

Forholdet mellem varemærkerettighederne og retten til anvendelse af eget navn ved erhvervsmæssig brug

- en retlig analyse med afsæt i Sø- og Handelsrettens dom af 30. november 2015, nr. V-78-14 Topbrands mod Benedikte Utzon

Martin Pedersen

Aalborg Universitet 2016



Titelblad

Forfatter: Martin Pedersen

Dansk titel: Forholdet mellem varemærkerettighederne og retten til anvendelse af eget navn ved erhvervsmæssig brug – en retlig analyse med afsæt i Sø- og Handelsrettens dom af 30. november 2015, nr. V-78-14 Topbrands mod Benedikte Utzon.

English title: Trademark rights and the right of using own name for commercial use - a judicial analysis based upon ruling given by Maritime and Commercial Court on November 30th 2015, case number V-78-14 Topbrands vs Benedikte Utzon.

Vejleder: Birgitte Krejsager

Retsområde: Varemærkeretten, immaterialret

Antal sider: 46

Antal tegn: 89.000

Afleveret den: 12. maj 2016

Af: _____

Martin Pedersen

Anvendte forkortelser

EF:	Det Europæiske Fællesskab
EMD:	Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
EMRK:	Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
EU:	Den Europæiske Union
EØF:	Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
MFL:	Markedsføringsloven (LBK nr. 1216 af 25. september 2013)
RPL:	Retsplejeloven (LBK nr. 1255 af 16. november 2015)
VMD:	Varemærkedirektivet (Direktiv nr. 89/104/ØEF af 21. december 1988)
VML:	Varemærkeloven (LBK nr. 192 af 01. marts 2016)
VMF:	Varemærkeforordningen

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	6
2. Problemformulering, afgrænsning og metode	8
2.1. Problemformulering.....	8
2.2. Problemafgrænsning.....	9
2.3. Metode.....	10
3. Retskilderne	11
3.1. Varemærkeloven.....	11
3.2. Varemærkedirektivet.....	12
3.3. Varemærkeforordningen.....	13
3.4. Markedsføringsloven.....	14
3.5. Internationale konventioner.....	14
3.5.1. Den første konventionsgruppe	15
3.5.2. Den anden konventionsgruppe	15
3.5.3. Den tredje konventionsgruppe	16
3.6. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention	16
4. Varemærkerettens grundlæggende principper	16
4.1. Retserhvervelsen	16
4.1.1. Dansk registrering af et varemærke ved Patent- og Varemærkestyrelsen ...	17
4.1.2. Ibrugtagning af et varemærke i Danmark	17
4.1.3. Registrering af et varemærke ved EU's Harmoniseringskontor	18
4.1.4. Registrering af et varemærke ved World Intellectual Propert Organization	18
4.2. Eneretsprincippet jf. VML § 4, stk. 1	18
4.3. Indskrænkninger i varemærkeretten, jf. VML § 5, nr. 1	19
4.4. Retsfølgerne.....	19
5. V-78-14 – Sagens faktiske forhold	20
5.1. Sagens omstændigheder	20

5.2. Sagens parter	21
5.2.1. Benedikte Utzon	21
5.2.2. Topbrands	23
5.3. Sagens forberedelse og forløb	23
5.4. SØ- og Handelsrettens afgørelse af 30. november 2015	27
5.5. Konsekvensen af omtalen	28
5.6. ”My Little Curvy Love”	29
5.7. Delkonklusion	29
6. V-78-14 – Analyse af dommen.....	30
6.1. Indledning	30
6.2. Overdragelsen af varemærkerettighederne	30
6.3. Den rette ejer	32
6.4. Navnebeskyttelse	33
6.5. God markedsføringsskik	34
6.6. Forvekslingsrisikoen	35
6.7. Anke af sagen og indbringelse for Højesteret	37
6.8. Delkonklusion	37
7. Konklusion og perspektivering.....	38
8. English abstract.....	41
9. Litteraturliste.....	43

1. Indledning

Varemærkerettens grundlæggende formål er at beskytte varemærker og forretningskendetegn hos erhvervsdrivende. Varemærkerne bliver hovedsageligt brugt til markedsføring og reklamer, og giver samtidig forbrugerne muligheden for at skelne mellem produkter, forretninger og virksomheder ud fra deres personlige og unikke varemærke. Varemærkeretten er internationaliseret igennem EU's varemærkedirektiv. Foruden varemærkedirektivet der har til funktion at harmonisere de nationale varemærkelove i medlemslandene, er Danmark med i varemærkeforordningen. Flere virksomheder handler på tværs af landegrænserne, hvorfor et fælles varemærkesystem er funktionelt. Varemærkeforordningen giver en erhvervsdrivende muligheden for at registrere ét varemærke i samtlige medlemslande, og opnår derved beskyttelse som et EU-varemærke, der har varemærkeret i alle EU-medlemslandene.¹

På det generelle internationale plan er reglerne for varemærkeretten reguleret i konventioner. Dette forhold vil blive beskrevet nærmere under kapitel 3.3, ”Internationale konventioner”.

Formålet med denne kandidatafhandling er at undersøge om reglerne i varemærkeretten sætter en begrænsning for at gøre erhvervsmæssig brug af eget navn. Afhandlingen tager udgangspunkt i Benedikte Utzon-sagen², om en dansk designer ved navn Benedikte Utzon der tabte retten til at gøre erhvervsmæssigt brug af eget navn i en sag ved SØ- og Handelsretten V-78-14, og efterfølgende fik anketilladelse af sagen til Højesteret, nærmere beskrevet i kapitel 4.

Benedikte Utzon A/S hvortil varemærket ”Benedikte Utzon” tilhørte, blev taget under konkursbehandling d. 11. april 2012. Topbrands købte – af konkursboet – foruden butiksinventer, varelager og andre aktiver, også det uregistrerede varemærke ”Benedikte Utzon”. Topbrands fik efterfølgende registreret varemærket, og bruger dette til salg og markedsføring fra deres forretning samt hjemmesiden www.benedikteutzon.dk.³ Benedikte Utzon har efter konkursen blandt andet brugt betegnelsen ”Benedikte Utzon” i varemærket ”Est. 1985 BENEDIKTE UTZON Wardrobe”, hvilket førte til at Topbrands indledte retsskridt imod Benedikte Utzon.

¹ Jens Schovsbo mfl., Immaterialret, s. 533-536.

² SØ- og Handelsrettens sag, nr. V-78-14 – Topbrands mod Benedikte Utzon.

³ V-78-14 – Udskrift af SØ- og Handelsrettens dombog af 30. november 2015, s. 14-15.

I SØ- og Handelsretten blev det forbudt Benedikte Utzon at anvende ordmærket ”Benedikte Utzon” helt eller delvist i forbindelse med salg, produktion og anden erhvervsmæssig aktivitet i forbindelse med beklædningsgenstande.⁴

Benedikte Utzon ankede SØ- og Handelsrettens dom af 30. november 2015 til Højesteret. Højesteret fandt at sagen er principiel, og besluttede at give anketilladelse til Højesteret, jf. retsplejelovens § 368, stk. 6, 1. pkt., jf. stk. 4, 2. pkt.⁵

Det er hensigten med denne afhandling at foretage en redegørelse og analyse af den af SØ- og Handelsretten afsagte dom, samt diskutere de juridiske spørgsmål som gør sagen principiel.

Det principielle spørgsmål kommer sig til udtryk i parternes påstande, herunder kan nævnes følgende:

Topbrands påberåber sig varemærkelovens § 4, stk. 1. om varemærkerettens indhold:

”§ 4. Indehaveren af en varemærket kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis

1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller

2) 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.”⁶

samt markedsføringslovens § 18:

”§ 18. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign. , der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres.”⁷

⁴ V-78-14 – Udskrift af SØ- og Handelsrettens dombog af 30. november 2015, s. 58.

⁵ 262/2015 – Retsmøde af 5. februar 2016, s. 1-2.

⁶ LBK nr. 192 af 1. marts 2016 med senere ændringer – Varemærkelovens § 4, stk. 1.

⁷ LBK nr. 1216 af 25. september 2013 med senere ændringer – Markedsføringslovens § 18.

Modsvarende påberåber Benedikte Utzon sig blandt andet varemærkelovens § 5, nr. 1 i sagen, der omhandler indskrænkninger af varemærkeindehaverens rettigheder med ordlyden:

”§ 5. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervmæssig brug af

*1) eget navn og egen adresse,”*⁸

samt varemærkeforordningens artikel 12, nr. 1, a):

”1. Et EU-varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervmæssig brug af:

*a) tredjemandens navn eller adresse, hvis tredjemanden er en fysisk person”*⁹

Der ses her en problemstilling imellem to forskellige rettighedsbegreber – nemlig: ”Eneretsprincippet” og ”Begrænsninger i varemærkerettighederne”.

2. Problemformulering, afgrænsning og metode

2.1. Problemformulering

De i indledningen anførte betragtninger, giver anledning til følgende problemformulering, der tilsigtes undersøgt og besvaret i kandidatafhandlingens analyse og konklusion:

Er der en rettighedskollision imellem varemærkelovens § 4, stk. 1 om eneretsprincippet og varemærkelovens § 5, nr. 1 om retten til at gøre erhvervmæssigt brug af sit navn?

⁸ LBK nr. 192 af 1. marts 2016 med senere ændringer – Varemærkelovens § 5, nr. 1.

⁹ Forordning nr. 207/2009, artikel 12, nr. 1, a) – om begrænsninger i et EU-varemærkes retsvirkning.

2.2. Problemafgrænsning

Varemærkeretten er et vigtigt og derfor meget omfangsrigt emne indenfor immaterialret. Afhandlingen har til målsætning at fokusere primært på sagen V-78-14¹⁰, og de juridiske problemstillinger og spørgsmål der kommer til udtryk heri.

Afhandlingen vil koncentrere sig om den juridiske disciplin, og vil forholde sig til varemærkerettens retsgrundlag i form af gældende lovgivning og retspraksis.

Omdrejningspunktet til afhandlingens retsgrundlag, findes i den danske lovgivning og retspraksis. Fokus ligger primært i varemærkeloven, markedsføringsloven samt dansk retspraksis, og der vil derfor kun i begrænset omfang inddrages international lovgivning og retspraksis i afhandlingen.

Både den danske Varemærkelov, Varemærkedirektivet og Varemærkeforordningen er udarbejdet under hensyn til de opridsede regler i de internationale konventioner, som Danmark har tilgået ved tilslutningen til de enkelte konventioner.¹¹ De internationale konventioner er ikke aktuelt vigtige retskilder for problemstillingerne i denne kandidatafhandling, da konventionens regler og bestemmelser er inkorporeret i VML, VMD og VMF, og er på den måde en del af den gældende lovgivning i varemærkeretten. Konventionerne vil derfor ikke indgå i analysedelen af afhandlingen, men vil kort blive gennemgået i afsnit 2.4.5. om internationale konventioner.

I afhandlingens afsnit 3, vil der blive udarbejdet en belysning af varemærkerettens grundlæggende principper. Af hensyn til afhandlingens omfang, vil kun de principper der har relevans for afhandlingens hoved fokus og problemstillinger blive belyst, herunder retserhvervelsen, eneretsprincippet, indskrænkninger i varemærkeretten og retsfølgerne vil blive kort beskrevet.

I SØ- og Handelsrettens dom af 30. november 2015 V-78-18, indgår markedsføringslovens § 18 og varemærkelovens § 4 under selvsamme påstande. Benedikte Utzon bliver også dømt til at skulle anerkende, at have krænket Topbrands varemærke- og kendetegnsrettigheder jf. foranstående bestemmelser.¹² Afhandlingen

¹⁰ SØ- og Handelsrettens sag, nr. V-78-14 – Topbrands mod Benedikte Utzon

¹¹ Se kandidatafhandlingens afsnit 2.4.5. – om ”Internationale konventioner”.

¹² V-78-14 – Udskrift af SØ- og Handelsrettens dombog af 30. november 2015, s. 59.

har ikke til formål at belyse sanktionsmulighederne efter de to lovbestemmelser hver især, da afhandlingen er afgrænset til ikke at belyse retsfølgerne dybdegående.

Udover de juridisk interessante hovedsynspunkter i sagen¹³ – og de dertil knyttede påstande og anbringender – er rejst en række mindre spørgsmål, som følger op som en naturlig konsekvens af hovedsynspunkterne. I analysedelen af afhandlingen er vægten alene lagt på sagens hovedsynspunkter – som blandt andet også er anledningen til, at Højesteret har fundet sagen så principiel, at det nu bliver Højesteret der træffer endelig afgørelse i sagen.

Fra både sagsøger og sagsøgte side er der procederet på rigtig mange synspunkter og underliggende delspørgsmål. Nogle af de underliggende anbringender og delelementer forekommer ikke væsentlige i forhold til afhandlingens problemformulering, og derfor vil alene de væsentlige anbringender blive gennemgået og analyseret i afhandlingens analyse.

2.3. Metode

Til afhandlingens fremstilling benyttes retsdogmatisk metode. Metoden bruger juridisk litteratur til at beskrive en retstilstand på et givent område, og derved opnå de lege lata, hvor det tilsigtes at give en konkret beskrivelse og analyse af den gældende ret.¹⁴

Den retsdogmatiske metode kan også eventuelt benyttes til, at udarbejde forslag, til en ændring af en given retstilstand.¹⁵

Formålet med afhandlingen er at beskrive den faktiske retstilstand indenfor varemærkeretten – i særdeleshed vedrørende varemærkelovens § 4, stk. 1, om eneretsprincippet, og de begrænsninger i varemærkeretten en indehaver af et varemærke måtte have, efter VML's § 5., primært vedr. erhvervsmæssigt brug af et varemærke med eget navn, jf. VML § 5, nr. 1.

Afhandlingen vil indeholde en redegørelse af sagens (V-78-14)¹⁶ faktiske forhold samt beskrivelse af domsafsigelsen og kendelsen. Efterfølgende vil der i afhandlingens hovedafsnit blive foretaget en analyse og diskussion af V-18-14.

¹³ SØ- og Handelsrettens sag, nr. V-78-14 – Topbrands mod Benedikte Utzon

¹⁴ Peter Blume, Juridisk metodelære, s. 142.

¹⁵ Nis Nicolaisen, Introduktion til juridisk metode, s. 7.

Ovenstående vil blive benyttet i forbindelse med de spørgsmål der tilknytter sig den principielle sag V-78-14 der startede i SØ- og Handelsretten. Den gældende lovgivning og regulering vil jf. traditionel juridisk metode blive brugt til besvarelsen af afhandlingen – herunder den nationale lovgivning samt retspraksis af både dansk ret og EU-Domstolen. Der vil i afhandlingen blive inddraget en række domsafgørelser til undersøgelse og diskussion, hvortil den kvalitative løsning af domspraksis er valgt til denne besvarelse.

Slutteligt vil afhandlingen indeholde en konklusion, der giver en vurdering af sagens retspolitiske overvejelser.

3. Retskilderne

I følgende kapitel vil der blive redegjort for, hvilke relevante retskilder der vil blive benyttet til at belyse problemstillingerne i denne afhandling. De primære retskilder vil bestå af love, varemærkeforordningen, varemærkedirektivet, retspraksis og juridisk litteratur.

3.1. Varemærkeloven

Varemærkeloven¹⁷ har eksisteret i Danmark siden år 1880. VML blev i 1890 revideret, under hensyn til et nordisk samarbejde. Det nordiske samarbejde udmundede sig senere i 1959-loven.¹⁸ 1959-loven blev til efter et ønske om en ensrettet varemærkelovgivning i de nordiske lande. Delegationer fra Danmark, Norge, Sverige og Finland kom frem til en betænkning med et lovudkast d. 13. april 1958¹⁹, der blev vedtaget som 1959-loven. Vedtagelsen af loven rykkede de nordiske lande tættere på en egentlig harmonisering af varemærkeretten.

I 1989 kom det første EØF-direktiv.²⁰ Rådet for de Europæiske Fællesskaber (Rådet) ønskede at reformere den daværende lovgivning indenfor varemærkerettens områder i de enkelte medlemsstater, således at en indbyrdes ensrettet lovgivning ville tilstræbes. De forskelle der var i de daværende nationale lovgivninger i medlemsstaterne, kunne

¹⁶ SØ- og Handelsrettens sag, nr. V-78-14 – Topbrands mod Benedikte Utzon

¹⁷ Lovbekendtgørelse nr. 192 af 01. marts 2016 – Bekendtgørelse af Varemærkeloven

¹⁸ Betænkning nr. 199/1958.

¹⁹ Lovforarbejder til Varemærkeloven 1959, s. 1069-1070.

²⁰ Direktiv 89/104/EØF, EF-Tidende nr. L 040 af 11. februar 1989, side 1-7.

ifølge Rådet være til at hinder for den fri bevægelighed. Danmark der var forpligtet til at implementere direktivet, hvilket skete ved lov nr. 341 af 6. juni 1991.

Varemærkeloven er siden 1991 blevet yderligere EU-harmoniseret, gennem flere ændringer af loven. Senest har Europaparlamentet og Rådet vedtaget en ny varemærkeretlig reformpakke, hvor blandt andet et nyt direktiv skal implementeres.²¹

varemærkeloven er en af de vigtigste retskilder i denne afhandling, da fokusdommen V-78-14 i særdeleshed omhandler varemærkelovens bestemmelser.

3.2. Varemærkedirektivet

Varemærkedirektivet er som tidligere nævnt implementeret i den danske varemærkelov. Direktivet har foruden harmoniseringen, til hensigt at give virksomheder muligheden for at registrere et varemærke, der ved registreringen har samme varemærkebeskyttelse i de enkelte medlemslande. Direktivet er ikke en totalharmonisering af lovgivningen på til varemærkeretten, det kan i nogle tilfælde være op til det enkelte medlemsland selv, at lovgive og vælge ordlyden af de enkelte bestemmelser. (FODNOTE Direktiv 89/104/EØF, EF-Tidende nr. L 040 af 11. februar 1989, side 1-7) Den individuelle lovgivning findes i implementeringen af Direktivet til VML. Et eksempel på dette er Direktivets artikel 5, stk. 2. der lyder som følgende:

”En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, atindehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.”²²) [sic]

Den tilsvarende bestemmelse i VML § 4, stk. 2. har ordlyden:

”Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for

²¹ Direktiv 2015/2436/EU, Den Europæiske Unions Tidende nr. L 336/1 af 23. december 2015.

²² Direktiv 89/104/EØF, EF-Tidende nr. L 040 af 11. februar 1989, side 1-7.

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.”²³

Ovenstående eksempel illustrerer at den ønskede harmonisering af varemærkeretten er opnået med implementeringen af Direktivet. Ved gennemgang af Direktivet findes det, at samtlige af Direktivets artikler er implementeret i VML, men at ordlyden i nogle tilfælde er ændret i nogen grad. Hensigten med bestemmelserne er den samme, men at individuel lovgivning er overladt til det de enkelte medlemslande.

3.3. Varemærkeforordningen

Det første udkast til et egentligt fælles europæisk varemærkesystem, blev allerede forelagt i 1964. Det må derfor anses, at der har været et ønske om harmonisering af varemærkeretten længe inden den egentlige varemærkeforordning blev til.²⁴

Nogle EU-retlige forskere antyder at et af de oprindelige mål med den europæiske varemærkeret, var at overflødiggøre de nationale varemærkelove i medlemslandene.²⁵

Varemærkeforordningen²⁶ blev vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union den 20. december 1993. VMF skulle styrke den fri bevægelighed, og give virksomheder mulighed allerede fra starten af en produktion, fabrikation og distribution, at registrere et varemærke i hele EU ved én enkelt registrering af et givent varemærke. På denne måde skal der ikke tages hensyn til landegrænser, hvilket skulle styrke det indre marked i EU.²⁷

VMF der havde sin ikrafttræden i 1994, fik først egentlig betydning ved EU-varemærkemyndighedens ”Harmoniseringskontoret (OHIM)” – Kontoret for harmonisering i det Indre Marked – åbning d. 1. april 1996. Det var først da OHIM åbnede, at man igennem dem kunne registrere et varemære som et EU-varemærke. Tvister om EU-varemærker skal prøves ved godkendte domstole, der i Danmark omfatter SØ- og Handelsretten og Højesteret.²⁸

²³ LBK nr. 192 af 1. marts 2016 med senere ændringer – Varemærkelovens § 4, stk. 2.

²⁴ Jens Schovsbo mfl., Immaterialret, s. 536.

²⁵ Frank Bøggild mfl., EU-varemærkeret, s. 19.

²⁶ Forordning nr. 40/94 af 20. december 1993 – nu forordning nr. 207/2009 af 26. februar 2009.

²⁷ Forordning nr. 40/94, – EF-Tidende nr. L 011 af 20. december 1993, side 1-36 – om EF-varemærker.

²⁸ Jens Schovsbo mfl., Immaterialret, s. 535.

Ønsket om at styrke det indre marked, kan ses i ordlyden af det oprettede Harmoniseringskontor.:

»Harmoniseringskontoret

*Der oprettes et kontor for harmonisering i det indre marked (varemaerker, moenstre og modeller), i det følgende benævnt »Harmoniseringskontoret«.*²⁹

3.4. Markedsføringsloven

Markedsføringsloven³⁰ beskæftiger sig med markedsretten, og har en betydelig rolle for varemærkeretten. Loven finder anvendelse på erhvervsvirksomhed, både hos private erhvervsvirksomheder og offentlige virksomheder, såfremt der på markedet udbydes varer og tjenesteydelser, jf. MFL § 2, stk. 1.

MFL § 18 er den mest betydningsfulde bestemmelse i denne afhandling, da den knytter sig direkte til påstandene i dommen³¹, der har hovedfokus i afhandlingen. MFL § 18 kaldes ”den lille generalklausul”, og har til hensigt at fungere som opsamlingsbestemmelse, til at yde beskyttelse af de kendetegn der ikke er omfattet af bestemmelserne i VML.³² Indholdet af bestemmelsen har ligheder med VML § 4, og fastslår at erhvervsdrivende ikke må gøre brug af varemærker og forretningskendetegn, de ikke selv har varemærkeretlig disponering over.

MFL § 18 indeholder ikke de indskrænkninger, der forefindes i VML § 5 og § 6.

3.5. Internationale konventioner

Internationalt kan lovreglerne der regulerer varemærkeretten opdeles i tre konventionsgrupper.

²⁹ Forordning nr. 40/94 af 20. december 1993, artikel 2.

³⁰ Lovbekendtgørelse nr. 1216 af 25. september 2013 – Bekendtgørelse af lov om markedsføring

³¹ SØ- og Handelsrettens sag, nr. V-78-14 – Topbrands mod Benedikte Utzon

³² Erling Borch mfl., Markedsføringsloven, s. 478.

3.5.1. Den første konventionsgruppe

Gruppen består af følgende beskyttelseskonventioner: Pariserkonventionen (PKV)³³ og Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS-aftalen)³⁴.

PKV stammer fra 1883, og er blevet revideret ved flere lejligheder gennem tiden. PKV indeholdte nogle af de grundlæggende principper, der blev grobund for den internationale varemærkeret vi stadig har i dag. Konventionen indeholdt nogle overordnede regler, hvor det var til opgave for det enkelte konventionsland, at formulere reglerne lovmæssigt. WIPO administrerer konventionen, der er tiltrådt af 140 lande, herunder samtlige lande i Den Europæiske Union inklusiv Danmark, der tiltrådte konventionen i 1894.

TRIPS-aftalen fastsatte nogle overordnede minimumsregler om ophavsret. Danmark tiltrådte TRIPS-aftalen i 1995, og kun et begrænset antal ændringer i den danske Varemærkelov var nødvendigt. Ændringer blev gennemført ved lov nr. 1201 af 27. december 1996.³⁵

3.5.2. Den anden konventionsgruppe

Gruppen er formalitetskonventionerne, og består af Trademark Law Treaty (TLT)³⁶ og Nice-Arrangementet³⁷ af 15. juni 1957. En anden formalitetskonvention der bør nævnes, er Wien-Arrangementet³⁸ fra 1973 om figurmærker. Danmark tiltrådte ikke Wien-Arrangementet, men Patent og Varemærkestyrelsen benytter systemet.

World Intellectual Property Organization (WIPO) administrerer TLT, der blev ratificeret af Danmark og underskrevet den 28. oktober 1994 i forening med 35 andre lande.. TLT der blev udbygget med "the Singapore Treaty" i 2006, indeholdte bestemmelser vedrørende registrering – og proceduren herom – af utraditionelle varemærker.

Danmark tilsluttede sig i 1957 den internationale konvention Nice-Arrangementet, der omhandlede varemærkeklassificering.³⁹

³³ Bekendtgørelse nr. 97 af 13. oktober 1970 – om beskyttelse af industriel ejendomsret.

³⁴ Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights af 15. april 1994.

³⁵ Jens Schovsbo mfl., Immaterialret, s. 537-538.

³⁶ Trademark Law Treaty af 27. oktober 1994.

³⁷ Bekendtgørelse nr. 67 af 17. august 1970 af Nice-Arrangementet af 15. juni 1957.

³⁸ Wien-Arrangementet af 1973 – om klassifikation af figurmærker.

³⁹ Jens Schovsbo mfl., Immaterialret, s. 538-539.

3.5.3. Den tredje konventionsgruppe

Gruppen består af registreringskonventionerne: Madrid-Arrangementet⁴⁰ og Madrid-Protokollen.⁴¹

Madrid-Arrangementet har haft sin eksistens siden 1891, og er et anvendeligt og praktisk system til registrering af varemærker internationalt.⁴² Danmark tilsluttede sig ikke Madrid-Arrangementet, og var derfor ikke en del af det internationale varemærkesystem, og blev først i 1996 tilsluttet systemet igennem Madrid-Protokollen ved BEK nr. 131 af 15. marts 1996 om ikrafttræden af varemærkelovens kapitel 8.⁴³

3.6. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

4. Varemærkerettens grundlæggende principper

I det efterfølgende afsnit vil de grundlæggende og vigtige varemærkeretlige principper blive gennemgået. Principperne der vil blive gennemgået, er de principper der findes betydningsfulde for denne afhandling. Der vil også i det efterfølgende afsnit, blive belyst de i afhandlingens fundamentale lovbestemmelser.

4.1. Retserhvervelsen

For at opnå retserhvervelse over et varemærke i Danmark, er der traditionelt set to sidestillede metoder at benytte. Varemærkeretten kan erhverves ved registrering af et varemærke, eller ved erhvervsmæssig ibrugtagningen af et varemærke. Der findes flere måder at registrere et varemærke på, hvilket vil blive beskrevet i det efterfølgende afsnit.

I Danmark kan varemærkeret opnås på fire forskellige måder, hvilket vil blive opridset i det efterfølgende:

⁴⁰ Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.

⁴¹ Bekendtgørelse nr. 89 af 12. september 1996 af Madrid-Protokollen af 27. juni 1989 til Madrid-Arrangementet – om den internationale registrering af varemærker.

⁴² Se kandidatafhandlingens afsnit 3.1. – om ”Registrering af et varemærke”.

⁴³ Jens Schovsbo mfl., Immaterialret, s. 539.

4.1.1. Dansk registrering af et varemærke ved Patent- og Varemærkestyrelsen

Såfremt et varemærke ønskes registreret i Danmark, opnås dette ved at søge om registrering af et mærke/navn ved Patent- og Varemærkestyrelsen. Reglerne ved registrering af et dansk varemærke kan læses i varemærkelovens kaptitel 2.

Op til registreringstidpunktet af et varemærke, er det ikke noget krav at ansøgeren gør brug af varemærket. Brugspligten af et registreret varemærke, kommer først efter registreringen er foretaget. Såfremt at varemærket ikke benyttes inden 5 år fra at varemærket er færdig registreret, kan registreringen ophæves jf. VML § 25, jf. VML § 28. Reglen om brugspligten af et registreret varemærke, er implementeret med EU's Varemærkedirektiv.

Når registreringen af et varemærke godkendes, offentliggøres dette efter VML § 22. Efter offentliggørelsen er der en toårig periode, hvori der kan fremsættes indsigelser om registreringens gyldighed jf. VML § 23.⁴⁴

4.1.2. Ibrugtagning af et varemærke i Danmark

Såfremt et varemærke tages i brug i Danmark, opnås der retserhvervelse jf. VML § 3, stk. 1, nr. 2. Der er ikke specifikke krav til hvor meget og hvor længe et varemærke skal være benyttet for at opnå varemærkeretten. Kravet om særpræg gælder også ved ibrugtagningen, og man opnår derfor ikke retten før det fornødne særpræg er nået, jf. VML § 3, stk. 3.

Varemærkeretten der er opnået igennem ibrugtagning, har samme retsbeskyttelse, som en varemærkeret opnået ved registrering af et varemærke. Varemærkerettighedsindehaver skal bevare brugen af varemærket, såfremt beskyttelsen skal opretholdes.⁴⁵

⁴⁴ Jens Schovsbo mfl., Immaterialret, s. 542.546.

⁴⁵ Jens Schovsbo mfl., Immaterialret, s. 546-547

4.1.3. Registrering af et varemærke ved EU's Harmoniseringskontor

En ansøgning om registrering af et EU-varemærke, kan enten sendes til Patent- og Varemærkestyrelsen – der videresender ansøgningen til OHIM – eller direkte til OHIM.

Ved varemærkeregistreringen hos EU bliver varemærket beskyttet i samtlige EU-medlemslande, og nyder beskyttelsen heraf.⁴⁶

Retsvirkningerne til et EU-Varemærke er indskrevet i Varemærkeforordningen, og har grundlæggende de samme retsvirkninger som Varemærkedirektivet.⁴⁷

4.1.4. Registrering af et varemærke ved World Intellectual Property Organization

For at ansøge om registrering af et varemærke som et Madrid-Protokolmærke, skal man i Danmark sende en ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen, der videresender ansøgningen til WIPO. Ansøgningen må kun indeholde ét varemærke, hvilket skal være identisk med det nationale varemærke. Ved en ansøgning om et Madrid-Protokolmærke, kan der ansøges om varemærkebeskyttelse i flere lande simultant. EU tiltrådte som enhed Madrid-Protokollen den 21. juni 2004. Dette betød at man kunne anvende en EU-varemærkeregistrering, til ansøgning om et Madrid-Protokolmærke i lande uden for EU.

Det er op til det enkelte tilslutningsland af Madrid-Protokollen, at undersøge om en ansøgning om et Madrid-Protokolmærke i deres land, opfylder betingelserne for registreringen af varemærket.⁴⁸

4.2. Eneretsprincippet jf. VML § 4, stk. 1

Eneretsprincippet i varemærkelovens § 4, stk. 1, har samme grundlæggende princip som Varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, samt markedsføringslovens § 18. Varemærkeindehaveren har efter eneretsprincippet ret til, at forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, såfremt de ikke har opnået samtykke fra indehaveren af varemærket. Eneretsprincippet er gældende såfremt tegnet er identisk med det af

⁴⁶ Se kandidatafhandlingens afsnit 2.4.3. – om ”Varemærkeforordningen”.

⁴⁷ Jens Schovsbo mfl., Immaterialret, s. 548-551.

⁴⁸ Jens Schovsbo mfl., Immaterialret, s. 551-553.

varemærkehaverens varemærke samt tjenesteydelser og/eller varer for hvor tegnet benyttes, såfremt brugen af dette kan give risiko for forveksling.⁴⁹

Krænkelsen indtræder som nævnt ved uretmæssig erhvervmæssig brug. Den erhvervmæssige brug er tilstede, når varemærket benyttes på emballage eller handelsvarer, reklamer eller andre forretningsmæssige forbindelser.⁵⁰

4.3. Indskrænkninger i varemærkeretten, jf. VML § 5, nr. 1

Hovedreglen er at en indehaver af et varemærke, ikke har ret til at forbyde andre, at gøre erhvervmæssig brug af deres eget navn, selvom dette er identisk med et varemærke. Jensens-sagen⁵¹ er dog et eksempel på, at dette ikke gælder hvis virksomheden ikke er ejet af personen selv, der er omfattet af VML § 5, nr. 1. I den pågældende sag kunne Jacob Jensen ikke gøre brug af bestemmelsen, og tabte sagen om navnerettigheden ”Jensens” til Jensens Bøfhus. Daværende ”Jensens fiskerestaurant” var ejet af et selskab, og ikke Jacob Jensen selv, og tabte derfor rettigheden til at gøre brug af navnet.

Lego-sagen⁵² er et modsat eksempel, hvor Louise Lego vandt retten til at bruge sit daværende mellemnavn ”Lego” som efternavn, samt bruge Lego i navnet på sin virksomhed ”GALLERI LEGO” samt virksomhedens hjemmesidedomæne www.galleri-lego.dk. Højesteret fandt i sagen at forskellen på de to brancher, ikke gav risiko for forveksling. Højesteret fandt ydermere at er Louise Legos erhvervmæssige benyttelse af varemærket, ikke kunne anses som værende til skade for Lego-varemærket.

4.4. Retsfølgerne

Ved immaterielle krænkelse, kan den forurettede påføres ikke ubetydelige tab, hvortil der kan gøres krav om erstatning og lignende, jf. OPHL § 83, PTL § 58, DSL § 37, BML § 55, og endelig VML § 43. De ensrettede love der hver især har en enslydende erstatningsbestemmelse, suppleres af de almindelige erstatningsregler.

⁴⁹ Mogens Kortvedgaard, Lærebog i Immaterialret, s. 336.

⁵⁰ Bjørn Ryberg mfl., Grundlæggende immaterialret, s. 174.

⁵¹ U 2014/3658 H. – Jensens.

⁵² U 2008/372 H. – Lego.

Erstatningsgrundlaget ligger hos en person, såfremt denne har handlet uagtsomt eller forsætligt, ved overtrædelse af – de i varemærkeretten – varemærkerettigheder. Der ifaldes også ansvar til den der har handlet simpelt uagtsomt.⁵³

Foruden ansvarsgrundlaget, forefindes der også et rimeligt vederlag for udnyttelse og erstatning for den yderligere skade. Disse regler vil ikke blive gennemgået i afhandlingen, da afhandlingen er afgrænset til,

5. V-78-14 – Sagens faktiske forhold

5.1. Sagens omstændigheder

Sagens hovedspørgsmål er om det forhold, at et varemærke med personnavnet ”Benedikte Utzon” skal behandles med nogle helt særlige hensyn i forhold til personen Benedikte Utzon.

Sagens omstændigheder er således, at personen Benedikte Utzon i en årrække har anvendt sit eget navn som brand og som varemærke, for de designervarer hun udvikler, lader producere og ernærer sig gennem.

I en årrække driver Benedikte Utzon et personligt firma, men på et tidspunkt i 2009 stifter Benedikte Utzon et aktieselskab – Benedikte Utzon A/S – og der optages investorer som medejere af dette nye aktieselskab. For disse investorer er det væsentligt, at Benedikte Utzon som person og Benedikte Utzons brand indgår i dette aktieselskab. Benedikte Utzon udarbejder i fælleskab med investorerne, den i afhandlingens afsnit 4.2.1. nævnte hensigtserklæring om disse forhold. Netop hensigtserklæringen ville få en ikke ubetydelig rolle senere i sagen.

Etableringen sker i kriseårene, og i 2012 bliver selskabet Benedikte Utzon A/S taget under konkursbobehandling.

Det fremgår af sagen, at kurator tilbyder Benedikte Utzon at købe navnet/varemærket Benedikte Utzon, men at der efter nogle henvendelser ikke bliver gennemført en sådan handel.

⁵³ Jens Schovsbo mfl., Immaterialret, s. 771-775.

Firmaet Topbrands erhverver derimod ved en bofaktura i maj måned 2012 en lang række af konkursboets aktiver, såvel varelager, webshop og også varemærket "Benedikte Utzon", idet det direkte af bofakturaen fremgår, at en del af handlen er overdragelsen af "Det uregistrerede varemærke Benedikte Utzon".⁵⁴

Det fremgår af sagen at Topbrands herefter begynder at anvende varemærket Benedikte Utzon og begynder omkring 14 dage efter at have fået udleveret varelageret, at sælge det erhvervede tøj. Topbrands registrerer i efteråret 2012 varemærket "Benedikte Utzon", og den 7. august 2012 registreret ordmærket "Benedikte Utzon" samt et figurmærke, under henholdsvis registreringsnumrene VR 2012 01974 og VR 2012 01975.

Benedikte Utzon starter efter konkursen et nyt selskab, hvor hun også begynder at markedsføre "sig selv", hvilket bl.a. sker via de sociale medier. På forskellig vis kritiserer personen Benedikte Utzon, at selskabet Topbrands anvender varemærket "Benedikte Utzon", og da parterne ikke kan enes om en række forskellige forhold, indbringes sagen for Sø- og Handelsretten som en egentlig sag om rettighederne til varemærket "Benedikte Utzon" kontra personen Benedikte Utzons muligheder for at anvende eget navn til erhvervsmæssig brug.

5.2. Sagens parter

5.2.1. Benedikte Utzon

Benedikte Utzon er en dansk modetøjs designer, der har designet og solgt tøj og andre beklædningsgenstande siden 1995, hvor hun startede med at drive personlig virksomhed.

Den 23. april 2009, stiftede Benedikte Utzon et holdingselskab under navnet "Benedikte Utzon Holding ApS", der overtog Benedikte Utzons personligt drevne virksomhed, herunder designs, salg af tøjmærket "Benedikte Utzon" samt de immaterielle rettigheder hertil.

Benedikte Utzon A/S blev stiftet d. 24. april 2009, af Benedikte Utzon Holding ApS. Af åbningsbalancen fremgik det at navne- og Varemærkerettigheder var blevet værdisat til kr. 1.500.000,00. Aktierne blev siden overdraget til "FUTURE by Benedikte Utzon

⁵⁴ Bofaktura af 29. maj 2012.

A/S” ved en skattefri aktieombytning. FUTURE by Benedikte Utzon A/S ejede herefter 100 % af aktierne i Benedikte Utzon A/S. Selskabets ejerkreds bestod af tre aktionærgrupper, med 61.11 % til Benedikte Utzon Holding ApS, og de resterende aktier til Hillerød Invest og Carpe Diem Consult, der havde indskudt kapital i selskabet.

Ideen til selskabet var at bygge et modemærke op omkring Benedikte Utzon både som person og designer, hvilket også fremgik af den hensigtserklæring af 16. februar 2009, der blev udarbejdet i forbindelse med drøftelserne om samarbejdet med investorerne. Benedikte Utzon fungerede som kreativ direktør i selskabet, og Lars Bo Jørgensen som administrerende direktør.

Det fremgik følgende af hensigtserklæringen:

”... § 4 Mærket Benedikte Utzon Parterne er enige om, at værdien af virksomheden knytter sig til mærket Benedikte Utzon samt Benedikte Utzon som person. Det er derfor afgørende for Hillerød Invest A/S, at samtlige immaterielle rettigheder, herunder varemærker, navn, domæner med videre overdrages til det nye selskab Benedikte Utzon A/S, og at der foretages det nødvendige for at beskytte disse rettigheder. Endvidere er det afgørende, at der indgås en ansættelseskontrakt med Benedikte Utzon, der er attraktiv og skaber sikkerhed for hendes varige tilknytning til virksomheden. Parterne er enige om, at der hurtigst muligt skal udarbejdes en direktørkontrakt med Benedikte Utzon, der indeholder de nødvendige forudsætninger for en varig tilknytning samt beskyttelse af selskabet gennem indeholdelse af sædvanlige kunde- og konkurrenceklausuler.”⁵⁵

Varemærket ”Benedikte Utzon” er blevet brugt som figurmærke, hvilket har fremtrådt både i Benedikte Utzons personligt drevne virksomhed samt selskabet Benedikte Utzon A/S i forskellige udformninger på hjemmesiderne benedikteutzon.com og benedikteutzon.dk, samt i virksomhedens forretning.

Benedikte Utzon A/S gik konkurs og blev taget underkonkursbehandling d. 11. april 2012.⁵⁶

⁵⁵ V-78-14 – Udskrift af Sø- og Handelsrettens dombog af 30. november 2015, s. 11.

⁵⁶ V-78-14 – Udskrift af Sø- og Handelsrettens dombog af 30. november 2015, s. 12-14 og s. 32-33.

5.2.2. Topbrands

Topbrands der er en dansk virksomhed som laver designs, og erhverver sig ved at producere og sælge modetøj. Topbrands er foruden ejer af ”Benedikte Utzon” mærket, og ejer og sælger også andre tøjmærker.

Topbrands har siden købene i Benedikte Utzon A/S konkursbo, registreret en lang række ordmærker, figurmærker og EU-Varemærker, alle omhandlende navnet og brandet ”Benedikte Utzon”, og sælger tøj og modeartikler under mærket, fra virksomhedens hjemmeside samt fysiske forretning.

Topbrands anlagde sag mod Benedikte Utzon den 4. november 2014, med påstande om overtrædelse af Topbrands varemærkerettigheder, vedrørende mærket Benedikte Utzon.

5.3. Sagens forberedelse og forløb

Den juridisk spændende tvist om selve varemærket er ved sagens behandling i Retten blevet uddybet en del. Parterne har valgt hver især at rejse en lang række påstande mod hinanden om mindre delspørgsmål, økonomiske kompensationer - ligesom man af sagen også kan se, at sagen faktisk blev indledt ved at Topbrands anlagde en fagedforbudssag mod Benedikte Utzon. En række af de rejste påstande og de dertil knyttede anbringender er i denne afhandling af mindre relevant karakter, og det er derfor de principielle spørgsmål, der vil blive fremhævet i det efterfølgende.

Sagen er behandlet som en traditionel civil retssag. Da sagen omhandler varemærkereglene er det Sø- og Handelsretten, der er det rette værneting. Forud for sagens egentlige anlæg blev der startet en forbudssag, men det er kun ganske kortfattet beskrevet i Sø- og Handelsrettens senere dom. Der er alene henvist til at forbudssagen – der ligeledes havde verseret i Sø- og Handelsretten – var blevet afsluttet med en henvisning til den senere anlagte sag ved Sø- og Handelsretten. Af emnerne der var taget op i forbudssagen, havde ikke den store betydning for parterne, der herefter begge accepterede, at det var Sø- og Handelsretten, der skulle være det retningsgivende instans.

Sagen er formelt anlagt den 4. november 2014. Under sagens behandling ved Sø- og Handelsretten har parterne hver især på sædvanligvis fremlagt dokumentation for deres påstande.

Det lidt usædvanlige i sagen er at parterne hver især har nedlagt en række forskellige påstande til bedømmelse. Under sagens forberedelse kan man også se, at nogle af disse påstande efterfølgende er udtaget igen. Det er i afhandlingen fundet hensigtsmæssigt alene at behandle hovedpåstandene.

Påstandene der vil blive redegjort for i efterfølgende afsnit, er alene de påstande der i afhandlingen betragtes som sagens essentielle hovedpåstande, der også har betydning for besvarelsen af afhandlingens problemformulering.

Som parternes hovedpåstande behandles følgende:

Topbrands har som sagsøger følgende hovedpåstande:

”Påstand 3:

Det forbydes Benedikte Utzon at anvende Benedikte Utzon (ordmærke) som kendetegn og/eller som en del af et kendetegn ved produktion, import eller eksport, licensiering, markedsføring, salg, opbevaring med henblik på salg, udbud til salg eller anden kommerciel aktivitet i forbindelse med beklædningsgenstande, tilbehør dertil, accessories (dvs. modetilbehør, herunder juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter og ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed), fodtøj og hovedbeklædning, skind-, pels- og læderprodukter.

Påstand 10:

Benedikte Utzon skal anerkende at være uberettiget til eksempelvis at anvende følgende angivelser/betegnelser og forbydes at anvende dem: (i) Designed by: Benedikte Utzon (ii) Designet af: Benedikte Utzon (iii) Designer: Benedikte Utzon (iv) Design: Benedikte Utzon og/eller (v) By Benedikte Utzon, - 5 - når det sker i forbindelse med varer inden for Nice-vareklasserne 14, 18 og 25.

Påstand 11:

Benedikte Utzon skal anerkende, at sagsøgers danske varemærkeregistreringer VR 2012 01974, VR 2012 01975 og VR 2015 00911 er gyldigt registreret, og ikke kan ophæves af Benedikte Utzon

Påstand 12:

Principalt

Benedikte Utzon skal anerkende at være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af betegnelsen ”Benedikte Utzon” som kendetegn og/eller som en del af et kendetegn inden for nice-vareklasserne 14, 18, 25 samt de førnævnte klasser i forbindelse med serviceydelser omfattet af niceklasse 35 eller i forbindelse med virksomheds- og domænenavne.

Påstand 14:

Benedikte Utzon skal anerkende at anvendelsen af kendetegnet Benedikte Utzon som det sker på Benedikte Utzons hjemmeside i sagens bilag 58 er uberettiget og krænker sagsøgers varemærke- og kendetegnsrettigheder efter Varemærkelovens § 4 og Markedsføringslovens § 18, og Benedikte Utzon tilpligtes at slette navnet Benedikte Utzon fra den nævnte hjemmeside.

Påstand 19:

Benedikte Utzon forbydes at anvende betegnelsen ”Benedikte Utzon” som søgeord i de til Benedikte Utzons facebook- og Instagram-hjemmeside samt på hjemmesiden mylittlecurvylove.com hørende underliggende meta-tags eller i andre dele af kildekoden, som ikke giver sig udslag i en på hjemmesiden læsbar tekst, herunder skjulte kommentarer til kildeteksten og i titeltag.”⁵⁷

Overfor disse påstande har sagsøgte Benedikte Utzon påstået afvisning – subsidiært frifindelse, og så har hun herudover nedlagt nogle påstande, der er blevet behandlet som selvstændig nedlagte påstande, heraf de jf. afhandlingens vigtigste hovedpåstande:

⁵⁷ V-78-14 – Udskrift af Sø- og Handelsrettens dombog af 30. november 2015, s. 2-8.

Benedikte Utzon har som sagsøgte følgende hovedpåstande:

”Påstand 1:

Påstand 1 Varemærkeregistreringerne VR 2012 01974 Benedikte Utzon , VR 2012 01975 Benedikte Utzon og VR 2015 00911 Benedikte Utzon ophæves.

Påstand 2:

Topbrands forbydes at gøre erhvervmæssig brug af navnet og betegnelsen BENEDIKTE UTZON i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring og/eller salg af produkter, der ikke er designet eller produceret af, eller efter aftale med, en person, der retmæssigt bærer navnet Benedikte Utzon.

Påstand 3:

Topbrands tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens § 1 og § 3 ved at have gjort erhvervmæssig brug af navnet og betegnelsen BENEDIKTE UTZON i forbindelse med markedsføring og salg af produkter, der ikke er designet eller produceret af, eller efter aftale med, en person, der retmæssigt bærer navnet Benedikte Utzon.

Påstand 7:

Principalt

Topbrands tilpligtes at anerkende, at Benedikte Utzon er berettiget til at anvende sit navn erhvervmæssigt.

Subsidiært

Topbrands tilpligtes at anerkende, at Benedikte Utzon er berettiget til at anvende sit navn erhvervmæssigt i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring og salg af beklædningsprodukter og dermed forbundne varer som eksempelvis tasker, sko og accessories designet af Benedikte Utzon.

Mere subsidiært

Topbrands tilpligtes at anerkende, at Benedikte Utzon er berettiget til at anvende sit navn i forbindelse med angivelse af, at produkter inden for beklædning og accessories er designet af hende, herunder ved angivelse af "Designed by: Benedikte Utzon", "Designet af: Benedikte Utzon", "Designer: Benedikte Utzon" eller "Design: Benedikte Utzon".

Påstand 8:

Principalt

Topbrands tilpligtes at anerkende, at Benedikte Utzon er berettiget til at lade tredjemand anvende sit navn erhvervsmæssigt.”⁵⁸

Sagsøgeren har påstået frifindelse overfor alle sagsøgtes påstande.

5.4. Sø- og Handelsrettens afgørelse af 30. november 2015

Efter en gennemført hovedforhandling ved Sø- og Handelsretten blev der afsagt dom i sagen den 30. november 2015. Sø- og Handelsretten lægger som et faktum i sagen fast, at sagsøgte Benedikte Utzon oprindeligt har erhvervet retten til varemærket ”Benedikte Utzon” for modetøj – gennem faktisk brug igennem flere år.

Det lægges yderligere til grund, at den selskabskonstruktion, som sagsøgte Benedikte Utzon lod gennemføre – rent faktisk placerede alle rettigheder, herunder varemærkerrettighederne til ”Benedikte Utzon” til selskabet Benedikte Utzon A/S.

I dette selskab Benedikte Utzon A/S var rettighederne således da dette selskab blev taget under konkursbobehandling.

Sø- og Handelsretten fremhæver i afgørelsen også, at det forhold at Benedikte Utzon som person udførte arbejder for andre end selskabet Benedikte Utzon A/S måtte betragtes som job, der var sket med accept fra Benedikte Utzon A/S, således at dette ikke kunne ses som et udtryk for, at Benedikte Utzon havde en personlig selvstændig ret til varemærket ”Benedikte Utzon” – ved siden af den ret, som rent faktisk beroede hos selskabet Benedikte Utzon A/S.

⁵⁸ V-78-14 – Udskrift af Sø- og Handelsrettens dombog af 30. november 2015, s. 8-10.

Sø- og Handelsretten har også fundet anledning til at fastslå, at det findes bevist at selskabet Benedikte Utzon A/S rent faktisk anvendte varemærket både som ordmærke og i figurudformninger på forskellig vis, således at det kan konkluderes, at varemærket i alle tilfælde blev brugt ved salg af en række forskellige konkrete handelsvarer.

Sø- og Handelsretten fastslår også under sagen, at sagsøgeren Topbrands ved handlen med konkursboet rent faktisk har købt det uregistrerede varemærke ”Benedikte Utzon” – således at dette omfattede både ordmærket og figurmærket.

Som en naturlig konsekvens af de anførte ting, som Sø- og Handelsretten lægger vægt på, har sagsøgeren fået medhold i stort set alle de nedlagte påstande, og sagsøgte har ikke fået medhold i nogle af sine nedlagte påstande, bortset fra sin frifindelsespåstand vedrørende ”My Little Curvy Love”.

Det er den overordnede begrundelse at sagsøgeren Topbrands har erhvervet varemærkerettighederne på lovlig vis – ved et køb af kurator – og de registreringer de efterfølgende har foretaget har derfor været lovlige og naturlige, og ikke gået ud over de rettigheder de har erhvervet.

Udover at fastslå hvor rettighederne rent faktisk beror, har Sø- og Handelsretten selvfølgelig også taget stilling til de forskellige erstatningsspørgsmål, og sagsøgeren er som samlet erstatning blevet tillagt et beløb på kr. 125.000,00, ligesom Benedikte Utzon som følge af hendes krænkelser er blevet pålagt en beskeden bøde på kr. 5.000,00.

Sø- og Handelsretten har på detaljeret vis taget stilling til hver enkelt påstand, og kommenteret dette – men en opremsning af dette undlades her, da det absolut er hovedpåstandene, der er det relevante.

5.5. Konsekvensen af omtalen

Sagsøgeren har fremsat en del konsekvenspåstande omkring forholdet om, at sagsøgte har omtalt sagsøgerens produkter som værende af ringe kvalitet og uden hendes medvirken. Sagsøgeren har påstået såvel erstatningsbeløb, bøder og anerkendelseskrav på forskellig vis, alle med henvisning til sagens hovedanbringende.

Sagsøgte har påstået afvisninger såvel som frifindelse for sagsøgers påstande – og har herudover rejst nogle konkrete modkrav, der ligeledes koncentrerer sig omkring

lovligheden af delanvendelser af varemærket, herunder erstatningspåstande for uberettiget brug, bødepåstand og ligeledes en række anerkendelsespåstande.

Retten vurderer at konsekvenspåstandene skal tages til følge, da Benedikte Utzon ved udtalelserne har overtrådt markedsføringslovens § 1, § 3 og § 5. Benedikte Utzon tilpligtes da at betale erstatning for overtrædelserne til Topbrands.

Sø- og Handelsretten fremhæver, at sagsøgte Benedikte Utzon på forskellig vis har handlet i strid med bedrevidende, og Sø- og Handelsretten har i dommen også fundet anledning til at henvise til den faktiske omstændighed, at Benedikte Utzon forud for Topbrands køb af varemærket, var blevet det tilbudt af kurator i konkursboet. Sø- og Handelsretten betragter det som en skærpene omstændighed, at Benedikte Utzon på trods af at hun ikke ville købe varemærket – alligevel på dette tidspunkt påbegyndte en anvendelse af det – først og fremmest på de sociale medier – men også således at hun fandt anledning til at udtale sig negativt om sagsøgerens produkter, herunder udtale at disse ikke var rigtige Benedikte Utzon produkter.

5.6. "My Little Curvy Love"

På et enkelt punkt har sagsøgte fået medhold. Under navnet "My Little Curvy Love" har Benedikte Utzon oplyst, at hun nu lancerer sit nye brand "My Litte Curvy Love", og hun har her under nogle kontaktoplysninger angivet, at "designer Benedikte Utzon kan kontaktes for nærmere oplysninger." Sø- og Handelsretten fastslår, at navnet Benedikte Utzon i denne her situation, nu anvendes på en mere neutral oplysende måde – således at det ikke har karakter af særlige kendetegn, der er i strid med varemærkelovgivningen og markedsføringslovgivningens regler. Sø- og Handelsretten finder i en særlig kommentar anledning til at bemærke, at den omstændighed at sagsøger Topbrands har erhvervet rettigheden til varemærket Benedikte Utzon, ikke skal afskære personen Benedikte Utzon fra at have en profil på f.eks. Facebook eller Instagram i eget navn, med de muligheder det så giver, for at hendes sider kommer frem på nettet ved en bredere søgning på "Benedikte Utzon".

5.7. Delkonklusion

Topbrands fik medhold i stort set alle de væsentligste påstande i Sø- og Handelsretten ved dommen af 30. november 2015. Retten fandt det væsentligt, at Benedikte Utzon

tidligere havde ”solgt” varemærkerettigheder til varemærket Benedikte Utzon. Retten fandt også at det ikke ville være muligt for Benedikte Utzon, at bruge varemærket erhvervsmæssigt, uden at der ville opstå risiko for forveksling.

6. V-78-14 – Analyse af dommen

6.1. Indledning

I det følgende afsnit vil dommen V-78-14 blive analyseret og diskuteres. Det er til hensigt at lave en vurdering af de i dommen nævnte hovedpåstande. Den efterfølgende analyse vil overvejene være baseret på dansk gældende ret, danske retspraksis på området, samt inddragelse af domme afsagt af EU-domstolen, med formålet om, at skabe en belysning af de i kandidatafhandlingen nævnte juridiske problemstillinger.

6.2. Overdragelsen af varemærkerettighederne

Sagsøger har gjort gældende at sagsøger er rette lovlige ejer til såvel de registrerede som ikke-registrerede varemærker – der knytter sig til navnet Benedikte Utzon – herunder ordmærket og figurmærket.

Dette hovedanbringende gør sagsøger gældende, fordi der blev indgået en konkret handel med konkursboet den 29. maj 2012. Det er et ubestridt faktum at den bofaktura som konkursboet udstedte, tekstmæssigt indeholdt et salg af varemærkerettighederne.

Reglerne for sådanne overdragelser findes i varemærkelovens § 38:

”§ 38. Retten til et varemærke kan overdrages i eller uden forbindelse med den virksomhed, hvor det benyttes.

Stk. 2. Overdrager nogen sin virksomhed, går retten til virksomhedens varemærker over til erhververen, medmindre andet er eller må anses for at være aftalt.”⁵⁹

Som anført i stk. 1 er det således muligt for konkursboet at sælge og overdrage varemærkerettighederne, hvilket var en realitet i sagen.⁶⁰

⁵⁹ LBK nr. 192 af 1. marts 2016 med senere ændringer – Varemærkelovens § 38.

⁶⁰ Sø- og Handelsrettens sag, nr. V-78-14 – Topbrands mod Benedikte Utzon.

Sagsøger har yderligere gjort gældende, at sagsøgte har bevisbyrden for at hun skulle have rettigheder – hvilket i dommen ikke er blevet dokumenteret. Endelig mener sagsøger at det er oplagt at rettighederne af efterfølgende to årsager, var i konkursboet og ikke hos Benedikte Utzon personligt. For det første lavede Benedikte Utzon en såkaldt ”skattefri virksomhedsomdannelse” da Benedikte Utzon A/S blev etableret – hvilket i realiteten kun ville kunne ske på lovlig vis, hvis samtlige aktiver herunder varemærkerrettighederne, er indgået i overdragelse fra den personligt ejede virksomhed til selskabet, jf. Bekendtgørelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse (VOL) § 2, stk. 1, nr. 2:

”2) Alle aktiver og passiver i virksomheden overdrages til selskabet. Ejeren kan bestemme, om en ejendom, der helt eller delvis anvendes i virksomheden, skal overdrages til selskabet, eller om ejendommen skal holdes uden for omdannelsen. Tilsvarende kan ejeren af en virksomhed omfattet af virksomhedsordningen bestemme, om beløb hensat til senere faktisk hævning og beløb på mellemregningskontoen skal holdes uden for omdannelsen eller indgå i selskabets egenkapital. Beløb som nævnt i 3. pkt., der holdes uden for omdannelsen, kan medtages som et passiv i den åbningsbalance, som udarbejdes i forbindelse med omdannelsen, men skal være udlignet ved udbetaling til ejeren, inden omdannelsen finder sted.”⁶¹

For det andet fremgår det af retssagens bilag, at de investorer der deltog i selskabet, havde lagt vægt på at Benedikte Utzons navn og i øvrigt også person, var tilknyttet den nye virksomhed. På et senere tidspunkt blev de immaterielle rettigheder ydermere værdiansat i selskabets regnskab. I byretssagen SKM 2010.481 BR⁶² fandt retten at der skulle ske en vurdering ud fra regnskaber og indkomstopgørelser, for at finde udgangspunktet således at der vil ske overdragelse af samtlige aktiver og passiver. Dommens blev senere stadfæstet af landsretten.⁶³

Sagsøgte har over for ovenstående forhold gjort gældende, at sagsøgeren ikke gyldigt har erhvervet rettigheder til betegnelsen ”Benedikte Utzon”. Det er anført at de påståede rettigheder er erhvervet fra Benedikte Utzon A/S, men at sagsøger ikke har kunnet få bedre ret, end den Benedikte Utzon A/S selv havde. Det gøres gældende at sagsøger har

⁶¹ LBK nr. 934 af 4. august 2015 – Lov om skattefri virksomhedsomdannelse § 2, stk. 1, nr. 2.

⁶² SKM 2010.481 BR.

⁶³ SKM 2013.403 ØLR.

bevisbyrden for omfanget af ”de købte varemærker”. Sagsøger har ikke løftet denne bevisbyrde. Det kræver f.eks. at varemærkerne har været anvendt kontinuerligt, hvilket ikke findes bevist.

6.3. Den rette ejer

Det gøres gældende, at konkursboet ikke var ejer af rettighederne til betegnelsen ”Utzon” / ”Benedikte Utzon”, hverken som ordmærke eller i figur former. Den ret Benedikte Utzon A/S havde, var alene en betinget brugsret, der ophørte, hvis Benedikte Utzons personlige relation for design til selskabet ophørte. Benedikte Utzons relation ophørte ved selskabets konkurserklæring. Konkursboet har således ikke gyldigt kunnet overdrage varemærkerrettighederne. Som supplement til dette er det også gjort gældende, at sagsøger har risikoen for aftalen med kurator, og at aftalen er beskrevet som værende meget lidt konkret.

Ved spørgsmålet om hvorvidt konkursboet var den korrekte varemærkeejers, kan der drages paralleller til ”Zodiak-dommen.”⁶⁴

Et koncernselskab havde som hovednavn ”Zodiak”. Moderselskabet lå i Schweiz. Selskabets danske datterselskab havde som de andre selskaber i koncernen rettighed til at anvende navnet ”Zodiak” - både i eget navn og som varemærke. Selskabet gav licens til et andet selskab, der således også måtte benytte varemærket - men der var ikke tale om en overdragelse eller et salg. Det danske datterselskab gik konkurs hvorefter kurator solgte alle rettigheder til et nyt køberselskab, der ikke havde med Zodiak-koncernen at gøre. Både moderselskabet i Schweiz og licensrettighedshaveren i Danmark lagde sag an mod købereselskabet. Højesteret fastslog at kurator havde været berettiget til at sælge rettighederne, og køberselskabet dermed berettiget til at anvende varemærket/navnet.

Retten lagde blandt andet vægt på, at der var betalt et ikke ubetydeligt beløb for rettighederne, dengang moderselskabet solgte til det danske datterselskab.

Dommen fastlår, at varemærker er en fri handelsvare jf. VML § 38, der i alle tilfælde når værdien er optaget i sælgerselskabet, vil kunne overdrages til alle tænkelige købere uanset, at et nyt selskab udenfor koncernen så frit kan anvende navnet - også i selskabets eget navn.

⁶⁴ U.2001.619 H – Zodiak.

Ovenstående dom støtter salgssynspunktet i Benedikte Utzon dommen, og bestyrker dermed domsresultatet.

6.4. Navnebeskyttelse

Endeligt er det under førnævnte hovedpåstand fremført, at navnet Utzon er et beskyttet efternavn – og at det følger af navnelovens § 26, at et beskyttet efternavn ikke retmæssigt kan overdrages til tredjemand:

”§ 26. Den, der uberettiget benytter et navn, straffes med bøde. Påtale finder kun sted, når en forurettet begærer det, eller hvis almene hensyn kræver det.

Stk. 2. Overtrædelse af § 12, stk. 2, straffes med bøde.”⁶⁵

og ifølge § 27 kan uberettiget brug bringes til ophør.

”§ 27. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.”⁶⁶

Som en naturlig følge af disse synspunkter har sagsøger gjort gældende at man efter købet af varemærkerne, var fuldt berettiget til at lade disse registrere i varemærkeregistret.

Som et tilknyttet anbringende gør sagsøgeren gældende at sagsøgers brugsret til varemærkerne hviler på ordlyden i VML § 3.

Ordlyden i § 3 er således:

”§ 3. Varemærkeret kan stiftes enten

1) ved registrering af et varemærke i overensstemmelse med reglerne i denne lov for de varer eller tjenesteydelser, som registreringen omfatter, eller

⁶⁵ LBK nr. 1816 af 23. december 2015 – Bekendtgørelse af navneloven § 26.

⁶⁶ LBK nr. 1816 af 23. december 2015 – Bekendtgørelse af navneloven § 27.

2) ved ibrugtagning af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er taget i brug, og for hvilke det vedvarende anvendes.

Stk. 2. Der kan ikke ved brug stiftes rettigheder til et varemærke, der efter sin beskaffenhed er udelukket fra registrering.

Stk. 3. Har mærket ikke fornødent særpræg ved ibrugtagningen, stiftes retten først, når og for så vidt der skabes særpræg gennem mærkets anvendelse.”⁶⁷

Overfor dette, har sagsøgte bestridt så vel særpræget som den kontinuerlige brug.

Til sammenligningsgrundlag med den juridiske problemstilling vedrørende navnebeskyttelsen, bør Milo-sagen⁶⁸ nævnes.

Et firma registrerede navnet Milo som varemærke for sæbe, toiletartikler, parfume m.v. Slægten med slægtsnavnet Milo anlagde sag med påstand om at registreringen skulle ophæves. Retten nåede til det resultat at varemærket ikke fremtrådte som et slægtsnavn - men derimod som et udtryk for den græske ø af samme navn. Retten fandt ydermere, at der heller ikke var forvekslingsrisiko eller illoyal hensigt med registreringen eller brugen.

Der kan drages modsætningsvise paralleller til støtte for Benedikte Utzons navnesynspunkt i Benedikte Utzon-sagen. Det har været afgørende for retten at forvekslingsproblematikken ikke eksisterede i denne ældre navnesag - hvorimod den oplagte risiko, er til stede i den aktuelle Benedikte Utzon sag. Havde der været en erhvervsmæssig betinget forvekslingsrisiko tyder gennemgangen af dommen på, at varemærket i princippet kunne have været ophævet.

6.5. God markedsføringsskik

Generalklausulen i markedsføringsloven § 1, giver forbud om at der i private- og offentlige virksomheder, udøves handlinger der undergraver den ”gode markedsføringsskik”⁶⁹

⁶⁷ LBK nr. 192 af 1. marts 2016 med senere ændringer – Varemærkelovens § 3.

⁶⁸ U 1939.224 SHD – Milo.

Bestemmelsen i MFL § 1, fungerer som et overordnet regelsæt for myndighederne. Bestemmelsen om god markedsføringsskik, er inkorporeret i artikel 6, stk. 1, litra c, i varemærkedirektivet.

I EU-domstolens (Domstolen) sager C-63/97⁷⁰ og C-100/02⁷¹, fastslår Domstolen at bestemmelsen i varemærkedirektivet, er et udtryk for at man skal handle loyalt overfor varemærkeindehaverens interesser.

Domstolen udtaler i forbindelse med Céline-sagen⁷², at såfremt det vedrører et varemærke med et stort renommé, skal denne vurdering inddrages i dommen, såfremt at tredjemand kan drage fordel herom.

6.6. Forvekslingsrisikoen

Sagsøgte påstand nr. 7, om retten til anvendelse af eget navn erhvervsmæssigt, har hjemmel i VML § 5, nr. 1. Til sammenligning med denne påstand, kan Lego-dommen inddrages:⁷³

Louise Lego Andersen åbnede et galleri i København under navnet GALLERI LEGO. Hun anvendte endvidere domænenavnet www.galleri-lego.dk til hjemmesiden den tilhørende hjemmeside. Louise Lego anvendte også Lego som meta-tag og søgeord ved markedsføring på nettet. I 2006 droppede hun efternavnet og hedder herefter Louise Lego. Lego koncernen anlagde sag mod navnet på Galleriet og anvendelse af Lego i alle de nævnte sammenhænge.

Højesteret frifandt Louise Lego med flere begrundelser, herunder de følgende: Retten udtalte blandt andet, at Louise Lego drev en virksomhed hvis produktsortiment var begrænset til hendes egne malerier - kunstkort - collager m.v. Legos varemærke er i hele verden så kendt at en umiddelbar association til dette var uundgåelig. Louise Legos produkter lignede i ringe grad Lego koncernens produkter, og Højesteret fastslog at der ikke var nogen reel forvekslingsrisiko. Herudover kunne Louise Legos gallerivirksomhed, hverken anses som værende skadelig for Lego koncernen, eller

⁶⁹ LBK nr. 1216 af 25. september 2013 med senere ændringer – Markedsføringslovens § 1.

⁷⁰ C-63/97 – BMW.

⁷¹ C-100/0 – Gerolsteiner Brunnen.

⁷² C-17/06 – Céline.

⁷³ U 2008.372 H – Lego.

fremstå utilbørlig. Lego koncernen måtte herefter respektere Louise Legos ret til eget navn og Højesteret henviste til VML § 5, nr. 1.

I Benedikte Utzon sagen, nævnes VML § 5, nr. 1 ikke i sagsøgtes påstande, men det kan antages at meningen med sagsøgtes påstand nr. 7, er den samme, hvor Topbrands tilpligtes en anderkendelse af Benedikte Utzons ret, til erhvervsmæssig anvendelse af sit navn.

Vedrørende sagsøgtes påstand 7, er der ikke mange bemærkninger i dommen. Retten udtalte udelukkende om påstand 7, det efterfølgende:

”Da Topbrands er indehaver af varemærket ”Benedikte Utzon”, må det antages, at det ikke vil være muligt for Benedikte Utzon at gøre erhvervsmæssig brug af sit navn som kendetegn eller del af et kendetegn for varer og tjenesteydelser, som er omfattet af Topbrands’ varemærkeret, uden at der herved opstår risiko for forveksling og dermed sker en krænkelse af Topbrands’ rettigheder. Dette gælder også, når navnet indgår i de betegnelser, som er nævnt i Topbrands’ påstand 10, når de benyttes som kendetegn for samme varer som Topbrands’ varemærke. Topbrands skal derfor have medhold i påstand 3, 10 og den subsidiære påstand 12 som præciseret nedenfor, idet retten ikke har fundet grundlag for at tage Benedikte Utzons påstand om afvisning af Topbrands’ påstand 3 og 10 til følge, mens den principale påstand 12 afvises som for vidtgående. Topbrands skal endvidere som en konsekvens af det her anførte frifindes for Benedikte Utzons påstand 7 og 8.”⁷⁴

De juridiske spørgsmål vedrørende VML § 5, stk. 1, er ikke grundigt belyst i dommen, og det kan diskuteres om Benedikte Utzon ville have fået medhold i mere, ved at påberåbe sig VML § 5, nr. 1, og procedere for dette. Benedikte Utzon er givetvis i mere direkte konkurrence med Topbrands, end Louise Lego var med Lego koncernen i Lego-sagen.

De juridiske spørgsmål der knytter sig til VML § 5, nr. 1 er, hvor meget hun skal distancere sig for, mere aktivt at kunne bruge sit gamle varemærke "Benedikte Utzon" igen. Illoyal konkurrence, forvekslingsrisiko og utilbørlighed, er helt oplagt nogle af de

⁷⁴ V-78-14 – Udskrift af Sø- og Handelsrettens dombog af 30. november 2015, s. 56.

væsentlige parametre retten tager med, i deres vurderinger i de konkrete sager. Retten har i denne sag ikke behandlet emnet dybdegående.

6.7. Anke af sagen og indbringelse for Højesteret

Sagen er af Benedikte Utzon nu indbragt for Landsretten. Det er sket ved en normal ankestævning.

Samtidig med dette har Benedikte Utzons advokat søgt Højesteret om en tilladelse til at sagen behandles direkte som en principiel interessant sag. På denne måde skal man springe anken til Østre Landsret over.

Det er som særlige spørgsmål af principiel karakter anført, at sagen giver anledning til fortolkning af varemærkelovens § 5, nr. 1, omkring retten til at gøre erhvervsmæssig brug af eget navn og de tilknyttede bestemmelser. Det er anført videre i begrundelsen, at der ikke findes nogen retspraksis i hverken dansk ret eller EU retspraksis, og allerede af den grund har sagen principiel og stor betydning for selve retsstillingen, og også for retsudviklingen. Samtidig er det anført, at det også er principielt interessant at få klare retningslinjer omkring ”vildledende brug af personnavne”, som er registreret som varemærker. Det er her anført, at dette vildledningsbegreb er et EU retligt begreb, og skal fortolkes ensartet ifølge EU reglerne, og omkring dette spørgsmål er der henvist til en enkelt dom fra EU domstolene. Topbrands advokat har anført, at sagen efter deres opfattelse ikke har nogen principiel betydning. Her henvises der til, at det er en konkret bevisvurdering af sagen, som denne beror på, og det gælder både Topbrands faktiske ret til at bruge varemærket – men også de anførte vildledningsspørgsmål omkring personnavnet.

Højesteret har besluttet, at sagen efter deres opfattelse har så stor en principiel betydning, at sagen er egnet til direkte behandling i Højesteret. Dette er sket med bemærkninger om, at sagen rejser principielle spørgsmål om retten til at gøre den erhvervsmæssige brug af eget navn gældende i medfør af varemærkelovens § 5, nr. 1, og at udfaldet af dette kan antages at få en generel betydning for selve retsanvendelsen på varemærkeområdet.

Sagen beror således lige nu på forberedelse/skriftveksling for Højesteret.

6.8. Delkonklusion

Det er hverken af dommen eller anden retspraksis øjensynligt bevist, at Topbrands ikke skulle have erhvervet sig de immaterielle rettigheder af konkursboet på lovlig og retsmæssig vis.

Det fremgår ikke af dommen, at Benedikte Utzons advokat direkte skulle have påberåbt sig VML § 5, nr. 1. Benedikte Utzons forsvar som sagsøgte, består hovedsageligt af varemærkerettens ugyldighed hos Topbrands.

Ved sammenligning med tidligere retspraksis, ses der ikke en klar og entydig fortolkning af, hvornår retten til at bruge eget navn erhvervsmæssigt ophører.

7. Konklusion og perspektivering

Der kan drages paralleller til anden retspraksis og gældende ret, men selve det juridiske spørgsmål om rettighedskollisionen imellem eneretsprincippet og retten til at gøre erhvervsmæssigt brug af eget navn, synes ikke være besvaret i dommen.⁷⁵

I domspraksis har vi Lego-sagen⁷⁶ og Jensens-sagen⁷⁷, der hver især giver et indblik i de overvejelser retten gør, for at nå frem til en kendelse, i sagerne om retten til at gøre erhvervsmæssig brug af eget navn.

I Lego-sagen lagde retten vægt på, at det ikke var sandsynligt, at der ville være en forvekslingsrisiko forbundet med brugen af varemærket Lego, i forbindelse med de to meget forskellige produkter.

Retten i Jensens-sagen lagde vægt på, at Jacob Jensen ikke var ejer af fiskerestauranten, men derimod at hans selskab ”Sæby Fiskehal ApS” var ejer af restauranten, hvorfor VML § 5, nr. 1, ikke fandt anvendelse i sagen. Højesteret kom ydermere frem til at ”Jensens” havde det fornødne særpræg, og skulle derfor ydes varemærkebeskyttelse.

Set fra Benedikte Utzons synspunkt:

En fortolkning af Jensens-dommen, kan give foranledning til at udlede, at såfremt Jacob Jensen personligt ejede fiskerestauranten, ville han i givet tilfælde, have vundet retten til at benytte varemærket. Benedikte Utzon blev i SØ- og Handelsretten dømt til, ikke at

⁷⁵ SØ- og Handelsrettens sag, nr. V-78-14 – Topbrands mod Benedikte Utzon.

⁷⁶ U 2008/372 H – Lego.

⁷⁷ U 2014/3658 H. – Jensens.

måtte benytte varemærket i nogen erhvervmæssig aktivitet i forbindelse med beklædningsgenstande mm. Såfremt man ser bort fra sagens andre omstændigheder, taler retspraksis fra Jensens-sagen for, at Benedikte Utzon kan benytte varemærket, ved personligt ejede virksomheder.

Lego-sagen kan sammenlignes med Benedikte Utzon-sagen på visse punkter, og giver også her et udtryk for, at Benedikte Utzon må anvende sit navn i erhvervmæssig henseende. I Lego-sagen spiller risikoforvekslingen en rolle, hvilket kunne betyde at Benedikte Utzon benytte retten til erhvervmæssig brug af eget navn jf. VML § 5, nr. 1, men at hun kun kan bruge varemærket i ved erhvervmæssigt brug, såfremt der ikke kan ske risiko for forveksling med Topbrands varer. Dette indebærer et tolkningsspørgsmål, om hvornår der kan ske risiko for forveksling.

Set fra Topbrands synspunkt:

Fra Topbrands synspunkt, har man et solidt argument, i at Benedikte Utzon selv har gjort varemærket til en handelsvare, da hun overført dem til hendes holdingselskab, og værdiansatte de immaterielle rettigheder.

Varemærkerettighederne blev igen en handelsvare, da hun ved en skattefri virksomhedsomdannelselse overdragede samtlige aktiver og passiver til Benedikte Utzon A/S.

Objektivt synspunkt:

Ud fra den gældende lovgivning og tilhørende retspraksis, må det ligges til grund, at der ikke er nogen tydelig skildring, for hvornår eneretsprincippet i VML § 4, stk. 1, vægter tungere retten til at gøre erhvervmæssig brug jf. VML § 5, nr. 1, og omvendt.

Der er ingen tvivl, om at værdifastsættelsen af et varemærke spiller en rolle når varemærkerettigheden skal vurderes i en tvist. Det ligger fast, at et varemærke kan handles. Såfremt værdien af en varemærkehandel er optaget i et regnskab, hvis der betales en købesum for varemærket eller hvis man i en lånesituation eller ved kapitalindskud ligger vægt på værdien af varemærkets tilstedehed, vil det have en stor betydning.

Jeg vil udlede af domspraksis, at formodningen for at den der har betalt en købesum for et varemærke, også i en retssag vil have formodningsfordelen på sin side. Dette postulat er også gældende, såfremt varemærkeretten er i konflikt med gamle navne/slægtsregler.

At Benedikte Utzon selv har gjort varemærket til en handelsvare, må anses for at være et så betydeligt et faktum, at VML § 4, stk. 1 i dette tilfælde vægter højest.

Hvis man kigger på retserhvervelsen, kan man også argumentere for, at da Benedikte Utzons ret blev opnået ved praktisk ibrugtagning, kan denne vare ophørt jf. brugspligten.⁷⁸

Den mangelfulde lovgivning på problemstillingen gør, at domstolene må fungere som det retsskabende institut. Når Højesteret skal ind og give sin vurdering af sagens faktiske forhold, er problemformulering i denne kandidat afhandling, ifølge min overbevisning, et af de juridiske spørgsmål Højesteret vil være nødsaget til at belyse.

⁷⁸ Det har ikke været muligt at finde nyere retspraksis vedrørende dette, men se. evt. U 1995/14 H eller U 1958/1215 SH.

8. English abstract

This legal masters thesis will take its starting point in trademark rights legal basis and regulations, specifically the right to use own name in commercial use, when trademark rights to the very same name are registered and used by another company.

The objective of this thesis is to elucidate, analyse and answer the problem, which has been derived from the above legal considerations.

The problem statement sounds as follows:

“Is there a collision of rights between § 4, PCS. 1 of the trademark law, concerning the principle of exclusive rights, and § 5, No 1 of the trademark law concerning the right to make use of own name for commercial use?”

For the making of this masters thesis the legal dogmatic method, which uses legal literature to describe the state of the law in a given area, and thereby reach ‘de lege lata’, where one aims to give a concrete description and analysis of the law in force, is used.

In Chapter 3 of the thesis, the basic principles of trademark law are described, i.e. only those important to this very masters thesis. These include: vesting, the principle of exclusive rights, restrictions of the law of trademarks and the legal consequences.

The thesis finds ground in the ruling given by ‘the Maritime and Commercial Court’ on November 30th 2015, case number V-78-14, Topbrands vs Benedikte Utzon. The case is about Benedikte Utzon, who is a Danish fashion designer. By use, she gained the trademark right of her own brand. On April 11th 2012 Benedikte Utzons company, “Benedikte Utzon A/S”, was put under bankruptcy procedure. The company “Topbrands” bought many of the assets of the bankruptcy, including inventory, stock of goods, and the unregistered trademark “Benedikte Utzon”.

The case shows that Benedikte Utzon herself, had earlier sold the trademark rights, from her personally run company to the bankrupt company “Benedikte Utzon A/S”.

The dispute of the case arises as Benedikte Utzon starts a new company and now markets under the Benedikte Utzon name. Therefore, Topbrands decides to take legal action against Benedikte Utzon.

During the case held by ‘the Maritime and Commercial Court’, Topbrands invokes, amongst others, the § 4, PCS. 1 of the trademark law. As a response Benedikte Utzon invokes the § 5, No 1 of the trademark law, which is concerned with restrictions of the ownership rights of the trademark. Hereby, the legal predicament, of which trademark right is considered to be the dominant one, arises. ‘The Maritime and Commercial Court’ ruled in favour of “Topbrands”, in by far, most counts of the case, on November 30th 2015.

Benedikte Utzon lodged an appeal with the Supreme Court. By her conviction, the case was principle, and she wished to skip the 2nd instance. The Supreme Court decided that, by their opinion, the case is of that much of a principle meaning, that it can be taken directly under consideration by the Supreme Court. This is where the case now awaits further treatment.

In the analysis section of this thesis, relevant rulings will be introduced, to better understand the ruling made by ‘the Maritime and Commercial Court’.

In the conclusion chapter, parallels will be drawn, between standing law and case-law on this field. The issue itself: the collision of rights between the principle of exclusivity - and the right to make commercial use of own name, does not seem thoroughly clarified by the court, in the case of Benedikte Utzon.

The conclusion is made, that “Topbrands” has legally earned the right to the trademark. If Benedikte Utzon is still going to have legal trademark right to use the name as in accordance to § 5 No 1 of the trademark law, case-law on this field shows, that it is a must, that the trademark does not risk likelihood of confusion with any goods the trademark holder may hold.

The fact that Benedikte Utzon herself has chosen to make the trademark a commodity, by valuation of the trademark rights, must be considered a so clear and significant fact, that §4 PCS 1 of the trademark law must be predominant.

9. Litteraturliste

Bøger:

- **Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen**
”Immaterielret”
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4. udgave, 2015.
- **Frank Bøggild og Kolja Staunstrup**
”EU-varemærkeret”
Karnov Group, 1. udgave, 2015.
- **Bent Ole Gram Mortensen og Michael Steinicke**
”Dansk markedsret”
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave, 2011.
- **Nis Nicolaisen**
”Introduktion til juridisk metode”
Forlaget SB, 1. udgave, 2008.
- **Erling Borchert og Frank Bøggild**
”Markedsføringsloven”
Karnov Group, 3. udgave, 2013.
- **Peter Blume**
”Juridisk metodelære”
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4. udgave, 2006.
- **Morten Rosenmeier**
”Introduktion til immaterielret”
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 5. udgave, 2014.
- **Mogens Kortvedgaard**
”Lærebog i Immaterielret”
Jurist—og Økonomforbundets Forlag, 6. udgave, 2002.

- **Bjørn Ryberg, Martin Kyst, Martin Sick Nielsen, Peter Schønning og Knud Wallberg**
Grundlæggende immaterialret
Forlaget Gjellerup, 1. udgave, 2004.

Tidsskrifter:

- **Direktiv nr. 89/104/EØF**, EF-Tidende nr. L 040 af 11. februar 1989, side 1-7 – om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker.
- **Direktiv nr. 2015/2436/EU**, Den Europæiske Unions Tidende nr. L 336/1 af 16. december 2015 – om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker.
- **Forordning nr. 40/94**, EF-Tidende nr. L 011 af 20. december 1993, side 1-36 – om EF-varemærker.
- **Forordning nr. 207/2009**, Den Europæiske Unions Tidende nr. L 78/1 af 26. februar 2009. – om EF-varemærker.
- **Implementering af Trips-aftalen**, Lovtidende A nr. 900 af 29. november 1995 – Lov om ændring af patentloven

Love og betænkninger:

- **LBK nr. 192 af 1. marts 2016 med senere ændringer** – Bekendtgørelse af varemærkeloven.
- **LBK nr. 1216 af 25. september 2013 med senere ændringer** – Bekendtgørelse af lov om markedsføring.
- **LBK nr. 1255 af 16. november 2015** – Bekendtgørelse af lov om rettens pleje.
- **LBK nr. 1816 af 23. december 2015** – Bekendtgørelse af navneloven.

- **LBK nr. 963 af 19. september 2011** – Bekendtgørelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse.
- **Betænkning nr. 199/1958** – En ny dansk lov om varemærker.

Lovforarbejder:

- **Forarbejder til varemærkeloven 1959** – Tillæg A til Folketingstidende. Fremsatte lovforslag m.v. (undtagen finans- og tillægsbevillingsforslag) Folketingsåret 1958-1959 (110. årgang).

Konventioner og andre aftaler:

- **Pariserkonventionen** – Bekendtgørelse nr. 97 af 13. oktober 1970 af Pariserkonventionen af 20 marts 1883 – om beskyttelse af industriel ejendomsret.
- **TRIPS-Aftalen** – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
- **TLT** – Trademark Law Treaty af 27. oktober 1994.
- **Nice-Arrangementet** – Bekendtgørelse nr. 67 af 17. august 1970 af Nice-Arrangementet af 15. juni 1957.
- **Madrid-Arrangement** – Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.
- **Madrid-Protokollen** – Bekendtgørelse nr. 89 af 12. september 1996 af Madrid-Protokollen af 27. juni 1989 til Madrid-Arrangementet om den internationale registrering af varemærker.

Domsregister:

- **”Benedikte Utzon”** – Sø- og Handelsrettens dom af V-78-14.
- **”Zodiak”** – U 2001.619 H.
- **”Jensens”** – U 2014/3658 H.
- **”Lego”** – U 2008/372 H.
- U 1995/14 H.
- U 1958/1215 SH.
- **”Milo”** – U 1939.224 SHD.
- **SKM 2010.481 BR.**
- **SKM 2013.403 ØLR.**
- **”Emanuel”** – C-259/04 .
- **„Gerolsteiner Brunnen“** – C-100/02.
- **“BMW”** – C-63/97.
- **“Céline”** – C-17/06.

World wide web:

- www.eur-lex.europa.eu