

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Den 25. januar 2006 blev af retten i sagen

V-85-03

Bonnier Publications A/S
(Advokat Nicolai Lindgreen)
mod
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker
(Kammeradvokaten
v/ advokat Søren Holm Seerup)

afsagt sålydende

D O M:

Indledning og påstande

Sagen vedrører spørgsmålet, om Ankenævnet for Patenter og Varemærkers kendelse af 6. juni 2003, hvorefter ord- og figurmærket BO BEDRE ikke nægtedes registreret for visse vareklasser, er rigtig henset til de ældre og velkendte registrerede figurmærker Bo Bedre/BO BEDRE.

Bonnier Publications A/S har nedlagt påstand om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at anerkende:

1. At registreringen af BO BEDRE som ordmærke for klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revision, regnskabsførelse, udfærdigelse af selvangivelse, og for klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, er sket med urette.

2. At registreringen af BO BEDRE som figurmærke for klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revision, regnskabsførelse, udfærdigelse af selvangivelse, og for klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, er sket med urette.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens omstændigheder

Bonnier Publications A/S (herefter Bonnier) udgiver en lang række magasiner og blade og ejes af den svenske Bonnier koncern. Bonnier overtog i 1983 fra Fogtdal A/S udgivelsen af boligmagasinet Bo Bedre.

Bo Bedre

Det fremgår af skriftet ”Glemmer du så husker vi, BO BEDRE 40 AAR”, at udgivelsen af Bo Bedre begyndte i 1961 som et af de første specialmagasiner for en bred ikke-faglig læsergruppe. I 60’erne guidede Bo Bedre byboerne og middelklassen om det moderne familieliv og børn. Bladet informerede om huskøb, herunder finansiering og byggeri, og moderne boligindretning til billige penge. Derudover vejledte bladet om tekniske hjælpemidler, have, madlavning og fritidsliv og gav anvisninger på Gør Det Selv-projekter. Emnet var ikke kun at bo, men også at leve.

I 1970’erne koncentrerede Bo Bedre sig fortsat om især boligindretning, men deltog også i samfundsdebatten om fremmedgørelse og energiproblemer. I 1980’erne blev familiens behov og trivsel afløst af mere fokus på indretning og arkitektur. De samfundsorienterede artikler og billige Gør Det Selv-anvisninger gled ud og blev erstat-

tet med inspiration. Læserne blev vejledt om personlig og unik boligindretning på alle niveauer.

Bo Bedre beskrives i Den Store Danske Encyklopædi som et månedligt specialmagasin om indretning, design, møbler og have: Frem til 1970'erne var Bo Bedre-stilen for mange familier synonym med "den gode smag", men siden har magasinet lagt vægt på at præsentere bud på nye stilarter og kvalitetsprodukter til de højeste indkomstgrupper.

Registrering af varemærker

Bonniers figurmærke Bo Bedre er registreret for klasse 16: (Tidsskrifter og bøger), og klasse 41 uddannelse og underholdning m.v. med virkning fra den 31. oktober 1980. Figurmærket BO BEDRE er registreret for klasse 35: (Udgivelse af reklame-tekster) med virkning fra den 27. januar 1988. Registreringen af dette mærke for en række klasser er siden hen udgået som følge af manglende brug, herunder for den øvrige del af klasse 35 og hele klasse 37.



Klasse 16: Tidsskrifter og bøger.
Klasse 41.

Klasse 35: Udgivelse af reklametekster.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker (herefter Ankenævnet) afsagde den 6. juni 2003 to kendelser om, at såvel ord- som figurmærket BO BEDRE nægtedes registrering for klasse 36 og klasse 42 vedrørende blandt andet ejendomsmæglervirksomhed, finansiel virksomhed, boligindretning og arkitektvirksomhed. Ansøgningen var indgivet af en ejendomsmægler i Greve. Ankenævnet udtalte, at det ældre figurmærke Bo Bedre var velkendt, og henviste i øvrigt til begrundelserne i Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse af 25. september 2002. Ankenævnets afgørelser indebar, at den yngre foreløbige registrering af BO BEDRE blev opretholdt for klasse 35 vedrørende bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, regnskabsførelse, revision, udfærdigelse af selvangivelser, og klasse 37 vedrørende byggevirksomhed, repa-

rationsvirksomhed og installationsvirksomhed. Det yngre figurmærke fremstod således:



Følgende fremgik af Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse af 25. september 2002, hvor klageren er Bonnier:

”...

Styrelsen har gennemgået det fremsendte materiale på ny. Ved denne gennemgang finder styrelsen, at klager har dokumenteret brug af figurmærket BO BEDRE for ”magasiner” i klasse 16 og for ”udgivelse af tekster, undtagen reklametekster” i klasse 41.

...

Dernæst finder styrelsen, at klagers mærke BO BEDRE må anses som velkendt i Danmark, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

...

Endelig finder styrelsen, at brugen af de yngre foreløbigt registrerede varemærker vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre velkendte varemærkes særpræg eller renommé for så vidt angår ”ejendomsmæglervirksomhed” i klasse 36 og ”arkitektvirksomhed, boligindretning” i klasse 42.

Styrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at klagers blad for mange er synonym med ”den gode smag” indenfor indretning, design, møbler og have (se bilag 2). Ved således at bruge et stort set identisk mærke som kendetegn for tjenesteydelser med relation til bolig og boligindretning, kan der være fare for, at omsætningskredsen forveksler mærkerne, og derved bliver forledt til at tro, at varerne kommer fra samme virksomhed, eller at indehaveren af det velkendte varemærke har givet samtykke til mærkets anvendelse.

...”

Registranten af det yngre mærke trak efter Ankenævnets afgørelse registreringen af BO BEDRE tilbage, også for klasse 35 og 37, som blev udslettet den 28. juli 2003.

Sagen blev anlagt den 17. juli 2003. Da registreringen af det yngre mærke blev trukket tilbage, forespurgte Ankenævnets advokat om Bonniers interesse i at fortsætte sagen. Den 20. oktober 2003 rykkede Ankenævnet for besvarelse heraf.

Det er ubestridt, at det ældre mærke Bo Bedre er velkendt i Danmark, og der er ikke tvist om brugspligt. Det er endvidere ubestridt, at det ældre mærke anvendes stort set identisk med det yngre ordmærke. Parterne er derimod uenige om udstrækningen af det ældre mærkes beskyttelse som velkendt varemærke.

Forklaringer

Erik Rimmer har forklaret, at han har været chefredaktør for Bo Bedre siden september måned 2000 efter fire år i virksomheden. Han har ansvaret for Bo Bedre i Danmark, Norge og Sverige samt for et andet magasin: De Luxe. Ansvarer omfatter også den mere og mere benyttede hjemmeside.

Han var ansvarlig for skriftet ”Glemmer du så husker vi, BO BEDRE 40 AAR”, men han har ikke skrevet indholdet. Da Bo Bedre gennem årene viste, hvordan danskerne boede, besluttede man at lave en stor udstilling sammen med Design Centret. Udstillingen viste en samtidshistorie.

Ifølge Gallup har bladet i dag 700.000 læsere. Læseren er en gennemsnitsdansker med en mindre overvægt af kvindelige læsere. Gennemsnitlæserens indkomst svarer til danskernes gennemsnit. Bladet læses således ikke kun af de rigeste, men der er ikke så mange unge læsere. Læserne kommer til i 30 års alderen i forbindelse med etablering af familie og selvstændig bolig.

Bo Bedres emner er boligindretning i bred forstand og at bo bedre. Indholdet forandres over tid. I begyndelsen af 1970’erne var Gør Det Selv-området stort. Det meste af dette stof blev i 1975 flyttet til et særligt blad: Gør Det Selv. I 1990’erne var de praktiske emner helt væk, og bladet var ren inspiration. De store emner fra 1960’-70’erne om nybyggeri er aktuelt igen i dag, hvor parcelhusene skal ombygges. Uanset at Gør Det Selv har fået sit eget blad, har Bo Bedre stadig tillæg vedrørende om- og tilbygninger.

Der er sket en løbende specialisering af boligemnerne, men Bo Bedre er ikke specialiseret til kun at omhandle boligindretning, selv om en form for specialisering af boligindretning har fundet sted. Bo Bedre satser meget på at bringe tips og ideer for eksempel fra arkitekter, og brevkassen får mange spørgsmål. Brevkassen har dog ikke længere tilknyttet en jurist. Læserne kan få arkitektbistand rundt omkring i landet med rabat. En gang årligt bringer Bo Bedre en artikel om et område, hvor der sker en udvikling af boligmarkedet, og laver en ”top 25” over steder med boliger til rimelige penge. I marts måned er der et ombygningstema med rådgivning om, hvordan man

skal gøre, og hvor der kan hentes hjælp. I årets løb tager et specialmagasin sig af dybdegående rådgivning om huskøb, men Bo Bedre oplyser også om lånemuligheder m.v. Der skrives af og til om typehuse, men der er ikke tale om løbende produktbedømmelse. Der bringes omtale af byggematerialer i form af for eksempel gulve og døre i Bo Bedre, herunder om materiale, vedligeholdelse og æstetik, men der er ikke artikler om mørtel og mursten og lignende.

Indretning af hjemmet er altid et hovedtema i Bo Bedre med præsentation af nye møbler og inventar. Bo Bedre uddeler desuden en pris til unge møbelarkitekter, en pris for møbeldesign og en klassikerpris. Nyheder indenfor hårde hvidevarer omtales i temanumre eller i artikler om køkken/bad. Haven er også trendy og en del af Bo Bedre. De Luxe bladet har fokus på livsstil. Bladet Penge og Privatøkonomi ejes også af Bonnier, men Bo Bedre omtaler også finansiering i forbindelse med om- og tilbygning. Livsstil er et af Bo Bedres kærneområder. Bladet bringer gode eksempler på bolig, stil og mad. Madlavning og boligdrømme, også de realistiske, er vigtige for bladet. Emnerne stopper ”ved havelågen” og omfatter for eksempel ikke ferier. Bo Bedre er stadig et synonym for den gode smag, men bladet retter sig mod det brede publikum, og der er ikke en overvægt af dyre produkter.

Bo Bedres oplag er på 85.000. Der er fem konkurrenter i dag modsat ved bladets begyndelse, hvor der ingen konkurrenter var. Med et læsertal på 728.000 i 2004 er Bo Bedre det største magasin i Danmark, og bladet er også kendt blandt mennesker, der ikke læser det. Bonnier behøver ikke bruge reklamemidler på bladets brand, men bruger reklamemidler til på andre måder at få nye læsere. Markedsføringsbudgettet er på et tocifret millionbeløb, og markedsføring sker ved kuponannoncer, tv-reklamer m.v. Andre store fine mærkevareproducenter vil gerne samarbejde med Bo Bedre og sponsorerede for eksempel 40 årsskriftet. Bo Bedre siger sjældent nej til annoncører, medmindre der er tale om blasfemi, kopimøbler eller lignende. Annoncer for produkter af dårlig kvalitet afvises ikke.

I bladet skrives ”Bo Bedre” med versalier. Bo Bedre er mere end logoet. Det er et begreb, og navnet er ikke knyttet til noget bestemt logo.

Bonnier skrider ind over for andres brug af Bo Bedre, for eksempel hvis en ejendomsmægler bruger navnet som eget brand. Bonnier reagerer ikke, når navnet benyttes ved beskrivelsen af en ejendom som en ”Bo Bedre bolig”.

Parternes argumenter

Bonnier gør gældende, at registreringen af de yngre mærker var udelukket efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. Det er ubestridt, at Bo Bedre er et velkendt mærke. Bestemmelsen giver en udvidet beskyttelse af velkendte ældre varemærker, og der stilles ikke krav om forvekslingsrisiko for at forbyde andres brug eller registrering af et nærmest identisk mærke. Ankenævnet har fejlagtigt gjort brug af forvekslingskriteriet i sine afgørelser, men dette kriterium hører under § 15, stk. 1. Ankenævnet henviser i sin afgørelse til styrelsens argumenter, hvoraf det fremgår, at omsætningskredsens forveksling af mærkerne ligger til grund for afgørelsen.

Hensynet bag den særlige beskyttelse af velkendte mærker er sårbarheden overfor udvanding og andres illoyale udnyttelse af mærket. Disse hensyn taler i denne sag for, at registreringen skete med urette.

Varemærkelovens § 15 er en parallel til § 4, og retspraksis om § 4 gælder derfor tilsvarende for § 15, både når det gælder forvekslingsvurdering og andre spørgsmål, jf. EF-dom C-408/01 (Adidas). Spørgsmålet om krænkelse af et velkendt varemærke afgøres efter en helhedsvurdering, hvori indgår velkendthed, mærkelighed og utilbørlig udnyttelse eller skade af det ældre mærkes særpræg eller renommé, men intet om forvekslingsrisiko. Registrering kan udelukkes, selv om der ikke er risiko for forveksling.

Bo Bedre henvender sig ikke til en afgrænset gruppe i samfundet, men bredt til middelklassepublikummet, og har 700.000 læsere. Næsten alle danskere kender mærket, hvorfor betingelserne i varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 om velkendthed er opfyldt. Der er ikke knyttet nogen bestemt figurlig udformning eller grafisk skrivemåde til ”Bo Bedre”. Det er navnet, der er kendt i den for vurderingen relevante offentlighed.

Det yngre mærke blev registreret både som ord- og figurmærke, hvorfor der foreligger den fornødne identitet mellem mærkerne. Det er grundlæggende for § 15, stk. 4, at beskytte det ældre mærke mod noget, der ligner. Dette må ikke blandes sammen med en forvekslelighedsvurdering. Af Adidas-dommen fremgår, at det er tilstrækkeligt, at der for den berørte kundekreds skabes en sammenhæng mellem de to kendetegn. Det kræves således ikke, at kunderne tror, at de to kendetegn har noget med hinanden at gøre. Ankenævnet fandt, at der var tale om stort set identiske varemærker, og heri ligger, at kravet i § 15, stk. 4, generelt er opfyldt uanset varemærkeklasse. Den høje grad af lighed medfører, at bedømmelsen skærpes, jf. produktreglen for ikke-velkendte mærker.

Kravet om utilbørlig udnyttelse er ikke et spørgsmål om den subjektive hensigt hos registranten af det yngre mærke. Det er en objektivt betingelse, og benyttelse af et velkendt mærke uden tilladelse er nok til, at betingelsen er opfyldt. Kun i helt atypiske situationer kan det lade sig gøre at afkræfte, at der tale om utilbørlig udnyttelse, og det er der ikke grundlag for i denne sag. BO BEDRE søgtes registreret for en lang række varer og tjenesteydelser, som senere blev indsnævret, og det er usandsynligt, at registranten aldrig skulle have hørt om det ældre Bo Bedre. BO BEDRE ville give en fordelagtigt association for alle ejendomsmæglere. Det er ikke et krav, at der er lighed mellem de under mærkerne udbudte varer eller tjenesteydelser, men i denne sag er der delvis lighed mellem de udbudte tjenesteydelser, hvorfor der kan opstå associationer til Bo Bedre. Ankenævnets afgørelser, der bygger på et forvekslingskriterium, er baseret på urigtig retsanvendelse.

Registreringen af det yngre BO BEDRE ville have medført skade på Bo Bedres renommé og særpræg. Bo Bedre er indarbejdet gennem 45 år, og det langsigtede perspektiv er vigtigt ved vurderingen. Alene associeringen til Bo Bedre er skadeligt, jf. U 1998.1029 S (BMW). En eller flere andre registreringer af Bo Bedre ville hurtigt føre til udvanding af Bo Bedres renommé og særpræg.

Efter retspraksis udslettes fuldt ud registreringen af mærker, som krænker ældre velkendte mærker. Dette er også sket i tilfælde, hvor mærkerne ikke har været identiske eller forvekslelige, jf. U 2001.2049 S (Home). Der har kun været et tilfælde i retspraksis, hvor der blev efterladt et område til det yngre mærke, jf. Sø- og Handelsrettens dom af 20. marts 2002 (V 60/00, Børsen). Dette var dog et helt atypisk tilfælde

uden sammenligning med nærværende sag. Bonnier anerkender, at et velkendt varemærke ikke har absolut eneret, men det sædvanlige er en fuldstændig udslettelse, medmindre der foreligger helt atypiske omstændigheder.

Sø- og Handelsretten har fuld prøvelsesret af Ankenævnets afgørelser. En tilsidesættelse af Ankenævnets afgørelse forudsætter ikke et særligt kvalificeret grundlag under henvisning til, at afgørelserne formodes at være rigtige, eller Ankenævnets særlige sagkundskab.

Bonnier har valgt at gennemføre denne sag på trods af, at registranten tilbagekaldte registreringen, fordi Bonnier jævnligt har problemer med andre virksomheders brug af Bo Bedre. Det er nødvendigt at rette Ankenævnets afgørelse af hensyn til praksis.

Ankenævnets anbringende om, at Bo Bedre er degenereret, er et nyt anbringende, hvorfor retten må se bort fra det.

Ved tilkendelse af sagsomkostninger kan det ikke tillægges særskilt betydning, at Ankenævnet har udarbejdet et kort processkrift om afvisning.

Ankenævnet gør gældende, at nævnets afgørelse er lovlig og gyldig. Ankenævnet har lagt til grund, at Bonniers varemærke er velkendt, men at brugen af det yngre mærke i klasse 35 og 37 ikke medfører skade på det ældre velkendte varemærke. Denne vurdering er foretaget af et nævn med særlig sagkundskab, hvorfor der bør ske sikker identifikation af fejl ved vurderingen for at tilsidesætte denne. Da registreringen er trukket tilbage, foreligger der ingen varemærkeretlig konflikt, og Bonniers eneste formål med alligevel at gennemføre sagen er at påvirke nævntes fremtidige afgørelser, hvilket stiller endnu større krav til beviset.

Parterne er enige om, at varemærkelovens § 15, stk. 4, er formuleret på grundlag af et EU-direktiv, at Bo Bedre er velkendt, og at brugen af mærker, som ligner det velkendte mærke, for visse områder kan medføre skade på det velkendte mærke. Ankenævnet nægtede registrering af det yngre mærke for klasse 36 og 42, og Ankenævnets bemærkninger om forvekslingsrisiko angår kun disse, idet Ankenævnet begrundede den del af kendelsen, som var en ændring af styrelsens afgørelse, men ikke begrundede, hvorfor Ankenævnet ikke udslettede registreringen for klasse 35 og 37.

Velkendthed indebærer ikke fuldstændig eneret. Det gøres gældende, at utilbørlighedskravet må være opfyldt enten ved forveksling, ved at der er tale om et verdensmærke, eller ved at der skabes en association, før registrering kan nægtes. Der foreligger ikke utilbørlighed i denne sag. Er der tale om mærker for meget forskellige varer, er der ingen associationsmulighed, jf. Ankenævnets kendelse af 8. december 2004 (Akva Inside). Denne holdning støttes i retspraksis, jf. Sø- og Handelsrettens dom af 2. april 1993 (H 154/1987, Champagne), hvor registreringen alene blev begrænset til visse grupper.

Bo Bedre er under degenerering, jf. Den Store Danske Encyklopædis omtale og ejendomsmæglernes upåtalte brug af udtrykket en ”Bo Bedre bolig”. Ankenævnet havde ikke kendskab til ejendomsmæglernes brug af Bo Bedre før under domsforhandlingen, hvorfor dette argument ikke indgik i processkrifterne. ”Den gode smag” ophørte for ca. 25 år siden med at være synonym med Bo Bedre.

I 1980’erne havde Bo Bedre ændret fokus til inspiration, og mærket har ikke været anvendt i forbindelse med selvangivelse, revision, forretningsledelse eller installationsvirksomhed. Gør Det Selv er udskilt af Bo Bedre, og en enkel artikel i ny og næ er ikke tilstrækkelig til, at Bo Bedre associeres med Gør Det Selv-området. Selv om Ankenævnets afgørelse måske ikke er tydelig nok på dette punkt, er det associationsvurderingen, som er afgørende for opretholdelsen af registreringen i klasse 35 og 37. Bo Bedre har været anvendt så kvalificeret inaktivt, at registreringen er blevet slettet for en del af klasse 35 og hele klasse 37 på grund af manglende brug. Det er den faktiske brug af Bo Bedre, som er afgørende.

Bonnier har ikke ført det fornødne bevis for skade på det ældre mærke ved opretholdelse af det yngre mærke for de angivne varemærkeklasser, en registrering som i øvrigt er trukket tilbage. Det er ikke godtgjort, at anvendelsen af det yngre mærke for klasse 35 og 37 ville medføre en association til det ældre mærke.

Ved tilkendelse af sagsomkostninger skal der tages hensyn til processkriftet om afvisning.

Rettens begrundelse og resultat

Der findes ikke grundlag for, at Ankenævnets afgørelser skal underkastes en anden bedømmelse end ved andre varemærketvister.

Bonniers Bo Bedre er registreret ved to figurmærker. Det kan dog lægges til grund, at navnet Bo Bedre anvendes uden nødvendigvis at være i overensstemmelse med de figurlige registreringer, og at navnet Bo Bedre er det væsentligste element for den velkendthed, som parterne er enige om, at Bo Bedre har. Der foreligger således identitet mellem mærkerne. Som udgangspunkt er Bo Bedre beskyttet mod identiske eller lignende mærker for varer eller tjenesteydelser af samme eller anden art, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

Der skal derfor ikke gennemføres en traditionel forvekslelighedsvurdering ved afgørelsen af, om et mærke skal nægtes registrering i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. Det afgørende er, om brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse eller skade af det ældre varemærkes særpræg eller renommé.

Bonniers varemærker anvendes hovedsageligt for et blad med ejendoms- og bolig-mæssige emner i vid forstand. Brugen af det yngre BO BEDRE i klasse 35 for blandt andet forretningsadministration og i klasse 37 for blandt andet bygge- og reparationsvirksomhed findes ikke at have en så atypisk karakter, at det kan udelukkes, at det ældre Bo Bedres særpræg eller renommé vil lide skade eller blive udnyttet utilbørligt.

Bonniers påstand 1 og 2 tages herefter til følge.

Ankenævnet skal betale sagsomkostninger til Bonniers med 55.000 kr., hvoraf 12.460 kr. er retsafgifter.

Thi kendes for ret

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at registreringen af BO BEDRE som ordmærke for klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revision, regnskabsførelse, udfærdigelse af selvangivelse, og for klas-

se 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, er sket med urette.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at registreringen af BO BEDRE som figurmærke for klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revision, regnskabsførelse, udfærdigelse af selvangivelse, og for klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, er sket med urette.

Mette Christensen

Ole Lundsgaard Andersen

Uffe Thustrup

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den