

- JEN

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 21. august 2009

V-92-08

Forlaget Fortuna ApS
(Advokat Hans Henrik Skjødt)
mod
Mayland-Burde A/S
(Advokat Hanne Weywardt)

Indledning og påstande

Sagens hovedspørgsmål er, om sagsøgeren, Forlaget Fortuna ApS, der har en registreret varemærkeret til figurmærket "FamilyPlan", kan forbyde sagsøgte, Mayland-Burde A/S, at benytte betegnelsen "THE FAMILY PLANNER" for et kalenderprodukt.

Forlaget Fortuna ApS har nedlagt påstand om, at

1. Mayland-Burde A/S tilpligtes at anerkende at have været uberettiget til at anvende betegnelsen "The Family Planner" for en kalender, som vist på sagens bilag 5 og O, subsidiært at have været uberettiget til at anvende betegnelsen "The Familiy Planner", hvorved den første del af betegnelsen: "The Family Plan" er angivet med hvide bogstaver på sort baggrund, og den anden del af betegnelsen: "ner" er angivet med sorte bogstaver på hvid baggrund, jf. sagens bilag 5 og bilag O.
2. Det forbydes Mayland-Burde A/S for fremtiden at sælge og markedsføre kalendere under anvendelse af betegnelsen "The Family Planner", subsidiært under anvendelse af betegnelsen således, at første del af betegnelsen: "The Family Plan" fremhæves.
3. Mayland-Burde A/S tilpligtes at betale sagsøgeren 50.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 23. september 2008.

Oplysningerne i sagen

Parterne

Forlaget Fortuna ApS (herefter Fortuna) driver forlagsvirksomhed, hovedsageligt med fremstilling og salg af vægkalendere. Forlaget startede i 2000 og blev først drevet som personlig virksomhed, senere som selskab med Frank Guldhammer og Karina Wulff som ejere.

Den 18. december 2000 fik Fortuna registreret følgende figurvaremærke, bl.a. i klasse 16, herunder kalendere:

FamilyPlan

Mayland-Burde A/S (herefter Mayland) er oprindeligt etableret i 1878 (A/S C. Mayland) og er leverandør af bl.a. papirkalendere. Mayland er indehaver af en lang række registrerede varemærker bl.a. - siden 1979 - af PLANNER <w>. Blandt de øvrige registrerede varemærker kan nævnes INDEX-PLANNER <w>, COMBI-PLANNER <w>, SINGEL-PLANNER <w>,

HANDY-PLANNER <w>, MINI-PLANNER <w>, MAYLAND PLANNER <w>, UGE-PLANNER <w>, MAXI-PLANNER <w> og PERSONLIG-PLANNER <w>.

Parternes produkter. Sagsforløb

Fra og med juli 2001 har Fortuna markedsført en vægkalender under betegnelsen FamilyPlan, udformet som det registrerede figurmærke. Kalenderen, der har været forevist og gennemgået i retten, er indrettet med kalenderark for hver af årets 12 måneder, startende med juli måned, således at kalenderen følger skoleåret. Kalenderarkene har kolonner til hvert af familiens medlemmer (f.eks. far, mor og børnene Cecilie og Frederik). I sin egen kolonne kan hvert familiemedlem ud for de enkelte dage i måneden skrive notater om sine planer for denne dag, f.eks. "tandlæge kl. 13" ud for torsdag den 5. maj. I stedet for at skrive kan børnene i de enkelte rubrikker indsætte klistermærker, stickers, som følger med i ark, når kalenderen købes. Disse mærker symboliserer hver især en aktivitet, f.eks. en svømmende person. På kalenderen for neden findes skoleskemaer, der kan foldes ud, med en telefonliste på bagsiden. På kalendernes forside ses nederst i højre hjørne navnet Fortuna og et firmalogo. Kalenderen sælges i dag også i en udgave, der følger kalenderåret (omtalt i markedsføringsmateriale som "FamilyPlan Classic").

I foråret 2008 blev Fortuna opmærksom på, at der i et tilbudskatalog fra Bøger og Papir var reklameret for en Mayland-kalender for 2008/2009, omtalt i kataloget som "familieskoleårs-kalender" og betegnet THE FAMILY PLANNER. Kalenderens forside fremstår i sort/hvidt, således at den største del af forsiden er sort, hvor det skrevne står med hvidt, mens resten af forsiden er hvid, hvor det skrevne eller afbildede overvejende er sort. I overensstemmelse hermed fremstår produktbetegnelsen således på forsiden:

THE FAMILY PLANNER

Efter produktbetegnelsen findes en *, og nederst i højre hjørne på forsiden er trykt "mayland*" i logotypes. Under produktbetegnelsen er på 2008/2009-kalenderen, som er betegnet

"School Year Calendar", i det store sorte felt med små typer med hvidt skrevet fem oplysninger på engelsk ud for hver sin *, bl.a. "Covers the school year from July 2008 to June 2009", "sticker sheet with 12 different stickers designed by Knud Holscher Design", "National holidays for DK, SE, GB, NO and FI are labeled throughout the calendar" og "Calendar of the second half of 2009 at the back of the planner".

Maylands kalender markedsføres både i udgaver, der følger skoleåret og kalenderåret.

Ved brev af 9. juli 2008 til Mayland rejste Fortuna med henvisning til varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 18 indsigelse mod Maylands erhvervsmæssige brug af kendetegnet "The Family Planner". Indsigelsen blev afvist af Mayland.

Markedsføring af Fortunas kalender

Der er fremlagt en række eksempler på markedsføring af FamilyPlan kalenderen:

SuperBrugsen, tilbudsavis maj 2002: Foto af forside. Fremhævet tekst: "Set på TV". Overskrift: "Family plan kalender". Brødtekst: "Stor vægkalender, hvor der er plads til 4 personers aftaler. Følger skoleåret."

Kvickly, tilbudsavis juni 2002: Foto af forside. "Set på TV". Overskrift: "Family Plan kalender". Tekst: "Stor vægkalender hvor der er plads til at skrive 4 personers aftaler. Incl. 4 skemaer, som kan foldes ud, så skoleskema/arbejdsplan kan skrives ind. Følger skoleåret." [På samme annonceside er afbildet en "Studiestartkalender" fra Mayland].

Kvickly, tilbudsavis juni 2004: Foto af forside. Overskrift: "Familieplan 04/05".

PostDanmark, folder medio 2004: Foto. Overskrift: "Her kan både store og små være med". Tekst (uddrag): "Er det i dag, jeg skal til svømning? Hvornår er det mormors fødselsdag? Hvilken uge er det nu, de skal på lejrskole? Kan vi alle sammen tage på skovtur på søndag? FamilyPlan samler alle familiens aftaler på ét sted og giver overblik til at koordinere og huske alle aktiviteter. ... Med FamilyPlan Planlægningskalender slipper I for sedler på køleskabet. Alt fra skoleskemaer og telefonnumre til fødselsdage og ferieplaner er samlet. ..."

Politiken, annonce, 28. maj 2005: Bl.a. foto af forside. Overskrift: "Få styr på familien!" Tekst: "FamilyPlan, Danmarks største skole- og familiekalender. ... Køb den på posthuset, hos alle

Arnold Busck boghandlerne, og udvalgte, andre boghandlere eller via internettet på www.familyplan.dk".

Kvickly, tilbudsavis juli 2005: Foto af forside. Overskrift: "Familieplanlægningskalender".

PostDanmark, folder medio 2005: foto. Overskrift: "Hold styr på hele familien". Tekst, bl.a.: "Med en FamilyPlan for hele skoleåret har både store og små overblik over alt det, der skal nås og huskes. ..."

PostDanmark, folder medio 2006: Ikke foto af forside med figurmærket. Underoverskrift: "KØB ÅRETS FAMILYPLAN – KUN 99,95 KR". Fra teksten: "Når det nye skoleår begynder, skal du igen til at huske, hvem der skal være hvor og hvornår. Hjælpen finder du på posthuset. Her kan du købe årets FamilyPlan. Vi har også næsten alt til skoletasken."

PostDanmark, folder medio 2006: Foto af forside. Tekst, der minder om tidligere.

Fortunas kampagnemateriale (direct mail) fra 2006 med opfordring til at blive medlem af "Club Plansen" – "og mød Danmarks mest skøre familie". Fra teksten citeres: "FamilyPlan® SCHOOL og FamilyPlan® Classic er Danmarks største familiekalendere. Her kan du møde familien Plansen og deres skøre papegøje Max. De har også deres helt egen klub, Club Plansen på www.familyplan.dk. Hver måned er der et nyt eventyr med familien i hovedrollerne, som passer til tegningerne i kalenderen. De har gang i masser af aktiviteter, som de planlægger med deres FamilyPlan®." Kampagnematerialet fremstår med tegninger af Club Plansens familiemedlemmer og illustrationer af årets kalendere. Betegnelsen FamilyPlan er benyttet flere steder i materialet.

I ugebladet Ude og Hjemme, december 2006 er FamilyPlan omtalt som "en populær familiekalender, som giver dig styr på alle familiens aktiviteter og gøremål." Læserne kunne deltage i en konkurrence om bl.a. et antal FamilyPlan Classic ved at svare på et spørgsmål om, hvor mange klistermærker der følger med FamilyPlan".

Fortunas kampagnemateriale til boghandlere i 2007 bl.a. med omtale af "Familien Plansen", "Club Plansen" og "FamilyPlan®".

Kvickly, juni 2007: Foto af forside med angivelse af "Set på TV". Omtalt som "Familieplanlægningskalender".

Bøger og Papir, katalog august 2007: Foto af forside samt tekst. [På samme katalogside er afbildet et andet vægkalenderprodukt, "Familieplan Studieplan"].

Bog&Idé, katalog august 2007: Foto af forside med angivelse af "Set på TV". Pris 99,95 kr. [På samme katalogside er afbildet en Mayland-kalender, kaldet "Mayland Familieskoleårskalender 2007-08" "Med flotte dyreillustrationer" Pris 79,95 kr.].

"KIWI", magasin august 2007: Foto af forside samt tekst.

B.O.Bøger, katalog november 2007. Foto af forside (kalenderårsudgaven). [På samme katalogside er afbildet to andre kalendere, kaldet "Familie Kalender"].

"Kulør", magasin december 2007. Foto af forside (kalenderårskalender) med angivelse af "Set på TV", og med tekst bl.a.: "smart planlægningskalender til hele familien."

B.T., 19. januar 2008. Foto af forside med angivelse af "Set på TV".

Fortunas kampagnemateriale, medio 2008. Med tegninger, skoleskema og bl.a. teksten: "Mød Familien Plansen med FamilyPlan, Danmarks ORIGINALE og største skole- og fritidskalender."

Arnold Busck, katalog august 2008 med foto af forsiden og omtale af kalenderen som den "ORIGINALE og Danmarks største skole- og familiekalender". I en grøn tekstboks er tilføjet: "Ved at købe en FamilyPlan® kalender er du med til at støtte Danske Hospitalsklovne, som gør en kæmpeindsats for børn, der er indlagt på hospitaler i Danmark."

Andre familiekalenderprodukter

I et julekatalog fra 1998 ses en "Familie planner" ("opdelt i felter til hvert familiemedlem med sjove og skægge tegninger"). Produktet er fra Heye.

I et julekatalog fra 2001 ses på samme side to forskellige kalendere, begge benævnt "Familie Kalender" og en kalender med stickers, kaldet "Home&Family". I teksterne tales om "felter - et til hvert familiemedlem" og "Nu skal ingen komme og sige, at du ikke har styr på familieplanlægningen".

I et julekatalog fra 2005 med overskriften "Få styr på familien ..." ses en Mayland-kalender, kaldet "Familiekalender 2006", "Time&Family Familiekalender" til henholdsvis 4 og 5 familiemedlemmer, en kalender "Familiens hvem skal hvad hvornår" med henholdsvis 5 og 7 kolonner, og to forskellige udgaver af en kalender, benævnt "Familyplanner" (Forlaget Alpha Edition GmbH & Co. KG). Priserne for kalenderne var fra 49,95 kr. til 129,95 kr.

I et julekatalog 2006 ses igen Heyes "Familiekalender", en kalender, benævnt "Familienplaner", igen "Time&Family Familiekalender" samt særligt eksponeret "Familieplan 2007"

"inkl. stickersark 69,95". Den sidstnævnte kalender har givet anledning til, at Fortuna har anlagt retssag ved Sø- og Handelsretten.

Der er fremlagt forside og bagside af Alpha Editions "Familyplanner" fra 2008 samt forside og bagside af "Peddersen & Findus familiekalender 2008" (forlaget Carlsen A/S). Der er endvidere fremlagt forsiden af "diddl familiekalender" 2008 (forlaget Motto A/S).

Fra internettet er fremlagt udskrift fra hjemmesiden www.familieplan.dk, der omtaler familiekalendere, som man kan benytte via internettet. Domænenavnet har været registreret siden 28. november 2003 og indehaves af Søren Kjær Rømer. Under "family planner" er fremlagt nogle søgeresultater fra England – og et fra Australien, visende kalenderprodukter under dette navn.

Der er fremlagt forlaget Alpha Editions kalenderkatalog 2009 med illustration af forskellige "FamilyPlanner"-kalenderprodukter. I Bog&Idés katalog fra 2008 (bilag O) ses flere Mayland-kalendere udover den omtvistede "THE FAMILY PLANNER", bl.a. en anden familiekalender, kaldet "Familiekalender 2009", med "flotte illustrationer af Otto Dickmeiss og sjove rim af Lilja Scherfig".

Fortuna har i brev af 17. december 2008 overfor forlaget Alpha Edition i Tyskland rejst indsigelse mod dette forlags markedsføring af vægkalenderen "Familyplanner" i Danmark

Forretningen "Smørum Bøger og Papir" har den 5. oktober 2007 underskrevet en af Fortuna udarbejdet erklæring om, at forretningen bestilte "Familieplan 2008" i stedet for "FamilyPlan 2008" i den tro, at forretningen bestilte "FamilyPlan 2008". Af erklæringen fremgår endvidere:

"Fra hvor du bestilte kalenderne, var der blevet svaret bekræftende på din forespørgsel, om der var klistermærker i kalenderen og dette sammenholdt med navnet gjorde, at du troede, at du havde bestilt "FamilyPlan 2008" kalenderen og derved forvekslede de to kalendere med hinanden." .

Forklaringer

Frank Guldhammer har forklaret, at han og hans ægtefælle startede Fortuna i maj 2000. Fortuna sælger fortrinsvis familiekalendere, men også bøger. De familiekalendere, der fandtes på markedet, da de startede, fulgte kalenderåret. Det nye ved deres idé var at tage udgangspunkt i skoleåret, som for familien er det interessante. I oktober 2000 indgav de en patentansøgning på faciliteten med skoleskemaet, der flappes ud for neden. Bagsiden af skemaet er en telefonliste.

De mente, at deres kalenderkoncept var så godt, at det kunne bære også i andre lande. Varemærket, som de ønskede at få registreret, blev derfor Family Plan. De var til møde i Varemærkedirektoratet, som det hed dengang, hvor de blev anbefalet at ansøge om et figurmærke, som så senere, hvis det blev indarbejdet, kunne registreres som ordmærke. I direktoratet nævnte man FDM som et eksempel herpå. De havde ikke professionel bistand i forbindelse med varemærkeansøgningen.

Fra 2001 til og med sommersæsonen 2006 kørte de tv-kampagner en gang om året i 4 uger, og fra 2007 til nu to gange om året i henholdsvis 6 og 7 uger, en gang til skolekalenderen og en gang til kalenderårskalenderen. Kampagnerne kører på tv-stationer under SBS TV, der har landsdækkende kanaler, Kanal 4, Kanal 5 og 6'eren, og lokale kanaler. På tv-reklamen vises kalenderens forside, og i en speak nævnes en række af kalenderens faciliteter, f.eks. at få styr på familien. "FamilyPlan" nævnes adskillige gange, og der vises forhandlerlogoer. På et år er antallet af spots 400 - 1000.

Deres direct mail-kampagnemateriale er blevet udsendt til alle, der bestiller kalendere, og er også husstandsomdelt i lokale, postale områder i 2007. De anvender også bannerannoncekampagner og havde fra 2007 hos "Jubii" købt 1,2 mio. visninger på Jubii's øverste reklameplads.

Kampagnematerialet - skoleskema og bogmærke - fremlagt under bilag 13 - er bl.a. benyttet til butikskampagner. Materiale er udleveret til hele deres forhandlernet, især boghandlerne, og ligger fremme til gratis udlevering.

Nettos gratismagasin KIWI udkommer i ca. 200.000 eksemplarer og læses iflg. Nettos egne målinger af ca. 470.000 personer. Supermarkedskæden Spars gratismagasin Kulør udkommer i 100.000 eksemplarer.

Hjemmesiden FamilyPlan.dk er verdens største hjemmeside for familiekalendere. Den giver en række oplysninger, f.eks. om hvordan man gør brug af klistermærkerne. Der rådgives også om skole/hjem-kontakten, og der er en artikelserie til forældrene af psykologen John Åsted Halse. Der er endvidere "Club Plansen", hvor børnene kan klikke sig ind til den skøre familie Plansen.

De har i flere år deltaget på Bogmessen i Forum. De har arrangeret skolekonkurrencer, hvor vindergevinsten var kalendere til hele skolen.

5 personers-kalenderen koster typisk 99,95 kr., 7 personers-udgaven 129,95 kr. Maylands kalender koster normalt 100 - 130 kr., altså samme pris. Han ønsker ikke at oplyse, hvor mange kalendere de sælger på årsbasis. Salget har været stigende gennem årene. Han ønsker heller ikke at oplyse antallet af medlemmer af Club Plansen, men det er adskillige tusinde.

Han har ikke før nu bemærket hjemmesiden Familieplan.dk, men har tænkt sig at reagere herpå.

Peter List har forklaret, at han i december 2006 blev ansat som salgsschef hos Mayland. Efter fusionen i januar 2008 med Burde Förlag AB blev han Country Manager, dvs. divisionsdirektør, med ansvar for virksomheden i Danmark. Maylands kundegrupper er dels detailhandlen, herunder de store boghandlerkæder og supermarkeder, dels mellemhandlervirksomhederne, bl.a. de store og mellemstore kontorforsyningsvirksomheder, f.eks. Lyreco. Endvidere udgør 20 % af deres omsætning personificerede kalendere, f.eks. kalendere med logo til navngivne virksomheder. Kontorforsyningsalget udgør den største del af deres forretning. De har ikke direkte salg til forbrugerne, heller ikke over internettet. Familierelaterede produkter udgør ikke en særlig stor del af deres omsætning. Spiralkalenderbogen, også kendt som Mayland-kalenderen, er deres kerneprodukt.

Maylands markedspøisition er vigeude. Alle kan lave kalendere, og de teknologiske kalendere vinder ind. Mayland har en kendskabsgrad på tæt på 100 %. Logoet består af en femstrålet stjerne efter firmanavnet. Logoet står på alle deres produkter. De skifter design hvert år.

Ordet "PLANNER", som de fik registreret som varemærke i 1979, er en vigtig del af deres virksomhedskoncept og en indarbejdet og velkendt del af deres kalenderprodukter, f.eks. "Indeks-Planner" og "Week-Planner".

De begyndte at lave familiekalendere i 2005, men har siden 1996 solgt studiekalendere, der følger studieåret. THE FAMILY PLANNER kom i handlen for 2 år siden. Den laves både som årskalender og studiekalender. Produktet THE FAMILY PLANNER skulle være mors kalender, og en, som mor syntes, var lækker. De målrettede kalenderen til den modne - og velstillede - kvinde, som gerne skulle have lyst til at have den hængende fremme på grund af dens stilmæssige design med højglanslak på forsiden, og som derved signalerede, at hun havde styr på tingene. "PLANNER" indgik alene i navnet, fordi denne betegnelse var en fast del af deres kalendernavne. Det er ærgerligt, at der er opstået denne tvist. Det er Maylands holdning, at der er plads til alle. De undersøgte gennem deres patentbureau, Patrade, om der skulle være et problem med navnet, men det var der ikke. Det var alene af designmæssige årsager, at de valgte det sort/hvide koncept.

Teksten på kalenderens forside er på engelsk pga. kundegruppen. De ønskede også at henvende sig til kunder, der var på gennemrejse, samt til turister, og den skulle også sælges i Københavns Lufthavn.

Afgørende for prisfastsættelsen er produktionsprisen. Mayland tjener mindre end 20 kr. pr. kalender. De har solgt 6.250 kalendere i alt, fordelt på studie- og årskalendere.

Parternes argumenter

Fortuna har anført, at Mayland har krænket Fortunas varemærkerettigheder ved at markedsføre sin kalender under navnet THE FAMILY PLANNER. Fortuna har i 2000 fået registreret mærket "FamilyPlan" som figurmærke og har gennem indarbejdelse siden 2001 også opnået varemærkeret til betegnelsen "FamilyPlan".

Indarbejdelsen er sket ved en omfangsrig og gennem årene intensiveret tv-markedsføring på nationale og regionale tv-kanaler, i kampagnebrochurer som direct mail, i artikler og annoncer i dags- og ugepresse, i landsdækkende kataloger fra bl.a. boghandlerkæder og i supermarkeders tilbudsaviser. Der har desuden været markedsføring i bannerreklamer på søgemaskinen Jubii; der er uddelt gratis kampagnemateriale hos forhandlerne med bl.a. skoleskemaer og bogmærker og afholdt skolekonkurrence. Derudover markedsføres FamilyPlan på hjemmesiden familyplan.dk, og FamilyPlan er med på Bogmessen i Forum. Der kan herefter ikke være tvivl om, at FamilyPlan er indarbejdet også som ordmærke for varegruppen kalendere, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, og stk. 3.

Varemærket FamilyPlan har særpræg for en kalender og er ikke beskrivende for et kalenderprodukt. "Family" betyder jo bare familie, men "plan" betyder iflg. nudansk ordbog ikke kalender, hvilket det heller ikke gør som engelsk ord, hvor "plan" må oversættes til tegning, plan, fremgangsmåde etc. Plan er altså ikke beskrivende, men nok suggestivt, og kan derfor have varemærkekarakter, om end det nok må betegnes som et svagt mærke. Der henvises til UfR 1948.1373 SH, UfR 1960.437 SH samt Sø- og Handelsrettens dom af 27. marts 1996 i sag H-80-93.

Mayland har jo selv registreret "PLANNER" for kalenderprodukter. "Planner" er stærkt beslægtet med "plan", som derfor ikke kan antages at være beskrivende. "Plan" har i sig selv ikke stor styrke, men styrkes ved kombinationen med "Family". Det gøres gældende, at varemærket må anses for indarbejdet ved anvendelse over en årrække og den udbredte og intensive markedsføring.

Med hensyn til de øvrige produktbetegnelser på markedet bemærkes, at Heyes Familie Planner er blevet navneændret til Familiekalender; Forlaget Alpha Editions produkter har

Fortuna rejst indsigelse imod. De fremlagte eksempler fra England og Australien er uden interesse for de danske forhold. Der verserer retssag ved Sø- og Handelsretten i relation til Index Retails Familieplan. Andre kalendere er blot omtalt som familiekalendere. Hjemmesiden med "Familieplan" er Fortuna først blevet opmærksom på i forbindelse med sagen, og Fortuna agter at reagere retsligt herpå.

Fortuna har som anført gennem indarbejdelse opnået varemærkeret til orddelen i sit registrerede figurmærke "FamilyPlan" og kan derfor forbyde Mayland at anvende betegnelsen THE FAMILY PLANNER, da mærkerne er forvekslelige, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1. Der foreligger utvivlsomt varelighed mellem parternes produkter og endvidere mærkelighed. I visuel henseende må der lægges vægt på, at ordet "plan" er indeholdt i ordet "planner", at "Family" går igen i begge mærker, og at "THE" ikke har noget selvstændigt meningsindhold og er af underordnet betydning. Der er endvidere lydæssig lighed mellem mærkerne, der begge udtales på engelsk og indeholder identiske ordelementer for den del af ordmærkerne, der har varemærkepræg. Begrebsmæssigt signalerer begge mærker, at der er tale om et planlægningsredskab for familier. I det udviskede erindringsbillede vil forbrugeren have lagt mærke til ordene "Family" og "Plan" og ikke "The" og "Planner". Mayland spiller da også selv på "Family Plan" i sin opsætning på kalenderens forside. Mayland har en registreret varemærkeret til ordet "PLANNER", hvilket ikke generer Fortuna, der alene ønsker et forbud mod mærket, når det er sammensat med "Family". Ved at sammensætte "PLANNER" med "FAMILY" skabes et helt nyt mærke i forhold til "PLANNER" alene. Ved at foretage en helhedsbedømmelse må mærkerne følgelig anses for forvekslelige.

Til støtte for den subsidiære del af Fortunas påstand 1 henvises endvidere til markedsføringslovens § 18. Den måde, som Mayland har opsat sin forside på, signalerer et kommercielt tilhørsforhold til Fortunas varer. Der spilles på, at man skal huske det, der står med hvidt – THE FAMILY PLAN.

Anbringenderne til støtte for påstand 1 gøres ligeledes gældende i forhold til påstand 2.

Maylands krænkelse, som må anses som illoyal, har påført Fortuna et tab, som Mayland må erstatte Fortuna. Måske er Maylands fortjeneste 20 kr. pr. kalender, men det må komme Mayland til skade, at Fortunas provokationer ikke er blevet opfyldt af Mayland. Fortuna er endvidere berettiget til rimeligt vederlag. Ved at anslå Maylands salg til 10.000 kalendere a 100 kr. pr. stk. fås med en royaltysats på 5 % et vederlag på 50.000 kr., svarende til Fortunas påstand. Det må tages i betragtning, at Mayland må antages at have solgt de kommende kalendere ind til næste skoleår 2009/10, og årskalenderen 2010.

Mayland har indledningsvis anført, at de to kalenderprodukter ikke kan anses for konkurrerende. Der er ingen lighed mellem produkterne overhovedet: præsentationen er forskellig, kvaliteten er forskellig, skrifttyperne er forskellige, og målgrupperne er forskellige. Der ligger ingen illoyal intention bag introduktionen af Maylands kalenderprodukt. Der er ingen tilstræbt forvekslelighed. Mayland, der som virksomhed har 130 år bag sig og selv er et overordentlig velkendt mærke, er indehaver af varemærket "PLANNER" og kan derfor ikke forbydes at benytte dette mærke, heller ikke når det anvendes i sammenhæng med et andet ord. Under alle omstændigheder er Maylands anvendelse af "PLANNER" ikke illoyal, heller ikke sammen med "FAMILY".

Fortunas registrerede varemærkeret angår alene et figurmærke, og enerettigheden omfatter derfor alene den registrerede figurlige udformning. Fortuna vidste godt, at "FamilyPlan" som ordmærke ikke havde oprindeligt særpræg, idet det netop var den besked, man fik ved fremmødet i Varemærkedirektoratet. Mærket var udelukket fra registrering som ordmærke, jf. varemærkelovens § 13. "Family" er helt uden særpræg. Det er parterne enige om. Det gøres gældende, at det samme er tilfældet med hensyn til "Plan", som måske nok ikke direkte betyder kalender, men tilsvarende "handlingsprogram", hvilket er det, som produktet drejer sig om. Fortunas "FamilyPlan" beskriver med andre ord bare Fortunas produkt. Som det er dokumenteret, er betegnelsen almindeligt anvendt i branchen i forbindelse med familiekalenderprodukter og egner sig ikke til at adskille Fortunas varer fra andre producenters lignende kalendere.

Det bestrides, at Fortuna har indarbejdet mærket "FamilyPlan" på en sådan måde og i et sådant omfang, at det derved har opnået særpræg. Brugen af mærket er sket som figurmærke. Indarbejdelse er et juridisk begreb og betyder ikke bare, at mærket er "brugt". Spørgsmålet om indarbejdelse beror på en bevismæssig vurdering. For at være indarbejdet skal et mærke have fæstnet sig i omsætningskredsens bevidsthed som almindeligt kendt. Der er ingen oplysninger om, i hvilket omfang boghandlerne forbinder varemærket "FamilyPlan" med Fortunas produkt. Det lyder overbevisende med Fortunas tv-reklamer, men hvilken betydning har de haft med hensyn til varemærkets indarbejdelse? At markedsføringen måske har været intensiveret siden 2007 er ikke tilstrækkeligt til at statuere indarbejdelse. Ved bevisførelsen har Fortuna præsenteret en annonce pr. år, og tilsvarende var tv-markedsføringen en årligt tilbagevendende begivenhed, der i øvrigt fandt sted i ferietiden. Der foreligger ingen oplysninger om seertal. Tv-kanalerne, Kanal 4, Kanal 5 og "6'eren" er nok landsdækkende, men det vides ikke, hvor stort seerunderlaget er. Oplysningerne om bannerreklamer på "Jubii" siger intet om, hvor mange der har set reklamerne. Det havde været en enkelt sag for Fortuna at dokumentere sine oplysninger. Der mangler oplysninger om salgstal og markedsføringsbudgetter. Fortuna burde have fremlagt en markedsundersøgelse til dokumentation af mærkets kendthed. End ikke antallet af medlemmer af Club Plan-sen ønskede Fortuna at oplyse. Smørum Bøger og Papirs erklæring af 5. oktober 2007 illustrerer, at end ikke en forhandler kender Fortunas produkt.

Med hensyn til spørgsmålet om forvekslingsrisiko må det bemærkes, at produkternes og mærkernes formsprog er helt forskelligt. De sidste 3 bogstaver i Maylands mærke, "NER", kan lige så godt hævdes at være fremhævet som at være nedtonet. Fortunas FamilyPlan fremstår som ét ord over for Maylands mærke, der består af 3 ord, og har langt flere bogstaver. Der er også betydningsmæssig forskel derved, at "plan" står over for "planlægger".

Der henvises til UfR 1999 10059 SH (Tele-Maileren) og UfR 2005. 1704H (Tele&Data).

Såfremt retten måtte lægge til grund, at Fortuna i kraft af indarbejdelse har opnået en varemærkeret til FamilyPlan som ordmærke, er beskyttelsen efter retspraksis meget snæver, og varemærkeretten kan kun håndhæves over for nærmest direkte sammenfaldende mærkebe-

tegnelser. Det har endvidere betydning, at Maylands markedsføring af sit kalenderprodukt er uden illoyale elementer.

Fortuna har ikke dokumenteret, at FamilyPlan skulle kunne beskyttes som et forretningskendetegn efter markedsføringslovens § 18.

Som følge af Maylands synspunkter skal Mayland frifindes for Fortunas påstande 1 og 2. Med hensyn til påstand 2 er det yderligere Maylands opfattelse, at påstanden er meget bredt og ubestemt formuleret.

Fortuna har, når det tages i betragtning, at Frank Guldhammer forklarede, at salget har haft fremgang, ikke dokumenteret at have lidt noget tab. Ved fastsættelsen af et eventuelt vederlag må det tages i betragtning, at Mayland har solgt 6.200 kalendere med en fortjeneste på 20 kr. pr. kalender. En licensafgift kan ikke sættes til 5 %, men snarere 2 %. Et vederlag kan derfor ikke overstige 3.000 kr. Det gøres i øvrigt i det hele gældende, at Mayland ikke kan anses at have handlet uagtsomt i betragtning af, at man alene har gjort brug af sit eget registrerede varemærke, "PLANNER".

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Retten finder, at Fortunas mærke, "FamilyPlan", der blev registreret som figurmærke i 2000, som ordmærke er deskriptivt for Fortunas kalenderprodukt, en familieplanlægningskalender. Mærket, der består af en sammensætning af to helt almindelige ord, savner derfor i sig selv det til opnåelse af varemærkeret forudsætningsmæssige særpræg. Varemærkeret til mærket som ordmærke kan herefter alene opnås, såfremt særpræg kan anses for skabt i kraft af mærkets indarbejdelse, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3.

Om spørgsmålet om indarbejdelse bemærkes, at mærket må anses for anvendt af Fortuna siden 2001. Markedsføringen i årene frem til og med 2006 synes at have fundet sted årligt tilbagevendende op til det nye skoleårs start i august måned, mens markedsføringen de seneste år fra 2007 generelt har været intensiveret og fundet sted to gange om året - op til sko-

leårets start og op til kalenderårets start. Markedsføring er efter Frank Guldhammers forklaring sket i landsdækkende og lokale tv-kanaler, og i øvrigt i tilbudsaviser, salgskataloger, direct mails, magasiner, på internettet, ved butikskampagner mm.

Retten har ingen oplysninger, der kan belyse mærkets kendskabsgrad i omsætningskredsen, eller om markedsandele, salgs- og omsætningstal og markedsføringsomkostninger. Der foreligger med hensyn til tv-markedsføringen ikke oplysninger om seertal eller om de omtalte tv-kanalers seerunderlag.

Retten finder med henvisning til det anførte ikke, at det er tilstrækkeligt underbygget, at mærket ved indarbejdelse har opnået det særpræg, som skal foreligge, for at varemærkeret til "FamilyPlan" som ordmærke kan anses for stiftet, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3.

Som følge af det anførte, og idet Fortunas henvisning til markedsføringslovens § 18, ikke kan føre til et andet resultat, frifindes Mayland.

Efter sagens udfald skal Fortuna betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til Mayland.

Thi kendes for ret:

Mayland-Burde A/S frifindes.

Forlaget Fortuna Aps skal inden 14 dage betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til Mayland-Burde A/S. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Bo Jul Linnemann

Claus Forum Petersen

Uffe Thustrup

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. SØ- og Handelsretten, den