

RESUMÉ:

AN 2014 00002 – VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES <w> - Indsigelse - Forvekslelighed

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES <w> er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærkeregistrering ORANGE <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvis indsigelsen til følge og ophævede registreringen for nogle af de ansøgte tjenesteydelser i klasse 37. Registreringen blev opretholdt for de ansøgte varer i klasse 9. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse blev anket af både indsiger og indehaver. Indehavers anke er behandlet i nærværende sag, AN 2014 00002. Indsigers anke er behandlet i AN 2014 00001. Afgørelserne bør derfor læses i sammenhæng.

KENDELSE:

År 2014, den 10. december afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Eva K. Borgen og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen **AN 2014 00002**

Klage fra

CCTV Holding A/S
v/Accura Advokatanpartsselskab

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af af 6. november 2013 vedr. VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES <w>.

Begæret af:
Orange Brand Services Limited
v/Zacco Denmark A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering og finder således også, at klagers mærke ORANGE TECHNOLOGIES er forveksleligt med indklagedes mærke ORANGE for de tjenesteydelser i klasse 37, der på tidspunktet for Ankenævnets afgørelse er omfattet af klagers registrering.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 1. april 2011 indleverede Awapatent A/S på vegne CCTV Holding A/S en ansøgning om registrering af varemærket ORANGE TECHNOLOGIES <w> for:

Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, 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, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater; regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.

Klasse 37: Byggevirksomhed; installation og reparation af elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware; undertrykkelse af interferens i elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af TV- og radioteknisk udstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af satellit kommunikationsudstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af modtage- og sendeudstyr.

Varemærket blev registreret den 13. juli 2011 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 27. juli 2011.

Den 27. september 2011 gjorde Zacco Denmark A/S indsigelse på vegne af Orange Brand Services Limited mod gyldigheden af det registrerede mærke ORANGE TECHNOLOGIES. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsigelsen blev nedlagt under henvisning til, at indehavers varemærke VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES <w> er forveksleligt med indsigers ældre rettigheder i henhold til EU-varemærkeregistreringerne CTM5200861, CTM5396379 samt CTM8164791, alle ordmærket ORANGE, jf. varemærkelovens § 15. Indsigelsen er rettet mod hele registreringen. Indsiger anførte, at der foreligger betydelig visuel og auditiv lighed mellem mærkerne, ligesom der er tale om både sammenfaldende og ligartede varer og tjenesteydelser.

Indehaver meddelte i brev af 15. marts 2012, at denne ikke ønsker at udtale sig i sagen, der efterfølgende blev taget op til afgørelse.

Styrelsen foretog den 2. oktober 2012 en foreløbig vurdering i sagen. Styrelsen vurderede, at mærkerne er forvekslelige i relation til ”reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed” i klasse 37, og indehaver har herefter fået mulighed for at begrænse disse overbegreber.

Indehaver begrænsede den 13. november 2012 sin registrering i relation til disse tjenesteydelser i klasse 37.

Parterne anmodede herefter om berostillelse af sagen for at forhandle en mindelig løsning. Indehaver meddelte den 18. juli 2013 styrelsen, at parterne ønskede sagen optaget til afgørelse.

Den 6. november 2013 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvis indsigelsen til følge og ophævede registreringen som følger:

”... 2. Lovgrundlaget

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

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

3. Vurdering og konklusion

Indsigers mærker:

(CTM5200861)

(CTM5396379)

(CTM8164791)

ORANGE <w>

Registreret for bl.a.:

Klasse 9: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til kommunikation og telekommunikation; kommunikations- og telekommunikationsapparater og -instrumenter; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til behandling, logging, lagring, transmission og genfindning eller modtagelse af data; apparater og instrumenter til optagelse, transmission, forstærkning eller gengivelse af lyd, billeder, information eller kodede data; kameraer; fotografiske apparater og instrumenter samt fotografisk udstyr; udstyr, apparater og instrumenter til bearbejdning af billeder; fjernsyns- og radioapparater og -instrumenter; telekommunikations-, radio- og fjernsynsudsendelsessendere og -modtagere; apparater, som giver adgang til udsendelsesprogrammer eller transmitterede programmer; hologrammer; computere; perifert udstyr til computere; elektroniske kredsløb indeholdende programmerede data; computerprogrammer; computersoftware; diskenheder, bånd og kabler, alle magnetiske databærere; tomme og indspillede magnetkort; indlægssedler; hukommelseskort; smart-cards; kort indeholdende mikroprocessorer; integrerede kredsløb (chips); elektroniske ID-kort; telefonkort; telefonkort; kreditkort; debetkort; kort til elektroniske spil udformet til anvendelse med telefonappara-

ter; cd-rommer; magnetiske, digitale og optiske databærere; magnetiske, digitale og optiske dataoptegnelser og lagermedier (uindspillede og indspillede); computersoftware leveret fra Internettet; elektroniske publikationer (der kan downloades) leveret online fra databaser eller Internettet; computersoftware samt telekommunikationsapparater (inklusive modemmer), der muliggør forbindelse til databaser, lokalt og internettet; computersoftware til telekonferencer, videokonferencer og videotelefon; computersoftware til datasøgning og -hentning; computersoftware, der giver adgang til databaser, telekommunikationsvirksomhed, computernetværk og elektroniske opslagstavler; software til computerspil; digital musik (der kan downloades) leveret fra en computerdatabase eller Internettet; digital musik, der kan downloades fra MP3-websteder på Internettet; anordninger til afspilning af musik modtaget fra internettet; MP3-afspillere; fotografier, billeder, grafik, bitgrupper med lyd, film, videoer og audiovisuelle programmer (til downloading) udbudt online eller via computerdatabaser eller internettet eller via websteder på internettet; apparater og instrumenter til fjernovervågning; computersoftware til anvendelse ved fjernovervågning; satellitsendere og -modtagere; telekommunikationsvirksomhed og udsendelse via satellit; radiotelefonfyr og telefonmaster; elektriske ledninger og kabler; Lyslederkabler; modstandstråd; elektroder; telekommunikationssystemer og -installationer; terminaler, der skal forbindes med et telefonnet; telefonomskiftere; apparater til indlæsning, lagring, omformning og behandling af telekommunikationssignaler; telefonudstyr; udstyr til fastnettelefoner, transportable telefoner, mobiltelefoner, håndfri telefoner eller stemmeaktiverede telefoner; multimedieterminaler; interaktive terminaler til visning og bestilling af varer og tjenesteydelser for andre; apparater og instrumenter til personsøgning, radiosøgning og radiotelefoni; telefoner, mobiltelefoner og mikrotelefoner; telefaxmaskiner; tilbehør til telefoner og telefonrør; adaptere til anvendelse sammen med telefonapparater; batteriopladere til anvendelse sammen med telefonapparater; enheder monteret på borde eller i automobiler indeholdende en højttaler, som muliggør en håndfri anvendelse af mikrotelefoner; gafler til telefonrør monteret i automobiler; tasker og etuier specielt tilpasset til at holde eller bære mobiltelefoner samt telefonudstyr og -tilbehør; computerstyrede personlige planlægningskalendere; antenner; batterier; mikroprocessorer; tastaturer; modemmer; regnemaskiner; billedskærme; elektroniske globale positioneringssystemer; elektroniske apparater og instrumenter til navigering, sporing og positionering; apparater og instrumenter til overvågning (dog ikke til in-vivo overvågning); radioapparater og -instrumenter; apparater og instrumenter til elektrisk styring, tests (dog ikke in-vivo tests), signalering, kontrol og undervisning; optiske og elektrooptiske apparater og instrumenter; videofilm; audiovisuelle apparater og audiovisuelt udstyr; udstyr og apparater til elektroniske spil; elektrisk og elektronisk tilbehør samt perifert udstyr designet og beregnet til anvendelse sammen med computere, audiovisuelle apparater og elektronisk spilleudstyr og -apparater; dele og tilbehør til alle de nævnte varer.

Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer, telefonapparater, mobiltelefoner, mikrotelefoner, personsøgere, radiopersonsøgere, radiotelefonapparater, computere og elektroniske timemanagere, computerhardware, satellitsendere og -modtagere; information, rådgivning og bistand vedrørende alle førnævnte tjenesteydelser tilvejebragt online fra en computerdatabase eller via internettet eller ved hjælp af andre midler; information og rådgivning vedrørende byggeri, vedligeholdelse og reparation i hjemmet, alt udbudt gennem en telekommunikationsforbindelse; information og rådgivning vedrørende vedligeholdelse og reparation af køretøjer, alt udbudt gennem en telekommunikationsforbindelse; information vedrørende reparation eller installation, leveret online fra en computerdatabase eller Internettet; ajourføring af computer hardware.

Indehavers mærke: ORANGE TECHNOLOGIES
Registreret for:

- Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, 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, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater; regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.
- Klasse 37: Byggevirksomhed; installation og reparation af elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware; undertrykkelse af interferens i elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af TV- og radioteknisk udstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af satellit kommunikationsudstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af modtage- og sendeudstyr.

Sammenligning af varer og tjenesteydelser

Vedrørende varerne i klasse 9

Indehavers mærke er i klasse 9 registreret for varerne *"videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, 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, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater; regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater"*. Der er sammenfald med indsigers registreringer i klasse 9 for så vidt angår *"optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater og instrumenter til optagelse, transmission eller gengivelse af lyd, billeder, magnetiske databærere, databehandlingsudstyr"*, da varerne omfattet af indsigers registreringer omfatter en række telekommunikationsapparater perifært udstyr, elektriske ledninger, databærere og computere.

Vedrørende tjenesteydelserne i klasse 37

"Byggevirksomhed" er hverken sammenfaldende eller ligeartet med indsigers registreringer, der udelukkende omfatter specifikke tjenesteydelser indenfor områderne installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer.

"Installation og reparation af elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware; installation, vedligeholdelse og reparation af TV- og radioteknisk udstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af satellit kommunikationsudstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af modtage- og sendeudstyr." er sammenfaldende med *"installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer, telefonapparater, mobiltelefoner, mikrotelefoner, personsøgere, radiopersonsøgere, radiotelefonapparater, computere og elektroniske timestyrelser, computerhardware, satellitsendere og -modtager"*.

"Undertrykkelse af interferens i elektriske apparater" er sammenfaldende med *"vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer, telefonapparater, mobiltelefoner, mikrotelefoner, personsøgere, radiopersonsøgere, radiotelefonapparater, computere og elektroniske timestyrelser, computerhardware, satellitsendere og -modtager"*. Undertrykkelse af interferens kan være underbegreb til vedligeholdelse og reparation, da formålet med reparationen eller vedligeholdelse netop kan være at undertrykke interferens.

Sammenligning af mærkerne og vurdering af risiko for forveksling

Indehavers mærke består af ordene ORANGE TECHNOLOGIES. Orange er en farveangivelse og "technologies" kan oversættes fra engelsk til dansk til "teknologier".

Indsigers mærker består alle af ordet ORANGE.

Farvebetegnelser anses efter styrelsens opfattelse som beskaffenhedsangivelser, hvis betegnelsen søges registreret for en vare, der kan have den pågældende farve, eller hvis farvebetegnelsen har en særlig betydning i forhold til denne kategori af varer.

Dette skyldes, at der i forhold til langt de fleste varer er et behov for at friholde farvebetegnelserne, så alle erhvervsdrivende frit kan anvende disse. Således vil en farvebetegnelse f.eks. i forbindelse med markedsføringen af eksempelvis tøj og møbler eller andre almindelige, dagligdags produkter sædvanligvis blive anvendt for at angive, hvilken farve produktet har, hvorfor en eneret til en farvebetegnelse i forhold til sådanne produkter vil kunne medføre en utilbørlig begrænsning af andre erhvervsdrivendes mulighed for at markedsføre deres produkter på sædvanlig vis. Derudover må det forventes, at omsætningskredsen også blot vil opfatte en sådan farvebetegnelse som en beskrivende angivelse af varens farve.

Det er følgelig styrelsens opfattelse, at mærkedelen ORANGE i indehavers mærke i sig selv er uden særpræg for de af registreringen omfattede varer i klasse 9, der alle kan være orange. Der kan herefter i vurderingen af lighed mellem mærkerne ikke lægges afgørende vægt på ordelementet ORANGE i relation til disse varer. Der må i vurderingen af ligheden mellem mærkerne i forbindelse med varerne særligt lægges vægt på de øvrige elementer i mærket, det vil sige ordet TECHNOLOGIES, og mærkets helhed og sammensætning.

Indsigers EU-varemærker, ordmærket ORANGE, er registreret for netop varer i klasse 9, og derfor ikke af styrelsen kan anses for at være uden særpræg i nærværende sag, jf. EU-Domstolens afgørelse i C-196/11 P, F1, præmis 44.

Det kan dog hertil bemærkes, at farvebetegnelser ifølge OHIM's udkast til næste udgave af Manual of Trade Mark Practice, også fremover vil anses som uden særpræg, når de kan angive varens farve: *A sign consisting exclusively of the name of a colour must be objected to under Article 7(1)(c) CTMR when the application claims any goods for which the colour can reasonably be perceived by the public as a description of one of its characteristics. For example, the name of the colour BLUE in relation to cheese describes a specific kind of cheese, the colour GREEN a specific kind of tea. The name of the colour BROWN in relation to sugar describes the colour and kind of the sugar. This rule applies mainly to common colours, for example primary colours or SILVER and GOLD. When the claimed goods concern colorants, such as paint, ink, dyes, cosmetics, etc., the name of colours may describe the actual colour of the goods, and signs consisting exclusively of a colour should be objected to under Article 7(1)(c) CTMR. In these cases names of colours would not be seen as trade marks but merely as elements describing the principal characteristic of the goods.*" (p.52, http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/manual/part_b_4_absolute_grounds_for_refusal_and_community_collective_marks.pdf)

Dette understøtter, at indsigers mærke ORANGE kun kan anses for at have en minimal grad af særpræg som følge af registreringen af mærket. Efter en helhedsvurdering af mærkerne er det således styrelsens opfattelse, at der ikke foreligger tilstrækkelig mærkelighed for så vidt angår de af registreringerne sammenfaldende varer i klasse 9 til, at der er risiko for forveksling i relation til disse varer.

Med hensyn til særpræget af ordet ORANGE i forhold til tjenesteydelser skal styrelsen bemærke, at efter styrelsens praksis kan en farvebetegnelse ofte registreres for tjenesteydelser, da sådanne sædvanligvis ikke kan have en farve.

En farvebetegnelses særpræg skal dog vurderes konkret i forhold til de omhandlede tjenesteydelser, hvorfor det også skal vurderes, om der er et konkret friholdelsesbehov for farvebetegnelsen i forhold til tjenesteydelserne i klasse 37.

Det er styrelsens opfattelse, at mærkedelen ORANGE ikke kan anses for at være uden særpræg i forhold til tjenesteydelserne i klasse 37, da den ikke direkte beskriver en egenskab ved tjenesteydelserne, og der ikke ses et konkret friholdelsesbehov i relation til de omstridte tjenesteydelser. Styrelsen har til

sammenligning i indsigelsessagen mod VR 2001 02287, DSB ORANGE, afgjort, at betegnelsen orange var almindelig anvendt for priskoncepter i forhold til arrangement af rejser.

For de sammenfaldende tjenesteydelser i klasse 37 er det herefter styrelsens opfattelse, at der foreligger tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at der er risiko for forveksling. Styrelsen har ved denne vurdering lagt vægt på, at indsigers mærke ORANGE er identisk med det indledende ordelement ORANGE i indehavers mærke, der ligeledes fremtræder som den dominerende del af mærket i forhold til det efterstillede ”technologies”. Mærkedelen ”technologies” er et hyppigt forekommende og svagt mærkeelement, der ofte anvendes i forbindelse med virksomhedsnavne og varemærker for at tilkendegive, at virksomheden beskæftiger sig med teknologi.

Sammenfatning

Ud fra en helhedsvurdering af mærkerne og varerne/tjenesteydelserne, er det vores vurdering, at der er risiko for forveksling i relation til de sammenfaldende tjenesteydelser i klasse 37, da mærkedelen ORANGE må anses for at have særpræg for disse ydelser og der dermed er en vis lighed mellem mærkerne. I relation til ”byggevirksomhed” i klasse 37, er der hverken sammenfald eller lighed mellem tjenesteydelserne, og der er dermed ikke grundlag for at mærkerne kan forveksles, uanset ligheden mellem mærkerne.

I relation til varerne i klasse 9, kan indsigers mærke ORANGE ikke forhindre indehavers mærke ORANGE TECHNOLOGIES, som udelukkende bæres igennem af sammenstillingen af ordene. Der er derfor ikke tilstrækkelig lighed mellem mærkerne, uanset sammenfald af varer.

Vi tager dermed indsigelsen delvist til følge, og registreringen vil blive ophævet for:

Klasse 37: ”Installation og reparation af elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware; undertrykkelse af interferens i elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af TV- og radioteknisk udstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af satellit kommunikationsudstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af modtage- og sendeudstyr.”

Registreringen vil herefter omfatte:

Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, 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, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater; regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.

Klasse 37: Byggevirksomhed.

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

Denne afgørelse blev med brev af 6. januar 2014 fra Accura Advokatpartnerselskab på vegne klager CCTV Holding A/S indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følge påstand:

”... Som advokat for CCTV Holding A/S skal jeg hermed indbringe en anke vedrørende en afgørelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen truffet under reference nr. VR 2011 01691/V1/HSF den 6. november 2013, hvor følgende blev bestemt:

Vi tager indsigelsen delvist til følge, og registreringen vil blive ophævet for: Klasse 37 ”Installation og reparation af elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware; undertrykkelse af interferens i elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af TV- og radioteknisk udstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af satellit kommunikationsudstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af modtage- og sendeudstyr.”

Indsiger er Orange Brand Services Limited repræsenteret ved Zacco Denmark A/S

Klagers påstand:

Indsigelsen tages ikke til følge og registreringen gennemføres for de ovenfor nævnte ydelser i klasse 37.

Klagers anbringender

Overordnet skal jeg gøre gældende, at det generelle friholdelsesbehov i forbindelse med farven orange udvides til også at omfatte tjenesteydelserne i klasse 37. Farven orange er almindelig kendt og anvendt i forbindelse med en række forskellige produkter og ydelser i Danmark.

Endvidere skal jeg gøre gældende, at klager bruger ORANGE TECHNOLOGIES i forbindelse med lydteknisk udstyr til professionel brug, mens indsiger bruger varemærket ORANGE i forbindelse med ydelser inden for telekommunikation og mobiltelefoni. Klager og indsiger er således aktive inden for hvert sit forretningsområde, og det er dermed usandsynligt, at forbrugerne skulle antage, at der er en sammenhæng og dermed forvekslingsrisiko mærkerne imellem.

Processuelle meddelelser

Da jeg netop har modtaget instruktioner i sagen, skal jeg venligst anmode Ankenævnet om yderligere frist til at indgive uddybende begrundelse.

Grundet sagens beskaffenhed skal jeg yderligere venligst begære mundtlig forhandling.

Kopi af nærværende brev er samtidig hermed fremsendt til indsigers advokat Simon Tønners pr. e-mail..."

Med brev af 8. januar 2014 har Zacco Denmark A/S på vegne indklagede Orange Brand Services Limited fremsendt følgende kommentarer til klagen:

"... Klage over den af Patent- og Varemærkestyrelsen i skrivelse af 6. november 2013 truffede afgørelse, hvorefter den nedlagte indsigelse blev taget delvist til følge.

Som det fremgik af vores brev af d. 6. januar 2014, indklagede vi den ovennævnte afgørelse for så vidt, at afgørelsen kun gav vores klient delvist medhold.

Modpartens advokat har i brev af d. 6. januar 2014 ligeledes indklaget afgørelsen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med hensyn til den del af afgørelsen, der gik dennes klient imod. Modpartens advokat har anmodet om, at ankesagen forhandles mundtlig "Grundet sagens beskaffenhed".

Da hver af parterne har indklaget den del af afgørelsen, der går dem imod, er det vores opfattelse af Ankenavnets procedure, at den indklagede indsigelsesafgørelse bliver behandlet som to separate ankenævnsager, dog således at sagerne bliver behandlet parallelt.

Udgangspunktet er, at ankenævnsager afgøres på baggrund af parternes skriftlige indlæg. Det udgangspunkt kan dog fraviges af formanden, såfremt denne finder, at sagens kompleksitet tilsiger en mundtlig forhandling. Selv om der først tages stilling til spørgsmålet om en eventuel mundtlig behandling af ankenævnsagen under skriftvekslingen, skal vi gøre opmærksom på, at vi ikke deler opfattelsen af, at den del af ankenævnsagen, der vedrører mærkernes forvekslelighed for tjenesteydelser i klasse 37, er af en sådan beskaffenhed, at en mundtlig forhandling er nødvendig. Vi skal derfor anmode modpartens advokat om at begrunde ønsket om en mundtlig forhandling yderligere.

Med brev af 24. februar 2014 fremsendte Accura Advokatpartnerselskab på vegne klager CCTV Holding A/S uddybet klage som følger:

”... Jeg skal hermed på vegne af CCTV Holding A/S, Nybrovej 99, 2820 Gentofte fremkomme med supplerende argumenter i forhold til min anke vedrørende en afgørelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen truffet under reference nr. VR 2011 01691/V1/HSF den 6. november 2013, hvor følgende blev bestemt:

Indsigelsen tages delvist til følge, og registreringen vil blive ophævet for: Klasse 37 "Installation og reparation af elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware; undertrykkelse af interferens i elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af TV- og radioteknisk udstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af satellit kommunikationsudstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af modtage- og sendeudstyr."

Klagers påstand:

Indsigelsen tages ikke til følge og registreringen gennemføres for de af den foreløbige registrering VR 2011 01691 omfattede ydelser i klasse 37.

Klagers anbringender

Sagens parter

Det fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens 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. Denne praksis udspringer af de navnerettigheder, som virksomhedsnavne opnår gennem selskabslovgivningen.

Virksomhedsnavnet Orange Technologies A/S er stiftet og registreret med startdato den 1. november 1986. Virksomhedens branchebeskrivelse er anført under branchekoden 465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software, jf. Bilag 1.

Der er således identitet mellem varemærket ORANGE TECHNOLOGIES og firmadominanten i virksomhedsnavnet Orange Technologies A/S, ligesom der er sammenfald mellem de ydelser, mærket er registreret for og virksomhedens brancheområde.

Som det fremgår af det danske varemærkeregister, er den foreløbige varemærkeregistrering VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES noteret i navnet CCTV Holding A/S.

Jeg vedlægger en fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen for Dan Technologies A/S, jf. Bilag 2. Af rapporten (side 4) fremgår det, at Dan Technologies A/S er fusioneret med Orange Technologies A/S. Orange Technologies A/S er noteret som binavn for Dan Technologies A/S, som det også fremgår af vedlagte Bilag 3 fra det centrale virksomhedsregister og er således stadig aktivt som virksomhedsnavn.

Jeg vedlægger endvidere udskrifter, der dokumenterer, at domænenavnene orangetechnologies.dk, orange-technologies.dk og orangetechnologies.eu blev oprettet i henholdsvis 2004 og 2006 og stadig er aktive, jf. Bilag 4.

Endelig vedlægger jeg BIQ rapport, hvoraf det fremgår, at Dan Technologies er datterselskab til CCTV Holding A/S og således ejet af CCTV Holding A/S, jf. Bilag 5.

Således er relationen mellem klager CCTV Holding A/S og virksomhedsnavnet Orange Technologies A/S afdækket.

Virksomhedsnavnet Orange Technologies A/S har siden stiftelsen i 1986 været anvendt i Danmark for tv- og audioteknisk udstyr og løsninger til professionel brug. Klager har således været på markedet for tv- og audioteknisk udstyr i en betragtelig periode. Klagers produkter og ydelser er målrettet et markedssegment, der klart adskiller sig fra indsigers segment, nemlig på den ene side tv- og audioteknisk udstyr og dermed *business-to-business* og på den anden side den almindelige forbruger på markedet for mobiltelefoni og tilhørende tjenester.

På trods af Orange Brands efterfølgende registrering i EU og Danmark af mærket ORANGE, har klager ikke fremsat indsigelser mod Orange Brands mærker med henvisning til virksomhedsnavnet, da klager ikke mener, der er nogen form for forvekslingsrisiko mellem parternes mærker og produkter og ydelser på de relevante markeder. Rettigheden til navnet ORANGE TECHNOLOGIES A/S anføres her alene som belysning for klagers berettigede brug af varemærket ORANGE TECHNOLOGIES.

Orange Brand blev grundlagt i England i april 1994. I 2000 blev Orange solgt til France Télécom, der i dag ejer selskabet. Orange Brand havde en periode aktiviteter i Danmark, men de danske aktiviteter blev i 2004 solgt til TeliaSonera, hvorefter navnet ORANGE udgik, se Bilag 6. Orange Brand bruger varemærket ORANGE i forbindelse med ydelser inden for mobiltelefoni og tilhørende tjenester. Vi kan ikke se, Orange Brand bruger ORANGE i Danmark.

Klager og Orange Brand er således aktive inden for hvert sit vidt forskellige forretningsområde, hvert sit vidt forskellige markedssegment og hvert sit vidt forskellige geografiske område, og det er dermed usandsynligt, at forbrugerne skulle antage, at der er en sammenhæng og dermed forvekslingsrisiko mærkerne imellem.

Varelighed

Orange Brands ordmærke ORANGE er registreret i EU under nr. 5396379 for følgende ydelser i 37, se Bilag 7:

Installation, maintenance and repair of telecommunications apparatus and systems, telephones, mobile telephones and telephone handsets, paging apparatus, radio paging apparatus, radio telephone apparatus, computers and personal organisers, computer hardware, satellite transmitters and receivers; information, advisory and consultancy services relating to all the aforementioned provided on-line from a computer database or the Internet or provided by other means; information and advisory services relating to household construction, maintenance and repair all provided by means of a telecommunications link; information and advisory services relating to vehicle maintenance and repair all provided by means of a telecommunications link; information services relating to repair or installation, provided on-line from a computer database or the Internet.



Orange Brands figurmærke er registreret i EU under nr. 8164791 for følgende ydelser i 37, se Bilag 8:

Installation, maintenance and repair of telecommunications apparatus and systems, telephones, mobile telephones and telephone handsets, paging apparatus, radio paging apparatus, radio telephone apparatus, computers and personal organisers, computer hardware, satellite transmitters and receivers; information, advisory and consultancy services relating to all the aforementioned provided on-line from a computer database or the Internet or provided by other means; information and advisory services relating to household construction, maintenance and repair all provided by means of a telecommunications link; information and advisory services relating to vehicle maintenance and repair

all provided by means of a telecommunications link; information services relating to repair or installation, provided on-line from a computer database or the Internet; updating of computer hardware.

Klagers ordmærke ORANGE TECHNOLOGIES er foreløbigt registreret for følgende ydelser i klasse 37, se Bilag 9:

Byggevirksomhed; installation og reparation af elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware; undertrykkelse af interferens i elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af TV- og radioteknisk udstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af satellit kommunikationsudstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af modtage- og sendestyr.

Subsidiært og med henblik på yderligere at præcisere klagers brug samt tydeliggøre forskellene i parternes produkter og ydelser, skal jeg gøre opmærksom på, at jeg dags dato har anmodet Patent- og Varemærkestyrelsen om en begrænsning af fortegnelsen over ydelserne i klasse 37, se Bilag 10. Fortegnelsen i klasse 37 har herefter følgende ordlyd:

37: Installation, vedligeholdelse og reparation af tv- og audioteknisk udstyr og løsninger samt transmissionsudstyr til brug inden for radio- og tv-produktion.

Tjenesteydelserne i klagers klasse 37 er herefter hverken sammenfaldende eller ligeartede med Orange Brands registreringer, der udelukkende omfatter specifikke tjenesteydelser inden for områderne installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer.

Mærkelighed

Klagers mærke består af ordene ORANGE TECHNOLOGIES, mens Orange Brands mærker består af henholdsvis ordet ORANGE og ordet orange i en orange firkant. Det fælles element i mærkerne er således ordet ORANGE.

Produkterne og ydelserne markedsføres ikke over for den almindelige forbruger, men alene inden for et højt specialiseret lukket segment bestående af professionelle aktører. Dette segment er meget selektivt i sit valg af tjenesteudbydere, og i branchen for tv- og audioteknisk udstyr samt relaterede ydelser vælger man udbydere ud fra udbyders omdømme. Det er ikke den almindelige slutforbruger, som er forbruger af disse ydelser. Forskellen mellem klagers og Orange Brands mærker vil derfor utvivlsomt opfattes, og man vil ikke antage, at den kommercielle oprindelse er den samme.

Endvidere er ORANGE en farve- og beskaffenhedsangivelse.

Forbrugeren er vant til at se mærkedelen ORANGE brugt i forbindelse med en række forskellige produkter og ydelser i Danmark, herunder eksempelvis ORANGE i forbindelse med DSB's markedsføring af billig-billetter, ORANGE i forbindelse med juice og ORANGE i forbindelse med telekommunikation og relaterede tjenesteydelser.

At mærkedelen ORANGE er almindelig kendt og anvendt i forbindelse med en række forskellige produkter og ydelser i Danmark understreges også af resultatet af en søgning i det danske varemærkeregister på varemærker indeholdende elementet ORANGE. Jeg vedlægger som Bilag 11 udskrift, der dokumenterer i alt 43 registrerede varemærker med gyldighed i Danmark. Dette må tages som et udtryk for en fredelig sameksistens mærkerne imellem på trods af det fælles element ORANGE.

ORANGE er en farvebetegnelse, og Orange Brands mærker har følgelig intet – eller højst en meget lav grad af – særpræg. Vi henviser til Patent- og Varemærkestyrelsens praksis vedrørende farvebetegnelser, herunder Ankenævnets afgørelse af den 28. februar 2008 i sagen AN 2007 00023 vedrørende YELLO ctr. YELLOW LINE.

Med hensyn til særpræget af ordet ORANGE i forhold til tjenesteydelser bemærker Styrelsen i sin afgørelse, at en farvebetegnelse efter Styrelsens praksis ofte kan registreres for tjenesteydelser, da sådanne sædvanligvis ikke kan have en farve.

Det bemærkes endvidere, at en farvebetegnelses særpræg dog skal vurderes konkret i forhold til de i den relevante sag omhandlede tjenesteydelser, hvorfor det også skal vurderes, om der er et konkret friholdelsesbehov for farvebetegnelsen i forhold til tjenesteydelserne i klasse 37.

Jeg skal i den forbindelse bemærke, at det er almindeligt at anvende farvebetegnelser i forbindelse med eksempelvis forskellige ydelser relateret til telekommunikation og mobiltelefoni. Til støtte herfor vedlægger jeg som Bilag 12 en række udskrifter fra Internettet, som jeg har følgende kommentarer til:

Udskrift fra www.oister.dk, hvor bl.a. farverne lilla og orange anvendes i forbindelse med mobiltelefoni og mobilt bredbånd og dermed indirekte også i forbindelse med de tilknyttede ydelser installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer.

Udskrift fra www.telmore.dk, hvor bl.a. farverne grøn, rød og orange anvendes i forbindelse med mobiltelefoni og dermed indirekte også i forbindelse med de tilknyttede ydelser installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer.

Udskrift fra www.tdc.dk, hvor bl.a. farverne rød, blå og orange anvendes i forbindelse med mobiltelefoni, bredbånd, digitalt tv og fastnettelefoni og dermed indirekte også i forbindelse med de tilknyttede ydelser installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer.

Udskrift fra www.telia.dk, hvor bl.a. farverne lille og orange anvendes i forbindelse med bredbåndstelefoni og dermed indirekte også i forbindelse de tilknyttede ydelser installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer.

Således kan det konstateres, at der anvendes farvebetegnelser i forbindelse med netop mobiltelefoni samt relaterede ydelser.

Det er således min opfattelse, at mærkedelen ORANGE både i klagers og Orange Brands mærker har en meget lav grad af særpræg, også i forhold til de af mærkerne omfattede ydelser. Som sådan bør Orange Brands mærker ORANGE ikke hindre registrering af klagers mærke ORANGE TECHNOLOGIES, idet det er usandsynligt, at forbrugerne skulle antage, at der er en sammenhæng mellem ORANGE TECHNOLOGIES og ORANGE.

TECHNOLOGIES er måske et svagere og suggestivt varemærkeelement i forhold til de ansøgte ydelser i klasse 37, men koblingen med ORANGE i klagers varemærke adskiller klagers varemærke fra Orange Brands varemærker, og gør det ikke beskrivende i forhold til de ansøgte ydelser.

Når det samtidig kan konstateres, at klager er aktiv inden for ydelser i forbindelse med tv- og audio-teknisk udstyr målrettet et højt specialiseret og lukket markedssegment, og at Orange Brand derimod er aktiv inden for mobiltelefoni og tilhørende tjenester målrettet den almindelige forbruger samt at parterne endvidere er aktive inden for hvert sit vidt forskellige geografiske område, vurderes det dermed usandsynligt, at forbrugerne skulle antage, at der er en sammenhæng og dermed forvekslingsrisiko mærkerne imellem.

På ovenstående baggrund skal vi venligst anmode Ankenævnet om, at den påklagede afgørelse genovervejes, således at registreringen af klagers mærke VR 2012 01394 ORANGE TECHNOLOGIES gennemføres også for klasse 37..."

Med brev af 25. april 2014 fremsendte Zacco Denmark A/S på vegne indklagede Orange Brand Services Limited følgende kommentarer til klagen:

"... Vi skal hermed anderkende modtagelse af Ankenævnets brev af 25. februar 2014, hvori vi gøres bekendt med Klagers uddybende ankebegrundelse dateret 24. februar 2014, og skal hermed vende tilbage med vores kommentarer hertil.

Klagers argumentation baseres på to generelle betragtninger om, at Klager i) har en brugsbaseret ret til ORANGE TECHNOLOGIES som varemærke på grund af brug og registrering af Orange Technologies A/S først som virksomhedsnavn og siden som binavn, samt ii) at parterne ikke er aktive inden for det samme geografiske område.

Herudover anfører Klager, at der ikke er tjenesteydelsesidentitet/liched mellem de respektive tjenesteydelser i klasse 37, ligesom der ikke er mærkelighed mellem mærkerne.

Generelle betragtninger:

Indledningsvist skal vi gøre opmærksom på, at substansen i nærværende sag vedrører hvorvidt Patent- og Varemærkestyrelsen har foretaget en korrekt forvekslelighedsvurdering af de to registrerede varemærker ORANGE vs. ORANGE TECHNOLOGY for tjenesteydelser i klasse 37.

Spørgsmålet om hvorvidt Klager eventuelt har stiftet en varemærkeret til ORANGE TECHNOLOGY gennem brug af dette som virksomhedsnavn/binavn er således den konkrete sag uvedkommende. I den forbindelse skal vi henvise til Højesteretsafgørelsen U 1981 111 (HERCULES), hvoraf det fremgår, at stiftelsen af en eventuel varemærkeret ved brug ikke er prioritetskabende for en senere registrering af samme mærke.

Såfremt Klager ønsker, at påberåbe sig ældre ibrugtagne rettigheder overfor vores klients ældre varemærkeregistreringer, må Klager henvises til, at anlægge selvstændige sager om ophævelse af vores klients rettigheder.

Hvad angår Klagers argument om, at de respektive virksomheder ikke er aktive inden for samme geografiske område, skal vi også her konstatere, at sagen drejer sig om en forvekslelighedsvurdering af registrerede varemærker. Det fremgår af Varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 1, litra a, at ældre EU-varemærker er til hinder for registreringen af nationale danske varemærker, såfremt disse er identiske eller ligeartede. Hvad nærværende konflikt angår, er det geografiske område for varemærkerne således identisk/overlappende.

Tjenesteydelseslighed:

Klagers varemærke er foreløbigt registreret for følgende tjenesteydelser i klasse 37:

"Installation og reparation af elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware; undertrykkelse af interferens i elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af TV- og radioteknisk udstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af satellit kommunikationsudstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af modtage- og sendeudstyr."

Vores klients mærker er blandt andet registreret for følgende tjenesteydelser i klasse 37:

"Installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer, telefonapparater, mobiltelefoner, mikrotelefoner, personsøgere, radioper-

sonsøgere, radiotelefonapparater, computere og elektroniske timemanagere, computerhardware, satellitsendere og -modtagere; information, rådgivning og bistand vedrørende alleførnævnte tjenesteydelser tilvejebragt online fra en computerdatabase eller via internettet eller ved hjælp af andre midler; information og rådgivning vedrørende byggeri, vedligeholdelse og reparation i hjemmet, alt udbudt gennem en telekommunikationsforbindelse; information og rådgivning vedrørende vedligeholdelse og reparation af køretøjer, alt udbudt gennem en telekommunikationsforbindelse; information vedrørende reparation eller installation, leveret online fra en computerdatabase eller Internettet; ajourføring af computer hardware."

Disse tjenesteydelser er i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 6. november 2013 blevet vurderet til at være sammenfaldende. Vi er af den opfattelse, at en naturlig læsning af de respektive ovenstående varefortegnelser må lede til denne konklusion.

Klager har sidenhen præciseret varefortegnelsen til at lyde:

"Installation, vedligeholdelse og reparation af tv- og audioteknisk udstyr og løsninger samt transmissionsudstyr til brug for radio- og tv-produktion."

Hertil skal vi bemærke, at denne begrænsning efter vores opfattelse ikke ændrer ved vurderingen af ligheden mellem tjenesteydelserne, idet Klagers varemærke stadigvæk vil dække installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsudstyr. Vi er således af den opfattelse, at der forsat er identitet mellem tjenesteydelserne i klasse 37.

Mærkelighed:

I den uddybende klage argumenterer Klager for, at omsætningskredsen for de omhandlede mærker er så forskellig, at der ikke er fare for, at disse vil kunne antage, at den kommercielle oprindelse er den samme. Dette begrundes med, at der findes 43 registrerede varemærker i Danmark, der indeholder mærkeelementet "ORANGE". Herudover henviser klager til Ankenævnets afgørelse AN 2007 00023 (YELLOW vs. YELLOW LINE), samt at det er sædvanligt at anvende farven orange i markedsføringen af telekommunikationsudstyr og tjenesteydelser.

Til dette skal vi bemærke, at ud over mærker ejet af de respektive parter i denne sag er det kun 2 ud af 43 registreringer der omfatter klasse 37, nemlig IR785691 og VR 2012 02614. Vi mener derfor ikke, at disse 43 registreringer viser, at mærkeelementet "ORANGE" er almindelig anvendt for tjenesteydelser i klasse 37.

Hvad angår AN 2007 00023 er vi af den overbevisning, at denne afgørelse har en meget begrænset relevans i forhold til nærværende forvekslelighedsvurdering. Dette skyldes, at den refererede kendelse angår spørgsmålet om forvekslingsrisikoen af to mærker der indeholder en henvisning til en farve for varer, mens spørgsmålet om forvekslelighedsrisikoen for tjenesteydelser ikke berøres (idet de omfattede tjenesteydelser ikke er identiske eller ligeartede). Vi skal i den forbindelse henlede Ankenævnets opmærksomhed på, at praksis vedrørende navne på farver er væsensforskellig hvad angår varer og tjenesteydelser.

Dog skal det bemærkes, at Patent- og Varemærkestyrelsen i afgørelsen anfører, at "Det (er) oplagt at farven gul ikke kan anses for beskrivende for de udbudte ydelser", en vurdering Ankenævnet støttede, idet Styrelsens afgørelse blev stadfæstet.

Hvad angår Klagers påstand om, at det er almindeligt at anvende farven orange i markedsføringen af telekommunikationsudstyr og tjenesteydelser, skal vi henvise til det faktum, at vores klient har beskyttet ordet på farven orange, og ikke selve farven for de omhandlede tjenesteydelser. Spørgsmålet om telekommunikationsbranchens eventuelle brug af farven orange er således irrelevant i forhold til forvekslelighedsvurderingen af to registrerede mærker der indeholder elementet "ORANGE".

Modsat Klager er vi af den opfattelse, at det er evident, at de respektive mærker er forvekslelige, for så vidt angår de omhandlede tjenesteydelser i klasse 37. Som også fastslået i den ovennævnte Ankenævnsafgørelse, samt Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i nærværende sag, er det udgangspunktet, at navnet på en farve er særpræget for tjenesteydelser.

Vores klients varemærker består alle af ordet "ORANGE" som ord- eller figurmærke. Klagers mærke består af ordene "ORANGE" og "TECHNOLOGY". Styrelsen har efter vores vurdering korrekt vurderet, at ordet "TECHNOLOGY" er beskrivende eller stærkt suggestivt for teknologiske tjenesteydelser, hvorfor det skal tillægges ingen eller meget begrænset betydning i forvekslelighedsvurderingen. Det kan således konstateres, at det første ord i Klagers mærke er identisk med vores klients ordmærkeregistrering og er efterfulgt af et beskrivende eller stærkt suggestivt element. Mærkerne er således, efter vores opfattelse, åbenlyst forvekslelige.

Vi henviser i øvrigt til skriftvekslingen i den ankede indsigelsesafgørelse, herunder selve indsigelsesafgørelsen.

På baggrund af det ovenstående skal vi venligst anmode Ankenævnet om at stadfæste den af Patent- og varemærkestyrelsen truffne afgørelse.

Vi ser med interesse frem til at modtage Ankenævnets svar i sagen..."

Med brev af 13. maj 2014 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen udtalelse i sagen:

"... Som svar på Ankenævnets brev af 28. april 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 6. november 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 6. juni 2014 fremsendte Zacco Denmark A/S på vegne indklagede Orange Brand Services Limited følgende kommentarer til styrelsens udtalelse:

"... Vi henviser til Ankenævnets brev af 13. maj 2014 med høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

For en god ordens skyld skal vi hermed oplyse, at vi ikke finder anledning til at fremkomme med yderligere kommentarer til sagen. Vi henviser blot til vores tidligere indlæg og anmoder om, at indsigelsesafgørelsen vedrørende klasse 37 stadfæstes, således at registreringen VR 2011 01691 ophæves for så vidt angår tjenesteydelserne:

”Installation og reparation af elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware; undertrykkelse af interferens i elektriske apparater; installation, vedligeholdelse og reparation af TV- og radioteknisk udstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af satellit kommunikationsudstyr; installation, vedligeholdelse og reparation af modtage- og sendeudstyr.”

Som tidligere bemærket i vores brev af 8. januar 2014 anmoder vi, om at sagen afgøres skriftligt...”

Med brev af 12. juni 2014 fremsendte Accura Advokatpartnerselskab på vegne klager CCTV Holding A/S følgende kommentarer til styrelsens udtalelse:

”... Jeg henviser til Ankenævnets brev af 13. maj 2014 bilagt Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar, hvortil jeg har følgende kommentarer:

Det er klagers påstand, at indsigelsen ikke tages til følge, og at registreringen gennemføres for de efter begrænsningen af den foreløbige registrering VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES omfattede ydelser i klasse 37:

37: Installation, vedligeholdelse og reparation af tv- og audioteknisk udstyr og løsninger samt transmissionsudstyr til brug inden for radio- og tv-produktion.

Tjenesteydelserne i klagers klasse 37 er efter begrænsningen hverken sammenfaldende eller ligeartede med Orange Brands registreringer, der udelukkende omfatter specifikke tjenesteydelser inden for områderne installation, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsapparater og -systemer.

Virksomhedsnavnet Orange Technologies A/S har endvidere i en lang årrække været anvendt i Danmark for tv- og audioteknisk udstyr og løsninger til professionel brug. Klagers produkter og ydelser er målrettet et markedssegment, der klart adskiller sig fra indsigers segment, nemlig på den ene side tv- og audioteknisk udstyr og dermed *business-to-business* og på den anden side den almindelige forbruger på markedet for mobiltelefoni og tilhørende tjenester.

Orange Brand havde en periode aktiviteter i Danmark, men de danske aktiviteter blev i 2004 solgt til TeliaSonera, hvorefter navnet ORANGE udgik. Orange Brand bruger varemærket ORANGE i forbindelse med ydelser inden for mobiltelefoni og tilhørende tjenester i visse lande i Europa. Vi kan dog ikke se, at Orange Brand bruger ORANGE i Danmark.

Klager og Orange Brand er således aktive inden for hvert sit vidt helt forskellige forretningsområde, hvert sit vidt forskellige markedssegment og hvert sit vidt forskellige geografiske område, og det er dermed usandsynligt, at forbrugerne skulle antage, at der er en sammenhæng og dermed forvekslingsrisiko mærkerne imellem.

Det bemærkes endvidere, at en farvebetegnelses særpræg skal vurderes konkret i forhold til de i den relevante sag omhandlede tjenesteydelser, hvorfor det også skal vurderes, om der er et konkret friholdelsesbehov for farvebetegnelsen i forhold til tjenesteydelserne i klasse 37.

Som tidligere bemærket, er det helt almindeligt at anvende farvebetegnelser i forbindelse med eksempelvis forskellige ydelser relateret til telekommunikation og mobiltelefoni

Det er således min opfattelse, at mærkedelen ORANGE både i klagers og Orange Brands mærker har en meget lav grad af særpræg, også i forhold til de af mærkerne omfattede ydelser. Som sådan bør Orange Brands mærker ORANGE ikke hindre registrering af klagers mærke ORANGE TECHNOLOGIES, idet det er usandsynligt, at forbrugerne skulle antage, at der er en sammenhæng mellem ORANGE TECHNOLOGIES og ORANGE.

På ovenstående baggrund skal vi venligst anmode Ankenævnet om, at den påklagede afgørelse genovervejes, således at registreringen af klagers mærke VR 2012 01394 ORANGE TECHNOLOGIES gennemføres også for klasse 37.

Jeg skal endvidere anmode om at sagen berammes til mundtlig forhandling henset til sagens kompleksitet omkring forretnings- og beskyttelseshensyn.

Dette indlæg er tillige sendt til modpartens advokat Simon Tønnes...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 10. december 2014.