

Risiko for forveksling

Efter Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, samt efter
Markedsføringslovens § 18,
herunder betydningen af anvendelsen af det dobbelte
retsgrundlag i praksis

Kandidatspeciale 2015

Kristina Kjældgaard Møller

Aalborg Universitet

Aalborg 11. maj 2015

Titelblad

Uddannelsessted: Aalborg Universitet

Uddannelse: Jura

Kandidatspeciale udarbejdet af: Kristina Kjældgaard Møller, studie nr.: 75203

Vejleder: Søren Sandfeld Jakobsen

Emne: Varemærkeret

Titel: Risiko for forveksling efter Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, samt efter
Markedsføringslovens § 18, herunder betydningen af anvendelsen af det dobbelte retsgrundlag i praksis

Kristina Kjældgaard Møller

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	4
2.	Problemformulering	6
3.	Afgrænsning.....	6
4.	Metode	8
4.1	Den retsdogmatiske metode	8
4.2	Anvendelse af EU-retten samt nordisk ret	9
5.	Retskilder	9
5.1	Varemærkeloven	9
5.2	Varemærkeforordningen.....	9
5.3	Varemærkedirektivet	10
5.4	Markedsføringsloven	11
6.	Hvad nyder beskyttelse	12
6.1	Varemærke efter Varemærkeloven	12
6.1.1	Krav om særpræg	12
6.2	EU-varemærket	15
6.2.1	Krav om særpræg	16
6.3	Kendetegn efter Markedsføringslovens § 18	17
6.3.1	Krav om særpræg	18
7.	Vareklasser	20
8.	Risiko for forveksling	21
8.1	Momenter i forvekslingsbedømmelsen efter Varemærkeforordningen	21
8.1.1	Hvor kendt er varemærket - Longines.....	22
8.1.2	Forbindelse til varemærket - Adidas	23
8.1.3	Mærkelighed - Seven for all mankind.....	24
8.1.4	Vare- og tjenesteydelseslighed - Canon	25
9.	Momenter i forvekslingsbedømmelsen efter Varemærkeloven.....	27
9.1	Utilbørlig udnyttelse af varemærket - Noma	28
9.2	Skade på varemærkets særpræg eller renommé – Fisherman’s Friend	29
10.	Den varemærkeretlige forvekslingsbedømmelse	30
11.	Momenter i forvekslingsbedømmelsen efter Markedsføringslovens § 18	31
11.1	Konkret bedømmelse	32

11.1.1 Waterproof	32
11.1.2 Bentamin	33
11.2 Illoyal konkurrence	34
11.2.1 Megasol	34
11.2.2 Rolex	35
11.2.3 Aldersrabat	36
11.3 Geografiske og branchebeskrivende betegnelser	37
11.3.1 Morsø Sparekasse.....	37
11.3.2 Lokalbanken.....	38
12. Den markedsføringsretlige forvekslingsbedømmelse	39
13. Den kumulative anvendelse i praksis	40
13.1 Mini Japp	40
13.2 King Cone.....	42
13.3 Transformers	42
13.4 Danish Carglass.....	43
14. Konklusion	45
15. English Abstract	47
16. Litteraturliste	48

1. Indledning

Varemærkeretten er en del af immaterialretten, som er et område, der i dag har stor indflydelse for handlen og samfundet. Virksomheders tilværelse afhænger i høj grad af eksistensen af varemærkeretten¹, og ligeledes spiller konkurrencereguleringsretten en stor rolle i forhold til de immaterielle rettigheder - hovedsagligt via bestemmelser i Markedsføringsloven.² Behovet for regulering af området skyldes især det faktum, at et varemærkes værdi for en virksomhed kan være særdeles høj. En virksomheds varemærke eller kendetegn vil ofte være iøjnefaldende og letgenkendeligt, hvor produkterne eller tjenesteydelserne måske ikke er det, og dermed bliver disse bindeled mellem virksomheden og dens kunder. En virksomhed, der ønsker at have hele verden som potentielle kunder, gør klogt i at vælge et stærkt, gennemtænkt mærke som dets ansigt udadtil. Mærker kan nemlig mere end at adskille en virksomheds produkter fra andres, idet mærker via branding kan fungere som hele virksomhedens "hjerte", hvis der til mærket med tiden knyttes nogle værdier, som kan ende med at udgøre virksomhedens absolut vigtigste aktiv.³

Disse betragtninger fører naturligvis til et stort behov for beskyttelse af et sådant mærke. I det immaterialretlige univers er beskyttelse ensbetydende med, at indehaveren af et varemærke opnår en eneret.⁴ Immaterialretten beskæftiger sig med begreberne, subjekt, indhold og genstand i beskrivelsen af rettigheden til en disposition inden for området. For varemærkers vedkommende vil det sige, at subjektet er varemærkets indehaver, indholdet er de rettigheder, som er knyttet til varemærket, og genstanden er selve varemærket. Denne terminologi kan forekomme forvirrende, da et varemærke jo netop ikke er en fysisk genstand, man som sådan har en almindelig råderet over. Det er netop derfor ordet "immateriel" benyttes om blandt andet varemærker, da disse ikke har en substans som kan måles og vejes.⁵ Ikke desto mindre kan disse immaterielle genstande have enorm økonomisk værdi, og indehaveren af sådanne aktiver opnår derfor eneret til at anvende mærkerne.

Eneretsindehaverens værn mod eventuelle krænkelse af dennes rettighed er retten til at forbyde andre at benytte varemærket. Forestiller man sig, at en virksomhed kopierer en konkurrerende virksomheds varemærke for at sælge sine egne produkter, hersker der ingen tvivl om, at dette er i strid med Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1, og at det ligeledes ud fra et moralsk synspunkt er forkert at "stjæle" et varemærke, som en anden virksomhed potentielt har investeret mange ressourcer i for at gøre det

¹ Festskrift til Mogens Koktvedgaard, "Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten", side 557

² Festskrift til Mogens Koktvedgaard, "Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten", side 565

³ Jolly, The Handbook of European Brand Rights Management side 9

⁴ Schovsbo og Rosenmeier, Immaterialret, side 23

⁵ Schovsbo og Rosenmeier, Immaterialret, side 48-51

genkendeligt overfor omverdenen. Anderledes forholder det sig, hvis 2 virksomheder uafhængigt af hinanden benytter mærker, som ikke er ens, men tilsyneladende ligner hinanden – og derfor er forvekslelige med hinanden.

Eftersom det ikke kan udelukkes på et globalt marked, at forskellige virksomheder – navnlig hvis disse benytter mærker, som kun består af ord – finder på varemærker, der ligner hinanden, er der behov for at regulere retsstillingen. Her kommer den danske Varemærkelov, EU's Varemærkeforordning samt Varemærkedirektivet på banen. De er alle udarbejdet i henhold til konventioner⁶ om international varemærkeret, jf. afsnit 5 om retskilder. Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, giver indehaveren af et varemærke ret til at forbyde erhvervsmæssig brug af mærker, hvor der er en risiko for forveksling mellem disse. Varemærkeloven fastlægger ikke, hvilke elementer, der gør sig gældende i vurderingen af, hvorvidt 2 eller flere varemærker er forvekslelige med hinanden, og derfor må det udledes af retspraksis på området, hvilke momenter, der er udslagsgivende for, at der foreligger en forvekslingsrisiko. Det er en konkret vurdering med flere principper og momenter,⁷ for hvilke der redegøres nærmere i afsnit 8 om forvekslingslæren.

Det er langt fra alle elementer, som kendetegner en virksomhed, der kan kategoriseres som varemærker.⁸ En virksomhed kan i princippet bruge alle midler, som kan opfattes af kunderne til at markedsføre sig selv og dets produkter. Det kan være bestemte farver, som går igen på varers emballage, en forretnings butiksfacader, ansattes uniformer og alt tænkeligt markedsføringsmateriale, som medvirker til, at kunderne forbinder lige netop disse kendetegn med en bestemt virksomhed. Sådanne forretningskoncepter kan dække over mange forskellige dele af virksomheden, og da disse ikke altid falder ind under varemærkebegrebet⁹ men i høj grad udgør beskyttelsesværdige kendetegn, er der behov for beskyttelse udenfor Varemærkeloven.¹⁰ Markedsføringslovens¹¹ § 18 har som formål at hjemle en sådan beskyttelse. Bestemmelsen kaldes "den lille generalklausul", hvilket er beskrivende for dens funktion som opsamlingsbestemmelse for krænkelse af de kendetegn, som speciallovgivningen ikke fanger.¹² § 18 beskytter forretningskendetegn mod andres erhvervsmæssige brug af disse eller brug af disse på en måde,

⁶ Pariserkonventionen, Aftale om Handelsrelaterede Aspekter af Intellectuel Ejendomsret (TRIPS), Nice-Arrangementet og Madridprotokollen

⁷ Schønning m.fl., Grundlæggende Immaterialret, side 180-181

⁸ Se afsnit 6.1 om Varemærke efter Varemærkeloven

⁹ Jf. afsnit 6.1 om Varemærke efter Varemærkeloven

¹⁰ Borchert og Bøggild, Markedsføringsloven, side 480

¹¹ Lovbekendtgørelse 1216/25.9.2013

¹² Borchert og Bøggild, Markedsføringsloven, side 478

som udgør en forvekslingsrisiko. Både varemærkeretten og markedsføringsretten beskæftiger sig med begrebet ”risiko for forveksling”,¹³ og i praksis påberåbes de to relevante bestemmelser ofte kumulativt.

Det problematiske ved den kumulative anvendelse af Markedsføringslovens § 18 og Varemærkelovens § 4, stk. 2 er, at det til tider kan være særdeles vanskeligt at udlede af retspraksis, hvilket retsgrundlag, der ligger bag dommenes resultat. Dette skyldes, at det i domstolenes begrundelse sjældent fremgår, hvilke bestemmelser resultatet af dommen bygges på.¹⁴ Synspunktet understøttes i litteraturen på området,¹⁵ særligt Borchert og Bøggild anfører, at der er grund til at være opmærksom på anvendelsen af det dobbelte retsgrundlag;

*”Med den kumulative anvendelse bliver det vanskeligt at overskue det juridiske grundlag for og dermed rækkevidden af den enkelte afgørelse, ligesom respekten udvandes for, hvornår betingelserne for anvendelse af en konkret lovbestemmelse er opfyldt.”*¹⁶

Dette speciale har fokus på risikoen for forveksling af kendetegn efter varemærkeretten og markedsføringsretten og har som formål at kaste lys over den uklarhed, der synes at være i forhold til forvekslingsbedømmelsen efter speciallovgivningen sammenholdt med den som findes i Markedsføringslovens § 18.

2. Problemformulering

Ovenstående betragtninger fører til følgende problemformulering, som forsøges besvaret i afhandlingens konklusion.

Hvad udgør risiko for forveksling af kendetegn inden for henholdsvis varemærkeretten og markedsføringsretten? På hvilke punkter adskiller de to områder sig fra hinanden, og hvilken betydning har anvendelsen af det dobbelte retsgrundlag i praksis?

3. Afgrænsning

I flere afgørelser, som behandles i denne afhandling, statueres der samtidig med overtrædelse af Markedsføringslovens § 18 ligeledes krænkelse af Markedsføringslovens § 1. Omstændighederne vedrørende denne bestemmelse berøres ikke i dette speciale, da fokus alene er på bestemmelserne, som

¹³ Jf. Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 og Markedsføringslovens § 18, 2. led

¹⁴ Mortensen og Steinicke, Dansk markedsret, side 387

¹⁵ Mortensen og Steinicke anfører at den kumulative anvendelse gør det vanskeligt at udlede den retskildemæssige værdi af de enkelte domme i forhold til de to bestemmelser, Dansk markedsret, side 387 samt Thomas Riis i Markedsføringsretten, der skriver at der forekommer en vis uklarhed om reglernes indbyrdes forhold

¹⁶ Borchert og Bøggild, Markedsføringsloven, side 479

har betydning for forvekslingsrisikoen for varemærker og andre kendetegn. Endvidere har det ikke i alle tilfælde været muligt at gennemskue ud fra retspraksis, hvilken af de to bestemmelser, når de bruges sammenhængende, der havde mest indflydelse på de konkrete dommes resultat. Uden en særskilt behandling af Markedsføringslovens § 1 vil det ikke være muligt at vurdere dens indflydelse på afgørelserne i praksis, hvorfor alene § 18 er i fokus, selvom de i nogle af de relevante domme nævnes lige efter hinanden vedrørende det samme forhold.

Anvendelsen af bestemmelserne i Varemærkeloven contra bestemmelsen i Markedsføringsloven har utvivlsom betydning for sanktioneringen af en eventuel krænkelse. Det er ikke dette speciales formål at berøre sanktionsbestemmelserne dybdegående, selvom disse følgelig har indflydelse på en parts ageren i praksis, idet særlovgivningen hjemler en videre adgang til straf i forhold til Markedsføringslovens sanktionsbestemmelser.

Af hensyn til afhandlingens omfang og den store mængde retspraksis, der findes vedrørende forvekslingsrisiko inden for varemærkeretten, er der udvalgt specifikke domme med henblik på at give en fyldestgørende forståelse af indholdet i forvekslingsbedømmelsen efter Varemærkeloven, Varemærkeforordningen samt Varemærkedirektivet uden at miste fokus fra problemstillingen med den kumulative anvendelse af § 18 i Markedsføringsloven.

Forholdet mellem EU-retten og Markedsføringsloven bliver ikke behandlet særskilt i dette speciale. Det fremgår af Varemærkeforordningens artikel 8, stk. 4, at uregistrerede tegn nyder beskyttelse, hvis 4 kumulative betingelser er opfyldt.¹⁷ Bestemmelsen henviser desuden til national lovgivning, og i Kontoret for Harmonisering i det Indre Markeds (herefter OHIM) Guidelines¹⁸ nævnes Markedsføringslovens § 18 da også under dansk lovgivning som en af de bestemmelser, der regulerer området i Danmark. Det fremgår endvidere fra denne liste, at medlemslandene har forskellig lovgivning på området for uregistrerede kendetegn, hvorfor der på dette område ej synes at være harmoniseret i samme grad som er tilfældet for varemærkeretten. Desuden nævner Forordningens artikel 8, stk. 4, ikke noget om risiko for forveksling i forhold til de uregistrerede kendetegn, hvilket gør bestemmelsen mindre interessant for denne afhandling.

¹⁷ Bøggild og Staunstrup, EU-varemærkeret, side 354-355

¹⁸ Guidelines for examination in the Office for Harmonization in the internal market (trade marks and design) on community trade marks, part C, section 4, side 35

4. Metode

4.1 Den retsdogmatiske metode

Retsdogmatik er den måde, hvorpå juridisk litteratur forsøger at beskrive retstilstanden, som den er på et givent område, og dermed skildre de lege lata.¹⁹ Metoden forudsætter anvendelse af retskilder, som på grund af deres sjældent entydige formuleringer er mulige at fortolke på.²⁰ Det er den retsdogmatiske metode, som anvendes i dette speciale.

De primære retskilder i denne afhandling er retsforskrifter som love, forordninger og direktiver, afgørelser fra domstolene samt juridisk litteratur. Kildeværdien af retsforskrifter er ej til diskussion, eftersom disse udstedes af lovgiver med det formål at regulere bestemte retsområder i et samfund. Dog er disse, om end udtrykkelige, langt fra beskrivende for, hvordan enhver tænkelig juridisk tvist bør reguleres.²¹ Afgørelser og fortolkning af disse har i dette speciale en stor betydning, idet problematikken vedrørende den kumulative anvendelse af bestemmelserne i henholdsvis Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 og Markedsføringslovens § 18 særligt kommer til udtryk ved nærmere gennemgang af domstolenes præmisser. Behandlingen af disse afgørelser foregår ved brug af juridisk metode, hvorefter det er muligt at analysere retspraksis således, at der kan udledes de principper, som domstolene anvender til at komme frem til deres konkrete afgørelser.²²

Foruden retsforskrifter og afgørelser inddrager afhandlingen ligeledes juridisk litteratur på området. Den relevante litteratur bruges til at underbygge den juridiske argumentation og kan med fordel anvendes til dette formål, idet fundamentet for litteraturen bygger på anerkendte retskilder,²³ og systematisk behandling af disse.

Varemærkerettens identitet som forbudsret sammenholdt med adgangen til at opnå eneret for rettighedsindehaver kræver udtrykkelig lovhjemmel,²⁴ hvorfor specialet vil beskæftige sig med specifikke lovbestemmelser i Varemærkeloven og Markedsføringsloven. Som fortolkningsbidrag til disse bestemmelser behandles udvalgte domme, som omhandler de relevante problemstillinger, der er udgangspunkt for denne afhandling. Det er navnlig retspraksis på området, som er med til at kaste lys over de problematikker, som kan frygtes opstået ved benyttelsen af det dobbelte retsgrundlag i forhold til bestemmelserne vedrørende risiko for forveksling i Varemærkeloven og Markedsføringsloven.

¹⁹ Blume, Juridisk metodelære, side 142

²⁰ Blume, Juridisk metodelære, side 143

²¹ Blume, Juridiske metodelære, side 56

²² Ross, Om ret og retfærdighed, side 157

²³ Blume, Juridisk metodelære, side 60

²⁴ Schovsbo og Rosenmeier, Immaterialret, side 64

4.2 Anvendelse af EU-retten samt nordisk ret

Varemærkeforordningen og dertil hørende retspraksis fra EU-Domstolene er en vigtig retskilde,²⁵ som bidrager med fortolkningsbidrag til de relevante bestemmelser. Både Forordningens ordlyd og domme fra EU-Domstolen samt Retten i 1. instans vil blive behandlet med henblik på at udlede et retvisende billede af varemærkeretten, som i høj grad er præget af europæisk ret.

Idet Danmark i mange år har haft et tæt immaterialretligt samarbejde med de øvrige nordiske lande, jf. straks nedenfor i afsnit 5.1, findes der ligheder mellem retstilstanden på en del af områderne inden for blandt andet varemærkeretten, hvorfor både norske og svenske retskilder med fordel kan anvendes i nærværende afhandling.

5. Retskilder

5.1 Varemærkeloven

I 1880 blev Varemærkeloven til for første gang her i landet, men allerede 10 år senere blev den ændret på grund af det nordiske samarbejde, hvilket medførte en ny Varemærkelov i 1890.²⁶ Loven er således i høj grad præget af den immaterialretlige udvikling i vores nabolande, hvilket fortsatte indtil 1991, hvor det var et EF-direktiv,²⁷ som Danmark var forpligtet til at implementere, der dannede udgangspunkt for lovens udformning. Det fremgår altså af lovens historie, at varemærkeretten altid har haft et internationalt præg, hvilket stemmer godt overens med det tidspunkt, som for alvor nødvendiggjorde en beskyttelse af virksomheders varemærker og kendetegn, nemlig den industrielle udvikling i slutningen af 1800-tallet. Siden 1991 er loven blevet ændret flere gange, men er fortsat baseret på udviklingen i EU-retligt regi, ligesom det nordiske samarbejde stadig har betydning for varemærkeretten i Danmark.²⁸

Da denne afhandling har Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 som et af de primære fokuspunkter, er Varemærkeloven selvsagt en af de vigtigste retskilder. På grund af lovens historiske sammenhæng med nordisk ret og EU-retten fungerer disse felter ligeledes som væsentlige retskilder på de områder, som har sammenhæng med forvekslingsbedømmelsen inden for varemærkeretten.

5.2 Varemærkeforordningen

Rådets forordning nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker – den kodificerede udgave – indeholder regulering om EU-varemærker. Bestemmelserne svarer hovedsageligt til de i

²⁵ Viken, Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett, side 44

²⁶ Wallberg, Varemærkeret, side 15

²⁷ Rådets direktiv 89/104/EØF, EF-Tidende nr. L 040 af 11. februar 1989, side 1-7

²⁸ Schovsbo og Rosenmeier, Immaterialret, side 470

Varemærkedirektivet,²⁹ som den danske Varemærkelov er baseret på.³⁰ Baggrunden for Varemærkeforordningens tilblivelse skyldes EU's ønske om etablering af en enkel fremgangsmåde til ansøgning om EU-varemærker, som skal nyde en ensartet beskyttelse i samtlige medlemsstater.³¹ Dette begrundes i øvrigt i forordningens artikel 2, der omhandler EU's overordnede mål om et effektivt indre marked uden handelshindringer og med fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser. Bøggild og Staunstrup anfører endvidere, at det oprindeligt var et mål med EU-varemærket, at dette med tiden ville gøre de enkelte medlemsstaters varemærkelove overflødige, men at dette ej længere er hensigtsmæssigt, da det tostrengede system, som eksisterer i dag, er velfungerende.³²

Forordningens 8. betragtning indeholder momenter, som skal inddrages i bedømmelsen af, hvorvidt der er en risiko for forveksling i Forordningens forstand. Disse gennemgås i afsnit 8.1 om Momenter i forvekslingsbedømmelsen efter Varemærkeforordningen. Der findes desuden i Forordningens artikel 9, stk. 1, litra b-c bestemmelser, som ligner Varemærkelovens §§ 4, stk. 1, nr. 2 og 4, stk. 2. Nærmere om indholdet i disse behandles i afhandlingens afsnit 9. Se desuden straks nedenfor om forholdet mellem Varemærkeloven og indholdet i Varemærkedirektivet.

5.3 Varemærkedirektivet

Direktivet havde til hensigt at få medlemsstaternes respektive lovgivninger på det varemærkeretlige område til at nærme sig hinanden med det formål at opnå nogle af EU's overordnede mål som for eksempel den frie bevægelighed for varer- og tjenesteydelser samt at hindre forurening af fællesmarkedets konkurrencevilkår.³³

Flere af de oprindelige formuleringer i Varemærkedirektivet ses fortsat i den nugældende lov. Få dele af formuleringen er ændret en smule, men de kan fortsat være meget enslydende. Et eksempel herpå, som er særlig relevant for denne afhandling, er Direktivets artikel 4, stk. 1, litra b;

”såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder 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.”

I Danmark valgte man følgende formulering;

²⁹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008. Afsnit om Varemærkedirektivet følger i afhandlingens afsnit 5.3

³⁰ Karnøe, IPR Håndbogen, side 39

³¹ Varemærkeforordningens 3. betragtning

³² Bøggild og Staunstrup, EU-varemærkeret, side 19

³³ Rådets direktiv 89/104/EØF, EF-Tidende nr. L 040 af 11. februar 1989

”tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse til varemærket.”³⁴

Eksemplet illustrerer den harmonisering, som Varemærkedirektivet og dermed også EU-retten har søgt at opnå. Det er samtidig et udtryk for det mål, EU tilsigter at have, nemlig tilnærmelse af medlemsstaternes indbyrdes lovgivning på området, men hvor det fortsat er overladt de enkelte lande at lovgive individuelt på visse områder.

5.4 Markedsføringsloven

Loven, som knytter sig til markedsretten, er et produkt af konkurrenceretten. Indtil 1974/75 reguleredes konkurrencen til dels af Konkurrenceloven og Monopolloven, som senere afløstes af henholdsvis Markedsføringsloven og Konkurrenceloven.³⁵ Begge regelsæt dækker over områder, som har stor betydning for varemærkeretten, idet der som ovenfor nævnt til immaterielle rettigheder hører en eneret. Dette har naturligvis indflydelse på konkurrencen på markedet og medfører et behov for regulering. På den ene side skal rettighedsindehavere have mulighed for at høste frugterne for deres arbejde uden at miste indtjening til konkurrenter, der forsøger at snylte på deres ide, og på den anden side har samfundet behov for, at gode ideer videreudvikles og spredes til den brede befolkning. Skulle en erhvervsdrivende have fundet en kur på en udbredt sygdom, vil det ikke være hensigtsmæssigt set fra et samfundsmæssigt synspunkt, om denne ene erhvervsdrivende kunne kræve ublu priser for sit produkt, hvis han i kraft af en eneret alene og til evig tid kunne kontrollere, hvem der måtte have adgang til et sådant produkt.

Dette kan umiddelbart forekomme varemærker uvedkommende, da et varemærke aldrig, som i eksemplet ovenfor, kan være en løsning på et bestemt samfundsmæssigt problem, men da varemærker ikke kan bestå af hvad som helst, jf. afsnit 6-6.2.1, og eftersom der ikke er uendelige gode varemærker til rådighed³⁶, må konkurrencen indenfor varemærkeretten ligeledes reguleres således, at virksomheder ikke blot kan ”sætte sig” på de stærke kendetegn uden, at de gør erhvervsmæssig brug heraf.

Det er Markedsføringslovens § 18, som beskytter de kendetegn, der ikke fanges af bestemmelserne i Varemærkeloven. Bestemmelsen betegnes i litteraturen som ”den lille generalklausul” og har opnået denne betegnelse på grund af bestemmelsens funktion som opsamlingsbestemmelse i forhold til varemærkeretten, der udgør *lex specialis* på området.³⁷ Endvidere beskyttes uregistrerede

³⁴ Varemærkelovens §, stk. 1, nr. 2

³⁵ Madsen, Markedsret Del 1, Konkurrencebegrænsningsret, side 15-16

³⁶ Modsat de øvrige immaterialretlige discipliner, kan varemærkeretten i princippet være evigtvarende, jf.

Varemærkelovens §§ 25 og 26 om brugspligt og registrering

³⁷ Borchert og Bøggild, Markedsføringsloven, side 478

forretningskendetegn, som alene er af lokal eller meget begrænset geografisk betydning samt beskyttede personnavne³⁸, der anvendes erhvervsmæssigt, af bestemmelsen i Markedsføringsloven.³⁹

6. Hvad nyder beskyttelse

6.1 Varemærke efter Varemærkeloven⁴⁰

Varemærkelovens § 2 indeholder en ikke-udtømmende liste over, hvad et varemærke kan bestå af. Denne omfatter: 1) ord og ordforbindelser, herunder slogans, personnavne, firmanavne eller navne på faste ejendomme, 2) bogstaver og tal, 3) figurer og afbildninger eller 4) varens form, udstyr eller emballage. Der er tale om varemærker, som kan gengives grafisk⁴¹ og opfattes visuelt og på den måde kendetegner en bestemt virksomheds produkt. Varemærker gør det således muligt for forbrugerne at adskille ensartede varer fra hinanden ved blot at se på dem og ikke undersøge dem nærmere. Som ovenfor nævnt er listen ikke udtømmende, og andre mere utraditionelle kendetegn som f.eks. lydmærker kan registreres som varemærker. Et eksempel herpå er et lydmærke tilhørende Intel Corporation, som opnåede registrering i Danmark.⁴² Det må formodes, at en sådan registrering medfører beskyttelse efter Varemærkeloven, og at lydmærker derfor ikke behøver at falde tilbage på bestemmelserne i Markedsføringsloven for at være beskyttet. Smags- og duftmærker kan ligesom ordmærker, logoer og lydmærker udgøre et kendetegn for en virksomhed eller dennes produkt, men det har endnu ikke været praktisk muligt at registrere sådanne kendetegn som varemærker.⁴³ Dette er således et eksempel på et kendetegn, som ikke kan opnå beskyttelse efter bestemmelserne i Varemærkeloven men derimod af § 18 i Markedsføringsloven, der forbyder erhvervsdrivende at benytte forretningskendetegn, som ikke tilkommer dem eller som er forvekslelige med kendetegn, der tilkommer andre.

6.1.1 Krav om særpræg

Et varemærke skal have særpræg for at opnå beskyttelse efter Varemærkelovens §§ 1 *”særlige kendetegn”* og 2 *”tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders”*. Der er flere hensyn bag dette krav. For det første forhindres virksomheder i at få eneret på et ord, som alene betegner varen og dermed udelukker konkurrerende virksomheder at bruge sådanne almindelige ord

³⁸ Efternavne der bæres af 2.000 eller færre personer, jf. Navnelovens § 3

³⁹ Borch og Bøggild, Markedsføringsloven, side 482

⁴⁰ Lovbekendtgørelse 109/24.1.2012 med senere ændringer

⁴¹ Dette er ligeledes et krav til EU-varemærker, se nærmere om dette krav i afhandlingens afsnit 6.2, nedenfor. Der er i løbet af de seneste år, udarbejdet et forslag til ændring af dette krav i Varemærkeforordningen således at et varemærke blot skal kunne gengives på den måde der gør det *”muligt at fastslå varemærkets nøjagtige genstand.”* Jf. Bøggild og Staunstrup, EU-Varemærkeret, side 29. Det bemærkes at forfatterne forventer at dette forslag vil blive vedtaget

⁴² Dansk Varemærketidende, DK 33, 2010, side 1368

⁴³ Schovsbo og Rosenmeier, Immaterialret, side 494

til at beskrive deres varer.⁴⁴ Således vil en virksomhed, der sælger mobiltelefoner, ikke være i stand til at registrere et varemærke blot kaldet "mobiltelefoner", jf. en ældre dom U 1976.133/2H, hvor ordet "solarium" ikke nød beskyttelse som varemærke for bestrålingsapparater på grund af manglende særpræg. Givetvis havde selve bestrålingsapparatet en anden betegnelse end solarium, hvis sproglige betydning nærmere betegnede rummet, hvori bestrålingsapparatet befandt sig, men omtalen af selve bestrålingsapparaterne som solarium i den daglige tale har formentlig medvirket til dommens resultat.

Særprægskravet er en grundsten i varemærkeretten, idet et af selve formålene ved at have et varemærke er, at ens virksomheds varer adskiller sig fra konkurrenternes allerede inden, kunderne kommer i kontakt med selve produktet. En del emballage skjuler jo selve varen, men varemærket udenpå fortæller kunderne – uden at være deskriptivt for produktet – hvad de kan forvente, fordi varemærket gør dem i stand til at opfatte, hvilken virksomhed varen stammer fra. Udsen anvender en systematik vedrørende de funktioner som et varemærke har, der omhandler særligt 3 funktioner, nemlig en oprindelsesfunktion, en garantifunktion og en reklamefunktion.⁴⁵ Som det fremgår af disses ordlyd, er der tale om funktioner, der henvender sig til forbrugerne, der opfatter varemærket. Jo mere særpræget et varemærke er, jo lettere har kunderne ved at genkende dem, og dermed via varemærket "læse" om produktet eller tjenesteydelsens oprindelse, den garanti for kvalitet, som mærket lover samt mærkets evne til at give forbrugeren gode associationer, når dette ses i reklamesammenhæng.⁴⁶

Varemærkelovens § 3, stk. 3 åbner op for, at et varemærke kan opnå særpræg ved ibrugtagning. Dette kan i nogen grad sammenlignes med reglen i den norske Varemerkelovs § 3, 3. led, som handler om indarbejdelse af varemærker. Indarbejdelse betyder, at et varemærke (som ikke havde særpræg) via salg og eventuel markedsføring er blevet så kendt af en del forbrugere, at det i kraft heraf har opnået særpræg. En del af de momenter, som bruges i bedømmelser om indarbejdelse i norsk ret, ses foretaget i Danmark vedrørende vurderinger om, hvorvidt særpræg er opnået ved ibrugtagning.⁴⁷ Det vil sige, at mærker, som ikke har det fornødne særpræg, og som ikke hører ind under de velkendte varemærker,⁴⁸ men dog alligevel er kendt af en del af forbrugerne, har mulighed for beskyttelse, da de ved indarbejdelse har fået det nødvendige særpræg.

En grundigere behandling af særprægskravet falder uden for rammerne for dette speciale, men det bør nævnes i forhold til de meget simplificerede eksempler ovenfor, som f.eks. brug af ordmærket

⁴⁴ Schovsbo og Rosenmeier, Immaterialret, side 503

⁴⁵ Udsen, IT-ret, side 219-220

⁴⁶ Udsen, IT-ret, side 220

⁴⁷ Viken, Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett, side 67

⁴⁸ Jf. Varemærkelovens §§ 4, stk. 2, 15, stk. 3, nr. 1+2, 15, stk. 4, nr. 1+2

”mobiltelefoner” for salg af disse, hvor det anføres, at dette vil være udelukket fra registrering på grund af manglende særpræg. Det samme vil formentlig være tilfældet angående indarbejdelse. En nyere dom på området er SH2015.A-43-14,⁴⁹, som er et eksempel på, at retten afviser særpræg ved ibrugtagning. Her var det TAXA 4x35, som ikke havde opnået eneret på ordet ”Taxa” ved ibrugtagning, idet retten udtalte;

”Der stilles strenge krav til beviset for, at ordet på denne måde har ændret betydning, og det skal således i hvert fald godtgøres, at ordet i de relevante omsætningskredse ikke længere overvejende opfattes som en artsbetegnelse, men som et kendetegn for den pågældende virksomheds vare eller tjenesteydelse.”

Sø- og Handelsretten refererer i afgørelsen desuden til U 2010.1979 H, hvor Højesteret fastslog, at det var muligt ved indarbejdelse at opnå eneret til ord, som tidligere opfattedes som en artsbetegnelse, men at der var store krav til beviserne herfor. I den konkrete sag afviste Højesteret da også, at Danske Spil havde opnået eneret til ordmærket ”lotto”.

6.1.2 Stiftelsen

I Danmark kan et varemærke stiftes på 2 måder. Enten ved registrering hos Patent- og Varemærkestyrelsen eller ved at tage det pågældende varemærke i brug, jf. Varemærkelovens § 3. Det bør anføres, at registrering alene ikke er nok til at beholde rettighederne til varemærket på ubestemt tid. SH 2014.A-0005-14 omhandlede en tvist mellem Hummel og Moss Copenhagen, som begge fremstillede modetøj. Hummel kunne ikke forbyde Moss Copenhagen at anvende dekorative pile på deres tøj på grund af Hummels manglende brug af sit registrerede varemærke bestående af dekorative pile som havde en lighed med Moss Copenhagens. Retten fastslog, at såfremt varemærket havde været taget i brug, ville der have været en krænkelse af Varemærkelovens § 4 samt Markedsføringslovens § 1.

Muligheden for stiftelse ved ibrugtagning gør det teoretisk muligt at stifte en varemærkeret på meget kort tid, da der ikke i loven er fastsat nogle særlige kriterier til begrebet ibrugtagning.

U 2000.1351 H illustrerer, hvorledes ibrugtagning af et varemærke gav rettighedsindehaverne ret til at forbyde en virksomhed, som havde ansøgt om registrering af ordmærket ”Elysium”, at benytte dette. Ved at have udsendt materiale med ordmærket ”Elysium” til medlemmer af en brancheforening og senere pressemeddelelser til medierne, antog Højesteret, at foreningen havde taget navnet i brug på en måde *”der skabte bevis for varemærkerettens eksistens og omfang”*. Dette var sket blot 7 dage før, at virksomheden

⁴⁹ Sø- og Handelsretten afviser i deres afgørelse desuden også at Taxa 4x35 skulle have opnået eneret til ordet ”taxa” efter Markedsføringslovens § 18, hvilket forekommer rigtigt, men desværre følges afvisningen ikke op med en begrundelse

havde fået registreret ordmærket som varemærke. Princippet om "først i tid, bedst i ret" gælder således for stiftelse af varemærkerettigheder.⁵⁰

6.2 EU-varemærket

Varemærkeforordningen⁵¹ angiver, at et varemærke skal kunne gengives grafisk i form af tegn på en måde, så disse egner sig til at adskille det pågældende produkt fra andre virksomheders varer og tjenesteydelser.⁵² Et varemærke efter Varemærkeforordningen består altså hovedsageligt af ord, symboler, billeder og lignende, der kan opfattes med synssansen og som ofte også kan udtales. Dette kan ligeledes omfatte et produkts emballage, som udgør et tredimensionelt varemærke. For at et produkts emballage kan opnå status som varemærke, skal en almindelig oplyst forbruger, uden at foretage undersøgelser, være i stand til at adskille den pågældende vare fra andre virksomheders varer alene ud fra emballeringen.⁵³ Domstolen har taget stilling til, hvorvidt mærker, der ikke er visuelle, navnlig duftmærker og lydmærker, kan betragtes som varemærker. Angående lydmærker – som oftest optræder som en virksomheds kendingsmelodi, der bruges i markedsføringsøjemed, har Domstolen taget stilling til, hvilke kriterier sådanne skal opfylde for at opnå beskyttelse som varemærker. I sagen C-283/01 af 3. april 2003 (forslag til afgørelse af præjudiciel forespørgsel), fastlægges det, at der er 2 forhold, som det "retslige varemærkebegreb" bygger på – nemlig 1) evnen til at adskille og 2) muligheden for at kunne gengives grafisk. Dette fremgår som ovennævnt også af artikel 4 i Varemærkeforordningen, men det kunne forstås således, at blot et af de to kriterier er tilstrækkelig for at opnå status som varemærke, hvilket imidlertid ikke tilfældet. Domstolen henviste i deres afgørelse af sagen⁵⁴ til de såkaldte "Sieckmann-kriterier"⁵⁵ hvoraf det fremgik, at mærker som *ikke* kan opfattes med synssansen alligevel skal: 1) kunne gengives grafisk 2) særligt ved brug af figurer, linjer eller skrifttegn, 3) gengivelsen skal være klar og præcis, 4) og skal kunne stå alene, og 5) må være let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv for at opnå beskyttelse.

I det konkrete eksempel med lydmærker vil en noderække alene ikke være tilstrækkeligt for at opfylde kravet om grafisk gengivelse⁵⁶ Sieckmann-dommen angik et duftmærke, der, ligesom lydmærker, ikke kan opfattes visuelt, men det fremgik, at der ikke fandtes den fornødne teknik til grafisk gengivelse af et duftmærke, som kunne danne grundlag for at opfylde de ovennævnte kriterier. Således er det ikke praktisk muligt at registrere duftmærker som varemærker på nuværende tidspunkt, men Domstolen har holdt

⁵⁰ Schønning m.fl., Grundlæggende Immaterialret, side 177

⁵¹ Rådets forordning nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-Varemærker (kodificeret udgave)

⁵² Varemærkeforordningens artikel 4

⁵³ C-218/01 af 12. februar 2004

⁵⁴ C-283/01 af 27. november 2003

⁵⁵ C-273/00 af 12. december 2002

⁵⁶ C-283/01 af 27. november 2003, præmis 61

døren åben for muligheden i fremtiden. Anderledes med lydmærker, som kan registreres som varemærker, såfremt Sieckmann-kriterierne er overholdt.

6.2.1 Krav om særpræg

Varemærkeforordningen indeholder ligesom Varemærkeloven et generelt krav om, at varemærker for at opnå beskyttelse skal have særpræg, jf. artikel 2, hvorefter tegn skal være *”egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders”* samt artikel 3, stk. 1b, der anfører, at varemærker, som mangler det fornødne særpræg, skal udelukkes fra registrering eller erklæres ugyldigt.

Knud Wallberg og Niels Lund-Johansen har i artiklen *”EF-varemærket i praksis”*⁵⁷ beskrevet, hvorledes kravet om særpræg er blevet anvendt i praksis. Ligesom i den danske Varemærkelov er ordmærker, som udelukkende beskriver produktet, udelukket fra registrering. Forfatterne anfører, at vanskelighederne opstår i den såkaldte *”gråzone”*, hvor der er tale om mærker, der ikke direkte består af ord med generisk betydning, men som alligevel giver forbrugerne associationer til det produkt, som virksomheden, der ansøger om registrering, ønsker at sælge.⁵⁸ Denne gråzone består eksempelvis af to sammensatte ord, som hver for sig ikke har det fornødne særpræg, men hvor det er muligt, at disse i forening formår at opfylde særprægskravet.

I artiklen taler forfatterne for, at særprægsbedømmelsen tenderer til en mere lempelig bedømmelse ved EF-Domstolen, for hvilket der gøres rede i sagen om mærket BABY-DRY.⁵⁹⁶⁰ I den pågældende sag udtalte EF-Domstolen, at mærket havde det fornødne særpræg, selvom ordene BABY og DRY henviste til produktets funktion (der var tale om bleer til børn), og dermed var i fare for at være for deskriptivt, så var sammensætningen af de to ord tilstrækkeligt usædvanligt til at have særpræg.⁶¹ Forfatterne konkluderer på baggrund af EF-Domstolens praksis på området, at kravet om særpræg i forbindelse med ordmærker må antages at være opfyldt, så længe det ikke er en ren generisk betegnelse for virksomhedens varer eller tjenesteydelser.⁶²

Da der var tale om et EU-Varemærke, må det erindres, at mærket ikke må være beskrivende på nogle af EU's sprog, da dette vil udelukke registrering jf. nedenfor om stiftelsen. Der skal i denne forbindelse ikke alene tages udgangspunkt i medlemslandenes officielle sprog, idet EU-Domstolen har udtalt, vedrørende registrering af et varemærke, som bestod af 2 sammensatte engelske ord, at de lande, hvis befolkning

⁵⁷ NIR 4/2002, side 333 *”EF-varemærket i praksis”*

⁵⁸ Wallberg og Lund-Johansen, NIR 4/2002, side 336

⁵⁹ Wallberg og Lund-Johansen, NIR 4/2002, side 339

⁶⁰ C-383/99 P af 20. september 2001

⁶¹ Wallberg og Lund-Johansen, NIR 4/2002, side 338

⁶² Wallberg og Lund-Johansen, NIR 4/2002, side 339

ansås for at have gode engelskkundskaber (heriblandt Danmark), på lige fod med de engelsktalende medlemslande, ville opfatte ordmærket "MANPOWER", som beskrivende for de pågældende varer og tjenesteydelser,⁶³ hvilket medførte at registrering var udelukket.

6.2.2 Stiftelsen

Et EU-varemærke registreres hos Office of Harmonization for the Internal Market (OHIM). Ved registrering opnås beskyttelse af varemærket i hele EU. Til gengæld kan registrering ikke finde sted, hvis blot et enkelt medlemsland tidligere har registeret et lignende varemærke.⁶⁴ Dette kaldes "alt eller intet" princippet.⁶⁵

6.3 Kendetegn efter Markedsføringslovens § 18

Modsat de ovenstående varemærketyper kan kendetegn efter Markedsføringsloven ikke registreres efter reglerne i loven. Registrering af eksempelvis en virksomheds navn foretages i overensstemmelse med speciallovgivningen, der oftest tillige vil indeholde regler for uberettiget brug af disse.⁶⁶ § 18 drejer sig om de uregistrerede forretningskendetegn og kendetegn i øvrigt, som ikke kan kategoriseres som varemærker og dermed ikke henhører under varemærkeretten. Bestemmelsen har foruden dets funktion som opsamlingsbestemmelse for Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2⁶⁷ sit eget selvstændige område. Dette indebærer navnlig erhvervsmæssig benyttelse af beskyttede personnavne samt kendetegn af lokal eller geografisk begrænset betydning.⁶⁸ Specialet har fokus på kendetegnsrettens forvekslingsbedømmelse, og risikoen for forveksling efter Markedsføringslovens § 18 behandles i afsnit 11 men for at illustrere, hvad der udgør et kendetegn efter bestemmelsen, følger et eksempel fra retspraksis, som netop anvendte Markedsføringsloven frem for Varemærkeloven til beskyttelse af kendetegnet.

I SH2015.V-0079-13 fandt Sø- og Handelsretten, at der var risiko for forveksling i strid med Markedsføringslovens § 18, idet en taskebutiks salg af varer på internettet krænkede Samsonites rettigheder ved blandt andet at bruge dele af Samsonites varemærke og figurmærke på hjemmesiden på en måde, som var egnet til, at en "almindelig oplyst" og "rimelig opmærksom" bruger af internettet ville tro, at der var en økonomisk forbindelse mellem Samsonite og taskebutikken. Dommen illustrerer således, hvordan beskyttelsen efter Markedsføringslovens § 18 fanger krænkelse af en virksomheds kendetegn, som ikke er en overtrædelse efter Varemærkeloven eller Varemærkeforordningen. Ordet "sam" – som udgjorde

⁶³ C-553/08 P af 21. marts 2009

⁶⁴ Jolly, The Handbook of European Brand Rights Management, side 82

⁶⁵ OHIM's hjemmeside kalder det et "spørgsmål om alt eller intet", hvorimod forfatteren Adam Jolly kalder det "all or nothing problem". Dette må være et udtryk for kildernes forskellige formål med beskrivelserne af registreringsproceduren. Jolly belyser fordele og ulemper ved EF-varemærker, herunder hvad der kan være problematisk ved "alt eller intet" princippet. OHIM forholder sig mere neutralt til begrebet.

⁶⁶ Borchert og Bøggild, Markedsføringsloven, side 481-482

⁶⁷ Mortensen og Steinicke, Dansk Markedsret, side 385

⁶⁸ Borchert og Bøggild, Markedsføringsloven, side 482

en tvist i sagen, da det blev brugt som den første del af internetbutikkens navn, og som bekendt er den første del af Samsonites varemærke - nød ikke beskyttelse som et varemærke, da det ikke havde det fornødne særpræg, men da det fremkaldte associationer til Samsonite – særligt da det var inden for den samme vareklasse – var der behov for beskyttelse, og det kunne Markedsføringslovens § 18 rette op på.

6.3.1 Krav om særpræg

Ligesom ved kendetegn, der beskyttes som varemærker, er Markedsføringslovens beskyttelse kun omfattet af kendetegn, der har særpræg. Retspraksis på området medvirker ikke altid til at gøre det klart, hvorvidt kravet om særpræg i det store og hele svarer til det efter Varemærkeloven, eller om der er tale om mere lempelige krav til særpræg efter Markedsføringslovens § 18. I to domme fra Sø- og Handelsretten,⁶⁹ som begge indeholdt momenter om særpræg for kendetegn, kom retten til det resultat, at manglende særpræg efter Varemærkeloven medførte, at der ligeledes ikke var tilstrækkeligt særpræg efter Markedsføringsloven. Tilsyneladende kunne dette fastslås uden, at retten foretog nogen egentlig vurdering heraf. I 2009-dommen, som omhandlede en tvist mellem virksomhederne Fortuna og Mayland, der solgte kalenderprodukter med mærkerne "FamilyPlan" og "THE FAMILY PLANNER", konstaterede retten efter en konkret vurdering, at der ikke for mærket "FamilyPlan" var opnået særpræg ved indarbejdelse, og anførte herefter;

"... som følge af det anførte og idet Fortunas henvisning til markedsføringsloven § 18 ikke kan føre til andet resultat frifindes Mayland."

I 2011 kom retten til det resultat, at den sagsøgende virksomhed, Statisten.dk ApS, som påstod at ordmærkerne statisten og statisten.dk havde opnået særpræg ved indarbejdelse, ikke havde løftet bevisbyrden herfor. Vedrørende Markedsføringslovens § 18 udtalte Sø- og Handelsretten;

"Idet varemærkeloven er den specielle lov om forretningskendetegn, kan den generelle regel om kendetegnsbeskyttelse i markedsføringsloven § 18 ikke føre til noget andet resultat."

En lignende afvisning af at tage stilling til særpræg efter Markedsføringslovens § 18 sås i SH2013.V-0096-11, hvor det blev afgjort, at LEGO's minifigur var særpræget og derfor nød varemærkeretlig beskyttelse. Det kuriøse ved dommen var, at retten fulgte denne konklusion op med bemærkningen;

"Som følge af det anførte nyder LEGO minifiguren også beskyttelse efter markedsføringsloven § 1 og 18."

Dommene efterlader et indtryk af, at særprægskravet i Varemærkeloven og Markedsføringsloven er det samme, hvilket er besynderligt, idet Markedsføringslovens § 18 mister en del af sin funktion som

⁶⁹ SH2009.V-0092-08 og SH2011.V-0004-10

opsamlingsbestemmelse, hvis der stilles lige store krav til begge bestemmelsers rækkevidde. Den samme effekt får 2011-dommen, da retten nægtede at tage stilling til Markedsføringsloven, når der nu ikke var særpræg efter den specielle lov. Det er jo netop princippet med *lex specialis*, at speciallovgivningen først skal prøves, og hvis ikke der er noget at hente der, må man falde tilbage på *lex generalis*.

Borcher og Bøggild kommer ikke ind på denne problematik men beskriver kravet om særpræg som "beskedent".⁷⁰ Det lægges dog fast, at kendetegn, der alene består af et helt enkelt ord og som har noget ekstra i form af f.eks. indarbejdelse, ikke er omfattet af eneretten, jf. U 1960.468 Ø, hvor ordet "Deres" ikke kunne beskyttes, da det efter rettens opfattelse var for almindeligt.

Hvor de almindelige og deskriptive ord ikke, når de står alene, nyder beskyttelse efter Markedsføringslovens § 18, så kan to ret så almindelige ord i forening føre til det modsatte resultat. Dette skal forstås således, at der er tale om to ord lige efter hinanden – ikke to ord sammensat til et. Et eksempel herpå ses i U 1986.742 S, hvor navnet "Dansk Dagligvaresalg" havde tilstrækkelig særpræg til at nyde beskyttelse efter reglerne i Markedsføringsloven. Her er tale om to almindeligt forekommende og ikke mindst beskrivende ord, hvilket må have udelukket eneret efter Varemærkeloven, men der var altså fornødent særpræg til at opnå beskyttelse efter Markedsføringsloven. SØ- og Handelsretten anførte, at navnet "*har fået et sådant særpræg*" at eneret kunne opnås, hvilket betyder, at et svagt kendetegn – som sammensætningen af to almindelige og/eller deskriptive ord – kan opnå særpræg ved indarbejdelse, jf. straks nedenfor. Det bør dog nævnes i forbindelse med Dansk Dagligvaresalg-dommen, at SØ- og Handelsretten samtidig slog fast, at ordene "Dansk Dagligvare" uden ordet "salg" til sidst, ikke havde det fornødne særpræg til at opnå beskyttelse.

6.3.2 Stiftelsen

Kendetegnet stiftes ved faktisk ibrugtagning i Danmark. Dog med den modifikation, at markedsføring fra udlandet, som rettes mod Danmark, og som man altså kan stifte bekendtskab med her i landet via medier, vil anses som ibrugtagning, selvom produktet måske ikke fysisk er til stede i landet endnu. Der er således intet krav om, at ibrugtagningen skal være fysisk.⁷¹ Schovsbo og Rosenmeier anfører,⁷² at bestemmelsen beskytter kendetegn, som ikke er taget i brug (modsat Varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 1), og dette skyldes formentligt, at Markedsføringslovens § 18 beskytter en virksomheds forberedende handlinger inden eksempelvis de fysiske varer sættes til salg. Dog må det antages, at en form for eksponering af kendetegnet skal have fundet sted. Det forekommer usandsynligt, at en ren intern beslutning vedrørende fremtidig brug

⁷⁰ Borchert og Bøggild, Markedsføringsloven, side 490

⁷¹ Borchert og Bøggild, Markedsføringsloven, side 485-486

⁷² Schovsbo og Rosenmeier, Immaterialret, side 593

af kendetegnet, er tilstrækkeligt til, at kendetegnet anses for at være taget i brug. Således adskiller forretningskendetegn sig fra varemærker, idet de ikke kan registreres.

7. Vareklasser

Ved registrering af et varemærke skal det angives, i hvilken af de 45 forskellige vare- eller tjenesteydelsesklasser beskyttelsen skal gælde, jf. Varemærkelovens § 17. Dette fremgår ligeledes af Nice-Arrangementet,⁷³ som er en international konvention om klassificering af varemærker. Palle Bo Madsen har anført, at man ved registrering i de forskellige vareklasser, forsøger at præcisere beskyttelsesbehovet således, at det ikke bliver for vidtrækkende i forhold til formålet. Ligeledes fremgår det, at vareklasseregistreringen ikke i sig selv har afgørende betydning for beskyttelsens materielle afgrænsning.⁷⁴

Dette er et emne, der tidligere har været behandlet i en artikel vedrørende klasseregistreringens retsvirkning.⁷⁵ Artiklens konklusion stemmer overens med ovenstående betragtning om effekten af klasseregistreringen. Det anføres, at registrering er en formel metode, som søger at afgrænse omfanget af den varemærkeretlige beskyttelse men som isoleret set ikke har nogle retsvirkninger.⁷⁶ Forfatterne tilkendegiver således, at beskyttelsen, uanset hvilke vareklasser mærket er registreret i, bør udstrække sig til også at gælde lignende varer, selvom de er i en vareklasse, som mærket ikke er registreret for.⁷⁷

Slutteligt konkluderes det, at klasseopdelingen bør bruges som et vejledende middel i forvekslingsbedømmelsen.⁷⁸ Dette synspunkt synes at stemme overens med den praksis, som findes på området, jf. Canon-afgørelsen i afsnit 8.1.4 samt U 2010.240 H, der omhandlede forvekslelighed mellem mærkerne ORIENT-EXPRESS (registreret i vare- og tjenesteydelsesklasse 42 for hoteller, hotelledelse og hotelreservation) og ORIENTEXPRESSEN (registreret i vare- og tjenesteydelsesklasse 43 for cateringvirksomhed). Her understregede Højesteret, at der var stor lighed mellem de to mærker på trods af, at mærkerne ej søgte registrering i de samme vareklasser. Det ældre mærke, ORIENT-EXPRESS, skulle beskyttes således, at den varemærkeretlige beskyttelse blev udstrakt til også at omfatte de tjenesteydelser, som ORIENTEXPRESSEN søgte registrering for. En helhedsbedømmelse førte derfor til, at der var risiko for

⁷³ Nice-Arrangementet af 15. juni 1957, artikel 2, nr. 3

⁷⁴ Madsen, Markedsret Del 3, Immaterialret, side 213

⁷⁵ Goeskjær og Schaumburg-Müller, NIR 2/1988, side 151, "Klasseregistreringens retsvirkning i nyere dansk varemærkeret"

⁷⁶ Goeskjær og Schaumburg-Müller NIR 2/1988, side 162, "Klasseregistreringens retsvirkning i nyere dansk varemærkeret"

⁷⁷ Goeskjær og Schaumburg-Müller NIR 2/1988, side 162, "Klasseregistreringens retsvirkning i nyere dansk varemærkeret"

⁷⁸ Goeskjær og Schaumburg-Müller NIR 2/1988, side 164, "Klasseregistreringens retsvirkning i nyere dansk varemærkeret"

forveksling, da cateringvirksomhed i vareklasse 43 måtte anses som en til beslægtet aktivitet i forhold til ORIENT-EXPRESS' registreringer i vareklasse 42.

Anderledes i U 2007.1609 SH, hvor mærket SMIL, som var registeret i vareklasse 30 for chokolade samt konfektur, hovedsagelig bestående af chokolade, ikke kunne opretholde denne registrering, da varemærket alene blev anvendt for en enkelt vare bestående af små, cylinderformede chokolader med karamelfyld. Her vurderede Sø- og Handelsretten, at behovet for beskyttelse ikke kunne udvides til at gælde overbegreberne i de nævnte vareklasser, og citerede i forbindelse hermed fra Knud Wallbergs værk "Varemærkeret" fra 2004, hvor det fremgik at:

"Der er dog nu etableret en fast praksis for at brug af et mærke for kun én vare ikke kan opretholde registreringen for et overbegreb".

Dette princip blev fastslået med denne afgørelse.

8. Risiko for forveksling

I dette afsnit behandles de faktorer, som inddrages i vurderingen af, om der findes en risiko for, at to mærker eller forretningskendetegn er forvekslelige med hinanden. Det belyses, hvilke elementer som i praksis anvendes både efter Varemærkeforordningen og Varemærkeloven. Disse sammenfattes for at give et samlet overblik over de relevante faktorer i en varemærkeretlig forvekslelighedsbedømmelse. Til sammenligning ses i afsnit 11 på, hvilke momenter som har betydning for risikoen for forveksling ud fra et markedsføringsretligt perspektiv. Forvekslelighedsvurderingen efter Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 og Markedsføringslovens § 18 sammenlignes løbende med henblik på at fastlægge de to bestemmelsers forskellige anvendelsesområder, samt for at illustrere problematikken ved den kumulative anvendelse af bestemmelserne.

8.1 Momenter i forvekslingsbedømmelsen efter Varemærkeforordningen

Den varemærkeretlige beskyttelse bestræber sig på, ikke alene at finde anvendelse ved direkte efterligninger, men også i de tilfælde, hvor der kan siges at være en vis lighed mellem yngre mærker og de ældre varemærker. Denne lighed fortolkes ud fra begrebet risiko for forveksling.⁷⁹ Indledningsvist ses på følgende elementer i en sådan forvekslingsbedømmelse, som kan udledes af Varemærkeforordningens 8. betragtning.

*"En specifik betingelse for beskyttelsen bør være, at der er risiko for forveksling, og bedømmelsen heraf afhænger af en lang række faktorer, herunder navnlig **hvor kendt varemærket er på markedet**, om der kan **skabes en forbindelse** med*

⁷⁹ Varemærkeforordningens 8. betragtning

det benyttede eller registrerede tegn, samt hvor stor ligheden er mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.” (Min fremhævelse).

Nedenstående anskueliggør disse momenter anvendelse i praksis.

8.1.1 Hvor kendt er varemærket - Longines

Til illustration af 1. moment i forvekslingsbedømmelsen, der omhandler hvor kendt et varemærke er, belyses sagen om Compagnie des montres Longines (herefter Longines) mod OHIM,⁸⁰ hvor det var Longines varemærke bestående af ordet ”Longines” og en figur med et bevinget timeglas, som søgte at hindre registrering af en anden virksomheds figurmærke som bestod af et bevinget B.⁸¹ I denne sag, som omhandlede risiko for forveksling mellem to varemærker indenfor forskellige vareklasser, kom Retten ind på nogle forhold, der inddrages i en forvekslelighedsvurdering. Navnlig foretog Retten en grundig vurdering af, hvad det vil sige, at et varemærke har renommé.

Det fremgår i dommens præmis 100, at et varemærke for at have renommé skal være kendt af en betydelig del af den offentlighed, som produktet, der er dækket af det pågældende mærke, er relevant for. Da det naturligvis ikke kan måles, hvor kendt et mærke er, fremhæves der i dommen nogle kriterier, som finder anvendelse i en sådan vurdering.

Retten ser blandt andet på, hvor stor det ældre varemærkes markedsandel er.⁸² En sådan beregning kan være medvirkende til at give et indtryk af, hvor stor en spiller, virksomheden er på markedet, og dermed må en virksomhed, der sidder på en stor del af markedet, alt andet lige være mere kendt end en virksomhed med en meget lille andel af markedet. Retten nævner desuden varemærkets geografiske udstrækning og varigheden af brugen som elementer i vurderingen om varemærkets renommé. Kan det godtgøres, at varemærket har en bred geografisk udstrækning, og at varemærket har været i brug i længere tid, taler dette således for, at varemærket er kendt. Dog, som det bemærkes i dommens præmis 93, er der tale om en samlet vurdering, og i den konkrete sag var det ikke tilstrækkeligt, at varemærket havde været registreret siden 1889⁸³ eller, at produkterne, som bærer varemærket, blev solgt i flere forskellige EU-lande.

⁸⁰ T-505/12 af 12. februar 2015

⁸¹ Se bilag 1.A

⁸² Dommens præmis 100

⁸³ WIPO (World Intellectual Property Organization) anfører i deres WIPO Magazine i 2005, at Longines logo er det ældste, gældende mærke som er registreret hos WIPO. De anfører desuden at mærket ligeledes er det ældste, gældende som blev registreret efter Madrid Arrangementet (1893).

Retten nævnte også størrelsen af virksomhedens investeringer i at fremme varemærket. Dette må forstås som virksomhedens markedsføring, og rettighedsindehaverne kan altså ved fremvisning af bilag af deres udgifter til markedsføring bevise, at der er gjort en indsats for, at udbrede varemærket til offentligheden.

Endvidere fastslog Retten, at varemærkets renommé skal være til stede for en væsentlig del af offentligheden. Retten kom ikke nærmere ind på, hvad der ville udgøre en væsentlig del, hvorfor dette også må være en konkret vurdering. I den konkrete sag havde rettighedsindehaveren til det ældre varemærke godtgjort, at varemærket var kendt – nok også af en væsentlig del af offentligheden – eftersom varemærket var blevet markedsført i flere lande og via forskellige massemedier, men eftersom denne sag drejede sig om et sammensat mærke – bestående af et figurmærke og ordmærke⁸⁴ – hvor det udelukkende var figurmærket, som var omtvistet, var markedsføringen ikke tilstrækkeligt, da Domstolen vurderede, at det var ordmærket og ikke figurmærket, som havde renommé.

8.1.2 Forbindelse til varemærket - Adidas

Det 2. moment i forvekslingsbedømmelsen i Varemærkeforordningen omhandler den situation, hvor et mærke af forbrugerne kan antages at have forbindelse med et ældre varemærke uden, at der i virkeligheden består et økonomisk forhold mellem de to. Dette var tilfældet i den følgende sag,⁸⁵ hvor Adidas påstod sit varemærke, bestående af tre striber, krænkede som følge af andre forhandlere af sportstøjs brug af striber som dekoration på deres produkter. Der var dog ikke tale om brug af tre striber, men to⁸⁶, og Domstolen måtte tage stilling til, om dette udgjorde en krænkelse af Adidas' varemærkerettigheder.

Følgende elementer måtte ansues i en vurdering af, om der kunne antages at være en forbindelse mellem Adidas' ældre varemærke bestående af tre striber og de yngre mærker bestående af to. Såfremt kunderne kunne være af den opfattelse, at varerne stammer fra den samme virksomhed, eller i hvert fald fra to virksomheder, som er økonomisk forbundne,⁸⁷ talte dette for, at der var en forvekslingsrisiko. Der skulle være tale om, at gennemsnitsforbrugeren kunne tage fejl af varens oprindelse,⁸⁸ og desuden tilføjede Domstolen, at det ikke blot var graden af lighed mellem det yngre og ældre mærke, men også hvor let mærkerne kunne associeres med hinanden.⁸⁹ Det er altså ikke blot mærkers umiddelbare visuelle lighed, der udgør en risiko for forveksling, men også forholdsvis enkle dekorative elementer kan, såfremt de har

⁸⁴ Se bilag 1.A, som ligeledes indeholder en illustration af det figurmærke hvis registrering Longines rejste indsigelse imod

⁸⁵ C-102/07 af 10.04.2008

⁸⁶ Dommens præmis 35

⁸⁷ Dommens præmis 34

⁸⁸ Dommens præmis 35

⁸⁹ Dommens præmis 36

opnået fornødent særpræg, hvilket Adidas' tre striber havde, være beskyttede af varemærkeretten, hvis den gennemsnitlige forbruger kan få det indtryk, at der er sammenhæng mellem de to mærker.

Det må bemærkes, at det i den konkrete sag drejede sig om dekoration på varer inden for samme vareklasse, hvorfor risikoen for forveksling var større.⁹⁰ En af parterne i sagen var Hennes & Mauritz (herefter H&M), der ligesom de 3 andre parter, som ikke fik medhold, måtte ophøre med at dekorere deres produkter med de to striber. Dette kan måske undre, da H&M udelukkende sælger produkter med deres egne mærker,⁹¹ hvorfor gennemsnitsforbrugeren nok ikke vil antage, at produkterne, som købes i H&M, produceres af Adidas. Anderledes med eksempelvis C&A Nederland CV, der ligeledes var part i sagen, og som rent faktisk fører Adidas' produkter. Ikke desto mindre viser sagen, hvordan kunders eventuelle konklusion om en forbindelse med en vare til den forkerte virksomhed, er beskyttet af varemærkeretten.

8.1.3 Mærkelighed - Seven for all mankind

Hvor stor ligheden mellem det yngre mærke og det ældre mærke er, er et 3. moment i forvekslelighedsbedømmelsen. Dette betyder umiddelbart en direkte sammenligning af to mærker, som holdes op ved siden af hinanden, hvorefter det kan bestemmes, om disse forekommer ens. Dette er virkeligheden for den dommer, som skal tage stilling til, om der findes en forvekslingsrisiko mellem 2 eller flere varemærker, hvilket kan forekomme som en relativ simpel opgave. Man bør dog holde for øje, at forbrugere ikke har mulighed for at foretage den samme vurdering, eftersom to varemærker, der ligner hinanden, sjældent vil stå lige ved siden af hinanden ude i detailhandlen således, at forbrugeren selv kan sammenligne og dermed let kan vurdere, hvilken af de to varemærker, var det, som forbrugeren gik efter. Dette kaldes princippet om det udviskede erindringsbillede.⁹²

Domstolen har forholdt sig til, hvorledes vurderingen om lighed mellem 2 eller flere varemærker skal gribes an.⁹³ I en sag vedrørende et yngre varemærkes registreringshindring (Seven for all mankind), på grund af 3 ældre varemærker⁹⁴, havde Domstolen lejlighed til at anvende en række principper ved bedømmelsen af, hvorvidt det yngre varemærke lignede de ældre for meget til at opnå registrering. Det fremgår af dommens præmis 20, at et varemærke skal vurderes visuelt, fonetisk og konceptuelt. Det vil sige, at varemærker kan se ens ud uden, at de af den grund auditivt har nogen lighed og dermed ikke udgør en krænkelse og vice versa.

⁹⁰ Se afsnit 7 om Vareklasser

⁹¹ Siden 2004 har H&M udført såkaldte "designer collaborations", hvor kendte designere i samarbejde med H&M laver en tøjserie eksklusivt til H&M

⁹² Schovsbo og Rosenmeier, Immaterialret, side 542

⁹³ C-655/11 P af 21.februar 2013

⁹⁴ Alle 3 havde ordet "seven" som den primære del af mærket. Se bilag 1.B til illustration og bemærk her at det er Seven for all mankind's mærke med et 7-tal inkorporeret som anvendes

Endvidere nævnes det i dommen, at det er varemærkets samlede udtryk, som skal vurderes, og særligt må fokus lægges på dets distinktive og dominerende dele, som gennemsnitsforbrugeren måtte lægge mærke til.⁹⁵ Domstolen understregede i præmis 71, at en gennemsnitsforbruger anser et varemærke som helhed og ikke analyserer dets forskellige detaljer. Dette må betyde, at Domstolen skal forsøge at forholde sig lige sådan til de konkrete varemærker, som er omdrejningspunkter for tvister. I forlængelse heraf udtalte Domstolen, at det alene er i de tilfælde, hvor alle andre dele end varemærkets dominerende del er ubetydelige, at lighedsbedømmelsen kan baseres udelukkende på den dominerende del af mærket.⁹⁶ I den konkrete sag havde et af de ældre varemærker, som bestod af ordmærket "seven", et 7-tal inkorporeret i mærkets begyndelsesbogstav,⁹⁷ hvilket måtte betragtes som en ubetydelig del af varemærket, særligt fonetisk, da det ingen betydning havde for måden, man ville udtale mærket på. Endvidere var 7-tallet visuelt eller konceptuelt ikke et fremtrædende element, hvorfor ligheden mellem dette og Seven for all mankind's mærke var for stor.

Slutteligt fastslog Domstolen, hvad der lå til grund for, at Seven for all mankind – hvis mærke tydeligt bestod af nogle flere dele end blot ordet seven – ikke kunne registreres. Ud fra Domstolens begrundelse kunne der udledes nogle generelle principper vedrørende lighedsbedømmelsen. Domstolen udtalte, at ordelementet i begyndelsen af et varemærke er det, som forbrugerne⁹⁸ har lettest ved at huske,⁹⁹ og at den første del af et varemærke har tendens til at gøre størst indtryk på en forbruger.¹⁰⁰ Disse betragtninger havde den konsekvens at Seven for all mankind's varemærke blev opdelt således, at den første del, indeholdende ordet "seven", var mærkets dominerende del og det, som forbrugere huskede produktet på, hvorimod "for all mankind" delen blev tilsidesat som følge heraf, og dermed udelukkede mærket fra registrering. Lighedsbedømmelsen foretages altså ikke alene ud fra en anskuelse af mærkerne som helhed, da der lægges vægt på den dominerende del af mærket, som bør udgøre det element, som en forbruger husker bedst.

8.1.4 Vare- og tjenesteydelseslighed - Canon

Det fremgår som et 4. moment i forvekslelighedsbedømmelsen efter Varemærkeforordningen, at det skal vurderes, hvor stor lighed der er mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser, som varemærkerne

⁹⁵ Dommens præmis 71

⁹⁶ Dommens præmis 72

⁹⁷ Se bilag 1.B

⁹⁸ Dommens originalsprog er engelsk og anvender ordet "public" ligesom det er tilfældet i den franske version af dommen. Begrebet forbruger anvendes her fremfor ordet offentlighed, for bedre at stemme overens med den situation hvor kunder stifter bekendtskab med varemærket, altså i detailhandlen og gennem markedsføring

⁹⁹ Dommens præmis 74

¹⁰⁰ Dommens præmis 75

dækker over.¹⁰¹ Det er åbenbart, at 2 helt vidt forskellige varetyper, eksempelvis æbler contra biler, som sælges under enslydende varemærker, ikke udgør nogen risiko for forveksling. Alene den store forskel på varernes art medfører, at forbrugeren er klar over, at varerne, trods de ensartede varemærker, stammer fra forskellige virksomheder.

Der kan dog forekomme tilfælde, hvor det er knapt så åbenbart for forbrugeren, at produkterne stammer fra forskellige virksomheder, særligt hvis det ældre varemærke har stor adskillelsesevne. Det kom til udtryk i en sag, der involverede Canon som det ældre varemærke, mod Metro-Goldwyn-Mayer (herefter MGM), som benyttede et mærke kaldet "cannon".¹⁰² Ud fra en umiddelbar betragtning må det konstateres, at der var stor lighed mellem Canons varemærke og det af MGM benyttede mærke "cannon". Det var på grund af manglende varelighed, at tidligere instanser havde afvist, at der skulle være tale om risiko for forveksling.

Følgende elementer i Domstolens vurdering skulle iagttages ved bedømmelsen af, om der fandtes forvekslingsrisiko trods ringe lighed mellem varerne:

Domstolen udtalte, at en svag grad af lighed mellem varerne kunne opvejes af en høj grad af lighed mellem mærkerne og omvendt.¹⁰³ I denne forbindelse skulle det tages i betragtning, hvor kendt det ældre varemærke var.¹⁰⁴ Kendte mærker nød en videre beskyttelse end mærker med en lavere grad af adskillelsesevne,¹⁰⁵ og det trods en eventuel manglende lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.

Desuden blev nævnt alle de elementer, som kunne have indflydelse på forbindelsen mellem varerne, særligt (1) varernes art, (2) produkternes anvendelses formål, (3) måden man anvender produkterne på, samt (4) hvorvidt produkterne er i et konkurrenceforhold med hinanden eller alternativt supplerer hinanden.¹⁰⁶ Dette har betydning for rækkevidden af beskyttelsen i forhold til de situationer, hvor der er lighed mellem mærkerne men ikke mellem de varer eller tjenesteydelser, som mærkerne dækker over. En virksomhed, som er indehaver af et særligt kendt mærke, kan derfor have held med at forbyde andre virksomheder at benytte noget lignende på trods af, at produkterne ikke findes i den samme vareklasse.

¹⁰¹ Varemærkeforordningens 8. betragtning, sidste punktum

¹⁰² C-39/97 af 29. september 1998

¹⁰³ Dommens præmis 17

¹⁰⁴ Dommens præmis 17. Domstolen henviste desuden til den ældre afgørelse om Sabel mod Puma (C-251/95) der fastslog at der var øget risiko for forveksling jo større det ældre mærkes adskillelsesevne var, jf. dommens præmis 24

¹⁰⁵ Dommens præmis 18

¹⁰⁶ Dommens præmis 23

I den konkrete sag afsluttede Domstolen med at udtale, at der kunne være risiko for forveksling, selvom det blev antaget i omsætningskredsen, at de pågældende varer blev produceret forskellige steder.¹⁰⁷ Synspunktet giver virksomheder med velrenommerede varemærker mulighed for at udvide deres forretning til nye områder, og dermed vareklasser uden at være nødsaget til at benytte et andet varemærke til produkterne på det nye område. Dertil er det vigtigt at nævne Domstolen i præmisserne bemærker, at der ikke ville risiko for forveksling, hvis der ikke var fare for, at omsætningskredsen ville antage, at de pågældende produkter stammede fra den samme virksomhed eller i hvert fald to økonomisk forbundne virksomheder.¹⁰⁸

9. Momenter i forvekslingsbedømmelsen efter Varemærkeloven

Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 foreskriver, at indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre at bruge tegn erhvervsmæssigt hvis;

”tegnet er identisk med eller ligner varemærket og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket”.

Varemærkelovens § 4, stk. 2 udfylder reglen med følgende ordlyd;

*”Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renomméet”*¹⁰⁹

Ud fra ovenstående kan følgende momenter udledes til brug for forvekslelighedsbedømmelsen. (1) tegnet er identisk eller ligner varemærket, (2) det antages at der en forbindelse mellem de to mærker, (3) et kendt varemærke¹¹⁰ kan hindre registrering af lignende mærker i forskellige vare- eller tjenesteydelsesklasser såfremt, (4) det yngre mærkes brug kunne udnytte det ældre mærkes renommé kommercielt, eller (5) bruge det ældre mærke på en måde, der er egnet til at skade dette.

Sammenholdt med kriterierne i forvekslingsbedømmelsen efter Varemærkeforordningen er det i det væsentligste de samme kriterier, om end forskelligt formuleret, der bør indgå i en forvekslelighedsbedømmelse. Hvor ingen af de to kan betegnes som en udtømmende liste, er det kun

¹⁰⁷ Dommens præmis 30

¹⁰⁸ Dommens præmis 30

¹⁰⁹ Lignende formulering findes i Varemærkeforordningens, stk. 1, litra c

¹¹⁰ Som citeret ovenfor i bestemmelsen er der tale om et varemærke der er kendt ”her i landet”, hvilket følgelig adskiller sig fra Varemærkeforordningen, som tager udgangspunkt i hvor kendt varemærket er ”på markedet”, og dermed har potentiale til en bredere geografisk beskyttelse

Varemærkeforordningen, der foreskriver, at der i bedømmelsen er en række momenter, som bør inddrages, dog *navnlig* de i ovenstående afsnit 8.1 nævnte kriterier. Forordningen og den danske Varemærkelov har dog to kriterier med betydning for forvekslingsbedømmelsen tilfælles, hvilket fremgår af henholdsvis Forordningens artikel 9, stk. 1, litra c og Varemærkelovens § 4, stk. 2. Disse omhandler utilbørlig udnyttelse af varemærker og brug af et varemærke, som skader dettes særpræg eller renommé. Selvom disse ej beskrives i lovteksterne direkte i sammenhæng med forvekslingsrisikoen, inddrages de her, fordi situationerne ligner dem i forvekslingssfæren meget, og da det ikke kan udelukkes, at denne brug rent faktisk medfører risiko for forveksling, når forbrugere konfronteres med denne ulovlige brug. Nedenfor behandles eksempler på retspraksis med det formål at påvise betydningen af bestemmelsernes indhold for forvekslingsrisikoen.

9.1 Utilbørlig udnyttelse af varemærket - Noma

Adidas-dommen¹¹¹ demonstrerede, hvordan brug af en anden virksomheds kendetegn på egne produkter var egnet til at skabe vildfarelse hos forbrugerne med den konsekvens, at konkurrenter kunne lukrere på at anvende en anden virksomheds varemærke uden at have tilnærmelsesvis de samme udgifter til markedsføring, som indehavere af velrenommerede mærker utvivlsomt har haft. Lignende sås i U 2014.876 H, hvor en chokoladeklub (K) markedsførte, at medlemskab af klubben medførte deltagelse i en konkurrence, hvor vinderen ville få en middag på restaurant Noma i København. Noma påstod sit varemærke krænket efter Varemærkelovens § 4, stk. 2 samt Markedsføringslovens §§ 1 og 18, og fik medhold af Højesteret, der lagde vægt på følgende argumenter. Indledningsvis, var det ubestridt, at Nomas varemærke var særdeles velkendt på markedsføringstidspunktet. Det må altså tilføjes som en betingelse for vurderingen af, hvor kendt et mærke er, at det skal være blevet kendt på det tidspunkt, hvor en krænkelse finder sted, for at opnå den udvidede beskyttelse, jf. Varemærkelovens § 4, stk. 2.

Højesteret anførte, at den annonce, som K havde brugt til at markedsføre konkurrencen med, og som indeholdt Nomas varemærke, var udformet på en *”dominerende og meget iøjnefaldende måde.”* Forstået således, at Nomas varemærke, særligt betegnelsen *”verdens bedste restaurant”*, havde blikfang i annoncen, modsat K’s eget mærke, som fremstod som en del mindre.¹¹² Ud fra disse betragtninger fandt Højesteret, at K havde forsøgt at udnytte Nomas kendte varemærke for derved at *”drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige... herved på utilbørlig måde har snyltet på varemærkets særpræg og renommé.”* Dermed var der tale om en klar overtrædelse af Varemærkelovens §

¹¹¹ Se afsnit 8.1.2

¹¹² Se bilag 1.B

4, stk. 2. Højesteret fandt tillige at Markedsføringsloves §§ 1 og 18 var overtrådt. Der var dog ikke i dommen anført, hvilke konkrete omstændigheder, der førte til dette resultat.

9.2 Skade på varemærkets særpræg eller renommé – Fisherman's Friend

En anden situation forelå i U 2007.1895 H, hvor rettighedsindehaveren til varemærket Fisherman's Friend (virksomheden Lofthouse of Fleetwood Ltd, herefter Lofthouse), som producerer lakridspastiller, påstod krænkelse af sit varemærke efter Varemærkelovens § 4, stk. 2, på grund af en virksomheds (Nortlander A/S, herefter Nortlander) salg af vodka shots under varemærket Fisherman.

Højesteret fandt, modsat Sø- og Handelsretten, at varemærket Fisherman's Friend kunne anses som et velkendt mærke trods virksomhedens beskedne andel af markedet, men på grund af omfanget af salget over en 10 årig periode, som af Højesteret blev anset som en betydelig faktor. Ligeledes fik virksomhedens omfangsrige markedsføringsomkostninger betydning for, at mærket var at anse som velkendt her i landet. Da ordet Fisherman var den dominerende del af varemærket Fisherman's Friend, var der tale om mærkelighed mellem de to varemærker, og der fandtes stor sandsynlighed for, at forbrugerne ville forbinde de to mærker og dermed de to forskellige produkter med hinanden. Højesteret tilføjede, at dette da også måtte have været Nortlanders hensigt.

Om sagen udtalte retten endvidere;

"... Nortlanders brug af navnet Fisherman for en vodka shot indebærer en utilbørlig udnyttelse af den goodwill, der er knyttet til Lofthouses varemærke Fisherman's Friend. Hertil kommer, at brugen kan være skadelig for Lofthouse ved, at halspastillen, som ofte har været markedsført i sportssammenhæng, sættes i forbindelse med spiritus."

Ovenstående illustrerer de to former for "skade", brugen af et lignende mærke og kendetegn kan påføre et ældre varemærke. Virksomheden, der solgte vodka shot under et med Fisherman's Friend forveksleligt mærke, skadede det ældre mærke, idet virksomheden udnyttede den forbindelse forbrugere ville antage, at der var mellem de to produkter. Det er ikke utænkeligt, at kunder ville have en forventning om, at vodka shottet havde den samme smag som halspastillerne, hvorfor virksomheden ville opnå højere omsætning. Den anden form for "skade" ligger i, at halspastillerne blev sat i forbindelse med et produkt, som potentielt kunne fratage Fisherman's Friend kunder fra den kundekreds, som virksomheden ønskede at henvende sig til, idet mærket blev sat i forbindelse med salg af spiritus. Schovsbo og Rosenmeier omtaler dette som "Rottegiftreglen",¹¹³ hvilket formentlig kan henføres til de afgørelser vedrørende nægtelse af registrering af forvekslelige varemærker for produkter som eksempelvis rottegift, som ville kunne medføre uheldige associationer for de velkendte varemærker.

¹¹³ Schovsbo og Rosenmeier, Immaterialret, side 559

Afgørelserne VA 1987 04321¹¹⁴ vedrørende mærket BOSS for desinfektionsmidler til udryddelse af skadedyr blev nægtet registrering på grund af varemærket BOSS, som var registreret for kosmetiske produkter og VA 1988 01879¹¹⁵ vedrørende mærket POLO for præparater til udryddelse af skadedyr mm. nægtet registrering på grund af varemærket POLO der var registreret for konfektur, er eksempler på anvendelse af denne "rottegiftregel".

Et eksempel på en afgørelse, hvor "rottegiftreglen" ikke kunne hindre en registrering sås i VR 1999 03087,¹¹⁶ hvor indehaveren af varemærket MAGNUM, som var registreret for blandt andet is, ikke kunne forhindre en virksomhed i at registrere ordmærket MAGNUM for tobak. Da sagen ikke har været forelagt for domstolene, må man alene gisne om begrundelsen bag dette udfald. Trods tobaks betegnelse som nydelsesmiddel, bør dette ikke overskygge produktets sundhedsskadelige effekt, hvorfor det forekommer kuriøst at afgørelsen fik dette udfald.

10. Den varemærkeretlige forvekslingsbedømmelse

Fra Varemærkeforordningen til den danske Varemærkelovs §§ 4, stk. 1, nr. 2 og 4, stk. 2, kan følgende elementer til brug for vurderingen om mærkers forvekslelighed med hinanden udledes, navnlig (1) hvor kendt varemærket er, (2) om der foreligger en risiko for, at forbrugere forbinder det yngre mærke med det ældre, (3) den visuelle, fonetiske og konceptuelle lighed mellem mærkerne, (4) ligheden mellem produkterne eller tjenesteydelserne, til hvilke mærket hører, (5) medfører brugen af et mærke en utilbørlig fordel idet mærket ligner et ældre varemærke, og slutteligt, (6) om brugen af et mærke medfører uønskkelige associationer mellem det ældre varemærkes varer eller tjenesteydelser og det yngres. Disse kan sammenfattes som de seks væsentligste momenter som finder anvendelse i den varemærkeretlige forvekslingsbedømmelse, men der er fortsat altid tale om en helhedsbedømmelse, hvor alle de relevante faktorer i sagen skal inddrages.¹¹⁷ I forhold til, hvem der er i risiko for at forveksle varemærker, bruges i praksis forskellige begreber. EU Domstolen praktiserer udtryk som *"gennemsnitsforbrugeren"*,¹¹⁸ *"omsætningskredsen"*,¹¹⁹ og *"en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke."*¹²⁰ Sidstnævnte er ligeledes et redskab til brug for vurderingen af, hvor kendt et mærke er. Dansk retspraksis har brugt betegnelser som *"forbruger"*¹²¹ og

¹¹⁴ Dansk Varemærketidende, nr. 52, 1993

¹¹⁵ Dansk Varemærketidende, nr. 35, 1993

¹¹⁶ Dansk Varemærketidende, nr. 36, 1999

¹¹⁷ Schovsbo og Rosenmeier, Immaterialret, side 541

¹¹⁸ C-102/07, Adidas, præmis 35 og C-655/11, Seven for all mankind, præmis 71

¹¹⁹ C-39/97, Canon, præmis 30

¹²⁰ T-505/12, Longines, præmis 100

¹²¹ U 1991.697 H, Coca-Cola og U 2013.376 H

”gennemsnitsforbruger”.¹²² Schovsbo og Rosenmeier anfører, at forvekslingsbedømmelsen som udgangspunkt anvender ”gennemsnitsforbrugerens” opfattelse af mærkerne.¹²³ Samtlige betegnelser må siges at være et udtryk for den relevante del af markedet, som bliver eksponeret for varemærkerne.¹²⁴ Ovenstående er samlet set et udtryk for en temmelig bred beskyttelse af varemærker, særligt fordi det ikke er en udtømmende liste, og der er overladt domstolene en vis skønsmæssig margin, når der skal foretages en forvekslingsbedømmelse i de konkrete sager. Momenterne i vurderingen kan således strækkes, og nye kan tilføjes sådan, at virksomheders kendetegn i mange tilfælde opnår den nødvendige beskyttelse.

Dog findes der kendetegn, som for virksomheder har stor økonomisk betydning, men som varemærkeretten alligevel ikke kan nå.¹²⁵ Som opsamlingsbestemmelse på området kommer Markedsføringslovens § 18 i spil, hvorfor nedenstående vil fokusere på dennes omfang af beskyttelse.

11. Momenter i forvekslingsbedømmelsen efter Markedsføringslovens § 18

Ligesom Varemærkeloven og Varemærkeforordningen har Markedsføringslovens § 18 en ordlyd, som hjemler beskyttelse for kendetegn i tilfælde af risiko for forveksling af disse. § 18 lyder som følger;

”Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte andres kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres”.

Steinicke og Mortensen anvender den systematik, som består i, at bestemmelsens 1. led, som omhandler uberettiget brug af andres kendetegn (og lign.), kaldes for adkomstprincippet, hvor bestemmelsens 2. led, som omhandler risiko for forveksling, kaldes forvekslingsprincippet.¹²⁶ Følgende afsnit vil alene behandle forvekslingsprincippet af hensyn til afhandlingens fokus på forvekslingsbedømmelsen.

Det antydes i litteraturen, at forvekslingsbedømmelsen efter Markedsføringslovens § 18 overordnet set svarer til forvekslingsbedømmelsen efter Varemærkeloven og Varemærkeforordningen, jf. Mortensen og Steinicke som anfører at:

¹²² U 2009.754 H, Minimax

¹²³ Schovsbo og Rosenmeier, Immaterialret, side 541

¹²⁴ Knud Wallberg anvender i ”Grundlæggende Immaterialret”, side 179 begrebet ”køberkredsen” som tillige må være synonymt med den relevante del af markedet, for hvem varemærkerne eksponeres

¹²⁵ Dette synspunkt støttes af Mortensen og Steinicke der anfører, at det er Markedsføringslovens § 18’s egentlige mål at beskytte de forretningskendetegn som ikke er kvalificeret til at opnå varemærkeretlig beskyttelse, jf. Dansk markedsret, 2015, side 385

¹²⁶ Mortensen og Steinicke, Dansk markedsret, side 388

”Der er et væsentligt sammenfald mellem de principper om forvekslelighed, der anvendes i varemærkeretten og efter markedsføringslovens § 18”,¹²⁷

og Borchert og Bøggild der skriver at;

”Den vurdering og de principper, der skal anvendes ved afgørelsen af, om et forretningskendtegn er egnet til at fremkalde forveksling med et andet forretningskendtegn, svarer i al væsentlighed til de, der anvendes inden for varemærkeretten.”¹²⁸

Det forekommer da også naturligt, at en del af momenterne i forvekslelighedsbedømmelsen vil være sammenfaldende, idet varemærker og forretningskendtegn har meget tilfælles, ligesom formålet med bestemmelserne er opstået ud fra et behov om at regulere konkurrencen på området, men dette er samtidig medvirkende til, at grænserne mellem de to bestemmelser bliver sværere at tegne tydeligt op.

11.1 Konkret bedømmelse

Modsat Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, og § 4, stk. 2 samt Varemærkeforordningens 8. betragtning, opremser Markedsføringslovens § 18 ikke nogen momenter, som bør indgå i forvekslingsbedømmelsen. Derfor vil det alene være muligt at udlede, hvilke elementer, som indgår i bedømmelsen af retspraksis. Det faktum, at loven er stille omkring, hvorledes begrebet ”egnet til at fremkalde forveksling” bør fortolkes, kunne tyde på, at lovgiver har ønsket at lade dette være op til Domstolene. Dette åbner således op for, at hver enkelt sag kan underlægges en helt konkret bedømmelse, hvor retten ikke er nødt til at anvende bestemte fortolkningsprincipper ved deres vurdering af, om der er tale om en situation, hvor der findes en forvekslingsrisiko efter § 18. Det medfører den fordel, at bestemmelsen bliver bred nok til potentielt at ”fange” de krænkelse af forretningskendtegn, som er nødvendige for at beskytte indehaverne af disse, men ikke desto mindre kan ikkeeksisterende fastlagte momenter i forvekslingsbedømmelsen være medvirkende til, at retstilstanden på området vil være svær at forudsige

Nedenfor behandles eksempler fra praksis, som illustrerer den konkrete bedømmelse af forvekslingsrisikoen.

11.1.1 Waterproof

Et eksempel på krænkelse af Markedsføringslovens § 18 ses blandt andet i U 2007.708 H, hvor virksomheden Waterproof Engineering A/S påstod dets navn krænkede i henhold til bestemmelsen, idet virksomheden Waterproof ApS, som i øvrigt ikke var i noget direkte konkurrenceforhold med Waterproof Engineering A/S, ligeledes benyttede ordet ”waterproof” i deres navn.

¹²⁷ Mortensen og Steinicke, Dansk handelsret, side 401

¹²⁸ Borchert og Bøggild, Markedsføringsloven, side 501

Højesterets vurdering om forveksleligheden lagde vægt på ordene, som virksomhedsnavnene bestod af:

"Ordet >>waterproof<< angiver i almindelig sprogbrug en beskaffenhed eller egenskab ved en vare eller tjenesteydelse... Kombinationen af ordet >>waterproof<< med det branchebeskrivende ord >>engineering<< udgør et sammensat navn, som indstævntes navn >>Waterproof ApS<< klart adskiller sig fra."

Ligesom i den varemærkeretlige forvekslingsvurdering forholdt Højesteret sig til de konkrete ord, både samlet og hver for sig i vurderingen af, om der var tale om forvekslelighed. Det har formentlig haft betydning, at der var tale om to forskellige brancher, hvilket har mindsket risikoen for forveksling, men den korte begrundelse fra Højesteret beretter ikke herom. Morstensen og Steinicke anfører angående "branchelighed"¹²⁹, at dette antageligt er et kriterium, som finder anvendelse i forhold til § 18, ligesom det inden for varemærkeretten er en betingelse for beskyttelse.¹³⁰ Den konkrete dom beretter som anført ovenfor ikke noget herom, men det kan ikke udelukkes, at dette princip kunne spille ind i forvekslingsvurderingen. Dog betyder princippet i varemærkeretlig forstand, at mærkerne skal angå de samme eller i det mindste beslægtede vare- eller tjenesteydelsesklasser. Dette har ikke relevans for forretningskendetegn, da disse ikke registreres.

11.1.2 Bentamin

U 1982.590 H er endnu et eksempel, hvor der forelå risiko for forveksling. Sagen var anlagt af en virksomhed, der havde succes med salg af et slankemiddel kaldet BENTAMIN, og i kølvandet på denne succes kom en konkurrent på banen med et lignende produkt, som blev solgt under navnet BETINA. Højesteret udtaler om forvekslingen mellem navnene:

"Da navnet på appellantens produkt endvidere findes at være egnet til at fremkalde forveksling med indstævntes produkt under de omstændigheder, hvorunder markedsføring er sket, tiltrædes det ligeledes, at markedsføringslovens § 5⁽¹³¹⁾ må anses for overtrådt".

Mere blev der ikke gået i dybden med forvekslingsbedømmelsen.

I denne sag var det særligt sagsøgtes illoyale markedsføringsadfærd i forbindelse med lanceringen af sit produkt, som var sagens omdrejningspunkt og ovenstående citat synes at støtte det synspunkt, at det var faktorer, som isoleret set var forvekslelighedsbedømmelsen uvedkommende, der medvirkede til, at udfaldet blev, at navnene var forvekslelige. Alternativt må Højesteret have ment, at navnene lignede hinanden i så høj grad, at det ikke var nødvendigt med en nærmere undersøgelse af ligheden mellem de to.

¹²⁹ Mortensen og Steinicke, Dansk handelsret, side 396. Udtrykket må være en samlet betegnelse for vare- og tjenesteydelseslighed

¹³⁰ Mortensen og Steinicke, Dansk handelsret, side 396-397

¹³¹ Markedsføringslovens daværende § 5, svarer til den nuværende § 18

Dette forekommer dog tvivlsomt, særligt i lyset af den vurdering, som sædvanligvis foretages af lignende ord.¹³² Yderligere undersøgelse af situationer, som indebærer en markedsføringsadfærd, der anses som illoyal foretages nedenfor i afsnit 11.2.

Ovenstående eksempler fra praksis giver et billede af forvekslingsbedømmelsen som værende en helt konkret bedømmelse uden brug af på forhånd fastsatte principper med stor skønsmæssig margin for domstolene. En lignende observation ses foretaget af Borchert og Bøggild, der dog finder, at denne metode forekommer at være overensstemmende med bestemmelsens forudsætninger som "den lille generalklausul" i forhold til speciallovgivningen.¹³³ Det må medgives, at bestemmelsen bør være fleksibel nok til at opfylde sit formål om at beskytte forretningskendetegn, som ikke hører ind under varemærkeretten, men samtidig kan denne praksis medføre usikkerhed omkring bestemmelsens omfang.¹³⁴ For en nærmere afklaring er det nødvendigt at undersøge retspraksis for yderligere forhold, der gør sig gældende for Markedsføringslovens § 18's indhold og rækkevidde.

11.2 Illoyal konkurrence

Selvsagt har en virksomheds markedsføring stor betydning, når bestemmelsen i Markedsføringslovens § 18 bringes i spil. Nedenstående eksempler fra retspraksis illustrerer situationer, hvor forretningskendetegn har været anvendt på en måde eller på et tidspunkt i forbindelse med markedsføring af virksomheder eller produkter, som har givet anledning til, at Markedsføringslovens § 18 blev påberåbt og efterfølgende behandlet af domstolene.

11.2.1 Megasol

I U 2000.506 H skulle der tages stilling til, om det yngre mærke MEGASOL krænkede det ældre varemærke PIKASOLs rettigheder. Eftersom der var tale om varemærker, skete bedømmelsen efter Varemærkelovens § 4. Højesteret afviste, at der var risiko for forveksling efter en helhedsbedømmelse og fandt herefter lejlighed til at kommentere, om end kortfattet, hvorvidt der var markedsført på en sådan måde, at der forelå risiko for forveksling mellem to mærker. Dette afviste Højesteret ligeledes, desværre uden nogen detaljeret forklaring. Det åbner døren for, at forvekslingsrisiko kan komme på tale efter markedsføringslovens § 18, blot ved den måde en virksomhed (hvis kendetegn ikke i sig selv kunne anses

¹³² Se eksempelvis bedømmelsen i afsnit 6.3 om "Kendetegn efter Markedsføringslovens § 18", hvor Sø- og Handelsretten foretager en grundig vurdering af ligheden mellem to ord i SH2015.V-0079-13

¹³³ Borchert og Bøggild, Markedsføringsloven, side 508

¹³⁴ Borchert og Bøggild kommer ind på problematikken med manglende forudsigelighed i retspraksis, når den helt konkrete bedømmelse anvendes, men kommer frem til at, det fortsat er den mest hensigtsmæssige metode, jf. Markedsføringsloven, side 508

for forvekslelig med en anden virksomheds) markedsfører sine produkter på, uden at denne anvender mærker eller tegn som tilkommer andre.

Markedsføring er et videre begreb end blot reklamefremstød i diverse medier. Der er adskillige måder, en virksomhed kan markedsføre sig selv på, og en nærmere redegørelse for disse, falder uden for denne fremstilling. Dog illustrerer de mange muligheder for markedsføring, hvorledes der kan opstå behov for beskyttelse af kendetegn. Ovenstående dom tilkendegav, at en virksomhed kunne markedsføre sig selv eller dets produkter på en måde, der var egnet til at skabe forvekslelighed med en andens kendetegn eller varemærke, og særligt den tidsmæssige faktor må antages at have spillet en rolle, eftersom produktet med det lignende navn blev lanceret lige efter det ældre produkt havde haft stor succes på markedet.

Følgende dom omhandlede en situation, hvor en virksomhed netop markedsførte og præsenterede sig selv for offentligheden på en måde, der var egnet til at fremkalde denne forveksling, jf. straks nedenfor.

11.2.2 Rolex¹³⁵

John Fogtmann (herefter JF) var indehaver af en virksomhed, som solgte brugte Rolex-ure på internettet. Modparten Montres Rolex S.A. (herefter Rolex) havde påstået krænkelse af deres varemærkerettigheder og påstod endvidere, at JF ved sin markedsføring havde overtrådt Markedsføringsloven. Det fremgik af sagens faktum, at JF benyttede ordet "Rolex" i sit domænenavn, såvel som i den e-mail adresse, han anvendte erhvervsmæssigt. Da Rolex var et velrenommeret mærke, henhørte disse forhold under varemærkeretten, og retten fandt da også, at JF havde krænket Rolex' rettigheder efter Varemærkelovens § 4, stk. 1.

Sø- og Handelsretten var endvidere enige med sagsøger i, at JF brugte Rolex' forretningskendetegn som "butiksfacade". Her var altså ikke tale om en fysisk butik men en hjemmeside, hvorfra JF solgte urene. Ved at udforme hjemmesiden på en måde, der kunne give lejlighed til, at kunder ville forveksle hans virksomhed med Rolex', havde JF overtrådt Markedsføringslovens §§ 1 og 5.¹³⁶

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at JF på hjemmesiden havde anført at hans virksomhed ikke var forbundet med modpartens. Dette ville da også føre til en for rettighedsindehavere usikker retstilstand, såfremt en simpel disclaimer¹³⁷ nederst på en hjemmeside eller i andre markedsføringssammenhænge kunne legitimere udnyttelse af andres varemærker eller forretningskendetegn.¹³⁸ Som det fremgik af U

¹³⁵ U 2000.2300 S

¹³⁶ Daværende § 5 svarer til nugældende § 18

¹³⁷ Med disclaimer menes her at frasige sig retten til andres varemærke. Ikke at forveksle med bestemmelsen om disclaimer i Varemærkelovens § 16

¹³⁸ Knud Wallberg bruger dommen som argumentation for det forhold, at det ej er muligt via markedsføringsretlige foranstaltninger at bringe et varemærkeretligt forhold ud af Varemærkelovens anvendelsesområde, som her ved brug af en disclaimer. Wallberg anførte at dette desuden var i overensstemmelse med EU-retten idet EU-Domstolen i C-

2014.876 H¹³⁹ om Noma, var det ligeledes i strid med varemærkeretten, at en chokoladeklub i sit reklamemateriale brugte Nomas varemærke trods det faktum, at chokoladeklubbens eget navn også fremgik deraf. Det var altså det dominerende element i markedsføringen, som domstolen i sin bedømmelse lagde vægt på, og det samme må antages at gælde indenfor Markedsføringslovens § 18's område.

11.2.3 Aldersrabat

Et eksempel fra praksis, hvor retten kom til det resultat, at der ikke forelå krænkelse af hverken Varemærkeloven eller Markedsføringsloven i forbindelse med en konkurrerende virksomheds markedsføring, var U 2012.321 S.

Sagsøger, som var optikerkæden Synoptik, havde i en periode fra 2004-2010 ført kampagner, hvori betegnelsen "aldersrabat" fremgik, hvilket indebar et koncept om, at kunderne fik deres alder i rabat ved køb af briller. I 2010 reklamerede konkurrenten Thiele med en kampagne, hvor betegnelsen "få din alder i rabat" fremgik. Der var således tale om det samme rabatkoncept, som Synoptik benyttede.

Sø- og Handelsretten foretog indledningsvis en vurdering af, hvorvidt Synoptik havde opnået varemærkeret til konceptet "aldersrabat". Begrebet, som var beskrivende for konceptet, manglede særpræg, og dette havde heller ikke ved indarbejdelse opnået dette. Dermed var eneret efter Varemærkeloven udelukket, og retten udtalte i forbindelse hermed, at der ikke kunne opnås eneret på en sådan rabatform, der gik ud på, at kunderne fik rabat svarende til deres alder. Rettens afvisning af en varemærkeretlig beskyttelse for sådan et rabatkoncept forekommer bestemt korrekt, særligt på grund af den umiddelbare tættere tilknytning denne konkrete tvist synes at have til markedsføringsretten. Angående Markedsføringslovens § 18,¹⁴⁰ som Synoptik havde påstået krænkelse, fandt Sø- og Handelsretten ikke, at Thiele havde udvist en adfærd, som kunne betegnes som illoyal. Dette blev begrundet med, at der fandtes betydelige forskelle i fremtoningen af de konkurrerende virksomheders markedsføring. Endvidere begrundede retten resultatet med, at Thiele blot havde efterlevet en efterspørgsel på denne rabatform. Det faktum at de konkurrerende kampagner tidsmæssigt var sammenfaldende, kunne i denne sag ikke føre til noget andet resultat.

Dommen kan umiddelbart forekomme streng i forhold til den virksomhed, som havde fundet på et godt koncept – der var jo tilsyneladende efterspørgsel på det – men som ikke havde mulighed for at udelukke

206/01 Arsenal/Reed, fastslog at en sælger ikke via skiltning i sin bod, hvoraf det fremgik at dennes varer ej var de originale Arsenalvarer, på den måde kunne undgå at krænke Arsenal's varemærke, jf. NIR 1/2005, side 97, "Varumärken i ljuset av EU-utvecklingen"

¹³⁹ Jf. afsnit 9.1 om Utilbørlig udnyttelse af varemærket - Noma

¹⁴⁰ Det er sagsøger, som specifikt nævner bestemmelsen, men desværre står der i Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat alene "markedsføringsloven" uden angivelse af paragraffer. Det må formodes at det i denne sammenhæng er i hvert fald lovens §§ 18 og 1, som retten tager stilling til

konkurrenter fra at udbyde det selv samme koncept. Det kan virke som om, at der ikke blev taget højde for den værdi, som ideen om aldersrabat havde for virksomheden, men Sø- og Handelsretten må have ment, at det ud fra et konkurrenceretligt synspunkt ville være for vidtgående at tillægge den form for rabatkoncepter beskyttelse efter Markedsføringsloven. Desværre var der ikke i sagen lejlighed til at vurdere, om situationen indebar en forvekslingsrisiko efter § 18, men under de konkrete omstændigheder ville det ikke være utænkeligt, om nogle forbrugere ville forveksle de to optikerkæder grundet de enslydende reklamekampanjer. Da retten brugte det faktum, at Thiele efterlevede en efterspørgsel på den pågældende rabat som argument for, at virksomheden gerne måtte bruge konkurrentens rabatkoncept, åbnes herved op for, at efterspørgsel kan afskære eneret på visse markedsføringskoncepter.

11.3 Geografiske og branchebeskrivende betegnelser

11.3.1 Morsø Sparekasse¹⁴¹

Sagsøger i denne sag var Morsø Sparekasse, som ønskede at forbyde konkurrenten Frøslev-Møllerup Sparekasse at bruge betegnelserne Nykøbing M. Sparekasse og Nykøbing Mors Sparekasse som dele af et filialnavn. Det fremgik af sagens omstændigheder, at Frøslev-Møllerups filial med de omtvistede navne var ny på det konkrete lokale marked, hvorfor Morsø Sparekasse ønskede at beskytte sin kundekreds i forhold til risikoen for, at kunder ville forveksle den nye lokale filial med Morsø Sparekasse.

Inden retten foretog en vurdering af, om der var risiko for forveksling, fastslog Sø- og Handelsretten, at Morsø Sparekasse, trods 40 års indarbejdelse, alene nød en vis snæver beskyttelse både varemærkeretligt og markedsføringsretligt. Denne temmelig vage udmelding er svær at udlede meget af, særligt om beskyttelsens rækkevidde, og er endnu et eksempel på, hvor kompliceret det kan være at adskille indholdet af de to kendetegnsretlige discipliner, når de bedømmes samlet uden nærmere præcisering.

I forvekslingsbedømmelsen kom retten frem til, at begge navne indeholdt en geografisk betegnelse, som hverken visuelt eller lydmæssigt mindede om hinanden på en måde, der udgjorde en risiko for forveksling efter Varemærkeloven eller Markedsføringsloven. Denne del af forvekslingsbedømmelsen må altså være ens for de to retsområder henset til den måde, hvorpå retten ser på ordenes lighed med hinanden. Sø- og Handelsretten anførte om ordet "Sparekasse", at dette var en lovpligtig del af begge virksomheders navne, hvorfor det ikke kunne udgøre en forvekslingsrisiko. Dette må antages at gælde for varemærkeretten såvel som markedsføringsretten. Endvidere kan det udledes af dommen, at når en betegnelse er almindelig for branchen, som det var tilfældet i den konkrete sag med anvendelse af en geografisk angivelse af et sted, efterfulgt af et ord som er artsbetegnende, udgør det ikke en krænkelse af forretningskendetegn eller

¹⁴¹ U 2003.690 S

varemærkeretten, eftersom der vanskeligt kunne opnås varemærkeret på sådanne rent beskrivende betegnelser. Dommen er dermed et eksempel på et tilfælde, hvor virksomheder må tåle, at en konkurrent benytter lignende kendetegn, fordi det er almindeligt i den pågældende branche.

Et andet eksempel fra retspraksis, hvor Højesteret havde anledning til at forholde sig til en lignende situation var U 2007.2393 H, som belyses nedenfor.

11.3.2 Lokalbanken

Sagen udsprang af Lokalbanken i Nordsjællands ønske om at forbyde Spar Nord Bank at anvende ordet "lokalbank" i virksomhedens navn eller i noget markedsføringsmateriale som vedrørte den finansielle sektor. Retten tog stilling til hele ordet samlet men også de to dele "lokal" og "bank" hver for sig. Ikke overraskende fastslog retten, at ordet "bank" var rent beskrivende, hvorfor dette ikke egnede sig til opnåelse af eneret. Ordet "lokal" beskrev det stedlige, og det sammensatte ord "lokalbank" var fortsat en artsbetegnelse, som ikke via indarbejdelse kunne give Lokalbanken i Nordsjælland ret til at forbyde andre at anvende ordet.

I sagen påberåbtes adskillige bestemmelser fra Varemærkeloven og Markedsføringsloven, herunder generalklausulen om forretningskendetegn. I sin begrundelse undgår retten tilsyneladende at komme ind på, hvilke bestemmelser, endda hvilken, lov den anvender som grundlag for resultatet. Retten bruger dog betegnelsen "forretningskendetegn" i sin begrundelse, hvilket hælder til, at den er inden for Markedsføringslovens område. Dette stemmer også bedst overens med, at Lokalbanken i Nordsjælland ikke kunne registrere ordet "Lokalbanken", da det efter de anførte grunde i ovenstående afsnit, ikke havde tilstrækkeligt særpræg til at fungere som varemærke.

Parterne i U 2003.690 S om Morsø Sparekasse og U 2007.2393 H om Lokalbanken var finansielle institutioner, for hvilke der viste sig at gælde nogle specielle regler angående disses forretningskendetegn. Trods indarbejdelse over flere årrækker, kunne disse virksomheder ikke forbyde andre i den samme branche at anvende ensartede eller i hvert fald lignende kendetegn, i hverken deres navn, markedsføringsmateriale eller andet.¹⁴²

Uagtet at domstolenes begrundelser var uklare med hensyn til, hvilke love og bestemmelser der konkret fandt anvendelse, pegede omstændighederne på, at det i høj grad var Markedsføringslovens område, der

¹⁴² Som eksempel på en dom der nåede til det modsatte resultat kan nævnes SH2007.V-0044-06, hvor en bank ved navn LÅN & FINANS havde opnået varemærkeretlig beskyttelse, idet særpræg var opnået ved indarbejdelse. Banken kunne forbyde registrering af LÅN & FINANS for pengeudlån.

var i spil. Af dommene kan derfor udledes, at geografiske og branchebeskrivende betegnelser i nogle sektorer ikke nyder beskyttelse efter hverken Markedsføringsloven eller Varemærkeloven.

12. Den markedsføringsretlige forvekslingsbedømmelse

Indledningsvist i afsnit 11 fremgik det, at det visse steder i litteraturen anførtes,¹⁴³ at der på nogle punkter var lighed mellem den varemærkeretlige forvekslingsbedømmelse og den, som foretages efter Markedsføringslovens § 18. Af retspraksis fremgik dette mest tydeligt, når domstolene bedømte graden af lighed mellem kendetegn, som hovedsageligt bestod af ord.¹⁴⁴ Retten valgte ofte i disse situationer ikke at differentiere mellem den varemærkeretlige- og markedsføringsretlige beskyttelse. Det tyder på, at lighedsbedømmelsen i hvert fald i forhold til ordmærker samt kendetegn, der alene består af ord, er tilsvarende inden for de to retsområder. Modsat indholdet i Varemærkeloven og Varemærkeforordningen indeholder § 18 i Markedsføringsloven ingen elementer, som bidrager til fortolkningen af bestemmelsen, hvilket tyder på, at vurderingen er helt konkret, og dette fremgik da også af den praksis, som behandledes i afhandlingens afsnit 11.1.

Et særligt markedsføringsretligt begreb, som har betydning for forvekslingsbedømmelsen, er illoyal konkurrence. I afsnit 11.2 fortolkes begrebet som værende et udtryk for en virksomheds anvendelse af en anden virksomheds forretningskendetegn i sin markedsføring, som er egnet til at fremkalde forveksling, uden at virksomheden, hvis der bortses fra den måde, hvorpå den markedsfører sig selv, udgør en forvekslingsrisiko. Det er altså alene markedsføringen, der skaber risikoen. Eftersom der kan herske tvivl om, at der i varemærkeretten findes hjemmel til at forbyde denne adfærd, er illoyal konkurrence, som skaber en risiko for forveksling, et område, hvor bestemmelsen i Markedsføringsloven kommer til sin ret, idet den potentielt kan dække alle tænkelige former for markedsføring og dermed beskytte forretningskendetegn uden, at der kræves den mere "hårde" vurdering af, hvorvidt kendetegnene udgør et varemærke, da kravet i Markedsføringsloven alene er, at kendetegnene bruges af erhvervsdrivende.¹⁴⁵

Endelig indgår som et moment i forvekslingsbedømmelse den omstændighed, at der i praksis er udviklet nogle undtagelser for specifikke brancher samt virksomheder, der benytter geografiske betegnelser. Grundet disse kendetegns ringe særpræg er beskyttelse efter varemærkeretten udelukket, hvorfor Markedsføringsloven finder anvendelse. Det fremgik af dommene om Morsø Sparekasse og Lokalbanken i

¹⁴³ Mortensen og Steinicke, side 401 samt Borchert og Bøggild, Side 501

¹⁴⁴ Navnlig U.1982.510 H - Bentamin/Betina, U 2000.506 H – Pikasol/Megasol, U 2007.708 H Waterproof/Waterproof samt U 2007.2393 H – Lokalbanken/Lokalbank, jf. afsnit 11

¹⁴⁵ Jf. Markedsføringslovens § 18, 1. led. Om hvad der udgør et varemærke se afhandlingens afsnit 6.1-6.11

Nordsjælland, at mange års indarbejdelse ikke var tilstrækkeligt til at forbyde konkurrerende virksomheders brug af lignende kendetegn i hverken navnene, dele af disse eller i markedsføringsmaterialer.

Visse betegnelser, som det er blevet en norm, eller endog lovpligtigt at anvende, nyder ingen kendetegnsretlig beskyttelse, ej heller efter generalklausulen i Markedsføringsloven. At en virksomhed ikke kan opnå eneret på en lovpligtig betegnelse for en virksomhed er åbenlyst men alt andet lige er dette medvirkende til at gøre beskyttelse af et forretningskendetegn så meget sværere for brancher, der sædvanligvis består af en stedlig betegnelse efterfulgt af den lovpligtige betegnelse, jf. U 2003.690 S om Morsø Sparekasse, der, selv efter mere end 40 års indarbejdelse, ikke nød kendetegnsretlig beskyttelse.¹⁴⁶

Slutteligt må det udledes, at forvekslingsbedømmelsen efter Markedsføringslovens § 18 har visse ligheder med den varemærkeretlige forvekslingsbedømmelse henset til den umiddelbare lighedsvurdering, som retten foretager mellem to kendetegn. Eftersom § 18 ikke er begrænset til kendetegn, som opfylder de samme krav som varemærker, kan der i forvekslingsbedømmelsen inddrages elementer vedrørende en virksomheds markedsføring, fysiske rammer og i det hele taget alle tænkelige måder, hvorpå der kan tænkes at skabe en sammenhæng mellem to konkurrerende virksomheder. Bedømmelsen af, om der foreligger risiko for forveksling efter § 18, må siges at være en subjektiv, skønspregt vurdering, hvilket kan antages at være udtryk for, at domstolene ønsker at bevare muligheden for at træffe konkrete beslutninger, som tager højde for de enkelte sagers individuelle omstændigheder.¹⁴⁷

13. Den kumulative anvendelse i praksis

I dette afsnit følger en mere dybdegående behandling af den praktiske anvendelse af det dobbelte retsgrundlag som påberåbelse af varemærkerettens og markedsføringsrettens bestemmelser om risiko for forveksling af kendetegn udgør. Til illustration af problematikken belyses udvalgte domme, som er relevante for netop denne afhandlings problemstilling. Dommene behandles kronologisk med det formål at vise, at der er tale om en problematik, som har udsprunget sig gennem en årrække, men som ikke er blevet endeligt afklaret på nuværende tidspunkt.

13.1 Mini Japp

U 1997.467 S, omhandlede en tvist mellem virksomheden Freia A/S, som solgte de små chokoladebarer kaldet Mini Japp, og Master Foods A/S, som er indehaver af rettighederne til de velkendte chokoladebarer kaldet Mars. Det bør nævnes, at Mars' produkterne tidligere var blevet solgt og markedsført under navnet

¹⁴⁶ Thomas Riis anfører vedrørende problematikken om forretningskendetegn med svagt særpræg, som anvendes i lokale virksomheder, har behov for beskyttelse mod lokale konkurrenter, jf. "Markedsføringsretten", 2011

¹⁴⁷ Borchert og Bøggild, Markedsføringsloven, side 501

Japp i Norge og Sverige, men at denne aftale på tidspunktet for sagen var ophørt. Desuden havde aftalen aldrig været gældende for salg eller markedsføring i Danmark.

Master Foods A/S var blevet bekendt med, at der i sagsøgtes produkt, Twist-posen, indgik Mini Japp, som sagsøger påstod krænkede Mars' varemærke og rettigheder efter Markedsføringslovens § 5 (nu § 18). Sø- og Handelsretten foretog derfor en vurdering af, om der var risiko for forveksling. Retten anførte om forveksleligheden, at Mini Japps vareudstyr mindede om Marsbarens herunder, at valget af farver og måden, disse var sammensat på, var ens for de to produkter. Endvidere var den anvendte typografi, som fremgik af indpakningen, den samme.

Retten lagde imidlertid større vægt på produkternes navne end resten af emballagens udformning, og da disse ikke var forvekslelige, kunne de øvrige forhold ikke føre til andet resultat end, at varemærkeretten ikke var krænket, ligesom der ikke var handlet i strid med Markedsføringsloven. Det bør tilføjes, at retten også tillagde den forskellige måde, produkterne var pakket ind på, betydning. Mini Japp var pakket ind som en karamel med snoede endestykker, hvilket Mars tilsyneladende ikke var.¹⁴⁸ Det fremgik også af rettens begrundelse, at det havde betydning for forvekslingsvurderingen, at Mini Japp alene blev solgt i Twist-poserne. Det fremgår ikke af dommen, hvilke argumenter der har betydning for henholdsvis varemærkeretten og markedsføringsretten, hvilket selvsagt er medvirkende til, at grænsen mellem de to retsområder er svære at tegne op.

Ud fra et varemærkeretligt perspektiv, forekommer det kuriøst, at der ikke i rettens begrundelse er taget stilling til Mars' styrke som varemærke og om ikke man her havde med et varemærke at gøre, som var meget kendt og derfor muligvis burde nyde større beskyttelse. Der blev ikke taget stilling hertil, hvorfor man alene kan gisne herom. Følgelig bruger retten ikke en fast skabelon som udgangspunkt for dens begrundelser, hvilket gør at alle afgørelser fremstår forskellige, men dette forklarer ikke, hvorfor retten undlader at påpege præcist, hvilke bestemmelser den anvender i dens begrundelse og resultat. Mortensen og Steinicke anfører, at domstolens tendens til at bruge begge regelsæt kan være en følge af forhandlingsmaksimen,¹⁴⁹ men dette belyser fortsat ikke, hvorfor retten synes at undlade at komme nærmere ind på, hvilke bestemmelser den træffer afgørelse ud fra.

¹⁴⁸ Se bilag 1.D, hvor Mini Mars ses produceret både med emballage uden snoede endestykker, men også med denne form for indpakning. Det kan være at der er tale om produkter der ej var markedsført på tidspunktet for sagsanlægget, eller at Mini Mars med emballagen med snoede endestykker, blot ikke blev markedsført i Danmark. Det kunne eventuelt have været medvirkende til, at sagen fik et andet udfald.

¹⁴⁹ Mortensen og Steinicke, Danske markedsret, side 387

13.2 King Cone

SH2009.V-0044 blev anlagt af Hjem-Is Europa A/S, idet de påstod varemærket "King Cool" for lemonadeis krænkede på grund af forvekslelighed med Unilever Danmark A/S' salg af vaffelis under navnet "King Cone". Endvidere påberåbte sagsøger sig Markedsføringsloven, hvilket gav retten lejlighed til også at tage stilling til det markedsretlige aspekt af sagen.

Sø- og Handelsretten foretog en grundig vurdering af ordmærkernes forvekslelighed med hinanden, herunder mærkernes visuelle lighed, auditive lighed samt ordenes begrebsmæssige betydning. Retten kom frem til, at det alene var visuelt, at mærkerne lignede hinanden, eftersom det kun var de sidste 2 af mærkernes 8 bogstaver, der adskilte sig fra hinanden. Der blev taget stilling til meningen med de forskellige ord, som mærkerne bestod af, og her nåede retten frem til, at betydningen af disse ikke havde ligheder med hinanden. I lyset af ovenstående, udtalte retten følgende;

"Da mærkerne under de anførte omstændigheder ikke findes at være forvekslelige, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, har Unilever ved at gøre brug af betegnelsen "King Cone" ikke krænkede Hjem-Is' varemærkerettigheder eller handlet i strid med markedsføringsloven."

I denne sag er det kuriøse, at Markedsføringsloven optræder i rettens begrundelse i forbindelse med vurderingen af risiko for forveksling efter Varemærkeloven uden, at der synes at være taget stilling særskilt hertil i bedømmelsen. Formentlig kom Markedsføringslovens § 18 ikke i spil, fordi denne ikke blev påberåbt af parterne, men sagsøger påstod krænkelse af Markedsføringsloven, dog uden angivelse af specifikke bestemmelser, hvilket Sø- og Handelsretten som anført afviste. Dommen er relevant for problematikken i denne afhandling, idet retten afviser krænkelse af Markedsføringsretten umiddelbart efter den varemærkeretlige forvekslingsvurdering uden at anføre særskilte grunde herfor. Dette er medvirkende til at give loven en flydende karakter, hvorefter det er vanskeligt at udlede, hvilke hensyn der lå bag rettens resultat.

13.3 Transformers¹⁵⁰

Hasbro, som var indehaver af varemærkerettighederne til TRANSFORMERS og AUTOBOT for legetøj, lagde sag an mod VN Legetøj A/S (herefter VN Legetøj) på grund af dennes salg af ensartede legetøjsprodukter med betegnelserne TRANSFORMAX og X-BOT TRANSFORMABLE, som Hasbro mente var forvekslelige med sine mærker. Både Sø- og Handelsretten og Højesteret tog først stilling til forvekslingsrisikoen mellem TRANSFORMERS/TRANSFORMAX, dernæst for AUTOBOT/X-BOT TRANSFORMABLE.

¹⁵⁰ U 2012.107 H

Sø- og Handelsretten anførte om TRANSFORMERS/TRANSFORMAX, at TRANSFORMERS-mærket havde opnået stort særpræg, hvilket følgelig udvidede mærkets beskyttelse i forhold til mærker med mindre særpræg. Der var desuden både mærkelighed og varelighed, men særligt det udviskede erindringsbillede udgjorde en forvekslingsrisiko, da mærkerne fandtes på den samme varetype. Ved brug af mærket TRANSFORMAX havde VN Legetøj overtrådt Varemærkelovens § 4, stk.1,¹⁵¹ Varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, litra b, samt Markedsføringslovens §§ 1 og 18.

Angående AUTOBOT-mærket anførte Sø- og Handelsretten, at mærket havde særpræg, men at konkurrentens mærke X-BOT TRANSFORMABLE ikke havde den synsmæssige lighed, der var nødvendig for, at der kunne foreligge risiko for forveksling. Trods den umiddelbare manglende lighed, tog retten stilling til den eneste del af mærkerne, som var ens, nemlig endelsen "BOT". Da ordet havde en klar tilknytning til ordet robot, som var beskrivende for produkterne, anførte retten, at ordet var almindeligt og dermed krænkede X-BOT TRANSFORMABLE ikke Hasbros AUTOBOT varemærke. Dog kunne Markedsføringslovens generalklausuler bruges vedrørende den lighed, der fandtes at være på henholdsvis AUTOBOTs og X-BOT TRANSFORMABLEs emballage. Sagsøgtes farvevalg og valg af kendetegn på denne emballage henledte tankerne på Hasbros AUTOBOT produkter, hvilket medførte overtrædelse af Markedsføringslovens §§ 1 og 18. Dette er et godt eksempel på, hvordan markedsføringsretten kan sikre beskyttelsen af kendetegn, hvor varemærkeretten ikke rækker. Det er muligvis også et eksempel på, hvorledes der kan skelnes klart mellem Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 og Markedsføringslovens § 18 primære anvendelsesområder. Dog er dommen ligeledes et eksempel på den kumulative anvendelses evne til at skabe forvirring. Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens afgørelse med den forskel, at den rettede Varemærkelovens bestemmelse til § 4, stk. 1, nr. 2, fremfor blot § 4, stk. 1. Ved at foretage en grundig vurdering af forvekslingsrisikoen af et varemærke, hvor Varemærkeloven finder anvendelse, og der i øvrigt også henvises til denne, forekommer det uhensigtsmæssigt i samme sætning at statuere krænkelse af Markedsføringslovens § 18, idet det ganske enkelt virker unødvendigt, eftersom at speciallovgivningen havde løst problemet.

13.4 Danish Carglass

Virksomheden Carglass A/S havde over en årrække brugt ordet "CARGLASS" som forretningskendetegn, hvilket den konkurrerende virksomhed Dansk Bilglas A/S (herefter Dansk Bilglas) efterfølgende var begyndt at benytte som en del af dennes domænenavn samt virksomhedsbetegnelse.

¹⁵¹ Højesteret rettede i sin begrundelse og resultat bestemmelsen til § 4, stk. 1, nr. 2, hvilket forekommer helt korrekt

Retten vurderede, at Carglass A/S havde opnået varemærkeretlig beskyttelse for "CARGLASS" efter Varemærkelovens § 4, stk. 2, og hermed var at anse for at være kendt i Danmark på baggrund af de fremlagte markedsundersøgelser i sagen samt de betydelige udgifter til markedsføring, som Carglass A/S havde afholdt i de år, hvor de havde benyttet varemærket.

Sagsøgte, som benyttede domænenavnet www.danishcarglass.dk, krænkede Carglass A/S' varemærkerettigheder ved denne brug, fordi ordet "carglass" var at anse som den dominerende del af navnet, da ordet "danish" alene var beskrivende. Endvidere var der tale om ensartede tjenesteydelser, hvilket var medvirkende til, at brugen indebar en risiko for forveksling med Carglass A/S' varemærke, og disse forhold førte til, at retten vurderede, at der var fare for, at kunder ville antage, at der forelå en forbindelse mellem Dansk Bilglas' hjemmeside og Carglass A/S' virksomhed. Søg- og Handelsretten kom til det resultat, at ovenstående førte til, at sagsøgtes brug af "danish carglass" var en overtrædelse af Varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, Markedsføringslovens §§ 1 og 18 samt Internetdomænelovens § 25.

Retten fandt, at der her var sket en brug, som var stridende mod fem bestemmelser, hvilket kan forekomme som mange for dette forhold, men en del af begrundelsen kan muligvis være, at sagsøger opnåede erstatning og kompensation efter både Varemærkeloven og Markedsføringsloven. Dette er naturligvis et stærkt incitament til at påberåbe sig bestemmelser efter begge regelsæt.

Det, som fortsat ikke altid er let at gennemskue, er, hvilken bestemmelse i Markedsføringsloven, der hjemler denne erstatning efter § 20, stk. 2 eller det rimelige vederlag efter § 20, stk. 3. Søg- og Handelsretten anførte vedrørende det forhold, at Dansk Bilglas blot havde oversat sit navn til engelsk og dermed anvendt konkurrentens varemærke, at denne handling var i strid med god markedsføringsskik, hvilket peger på Markedsføringslovens § 1. Umiddelbart herefter opremsede retten de fem bestemmelser, som sagsøgte har overtrådt, hvor også Markedsføringslovens § 18 indgår. Ud fra rettens begrundelser er det vanskeligt at udlede, hvilket forhold, der har bragt denne bestemmelse i spil, hvorfor dommen er et eksempel på den potentielle udvanding, der sker af bestemmelsen ved den kumulative anvendelse.

14. Konklusion

Varemærkeretten og markedsføringsretten spiller en stor rolle for virksomheders virke, hvilket ses tydeligt på den righoldige retspraksis på området. I Danmark er der efterhånden alene få forskelle mellem den EU-retlige lovgivning inden for varemærkeretten og den danske Varemærkelov. Der ses fortsat en større harmonisering på området, selvom det for medlemslandene stadig er muligt at lovgive individuelt.

Risikoen for forveksling af varemærker foretages ud fra en helhedsbedømmelse, hvor der bør tages stilling til alle relevante faktorer i sagen. Mængden af retspraksis, som indeholder denne forvekslingsbedømmelse, er stor, hvorfor samtlige momenter i bedømmelsen ikke kan udledes, men ikke desto mindre ses nogle tendenser i domstolenes vurderinger, som kan kategoriseres som elementer, der med fordel kan inddrages i forvekslingsvurderingen. Disse primære elementer omhandler, hvor kendt varemærket er, hvorvidt gennemsnitsforbrugeren vil antage, at varemærket har forbindelse til en anden virksomhed, varemærkernes visuelle, fonetiske og konceptuelle lighed, hvorvidt der er vare- eller tjenesteydelseslighed mellem varemærkerne, eller slutteligt om der er sket en utilbørlig udnyttelse af et varemærke således, at handlingen medfører en fordel for den som udnytter en andens varemærke eller, at brugen af varemærket sker på en sådan måde, at det potentielt kan skade varemærkets særpræg eller renommé.

Forvekslingsbedømmelsen af forretningskendetegn efter Markedsføringslovens § 18 indeholder færre klare momenter i forhold til varemærkeretten, hvilket formentlig er en konsekvens af bestemmelsens funktion som generalklausul for forretningskendetegn. Domstolenes meget konkrete bedømmelser af forvekslingsrisikoen tegner et billede af en bred skønsmæssig margin, som gør forudsigelsen af retspraksis mere usikker, men alt andet lige er den konkrete bedømmelse medvirkende til, at bestemmelsen kan opfylde sit formål som opsamlingsbestemmelse for speciallovgivningen i Varemærkeloven og dermed beskytte kendetegn, som ikke udgør varemærker.

Risikoen for forveksling efter Varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 1 og Markedsføringslovens § 18 er primært forskellige, idet bedømmelsen efter Varemærkeloven oftest er mere grundig og indeholder ovennævnte momenter, hvorimod retspraksis ikke viser den samme metode ved anvendelse af Markedsføringslovens § 18. Den kumulative bedømmelse af Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 og Markedsføringslovens § 18, og Markedsføringslovens §§ 1 og 18 er endvidere medvirkende til, at forvekslingsbedømmelsen efter § 18 er problematisk at beskrive selvstændigt.

Anvendelsen af det dobbelte retsgrundlag i praksis kan begrundes med behovet for beskyttelse af kendetegn. Når en rettighedsindehaver i en tvist påberåber sig både Varemærkeloven og

Markedsføringsloven, har denne de bedste forudsætninger for, at kendetegnet er beskyttet, idet generalklausulen kan beskytte, hvis kendetegnet ikke nyder beskyttelse efter lex specialis.

Det er den manglende adskillelse af bestemmelserne i domstolenes begrundelser, som er med til at skabe usikkerhed omkring indholdet i forvekslingsrisikoen, når det dobbelte retsgrundlag anvendes. En vis inkonsekvens med hensyn til at undlade at inddrage Markedsføringslovens § 18, i de tilfælde hvor speciallovgivningen kan afgøre, om der er en forvekslingsrisiko, er endvidere med til at usynliggøre grænserne mellem de to retsområders anvendelsesområder. Såfremt domstolene i deres afgørelser var mindre tilbøjelige til at anføre bestemmelserne kumulativt i begrundelserne uden klare angivelser af grunden til deres tilstedeværelse, ville forvekslingsbedømmelsen efter Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 og Markedsføringslovens § 18 muligvis lettere adskilles fra hinanden, og dermed mindske faren for, at afgørelser mister deres retskildeværdi, såfremt indholdet af de enkelte bestemmelser ikke kan udledes heraf.

15. English Abstract

Trademarks and other characteristics that belong to companies are potentially extremely valuable assets, which make protection of such marks a necessity. Unauthorized use of marks can damage the value of these due to the risk of the marks losing their distinctiveness and therefore their ability to distinguish the goods or services from one company to those of another company's in the manner they were meant to.

The thesis deals with content within the Danish trademark law along with the relevant content in the Danish marketing law, which contains the concept of likelihood of confusion of trademarks and other characteristics.

Trademark law of the European Union along with case law by the Court of Justice will be dealt with, due to the harmonization of European Union law and national law on this area.

The purpose of the thesis is to examine what constitutes likelihood of confusion in regards to trademarks as well as characteristics that are regulated by marketing law. Several cases show that there is a difficulty in separating what constitutes likelihood of confusion within the trademark aspect and subsequently what qualifies as likelihood of confusion regarding characteristics that are not trademarks.

Case law will illustrate that the usage of trademark law and marketing law combined for the protection of the same mark leads to confusion in regards to differentiating between the legal bases. Furthermore the Danish trademark law act as *lex specialis* and should therefore override the marketing law in cases where the trademark law apply. Analysis will show however, that this principle is not consistently followed, which makes for an added factor in the issue regarding the difficulties of deducing which paragraphs apply where, in the various courts' assessments.

16. Litteraturliste

Bøger

Andersen, Mads Bryde m.fl.: Festskrift til Mogens Koktvedgaard, 2003, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Blume, Peter: Juridisk metodelære, 4. udg. 2006, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Borcher, Erling og Bøggild, Frank: Markedsføringsloven, 3. udg. 2013, Karnov Group

Bøggild, Frank og Staunstrup, Kolja: EU-varemærkeret, 1. udg. 2015, Karnov Group

Jolly, Adam: The Handbook of European Brand Rights Management, 2011, Kogan Page

Karnøe, Lars: IPR Håndbogen, 2. udg. 2010, Thomson Reuters

Madsen, Palle Bo: Markedsret Del 1, Konkurrencebegrænsningsret, 6. udg. 2014, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Madsen, Palle Bo: Markedsret Del 3, Immaterialret, 5. udg. 2008, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mortensen, Bent Ole Gram og Steinicke, Michael: Dansk markedsret, 4. udg. 2015, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Riis, Thomas m. fl.: Markedsføringsretten, 2. udg. 2011, Ex Tutu Publishing

Ross, Alf: Om ret og retfærdighed, 2. udg. 2013, Hans Reitzels Forlag

Schovsbo, Jens og Rosenmeier, Morten: Immaterialret, 3. udg. 2013, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Schønning, Peter m.fl.: Grundlæggende immaterialret, 2. udg. 2009, Gjellerup

Udsen, Henrik: IT-ret, 1. udg. 2013, Ex Tutu Publishing

Viken, Monica: Markedsundersøkelser som bevis i varemærke- og markedsføringsrett, 2012, Gyldendal

Wallberg, Knud: Varemærkeret, 4. udg. 2008, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Artikler

”Klasseregistreringens retsvirkning i nyere dansk ret”, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2/1988

”EF-varemærkeret i praksis”, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 4/2002

”Varumärken i ljuset av EU-utvecklingen”, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 1/2005

Tidsskrifter

Dansk Varemærketidende, nr. 35, 1993

Dansk Varemærketidende, nr. 52, 1993

Dansk Varemærketidende, nr. 36, 1999

Dansk Varemærketidende, nr. 33, 2010

De Europæiske Fællesskabers Tidende, nr. L 040 af 11. februar 1989

World Wide Web

www.dkpto.dk

www.eur-lex.europa.eu

www.oami.europa.eu *Guidelines for examination in the Office of Harmonization in the Internal Market (trade marks and design) on community trade marks. Part C, Section 4 – rights under article 8(4) CTMR*

www.wipo.int

Retspraksis

EU Domstolen

C – 251/65 af 11. november 1997 - *Sabel BV mod Puma AG, Rudolf Dassler Sport*

C – 39/97 af 29. november 1998 - *Canon Kabushiki Kaisha mod Pathe Communications Corporation, nu Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*

C – 383/99 P af 20. september 2001 - *Procter & Gamble Company mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)*

C – 206/01 af 12. november 2002 – *Arsenal Football Club plc mod Matthew Reed*

C – 273/00 af 12. december 2002 - *Ralf Sieckmann mod Deutsches Patent- und Markenamt*

C – 283/01 af 27. november 2003 - *Shield Mark BV mod Joost Kist h.o.d.n. Memex*

C – 218/01 af 12. februar 2004 - *Henkel KGaA*

C – 102/07 af 10. april 2008 - *adidas AG og adidas Benelux BV mod Marca Mode CV m.fl.*

C – 553/08 af 21. marts 2009 – *Powerserv Personalservice GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Manpower Inc.*

C – 655/11 af 21. februar 2013 - *Seven for all mankind LLC mod Seven SpA m.fl.*

EU Domstolen, Retten i 1. instans

T – 505/12 af 12. februar 2015 - *Compagnie des montres Longines mod Kontoret for Harmonisering i det Indre marked (Varemærker og Design)*

Ugeskrift for Retsvæsen

Højesteret

U 1960.468 Ø – *Deres*

U 1982.590 H - *Bentamin*

U 1986.742 SH – *Dansk Dagligvaresalg*

U 1991.697 H – *Coca-Cola*

U.2000.506 H - *Megasol*

U 2000.1351 H – *Elysium*

U 2000.2300 SH - *Rolex*

U 2007.708 H - *Waterproof*

U 2007.1609 SH - *Smil*

U 2007.1896 H – *Fisherman's Friend*

U 2007.2393 H - *Lokalbanken*

U 2009.754 H - *Minimax*

U 2010.240 H – *Orient-express*

U 2010.1979 H – *Lotto*

U 2012.107 H - *Transformers*

U 2013.376 H – *gas på flaske*

U 2014.876 H – *Noma*

Sø- og Handelsretten

U 1997.467 S – *Mini Japp*

U 2003.690 S – *Morsø Sparekasse*

SH 2009.V-0079-04 – *King Cone*

SH 2009.V-0092-08 – *FamilyPlan*

U 2010.321 SH - *Aldersrabat*

SH 2011.V-0004-10 - *statisten.dk*

SH 2013.V-0096-11 - *COBI*

SH 2014.A-0005-14 - *Hummel*

SH 2015.V-0015-14 – *Danish carglass*

SH 2015.V – 0079 -13 – *Samsonite*

SH 2015.A – 43-14 – *Taxa 4x35*

Bilag 1

A



B



C



Bilag 1

D



