApS. Indsiger anførte, at mærkedelen ARKITEKTER er uden særpræg, og

at der er stor synsmæssig lighed samt lydlig og begrebsmæssig identitet, da MTRE er M3 bare skrevet med bogstaver i stedet for tal. Indsiger indsendte med brev af 11. juli 2013 dokumentation for stiftelsen af retten til varemærket MTRE.

Indehaver bestred i brev af 28. august 2013, at der er risiko for forveksling af mærkerne. Indehaver gjorde gældende, at der hverken er synsmæssig eller lydlig lighed mellem mærkerne, da M3 og MTRE adskiller sig på grund af forskellen på kombinationen af tal og bogstaver samt længden af mærkerne.

Med brev af 15. januar 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvis indsigelsen til følge og ophævede registreringen som følger:

### **”...2. Lovgrundlaget**

Det fremgår af varemærkelovens § 14, nr. 4, at følgende varemærker er udelukket fra registrering:

*”Varemærker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et person- eller virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlige adkomst, eller som et portræt, og der ikke derved sigtes til for længst afdøde personer, eller som uhjemlet indeholder særegent navn på eller afbildning af en andens faste ejendom.”*

I varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2 står der, at et varemærke heller ikke kan registreres, hvis

*”der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke.”*

### **3. Vurdering og konklusion**

#### **Vurdering af krænkelse af indsigers virksomhedsnavn**

Det fremgår af styrelsens praksis, at et virksomhedsnavn udgør en hindring for et varemærke, hvis varemærket er identisk eller næsten identisk med firmadominanten i virksomhedsnavnet, og der er sammenfald mellem de varer eller tjenesteydelser, som mærket er registreret for og virksomhedens brancheområde. Firmadominanten er den del af virksomhedsnavnet, som besidder varemærkeretligt særpræg. Vurderingen af lighed mellem et virksomhedsnavn og et varemærke svarer således ikke til vurderingen af lighed mellem varemærker, da varemærkelovens § 14, nr. 4 udspringer af de navnerettigheder, som virksomhedsnavne opnår gennem selskabslovgivningen.

Indsiger har gjort gældende, at mærket M3 ARKITEKTER udgør en krænkelse af virksomhedsnavnet MTRE ApS, cvr. nr. 28685920. Virksomheden er registreret under branchekoden 711100: Arkitektvirksomhed.

En af betingelserne for at et varemærke udgør en krænkelse af et virksomhedsnavn er, at varemærket skal kunne opfattes som indsigers virksomhedsnavn, heraf de høje krav til ligheden mellem mærket og navnet. MTRE og mærkedelen M3 adskiller sig synsmæssigt, idet virksomhedsnavnet består af 4 bogstaver, mens mærket består af et bogstav og et tal som den bærende mærkedel. Uanset om man må opfatte mærket og navnet som et udtryk for det samme begreb, er den synsmæssige forskel mellem MTRE og M3 tilstrækkelig til at adskille mærket og navnet på en sådan måde, at der ikke forligger en krænkelse inden for varemærkelovens § 14, nr. 4. Vi har til sammenligning tidligere afgjort at varemærket TRENDHUSET ikke udgjorde en krænkelse af virksomhedsnavnet TRENDHOUSE, VR 2006 01115.

### **Indsigers rettigheder stiftet ved brug**

Indsigelsen er også fremsat med påstand om stiftelse af retten til varemærket MTRE forud for indehavers registrering, som har prioritet fra den 26. oktober 2012. Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2 er indehavers mærke udelukket fra registrering, hvis indsiger ved sin tidligere brug kan forbyde brugen af indehavers mærke, og det skal derfor afgøres om indsiger har stiftet sådanne rettigheder og hvilket omfang disse rettigheder har.

Indsigers materiale omfatter bl.a. omtaler og annoncering i en række fagmagasiner og aviser 2005-2012 og fakturaer fra perioden d. 13. maj 2005-14. juni 2013.

Materialet viser, at selskabet siden 2005 har udbudt arkitekt-tjenesteydelser. Det fremgår samlet af materialet, at ydelserne overordnet arkitektfaglig rådgivning og bistand vedrørende indretning af arbejdspladser. Af fakturaerne og annoncerne ses det, at virksomheden aktivt har udbudt sine ydelser under varemærket MTRE i en særlig skrifttype siden virksomhedens start i 2005 og at mærket er anvendt kontinuerligt. Det fremgår ikke af fakturaerne i hvilken udstrækning indsiger har anvendt mærket i hele landet. Materialet dokumenterer dog, at indsiger har stiftet en kendetegnsret til ordet MTRE gennem brugen af varemærket.

### **Vurdering af forvekslingsrisikoen**

Indehavers mærke: M3 ARKITEKTER <w>  
Registreret for: Klasse 37: Rådgivning vedrørende byggeri; Bygningskonstruktion (Tilsyn med -); Tilsyn med bygningskonstruktion.  
  
Klasse 42: Arkitektvirksomhed; Arkitektonisk rådgivning; Rådgivning (Arkitektonisk -); Rådgivning vedrørende energibesparelse; Boligindretning; Indretningsarkitektvirksomhed.

Indsigers kendetegn: MTRE <w>  
Brug for: Arkitektfaglig rådgivning og bistand vedrørende indretning af arbejdspladser.

Den bærende del i indehavers mærke M3 ARKITEKTER er M3, idet ARKITEKTER er uden selvstændigt særpræg.

Indsigers kendetegn MTRE og mærkedelen M3 i indehavers mærke er lydligt og begrebsmæssigt identiske. Mærkerne kan begge læses som en angivelse af kubikmeter, m<sup>3</sup>, idet tre-tallet er skrevet med henholdsvis bogstaverne TRE og tallet 3.

Synsmæssigt er der en vis lighed mellem mærkerne, som begge indledes med bogstavet M. Mærkerne adskiller sig dog også synsmæssigt, særligt på grund af forskellen mellem sammensætningen af bogstaver og kombinationen af et bogstav og et tal.

Uanset de synsmæssige forskelle på mærkerne, er det styrelsens opfattelse at mærkerne ligner hinanden i en sådan grad, at der er risiko for forveksling, når mærkerne anvendes for de samme tjenesteydelser. I relation til indehavers tjenesteydelser i klasse 42, som alle vedrører ydelser som udbydes af arkitekter, kan der ikke lægges vægt på mærkedelen ARKITEKTER, og der er lydlig og begrebsmæssig identitet mellem den bærende del af indehavers mærke og indsigers kendetegn.

Indsigers kendetegn ses anvendt for ”arkitektfaglig rådgivning og bistand vedrørende indretning af arbejdspladser”, og der er dermed sammenfald mellem disse ydelser og tjenesteydelserne omfattet af indehavers registrering i klasse 42.

Indehavers registrering omfatter i klasse 37 "Rådgivning vedrørende byggeri; Bygningskonstruktion (Tilsyn med -); Tilsyn med bygningskonstruktion.". Disse ydelser omfatter ikke den type rådgivning, som er omfattet af klasse 42, som er den type ydelser, som indsigers har anvendt sit kendetegn for. Tjenesteydelserne i klasse 37 omfatter udelukkende byggefaglig rådgivning som dermed i klassificeringen er adskilt fra teknisk og arkitektonisk rådgivning i klasse 42. Der er derfor ikke sammenfald med ydelserne i klasse 37.

Styrelsen kan i den forbindelse henvise til vores afgørelser i VR 2010 00903 og VR 2009 02846 vedrørende 1:1 ARKITEKTER, hvor indsiger/anmoder havde stiftet en lignende ret, og registreringerne blev ophævet for ydelser i klasse 42, men ikke klasse 37. Afgørelserne er den 24. januar 2013 stadfæstet af Ankenævnet for Patenter og Varemærker i AN 2012 00009/00010.

Vi tager dermed indsigelsen delvist til følge, og registreringen vil blive ophævet for alle tjenesteydelserne i klasse 42. Registreringen vil herefter omfatte de eksisterende tjenesteydelser i klasse 37, nemlig "Rådgivning vedrørende byggeri; Bygningskonstruktion (Tilsyn med -); Tilsyn med bygningskonstruktion".

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 14, nr. 4 og § 15, stk. 4, nr. 2..."

Denne afgørelse blev med brev af 7. marts 2014 fra Riemann Advokatfirma på vegne klager M3 arkitekter I/S indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

"... Under anken nedlægges følgende

#### **PÅSTANDE**

##### *Principalt*

Registreringen af M3 arkitekter I/S' varemærke opretholdes for klasse 42.

##### *Subsidiært*

MTRE ApS er ikke beskyttet mod konkurrenters anvendelse af ordmærket "M3".

#### **PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSENS AFGØRELSE**

Grundlaget for sagen er, at M3 Arkitekter har søgt deres navn registreret som varemærke, og at MTRE ApS som følge heraf har fremsat indsigelse mod dette med henvisning til deres eget navn og varemærke. Sagen ankes, dels for at opretholde registreringen i klasse 42, men også fordi Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse giver anledning til tvivl om beskyttelsesomfanget af MTRE ApS' eventuelt indarbejdede varemærke, og indikerer, at anvendelsen af betegnelsen "M3" udgør en krænkelse af MTRE som varemærke uden i øvrigt at tage klar stilling til spørgsmålet.

Patent- og Varemærkestyrelsen har afgjort indsigelsessagen efter varemærkelovens §§ 14, nr. 4 og 15, stk. 4, nr. 2.

Styrelsens vurderede ligheden mellem virksomhedsnavnet "MTRE" og varemærket "M3 Arkitekter" og konkluderede, at der var fonetisk forvekslelighed mellem virksomhedsnavnet og det varemærke, der søgtes registreret, og registrering i varemærkeklasse 42 ophævedes derfor. Styrelsen konkluderede, at varemærket ikke udgjorde en krænkelse af virksomhedsnavnet.

Styrelsen konkluderede yderligere, at MTRE havde opnået kendetegnsret til varemærket "MTRE" ved brug i klasse 42 om arkitektvirksomhed, og at ordmærket "M3" som varemærke var forveksleligt hermed.

#### **SUPPLERENDE BAGGRUNDSINFORMATIONER**

I perioden 2002-2012 har folkene bag M3 Arkitekter arbejdet intenst på at udvikle og forbedre boligejeres forståelse af byggeprocessen igennem Bolius' arkitekturrådgivning, som udførende og ledende arkitekter. I 2012 etableredes Danske Boligarkitekter mellem DANSKE ARK og Bolius, hvis formål var at hjælpe boligejere med inspiration og rådgivning. I 2013 overtog M3 Arkitekter Bolius' kunder med henblik på, at videreføre de principper, værdier og ydelser, som Bolius' arkitekturrådgivning er anerkendt for.

M3 Arkitekter har i 2013-2014 rådgivet over 150 nye kunder omkring bolig, herunder både angående fritliggende parcelhuse, rækkehuse og lejligheder.

Da M3 Arkitekter blev oprettet, søgtes forinden både via CVR-registeret og ved grundige undersøgelser på varemærke, logo, navn, farver, kilde eller artikeloprindelser/henvisninger samt fonetiske undersøgelser, om der fandtes en konkurrerende virksomhed med samme navn. Der fandtes ved denne undersøgelse en norsk virksomhed, hvor der var navnesammenfald med M3 Arkitekter, men da M3 Arkitekter alene henvender sig til private boligejere på det danske marked, fandtes dette sammenfald ikke at være af betydning, hvorefter M3 Arkitekter i god tro oprettede virksomheden, domænenavnet og ansøgte Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af varemærket "M3 Arkitekter".

Da M3 Arkitekter senere blev bekendt med MTRE ApS var de af den opfattelse, at navnet blot var en bogstavssammensætning, ligesom det verdenskendte hollandske arkitektfirma, MVRDV, og var således ikke klar over, at navnet henviste til m<sup>3</sup> for kubikmeter.

Anne Sarto, partner i MTRE ApS, tog kontakt til M3 Arkitekter, da hun ved et tilfælde stødte på M3 Arkitekters navn. MTRE ApS havde på daværende tidspunkt ikke søgt at registrere deres eget navn som varemærke og havde ikke tidligere anvendt varemærkeagent. MTRE ApS havde på daværende tidspunkt heller ikke protesteret mod, at tredjemand benyttede varemærket "M3 Tegnestue", og har i det hele taget forholdt sig passivt overfor andres brug af "M3".

#### **ANBRINGENDER**

De anbringender, som tidligere er gjort gældende overfor Patent- og Varemærkestyrelsen fastholdes til støtte for ovenstående principale påstand. Det gøres til støtte for den principale påstand yderligere gældende

- at M3 Arkitekter kan bestå ved siden af MTRE i klasse 42, idet ansøgningen fra M3 Arkitekter er indgivet i god tro og MTRE ApS har været bekendt med og tålt brugen af den generiske betegnelse "M3" i en årrække fra M3 Tegnestue her i landet, jf. varemærkelovens § 8, og
- at M3 Arkitekters ret til varemærket kan bestå ved siden af MTRE ApS' varemærke i klasse 42, idet MTRE ApS ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt for at hindre brugen af det generiske varemærke, jf. varemærkeloven § 9.

Det gøres til støtte for ovenstående subsidiære påstand gældende

- at betegnelsen "M3" isoleret set ikke opfylder kravet til fornødent særpræg ifølge varemærkelovens § 13, da "M3" er en deskriptiv betegnelse for forkortelsen, m<sup>3</sup>, som står for kubikmeter,
- at betegnelsen "M3" anvendes generisk og bl.a. er registreret i 28 virksomhedsnavne i CVR-registeret, jf. bilag 1, hvorfor det må lægges til grund at betegnelsen anvendes generisk i arkitektbranchen,
- at Sø- og Handelsretten i U 2007.136 SH fandt, at betegnelsen "Woodfloor" var en deskriptiv betegnelse for et trægulv, og derfor ikke nød varemærkeretlig beskyttelse, hvilket tilsvarende må gøre sig gældende med "M3" for kubikmeter i nærværende sag,

- at Patent- og Varemærkestyrelsen i en afgørelse af 7. december 1998 har afgjort, at betegnelsen "M3" ikke har tilstrækkeligt særpræg, jf. VA 1998 03723/C1/CHM,
- at MTRE ApS ikke har løftet bevisbyrden for, at varemærket "MTRE" udtalt som "M3" er indarbejdet som kendetegn for deres virksomhed, om potentielle kunder opfatter "MTRE" som en bogstavssammensætning ("M-T-R-E") eller en henvisning til m<sup>3</sup> for kubikmeter, og om potentielle kunder forbinder den fonetiske betegnelse m<sup>3</sup> med MTRE ApS' virksomhed,
- at MTREs varemærkeretlige beskyttelse, som er indarbejdet gennem brug af varemærket, alene kan udstrækkes til at omfatte andres identiske brug af varemærket,
- at kendskabet til MTRE ApS' virksomhed i branchen er begrænset, idet M3 Arkitekter selv efter omfattende undersøgelser ikke opdagede MTRE ApS' navn,
- at det er yderst betænkeligt, hvis MTRE ApS' eventuelle indarbejdede varemærke skulle give dem monopol på anvendelse af betegnelsen "M3" henset til den generiske anvendelse af betegnelsen i branchen og det begrænsede kendskab til MTRE ApS' virksomhed i branchen,
- at MTRE under alle omstændigheder ved manglende indsigelse overfor andres brug af "M3" har fortabt deres ret til at gøre indsigelser gældende mod brugen af "M3" og deres passivitet overfor M3 tegnestue må anses som en accept af, at "M3" kan anvendes som generisk betegnelse på markedet for arkitektvirksomheder, og
- at Patent- og Varemærkestyrelsens præmisser for sin afgørelse i sagen skaber en uhensigtsmæssig uklarhed om hvorvidt MTRE kan forbyde andres brug af "M3"..."

Med brev af 12. maj 2014 fremsendte Bech-Bruun Advokatfirma på vegne indklagede MTRE ApS følgende kommentarer til klagen:

"...

### **1. Indledende**

Den 15. januar 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i indsigelsessagen anlagt af MTRE ApS mod endelig registrering af VR 2013 00501, M3 ARKITEKTER (ord).

MTRE ApS's (herefter indsiger) indsigelse blev taget delvist til følge af Patent- og Varemærkestyrelsen således, at registreringen af varemærket M3 ARKITEKTER blev ophævet for alle tjenesteydelser i klasse 42, mens registreringen blev opretholdt for alle tjenesteydelserne i kl. 37.

Denne afgørelse er nu anket af M3 arkitekter I/S (herefter indehaver) til Ankenævnet for Patenter og Varemærker med en principal påstand om, at registreringen af M3 ARKITEKTER opretholdes for klasse 42 og med en subsidiær påstand om, at indsiger ikke er beskyttet mod konkurrenters anvendelse af ordmærket M3.

Indsiger skal bemærke, at indehavers subsidiære påstand ikke kan pådømmes af Ankenævnet for Patenter og Varemærker, men skal fremsættes for en domstol, såfremt den ønskes prøvet.

### **2. Kontraanke**

Indsiger kontraanker for så vidt angår den del af Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse, der vedrører klasse 37.

Således bliver indsigers samlede påstand som følger:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i relation til klasse 42 opretholdes, mens Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i relation til klasse 37 ændres, således at den foreløbige registrering af M3 ARKITEKTER i det hele skal ophæves.

### 3. Argumentation

#### 3.1 Varemærkeret i kl. 42

Indsiger har i forbindelse med sagens behandling ved Patent – og Varemærkestyrelsen indleveret dokumentation for, at indsiger har etableret en varemærkeret til MTRE i klasse 42, før indehaver har indgivet ansøgning om registrering af varemærket M3 ARKITEKTER.

Patent- og Varemærkestyrelsen har vurderet, at den fremsendte dokumentation har været tilstrækkelig til at bevise, at der er etableret en brugsbaseret varemærkeret til MTRE i klasse 42.

Efterfølgende har indsiger også formelt fået sit varemærke MTRE registreret (VR 2013 00429) i klasse 37 og 42.

Varemærket MTRE er i dag registreret for følgende:

Kl. 37:

*Byggevirksomhed, herunder procesrådgivning, analyse og koordination i relation til byggeprojekter*

Kl. 42:

*Arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, indretningsvirksomhed, herunder procesrådgivning, analyse og koordination i relation til de foranstående ydelser*

Da varemærkeretten til MTRE i klasse 42 ikke anfægtes af indehaver, skal der ikke fra indsigers side gøres yderligere bemærkninger om etableringen af varemærkeretten i denne klasse.

#### 3.2 Varemærkeret i klasse 37

Patent- og Varemærkestyrelsen har ikke vurderet, at indsiger har dokumenteret brug af varemærket MTRE for klasse 37 tjenesteydelser, og har derfor tilladt registrering af indehavers varemærke M3 ARKITEKTER i kl. 37.

Indsiger gør gældende, at arkitekt-ydelser er nødvendige og uundværlige for bygningskonstruktion. Disse tjenesteydelser udbydes sammen gennem den samme kanal og tjenesteydelserne er komplementære og lig hinanden. Dette bekræftes i OHIMs nye Guidelines, se vedlagt som **bilag 20**.

Omstændighederne i denne sag, adskiller sig fra dem, der er lagt til grund for Ankenævnets afgørelse AN 2012 00009/00010.

Allerede af denne grund, skal indehavers varemærkeregistriering i kl. 37 ikke opretholdes.

Dertil kommer, at det materiale, der er fremsendt til Patent- og Varemærkestyrelsen ikke kun dokumenterer brug i kl. 42, men også dokumenterer brug i kl. 37, hvorfor indsiger ligeledes har etableret en varemærkeret til MTRE i kl. 37, og af denne grund kan forhindre endelig registrering af indehavers varemærke i kl. 37.

##### 3.2.1 Uddybende omkring brug i kl. 37

Siden 2007/08 har indsiger arbejdet målrettet for at positionere sig som en seriøs leverandør af bygherre- og lejeradgivning i forbindelse med etablering af byggerier for både offentlige og private organisationer.



Indsiger leverer ydelser relateret til såvel de indledende som de afsluttende faser i forbindelse med et byggeri, fra den første planlægning, hvor overordnede målsætninger etableres – og igen i forbindelse med byggeriets færdiggørelsesfase. De indledende ydelser i et typisk forløb ligger primært i klasse 37, hvorefter disse ydelser som byggeriet skrider frem gradvis aftrappes og komplementeres med levering af ydelser, der falder i klasse 42.

Indsiger har i dag stor erfaring og kompetence inden for levering af proces- og analyseydelser, der indgår i byggeriets indledende faser, herunder rumprogrammering og dimensionering (ved udarbejdelse af konkurrence- og byggeprogrammer). I de øvrige faser leveres koordinering mellem byggeprojektets mange forskellige aktører (bl.a. ved udarbejdelse af tekniske grænseflader til brug for projektering og økonomi), samt føring af tilsyn i de faser, hvor byggeriet apteres.

Væksten i indsigers ydelser leveret i forbindelse med rådgivning vedrørende byggeri har samlet set udviklet sig meget positivt, og udgør i dag en væsentlig del af indsigers omsætning (ca. 50 %).

Et større byggeprojekt hvor indsiger deltager og leverer ydelser, består typisk af flere grupperinger og af mange forskellige aktører; en bygherre og dennes rådgiverteams, en lejer og dennes rådgiverteams, tekniske specialrådgivere, ejendomsmæglere, advokater, myndigheder, udførende entreprenører og håndtværkere, leverandører af materialer, udstyr og inventar, osv. Blandt andet af denne grund, vil det uundgåeligt føre til forvirring og vildledning, at der inden for denne gruppe af aktører, der alle er tæt forbundne i forbindelse med byggeri, vil kunne optræde forskellige aktører med det samme ordlydende varemærke.

Dokumentationen for indsigers udbud af ydelser i klasse 37 fremgår, som nævnt ovenfor, i dele af det materiale, der allerede er indleveret til Patent- og Varemærkestyrelsen til dokumentation for etablering af varemærkeret til MTRE.

Som yderligere dokumentation for en etableret varemærkeret til MTRE i klasse 37 via brug fremlægges her for Ankenævnet for Patenter og Varemærker:

**Bilag 21**, der viser at indsiger som bygherrerådgiver har udarbejdet konkurrenceprogram til Statoil A/S i november 2009, i samarbejde (rådgiverteam) med bl.a. Rambøll.

**Bilag 22**, der viser at indsiger som bygherrerådgiver har udarbejdet konkurrence- og byggeprogram for DTU Campus Lyngby, i samarbejde (rådgiverteam) med bl.a. Rambøll og Arkitektforeningen.

**Bilag 23**, der er en ekstrakt fra indsigers referenceliste, der viser et udvalg af byggeprojekter hvor indsiger har fungeret i rollerne som bygherrerådgiver, proces- og lejerådgiver i forbindelse med byggeri.

**Bilag 24**, der er en erklæring fra Henrik Sarto (direktør i indsiger), der indeholder en opgørelse af indsigers omsætning på baggrund af bygherre- og lejerådgivning i perioden oktober 2011 til september 2012. Som det ses, udgør disse ydelser hele 32 % af indsigers samlede omsætning i den pågældende periode, hvilket dokumenterer, at en væsentlig del af indsigers virksomhed er baseret på ovennævnte tjenesteydelser, der falder i klasse 37.

Baseret herpå er det indsigers klare vurdering, at der er etableret en uregistreret varemærkeret til MTRE også i kl. 37 for byggevirksomhed, herunder bygge- og procesrådgivning, analyse og koordination i relation til byggeprojekter.

Hvis det måtte vurderes at være nødvendigt, kan indsiger dog fremlægge yderligere dokumentation for brug af MTRE for de pågældende kl. 37 tjenesteydelser.

### 3.3 Forvekslelighed Mærkelighed

Det af indehaver ansøgte varemærke består af ord- og tal delen 'M3' og orddelen 'ARKITEKTER'.

Orddelen 'ARKITEKTER' er uden særpræg i forbindelse med de tjenesteydelser varemærket er ansøgt for, nemlig:

Klasse 37: *Rådgivning vedrørende byggeri; Bygningskonstruktion (Tilsyn med -); Tilsyn med bygningskonstruktion.*

Klasse 42: *Arkitektvirksomhed; Arkitektonisk rådgivning; Rådgivning (Arkitektonisk -); Rådgivning vedrørende energibesparelse; Boligindretning; Indretningsarkitektvirksomhed.*

Således skal mærkeligheden i overensstemmelse med gældende praksis alene vurderes i forhold til ord- og tal delen M3 over for indsigers varemærke MTRE. Dette har Patent- og Varemærkestyrelsen også vurderet.

*Visuelt* er der stor lighed mellem disse to varemærker. Begge varemærker er korte varemærker, der har begyndelsesbogstavet M. Patent- og Varemærkestyrelsen anfører i 'Guidelines for varemærker', at Styrelsen lægger vægt på ordenes begyndelse, ligesom det fremgår, at det er et vigtigt element i forvekslelighedsvurderingen, om mærkernes begyndelsesbogstav og ordenes begyndelse som sådan er identiske eller ligner hinanden.

*Lydligt* er varemærkerne fuldstændigt identiske, da M for begge varemærker udtales på samme måde ligesom tal-delen 3 i det af indehaver ansøgte varemærke og orddelen TRE i indsigers varemærke udtales på samme måde.

Inden for arkitekt- og byggebranchen skal der lægges stor vægt på varemærkers lydlige lighed, da det er meget sædvanligt, at omtale selskaber mundtligt. F.eks. "*Det er MTRE, der har tegnet bygningen her*", eller "*Det er MTRE, der står bag byggeriet*", eller "*Vi har talt med arkitekter hos MTRE*". Og f.eks. "*Det er M3 ARKITEKTER, der har tegnet bygningen her*", eller "*Det er M3 Arkitekter, der står bag byggeriet*", eller "*Vi har talt med arkitekter hos M3*".

Blot ud fra ovenstående lydlige eksempler, kan der ikke være tvivl om, at de to varemærker ikke kan adskilles fra hinanden, hvorfor der er stor risiko for forveksling alene af denne grund.

*Konceptuelt* er der ligeledes fuldstændig identitet mellem varemærkerne M3 og MTRE.

M3 er således forkortelsen for kubikmeter, der er et rummål med 3 dimensioner, mens MTRE er M3 udskrevet med bogstaver, og er en brandmæssig anderledes måde at henvise til kubikmeter/ M3 på, men betydningen er den samme. Dette fremgår også af det allerede fremlagte bilag 4, hvor det anføres: "*Læser man virksomhedens navn rigtigt, står der kubikmeter, m3*".

Samlet set er der en ikke ubetydelig visuel lighed mellem det af indehaver ansøgte varemærke og indsigers varemærke, mens der foreligger identitet for så vidt angår udtale og betydning. Dette er bekræftet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Ovenstående illustrerer, at der foreligger mærkelighed mellem de to varemærker, hvilket i øvrigt støttes af praksis på området.

### Tjenesteydelseslighed

Mærket M3 ARKITEKTER søges registreret for følgende tjenesteydelser;

Klasse 37: *Rådgivning vedrørende byggeri; Bygningskonstruktion (Tilsyn med -); Tilsyn med bygningskonstruktion.*

Klasse 42: *Arkitektvirksomhed; Arkitektonisk rådgivning; Rådgivning (Arkitektonisk -); Rådgivning vedrørende energibesparelse; Boligindretning; Indretningsarkitektvirksomhed.*

Varemærket MTRE anvendes for og er registreret for følgende tjenesteydelser;

Klasse 37: *Byggevirksomhed, herunder procesrådgivning, analyse og koordination i relation til byggeprojekter.*

Klasse 42: *Arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, indretningsvirksomhed, herunder procesrådgivning, analyse og koordination i relation til foranstående ydelser.*

De to varemærker er således henholdsvis ansøgt for og anvendt (samt nu registreret) for identiske tjenesteydelser.

#### Risiko for forveksling

Eftersom der foreligger både mærkelighed og tjenesteydelseslighed mellem varemærket M3 ARKITEKTER og indsigers varemærke MTRE, er der en betydelig risiko for forveksling mellem de to varemærker.

M3 ARKITEKTER (ord) er derfor efter indsigers vurdering udelukket fra registrering, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, og på vegne af indsiger skal vi derfor anmode om, at VR 2013 00501 ophæves i det hele, jf. varemærkelovens § 23, stk. 4.

#### **4. Indsigers bemærkninger til indehavers argumentation**

Her følger indsigers bemærkninger til indehavers argumentation fremsat i ankeskriftet.

##### 4.1 Kendskab

Den argumentation, der fremføres af indehaver til støtte for sin sag er irrelevant.

Det har ingen betydning i varemærkesammenhæng, hvilken størrelse indehavers virksomhed har, ligesom det ingen betydning har, hvilken størrelse indsigers virksomhed har.

Det er ligeledes uden betydning, at indehaver ved sin påståede forundersøgelse ikke skulle være blevet bekendt med indsigers varemærke. Det virker dog en anelse søgt. Indsiger er medlem af Danske ARK (Danske Arkitektvirksomheder, foreningen af private rådgivende arkitektvirksomheder). Indehaver er tilsvarende, efterfølgende, blevet medlem af Danske ARK, og det var ved indehavers ansøgning om optagelse i Danske ARK, at indsiger (ved Anne Sarto) blev opmærksom på eksistensen af indehaver og den brug, der blev gjort af M3.

Inde på Danske ARKs hjemmeside kan man se alle arkitektvirksomheder, der er medlemmer. Det drejer sig om ca. 800 virksomheder med i alt 5.000 arkitekter.

Det er ganske let at finde frem til alle arkitektvirksomheder, der har et navn, der starter med M og derefter finde frem til indsigers virksomhed under varemærket MTRE. Se vedlagte **bilag 25** til demonstration. En mere relevant og grundig forundersøgelse kunne derfor have gjort indehaver opmærksom på eksistensen af indsiger og indsigers varemærke.

##### 4.2 Passivitet

Indehaver anfører, at indsiger ikke har reageret over for tredjemands brug af varemærket ”M3 Tegnestue”, men dette er faktisk forkert.

Indsiger har netop rettet henvendelse til selskabet bag ”M3 Tegnestue” med henblik på, at dette skulle ophøre med brugen af M3. Henvendelsen til selskabet blevet rettet samme tid med henvendelsen til indehaver den 30. oktober 2012.

Der foreligger således ikke den mindste grad af passivitet fra indsigers side i forhold til at påtale såvel indehavers som tredjemands brug af M3.

Til dokumentation herfor fremlægges **bilag 26**, hvor det ses, at tredjemand, der brugte M3 Tegnestue, frivilligt ophørte med brugen heraf efter påkrav fra indsiger.

#### 4.3 Generisk anvendelse

Indehaver gør gældende, at M3 i dag anvendes generisk og henviser til 28 virksomheder, der har et navn, der indeholder M3.

Indsiger gør gældende, at M3 ikke anvendes generisk i de 28 virksomhedsnavne. Som det fremgår af vedlagte **bilag 27** (udskrift af de levende selskaber, der hedder noget med M3), er der kun 2 af disse (ud over indehaver), der har med arkitektvirksomhed at gøre, nemlig M3 ARKITEKTER KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (cvr. nr. 35394583, stiftet 3. juli 2013) og M3 ARKITEKTER P/S (cvr. nr. 35405879, stiftet 3. juli 2013).

Disse selskaber er imidlertid stiftet af de samme personer, der har stiftet indehaver, M3 Arkitekter I/S, hvilket ansøger dog har forsømt at gøre opmærksom på, jf. **bilag 28**.

Alle øvrige selskaber beskæftiger sig med andre områder, f.eks. rengøring og autohandel.

Der er således ikke påvist nogen generisk anvendelse af M3 for arkitekt- og byggevirksomhed, hvorfor anbringendet herom må afvises som værende faktisk forkert.

#### 4.4 Beskrivende karakter

Der kan ikke foretages en meningsgivende sammenligning mellem M3 og varemærket WOODFLOOR som indehaver henviser til. Sidstnævnte var ansøgt for trægulve, hvorfor der ikke kunne herske tvivl, om at varemærket var beskrivende for de varer, det var søgt registreret for. M3 er derimod ikke beskrivende for de tjenesteydelser, det søges registreret for.

#### 4.5 Øvrig argumentation

Som indledningsvist gjort gældende kan Ankenævnet for Patenter og Varemærker ikke pådømme indehavers subsidiære påstand, da kompetencen hertil ligger hos de danske domstole.

For en god ordens skyld skal vi dog på vegne af indsiger ganske summarisk tilbagevise de anbringender indehaver har fremsat til støtte for sin subsidiære påstand, dette da enkelte af disse vedrører det varemærkeretlige, der kan pådømmes af Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

##### 4.5.1 Udtale

Indehaver gør gældende, at indsiger ikke har løftet bevisbyrden for at indsigers varemærke MTRE udtales som M3. Der påhviler ikke indsiger en sådan bevisbyrde. Dertil kommer, at det for indsiger er vanskeligt at forestille sig alternative måder, hvorpå MTRE kan udtales. Det er rimelig mundret – det vil altid blive udtalt som M3.

##### 4.5.2 Beskyttelsens omfang

Videre anfører indehaver, at den varemærkeretlige beskyttelse indsiger har opnået til MTRE kun kan udstrækkes til at omfatte andres identiske brug af varemærket. Dette er ikke korrekt, jf. VML & 4, stk. 1, nr. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 2.

##### 4.5.3 Begrænset kendskab

Indehavers påstand om, at kendskabet til indsigers virksomhed i branchen skulle være begrænset er på ingen måde dokumenteret. Det er heller ikke korrekt. Siden 2005 har indsiger udført ca. 130 projekter fordelt over hele landet af særdeles anseelig størrelse. De største af disse projekter har haft en byggesum på over 1 mia. kr. Siden 2005 har indsiger solgt rådgivning for ca. 70 mio. kr.

Indsiger har et stærkt indarbejdet varemærke i Danmark blandt kunder, potentielle kunder samt byggebranchens aktører og organisationer. Stort set alle projekter er organiseret som et bredt samarbejde med projektpartnere bestående af ingeniør, arkitekter, rådgivere og specialrådgivere indenfor specifikke fagdiscipliner som f.eks. AV, akustik, brandteknik, ejendomsmæglere og ejendomsadvokater.

Det er dog i øvrigt irrelevant for spørgsmålet om varemærkebeskyttelse, hvor kendt eller hvor stor en virksomhed man er. Dette kan have betydning i en markedsføringsretlig vurdering, men ikke i varemærkeretlig sammenhæng. Varemærkeretten beskytter såvel den mindre virksomhed som den større virksomhed.

#### 4.5.4 Monopol

Indehavers argumentation om, at indsiger ville opnå monopol på M3 som betegnelse for kubikmeter må bero på en misforståelse eller fejlopfattelse af varemærkeretten hos indehaver. At indsiger har eneret til at anvende MTRE, betyder at indsiger kan forhindre andre i at anvende varemærker, der er identiske eller forvekslelige hermed for tjenesteydelser i klasse 37 og 42, herunder et varemærke som M3 / M3 ARKITEKTER, men det forhindrer ikke andre virksomheder i at anvende M3 beskrivende for kubikmeter, jf. VML § 5, nr. 2. Der skal sondres mellem kendetegnsbrug og beskrivende brug.

### 5. Sammenfattende

Sammenfattende gøres det gældende, at indsiger har en ældre varemærket til MTRE for tjenesteydelser i klasse 37 og 42 for bygge- og arkitektvirksomhed, hvorfor indsiger kan forhindre indehavers registrering af M3 ARKITEKTER for samme og lignende tjenesteydelser i klasse 37 og 42, da der foreligger risiko for forveksling af de to varemærker, jf. § 4, stk. 1, nr. 2.

Således skal indsiger anmode Ankenævnet for Patenter og Varemærket om træffe afgørelse om, at indehavers foreløbige registrering af VR 2013 00501, M3 ARKITEKTER i klasse 37 og 42 skal ophæves fuldstændigt...”

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 2. juni 2014 følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 12. maj 2014 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 15. januar 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Der er ikke modtaget yderligere fra parterne.

*Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.*

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 13. november 2014.*