

Den varemærkeretlige beskyttelse af fornavne som forretningskendetegn

**Med fokus på brugen af fornavne som modelnavne, herunder
stylenavne**

The protection of first names as trademarks

With focus on the use of first names as model names, including style names

Afhandlingen er udarbejdet af:
Henriette Martini
XXXXXX-XXXX
Studieretning: Cand.jur.
Antal anslag: 139.991

Vejleder:
Maria Malling Eriksen
vokat
Ekstern lektor

Tro og Love erklæring

Tro og Love erklæring:

“Det erklæres herved på tro og love, at undertegnede egenhændigt og selvstændigt har udformet denne rapport. Alle citater i teksten er markeret som sådanne, og rapporten eller væsentlige dele af den har ikke tidligere været fremlagt i anden bedømmelsessammenhæng.”

Henriette Martini

Henriette Martini

Abstract

The purpose of this thesis is to examine the protection of first names as trademarks with focus on style names.

Companies with trademarks have exclusive rights to prohibit offensive use of other businesses when it comes to similar marks and/or products when the trademark has sufficient characteristic, but what about style names?

Trademarks informs of the origins of the product while the public becomes better at distinguishing products from different companies. The purpose of style names, on the contrary, is to distinguish products from the same company while the customers become better at recalling the individual product.

The thesis sets out to determine whether you can create an independent trademark protection by the use of first names as style names, and additionally, whether a use of first names as style names can violate an existing trademark.

A mark has to fulfill the conditions of the trademark legislation to become a trademark, and an infringement has to be deduced of the same legislation. Therefore the thesis will examine the applicable legislation and the development in relevant case law including judicial literature.

After examining the sources and in the light of my legal argumentation, I can conclude that first names as style names cannot be protected as trademarks. They can however violate an existing trademark in a concrete situation, since you can argue for the fact that the requirements for an infringement are less than the requirements for an independent trademark protection.

A style name can in isolation become a trademark in exceptional circumstances. In addition, a first name can also become a trademark but it often has to be incorporated, since it has to be able to create a connection to a specific company and achieve a secondary meaning than the original one as a personal name. On the basis of the above-mentioned, a first name joined together with a style name cannot obtain the sufficient ability of separation, the indication of origin and necessary characteristic. A state of the law with potential trademark protection for all style names would also have extensive consequences.

In a trademark infringement the various conditions of infringement have to be fulfilled. The character of the concerned name, how ordinary it is and how many companies which use it are important factors, just as the products and mark in question. There has to be a risk of confusion for the relevant customers and the style name also has to be used as a trademark. The fashion industry is known for various product lines and sub-brands and it cannot be ruled out that some customers will assume that the style name either originates from the proprietor of the trademark or that they are economically linked.

The requirements for infringement for well-known brands are adjusted so that an improper and/or damaging use is crucial which often will be the case when it comes to style names; risk of confusion, on the contrary, isn't a requirement. Therefore, it is risky to use a well-known first name as a style name. There are conflicting interests and needs for protection for the parties involved, since a prohibition against the use of first names as style names can be very comprehensive. The issue is controversial and the state of the law isn't clear but that is expected to change in the future.

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion.....	1
1.1 Indledning og problemformulering	1
1.2 Afgrænsning	2
1.3 Metodeafsnit.....	2
1.4 Afhandlingens opbygning	3
2. Varemærkeretten rammesætning.....	5
2.1 Retsgrundlag	5
2.2 Retserhvervelse	5
2.3 Objekt og indhold.....	7
2.4 Subjekt, varighed og ophør	7
3. Varemærkerettens objekt.....	8
3.1 Varemærkelovens §§ 1 a og 2	8
3.1.1 Forretningskendetegn og deres adskillelsesevne.....	8
3.1.2 Varemærkets funktioner	8
3.2 Stylenavne	10
3.2.1 Særligt om sammenhængen mellem objekt og krænkelse	11
3.2.2 Kan stylenavne udgøre forretningskendetegn?	12
3.3 Sammenhængen mellem varemærkelovens §§ 2 og 13	14
3.4 Varemærkelovens § 2 – brug af personnavne	14
3.4.1 Sondringer – fornavne og efternavne	15
3.4.2 Retten til eget navn.....	16
3.5 Varemærkelovens § 13 – særprægsbedømmelsen for fornavne.....	17
3.5.1 Særligt friholdelsesbehov for fornavne?	18
3.5.2 Skærpede særprægskrav for fornavne?	19
3.5.3 Varernes og kundekredsens betydning.....	20
3.5.4 Gælder der ekstra krav om indarbejdelse ved fornavne?	21
3.6 Delkonklusion – stylenavne og fornavne	22

3.7 Diskussion – kan fornavne som stylenavne udgøre forretningskendetegn?.....	23
3.8 Ibrugtagning (konsekvenser).....	25
4. Varemærkerettens indhold og krænkelse	28
4.1 Introduktion til varemærkerettens indhold.....	28
4.2 Sammenhængen mellem særpræg og krænkelse.....	28
4.2.1 Introduktion til Ilse-sagen	28
4.2.2 Introduktion til Sam-dommen	29
4.3 Krænkelsesspørgsmålet.....	30
4.3.1 Identitet	30
4.3.2 Forvekslingsbedømmelsen	33
4.3.3 Hvilken betydning har det, hvis de eksisterende varemærker er velkendte?.....	44
4.3.4 Kan brug af stylenavne defineres som erhvervsmæssig og varemærkemæssig brug?49	
4.4 Sammenfatning og vurdering af den fremtidige retstilstand	57
4.5 Diskussion af konsekvenser	59
5. Konklusion.....	62
6. Kildeliste	63

1. Introduktion

1.1 Indledning og problemformulering

Erhvervsdrivende over hele verden anvender varemærker i deres markedsføring og salg af diverse varer og tjenesteydelser. Der er en stor økonomisk værdi forbundet med varemærkerne, når de anvendes i sammenhæng med forskellige virksomheders produkter, og derudover er de blevet internationaliseret i det omfang, at der er mere og mere grænseoverskridende handel, bl.a. via internettet. Dette begrundes den eneretlige forbudsret, som sikrer en beskyttelse af de værdifulde forretningskendetegn og samtidig tilskynder virksomhederne til at udvikle og gøre brug af tegnene i fremtiden. I dag er det samtidig blevet mere og mere normalt for virksomheder (særligt inden for tøjbranchen) at gøre brug af model- og stylenavne (som supplement eller alternativ til varemærkerne) for at beskrive virksomhedens enkelte produkter og gøre det lettere for kunderne at skelne mellem disse, f.eks. i form af fornavne.

Da retten til at forbyde andre at gøre brug af bestemte tegn er indgribende, er der selvfølgelig visse minimumsgrænser for, hvad der kan udgøre et varemærke, da der også er konkurrencemæssige hensyn at tage til de øvrige erhvervsdrivende; i det hele taget skal der være en balance, der tilgodeser eksisterende såvel som nye virksomheders interesser og behov. Der er derfor en sammenhæng mellem et varemærkes særpræg samt indhold og beskyttelsesomfang i forhold til eventuelle varemærkeretlige krænkelser. Det er relevant i forbindelse med model- og stylenavne, hvad angår deres nuværende status i varemærkeretten set ud fra to forskellige perspektiver. Problematikken er kun kort blevet introduceret i dansk retspraksis.

Dette leder mig til min problemformulering:

Afhandlingen vil undersøge, om der kan skabes en selvstændig varemærkeret ved brug af fornavne som stylenavne. Herunder skal det også undersøges, om det er en krænkelse af en eksisterende varemærkeret at gøre brug af fornavne som stylenavne, hvis varemærkeretten består af dette navn, evt. som led i et fuldt navn. I besvarelsen af de ovenstående spørgsmål bliver det også diskuteret, hvilke konsekvenser der kan være forbundet med en for vidtgående beskyttelse. Det vil blive gjort gennem en grundig analyse af væsentlige regler i varemærkeloven samt relevant praksis, hvor fokus er på fornavne som stylenavnens beskyttelsesomfang i forhold til reglerne om objekt og krænkelse.

1.2 Afgrænsning

I afhandlingen vil der være fokus på den *varemærkeretlige* beskyttelse og de individuelle varemærker. Af denne grund vil den øvrige kendetegnslovgivning (f.eks. markedsføringslovens regler) ikke blive undersøgt og analyseret af hensyn til omfanget. Reglerne om håndhævelse, f.eks. forbud og påbud efter retsplejeloven, bliver ikke gennemgået, da mit fokus er *beskyttelsesomfanget* – dermed reglerne om særpræg, indhold og krænkelse.

Der vil yderligere blive lagt vægt på fornavne, men efternavne og fulde personnavne vil også blive inddraget i et vist omfang. Retten til eget navn vil blive inddraget kort, mens reglerne om respekten for andres personnavn og beskyttede efternavne ikke bliver gennemgået, da reglerne ikke er relevante for min problemformulering.

Afhandlingen vil være afgrænset til danske og EU-retlige kilder samt en tysk Højesteretsdom. Fokus er på stylenavne, hvilket medfører, at det vil være beklædningsindustrien, der bliver lagt særlig vægt på, når f.eks. varernes karakter skal analyseres. Model- og produktnavne for andre typer varer vil dog også blive inddraget for at belyse retstilstanden, da problematikken i store træk er den samme.

1.3 Metodeafsnit

Afhandlingen bliver primært udarbejdet ud fra den retsdogmatiske metode, der går ud på at beskrive, fortolke og systematisere gældende ret og dermed retstilstanden inden for et bestemt område. Det vil blive gjort ved inddragelse af relevante retskilder, der er med til at fastlægge retsstillingen samt bidrage til den juridiske argumentation inden for min problemformulerings område.

Kilderne består af relevant lovgivning, retspraksis, relevant juridisk litteratur, administrativ praksis og forarbejder. Kilderne er blevet valgt via kildesøgning med konkrete og relevante søgeord i forskellige databaser.

De mest centrale retskilder er lovgivningen og retspraksis. Lovbestemmelserne har en høj retskildemæssig værdi, da de er blevet behandlet og vedtaget i Folketinget igennem lovgivningsprocessen. Da varemærkeretten er EU-reguleret, og da afhandlingen derfor både omhandler nationale og EU-varemærker, bliver både varemærkeforordningen og –direktivet inddraget. Forordningen er bindende og har direkte og umiddelbar virkning i alle EU-medlemsstater. Direktivet er derimod blevet implemente-

ret i dansk ret via varemærkeloven. De nationale og EU-retlige kilder skal fortolkes i overensstemmelse med hinanden.

Ved inddragelsen af retspraksis er der både domme fra SØ- og Handelsretten, Højesteret, EU-Domstolen og en tysk Højesteretsdom, som dog ikke har nogen selvstændig retskildemæssig værdi i Danmark. Dommene er alle med til at belyse varemærkerettens udvikling i praksis. Højesteret har som den øverste instans i Danmark den højeste præjudikatsværdi. På baggrund af ovenstående har de EU-retlige domme dog også stor vægt.

Til forståelse og klargørelse af lovgivning og retspraksis anvendes den juridiske litteratur, der ikke har den samme retskildemæssige værdi, men derimod fungerer som fortolkningsbidrag. Forarbejderne til varemærkeloven bidrager til forståelsen og tankerne bag lovgivningen. Den administrative praksis tillægges ikke den samme vægt som retsafgørelser, men kan alligevel benyttes som retskilde i den juridiske argumentation.

Da der hverken er blevet afsagt domme om afhandlingens materielle problemstilling på nationalt eller EU-plan, er der ikke mange konkrete kilder på området. Af denne grund spiller min vurdering en stor rolle i afhandlingen. Vurderingen sker på baggrund af juridisk argumentation af generelle retskilder set i forhold til mit konkrete emne. Selvom kilderne ikke angår fornavne som stylenavne, er de alligevel med til at illustrere, hvordan retstilstanden er inden for varemærkeretten, og hvilke momenter, der er afgørende igennem analyse og diskussion.

1.4 Afhandlingens opbygning

For at besvare problemformuleringen er afhandlingen overordnet opbygget i to dele om henholdsvis varemærkerettens objekt og varemærkerettens indhold og krænkelse. Rammen vil dog indledningsvist blive sat om varemærkeretten generelt i form af en redegørelse.

Den første del omhandler, hvorvidt fornavne som stylenavne kan opnå selvstændig beskyttelse som forretningskendetegn. Der vil først blive fokuseret på stylenavne, særligt deres adskillelsesevne og funktion, og derefter på fornavne, særligt igennem reglerne om særpræg. Til slut vil fornavne *som* stylenavnnes eventuelle beskyttelse blive diskuteret sammen med de mulige retspolitiske konsekvenser.

I *den anden del* vil fornavne som stylenavnes evne til at krænke eksisterende varemærkerettigheder blive undersøgt ved hjælp af de relevante momenter i en sådan vurdering, herunder forvekslingsbedømmelsen, beskyttelsen for velkendte mærker og reglerne om varemærkemæssig brug. Derefter bliver de mulige konsekvenser diskuteret og den fremtidige retstilstand vurderet.

Afslutningsvist vil der være en konklusion, der opsummerer de vigtigste pointer og samtidig besvarer min problemformulering.

2. Varemærkeretten rammesætning

2.1 Retsgrundlag

Retsgrundlaget inden for varemærkeretten består af en blanding af dansk lovgivning, EU-regulering og internationale konventioner. Af hensyn til omfanget vil det særligt være det nationale retsgrundlag, der bliver anvendt, men med inddragelse af EU-kilderne. Den vigtigste retskilde i Danmark er varemærkeloven, lige nu er dette lovbeholdning 2019-01-29 nr. 88, som trådte i kraft den 1. januar 2019.

Varemærkeloven er en implementering af EU's varemærkedirektiv¹ (herafter VMD), som blev vedtaget i 2015 som led i en ny varemærkereform fra EU's side. Der blev også vedtaget en ny varemærkeforordning² (herefter VMF) via reformen, som er grundlaget for det fælles EU-varemærkesystem, og som trådte i kraft den 23. marts 2016. Nice-arrangementet kan nævnes som eksempel på en international konvention, der er relevant for afhandlingens fokus. Der er tale om en klassifikation af varemærker, der opdeler varer og tjenesteydelser i 45 forskellige klasser, og det er disse klasser, varemærkerne skal registreres for, når der skal opnås beskyttelse. Madrid-arrangementet nævnes umiddelbart nedenfor.

2.2 Retserhvervelse

Der er flere forskellige måder, man kan stifte en varemærkeret på. Man kan enten opnå varemærkeret ved registrering eller ibrugtagning (for Danmarks vedkommende). Registrering i Danmark sker ved ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen (herefter PVS), hvilket følger af varemærkelovens (herefter VML) § 3, stk. 1, nr. 1 og 3. Registrering i EU sker på baggrund af VMF ved ansøgning til EUIPO (European Union Intellectual Property Office), mens den internationale registrering sker ved ansøgning til WIPO (World Intellectual Property Organization) på baggrund af Madrid-arrangementet, som er en registreringskonvention. Selvom stiftelse ved ibrugtagning er både nemt og gratis, er registrering mere sikkert af bevismæssige grunde.³

De nærmere regler angående registrering i Danmark og kravene til ansøgningens indhold fremgår af VML kapitel 2. PVS påser, om der foreligger absolutte registreringshindringer, hvilket vil sige, om mærket efter sin art og beskaffenhed kan regi-

¹ Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2015/2436 af 16.12.2015

² Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001

³ Schovsbo 2018 s. 453

streres; f.eks. kan varemærker uden særpræg ikke registreres, hvilket dog kan afhjælpes ved indarbejdelse. Registrering afvises, hvis der er absolutte registreringshindringer.⁴ Derudover undersøger PVS, om der foreligger relative registreringshindringer; det vil typisk være bedre prioriterede rettigheder indehavet af andre, som ansøgeren risikerer at krænke ved registrering og/eller brug af mærket, f.eks. på grund af forvekslingsrisiko. I modsætning til de absolutte registreringshindringer, kan de relative ikke føre til afvisning af registrering; derimod vil rettighedshaverne have mulighed for at gøre indsigelser, når der er tale om modstridende rettigheder.

Særligt praksis angående VML § 15, stk. 1, nr. 1 og 2 er relevant i anden del vedrørende krænkelser sammen med praksis angående VML § 4. Selvom VML § 15 er en relativ registreringshindring, vedrører den indsigelser på baggrund af identitet og/eller lighed samt risiko for forveksling, og de to bestemmelser skal stort set fortolkes på samme måde. Forskellen er, at vurderingen efter VML § 15 er mere abstrakt, mens VML § 4 fokuserer på, om en konkret brug udgør en krænkelser.⁵

Hvis et varemærke skal stiftes ved *ibrugtagning*, skal det tages i brug i Danmark, brugen skal være vedvarende og af mere end lokalt afgrænset karakter; der er altså krav om en vis geografisk udstrækning. Derudover er der ikke specifikke regler angående intensiteten og den tidsmæssige udstrækning – der er altså tale om en konkret vurdering, hvor der i teorien kan erhverves varemærket på en enkelt dag, f.eks. ved markedsføring i butikkerne, samtidig med at der bliver annonceret i dagspressen.⁶ Der stilles de samme krav til et ibrugtaget varemærke som et registreret varemærke, f.eks. angående særpræg, og derfor har et ibrugtaget mærke den samme styrke som et registreret mærke, når kravene er opfyldt.

Hovedlinjerne i registreringsproceduren gennem EUIPO fungerer på samme måde som ved PVS. Den væsentligste forskel er selvfølgelig, at man får en bredere beskyttelse, eftersom varemærket efter registreringen er beskyttet i hele EU; varemærket har enhedskarakter, eftersom man ikke kan få registreret et EU-varemærke, hvis mærket ikke kan registreres i bare et enkelt medlemsland. Der er altså en sammenhæng mellem den bredere beskyttelse og de mere skærpede krav til registrering. På det internationale plan kan man via Madrid-arrangementet på basis af en ansøgning eller regi-

⁴ Schovsbo 2018 s. 457

⁵ Bøggild 2015 s. 241

⁶ Schovsbo 2018 s. 459

strering i Danmark (eller EU) indgive en ansøgning til PVS (eller EUIPO) med angivelse af de lande, der ønskes designeret, hvorefter man kan opnå varemærkeregistring i lande, der er omfattet af arrangementet.⁷

2.3 Objekt og indhold

Et tegn skal opfylde forskellige krav for at udgøre et varemærke, hvilket bliver uddybet nedenfor i afhandlingens første del. Der er tale om en forbudsret, eftersom dén eneret der tilkommer en rettighedshaver, er en eneret til at forbyde andres erhvervsmæssige brug af et identisk eller forveksleligt kendetegn, jf. VML § 4, stk. 1 og 2, hvis brugen sker uden samtykke. Varemærkerettens indhold har en meget nær sammenhæng til spørgsmålet om krænkelse, hvorfor det bliver uddybet i afhandlingens anden del.

2.4 Subjekt, varighed og ophør

Varemærkeretten tilkommer den, der har registreret varemærket eller stiftet retten ved ibrugtagning; det kan være fysiske såvel som juridiske personer. Der er derfor ikke noget krav om, at man selv skal have udarbejdet mærket for at være rettighedshaver. Samtidig er der ikke noget krav om, at rettighedshaveren skal være erhvervsdrivende, men varemærket skal anvendes erhvervsmæssigt for at opretholde sin funktion.⁸

Varemærkerettigheder ophører ikke efter en bestemt tidsperiode, ligesom tilfældet er med flere andre immaterielle rettigheder. Der er dog henholdsvis brugspligt og krav om fornyelse for registrerede rettigheder. For de registrerede rettigheders vedkommende kan de fornys for 10 år ad gangen. Ibrugtagne mærker forudsætter en vedvarende og kontinuerlig brug, eftersom varemærkeretten bortfalder ved ophør af brugen.⁹

Varemærker kan ophæves enten administrativt eller ved dom grundet oprindelige ”mangler”, jf. VML §§ 33 og 34, og ligeledes på grund af efterfølgende ”mangler”, f.eks. manglende brugspligt eller degeneration.

⁷ Schovsbo 2018 s. 564

⁸ Schovsbo 2018 s. 501-502

⁹ Von Ryberg 2019 s. 264

3. Varemærkerettens objekt

3.1 Varemærkelovens §§ 1 a og 2

3.1.1 Forretningskendetegn og deres adskillelsesevne

Det fremgår af VML § 1 a, nr. 1, at der ved et varemærke forstås et forretningskendetegn, der opfylder betingelserne for at udgøre et varemærke; det skal have adskillelsesevne og særpræg, og det er disse, der vil blive analyseret med henblik på brug af fornavne som model- og stylenavne.

Når erhvervsdrivende markedsfører og sælger deres varer og tjenesteydelser, bliver der anvendt varemærker. Varemærkeretten er en beskyttelse af disse. Forbrugere får oplysninger om varenes oprindelse, samtidig med at offentligheden bedre kan adskille én virksomheds produkter fra en anden virksomheds produkter. På denne måde kan varemærkerne siges at være bindeleddet mellem en virksomhed og dens kundekreds;¹⁰ kendetegnet har derfor en stor værdi i sammenhæng med virksomhedens produkter.

Det fremgår af VML § 2, at et registreret varemærke kan bestå af alle tegn, der er *egnede* til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheder (mærket skal være distinkt og må ikke være beskrivende), jf. nr. 1. Når det skal vurderes, hvorvidt brugen af fornavne som stylenavne kan udgøre varemærker, er det helt afgørende, om de har en adskillelsesevne – altså om de har evnen til at adskille forskellige virksomheders produkter fra hinanden i modsætning til f.eks. at adskille en enkelt virksomheds varer fra hinanden. Hvis et tegns overordnede fokus er at adskille den enkelte virksomheds produkter fra hinanden, er der som udgangspunkt ikke tale om et varemærke, da tegnet ikke bruges som eller anses for at være et kendetegn. Dette vil blive uddybet nedenfor med hensyn til stylenavne.

3.1.2 Varemærkets funktioner

Det generelle formål i form af adskillelsesevnen har fundet udtryk i nogle specifikke formål, der kaldes varemærkets funktioner,¹¹ hvor den vigtigste er oprindelsesfunktionen, hvor varens oprindelse bliver garanteret over for forbrugeren, jf. VMD betragtning 16 og VMF betragtning 11. Funktionerne er også meget vigtige i forhold til krænkel-

¹⁰ Schovsbo 2018 s. 445

¹¹ Larsen 2019 s. 150

spørgsmålet, da det er afgørende for en varemærkekrænkelse, om der sker et indgreb i én af varemærkets funktioner.

Oprindelsesfunktionen bliver ofte betragtet som varemærkets ”grundfunktion”, hvilket skyldes, at varemærkets øvrige funktioner bliver udledt fra oprindelsesfunktionen.¹² Det er denne funktion, der gør det muligt at adskille en mærket vare fra andre varer, eftersom mærket signalerer, at varen kommer fra en bestemt virksomhed og dermed fra samme sted som andre varer, der bærer det samme mærke;¹³ der er altså en tydelig sammenhæng mellem et varemærkes adskillelsesevne og dets oprindelsesfunktion, eftersom oprindelsen sætter forbrugeren i stand til at adskille varen fra varer med en anden oprindelse.

Varemærket har også andre vigtige funktioner, heriblandt garanti-, kvalitets-, reklame-, investerings- og kommunikationsfunktioner. Garanti- og kvalitetsfunktionen hænger sammen med oprindelsesfunktionen i form af, at forbrugeren ser en garanti for, at et produkt besidder en særlig kvalitet og nogle bestemte egenskaber grundet mærkets oprindelse. Selvom varemærkeretten fungerer som en oprindelsesgaranti og ikke en kvalitetsgaranti, er det fra forbrugernes synspunkt ofte kvaliteten af et produkt og ikke et produkts oprindelse, der er afgørende.¹⁴

Når et varemærke bruges til reklameformål, f.eks. i salgs- og markedsføringsmæssige sammenhænge, sker det med henblik på at informere og overbevise forbrugerne, hvilket er varemærkets reklamefunktion, jf. EU-Domstolens afgørelse i sag C-236-238/08 Google. Investeringsfunktionen kommer i fokus, når indehaveren anvender sit varemærke for at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække nye kunder og sikre eksisterende kunders loyalitet, jf. C-323/09 Interflora. Kommunikationsfunktionen bliver jævnligt nævnt af EU-Domstolen i en opregning af varemærkets funktioner, men funktionen er ikke blevet nærmere defineret. For at der kan være tale om et varemærke, skal oprindelsesfunktionen altid være opfyldt, jf. VML § 2, nr. 1 – tegnet *skal* være egnet til at adskille forskellige virksomheders varer fra hinanden. Varemærket opfylder derimod kun de øvrige funktioner, hvis varemærket bliver benyttet på måder, hvor disse funktioner udnyttes.¹⁵

¹² Wallberg 2015 s. 204

¹³ Von Ryberg 2019 s. 235

¹⁴ Bøggild 2015 s. 33

¹⁵ Bøggild 2015 s. 35

Relevant retspraksis vedrørende varemærkefunktionerne bliver uddybet i anden del i forbindelse med varemærkeretlige krænkelser. For at udgøre et varemærke er det helt afgørende, om fornavne brugt som stylenavne er *egnede* til at *adskille* forskellige virksomheders produkter fra hinanden, om de kan anses for at angive de enkelte produkters *oprindelse*, og om de dermed har en *kendetegnsvirkning*.

3.2 Stylenavne

For at vurdere om stylenavne kan udgøre forretningskendetegn og dermed opnå selvstændig varemærkeretlig beskyttelse, skal det først undersøges, hvad henholdsvis produkt-, model- og stylenavne kan defineres som, og hvilken funktion de har.

Definitionen på et produkt er en genstand, der fremstilles i en stor mængde, samt købes og sælges i butikker eller virksomheder, og en model kan defineres som en bestemt version eller udgave af et (seriefremstillet) produkt, der har specifikke egenskaber og et specifikt design. Produkt- og modelnavne er navne på produkter og modeller. For store virksomheder bliver de forskellige navne som regel brugt til at adskille virksomhedens egne produkter eller kollektioner inden for virksomheden; formålet er dermed at hjælpe forbrugeren med at skelne mellem disse. Navnene er på en måde et alternativ eller et supplement til at bruge vare-/ordrenumre eller rene beskrivende betegnelser, da det som kunde er lettere at huske et navn. Stylenavne er en undergren af ovenstående, da de også bliver brugt til at betegne forskellige produkter og modeller, men det er særligt inden for beklædningssektoren, f.eks. i forbindelse med tøj, sko og tasker. Dette giver god mening henset til det engelske navn *style*, der kan oversættes til *stil*.

Der er utallige eksempler på model- og stylenavne for forskellige varer i praksis, f.eks. fornavne. IKEA kan nævnes som et eksempel på en virksomhed, der gør brug af modelnavne; her er der tale om en systematisk og velovervejet navngivning af de forskellige produkter, f.eks. i form af fornavne. Der bliver eksempelvis brugt professioner og *skandinaviske drengenavne* til reoler, *skandinaviske pigenavne* til stof og gardiner og endnu engang *skandinaviske drengenavne* til skriveborde, stole og kontorstole. Andre eksempler på IKEA's model-/produktnavne er stednavne, måneder, årstider og blomster. Der er i øvrigt en stor mængde møbelforretninger, der gør brug af fornavne, f.eks. My Home Møbler og Jysk. For stylenavnens vedkommende er Message et eksem-

pel, da der konsekvent anvendes pigefornavne som stylenavne. I krænkelssdelen spiller Message en stor rolle i forbindelse med Ilse-sagen, der omhandler et stylenavn over for et eksisterende varemærke.

Der vil typisk blive gjort brug af stylenavne, mens der parallelt i virksomheden er et overordnet varemærke eller hovednavn, som er bindeleddet mellem virksomheden og kunderne. Der er i hvert fald mange eksempler på dette i praksis. Dette er både tilfældet med IKEA, men også med Message, hvor stylenavnene anvendes sammen med varemærket mbyM. Varemærket er kendetegnet, som kunderne forbinder og identificerer de forskellige varer med og samtidig ser en fælles oprindelse i, mens stylenavnene adskiller virksomhedens forskellige modeller og produkter fra hinanden.

3.2.1 Særligt om sammenhængen mellem objekt og krænkelse

Hvorvidt man kan opfatte et stylenavn som en angivelse af oprindelse og som hidrørende fra en bestemt virksomhed, og om stylenavne er af en sådan art, at de er egnede til at adskille varer og/eller tjenesteydelser, spiller en afgørende rolle. De fleste afgørelser på området omhandler situationer, hvor det skal afgøres om tredjemand med sin brug har gjort indgreb i varemærkets funktioner. Denne retspraksis (hvor brugen af stylenavne også indgår) vil derfor blive analyseret i anden del.

Der kan argumenteres for, at der er forskel på, om stylenavne kan gøre indgreb i eksisterende varemærkers funktioner og på, om stylenavne i sig selv kan udgøre forretningskendetegn, selvom der er flere ligheder. Varemærkets funktioner er nævnt ovenfor, og en varemærkekrænkelss kan være et indgreb i *enhver* af varemærkets funktioner, og ikke kun oprindelsesfunktionen, hvor et stylenavn derimod *skal* have en oprindelsesfunktion for at udgøre et varemærke. Dette er med til at understøtte, at der skal mere til for selv at besidde funktionerne end at gøre indgreb i eksisterende varemærkers funktioner, og at barren for den sidstnævnte situation dermed er lavere. I forhold til oprindelsesfunktionen kan der ligeledes argumenteres for, at det er lettere for offentligheden at se oprindelsen af et eksisterende varemærke og dermed forveksle to virksomheder end at se en helt ny oprindelse, ved at den nye virksomhed opfylder oprindelsesfunktionen, hvilket bl.a. skyldes markedsføringsmæssig indsats og indarbejdelse.

Af denne grund bliver den tyske Højesteretsdom Sam uddybet i anden del, eftersom der i dommen stilles spørgsmålstejn ved, om sagsøgte med brugen af stylenavnet Sam griber ind i den eksisterende varemærkerettigheds oprindelsesfunktion. I dette afsnit bliver dommen ikke konkret analyseret i den forstand, at der f.eks. ikke bliver henvist til sagens faktiske omstændigheder. Til gengæld er der flere synspunkter og pointer, der er relevante i vurderingen af, om den relevante kundekreds ser en angivelse af oprindelse, når de ser et stykke tøj mærket med et stylenavn, f.eks. i forhold til fornavne som stylenavne. Af denne grund er der hentet inspiration fra Sam-dommen i den nedenstående diskussion af stylenavne.

3.2.2 Kan stylenavne udgøre forretningskendetegn?

Det afgørende for, om stylenavne kan udgøre forretningskendetegn, er, hvilke associationer den relevante kundekreds får, når de ser stylenavne; bliver der set en indikation af oprindelsen, som hjælper dem med at adskille forskellige virksomheders varer fra hinanden, eller bliver der udelukkende set en produktbetegnelse, der hjælper kunderne med at adskille den enkelte virksomheds produkter fra hinanden? Hvorvidt kunderne ser en angivelse af oprindelse eller ej, er ikke en juridisk vurdering; det afgørende inden for varemærkeretten vil altid være den relevante kundekreds' opfattelse, hvilket endnu en gang understreger varemærkets funktion som bindeled mellem en virksomhed og dens kunder.

Med hensyn til den relevante kundekreds er der ikke tale om en konkret gruppe af personer, der bliver brugt i en markedsundersøgelse eller lignende; ligesom med gennemsnitsforbrugeren, der omtales senere, er der tale om en retlig fiktion. Den relevante kundekreds vil ofte være bredere end produkternes hovedmålgruppe, og i afsnittet om "målgruppen" i krænkelsesdelen bliver det diskuteret nærmere, hvor bredt eller smalt man kan definere kundekredsen. Det er derudover vigtigt at understrege, at den relevante kundekreds ikke består af juraprofessorer, og derfor er det meget sandsynligt, at nogle kunder bruger modelnavne, herunder stylenavne, til mere end én funktion, f.eks. til at adskille den enkelte virksomheds produkter fra hinanden, samtidig med at forskellige virksomheders varer ligeledes bliver adskilt, hvilket også bliver gjort gældende i Sam-dommen.

Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering fra kundekredsens synspunkt, hvor der skal tages hensyn til omstændighederne i den enkelte sag, men også i den pågældende branche i forhold til særlige vaner og karakteristika. For beklædningsgenstandes vedkommende er der ofte tale om mange og meget omskiftelige produkter, hvilket bl.a. skyldes, at moden konstant ændrer sig; nogle produkter opnår ikke stor udbredelse blandt kunderne grundet den korte tid på markedet, inden de udgår af produktionen. Det vil ikke være de samme karakteristika, der er gældende i f.eks. møbelbranchen.

Derudover vil der i tøjbranchen ofte blive gjort brug af hangtags, hvor stylenavnet fremgår, mens det derudover ikke vil fremgå på produktet på en iøjnefaldende måde. Det skal dog pointeres, at stylenavne er mere iøjnefaldende, når produkterne sælges på internettet, hvilket f.eks. er tilfældet med Messages produkter, hvor både hovednavnet mbyM og det pågældende stylenavn fremgår meget tydeligt på hjemmesiden.

Mange virksomheder gør i øvrigt brug af et stort antal af stylenavne. Her er Message også et godt eksempel, da de har omkring 500 aktive stylenavne. På denne baggrund vil stylenavne for konkrete produkter næppe opfylde funktionen som kendetegn, da kundekredsen typisk ikke vil se en angivelse af oprindelse i stylenavnet; det er svært at forestille sig, at et stort antal stylenavne anses som kendetegn for selv samme virksomhed sammenlagt med produkternes korte levetid.

Det spiller også en rolle, hvor mange virksomheder, der bruger det pågældende stylenavn; hvis man som forbruger gentagne gange har købt produkter fra forskellige virksomheder med samme stylenavn, vil der typisk ikke blive set en angivelse af oprindelse i disse stylenavne. Dette har stor relevans, når det kommer til *fornavne* som stylenavne, hvilket bliver uddybet senere.

I forlængelse af den konkrete vurdering skal det pointeres, at stylenavne *kan* udgøre forretningskendetegn, men der skal meget til for, at offentligheden forbinder navnene med bestemte virksomheder. Der skal f.eks. være tale om et særlig kendt og indarbejdet produkt eller en kendt kollektion, hvor produktet eller kollektionen har udviklet sig til at blive et særligt kendetegn for virksomheden, samtidig med at stylenavnet fremgår på produktet såvel som på virksomhedens hjemmeside på en fremtrædende måde. Som et eksempel på dette kan varemærket Levi's stylenavn 501 nævnes; eksem-

plet bliver nævnt i Sam-dommen. Det meget kendte stylenavn udgør et forretningskendetegn for Levi's, hvilket betyder, at kundekredsen i modellen "501" ser en henvisning til producenten "Levi's".

3.3 Sammenhængen mellem varemærkelovens §§ 2 og 13

Der er en tydelig sammenhæng mellem et varemærkes adskillelsesevne og kravet om særpræg, hvilket binder de ovenstående og nedenstående afsnit sammen. EU-Domstolen har bl.a. redegjort for dette i C-299/99 Philips. Et varemærke skal have et sådant særpræg, at kundekredsen bliver sat i stand til at adskille én virksomheds varer fra en anden virksomheds varer. Der er dog alligevel den grundlæggende forskel, at det overordnede formål med VML § 2 og bestemmelsen i VMD art. 3, stk. 1, litra a er at redegøre for de typer af tegn, der kan udgøre et varemærke og samtidig gøre det klart, at tegnet skal være af en art, der er *egnet* til at adskille flere virksomheders produkter fra hinanden. VML § 13 og bestemmelsen i VMD art. 4, stk. 1, litra b vedrører den konkrete vurdering af, om et varemærke faktisk har den fornødne adskillelsesevne, altså det fornødne særpræg - enten originalt eller indarbejdet.¹⁶ Det kan derfor konkluderes, at det stadig er to separate krav, der skal være opfyldt, men at der ikke desto mindre er en meget klar sammenhæng.

3.4 Varemærkelovens § 2 – brug af personnavne

Inden den konkrete særprægsvurdering skal det pointeres, at et varemærke kan bestå af alle tegn, der har den fornødne adskillelsesevne, herunder personnavne, jf. oplistningen i VML § 2 og VMD art. 3. Personnavne hører under varemærketypen ordmærker, som er afhandlingens fokus, men der kan også indgå personnavne i figurmærker på en fremtrædende måde; her er det dog helhedsindtrykket, der er afgørende, og derfor er der lempede krav til selve ordet – figurmærket kan være relevant, hvis navnet ikke i sig selv har fornødent særpræg.

Der er adskillige eksempler på personnavne som varemærker. Som eksempler kan nævnes Ilse Jacobsen, Björn Borg, Hugo Boss, Georg Jensen og Louis Vuitton. Af denne grund kan det altså lægges til grund, at man godt kan opnå varemær-

¹⁶ Wallberg 2017 s. 244-245

keret til et personnavn, i hvert fald et fuldt personnavn. Spørgsmålet er, om det er det samme, der gælder for både for- og efternavne.

I lovgivningen, herunder forarbejderne, bliver der ikke uden videre sondret mellem fulde personnavne, enkeltstående fornavne og efternavne; det bliver udelukkende gjort gældende, at der kan opnås varemærkeret til personnavne. Ud fra denne betragtning må man også kunne opnå varemærkeret til enkeltstående fornavne, eftersom fornavne også er personnavne. Der kan selvfølgelig være en særprægsproblematik i form af, at jo færre elementer et varemærke indeholder, jo mere skal der til for, at der er fornødent særpræg. Et enkeltstående fornavn vil være mere almindeligt forekommende end et fornavn sammensat med et efternavn. Det samme kan i og for sig også gøres gældende i forhold til efternavne.

3.4.1 Sondringer – fornavne og efternavne

Hvad der helt præcist forstås ved personnavne, er reguleret i navneloven. Navnelovens (herefter NL) kapitel 3 indeholder reglerne om fornavne. Enhver skal have mindst ét fornavn, jf. NL § 12, stk. 1. Ifølge NL § 14, stk. 1 og 2 bliver der offentliggjort en liste fra Familieretshuset over dreng- og pigenavne, der kan tages uden særlig godkendelse, hvilket inkluderer særligt udbredte navne samt navne, der er godkendt. Derudover kan man efter ansøgning få godkendt navne, der er deciderede fornavne, som ikke er uegnede til at blive anvendt som fornavne her i landet og ikke er upassende eller kan vække anstød, jf. NL § 14, stk. 3. Det er disse navne, der kan tages som navn, jf. NL § 13.

Der er således en rimelig fri adgang til at vælge fornavne (og også ændre dem, hvis man ønsker dette), og på baggrund af dette kan fornavne også registreres som varemærker, hvis de vel at mærke opfylder kravene om fornødent særpræg. Der er nemlig ikke nogen enkeltperson, der har eneret til et fornavn, som medfører, at der af denne grund ikke kan skabes et varemærkeret til navnet, hvilket også fremgår af betænkningen.¹⁷ I modsætning til fornavne gælder der i mange tilfælde mere skærpede regler for efternavne, eftersom de bærer præg af at være slægtsnavne, der kan være beskyttede og udgøre hindringer for varemærkeretten. Dette vil ikke blive uddybet nærmere, jf. afgrænsningen.

¹⁷ Bet. nr. 199 s. 60

Der er adskillige eksempler på både enkeltstående efternavne og fornavne, der bliver brugt som varemærker i praksis, f.eks. efternavnene Jensens inden for restaurationsvirksomhed, McDonald's og Kellogg's,¹⁸ og det tyske varemærke Sam, mode-mærket Chloé, ordmærket Zara der bl.a. er registreret i klasse 25 for beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, Lilly og DSB's varemærke Harry, der bl.a. er registreret for legetøj, transport og annonce- og reklamevirksomhed som fornavne.

Fornavne og efternavne kan opnå varemærkebeskyttelse, jf. ovenstående. Der vil for både fornavne og efternavnes vedkommende skulle foretages en konkret vurdering i forhold til, om der er særpræg, men også om den måde navnet bliver brugt på er egnet til at adskille virksomhedens varer fra andre virksomheders varer, f.eks. som stylenavne. Spørgsmålet er, om reglerne for særpræg er strengere for fornavne, hvilket bliver analyseret nedenfor. Som resultat af ovenstående kan retspraksis i forhold til efternavne også være relevant for afhandlingen, selvom fokus er på fornavne, da der i begge situationer er tale om personnavne.

3.4.2 Retten til eget navn

Ifølge ovenstående kan man opnå varemærkeret til et personnavn. I VML § 10 og VMD art. 14, stk. 1, litra a er der nogle undtagelser til den varemærkeretlige beskyttelse, i form af at indehaveren ikke har ret til at forbyde tredjemands *erhvervsmæssige* brug af eget navn, hvis tredjemand er en *fysisk* person, jf. VML § 10, stk. 1 nr. 1. Retten til eget navn er ikke ubegrænset, da brugen *skal* være i overensstemmelse med god markedsføringskik, jf. VML § 10, stk. 2, hvilket udtrykker et generelt kendetegnsretligt princip.¹⁹ I U 2017.923 H om Benedikte Utzon kom Højesteret frem til, at når en person har anvendt sit eget navn som varemærke, men efterfølgende har overdraget varemærket til en erhverver, medfører kravet om god markedsføringskik, at overdrageren er afskåret fra at bruge sit eget navn som varemærke for de varegrupper, som varemærket fortsat anvendes for af erhververen.

Der er selvfølgelig krav om *adkomst* til det pågældende navn. I U 2014.3658 H om Jensens Bøfhus blev det gjort gældende, at undtagelsesbestemmelsen udelukkende tilkommer indehaveren af en varemærkeret, men derimod ikke kan udstrækkes til et kapital-selskabs kapitalejere, ledende medarbejdere og lignende; Sæby

¹⁸ Bøggild 2015 s. 133

¹⁹ Wallberg 2017 s. 192

Fiskehal havde derfor ikke adkomst til navnet ”Jensens”.²⁰ Bestemmelsen er både relevant i forhold til varemærkerettens objekt og krænkelse.

Varemærkeindehaveren er begrænset i sin forbudsret, hvis det er tredjemandes eget navn, der anvendes, hvilket kan illustreres af U 2008.372 H, hvor Lego Holding A/S ikke kunne forhindre Louise Lego i at gøre erhvervsmæssig brug af navnet. Derudover er der en udvidet adgang til at gøre brug af sit eget personnavn som kendetegn, da det i så fald defineres som et naturligt varemærke, eftersom der er en naturlig oprindelsesfunktion, idet man er ”sit eget varemærke”.²¹ Det er f.eks. tilfældet i U 2000.2068 SH om navnet Georg Jensen. På baggrund af dette kan der også argumenteres for, at kravene til varemærkeerhvervelsen er mere lempelige, når man selv bærer navnet.²² Fornavne som stylenavne bliver typisk ikke båret af produktets ejer, da der med stylenavne er tale om et stort antal navne til virksomhedens forskellige produkter; af hensyn til omfanget vil VML § 10 ikke blive yderligere uddybet.

3.5 Varemærkelovens § 13 – særprægsbedømmelsen for fornavne

Varemærker uden fornødent særpræg kan ikke registreres, jf. VML § 13, stk. 1, nr. 2, VMD art. 4, litra b og VMF betragtning 9. Kravet om særpræg dækker over tre hovedkrav: Mærket skal være distinktivt og dermed have en særlig adskillelsesevne eller kendetegnsfunktion, mærket må ikke udelukkende være deskriptivt, og mærket må ikke være blevet en sædvanlig betegnelse, jf. VML § 13, stk. 1. Kravet om at et varemærke ikke må være deskriptivt er ikke så relevant for fornavne, eftersom fornavne ikke kan være beskrivende for de varer, der bliver solgt, da det er *personnavne*; dette gælder selvfølgelig ikke, hvis navnet har flere betydninger. I forhold til afhandlingens fokus er det kravet om distinktivitet, der er det vigtigste. Der er her en sammenhæng med adskillelsesevnen og kendetegnsfunktionen i VML § 2, som er analyseret tidligere.

Når der foretages en bedømmelse af, hvorvidt der er særpræg eller ej, er der tale om en helhedsvurdering fra den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger.²³ Det er vigtigt at pointere, at denne gennemsnitsforbruger er en ”retlig fiktion” og dermed ikke er en konkret person eller gruppe af

²⁰ UfR s. 3666

²¹ Wallberg 2017 s. 106 og 125-126

²² Wallberg 2017 s. 289

²³ Schovsbo 2018 s. 474

personer; derimod skal særprægsbedømmelsen vurderes ud fra den viden om markedet etc., som en gennemsnitsforbruger må antages at have.²⁴ Gennemsnitsforbrugeren har en klar sammenhæng med den relevante kundekreds, der bliver uddybet senere i afsnittet om ”målgruppen”. Bedømmelsestidspunktet kan enten være købstidspunktet, hvis der er tale om varer, der sælges, eller i reklameøjemed, når der sker markedsføring af varerne. Sidst men ikke mindst skal det pointeres, at der både kan være tale om originalt særpræg, men særpræg kan også opnås gennem indarbejdelse, jf. VML § 13, stk. 2.

3.5.1 Særligt friholdelsesbehov for fornavne?

Som ovenstående nævnt har varemærkeretten og dens funktioner nogle klare formål og hensyn, men hensynene skal afvejes over for øvrige erhvervsdrivende, den almindelige frie konkurrence og samfundet generelt. Det skal ikke være muligt for erhvervsdrivende at drive monopol med almindelige ord og sprogligt almenseje, idet det ville medføre urimelige og utilbørlige begrænsninger i erhvervsudøvelsen for eventuelle konkurrenter.²⁵ Af denne grund er der *ofte* et friholdelsesbehov for almindelige betegnelser; ingen tegn kan dog *generelt* udelukkes alene grundet tegnets art, da der altid skal foretages en konkret bedømmelse.

Spørgsmålet er, om der gælder et særligt friholdelsesbehov i forhold til fornavne, ligesom der ofte er et hensyn til at friholde andre almindelige ord og symboler.²⁶ Argumenterne for et særligt friholdelsesbehov for personnavne kan være, at der er nogle efternavne og fornavne, der er så almindelige, og hvor der er så mange, der bærer navnene, at der ikke er nogle, der skal kunne erhverve sig en eneret til navnene. Det er dog blevet statueret både i dansk retspraksis og i praksis fra EU-Domstolen, at der *ikke* er et særligt friholdelsesbehov for navne. Det fremgår bl.a. af C-404/02 Nichols og U 2014.3658 H om navnet Jensens, der begge bliver uddybet nærmere nedenfor. Med hensyn til de personer der bærer de pågældende personnavne, er der taget hensyn til deres ret til erhvervsmæssig brug af eget navn i VML § 10.

²⁴ Schovsbo 2018 s. 475

²⁵ Schovsbo 2018 s. 477

²⁶ Schovsbo 2018 s. 477

3.5.2 Skærpede særprægskrav for fornavne?

Som ovenstående nævnt kan fornavne og efternavne opnå varemærkeret efter en konkret vurdering. Spørgsmålet er til gengæld, om der gælder skærpede krav i særprægsbedømmelsen. Til besvarelse af dette spørgsmål, bliver Nichols- og Jensens Bøfhusdommene inddraget nedenfor.

Nichols-dommen

I sag C-404/02 Nichols fik det engelske selskab Nichols indledningsvist afslag på at få registreret Nichols som varemærke, fordi der var tale om et almindeligt udbredt efternavn. Da sagen indbringes for EU-Domstolen i form af en række præjudicielle spørgsmål, kommer domstolen frem til, at kriterierne i særprægsbedømmelsen er de samme for personnavnes vedkommende som for andre kategorier af varemærker. Derudover kan der ikke generelt anvendes kriterier om, at bedømmelsen er strengere, hvis et bestemt antal personer bærer navnet, eller at der er tale om et udbredt efternavn – der er tale om en konkret vurdering. Et almindeligt efternavn kan derfor efter en konkret vurdering opfylde oprindelsesfunktionen og have den tilstrækkelige adskillelsesevne, ligesom andre udtryk kan.

Jensens Bøfhus-dommen

Sagen omhandler en strid mellem sagsøger Jensens Bøfhus A/S og sagsøgte Sæby Fiskehal ApS. I Højesteret blev Sæby Fiskehal forbudt at drive og markedsføre restaurationsvirksomhed under ”Jensens” som enkeltstående navn i overensstemmelse med Jensens Bøfhus’ nedlagte påstand. I dommen er der tale om et navn (her et efternavn) sammensat med et andet ord, som er deskriptivt for branchen, og personnavne som varemærker er i højsædet; dommen er derfor relevant, selvom den hverken omhandler fornavne eller stylenavne.

Sæby Fiskehal gør i dommen gældende, at navnet Jensens ikke har særpræg og derfor ikke er beskyttet. Højesteret kommer dog frem til, at Jensens som kendetegn for restaurationsvirksomhed og salg af fødevarerprodukter har fornødent særpræg til at kunne opnå beskyttelse. Der bliver lagt vægt på, at særpræg for varemærker i form af personnavne (også meget almindelige personnavne) skal bedømmes efter de almindelige kriterier og varemærkers generelle adskillelse- og oprindelsesfunktion. Højesteret

nævner, at et almindeligt efternavn godt kan opnå beskyttelse, have særpræg og være egnet til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser.

Nichols- og Jensens-dommene illustrerer, at personnavne (uanset hvor almindelige de er) skal bedømmes efter de almindelige kriterier, hvor der skal foretages konkrete vurderinger. Dette må også gælde for fornavne, og der er altså ikke generelt skærpede krav til fornavnes særpræg.

3.5.3 Varernes og kundekredsens betydning

Når et varemærke indeholder et personnavn, hvad enten det er et fuldt navn, fornavn eller efternavn, får man som varemærkeindehaver kun eneret til at benytte det pågældende navn inden for nogle bestemte eller rimeligt afgrænsede produktområder, ligesom tilfældet er med andre varemærketyper.²⁷ I den konkrete særprægsbedømmelse er der to ting, der spiller en afgørende rolle, nemlig de varer eller tjenesteydelser, ansøgningen omfatter, og den berørte kundekreds' opfattelse af mærket.²⁸

Udover den deskriptive problematik, f.eks. at "APPLE" kan blive registreret for computere, men ikke for frugt,²⁹ spiller varerne også en rolle i den forstand, at varemærker altid bliver registreret inden for nogle bestemte klasser, hvilket også gælder for personnavne, f.eks. Jensens inden for restaurationsbranchen. Personnavne vil i et stort omfang stadig bære præg af, at det først og fremmest er navne til personer, hvilket følger af deres natur. Af denne grund vil det stadig ofte være sådan, at personnavnene opfattes i modsætning til som en forbindelse til en bestemt virksomhed; hvis der er tale om stylenavne, hvor ejeren ikke selv bærer navnet, vil endnu mindre tale for, at kunderne forbinder fornavnet med en virksomhed. Når der skal skabes en sekundær betydning, skal det derfor først og fremmest ske inden for nogle bestemte klasser for, at offentligheden inden for konkrete produktområder kan forbinde personnavnene med bestemte virksomheder.

Den ovenstående beskrivelse af en gennemsnitsforbruger er relevant for de varer, der retter sig mod alle forbrugere. Derudover kan der være bestemte træk eller forudsætninger fra forbrugerens side, der ændrer sig, alt efter hvilken type produkter,

²⁷ Wallberg 2017 s. 292

²⁸ Wallberg 2017 s. 245

²⁹ Wallberg 2017 s. 262

der er tale om, eftersom der fra kundekredsens side bliver lagt vægt på forskellige faktorer afhængigt af det enkelte produkt. Der er f.eks. forskel på opmærksomhedsniveauet, når der skal købes særligt luksuriøse eller værdifulde varer over for almindelige dagligdags forbrugsgoder.³⁰ Spørgsmålet er, om der er særlige ting, der skal tages i betragtning, når det kommer til tøj og beklædningsgenstande. Der er ikke noget, der tyder på, at forbrugere af modevarer har en højere grad af opmærksomhed end andre forbrugere, medmindre der er tale om særlige luksusvarer eller særligt sofistikerede eller dyre varer, jf. EU-rettens afgørelse i sag T-139/08 The Smiley Company.

I bund og grund er der tale om en konkret vurdering, både vedrørende varerne og deres kunder. Særprægsvurderingen skal foretages på baggrund af helhedsindtrykket, som tegnet (her fornavnet) giver; det er helheden og ikke alle de små detaljer, som den gennemsnitlige forbruger lægger mærke til, og som er med til at afgøre, om varemærket har særpræg, adskillelsesevne og opfylder sin oprindelsesfunktion.³¹ På den baggrund skal der mere til for, at kravet om fornødent særpræg er opfyldt, jo mindre grad af opmærksomhed der er fra kunderne.

3.5.4 Gælder der ekstra krav om indarbejdelse ved fornavne?

Hvis et varemærke indledningsvist mangler fornødent særpræg, kan der i stedet opnås særpræg ved indarbejdelse, jf. VML §§ 3, stk. 3 og 13, stk. 2. Det betyder, at mærket har været anvendt intensivt over en længere periode, og at mærket på denne måde har opnået en kendskabsgrad inden for omsætningskredsen. Det kan f.eks. være et mærke, der oprindeligt er beskrivende, men igennem et længere stykke tid bliver anvendt i en sådan grad og på en sådan måde, at kunderne pludselig forbinder mærket med en bestemt virksomhed og dermed opfatter det som et forretningskendetegn. Der vil altid være tale om en konkret vurdering, når det skal afgøres, om et mærke er blevet indarbejdet eller ej, hvor der vil blive lagt vægt på markedsføringens intensitet og længde samt varernes og omsætningskredsens karakter og sammensætning.

Muligheden for indarbejdet særpræg er meget relevant for personnavne, da det kan være meget svært for et fornavn at have iboende særpræg fra begyndelsen i samme omfang, som f.eks. fantasiord, figurmærker eller fulde personnavne kan. Dette skyldes som ovenstående nævnt ikke, at der generelt anlægges en strengere vurdering

³⁰ Bøggild 2015 s. 100-101

³¹ Bøggild 2015 s. 108

for personnavne, men at det følger af personnavnes natur, at der ofte konkret skal ske indarbejdelse af fornavne, før de får en anden betydning end den oprindelige. Spørgsmålet i forhold til personnavne, og særligt fornavne, er, om der gælder ekstra krav om indarbejdelse end ved andre former for varemærker?

Det er nævnt ovenfor, at det afgørende er, om et varemærke har særpræg inden for nogle bestemte vareområder, f.eks. beklædningsgenstande, og ikke om det generelt har særpræg. Det er kommet til udtryk i retspraksis, at der ikke gælder andre regler for bedømmelse af personnavnes særpræg end andre tegn, jf. C 404/02 Nichols og U 2014.3658 H om Jensens Bøfhus. Der er derfor heller ikke generelt strengere krav til indarbejdelse af personnavne end andre tegn.

Dette udelukker dog ikke, at der i konkrete situationer ofte vil være behov for indarbejdelse ved især almindelige fornavne, selvom der ikke er en generel regel om, at der kun kan opnås særpræg til fornavne ved indarbejdelse. I tøjbranchen bliver der ofte gjort brug af navne, hvilket dog ofte hænger sammen med reglerne om naturlige varemærker grundet mængden af tøjdesignere med egne linjer og kollektioner. Dette har dog også en betydning for indarbejdelsen set fra forbrugernes synspunkt. Selvom det på den ene side er naturligt, at der bliver gjort brug af personnavne i tøjbranchen, er det på den anden side sværere at få et navn til at skille sig ud fra mængden og have særpræg i en branche, hvor der i forvejen bliver gjort brug af mange personnavne; der er så at sige ikke noget "særpræget" over at have et personnavn som kendetegn.

3.6 Delkonklusion – stylenavne og fornavne

Stylenavne *kan* udgøre forretningskendetegn, men inden for tøjbranchen skal der meget til for, at stylenavne opnår en adskillelsesevne, der udbreder sig til andre virksomheders varer og dermed opnår en oprindelses- og kendetegnsfunktion, fremfor udelukkende at adskille virksomhedens *egne* varer. Det er mere udtalt inden for denne branche i forhold til andre brancher, hvor der anvendes model- og produktnavne. Der skal være tale om nogle meget kendte og udbredte produkter, der er indarbejdet i en vis grad. Derudover følger det af personnavnes natur, at der i konkrete situationer skal meget til for at opnå det tilstrækkelige særpræg, særligt når det kommer til almindelige fornavne, selvom der ikke generelt er skærpede regler for personnavnes vedkommende. Det afgørende er som sagt ikke selve fornavnet. Det vigtigste er derimod, hvad kunderne forbinder fornavnet

med inden for bestemte vareklasser, og hvordan fornavnet bruges; bliver navnet forbundet med en virksomhed, og bruges det som et kendetegn? Der er i begge situationer tale om en konkret vurdering.

3.7 Diskussion – kan fornavne som stylenavne udgøre forretningskendetegn?

Ovenstående medfører automatisk, at der konkret skal meget til, når det drejer sig om muligheden for fornavne *som* stylenavne. Nedenfor bliver de afgørende momenter diskuteret; der vil blive taget udgangspunkt i Sam-dommen, da den som tidligere nævnt er relevant for både fornavne og stylenavne. Derefter vil konsekvenserne blive diskuteret, særligt i sammenhæng med de lempelige regler om erhvervelse ved ibrugtagning.

Hvis et fornavn som stylenavn skal kunne opnå varemærkeretlig beskyttelse, skal der en vis grad eller størrelsesorden til, som tilfældet var med Levi's stylenavn 501, som dog ikke var et personnavn. På baggrund af ovenstående diskussion om fornavne skal der en del indarbejdelse til, før kundekredsen vil opfatte stylenavnet som et kendetegn. Der skal nok enten være tale om et meget kendt produkt, der har en fremtrædende rolle i virksomhedens produktsortiment eller eventuelt en vedvarende kollektion, der er en indgroet del af virksomheden. Samtidig vil der ofte være konkret behov for indarbejdelse ved fornavne, særligt i tøjbranchen, hvor personnavne bliver anvendt hyppigt.

Det er afgørende, hvilken opfattelse forbrugerne har, og om de forbinder fornavnet som stylenavn med en bestemt virksomhed eller ej. I Sam-dommen bliver det også gjort gældende, at det afgørende er, om den relevante kundekreds ser navnet Sam som en angivelse af oprindelse, hvor der skal tages hensyn til alle relevante omstændigheder i den konkrete sag, f.eks. praksis inden for tøjindustrien i forhold til påsætning af mærker, salgstilbud i kataloger og/eller online, hvorvidt mærket er velkendt etc.³² Selvom kundekredsen ser en oprindelse i stylenavnet 501 til varemærket Levi's, er det ikke givet, at det samme gælder for Sam og for den sags skyld andre fornavne som stylenavne.³³

Der bliver yderligere redegjort for erklæringer fra forskellige tøjproducenter i dommen. Producenterne gør gældende, at fornavne i beklædningsindustrien ude-

³² Præmis 51-55

³³ Præmis 49

lukkende bliver brugt til at adskille produkter i forskellige kollektioner fra hinanden, men derimod ikke til at adskille forskellige producenters tøj fra hinanden. Derudover udelukker de også, at forbrugere ser fornavne som en angivelse af tøjets oprindelse.³⁴ Dette hænger sammen med stylenavnes primære formål, der ikke bliver mindre udtalt, når der er tale om fornavne. Den tyske Højesteret mener dog ikke, at der konkret er nok udsagn til at statuere oprindelsesfunktionen i Sam-sagen. Til gengæld bliver der ikke lagt skjul på hvilke momenter, der er afgørende i vurderingen; det gælder udsagn vedrørende den specifikke branches vaner, her tekstilindustrien, når det f.eks. kommer til påsætning af mærker og etiketter, og hvilken konkret opfattelse den relevante kundekreds har af mærkerne, i dette tilfælde mærker, der består af fornavne.³⁵

Et sidste moment i vurderingen af, hvorvidt fornavne har en oprindelsesfunktion, eller om de udelukkende bliver betragtet som stylenavne, er også hvilke fornavne der er tale om.³⁶ I tilfælde af særligt almindelige fornavne vil målgruppen ofte betragte navnene som stylenavne, mens det omvendte er tilfældet med specielle fornavne, der kan anses for at angive oprindelsen. Der skal dog altid foretages en konkret vurdering, og derfor er ovenstående ikke ensbetydende med, at mere specielle fornavne altid vil blive anset som en angivelse af varenes oprindelse og omvendt; i Samdommen kan det dermed ikke generelt statures, at stylenavnet Sam har en oprindelsesfunktion, selvom det er et mere specielt fornavn.³⁷

På baggrund af ovenstående momenter kan jeg ikke forestille mig, at fornavne som stylenavne kan opnå selvstændig beskyttelse. Det er altafgørende, at oprindelsesfunktionen og adskillelsesevnen er opfyldt, hvilket den typisk ikke vil være ved stylenavne, især ikke når stylenavnet er et fornavn, hvor der konkret er behov for indarbejdelse. Navnenes karakter og antallet af virksomheder, der benytter navnene spiller også en rolle, men i tøjbranchen er der generelt mange, der gør brug af personnavne. Der kan yderligere argumenteres for, at den manglende adskillelsesevne vil overskygge selv et særpræget fornavn, i de tilfælde hvor stylenavnet kun vedrører et enkelt produkt.

Som retstilstanden er på nuværende tidspunkt, er der heller ikke noget, der tyder på, at man kan opnå varemærkeretlig beskyttelse til et fornavn som stylenavn

³⁴ Præmis 38

³⁵ Præmis 41-42

³⁶ Præmis 43-46

³⁷ Præmis 48

hverken nu eller i fremtiden, eftersom jeg ikke har fundet nogen eksempler på dette i praksis. Der ville skulle en så høj grad af indarbejdelse til, at det ikke giver mening for stylenavne henset til deres formål. Hvis der kunne opnås beskyttelse, ville det nok skyldes, at stylenavnet er blevet brugt for mere end ét produkt, og at stylenavnet ikke længere kan karakteriseres som et stylenavn, men derimod har udviklet sig til et kendetegn.

3.8 Ibrugtagning (konsekvenser)

Stylenavne bliver brugt som betegnelser for diverse produkter; typisk vil produktet være mærket med navnet, og derefter vil produktet blive markedsført og solgt i fysiske butikker og/eller på nettet. Eftersom stylenavne som udgangspunkt ikke er varemærker, bliver navnene ikke registreret – de bliver derimod udelukkende *taget i brug*. Som ovenstående nævnt kan det diskuteres, om der overhovedet er tale om et stylenavn, hvis det bliver registreret, eller om der er tale om et varemærke henset til de forskellige tegns formål og funktion.

Af denne grund er reglerne om *ibrugtagning* særdeles relevant for dette afsnit, da det er med til at illustrere hvor vidtgående en selvstændig beskyttelse af fornavne som stylenavne vil være. Eftersom der kan stiftes varemærkeret ved ibrugtagning i Danmark, gælder det alle tegn og dermed også potentielt stylenavne, hvis de opfylder de ovennævnte funktioner og dermed er egnet som adskillelsesmiddel.

At erhverve en varemærkeret ved ibrugtagning er særegent for norden;³⁸ man kan f.eks. kun stifte et EU-varemærke ved registrering, og det samme er tilfældet for de fleste andre lande. Formålet bag reglerne om ibrugtagning er at minimere risikoen for erhvervsmæssige overgreb i de situationer, hvor kendetegnet er kommet til verden på tilfældig vis, og hvor det først er tilstrækkeligt indarbejdet på et senere tidspunkt.³⁹ Dette er relevant for stylenavne, eftersom brugen af et stylenavn for et produkt lige pludselig kan udvikle sig til et forretningskendetegn ved, at produktet bliver meget kendt og udbredt, hvilket måske ikke har været planlagt fra begyndelsen.

Som tidligere nævnt er der ikke stillet nærmere betingelser til ibrugtagning; hverken i forhold til brugens intensitet eller den tidsmæssige udstrækning. Der skal altid foretages en konkret vurdering, hvor det er alle dokumenterbare markedshand-

³⁸ Schovsbo 2018 s. 452-454

³⁹ Schovsbo 2018 s. 453

linger, der er i spil.⁴⁰ Hvis mærket ikke lever op til varemærkelovens krav, er der ofte mulighed for at opnå beskyttelse efter markedsføringslovens § 22, der ikke bliver uddybet i afhandlingen. Kravene til ibrugtagning er dog *ekstremt* lave, og formålet bag reglerne forklarer ikke, hvorfor der er behov for en *så* generøs varemærkeretlig beskyttelse, som tilfældet er.⁴¹

Bevisbyrden ved ibrugtagning er svær at løfte, samtidig med at brugen skal opretholdes for at bevare beskyttelsen. For stylenavnes vedkommende vil der være særlige bevisproblemer, da det tilgængelige markedsførings- og reklamemateriale ofte ikke etablerer den nødvendige sammenhæng mellem mærket, varerne det er brugt for, og tidspunktet for brugen.⁴² Kravet om vedvarende brug er også relevant for stylenavne, da disse navne har til fælles, at de ofte vedrører konkrete produkter. Særligt inden for modebranchen er der sjældent tale om langtidsholdbare produkter, og af denne grund vil produkterne før eller siden udgå. På den baggrund vil der i bedste fald være tale om midlertidige forretningskendetegn.

Selvom stylenavne bliver brugt for forskellige produkter, og dermed både bliver brugt i henhold til salg og markedsføring, f.eks. på hjemmesider, er det afgørende spørgsmål, om der er den tilstrækkelige sammenhæng mellem stylenavnet, de varer, det er brugt for og *selve virksomheden*. Dette hænger også sammen med mængden af stylenavne, da mange virksomheder i beklædningsindustrien har et overordnet hovednavn, samtidig med at der bliver gjort brug af en stor mængde stylenavne. Selvom en virksomhed kan have flere forretningskendetegn, er der grænser for, hvor mange forskellige kendetegn en virksomhed kan have i forhold til deres produkter, hvis tegnene skal opfylde kendetegnsfunktionen. Hvis kunderne ikke forbinder hundredvis af forskellige navne med en bestemt virksomheds oprindelse, er varemærkets funktion og formål jo ikke opfyldt.

Hvis stylenavne kunne opnå selvstændig beskyttelse, ville samtlige ejere af stylenavne potentielt kunne forbyde andre erhvervsdrivende at gøre brug af de samme fornavne, og så er der efterhånden ikke nogle grænser for den varemærkeretlige enerets udstrækning og antallet af fremtidige varemærkekrænkelser. Derudover er der en risiko for, at man hurtigt vil løbe tør for fornavne til brug som varemærker.

⁴⁰ Von Ryberg 2019 s. 263-266

⁴¹ Schovsbo 2018 s. 453

⁴² Wallberg 2017 s. 139

Der er også retspolitiske betænkeligheder ved selvstændig beskyttelse af stylenavne ved ibrugtagning, eftersom der ikke er nogen gennemsigtighed for tredje-
mand; der vil være meget usikkerhed og tvivl blandt erhvervsdrivende virksomheder i
beklædningssektoren, fordi det er svært at have overblik over de situationer, hvor der er
stiftet en eneret. Når varemærker registreres er der en større sikkerhed for alle parter, da
de erhvervsdrivende kan få kendskab til mærket via forskellige registre, sammenlagt
med at der er mulighed for at gøre indsigelser.

Det kan konkluderes, at der vil være vidtgående konsekvenser såvel som
retspolitiske betænkeligheder ved en selvstændig beskyttelse af fornavne som stylenav-
ne, især grundet de lempelige krav til ibrugtagning.

4. Varemærkerettens indhold og krænkelse

4.1 Introduktion til varemærkerettens indhold

Indholdet af den varemærkeretlige beskyttelse fremgår af VML § 4 og VMD art. 10. Indehaveren bliver tildelt en eneret efter VML § 4, stk. 1, og med denne eneret kan andres uhjemlede brug af enten et identisk eller et forveksleligt kendetegn forbydes, jf. VML § 4, stk. 2. Der er en tydelig sammenhæng mellem varemærkerettens indhold og krænkelsesspørgsmålet, eftersom der er tale om en varemærkeretlig krænkelse, hvis man *uden samtykke gør erhvervsmæssig brug* af tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når betingelserne i enten VML § 4, stk. 2, nr. 1, 2 eller 3 er opfyldt, hvilket bliver uddybet nedenfor.

4.2 Sammenhængen mellem særpræg og krænkelse

Varemærkerettens indhold og krænkelsesspørgsmålet er fundamentalt inden for varemærkeretten. Det afgørende i denne del af afhandlingen er, om brugen af fornavne som stylenavne kan krænke eksisterende varemærkerettigheder. Den første del, der omhandler hvorvidt fornavne som stylenavne overhovedet er egnede som varemærker, og om de i så fald kan opnå særpræg, spiller derfor en stor rolle.

Grunden til dette er, at der er en meget tydelig sammenhæng mellem særpræg og krænkelse i form af, at jo mere særpræg et mærke har, jo højere beskyttelsesomfang er der for mærket. Derudover har varemærkets vigtigste funktion, oprindelsesfunktionen, en stor betydning for hele afhandlingen. Én af de vigtigste betingelser for, at der er en varemærkekrænkelse, er, at det krænkende mærke har gjort indgreb i en varemærkefunktion, f.eks. oprindelsesfunktionen, ligesom at et tegn skal have en oprindelsesfunktion for at udgøre et forretningskendetegn. Dette begrundes, hvorfor Samdommen er behandlet i begge dele af afhandlingen.

4.2.1 Introduktion til Ilse-sagen

Det skal indledningsvist pointeres, at der endnu kun er én sag i Danmark, der omhandler, hvorvidt stylenavne kan krænke eksisterende varemærkerettigheder, og at der ikke er taget materielt stilling til problemstillingen endnu. Den omtalte sag er SH BS-6392/2019 af 15.8.2019, herefter omtalt som Ilse-sagen.

Sagen omhandler en strid mellem IJH A/S, som Ilse Jacobsen er reel ejer af, og Message A/S. IJH anlagde sagen den 12. februar 2019 for at få nedlagt midlertidigt forbud og påbud mod Messages brug af betegnelserne ”ILSE” og ”ILSE STRIK” for en striktrøje. Det fremgår bl.a. af IJH’s påstande, at det skal forbydes Message at gøre erhvervsmæssig brug af de ovenfor nævnte betegnelser for forskellige striktrøjer, samtidig med at striktrøjerne skal tilbagekaldes og beslaglægges.

I sagen fandt Sø- og Handelsretten ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for, at de(n) påståede krænkelse(r) opfyldte betingelserne for at nedlægge midlertidigt forbud og påbud efter retsplejelovens regler. Dermed har retten altså *ikke* taget stilling til, om IJH har godtgjort eller sandsynliggjort at have den ret eller de rettigheder til betegnelsen ILSE, som påstås krænkede.⁴³ Dette vil skulle prøves i en eventuel civil hovedsag, hvis den bliver anlagt.

De to parter modstridende påstande vil være afgørende i en senere civil hovedsag, enten mellem IJH og Message eller mellem to andre parter, hvor problemstillingen er i fokus. Af denne grund vil adskillige elementer fra dommen blive inddraget i de nedenstående afsnit. Dommen vil blive brugt til konkret at illustrere de forskellige kriterier, når det kommer til brug af fornavne som stylenavne. I diskussionerne er det også særligt Ilse-sagen, der vil blive brugt til at eksemplificere, hvordan retstilstanden er, og hvilken retning den kan forventes at udvikle sig i.

4.2.2 Introduktion til Sam-dommen

På samme måde som Ilse-sagen er Sam-dommen fra den tyske Højesteret særdeles vigtig for afhandlingens fokus. Selvom der ikke er taget materielt stilling til problemstillingen i dansk ret, er Tyskland noget længere fremme. I Tyskland har det i mange år været praksis som rettighedshaver at gøre brug af advarsler over for brugere af stylenavne. Efterfølgende er der blevet ført retssager, hvor rettighedshaverne ofte har fået medhold. Der er nu for første gang blevet afsagt to tyske Højesteretsdomme, hvor fokus har været på brugen af stylenavne og striden med eksisterende tyske varemærkerettigheder; den ene er varemærket Sam over for stylenavnet Sam.⁴⁴ Den anden tyske Højesteretsdom Mo omhandler den samme problematik som Sam-dommen. Til gengæld bliver der ikke

⁴³ SH BS-6392 s. 9

⁴⁴ BGH I ZR 195/17

endeligt taget stilling til i dommen, om Mo er et fornavn, efternavn, kunstnernavn eller noget helt fjerde. Mo-dommen bliver ikke gennemgået yderligere i opgaven.

Til gengæld er rettighedshavernes krav, efter at være blevet godkendt i appelretten, blevet afvist af den tyske Højesteret og blevet henvist til den oprindelige instans, hvorfor det ikke er muligt at forudsige det endelige resultat. Adskillige elementer fra Sam-dommen vil blive inddraget i de nedenstående afsnit, ligesom tilfældet er med Ilse-sagen. Selvom det er en tysk dom, kan den stadig bruges som fortolkningsbidrag og inspiration for dansk varemærkeret, hvilket bl.a. skyldes, at den tyske varemærkeret ligesom den danske er EU-reguleret ved implementering af VMD; det er sket i den tyske lov, MarkenG.

I dommen Sam er sagsøgeren ejer af det tyske varemærke Sam, der blev registreret den 27. september 1991 og primært omfatter beskyttelse af beklædningsgenstande. Sagsøgte er én af de førende leverandører af modemærker til mænd i Tyskland og driver adskillige online butikker, hvor der sælges tøj fra forskellige producenter. Den 25. marts 2015 blev der tilbudt jeans fra producenten L. GmbH & Co. KG under navnet "EUREX BY BRAX", hvor der i teksten under tilbuddet bl.a. var anført stylenavnet under punktet "Model: Sam". Denne brug af fornavnet "Sam" er ifølge sagsøger en krænkelse af deres varemærkeret, eftersom brugen er sket erhvervsmæssigt uden samtykke.

4.3 Krænkelsspørgsmålet

4.3.1 Identitet

Den første varemærkekrænkelse, der kan være i spil, er når det anvendte tegn er identisk med varemærket, samtidig med at det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke varemærket er beskyttet, såkaldt dobbeltidentitet, jf. VML § 4, stk. 2, nr. 1. Der er ikke behov for at påvise en risiko for forveksling, da forvekslingen er implicit ved dobbeltidentitet, og dermed er der tale om en *fuldstændig* beskyttelse.

Det har i praksis i perioder givet anledning til tvivl, hvornår der er tale om dobbeltidentitet, men anvendelsesområdet er relativt snævert. Dette skyldes, at mærke-

og varelighedsbestemmelsen i VML § 4, stk. 2, nr. 2 kan opsamle de tilfælde, der ikke bliver grebet af bestemmelsen om mærke- og vareidentitet i nr. 1.⁴⁵

Mærkeidentitet

Når det skal afgøres, hvorvidt to mærker er identiske, kigges der på, om *”tegnet uden ændring eller tilføjelse reproducerer alle de bestanddele, der udgør varemærket, eller såfremt tegnet, når det betragtes i sin helhed, udviser forskelle, der er så ubetydelige, at de kan blive overset af en gennemsnitsforbruger”*, hvilket bl.a. følger af EU-Domstolens dom i C-291/00 LTJ Diffusion, præmis 54; der er altså to måder, hvor der kan ske krænkelse på baggrund af dobbeltidentitet. Grunden til at der kan foreligge mærkeidentitet på trods af ubetydelige forskelle er, at det er sjældent, at gennemsnitsforbrugeren har mulighed for at foretage en direkte sammenligning af de to mærker.⁴⁶ Som eksempler på mærkeidentitet, kan nævnes C-236/08, hvor ”Vuitton” er identisk med ”Vuitton” og U 2000.2300 SH, hvor ”Rolex” er identisk med ”Rolex”.

I de tilfælde, hvor mærkerne adskiller sig ubetydeligt fra hinanden, kan man foretage en inddeling i tre kategorier; 1) store og små bogstaver, 2) kursivering og 3) tilføjelsen af kopi, replika etc.⁴⁷ Der er eksempler på alle tre kategorier i praksis, f.eks. EU-rettens afgørelse i T-105/14 TrekStor, om ”iDrive” over for ”IDRIVE”, U 2005.2082 H om ”Oslo” over for ”OSLO” og Sø- og Handelsrettens afgørelse i V-0082-10 om ”Fender Stratocaster kopi” over for ”Fender Stratocaster”.

I forhold til stylenavne kan Sam-dommen nævnes som et eksempel på dobbeltidentitet. I sagen var der tale om det registrerede varemærke ”SAM” over for det krænkende tegn ”Sam”. I dommen bliver der lagt meget vægt på den dobbelte identitet. Efter rettighedshaverens opfattelse er der tale om mærkeidentitet, idet der i begge tilfælde er tale om navnet ”Sam”.⁴⁸ Appelretten giver sagsøger medhold i ovenstående, hvilket den tyske Højesteret betragter som en korrekt vurdering.⁴⁹

Kriteriet om mærkeidentitet skal fortolkes restriktivt. At bogstaverne i det ene mærke skrives med store bogstaver, mens det andet skrives med små bogstaver ændrer ikke på dette. Det understøtter det ovenstående argument i analysen, hvoraf det

⁴⁵ Von Ryberg 2019 s. 344

⁴⁶ Von Ryberg 2019 s. 344

⁴⁷ Von Ryberg 2019 s. 346-347

⁴⁸ Præmis 7

⁴⁹ Præmis 13 og 18

ingen betydning har, om mærket er skrevet med store eller små bogstaver. Appelleren har heller ikke lagt vægt på, at Sam-jeansene sælges under det overordnede brand ”Eurex By Brax”, idet der ikke er en sådan forbindelse mellem ”Eurex By Brax” og ”Sam”, at kundekredsen opfatter det som et sammenhængende ordmærke. Det er ligeledes heller ikke relevant for mærkesammenligningen, at der står ”Model: Sam”, da det ikke har nogen indflydelse på det samlede indtryk.⁵⁰ Det kan dermed konstateres, at der i dommen er tale om mærkeidentitet, eftersom forskellene er så små, at de kan undslippe en gennemsnitsforbruger.

Eftersom Message udelukkende gør brug af tegnet Ilse og ikke Ilse Jacobsen, er der ikke mærkeidentitet i Ilse-sagen. Til gengæld er det relevant for denne sag, at det ikke har nogen betydning, at produktet sælges under et overordnet hovednavn, samtidig med at stilenavnet står efter et ord som f.eks. ”model”; i Ilse-dommen er det overordnede hovednavn mbyM, og der er anført ”Style: Ilse”.

Vareidentitet

For at der skal være tale om vareidentitet, skal de pågældende varer enten være fuldstændig identiske, delvis identiske eller ikke identiske i det omfang, at det identiske mærke bruges på en vildledende måde, således at forbrugerne bringes til at tro, at varerne stammer fra mærkeindehaveren, f.eks. i forbindelse med internethandel. Dette følger af de forenede sager C-236-238/08 Google, præmis 72 og 73.

I forhold til den delvise vareidentitet er der enten tale om, at de varer som rettighedshaveren anvender sit varemærke for, er *bredere* end de varer, som krænkeren anvender sit mærke for, eller at de varer som rettighedshaveren anvender sit varemærke for, er *smallere* end de varer, som krænkeren anvender sit mærke for.⁵¹ I denne situation kan overkategorien være beklædningsgenstande, mens underkategorien kan være jeans. Som relevant EU-praksis kan eksempelvis nævnes T-104/01, hvor beklædningsgenstande af jeans stof var identisk med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning og R 672/2001-1, hvor Ladies’ cocktail, evening and special occasion wear var identisk med Articles of clothing.

I forhold til Sam-dommen, der er nævnt ovenfor, er kravet om vareidentitet også opfyldt. Ifølge sagsøger er der vareidentitet, fordi begge parter beskæftiger sig

⁵⁰ Præmis 19-22

⁵¹ Von Ryberg 2019 s. 347

med tøj/modemærker til mænd.⁵² Det fremgår derudover af dommens præmis 17, at sagsøgttes varer (bukser) er identiske med de varer, som sagsøgers varemærke er beskyttet for (beklædning). Her er der tale om en situation, hvor sagsøgttes varer kan kategoriseres som en underkategori, mens sagsøgers varer kan defineres som en overkategori.

4.3.2 Forvekslingsbedømmelsen

Formålene bag

VML § 4, stk. 2, nr. 2 omhandler den situation, hvor andres brug af forvekslelige kendetegn kan forbydes. Forvekslingslæren bundet i, at det af konkurrencemæssige grunde ikke er tilstrækkeligt at beskytte sig mod identiske eller lignende varemærker for ensartede varer, men at det derimod også er nødvendigt at opnå beskyttelse for beslægtede varer, eftersom køberkredsen kan antage, at der er en kommerciel eller teknisk forbindelse mellem de to konkurrerende virksomheder.⁵³ Der er en beskyttelsesinteresse i, at en senere udvidelse af produktionen kan medføre, at den kommer til at bestå af de beslægtede varer. Dette er relevant for stylenavne i beklædningssektoren, da det for sådanne virksomheder er naturligt, at man ønsker at udvide sin eksisterende tøjproduktion til at omfatte tasker, sko eller andre accessories. Der er på en måde tale om en konkurrencemæssig beskyttelse mod ”forveksling af virksomheder” fremfor mod ”forveksling af varer”.⁵⁴

Sammenhængen mellem identitet, lighed og forveksling

Det mest afgørende i forvekslingsbedømmelsen, er hvorvidt der er henholdsvis mærke- og varelighed, hvilket kan føre til en risiko for forveksling, når lighederne kumulativt er tilstrækkeligt høje. Der er en tydelig sammenhæng mellem mærke- og varelighed samt forvekslingsrisikoen, men særligt mærkeligheden bør vurderes først, eftersom risikoen for forveksling er udelukket, hvis der ikke er nogen lighed.⁵⁵ Samtidig med at der skal være en risiko for forveksling, skal det også antages, at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket, jf. VML § 4, stk. 2, nr. 2.

Der er flere elementer i det ovenstående afsnit om dobbeltidentitet, der er relevante i dette afsnit. Det skyldes, at der ofte foreligger situationer, hvor der enten er

⁵² Præmis 7

⁵³ Wallberg 2017 s. 63

⁵⁴ Schovsbo 2018 s. 524

⁵⁵ Bøggild 2015 s. 282

mærkeidentitet og varelighed eller vareidentitet og mærkelighed. Eftersom der ikke foreligger dobbeltidentitet i disse situationer, er vi inde i VML § 4, stk. 2, nr. 2. Kravene til lighed er af gode grunde lavere end kravene til identitet. Det skal tilføjes, at den indre sammenhæng mellem identitet og lighed bliver illustreret af produktreglen, der tilsiger, at når der er vareidentitet, bliver kravene til mærkelighed lempet, mens kravene til varelighed lempes i tilfælde af mærkeidentitet. Produktreglen har rod i betænkningen,⁵⁶ og reglen har også fundet klar støtte i retspraksis.

Vigtige kriterier

Som tidligere nævnt er mærke- såvel som varelighed altafgørende, når det skal vurderes, hvorvidt der er risiko for forveksling eller ej. Der skal dog *altid* foretages en helhedsvurdering fra gennemsnitsforbrugers synspunkt, hvor alle relevante forhold indgår.⁵⁷

De øvrige vigtige kriterier, der skal nævnes her, er helhedsindtrykket, princippet om det udviskede erindringsbillede, varens art og kundekredsens beskaffenhed. Helhedsindtrykket begrundes i, at man som forbruger som regel opfatter mærkerne som helheder, mens man ikke gransker de nærmere detaljer. I forhold til det udviskede erindringsbillede er årsagen til dette princip, at det er sjældent, at man ser de to pågældende mærker ved siden af hinanden på samme tid, f.eks. stilenavnet og det eksisterende varemærke, og af denne grund er ens erindringsbillede af det eksisterende varemærke udvisket. Stilenavnet og varemærket kan altså være forvekslelige, selvom de ville kunne adskilles, hvis de blev set samtidig. De to principper har til fælles, at man ser bort fra uvæsentlige detailforskelle, som man ikke bør være for nøjeregnende med.⁵⁸

Varens art og kundekredsens beskaffenhed spiller også en afgørende rolle, da gennemsnitsforbrugeren varierer ved forskellige varer, og derfor er det ikke den samme målestok, der skal anvendes, hvilket bliver uddybet i afsnittet ”varernes og kundekredsens betydning” under varemærkerettens objekt. Forbrugernes agtpågivenhed og opmærksomhed spiller en stor rolle, og at der typisk ikke er større opmærksomhed, når det kommer til beklædningsgenstande end andre varer, medmindre der er tale om særligt luksuriøse varer.

⁵⁶ Bet. nr. 199 s. 52, 107 og 109

⁵⁷ Schovsbo 2018 s. 528

⁵⁸ Schovsbo 2018 s. 531

Derudover har det betydning, hvis man kan anse køberkredsen for at være eksperter, hvilket ligeledes vil føre til, at lighedsbedømmelsen indsnævres.⁵⁹ Dette skyldes, at jo mere agtpågivende køberne er og jo mere forstand de har på varerne, jo mere lægger de mærke til de helt små detaljer; derfor vil disse købere ikke forveksle varerne i samme omfang som uopmærksomme købere og ikke-eksperter. Tøjkøbere vil typisk ikke blive betragtet som eksperter med samme begrundelse som nævnt ovenfor, og derfor vil der ofte være stor risiko for forveksling.

Et andet meget relevant synspunkt for stylenavnes vedkommende er det faktum, at brancheforhold også kan påvirke vurderingen af mærkelighed set fra kundernes synspunkt. I tøjbranchen er det meget almindeligt, at et varemærke kan have forskellige udformninger afhængigt af den enkelte vare, ligesom den samme virksomhed hyppigt benytter sig af undermærker for at adskille forskellige produktlinjer eller kollektioner. Undermærker beskrives som tegn, der er afledt fra et hovedvaremærke, og som har en dominerende bestanddel til fælles med dette.⁶⁰ På baggrund af dette vil der oftere foreligge mærkelighed, da der er en risiko for, at kundekredsen vil opfatte tegn (her stylenavne) som tilhørende en anden produktlinje, men som hidrørende fra varemærkeindehaveren eller en anden økonomisk forbundet virksomhed.

Varelighed

Kravet om varelighed er sammen med kravet om mærkelighed altafgørende for, om der er risiko for forveksling eller ej. I C-39/97 Canon/Cannon bliver det i præmis 23 udtrykt, at der skal tages hensyn til *”alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne og tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden”*.⁶¹ Dette bliver også nævnt som vejledende kriterier i betænkningen.⁶² Der er en omfattende administrativ praksis på området.⁶³

Det afgørende er, om der er et konkurrenceforhold, og om varerne kan betegnes som substituerbare, komplementære, og om varerne befinder sig i ”samme

⁵⁹ Wallberg 2017 s. 164-165

⁶⁰ Bøggild 2015 s. 249

⁶¹ Mathiasen 2019 s. 124

⁶² Bet. nr. 199 s. 109

⁶³ Schovsbo 2018 s. 539

univers”.⁶⁴ Selvom vareklasserne kan være vejledende, er klasseregistreringen *ikke afgørende* for den materielle retsstilling, jf. betænkningen.⁶⁵ Dette kan begrundes med, at varemærkeklassernes indhold bliver udvidet med tiden, idet nogle varer får et bredere indhold, end de har haft tidligere.⁶⁶ Som et eksempel på varelighed fra retspraksis er Jensens Bøfhus-dommen. Selvom de primære varer er henholdsvis kød og fisk, har begge virksomheder enkeltstående fiske- og kødretter på menukortet, da det er nødvendigt af hensyn til gæsterne.⁶⁷ Derudover er det for begge parters vedkommende tale om *restaurationsbranchen*, hvor Sæby Fiskehals fiskerestauranter fremstår som en kæde, ligesom at der er tale om kæderestauranter for Jensens Bøfhus’ vedkommende.

I forhold til modevarer som er særligt relevant for denne opgaves fokus på stylenavne, skal det pointeres, at et komplementærforhold mellem to varer ikke behøver at være funktionelt, det kan også være af æstetisk karakter.⁶⁸ Dette kan være bestemt af forbrugernes vaner eller præferencer i kraft af producentens markedsføringsfremstød eller blot et modefænomen, jf. T-169/03 Sissi Rossi, præmis 60 og 61. I denne forbindelse anses det ikke for tilstrækkeligt, at forbrugerne anser en vare som et supplement til en anden vare. Det kræves derimod, at forbrugerne antager, at varerne har den samme handelsmæssige oprindelse, og at de anser det for sædvanligt, at varerne bliver markedsført under samme varemærke.⁶⁹

Praksis om beklædningsgenstande er dog ikke helt konsekvent. I den ovenfor nævnte sag, Sissi Rossi, fastslog Retten i præmis 62, at der ikke består et komplementærforhold mellem tasker og sko, eftersom forbrugere ikke vil finde det upassende eller usædvanligt at bære en taske, der ikke passer perfekt sammen med deres sko, samtidig med at en stræben efter en vis æstetisk harmoni i påklædningen er et fælles træk for hele mode- og beklædningssektoren. Retten fandt dog også i præmis 68, at der er en svag grad af lighed mellem damesko og dametasker, der ikke udelukker en risiko for forveksling, særligt hvis det ældre varemærke har et særligt stærkt særpræg.

Synspunktet er senere blevet nuanceret, jf. T-443/05 Piranha og T-483/10 Pukka, hvor Retten har redegjort for, at forbrugere opfatter en tæt forbindelse mellem

⁶⁴ Wallberg 2017 s. 158

⁶⁵ Bet. nr. 199 s. 48 og 110

⁶⁶ Wallberg 2017 s. 161

⁶⁷ UfR s. 3664

⁶⁸ Bøggild 2015 s. 254

⁶⁹ Bøggild 2015 s. 254

beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning på den ene side og tilbehørsartikler til beklædning, som f.eks. varer af læder og læderimitation på den anden side, hvilket fører til en grad af lighed, der ikke er svag, og derudover at ligheden mellem kufferter og rejsetasker på den ene side og beklædningsgenstande på den anden side heller ikke kan karakteriseres som svag.⁷⁰ På trods af større uklarhed på området er der dog ikke tvivl om, at vareligheds-begrebet skal fortolkes relativt vidtgående ifølge EU-praksis, når der er tale om modeprodukter som fodtøj, beklædningsgenstande, lædervarer, sko, tasker mv.

I Ilse-sagen bliver spørgsmålet om varelighed ligeledes berørt. De fleste af IJH's varemærkerettigheder er registreret i klasse 25, der gælder for beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; det samme er tilfældet med Messages varemærke mbyM. På baggrund af de ovenstående afsnit om vareidentitet og det vidtgående vareligheds-begreb inden for modebranchen, er der ikke tvivl om, at der i Ilse-sagen er tale om vareidentitet. Det kan konkluderes, at der er tale om de samme varer, hvilket automatisk betyder, at kravene til mærkelighed bliver lempet tilsvarende. På baggrund af den vidtgående praksis ville der desuden være tale om lignende varer, selvom IJH ikke producerede striktrøjer og andet lignende tøj, men derimod udelukkende fodtøj. Ilse-sagen kan i øvrigt sammenlignes med Sam-dommen, eftersom der også i denne dom er tale om vareidentitet, til gengæld er der ikke dobbeltidentitet i Ilse-sagen.

Mærkelighed

Når der i praksis skal foretages en vurdering af, om der er mærkelighed, skal der foretages en sammenligning af f.eks. stylenavnet over for den eksisterende varemærkeret; det afgørende er derfor fornavne over for fulde navne, det kunne i dette tilfælde være Ilse over for Ilse Jacobsen. Ved sammenligningen er det synsbilledet, lydbilledet og den begrebsmæssige lighed mellem mærkerne, der skal undersøges. Der fokuseres her særligt på synsbilledet grundet afhandlingens fokus. Mærker bliver ofte set fremfor at blive læst, og det er typisk udseendet af mærket, som forbrugerne husker. Af denne grund er et mærkes udseende ofte mærkets mest iøjnefaldende egenskab.⁷¹

⁷⁰ T-443/05 Piranha præmis 49-51, T-483/10 Pukka præmis 26

⁷¹ Mathiasen 2019 s. 125

Der bliver selvfølgelig lagt stor vægt på helhedsindtrykket, men der bliver samtidig taget højde for, at det er et tegns dominerende og karakteristiske element, der er lettest at huske for forbrugeren.⁷² Når mærkesammenligningen skal foretages, skal der derfor lægges særlig vægt på de elementer i mærket, der har særpræg og dominans. I VR 2009 01133 var STELLA ikke forveksleligt med Stella McCartney, men dette skyldtes, at McCartney var det mest karakteristiske og dominerende i indsigers mærke.

I U 1997.783/2 H var varemærket HUGO's ligeledes ikke forveksleligt med mærket HUGO BOSS, da BOSS var den fremtrædende bestanddel. Til gengæld var HUGO's forveksleligt med HUGO, Hugo Boss, da Hugo her var dominerende, hvilket begge parterne også var enige om. Det skal pointeres, at typografien og fremhævelsen af de forskellige ord spiller en stor rolle i dommen, og at det i øvrigt har betydning, hvornår de forskellige tegn tages i brug med henblik på tidsprioriteten.

Ovenstående medfører, at almindelige beskrivende betegnelser for varen ikke bliver tillagt vægt, da de som udgangspunkt kun har en svag grad af særpræg og derfor sjældent vil blive anset for at være dominerende. Dette hænger sammen med, at mærker med stærkt særpræg eller indarbejdelse automatisk får en bedre og bredere beskyttelse.

U 1997.253 H omhandler tvisten mellem den lille pølsevogn McAllan over for den verdensomspændende fastfood-gigant McDonald's. Højesteret kommer i dommen frem til, at både "Mc" og "Mac" er almindelige som forstavelse i mange personnavne, og at beskyttelsen af McDonald's varemærke ikke kan udstrækkes til at hindre andres anvendelse af forstavelserne, medmindre de bliver brugt erhvervmæssigt på en måde, der kan medføre forveksling med McDonald's. Dette understreger det ovenstående argument med, at almindelige betegnelser ikke tillægges vægt. Det bliver i øvrigt lagt til grund, at McAllan klart adskiller sig fra McDonald's, og at anvendelsen af forstavelsen "Mc" hverken medfører en risiko for forveksling eller indebærer en utilbørlig udnyttelse.

Når der er tale om sammensatte varemærker, skal de som udgangspunkt sammenlignes over for hinanden i deres *helhed*, før det kan afgøres, om der er risiko for forveksling. De sammensatte varemærker er afgørende for afhandlingens fokus, da stylenavne ofte udgør fornavne, der eventuelt krænker et fuldt personnavn (et sammensat

⁷² Bøggild 2015 s. 274

varemærke), samtidig med at stylenavne typisk bliver brugt i sammenhæng med enten et overordnet brand (mbyM) og/eller sammen med en beskrivende betegnelse (Strik).

”Mads Ziegler” krænkede både ”Ziegler” og ”Kranz & Ziegler” i SHD V-20-16, hvor der var stor fokus på mærkeligheden. Ziegler er *”fuldstændig indeholdt i”*⁷³ Mads Ziegler, hvor Ziegler også fremtræder som et klart dominerende element efter tilføjelsen af fornavnet Mads. Når Mads Ziegler skal sammenlignes med Kranz & Ziegler, indgår Ziegler ligeledes som *”ét ud af to særprægede og dominerende elementer i mærket”*.⁷⁴

I retspraksis er der flere eksempler på domme, hvor der i mærket bliver lagt vægt på et dominerende element i sammenhæng med en deskriptiv del, f.eks. Jensens Bøfhus-dommen. Her er det ”Jensen’s Bøfhus” over for ”Jensens Fiskerestaurant”, der skal sammenlignes. Der er mærkelighed, eftersom det dominerende element er Jensens, mens både Bøfhus og Fiskerestaurant er deskriptive for branchen. Af denne grund kommer Højesteret frem til, at Jensens Bøfhus har godtgjort at have en brugsbaseret varemærkeret til Jensens for restaurationsvirksomhed.

Der kan kun fraviges fra helhedsindtrykket og udelukkende fokuseres på den dominerende bestanddel, hvis alle andre dele af varemærket er uvæsentlige; varemærkets andre bestanddele bliver i denne situation reelt uden betydning for helhedsindtrykket, eftersom det er den dominerende del, der præger kundekredsens billede af varemærket.⁷⁵ Der vil dog oftere være tale om en situation, hvor helhedsindtrykket er domineret af en bestemt bestanddel, men at de ikke-dominerende dele af mærket ikke er så uvæsentlige, at de skal lades helt ude af betragtning, hvilket er tilfældet i C-120/04 Thomson Life.⁷⁶

I denne dom er tvisten mellem Medion, der er indehaver af varemærket LIFE, og Thompson, der markedsfører visse af sine produkter under navnet THOMPSON LIFE; de opererer begge i den samme branche vedrørende underholdningselektronik. Der bliver stillet et præjudicielt spørgsmål i sagen vedrørende sammensætningen af Thompson og Life. Domstolen kommer ud fra en helhedsvurdering frem til, at selvom Life ikke nødvendigvis bliver opfattet som den dominerende del af Thompson Life og i

⁷³ V-20-16 s. 12

⁷⁴ V-20-16 s. 12

⁷⁵ Bøggild 2015 s. 276

⁷⁶ Præmis 29

sig selv skaber helhedsindtrykket, kan det stadig have en selvstændig adskillelsesevne, der bevares i den nye sammensætning, og som krænker det ældre varemærke Life.⁷⁷ Dette kan føre til, at offentligheden forledes til at tro, at de pågældende varer hidrører fra økonomisk forbundne virksomheder, og at der foreligger en risiko for forveksling.⁷⁸ Det kan derfor konkluderes, at det ikke er en betingelse, at det sammensatte varemærke bliver domineret af den del heraf, der udgør det ældre varemærke.⁷⁹

Ilse-sagen

I Ilse-sagen er det IJH's varemærker og Messages tegn, der skal sammenlignes. For IJH's vedkommende er det henholdsvis ordmærket Ilse Jacobsen, samt forskellige figurmærker, hvor ordene Ilse Jacobsen og Hornbæk indgår, der er i spil. Figurmærket Ilse by Ilse Jacobsen, hvor Ilse er meget dominerende, er ikke relevant, da dette figurmærke ikke er registreret i klassen for beklædningsgenstande og fodtøj. Derudover gør IJH gældende, at de har opnået rettigheder til I'm Ilse ved ibrugtagning. Hvis dette er tilfældet, er det meget relevant, eftersom Ilse uden tvivl er den dominerende del af dette ordmærke, også i højere grad end hvad der er tilfældet i Ilse Jacobsen. Det skal dog pointeres, at betingelserne for stiftelse ved ibrugtagning nok ikke er opfyldt, da der ikke er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dette.⁸⁰ På Messages side er det primært stilenavnene Ilse Strik og Ilse, der anvendes alene eller sammen med varemærket mbyM.

Overordnet set er der tale om et fuldt personnavn over for et fornavn. Der er ikke tale om mærkeidentitet. Til gengæld er spørgsmålet, hvor høj grad af mærkelighed, der kan siges at være. På baggrund af Jensens Bøfhus-dommen kan det konkluderes, at det ikke har nogen betydning, at Message i flere tilfælde anvender betegnelsen Strik, da der udelukkende er tale om en betegnelse, der er deskriptiv for varen.

Det bliver også gjort gældende af IJH, at den omstændighed at Message bruger Ilse i kombination med mbyM, ikke indebærer, at der *ikke* er risiko for forveksling. Betydningen af Thompson Life kan her udstrækkes til Ilse-sagen i den forstand, at selv hvis Ilse ikke anses som den dominerende bestanddel i Ilse Jacobsen og ligeledes heller ikke anses for at være den dominerende del af mbyM Ilse, må det vurderes, at Ilse

⁷⁷ Præmis 30 og 37

⁷⁸ Præmis 31

⁷⁹ Præmis 32

⁸⁰ SH BS-6392 s. 1

stadig har en selvstændig adskillelsesevne. Dette kan medføre en risiko for forveksling for forbrugerne, selvom der overordnet set er tale om forskellige helhedsindtryk. Dermed har det ingen betydning, at Message gør brug af mbyM i sammenhæng med fornavnet Ilse, og der skal derfor kun tages hensyn til Ilse. Der kan også henvises til Samdommen, hvor det heller ikke har nogen betydning, at det overordnede mærke Eurex By Brax bliver brugt i sammenhæng med stylenavnet Sam.

Spørgsmålet er, hvad der gælder, når Ilse skal sammenlignes med varemærket Ilse Jacobsen. Der havde selvfølgelig været tale om en krænkelse i form af dobbeltidentitet, hvis Message havde gjort brug af det fulde navn Ilse Jacobsen, men spørgsmålet er, om brugen af Ilse er tilstrækkelig til at udgøre en krænkelse. IJH og Message gør i sagen gældende, at Ilse er et usædvanligt henholdsvis et almindeligt fornavn i Danmark. Det skal først pointeres, at når der ses bort fra reglerne om beskyttede efternavne, er der ikke nogen generelle særregler for fornavne og/eller efternavne med hensyn til, hvor mange der bærer navnene. Man kan derfor ikke statuere, at det altid er en krænkelse, hvis der er tale om et ualmindeligt navn, eller at det aldrig er en krænkelse, hvis der er tale om et almindeligt navn. Dette bliver der også lagt vægt på i Samdommen.

Til gengæld spiller det en stor rolle i mærkesammenligningen, hvor almindelige navne er fra forbrugernes synspunkt, hvilket også er tilfældet i Samdommen. Dette hænger sammen med kravet om særpræg, og at særprægede elementer automatisk får en bredere beskyttelse. Derudover spiller det ind, om Ilse i forhold til Jacobsen udgør den dominerende del eller er en bestanddel med en almindelig adskillelsesevne.

Ofte vil det være efternavnet, der udgør den dominerende del af et varemærke, ligesom at et efternavn generelt vil have mere særpræg end et fornavn.⁸¹ På trods af dette vil der altid være tale om en konkret vurdering, hvor der skal tages hensyn til andre omstændigheder, f.eks. hvor udbredt efternavnet er, og om det er et berømt navn. Derudover kan andre forhold ændre udgangspunktet, og dette kan være tilfældet, hvis der er tale om en sammensætning af et almindeligt efternavn og et særpræget for-

⁸¹ Bøggild 2015 s. 278

navn, samt at dette har indflydelse på det sammensatte varemærke i den relevante kundekreds.⁸²

Selvom IJH gør brug af et fuldt personnavn som varemærke, er Ilse umiddelbart den del, der skiller sig mest ud i Danmark, da det ikke er et lige så almindeligt fornavn, som Jacobsen er et almindeligt efternavn. Hvis IJH udelukkende skulle gøre brug af en del af varemærket i forskellige sammenhænge, f.eks. i særlige kollektioner, ville det højst sandsynligt være Ilse, der blev gjort brug af. Der kan derfor argumenteres for, at det er det mest dominerende og karakteristiske element, og at det på grund af indarbejdelse er den del af varemærket, som kundekredsen særligt forbinder med Ilse Jacobsen.

Der kan ligeledes argumenteres for, at Thompson Life kan anvendes analogt på situationen, selvom den ikke kan anvendes direkte. Uanset om Ilse anses som en dominerende del af Ilse Jacobsen eller ej, har navnet på baggrund af ovenstående som minimum en selvstændig adskillelsesevne, da Jacobsen trods alt ikke er helt uden betydning.

Det afgørende i VML § 4, stk. 2, nr. 2 er alt i alt, om der er en risiko for forveksling, hvor både vare- og mærkeligheden spiller en stor rolle. Eftersom der er mærkelighed for fornavnet Ilse, der som minimum har en selvstændig adskillelsesevne, og at fornavnet bliver brugt for identiske varer, som IJH's varemærke er beskyttet for, kan en risiko for forveksling ikke udelukkes. Når man særligt tager beklædningssektoren ind i vurderingen, hvor der som tidligere nævnt er større risiko for, at man som forbruger kan foranlediges til at tro, at de pågældende produkter hidrører fra økonomisk forbundne virksomheder, taler det yderligere for, at kravet om mærkelighed er opfyldt.

Målgruppen

Når det skal afgøres, hvorvidt der er tale om forvekslelige mærker, har den relevante kundekreds ligeledes en afgørende betydning. Dette hænger sammen med det ovenfor nævnte kriterium om køberkredsens beskaffenhed. Målgruppen er vigtig, da der ikke er risiko for, at køberne forveksler produkterne, hvis der er tale om to vidt forskellige målgrupper, da der netop ikke er tale om de samme købere. Dette kan illustreres af Ankenævnets kendelse AN 1997 00919, der drejede sig om det ældre ordmærke Backseat

⁸² Bøggild 2015 s. 278

Boys, der var stiftet ved brug, og hvorvidt brugen var til hinder for registrering af figurmærket Backstreet Boys, samt om der var forvekslelighed mellem de to mærker. Ankenævnet kom frem til, at der ikke var forvekslelighed på grund af mærkernes forskellige betydning, og fordi der var tale om vidt forskellige køberkredse.

I SØ- og Handelsrettens kendelse om Pandora Joy angående en engelsk juveler og indehaver af EU-varemærket ”JOY” over for Pandoras charm ”Joy”, var der ligeledes tale om vidt forskellige kundesegmenter, bl.a. i forhold til pris, den meget begrænsede anvendelse af ”JOY”, og at ”Joy” altid var blevet anvendt i sammenhæng med Pandora eller Essence Collection; af denne grund var der ikke risiko for forveksling.

Målgruppen er også vigtig i forhold til, om der bliver set en angivelse af oprindelse i et stylenavn, hvilket er nævnt i afsnittet om stylenavne som forretningskendetegn, og det bliver også uddybet senere under den varemærkemæssige brug. I dette afsnit er det dog stadig relevant at se på, hvem der kan anses for at være den *relevante målgruppe*, hvilket bliver diskuteret i Sam-dommen.

I Sam-dommen gør appelretten gældende, at den relevante målgruppe er gennemsnitsforbrugeren, der jævnlige køber tøj. Det kan diskuteres, om appelretten har anvendt en for bred målgruppe, og om der i stedet udelukkende skal tages hensyn til købere, der køber deres tøj online, og som derfor primært leder efter produkter, de allerede kender, og produktfunktioner de kender fra tidligere køb.⁸³ Modargumentet til dette er, at tilbuddet er rettet mod alle *potentielle* købere, og at det ikke betyder noget, om man faktisk har prøvet at købe tøj online eller ej.⁸⁴ Der bliver dog ikke af den tyske Højesteret taget konkret stilling til, om appelrettens målgruppe er for bred, og om målgruppen skal indsnævres yderligere.

Spørgsmålet er altid, hvem der i den konkrete sag kan betegnes som den relevante kundekreds. Ovenstående har stor betydning for Ilse-sagen, da Message gør gældende, at deres målgruppe er kvinder mellem 18 og 30 år, mens de samtidig gør gældende, at Ilse Jacobsens målgruppe er væsentligt ældre. Der bliver dog ofte taget hensyn til en bredere offentlighed end hovedmålgruppen, hvor det afgørende er, om der er tale om *vidt* forskellige kundekredse.

⁸³ Præmis 34

⁸⁴ Præmis 36

I Ilse-sagen kan der argumenteres for, at begge ”målgrupper” er en del af den samme relevante kundekreds, da de trods alt begge er kvindelige tøj købere. Selvom en stor del af Messages målgruppe muligvis er yngre end hovedparten af IJH’s målgruppe, er der nok en større del af de to grupper, der er sammenfaldende; det kan i hvert fald ikke udelukkes, at der er et vist sammenfald. Dermed vil der være en risiko for, at en vis andel af offentligheden og de potentielle købere vil forveksle striktrøjen med Ilse Jacobsen og antage, at der er en forbindelse mellem mærkerne.

Afrunding

Det kan derfor konkluderes på baggrund af de ovenstående afsnit, at der er en risiko for forveksling, når Message anvender Ilse som stylenavn; der er vareidentitet, mærkelighed såvel som kundekredse, der ikke er *vidt forskellige*. Dette kan i konkrete situationer også være tilfældet med andre fornavne som stylenavne. I praksis skal det pointeres, at det i den konkrete forvekslingsbedømmelse kan spille ind og blive tillagt stor vægt bevismæssigt, hvis der har foreligget konkrete forvekslinger. Der er dog ikke noget krav om konkrete forvekslinger, og derfor spiller det ingen rolle, at der ikke før har været forbrugere, der konkret har forvekslet Messages stylenavne med eksisterende varemærker, herunder Ilse; det afgørende er *risikoen* for forveksling.

4.3.3 Hvilken betydning har det, hvis de eksisterende varemærker er velkendte?

Introduktion, betydning og sammenhæng med forveksling

VML § 4, stk. 2, nr. 3 giver de såkaldte velkendte mærker en udvidet beskyttelse i tilfælde af krænkelse. Bestemmelsen har stor betydning for, om fornavne som stylenavne kan krænke eksisterende varemærkerrettigheder. Den varemærkeretlige beskyttelse af velkendte mærker er nemlig ikke *begrænset* til varer af samme eller lignende art. Det kan udledes af bestemmelsen: ” [...] *uanset om det [tegnet] anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke varemærket er beskyttet [...]*”. Kriterierne om vareidentitet eller –lighed behøver derfor ikke være opfyldt. Der kan altså potentielt ske krænkelse af varemærker, der ikke beskytter varer inden for tøjbranchen, når der anvendes stylenavne. I tilfælde af varelighed er der dog tale om en supplerende beskyttelse; Højesteret kom bl.a. frem til, at Jensens var et velkendt varemærke inden for restaurationsbranchen i U 2014.3658 H.

Beskyttelsen gælder desuden, selvom der ikke nødvendigvis er risiko for forveksling. Det blev bl.a. lagt til grund i C-408/01 Adidas/Fitnessworld, at der ikke er krav om, at mærkerne er så lig med hinanden, at der foreligger *risiko for forveksling*. Uden for de tilfælde hvor der er tale om forskellige varer, kan der i tilfælde af varelighed samtidig være en utilstrækkelig grad af mærkelighed, og her spiller det velkendte mærkes beskyttelse en afgørende rolle. I MP1180660 var der ikke risiko for forveksling i forhold til Daniel Klein over for Calvin Klein på trods af varesammenfald, fordi mærkerne ikke lignede hinanden tilstrækkeligt. Til gengæld var der risiko for utilbørlig udnyttelse, da Calvin Klein er et velkendt mærke, og af denne grund skete der delvis ophævelse af registreringen.

I de ovenstående afsnit er det både blevet analyseret og diskuteret, hvor vigtigt det under normale omstændigheder er, om der er en risiko for forveksling, når kunderne ser stylenavnene. I VML § 4, stk. 2, nr. 3 er det derimod tilstrækkeligt, at ligheden mellem mærkerne medfører, at der bliver skabt *en sammenhæng* mellem mærkerne ud fra de omfattede varer hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger, hvilket der også bliver lagt vægt på i Ilse-sagen.⁸⁵

Det er afgørende, hvad der bliver bragt i erindring, og hvad offentligheden associerer, når de ser mærket. Af denne grund har det selvfølgelig den betydning, at offentligheden ikke behøver at forveksle Messages stylenavne Ilse og Ilse Strik med Ilse Jacobsen for, at der er tale om en krænkelse – det er tilstrækkeligt, at offentligheden bringer Ilse Jacobsen i erindring, når de ser Ilse-mærket på Messages striktrøjer.

Formål og baggrund

Begrundelsen for den særlige beskyttelse er, at velkendte mærker har behov for en beskyttelse, der rækker ud over konkurrencerelationen. Værdien af de velkendte mærker kan friste til illoyal udnyttelse, der dermed kan medføre udvanding af mærkernes bekendthedskvalitet, selvom der er tale om artsfremmede varer.⁸⁶ Som eksempel på situationen kan nævnes det yderst velkendte mærke Rolls Royce, der i U 2007.1941 SH var til hinder for, at et lignende mærke kunne registreres for belgisk chokolade; selvom der ikke var nogen reel fare for forveksling, kunne anvendelsen føre til udvanding af den særlige kvalitet og eksklusivitet, som Rolls Royce-brandet står for.

⁸⁵ SH BS-6392 s. 6

⁸⁶ Schovsbo 2018 s. 542

Den udvidede beskyttelse bliver ofte kaldt ”Kodakdoktrinen” efter en berømt engelsk varemærkesag, der blev afgjort i 1898. Det lykkedes her Kodak (fotoartikler) at hindre brugen af det samme mærke for cykler. Det skal dog pointeres, at der i Kodakdoktrinen er tale om en meget bred og udflydende varelighedsbedømmelse. Modsetningen til denne er udvandingslæren, der stammer fra tysk og amerikansk varemærketeori, der ser helt bort fra varelighedskriteriet og i stedet lægger vægt på mærkets egenverdi og reklamefunktion mv.⁸⁷

Reglen i VML § 4, stk. 2, nr. 3 er dog ikke bundet af nogle af disse principper.⁸⁸ Fokus er, om brugen sker ”uden rimelig grund”, og om der er tale om en ”utilbørlig” udnyttelse eller skadevirkning; beskyttelsen må ikke være *for* bred, eftersom der stadig skal være plads til en sund og loyal konkurrence.⁸⁹

”Velkendt her i landet”

Der er krav om, at mærket rent faktisk er velkendt her i landet for at nyde godt af beskyttelsen. Mærket skal være kendt af en betydelig del af den relevante offentlighed, hvilket følger af C-375/97 General Motors/Yplon.⁹⁰ Bekendtheden skal bedømmes på baggrund af alle sagens omstændigheder, herunder særligt varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning, varigheden af mærkets brug, samt størrelsen af de markedsføringsmæssige investeringer, som virksomheden har foretaget.⁹¹ Det er disse kriterier, der bliver inddraget i vurderingen af, om Ilse Jacobsen er velkendt i Danmark, da IJH i sagen gør gældende, at Ilse Jacobsen er et velkendt varemærke. Spørgsmålet er, om dette er korrekt.

IJH har fremlagt et omfattende materiale til dokumentation for, at deres varemærker er velkendte, hvilket bl.a. omfatter uddrag fra forskellige magasiner. Message bestrider, at mærket er velkendt og gør samtidig gældende, at IJH i deres bilag kun oplyser omsætningstal for henholdsvis gummistøvler og regnjakker, hvilket er smallere produktkategorier end fodtøj og beklædningsgenstande. Der er dog i sagen tale om varelighed, hvilket er beskrevet tidligere. Desuden er beskyttelsen for velkendte mærker ikke afgrænset til lignende varer; det afgørende er, om *varemærket* er velkendt.

⁸⁷ Schovsbo 2018 s. 542-543

⁸⁸ Wallberg 2017 s. 67

⁸⁹ Wallberg 2015 s. 227

⁹⁰ Præmis 26

⁹¹ Præmis 27

Der bliver ikke taget stilling til i sagen, om Ilse Jacobsen er et velkendt mærke eller ej. Der er dog meget, der taler for, at lige præcis Ilse Jacobsen er velkendt, specielt inden for tøjbranchen, ligesom Jensens er velkendt inden for restaurationsbranchen. Bekendtheden behøver ikke skyldes varemærkeindehaverens egen indsats, og i princippet kan den udvidede beskyttelse f.eks. skyldes meget intens presseomtale.⁹² På denne baggrund kender de fleste til Ilse Jacobsen, enten grundet produkterne, den intense presseomtale de senere år eller begge dele. Derudover er Ilse Jacobsen det første, der kommer frem på Google, når man søger på ordet Ilse, hvilket IJH også lægger vægt på i sagen.

Former for krænkelse

For at der er tale om krænkelse af et velkendt mærke, skal der enten foreligge en utilbørlig udnyttelse *af* eller ske skade *på* varemærkets særpræg eller renommé. Blot én af disse tre former er tilstrækkelig til, at der foreligger en krænkelse.⁹³ Det er sjældent nødvendigt at sondre mellem formerne, da de ofte overlapper hinanden.⁹⁴

Når der sker skade på et varemærkes særpræg, bliver varemærkets identitet og bekendthed udvandet ved, at dets evne til at identificere sine varer eller tjenesteydelser svækkes, hvilket bl.a. er tilfældet, når et varemærke, der gav en umiddelbar association med de varer, som det er registreret for, ikke længere kan gøre det.⁹⁵ Dette er tilfældet, hvis der lige pludselig er mange virksomheder, der bruger et velkendt mærke som stylenavn. Når der sker skade på et varemærkes renommé, skaber det krænkende mærke en ubehagelig association i forhold til det velkendte mærke, som ikke er ønskelig og derfor skader renomméet og medfører en negativ påvirkning af varemærkets image.⁹⁶ Hvis det eksisterende varemærke er velkendt for luksusvarer, vil det være skadeligt hvis stylenavnet f.eks. anvendes for meget billige varer og/eller varer af dårlig kvalitet.

Utilbørlighedskravet er objektivt i den forstand, at det ikke er betinget af, at der skal foreligge forsæt eller ond tro fra krænkerens side.⁹⁷ Ved utilbørlig udnyttelse

⁹² Schovsbo 2018 s. 545

⁹³ Schovsbo 2018 s. 549

⁹⁴ Bøggild 2015 s. 341

⁹⁵ Schovsbo 2018 s. 548

⁹⁶ Schovsbo 2018 s. 548-549

⁹⁷ Wallberg 2015 s. 221 og Wallberg 2017 s. 184

forstås en ”snyltning” eller ”free-riding”, som ikke er knyttet til den skade, som varemærket påføres, men til den fordel, som tredjemand opnår ved brugen af mærket.⁹⁸ I den forstand er den såkaldte ”kølvandsteori” blevet præsenteret, hvilket første gang var tilfældet i sag C-487/07 L’Oréal/Bellure. Ifølge Domstolen kvalificeres det som utilbørlig udnyttelse, hvis man *”forsøger at lægge sig i kølvandet på det renommerede varemærke med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk compensation at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image”*, jf. præmis 50 og de forudgående præmisser 41 og 49.

I dansk ret kan U 2014.876 H nævnes som et eksempel, hvor kølvandsteorien kom i spil. Homeenters chokoladeklub brugte Nomas varemærke i en annonce i et online nyhedsbrev. Det skete i forbindelse med en konkurrence og blev anset for en utilbørlig snyltning og dermed en krænkelse. Kølvandsteorien er særligt relevant for stylenavne, eftersom brugen af fornavne som stylenavne ikke behøver at være skadelig for de eksisterende varemærkerettigheder; derimod er det tilstrækkeligt, at indehaveren af stylenavnet selv opnår en *utilbørlig* fordel på den eksisterende varemærkeindehavers bekostning, ved at kunderne forbinder stylenavnet med det velkendte mærke, hvilket der i tøjindustrien er mange fordele i.

I Ilse-sagen bliver det gjort gældende af IJH, at Messages brug af stylenavnet Ilse indebærer en utilbørlig udnyttelse af bl.a. varemærket Ilse Jacobsen. Efter deres overbevisning har Message bevidst snyltet på IJH’s goodwill ved at markedsføre sig under varemærker, der enten består af eller indeholder det dominerende mærkeelement Ilse. Dette er indbegrebet af kølvandsteorien. Message argumenterer modsat for, at der ikke er tale om utilbørlig udnyttelse, eftersom det ikke er ønskeligt for Message, hvis deres striktrøjer bliver associeret med Ilse Jacobsen, hvilket ifølge Message hænger sammen med, at Ilse Jacobsen har en ældre målgruppe.⁹⁹ Her skal det dog pointeres, at der ikke er krav om ond tro fra krænkerens side. Det er ligeledes muligt at drage fordel af et velkendt mærke, uanset om der er forvekslingsrisiko og tale om komplet identiske målgrupper eller ej.

⁹⁸ Schovsbo 2018 s. 549

⁹⁹ SH BS-6392 s. 4 og 9

Det er ikke så vigtigt for mit fokus at vurdere, om lige præcis den konkrete brug af Ilse som stylenavn er utilbørlig eller ej, men der kan argumenteres for det. I forhold til fornavne som stylenavne generelt kan det til gengæld konkluderes, at brugen kan være krænkende på én af de tre måder som beskrevet i det ovenstående afsnit. Den utilbørlige udnyttelse er særligt relevant, og i dansk ret skal der ikke meget til, jf. Norma-dommen.

4.3.4 Kan brug af stylenavne defineres som erhvervsmæssig og varemærkemæssig brug?

Erhvervsmæssig brug

Varemærkerettens forbudsret omfatter kun erhvervsmæssig brug og dermed ikke private dispositioner. I C-206/01 Arsenal/Reed bliver det i præmis 40 lagt til grund, at der ved erhvervsmæssig brug forstås en brug, der *”finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold”*; i dommen udgjorde tredjemands salg af merchandise, med fodboldklubben Arsenals navn som det dominerende element, *klart* erhvervsmæssig brug.

Der er ikke nogen tvivl om, at brugen af stylenavne udgør erhvervsmæssig brug; dette er både tilfældet i Sam-dommen og Ilse-sagen. Stylenavne bliver brugt i forbindelse med markedsføring og salg af varer fra forskellige virksomheder, hvilket er selve indbegrebet af erhvervsmæssig brug. Det bliver ligeledes understreget af VML § 4, stk. 3, hvor der er en ikke-udtømmende opregning af, hvad indehaverens forbudsret omfatter, hvilket bl.a. er anbringelse af tegnet på varer eller deres emballage (nr. 1), samt salg og markedsføring af varerne under tegnet (nr. 2). Det skal pointeres, at det helt afgørende moment i krænkelsesvurderingen er, hvorvidt tegnet bliver brugt varemærkemæssigt, altså som et kendetegn.

Varemærkemæssig brug, herunder indgreb i varemærkets funktioner

Som ovenstående nævnt er anbringelse af det krænkende tegn på varer eller tjenesteydelser den klassiske varemærkekrænkelse, eftersom dette altid har været en *”hellig handling”* inden for varemærkeretten,¹⁰⁰ især når disse varer senere markedsføres og udbydes til salg. Derudover er det afgørende for kendetegnsbrugen, om brugen *udgør et indgreb i det eksisterende varemærkes funktion*. Funktionerne er uddybet i afsnittet om

¹⁰⁰ Wallberg 2017 s. 187

varemærkerettens objekt, men her er det afgørende, hvilke *handlinger*, der gør *indgreb* i funktionerne. Så længe de øvrige krænkelserbetingelser er opfyldt, som er gennemgået i afsnittene ovenfor, er det tilstrækkeligt for en varemærkekrænkelse, at der bliver gjort indgreb i blot én af funktionerne. Omvendt er der tale om retmæssig brug, hvis brugen ikke strider mod nogen af varemærkets funktioner.¹⁰¹

Det faktum at brugen af et identisk eller forveksleligt kendetegn kun udgør en varemærkekrænkelse, hvis brugen udgør et indgreb i en eller flere af varemærkets funktioner, fremgår både af VMF betragtning 11 og 13, VMD betragtning 16 og er eksplicit fremhævet i C-206/01 Arsenal/Reed, ligesom at det bliver gentaget i adskillige senere afgørelser.¹⁰²

I Arsenal-sagen udtaler domstolen, at udøvelsen af eneretten må begrænses til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet gør indgreb i varemærkets funktioner, navnlig dets væsentligste funktion, oprindelsesfunktionen.¹⁰³ Dette er særligt relevant, når der er tale om forvekslelige mærker. Selvom formålet med at forsyne køberne med merchandise med Arsenal-mærket på i første række var at gøre det muligt for køberne at vise tilslutning til klubben (i form af et loyalitetsemlen), så ville senere forbrugere kunne opfatte mærket som en angivelse af, at produkterne var fremstillet under Arsenal-klubbens kontrol og som en angivelse af oprindelse. Der var dermed tale om en varemærkekrænkelse, fordi mærket havde en kendetegnsfunktion (angivelse af produktets oprindelse), og da brugen indebar et indgreb i funktionen (i form af en risiko for forveksling).¹⁰⁴

I afsnittet om varemærkerettens objekt er det anført, at et varemærkes oprindelsesfunktion sætter forbrugeren i stand til at *adskille* virksomhedens varer fra varer hidrørende fra andre virksomheder – dermed er der tale om et indgreb i oprindelsesfunktionen, hvis forbrugeren på grund af den krænkende brug *ikke* er i stand til at adskille varerne. På samme måde er der også en risiko for, at den relevante kundekreds (eller senere forbrugere) i Ilse-sagen går ud fra, at tøjet stammer fra Ilse Jacobsen eller er fremstillet under dennes kontrol.

¹⁰¹ Von Ryberg 2019 s. 348

¹⁰² Wallberg 2017 s. 153

¹⁰³ Præmis 51

¹⁰⁴ Schovsbo 2018 s. 512

I C-487/08 L'Oréal/Bellure nævner Domstolen for første gang andre specifikke funktioner end den kommercielle oprindelse. Det bliver anført i præmis 58, at man udover oprindelsesfunktionen, også skal medregne *"varemærkets øvrige funktioner, særligt den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner"*.¹⁰⁵ Funktionerne bliver dog ikke nærmere defineret i dommen.

Der er dog ingen tvivl om, at der i høj grad sigtes til investerings- og reklamefunktionerne med hensyn til de velkendte mærker (selvom de ikke er forbeholdt disse) og i mindre grad til oprindelsesfunktionen, mens det modsatte er gældende for forvekslelige mærker.¹⁰⁶ Dette skyldes, at de velkendte mærker har oparbejdet en særlig kendskabsgrad og et omdømme grundet markedsføringsmæssige investeringer, intensitet, udstrækning og varighed af brugen, hvilket har en klar sammenhæng med reklame- og investeringsfunktionerne.

U 2014.876 H Noma, der er nævnt ovenfor i afsnittet om de velkendte mærkers beskyttelse, illustrerer, hvor bred beskyttelsen er for velkendte mærker, og hvor forholdsvis lidt der skal til for, at der er tale om varemærkemæssig brug; en foræring af andre erhvervsdrivendes (her Nomas) varer væk som gavekort i en konkurrence uden samtykke kan udgøre en varemærkekrænkelse.¹⁰⁷ Det kan være tilstrækkeligt for den varemærkemæssige brug, at forbrugerne får en opfattelse af, at varemærkeindehaveren har indgået et samarbejde med tredjemand i form af en konkurrence om udlodning af gavekort.

Noma-dommen er også relevant i forhold til brug af fornavne som stylenavne, eftersom forbrugerne i Ilse-sagen eventuelt kan få opfattelsen af, at der er en økonomisk forbindelse mellem Ilse Jacobsen og Message, f.eks. i form af et samarbejde. I forlængelse af det ovenstående afsnit om betydningen af at være et velkendt mærke, kan det her pointeres, at hvis Ilse Jacobsen eller et andet eksisterende varemærke bliver karakteriseret som et velkendt mærke, er kravene yderligere lempet i den forstand, at det vil være lettere at komme igennem med en påstand om, at der er blevet gjort indgreb i varemærkets reklame- og/eller investeringsfunktioner end i oprindelsesfunktionen. Der kan trods alt kun blive gjort indgreb i et varemærkes funktioner, hvis

¹⁰⁵ Præmis 58

¹⁰⁶ Larsen 2019 s. 235 og 245

¹⁰⁷ Bøggild 2015 s. 364

varemærket opfylder funktionerne, hvilket især er relevant for de velkendte mærker, når der er tale om reklame og investering.¹⁰⁸ Det ovenstående om velkendte mærker og varemærkets øvrige funktioner understreger også mit tidligere argument om, at der ikke skal lige så meget til for at krænke eksisterende varemærker, som der skal til for at skabe en selvstændig varemærkeret.

Internettets betydning

Der er flere domme, der omhandler brugen af "AdWords", og hvorvidt denne brug kan betegnes som varemærkemæssig. Selvom AdWords ikke er mit fokus, er der flere ting i dommene, der er relevante for andre typer sager, f.eks. sager vedrørende brug af stylenavne. I de forenede sager C-236-238/08 Google bliver det gjort gældende, at brugen af en andens varemærke som søgeord kan være en varemærkekrænkelse, hvis *"annoncen ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er forbundet med denne, eller tværtimod hidrører fra en tredjemand"*.¹⁰⁹

I forhold til brugen af stylenavne er det særligt relevant i det omfang, at forbrugerne søger efter produkterne på nettet, selvom der ikke nødvendigvis er gjort brug af AdWords. Derudover er det relevant, at det afgørende set fra forbrugerens synspunkt er, hvorvidt de er i stand til at gennemskue, om den konkrete vare stammer fra varemærkeindehaveren eller ej (både på internettet og i de fysiske butikker); et eksempel er Ilse-sagen, hvor spørgsmålet er, om forbrugerne er i stand til at gennemskue, hvor Ilse-striktrøjen stammer fra. Internettet spiller i dag en stor rolle, da de fleste produkter bliver udbudt på internettet. Søgefunktionerne gør nemlig, at man som forbruger hurtigt kan finde frem til forskellige produkter, og at stylenavnene fremgår mere tydeligt på hjemmesiderne end fysisk på det enkelte produkt.

Det bliver yderligere nævnt i Google-sagerne, at det er en forudsætning for, at der foreligger varemærkemæssig brug i direktivets forstand, at brugeren anvender varemærket *"som led i sin egen kommercielle kommunikation"*;¹¹⁰ der er en tydelig

¹⁰⁸ Bøggild 2015 s. 35

¹⁰⁹ Præmis 84

¹¹⁰ Præmis 56

sammenhæng til oprindelsesfunktionen, eftersom det er varemærkemæssig brug, hvis man giver indtryk af, at varen stammer fra varemærkeindehaveren.

Praksis vedrørende modelbetegnelser

Der er både national retspraksis og EU-praksis vedrørende modelbetegnelser, bestillings- og produktnumre, der er særdeles relevant for denne opgaves fokus på stylenavne. I SHD V-102-01 forelå der ikke nogen krænkelse af varemærket, da ordet CLASSIC alene fremstod som en ”modelbetegnelse” og dermed ansås som beskrivende. Til gengæld kan brug af andre virksomheders bestillings- eller produktnumre efter omstændighederne udgøre varemærkeretlige krænkelser, jf. C-59/05 Siemens og C-112/99 Toshiba/Katun; det skal dog pointeres, at dommenes fokus er fortolkningen af de direktivfastlagte bestemmelser om sammenlignende reklame.¹¹¹ SHD V-33-15 omhandler den krænkende anvendelse af modelbetegnelserne FP 10000Q og FP 14000, mens brugen af betegnelsen A.B. 1307 i U 2001.432 S ikke krænkede varemærket MAGNA, 307, idet talkombinationen 307 også blev anvendt af andre inden for samme branche.

Intet af den ovenstående praksis omhandler fornavne som stylenavne. Til gengæld understreger det min tidligere konklusion om, at model- og stylenavne i sig selv *kan* udgøre varemærker efter en konkret vurdering og efter en tilstrækkelig indarbejdelse, mens det samme ikke nødvendigvis er tilfældet for fornavne som stylenavne. Det understreger også, at der i krænkelssager *altid* er tale om en konkret vurdering af den reelle og faktiske brug, når det skal afgøres, hvorvidt et model- eller stylenavn udgør *varemærkemæssig* brug eller anses som en ”ren modelbetegnelse”, hvilket også gælder fornavne. I den omtalte praksis bliver der bl.a. lagt vægt på, om navnet anvendes af andre inden for branchen. Dette er meget relevant for fornavnes vedkommende, eftersom der i Sam-dommen også bliver lagt vægt på, om der er mange virksomheder, der anvender de pågældende fornavne, jf. nedenfor.

Diskussion med fokus på Sam og Ilse

I første del om varemærkerettens objekt bliver det i diskussionsafsnittet gjort gældende, at der kan være knyttet oprindelsesfunktioner til stylenavne. I dette afsnit er spørgsmålet, om brug af stylenavne udgør varemærkemæssig brug, og om brugen griber ind i

¹¹¹ Wallberg 2017 s. 153

varemærkernes funktioner, særligt oprindelsesfunktionen. Der vil blive taget udgangspunkt i Sam-dommen og Ilse-sagen.

Message gør gældende, at brugen af Ilse som stylenavn for beklædningsgenstande ikke udgør varemærkemæssig brug, da der er tale om et stylenavn. IJH mener til gengæld, at det faktum at man kalder noget et stylenavn, ikke skal fritage for ansvar, eftersom det afgørende er, om brugen kan kvalificeres som varemærkemæssig eller ej. Dette er uden tvivl korrekt, eftersom det altid er den reelle brug, der er afgørende, og ikke hvad man kalder brugen. IJH gør også gældende, at der ikke er nogen grund til at anse brugen af et stylenavn for mindre skadelig end andre former for erhvervsmæssig brug.¹¹²

IJH inddrager bl.a. tysk retspraksis og artikler fra Dansk Mode & Tekstil, der fraråder brugen af personnavne som stylenavne. I indledningen af krænkelsesafsnittet bliver det nævnt, at tyske rettighedshavere i lang tid har gjort brug af advarsler, når der er blevet gjort brug af stylenavne, og for det meste har de fået medhold ved domstolene. På baggrund af bl.a. Sam-dommen er retsstillingen i Tyskland nu en anelse mere uklar. Message påpeger til gengæld, at artiklerne fra Dansk Mode & Textil kun stiller spørgsmålstejn ved brugen uden at konkludere, hvordan retstilstanden er, hvilket er korrekt, sammenholdt med at artiklen ikke har den store retskildemæssige værdi. Derudover vedrører situationen ifølge Message Tyskland og ikke Danmark.

Message har som udgangspunkt ret i, at national tysk praksis i sig selv ikke har virkning i dansk ret; det kan til gengæld få betydning ved et eventuelt præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen. Dog er den tyske praksis med til at illustrere problematikken ved brug af stylenavne, og der er ingen tvivl om, at brug af fornavne som stylenavne kan forbydes efter en konkret vurdering, hvis det vurderes, at brugen er varemærkemæssig og griber ind i en eksisterende varemærkerettigheds funktioner. I Tyskland er de længere fremme end i Danmark på dette område. Det kan være et tegn på, at udviklingen er på vej i denne retning, hvilket bliver uddybet mere i den afsluttende vurdering.

Det primære i den tyske Sam-dom er, hvorvidt brugen af stylenavnet Sam gør indgreb i varemærket Sams oprindelsesfunktion, hvilket sagsøgeren gør gældende, mens sagsøgte er af den modsatte overbevisning. I dommen er der uklarhed om, hvor-

¹¹² SH BS-6392 s. 5

vidt man kan antage, at brugen af stylenavne i onlinehandel kan betragtes som en artikel- eller produktbetegnelse eller som en varemærkemæssig brug.¹¹³ Det lægges til grund, at brugen af Sam som stylenavn er erhvervsmæssig, idet mærket vises på det websted, hvor sagsøgte udbyder bukser til salg.¹¹⁴

Det er afgørende, om brugen er varemærkemæssig, og at brugen gør indgreb i oprindelsesfunktionen, da der ikke foreligger en krænkelse, hvis stylenavnet enten udelukkende bliver brugt til beskrivende formål (som produkt-/artikelbetegnelse), eller hvis det *umuligt* kan opfattes som en angivelse af oprindelse.¹¹⁵ Appelretten mener i Sam-dommen, at der *er* tale om varemærkemæssig brug, og at det modsatte resultat kun kan komme i spil, hvis kundekredsen ikke ser navnet Sam som en indikation af oprindelsen. Målgruppen er i det hele taget meget afgørende, hvilket er uddybet tidligere.

Det er almindelig praksis i beklædningssektoren, at producenter mærker bukser og andet tøj, f.eks. med fornavne som stylenavne. Message gør gældende, at Ilse som stylenavn udelukkende er blevet brugt som klistermærke på bagsiden af hangtags sammen med anden generisk information, og at denne brug er beskrivende. Der er også fokus på denne problematik i Sam-dommen. Her er det den relevante kundekreds' opfattelse, der spiller en rolle, og hvorvidt kunderne ser en indikation af oprindelse i stylenavnet, f.eks. ved at Messages kunder i Ilse-sagen antager, at der er en forbindelse mellem Ilse-striktrøjen og Ilse Jacobsen. Message nævner også, at det har en betydning, at stylenavnet altid bliver brugt på deres hjemmeside i sammenhæng med varemærket mbyM eller ordet Strik. I denne forbindelse skal der henvises til afsnittet om mærkelighed, hvor betydningen af dette gennemgås.

Ifølge appelretten i Sam-dommen ændrer den almindelige praksis i beklædningssektoren ikke på, at den gennemsnitlige forbruger bruger stylenavne til forskellige formål, både til at adskille den enkelte virksomheds produkter fra hinanden og dermed beskrive og betegne det enkelte produkt, men også til at adskille forskellige virksomheders produkter fra hinanden, hvor de dermed ser en angivelse af oprindelse i produkterne. Af denne grund kan Messages påstand om stylenavnets brug som generisk information sagtens være korrekt, men samtidig ikke udelukke en tilsvarende varemærkemæssig brug set fra kundernes synspunkt; når kundekredsen betragter stylenavnene

¹¹³ Præmis 10

¹¹⁴ Præmis 16

¹¹⁵ Præmis 24

som oprindelsesbetegnelser fra bestemte virksomheder, medfører det en krænkelse af oprindelsesfunktionen.

Hvis den relevante målgruppe antager, at samme fornavn kan bruges af flere producenter som stylenavn, medfører det dog, at navnet ikke har nogen oprindelsesfunktion, hvilket også er nævnt ovenfor i forhold til praksis om modelbetegnelser. Ifølge appelretten antager målgruppen ikke, at Sam bruges af flere producenter; det vil kun være tilfældet, hvis man som forbruger gentagne gange har købt tøj fra forskellige producenter med samme fornavn som stylenavn.¹¹⁶ Antallet af virksomheder der benytter navnet hænger også sammen med, hvor almindeligt eller ualmindeligt fornavnet er, hvilket der også bliver lagt vægt på i de to sager.

Selvom der ikke er nogle generelle begrænsninger med hensyn til fornavne, så har det i konkrete situationer en betydning, hvor mange personer, der bærer navnet og dermed hvor udbredt det er. Der kan argumenteres for, at jo mere specielle navnene er, jo mere særpræg vil navnene af samme årsag have. I henhold til varemærkekrænkelser og brugen af stylenavne bliver der lagt vægt på, om de fornavne der bliver gjort brug af, anvendes af flere virksomheder; dette vil hyppigere være tilfældet ved almindelige end specielle navne.

Der skal altid foretages en konkret vurdering, men sammenlignet med andre fornavne er Sam og Ilse ikke umiddelbart de mest almindelige fornavne, og af denne grund er der heller ikke lige så mange virksomheder, der gør brug af navnene som stylenavne. Dette taler for, at kunderne forbinder varer mærket med disse stylenavne med eksisterende varemærkerettigheder, som f.eks. ”Sam” og ”Ilse Jacobsen”, når der er tale om varer inden for tøjbranchen.

Internettets betydning er blevet berørt ovenfor. De fleste tøjbutikker, der gør brug af stylenavne, herunder Message, sælger tøj på nettet, hvor stylenavnene bliver nævnt i forbindelse med tøjet; typisk vil navnet fremgå meget tydeligt på hjemmesiderne. Derudover skal det endnu engang pointeres, at brugen af et stylenavn i sammenhæng med et varemærke eller en brug hvor det tydeligt fremgår, at der er tale om et model eller stylenavn ikke automatisk medfører, at brugen ikke er varemærkemæssig. I Samdommen spiller det f.eks. ingen rolle, at stylenavnet Sam bliver efterfulgt af ordet ”Model”. Eftersom den tyske Højesteret ikke mener, at der er nok oplysninger til at statuere,

¹¹⁶ Præmis 28

hvorvidt kunderne ser en angivelse af oprindelse eller ej i stylenavnet Sam, er der ingen tvivl om, at det er en konkret vurdering, der skal foretages, hvilket også er tilfældet i Ilse-sagen og eventuelle fremtidige sager.

4.4 Sammenfatning og vurdering af den fremtidige retstilstand

I de ovenstående afsnit er de forskellige krænkelsesproblematikker blevet gennemgået, hvor særligt den tyske Højesteretsdom om Sam-mærket og den danske Sø- og Handelsretskendelse om Ilse Jacobsen-mærket er blevet inddraget. Den tyske Højesteret har henvist dommen til den tidligere instans på trods af flere års praksis med medhold til rettighedshaverne i de tidligere instanser, og i Sø- og Handelsrettens kendelse bliver der ikke taget materielt stilling til problemstillingen. Den fremtidige retstilstand for fornavne som stylenavne er derfor uvis, selvom der ikke er nogen tvivl om, at Tyskland er længere fremme end Danmark. Problematikken bliver samtidig mere og mere tydelig ved at flere gør brug af fornavne som stylenavne, og at flere rettighedshavere har problemer med brugen.

På trods af at der ikke er blevet taget materielt stilling i dansk ret, er der blevet rejst en sag om spørgsmålet i form af Ilse-sagen, samtidig med at den tyske Højesteret har lagt vægt på forskellige afgørende momenter. Dette er med til at illustrere, hvor udviklingen er på vej hen, og at retstilstanden for så vidt angår stylenavnes evne til at krænke eksisterende rettigheder er på vej i en mere skærpet og rettighedshavervenlig retning.

Når det skal vurderes, hvorvidt fornavne som stylenavne kan krænke eksisterende varemærkerettigheder i form af fulde personnavne, er momenterne fra ovenstående analyse og diskussion afgørende; når momenterne er opfyldt, foreligger der en varemærkeretlig krænkelse. Der skal foretages en konkret vurdering ud fra den relevante kundekreds' synspunkt.

De pågældende tegn, men også varen de er beskyttede for, er afgørende, da der som udgangspunkt skal være en risiko for forveksling, før der foreligger en krænkelse. For stylenavnes vedkommende er det særligt beklædningsindustrien, der er relevant, og inden for denne branche er der ofte stor forvekslingsrisiko, hvilket bl.a. skyldes den hyppige brug af produktlinjer og undermærker. I mærkesammenligningen af navnene er det ikke kun de dominerende og særprægede elementer, men også ele-

menter med selvstændig adskillelsesevne, der er relevant. Det spiller ingen rolle, at stylenavnet bliver brugt sammen med et overordnet varemærke eller en deskriptiv betegnelse, og fornavne kan efter en konkret vurdering krænke fulde personnavne; det gælder især, når der er tale om ualmindelige fornavne sammensat med almindelige efternavne.

Hvis den eksisterende varemærkerettighed (det fulde personnavn) er velkendt, skal der ikke lige så meget til, før der er en krænkelse. Der behøver ikke at være en forvekslingsrisiko, så længe navnene ligner hinanden, og at det velkendte personnavn bringes i erindring hos kundekredsen, når de ser stylenavnet. Brugen af stylenavnet skal dog i stedet være utilbørlig og/eller skadelig for det eksisterende personnavn; ofte vil brugen være utilbørlig i den forstand, at stylenavnet nyder godt af det velkendte mærkes bekendthed over for kunderne.

Derudover er det altafgørende, om brugen af stylenavnet karakteriseres som varemærkemæssig brug eller ej. Hvis brugen gør indgreb i én af varemærkets funktioner, udgør det varemærkemæssig brug. Det er bl.a. tilfældet, hvis den relevante kundekreds ser en indikation af oprindelsen i stylenavnet, f.eks. ved at tro at der er en økonomisk forbindelse mellem stylenavnet og varemærket, eller hvis der bliver gjort indgreb i reklame- og/eller investeringsfunktionerne, som er særligt relevante for de velkendte mærker.

Det har betydning, hvordan forbrugerne betragter stylenavne; som beskrivende produktbetegnelser der adskiller den enkelte virksomheds varer, eller som kendetegn der indikerer et varemærkes oprindelse eller andre funktioner. Der er ikke noget til hinder for, at kundekredsen bruger stylenavnene til mere end ét formål. Brug af fornavne som stylenavne kan altså efter en konkret vurdering defineres som varemærkemæssig brug.

I krænkelsesvurderingen vil fornavnets karakter selvfølgelig have en stor betydning, f.eks. angående hvor udbredt og kendt navnet er, hvilket hænger sammen med, hvor mange virksomheder, der bruger navnet som stylenavn. Jo mere almindeligt navnet er, og jo flere virksomheder, der bruger navnet, jo færre vil forbinde navnet til én bestemt virksomhed.

Konklusionen er, at det ikke kan udelukkes, at nogle forbrugere i konkrete situationer vil antage, at produkter med fornavne som stylenavne stammer fra eller er økonomisk forbundet med varemærkeindehaveren i et eller andet omfang, hvilket er

særligt udtalt inden for beklædningsindustrien. Det er derfor nok et spørgsmål om tid, før der er en situation i Danmark, hvor der vil være tale om en varemærkeretlig krænkelse, når de øvrige krænkelsesbetingelser ligeledes er opfyldt. Højesteret vil med al sandsynlighed også komme til at tage stilling til problemstillingen i fremtiden.

4.5 Diskussion af konsekvenser

I dette afsnit skal det diskuteres, hvilke konsekvenser, der er forbundet med et eventuelt forbud mod brugen af fornavne som stylenavne fra eksisterende varemærkeindehavere. Konsekvenserne ved en eventuel for vidtgående selvstændig beskyttelse af fornavne som stylenavne er blevet gennemgået i slutningen af første del i sammenhæng med reglerne om ibrugtagning; som tidligere nævnt kan der argumenteres for, at der ikke skal lige så meget til, før der foreligger en krænkelse.

Når det kommer til et eventuelt forbud mod brug af fornavne som stylenavne fra eksisterende rettighedshavere, er der både argumenter der taler for og imod sådanne forbud. Dette skyldes, at der er modsatrettede interesser fra de involverede parter, hvilket begrunder forskellige beskyttelseshensyn.

Da varemærkets funktion og formål som oprindelsesangivelse udmønter sig i den eneretlige forbudsret, hænger de argumenter, der taler *for* forbud mod brug af stylenavne sammen med det varemærkeretlige beskyttelsesbehov.

At gøre varemærkemæssig brug af et varemærke er i strid med varemærkeindehaverens eneret, og dét faktum at man kalder noget et stylenavn, bør ikke fritage for ansvar. Der skal altid kigges på de reelle forhold, og hvilken funktion et tegn faktisk har fremfor de formelle forhold, og hvad noget kaldes (f.eks. en produktbetegnelse eller et stylenavn). Af denne grund er det de samme beskyttelsesinteresser, der er i spil ved brug af stylenavne som ved andre tegn.

Det kan ikke udelukkes, at der i visse tilfælde vil være en risiko for forveksling fra kundernes synspunkt, når de ser et produkt mærket med et navn, der ligner varemærket, f.eks. et stylenavn, når der samtidig er tale om identiske eller lignende varer, hvilket er særligt udtalt inden for beklædningssektoren. Dette vil selvfølgelig have negative konsekvenser for varemærkeindehaveren; det kan bl.a. have økonomisk betydning, hvis kunderne køber produkterne i den tro, at de hidrører fra varemærkeindehaveren, men uden at indehaveren opnår en fordel ved købet.

Derudover kan ejerne af de forskellige stylenavne ved brugen nyde godt af den markedsføringsmæssige indsats, som varemærkeindehaveren har ydet, f.eks. ved indarbejdelse. For velkendte varemærkers vedkommende er dette særligt relevant for så vidt angår kølvandsreglen. Brugen af et fornavn som stylenavn kan selvfølgelig også skade varemærket på andre måder, f.eks. ved udvanding, eller hvis der er tale om varer af dårlig kvalitet eller lignende, og at det dermed kommer varemærkeindehaveren til skade, at kundekredsen forbinder produkterne med hinanden.

Argumenterne *mod* et forbud mod brug af fornavne som stylenavne bunder derimod i hensynet til, at beskyttelsen ikke må være for bred set fra de øvrige erhvervsdrivendes synspunkt. Der bør også tages hensyn til den almindelige, frie konkurrence og til friholdelsesbehovet for visse typer af ord og tegn. De øvrige erhvervsdrivendes konkurrenceevne og frihed bør ikke begrænses unødigt. Som udgangspunkt gælder der ikke noget særligt friholdelsesbehov for personnavne, og et fornavn som stylenavn kan efter en konkret vurdering krænke et varemærke bestående af et fuldt personnavn. Dette ændrer dog ikke på, at der kan være negative følger forbundet med denne retstilstand.

Der er mange virksomheder, der gør brug af fornavne som model- eller stylenavne, særligt inden for tøjbranchen, og det kan have vidtgående konsekvenser, hvis virksomhederne ikke har en mere fri mulighed for at navngive deres enkelte produkter. Typisk er formålet med stylenavne at gøre det lettere for forbrugerne at skelne mellem virksomhedens *egne* produkter og huske disse, hvor navngivningen er et alternativ eller et supplement til f.eks. varenumre. Så længe virksomhederne ikke gør brug af de fulde personnavne som stylenavne, kan det hævdes, at et forbud mod fornavnene er unødigt.

Dette er særligt relevant, hvis det slet ikke er meningen, at produktet med stylenavnet skal konkurrere med produktet, som varemærket er beskyttet for, eventuelt grundet forskellige målgrupper. I nogle tilfælde er det tydeligt, at stylenavnet ikke bliver brugt som kendetegn, f.eks. fordi der er et stort antal stylenavne i virksomheden, og at der yderligere er mange virksomheder, der gør brug af de pågældende stylenavne, hvorfor offentligheden ikke betragter fornavnene som oprindelsesangivelser. Derudover er der stor produktudskiftning inden for beklædningsindustrien. I tilfælde hvor der udelukkende er tale om et enkelt produkt, der bærer stylenavnet, som efter en kort periode

udgår af produktionen, kan det være meget vidtgående at forbyde brugen af stylenavnet og samtidig statuere en varemærkeretlig krænkelse.

Ofte er det gjort tydeligt, at der er tale om et stylenavn, der eventuelt anvendes i sammenhæng med et hovednavn. Med et forbud vil der altså kunne opstå en situation, hvor erhvervsdrivende får meget svært ved at navngive deres produkter, uden at der foreligger en krænkelse, selvom de ikke selv kan opnå varemærkeretlig beskyttelse, og selvom det primære formål med navngivningen er at gøre det lettere for virksomhedens kunder at huske produkterne.

Det kan konkluderes, at når det konkret skal vurderes, om fornavne som stylenavne krænker eksisterende varemærker i fremtidige sager, skal der ligeledes tages hensyn til disse modstridende beskyttelsesinteresser og –behov.

5. Konklusion

Retsstillingen for fornavne som stylenavne er igennem afhandlingen blevet vurderet via analyse, diskussion og juridisk argumentation, hvor den relevante kundekreds' opfattelse er afgørende hele vejen igennem.

Der kan efter min vurdering ikke skabes en selvstændig varemærkeret ved brug af fornavne som stylenavne på nuværende tidspunkt. Stylenavnets primære formål er at adskille en virksomheds *egne* varer. Derudover er der ofte et konkret behov for indarbejdelse, når det kommer til fornavnes særpræg, da de skal skabe en forbindelse til en bestemt virksomhed og dermed opnå en anden betydning end den oprindelige. Oprindelsesfunktionen og adskillelsesevnen er altafgørende for, om et tegn udgør et varemærke, og på baggrund af ovenstående er det meget svært at forestille sig, at de vil være opfyldt, når der er tale om et stylenavn i sammenhæng med et fornavn. En selvstændig beskyttelse vil på grund af omfanget endvidere kunne have vidtgående konsekvenser, særligt grundet de lempelige regler om erhvervelse ved ibrugtagning.

Man kan argumentere for, at der ikke skal lige så meget til for at krænke et varemærke, som der skal til for selvstændigt at udgøre et varemærke, og af denne grund kan fornavne som stylenavne efter en konkret vurdering krænke eksisterende varemærker, så længe krænkelsebetingelserne er opfyldt. Fornavnets karakter såvel som antallet af virksomheder, der benytter fornavnet, spiller en rolle for både mærkesammenligningen og den varemærkemæssige brug, hvor der er krav om indgreb i én af varemærkets funktioner.

Beklædningsindustriens særlige karakteristika medfører, at der ofte er stor risiko for forveksling, og det kan derfor ikke udelukkes, at kundekredsen vil antage, at fornavnet som stylenavn enten stammer fra eller er økonomisk forbundet med varemærkeindehaveren, hvilket yderligere er lig med et indgreb i oprindelsesfunktionen. Hvis det eksisterende varemærke er velkendt, er kravene til krænkelse lempede, og derfor er det særligt risikabelt at benytte velkendte fornavne som stylenavne.

Selvom der er et varemærkeretligt beskyttelsesbehov for varemærkeindehaveren, er der også hensyn at tage til de øvrige erhvervsdrivende og deres frie ret til navngivning af produkter. Et forbud mod brug af stylenavne kan derfor være meget vidtgående henset til stylenavnets primære formål. Når der som forventet skal tages materiel stilling til problematikken i fremtiden, skal dette tages i betragtning.

6. Kildeliste

Lovgivning, forarbejder mv.:

Markedsføringsloven; Lov 2017-05-03 nr. 426

Navneloven; Lovbekendtgørelse 2019-08-07 nr. 67

Varemærkeloven; Lovbekendtgørelse 2019-01-29 nr. 88

Varemærkeforordningen; Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001 om EU-varemærker (kodifikation)

Varemærkedirektivet; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 2015-12-16 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker

Betænkning nr. 199 vedrørende en ny dansk lov om varemærker 1958, udarbejdet af den af handelsministeriet under 8. december 1949 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner

Forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven, fremsat den 3. oktober 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)

Bekendtgørelse 2018-12-18 nr. 1685 om ansøgning og registrering mv. af varemærker

Litteratur:

Bøggild, Frank og Kolja Staunstrup (2015): *EU-varemærkeret*, 1. udgave, 1. oplag, Karnov Group (forkortelse: Bøggild 2015)

Karnøe, Lars (2010): *IPR-håndbogen – Beskyttelse af kunst, teknik, design og kendetegn*, 2. udgave, 1. oplag, Thomson Reuters

Larsen, Torsten Bjørn og Kristian Helge Straton-Andersen (2019): *Markedsretten*, 1. udgave, 1. oplag, Karnov Group (forkortelse: Larsen 2019)

Madsen, Palle Bo (2017): *Markedsret 3 – Immaterialret*, 6. udgave, 1. oplag, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mathiasen, Jakob Plesner og Lasse Lau Nielsen (2019): *Lærebog i entertainmentret*, 1. udgave, 1. oplag, Karnov Group (forkortelse: Mathiasen 2019)

Møgelvang-Hansen, Peter, Thomas Riis og Jan Trzaskowski (2017): *Markedsføringsretten*, 3. udgave, 1. oplag, Ex Tuto Publishing A/S

Schovsbo, Jens, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen (2018): *Immaterialret*, 5. udgave, 1. oplag, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (forkortelse: Schovsbo 2018)

Trzaskowski, Jan, Thomas Riis og Charlotte Bagger Tranberg (2017): *Uddrag af internetretten – personoplysninger, markedsføring og forretningskendetegn*, 1. udgave, 1. oplag, Ex Tuto Publishing A/S

Von Ryberg, Bjørn, Christian Kragelund og Martin Lavesen (2019): *Enerettighederne – Dansk Immaterialret I*, 1. udgave, Gjellerup/Gads Forlag (forkortelse: Von Ryberg 2019)

Wallberg, Knud (2015): *Brug af andres varemærker i digitale medier – Et bidrag til afklaring af varemærkerettens indhold og grænseflader*, 1. udgave, 1. oplag, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (forkortelse: Wallberg 2015)

Wallberg, Knud og Mikael Francke Ravn (2017): *Varemærkeret – Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer*, 5. udgave, 1. oplag, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (forkortelse: Wallberg 2017)

Artikler i faglige tidsskrifter:

Riis, Thomas, Jens Schovsbo og Knud Wallberg (2019): *Prioritetskonflikter mellem varemærker og andre navnerettigheder i lyset af de seneste ændringer af varemærkeloven*, Ugeskrift for retsvæsen, nr. 4 (U 2019B.19)

Riis, Thomas (2000): *Forretningskendetegn og varemærker med egenverdi*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd årgang 2000, nr. 1, s. 18-53

Schovsbo, Jens (2007): *Domænenavne og brug af andens varemærke – UPS(.dk)*, Juristen årgang 2007, nr. 6, s. 199-202

Vestergaard-Jensen, Jørn og Erik Simonsen (1996): *Beskyttelse af virksomheders produkter og forretningskendetegn*, Revisorbladet årgang 1996, nr. 6, s. 21-25

Vestergaard-Jensen, Jørn og Erik Simonsen (1996): *Hvordan opnås beskyttelsen af virksomhedens produkter og forretningskendetegn?*, Revisorbladet årgang 1996, nr. 7, s. 38-45

Wallberg, Knud (2008): *Må man altid anvende sit eget navn som forretningskendetegn?*, Juristen årgang 2008, nr. 4, s. 126-131

Retspraksis:

Den tyske Højesteret:

BGH I ZR 195/17 vom 7/3 2019: SAM

BGH I ZR 108/18 vom 11/4 2019: MO

Sø- og Handelsretten:

SHD 19.6.2000 (V-140-97), trykt i U 2000.2068 SH, (*Georg Jensen*)

SHD 18.8.2000 (V-49-99), trykt i U 2000.2300 SH, (*Rolex*)

SHD 21.11.2000 (V-14-99), trykt i U 2001.432 SH, (*Magna*)

SHD 3.2.2003 (V-102-01), (*Classic*)

SHD 24.4.2007 (V-94-04), trykt i U 2007.1941 SH, (*Rolls Royce*)

SHD 28.11.2007 (V-59-05), trykt i U 2008.521 SH (*Chanel*)

SH 2.7.2014 (A-0004-14), (*Pandora Joy*)

SHD 19.3.2014 (V-0082-10), (*Fender Stratocaster*)

SH 21.4.2015 (A-43-14), (*Cavalli*)

SHD 9.1.2015 (V-0005-14), (*G-Star*)

SHD 1.11.2016 (V-33-15), (*FP*)

SHD 28.8.2017 (V-20-16), (*Ziegler*)

SH 15.8.2019 (BS-6392/2019), (*Ilse Jacobsen*)

Højesteret:

U 1997.253 H, Allan Bjerrum Pedersen mod McDonald's Corporation, USA, og McDonald's Danmark A/S (*McAllan*)

U 1997.783/2 H, Tøjlageret af 8/8 1980 ApS mod Hugo Boss AG (*Hugo Boss*)

U 2000.2469 H, The National Academy of Recording Arts & Sciences Inc. mod International Federation of Phonographic Industry Danmark (*Dansk Grammy*)

U 2005.2082 H, Massive Belysning A/S mod Louis Poulsen Lighting A/S (*Oslo*)

U 2008.372 H, Louise Lego mod Lego Holding A/S (*Louise Lego*)

U 2010.1908 H, TBL Trailer A/S mod TLT – Toftlund Logistik & Transport A/S (*TLT*)

U 2014.876 H, Homeenter AB mod Noma af 2003 ApS (*Noma*)

U 2014.3658 H, Danske Familierestauranter A/S og Jensen's Bøfhus A/S mod Sæby Fiskehal ApS og Jacob Jensen (*Jensens Bøfhus*)

U 2017.923 H, Benedikte Utzon mod Topbrands (*Benedikte Utzon*)

EU-afgørelser:

Sag C-39/97: Canon Kabushiki Kaisha mod Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (*Canon/Cannon*)

Sag C-375/97: General Motors Corporation mod Yplon SA (*General Motors/Yplon*)

Sag C-112/99: Toshiba Europe GmbH mod Katun Germany GmbH (*Toshiba/Katun*)

Sag C-299/99: Koninklijke Philips Electronics NV mod Remington Consumer Products Ltd (*Philips*)

Sag C-291/00: LTJ Diffusion SA mod Sadas Vertbaudet SA (*LTJ Diffusion*)

Sag C-292/00: Davidoff & Cie SA og Zino Davidoff SA mod Gofkid Ltd (*Davidoff*)

Sag C-206/01: Arsenal Football Club plc mod Matthew Reed (*Arsenal/Reed*)

Sag C-408/01: Adidas-Salomon AG og Adidas Benelux BV mod Fitnessworld Trading Ltd (*Adidas/Fitnessworld*)

Sag C-404/02: Nichols plc mod Registrar of Trade Marks (*Nichols*)

Sag C-120/04: Medion AG mod Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (*Thompson Life*)

Sag C-259/04: Elizabeth Florence Emanuel mod Continental Shelf 128 Ltd (*Elizabeth Emanuel*)

Sag C-59/05: Siemens AG mod VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH (*Siemens*)

Sag C-17/06: Céline SARL mod Céline SA (*Céline*)

Sag C-487/07: L'Oréal SA mod Bellure NV (*L'Oréal/Bellure*)

Sag C-236/08, C-237/08 og C-238/08 – forenede sager: Google France SARL og Google Inc. mod Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL mod Viaticum SA og Luteciel SARL (C-237/08) og Google France SARL mod Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin og Tiger SARL (C-238/08) (*Google*)

Sag C-323/09: Interflora Inc. og Interflora British Unit mod Marks & Spencer plc og Flowers Direct Online Ltd (*Interflora/Marks & Spencer*)

Administrativ praksis:

Madrid protokol:

MP1180660: Daniel Klein/Calvin Klein

Patent- og Varemærkestyrelsen:

VR 1984 01215: LILLY

VR 1999 04613: ZARA

VR 2009 01133: STELLA

VR 2010 02554: HARRY

VA 2014 03058: Cavalli/Roberto Cavalli

Ankestyrelsen for patenter og varemærker:

AN 1997 00919: Backseat Boys/Backstreet Boys

Retten (EUIPO):

T-104/01: Claudia Oberhauser mod OHIM (nu EUIPO) (*Fifties*)

T-169/03: Sergio Rossi SpA mod OHIM (nu EUIPO) (*Sissi Rossi*)

T-443/05: El Corte Inglés SA mod OHIM (nu EUIPO) (*Piranha*)

T-139/08: The Smiley Company SPRL mod OHIM (nu EUIPO) (*The Smiley Company*)

T-483/10: The Pukka Luggage Company Ltd mod OHIM (nu EUIPO) (*Pukka*)

T-105/14: TrekStor Ltd mod OHIM (nu EUIPO) (*TrekStor*)

EPO - Appelkammeret:

R 672/2001-1

Hjemmesider:

Dansk Mode & Textil

<https://www.dmogat.dk/branchenyt/nye-tyske-domme-om-stylenavnene-sam-og-mo>

<https://www.dmogat.dk/branchenyt/stylenavnet-sam-koster-fortsat-dyrt>

<https://www.dmogat.dk/branchenyt/pas-paa-med-brug-af-stylenavne>

(besøgt den 30/5-2020)

Finans.dk

<https://finans.dk/erhverv/ECE11555816/ilse-jacobsen-tabte-retssag-skal-betale-25000-kr/?ctxref=ext> (besøgt d. 30/5-2020)

Dr.dk

<https://www.dr.dk/nyheder/indland/jensens-mcdonalds-og-utzon-tre-gange-navnestrid-har-foert-til-retssag> (besøgt d. 30/5-2020)

VM-guidelines:

<http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/forvekslelige-varemaerker/lighed-mellem-maerker/saerligt-om-lighedsvurderingen-af-ordmaerker-/maerker-bestaende-af-navne/maerker-bestaende-af-fornavne.aspx> (besøgt d. 30/5-2020)