

RESUMÉ:**AN 2004 00040 – MP 566456 – MERIDIANA <w> - Forvekslelighed**

I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen indsigelsen delvist til følge og ophævede designeringen for visse ydelser i klasse 39. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

KENDELSE:

År 2005, den 22. november afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Jens Schovsbo og Steffen Gulmann) følgende kendelse i sagen **AN 2004 00040**

Klage fra

Meridiana S.P.A.,
Italien
v/Budde, Schou & Ostenfeldt A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. september 2004 i indsigelsessagen mod designeringen af Danmark i den internationale registrering Madrid Protokol nr. 566456
MERIDIANA <w>
for
Société des Hoteles Meridien (Société Anonyme), Frankrig
v/Chas. Hude A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen i styrelsens afgørelse af 13. juli 2004 og i styrelsens efterfølgende udtalelse af 9. februar 2005 til ankenævnet anførte grunde stadfæster ankenævnet den påklagede afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 27. juni 2002 notificerede World Intellectual Property Organisation (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Meridiana S.P.A., Italien, som indehaver af den internationale registrering under Madrid Protokollen nr. 566456 MERIDIANA <w> havde designeret Danmark den 25. marts 2002.

Mærket var registreret for:

Klasse 39: Transport services for travellers, air transport, airport management services; aircrafts rental services; information services on travel or the transport of goods or persons information on fare and rates, timetables, goods for transport; pre-transport control services for aircrafts and goods; reservation services for seats for travel.

Varemærket blev registreret og publiceret i Dansk Varemærketidende den 16. oktober 2002.

I brev af 16. december 2002 fremsatte Chas. Hude A/S på vegne Société des Hotels Meridien, Frankrig indsigelse mod ovennævnte designerings gyldighed efter varemærkelovens § 23, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

Indsiger begrundede i breve af 16. december 2002 og 1. april 2003 indsigelsen med, at det yngre mærke, MERIDIANA, MP566465, er forveksleligt med indsigers mærke Le MERIDIEN, MP741561.

Indsiger har anført, at der er tale om identiske og ligeartede tjenesteydelser i klasse 39, og at der er den fornødne mærke-lighed til stede mellem mærkerne.

Indehaver påpegede i breve af 10. juni og 21. oktober 2003, at der i 1992 er indgået en aftale mellem parterne, der regulerer den gensidige brug af mærkerne.

Indsiger bekræftede i brev af 15. august 2003 eksistensen af aftalen. I brev af 1. december 2003 gjorde indsiger opmærksom på, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke er bemyndiget til at tage stilling til indholdet af parternes aftale.

Indehaver har i brev af 18. maj 2004 fremsendt yderligere dokumentation for, at de pågældende mærker har sameksisteret igennem en længere årrække. Der er bl.a. vedlagt udskrifter fra parternes hjemmesider.

Endvidere henviste indehaver i sine breve til, at Société des Hotels Méridien også har fremsat indsigelse mod indehavers EU-ansøgning, nr. 2210201, MERIDIANA. I denne sag er der noteret anciennitet fra den danske registrering VR 1992 01884.

Den 13. juli 2004 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Indsigelsen blev delvist taget til følge med følgende begrundelse:

”...2. Lovgrundlaget

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

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

3. Parternes aftale

Det er styrelsens opfattelse, at vi ikke kan tage stilling til, om registreringen af indehavers varemærke er sket i overensstemmelse med - eller i strid med - en af parterne indgået sameksistensaftale. Aftalens artikel 5 og 6, der bl.a. omhandler hvilke ydelser, som mærket må registreres for, er ikke tilstrækkelig klare. Styrelsen finder, at en fortolkning af aftalen må henvises til domstolene.

Styrelsen har ej heller vurderet, om resten af det indsendte materiale, bl.a. i form af udskrifter fra parternes hjemmesider, dokumenterer, at de pågældende mærker har sameksisteret igennem flere år. Der er intet belæg for at fortolke dette materiale som et samtykke til, at indehaver kan lade sit mærke registrere for tjenesteydelser i klasse 39.

4. Vurdering og konklusion

Indsigers mærke: *Le* MERIDIEN

Registreringsnr.: MP741561

Registreret for bl.a: Klasse 39: Transport of people or freight; packaging and storage of goods; organization of trips and excursions; freight forwarding; arranging of cruises; escorting of travel-

ers; sightseeing; tourism and travel agencies (except for reservation of hotels, boarding houses); travel and transport information; reservation of places for tourism, travel and transport purposes; chauffeur services; car shuttle service; bus transport; courier services (messages and merchandise); car rental.

Indehavers mærke: MERIDIANA <w>

Registreringsnr.: MP566465

Registreret for: Klasse 39: Transport services for travellers, air transport, airport management services; aircrafts rental services; information services on travel or the transport of goods or persons, information on fare and rates, timetables, goods for transport; pre-transport control services for aircrafts and goods; reservation services for seats for travel.

4.a. Vurdering af ligheden mellem mærkerne og varerne

Det er styrelsens opfattelse, at der er mærkelighed mellem figurmærket Le MERIDIEN og ordmærket MERIDIANA.

Mærkedelen "Le" i indsigers mærke er den bestemte artikel på fransk svarende til "the" på engelsk. "Le" er et svagt mærkeelement, som ydermere er skrevet med en mindre kursiveret skrifttype end MERIDIEN, der er skrevet med store og meget iøjnefaldende blokbogstaver. MERIDIEN må derfor betragtes som den dominerende del i mærket.

MERIDIANA og MERIDIEN har syv ud af ni bogstaver fælles. Seks af disse syv bogstaver fremtræder i samme rækkefølge nemlig M-E-R-I-D-I. Begyndelsen af det angrebne mærke, som forbrugerne hæfter sig mest ved, er dermed identisk med begyndelsen af ordet MERIDIEN.

I mærkernes sidste del, som består af stavelserne "EN" og "ANA" er bogstavet N ligeledes fælles. Indehavers mærke ligner således både i sin opbygning og rytme indsigers mærke.

Endvidere kan begge ord af en dansker opfattes som en fransk henholdsvis italiensk variant af ordet meridian, der bl.a. er en betegnelse for hver af de linjer, som tegnes fra pol til pol på jordens overflade.

Det er på den baggrund styrelsens opfattelse, at der er både synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig lighed mellem mærkerne.

Indsigers mærke omfatter bl.a. tjenesteydelser i 39. Indehavers mærke er ligeledes registreret for en række tjenesteydelser i klasse 39. Når mærkerne blot ligner hinanden, skal der være direkte kollision mellem tjenesteydelserne.

MERIDIANA omfatter "transport services for travellers" og "air transport", som er sammenfaldende med indsigermærkets "transport of people and freight". Dernæst dækker MERIDIANA "airport management services", som må antages at kunne kollidere med indsigers "håndtering af gods og fragt".

Indehavers "information services on travel or the transport of goods or persons" og "information on fare and rates, timetables, goods for transport" er sammenfaldende med indsigers "travel and transport information".

Indehavers "reservation services for seats for travel" kolliderer med indsigers "reservation of places for tourism, travel and transport purposes".

Følgende ydelser i klasse 39 er ikke direkte sammenfaldende med indsigers: "aircrafts rental services" og "pre-transport control services for aircrafts and goods".

4.b. Konklusion

Eftersom der er mærkelighed og delvist sammenfald af ydelser i klasse 39, finder styrelsen, at der er risiko for forveksling herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.

Indsigelsen tages derfor delvist til følge, og designeringen ophæves for følgende ydelser i klasse 39: "Transport services for travellers, air transport, airport management services; information services on travel or the transport of goods or persons, information on fare and rates, timetables, goods for transport; reservation services for seats for travel".

Designeringen opretholdes for følgende ydelser i klasse 39: "aircrafts rental services" og "pre-transport control services for aircrafts and goods".

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2..."

Mærkeindehaver indbragte afgørelsen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 14. september 2004 med påstand om omgørelse af styrelsens afgørelse, således at den danske del af den internationale varemærkeregistrering MP566456 opretholdes i dens fulde omfang. Endvidere anmodede klager om fristforlængelse til at fremkomme med argumentation for den nedlagte påstand, hvilket blev imødekommet af Ankenævnet ved brev af 20. september 2004.

Ved brev af 20. oktober 2004 med bilag begrundede klager påstanden med følgende:

"... Styrelsen har i sin afgørelse af 13. juli 2004 lagt til grund, at der er mærkelighed mellem figurmærket **LE MERIDIEN** og ordmærket **MERIDIANA**. Vi er uenige i denne betragtning som følge af nedenstående forhold:

Vurderingen af mærkelighedsspørgsmålet må baseres på helhedsindtrykket af mærkerne, jf. EF-domstolens afgørelser C-251/95 SABEL BV vs. PUMA AG samt C-39/97 CANON, hvorefter der i forvekslelighedssager skal anlægges en bred bedømmelse, hvor der tages hensyn til alle faktorer, som kan få betydning. Skønt det ikke bestrides, at elementet **MERIDIEN** er det dominerende element i indsigermærket, bør der ikke bortses fra mærkebestanddelen **LE**, der forekommer i en afvigende skrifttype og som det indledende mærkeelement tiltrækker sig opmærksomhed. Dette element udgør en integreret bestanddel af indsigermærket, skønt der er tale om et svagt mærkeelement. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et mærke som en helhed og foretager ingen individuel bedømmelse af de enkelte mærkeelementer.

Der henvises endvidere til bemærkningerne i den kommenterede varemærkelov, 2. udgave, på side 126, hvorefter et mærke bestående af et ord normalt vil være forveksleligt med et mærke bestående af to eller flere ord, såfremt ordet er identisk med eller meget lig det første ord i flerordsmærket. Dette er ikke tilfældet i nærværende sag, hvor mærkerne end ikke har fælles elementer.

Styrelsen lægger i sin afgørelse afgørende vægt på den betydningsmæssige lighed mellem mærkeelementerne **MERIDIANA** og **MERIDIEN**. Det bestrides ikke, at disse elementer indholdsmæssigt har samme referenceramme. Imidlertid bør de øvrige aspekter, nemlig de visuelle og fonetiske forskelle mellem mærkerne, tillige indgå i helhedsvurderingen.

Det er Styrelsens opfattelse, at mærkerne har en ensartet konstruktion. Vi er uenige i dette synspunkt som følge af tilstedeværelsen af den bestemte artikel i indsigermærket samt rytmen i mærkerne, der afviger betydeligt fra hinanden. Hertil kommer den særlige skrifttype i indsigermærket, som sammen med disse forhold bevirker, at mærkerne adskiller sig visuelt.

Desuden det fonetiske aspekt, hvor udtalen af den indledende mærkebestanddel **LE** bevirker en ganske forskellig udtale. Denne forskel accentueres af mærkernes forskellige sprog, nemlig fransk (indsigermærket) og italiensk (mærkeindehavers mærke). Vi skal i denne forbindelse henvise til afgørelsen V26/88 **BALANCE # NEW BALANCE**, hvor den sproglige forskel bevirkede, at mærkerne ikke blev fundet forvekslelige. Den omstændighed, at der er tale om forskellige sprog, taler mod forvekslelighed, idet forbrugerne næppe vil opfatte mærkerne som hidrørende fra den samme kilde. Sprogforskellen hindrer en umiddelbar antagelse om, at der er en forbindelse mellem mærkerne og sikrer således oprindelsesangivelsen, som er varemærkets hovedfunktion.

Der henvises endvidere til afgørelsen fra OHIM's Board of Appeal i sagen R 415/1999-1, hvor mærkerne **SHIELD** og **GOLDSHIELD** ikke blev betragtet som forvekslelige, skønt de vedrørte kolliderende varer i klasse 3. I henhold til principperne i præmis 23 i afgørelsen kunne der ikke ganske bortses fra ordet GOLD i det ansøgte mærke, skønt denne mærkebestanddel ikke var videre særpræget. Skønt afgørelsen ikke er ganske analog, må tilsvarende betragtninger dog gøre sig gældende i nærværende sag f.s.v.a. mærkeelementet LE i indsigermærket.

Der henvises endvidere til den omstændighed, at mærkerne **MERIDIANA** og **LE MERIDIEN** i henhold til den mellem parterne indgåede sameksistensaftale fra 1992 har sameksisteret i EU i 11 år. Skønt Styrelsen udtaler, at en fortolkning af denne aftale må henvises til domstolene, bør der ikke bortses fra den omstændighed, at parterne beviseligt har indgået en aftale om formel sameksistens mellem mærkerne **LE MERIDIEN** og **MERIDIANA**, som bygger på faktisk sameksistens igennem en længere årrække. Dette forhold underbygges af sameksistens mellem mærkerne i klasse 39 på registrene i flere europæiske lande samt hos OHIM, jfr. vedlagte liste over mærkeindehavers registreringer for **MERIDIANA** i klasse 39, tillige med (forkortede) udskrifter fra Saegis-databasen, der viser registreringer for **LE MERIDIEN**.

Endvidere vedlægges kopi af aftale mellem parterne fra maj 2001, hvori de betegner sig selv som henholdsvis "the airline" og "the hotel". Denne aftale illustrerer parternes divergerende interesseområder, som samtidig er grundlaget for ovennævnte sameksistens.

Vi skal endvidere til illustration af de forskellige interesseområder, inden for hvilke parterne opererer, vedlægge diverse udskrifter fra internettet for henholdsvis **MERIDIANA** (markeret doc. 5.1) og **LE MERIDIEN** (markeret doc. 6.1). Heraf fremgår tydeligt, at **MERIDIANA** markedsfører sig selv som en flyselskab, hvorimod **LE MERIDIEN** er en hotelkæde. Til yderligere illustration af vore klienters virkeområde vedlægges supplerende udskrifter fra internettet (markeret doc. 3.1 og doc. 4.1). Parterne henvender sig således til forbrugere i forskellige beslutningssituationer, nemlig hhv. flypassagerer og hotelgæster.

Vi skal på grundlag af ovenstående bemærkninger høfligst anmode om, at vor påstand tages til følge. Samtidig henstilles det, at vi får lejlighed til at fremkomme med yderligere anbringender og beviser til støtte for påstanden samt lejlighed til at imødegå modpartens indlæg i ankesagen...."

Ved brev af 28. december 2004 anmodede indklagede om fristforlængelse til at udtale sig i sagen. Denne anmodning imødekom Ankenævnet i brev af 17. januar 2005.

I brev af 28. januar 2005 kommenterede indklagede sagen. Indklagede fremkom med følgende:

"... Jeg skal anmode om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af den 13. juli 2004 opretholdes, således at mærket **MERIDIANA** accepteres til endelig registrering for "aircrafts rental services" og "pre-transport control services for aircrafts and goods" i klasse 39.

Jeg vedlægger kopi af mine tidligere indlæg i sagen dateret den 1. april 2003 ([bilag 1](#)), 15. august 2003 ([bilag 2](#)), 1. december 2003 ([bilag 3](#)) samt indsigelsesafgørelsen af den 13. juli 2004 ([bilag 4](#)).

For så vidt angår mærkeligheden, mener jeg, at mærkerne **LE MERIDIEN** og **MERIDIANA** i deres helhed må anses for forvekslelige, idet artiklen "LE" ikke har

meget særpræg og ikke fremtræder dominerende i mærket, idet den er skrevet med mindre skrift. Det dominerende ord i mærket er "MERIDIEN". Ordene MERIDIEN og MERIDIANA består af henholdsvis 8 og 9 bogstaver, hvoraf de første seks bogstaver er identiske og de sidste bogstaver "EN" og "ANA" indeholder begge bogstavet "N", således at mærkerne i deres helhed må anses for forvekslelige.

Dette har Patent- og Varemærkestyrelsen også anført i sin afgørelse, nemlig at mærkerne auditivt, visuelt og begrebsmæssigt anses for forvekslelige, og jeg er af samme synspunkt.

Til yderligere bestyrkelse heraf skal jeg henvise til OHIM's afgørelse R 876/2001-2 (bilag 5):

LE MERIDIEN	=	MERIDIANI
omfattende bl.a. klasse 39		omfattende bl.a. klasse 39.

Ovennævnte mærker blev ved den anden ankeinstans fundet forvekslelige, idet der var en stor visuel og auditiv lighed mellem mærkerne. Jeg mener, at det samme synspunkt gør sig gældende, hvad angår de aktuelle mærker.

De aktuelle mærker ligger lige så tæt på hinanden som mærkerne LE MERIDIEN og MERIDIANI, idet den eneste forskel er det sidste bogstav i mærket MERIDIANA, henholdsvis "I" og "A".

Dernæst vedlægger jeg en afgørelse fra Finland (bilag 6), hvor det internationale mærke ligeledes er designeret, og hvor de finske varemærkemyndigheder fandt, at mærkerne LE MERIDIEN og MERIDIANA i deres helhed måtte anses forvekslelige for så vidt angår varer i klasse 39.

Jeg mener således, at der ikke kan herske tvivl om, at mærkerne i henhold til praksis må anses forvekslelige, og de eksempler, som klager har nævnt, kan ikke anses for at være analoge med de aktuelle mærker.

Endvidere har klager fremsendt materiale til illustration af, at mærkerne anvendes inden for forskellige interesseområder, idet det tydeligt fremgår, at MERIDIANA markedsfører sig selv som et flyselskab, hvorimod LE MERIDIEN er en hotelkæde. Jeg mener, at tjenesteydelser i forbindelse med flytransport og hotelreservation er tæt knyttet sammen nu til dags, idet man ofte reserverer hotel, når man booker en flyrejse. Dette fremgår også af Meridiana S.P.A.'s hjemmeside, nemlig www.meridiana.it, hvor det ses, at man kan reservere hoteller. Til dokumentation herfor vedlægger jeg kopier fra hjemmesiden (bilag 7). Jeg mener derfor ikke, at man kan sige, at virksomhederne beskæftiger sig inden for vidt forskellige områder.

Hvad angår klagerens bemærkninger om, at mærkerne LE MERIDIEN og MERIDIANA har sameksisteret i 11 år i henhold til en indgået sameksistensaftale fra 1992 i EU, kan jeg oplyse, at mærkerne har sameksisteret, men denne sameksistens er sket i overensstemmelse med en aftale, hvoraf det fremgår, at indehaverne af mærket MERIDIANA ikke må registrere eller anvende mærket for andre tjenesteydelser end de i aftalen nævnte, nemlig "services of air transport of passengers and luggage, and, accessorially, of goods".

Jeg er enig med Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse om, at en fortolkning af denne aftale må henvises til domstolene. Som påstået under ankesagen, kan mine klienter acceptere, at mærket MERIDIANA registreres for de tjenesteydelser, der er omfattet af denne aftale.

Endvidere er der praksis for, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke kan fortolke aftaler, idet disse henhører under domstolene. Såfremt Patent- og Varemærkestyrelsen kunne tage stilling i sådanne sager, var det ikke nødvendigt at indgive erklæringer, der ikke var betingede.

Sammenfattende gøres det gældende, at mærkerne LE MERIDIEN og MERIDIANA i deres helhed må anses for forvekslelige, idet mærkerne i henhold til dansk varemærkepraksis må anses for forvekslelige og ligeledes i henhold til OHIM's og finsk praksis.

Jeg skal herefter anmode om, at ankenævnet stadfæster Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, således at mærket MERIDIANA accepteres til registrering for "aircrafts rental services" og "pre-transport control services for aircrafts and goods" i klasse 39. ..."

Den 9. februar 2005 udtalte Patent og Varemærkestyrelsen følgende til sagen:

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

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 13. juli 2004 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Ved brev af 11. marts 2005 med bilag kommenterede indklagede Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse. Indklagede fremkom med følgende:

"... Patent- og Varemærkestyrelsen anmoder ankenævnet om at stadfæste afgørelsen af den 13. juli 2004, således at mærket MERIDIANA accepteres til endelig registrering for "aircrafts rental services" og "pre-transport control services for aircrafts and goods" i klasse 39.

Jeg skal henvise til mit indlæg af den 28. januar 2005, hvor jeg anmodede om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af den 13. juli 2004 opretholdes, og til yderligere bestyrkelse af, at mærket LE MERIDIEN er forveksleligt med mærket MERIDIANA, vedlægger jeg en afgørelse fra de svenske varemærkemyndigheder dateret den 19. januar 2005 (bilag 1), hvoraf det fremgår, at mærkerne blev anset for forvekslelige. Endvidere vedlægger jeg kopi af OHIM's afgørelse Decision No 614/2005 dateret den 24. februar 2005 (bilag 2), hvor mærket LE MERIDIEN i sin

helhed fandtes forvekseligt med mærket MERIDIANA, ligeledes omfattende tjenesteydelser i klasse 39.

EU0002210201 MERIDIANA, omfattende bl.a. tjenesteydelser i klasse 39, fandtes forvekseligt med EU000147959 LE MERIDIEN, omfattende bl.a. tjenesteydelser i klasse 39, idet OHIM ved afgørelsen lagde vægt på, at LE MERIDIEN bestod af den franske maskuline artikel "Le", som er kendt af enhver, og det dominerende element i mærket er MERIDIEN. Begge mærker bestod af 6 identiske bogstaver i samme rækkefølge, antallet af stavelser var det samme og begge mærker refererede til ordet "meridian", således at mærkerne fandtes forvekslelige.

Som tidligere anført i sagen, mener jeg, at de samme kriterier er gældende i Danmark, og jeg mener ikke, at der kan være tvivl om, at mærkerne er forvekslelige, når der henses til dansk varemærkepraksis og til EU-praksis.

Sammenfattende gøres det gældende, at mærkerne LE MERIDIEN og MERIDIANA i deres helhed må anses for forvekslelige, og jeg skal anmode om, at ankenævnet stadfæster Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse...."

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

*Ankenævnet, den 22. november 2005
Ankenævnet for Patenter og Varemærker*