

**UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG**

D O M:

Afsagt den 12. august 2009

V-79-04

Hjem-Is Europa A/S
(Advokat Kenneth Cramer)
mod
Unilever Danmark A/S
(Advokat Charlotte Kjærgaard)

Indledning og påstande

Sagens spørgsmål er, om **Unilever** Danmark A/S' brug af mærket "King Cone" som betegnelse for en vaffelis strider mod sagsøgeren, **Hjem-Is** Europa A/S' registrerede varemærkeret til ordmærket "KING COOL", som Hjem-Is gør brug af som betegnelse for en limonadeis i "pop-op"-hylster.

Hjem-Is havde oprindeligt også anlagt sag mod Unilever N.V., men har i forbindelse med sagens reassumptionsbehandling, under hvilken parterne i længere tid har forhandlet forlig, hævet sagen overfor denne part.

Hjem-Is har herefter endeligt nedlagt følgende påstande overfor Unilever:

1. Unilever forbydes at producere, lade producere, markedsføre, eksportere, importere, sælge, levere, bortgive eller på anden måde overdrage spiseis under anvendelse af varemærket "KING CONE".
2. Unilever påbydes at destruere al emballage og alt markedsføringsmateriale, hvorpå navnet "KING CONE" er påført.
3. Det påbydes Unilever i videst muligt omfang at tilbagekalde spiseis, som sælges under navnet "KING CONE".
4. Unilever tilpligtes til Hjem-Is at betale 200.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 21. juni 2004.

Unilever har nedlagt påstand om frifindelse, med hensyn til påstand 4 subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsfremstilling

Varemærkeretlige forhold

Efter ansøgning den 9. oktober 1990 fik Hjem-Is den 6. november 1992 registreret ordmærket "KING COOL" for bl.a. vareklasse 30, herunder spiseis, råis og kager.

Den 2. januar 2003 ansøgte Unilever N.V. om registrering af ordmærket "KING CONE" for vareklasse 30. Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte i brev af 28. januar 2003, at styrelsen havde afsluttet undersøgelsen af ansøgningen, hvis resultat fremgik af en vedhæftet søgningsrapport, der omtalte fire registrerede varemærker, herunder Hjem-Is' mærke "KING COOL". Styrelsen meddelte endvidere at ville "viderebehandle mærket med henblik på registrering uanset de rettigheder, der er nævnt i søgningsrapporten", "hvis vi ikke hører fra Dem senest den 28. marts 2003".

Unilever N.V. har i Grækenland registreret ordmærket "KING CONE" for klasse 30 (registreret den 23. november 2001).

Iflg. udskrift af det amerikanske varemærkeregister har "Good Humor Corporation", der efter det oplyste er koncernforbundet med Unilever N.V., en pr. den 11. september 1979 registreret varemærket til ordmærket "KING CONE" inden for varegruppen "Ice cream cones", hvor det skal være taget i kommerciel brug den 23. februar 1978.

Hjem-Is' markedsføring

Af Hjem-Is' husstandsomdelte sortimentsbrochure 7. juni – 8. august 1999 er som is nr. 45 afbilledet en "King Cool"-is i 3 varianter til en pris af 68 kr. for 18 stk., svarende til en stykpris på 3,78 kr. Billedteksten er under overskriften "King Cool": "Limonadeis med appelsin, cola og citron/lime smag".

Af sortimentsbrochuren for 30. april – 10. juni 2001 fremgår, at "Så starter den nye børneklub" "Merri-Klubben". I sammenhæng med markedsføring af denne børneklub er afbilledet 3 eksemplarer af is nr. 43, "King Cool", der omtales som en "NYHED" og med følgende tekst: "Limonadeis med appelsin, cola eller citron/lime smag i smarte pop-op hylstre".

Af en tilsvarende brochure fra 29. april – 2. juni 2002 er 3 eksemplarer af nr. 43 "King Cool" til en 18-stykpris på 68 kr. med samme tekst omtalt på en brochureside med overskriften "I dag er det Merris fødselsdag" afbilledet ved siden af is nr. 66 "Merri" og med en lille "Merri"-figur i mellem 2 af de 3 is.

Af en brochure fra 31. marts – 3. maj 2003 ses – ligeledes i forbindelse med "Merri-Klubben" – 3 eksemplarer af nr. 43 "King Cool" markedsført som "så er den her igen" til en 18-stykpris på 72 kr.

Af en brochure for 2. februar – 28. februar 2004 er "King Cool" til en 18-stykpris på 73 kr. med tilsvarende tekst afbilledet i 3 eksemplarer, omkranset af "Børneislagkage" og ismærkerne "Roketto" (med form som en raket) og "Rune". På samme brochureside er omtalt en "Fastelavnskonkurrence", hvor børnene kan vinde "flotte præmier".

Det er under sagen uomtvistet, at Hjem-Is tog mærket "King Cool" i brug i 1998, og at mærket siden 1999 har været anvendt i forbindelse med den omtalte limonadeis. Det er endvidere uomtvistet, at isen ikke sælges stykvis, men alene i pakninger.

Unilever's markedsføring

Unilevers isprodukter markedsføres i Danmark som "Frisko" med brug af et karakteristisk, hjerteformet logomærke.

Af en forhandlerbrochure fra Unilever ved sæsonstart 2004 ses vaffelisen "King Cone" afbilledet sammen med to andre vaffelis, "Daim" og "Cornetto". Med skrift hen over billedet af "King Cone"-vafelen omtales isen som "Danmarks største vaffel-is". Ordet "King" er kraftigt eksponeret med store bogstaver, mens ordet "cone" er tilføjet under "King" med småt. Teksten på brochuresiden er under overskriften "3 sprøde sommerforelskelser": "Cornetto Classico, Daim og King Cone vil også i 2004 være med til at skabe mersalg i din butik. Årsag: De har deres helt egen fanskare, der anbefaler dem vidt og bredt. Men King Cone er jo også Danmarks største vaffel – og hvem kan dog modstå det?"

På det amerikanske selskab, Good Humor's hjemmeside ses et billede af vaffelisen "KING CONE" med teksten: "KING CONE. A royal treat. Artificially flavoured vanilla ice cream crowned with milk chocolate flavours coating, and crushed peanuts". På en anden side under Good Humor's hjemmeside er "KING CONE" omtalt som "The Taste That Reigns Supreme".

På standerplakater ses et udvalg af Unilevers Frisko-is med "hjertemærke" afbilledet i 6 is-grupper, hver med deres "hjertemærke", hvori de enkelte is er afbilledet, f.eks. "NYHEDER" (6 is), "MAGNUM" (5 is) og "Cornetto" (4 is). I gruppen "Cornetto" ses "King Cone". Ordet "King" er skrevet med forholdsmæssigt meget store typer, mens "Cone" er tilføjet nedenunder med relativt små typer – på tilsvarende måde som på den ovenfor omtalte forhandlerbrochure.

Under en reklamekampagne i 2003 markedsførtes "King Cone" - med tilsvarende fremhævelse af "King" - med brug af et billede af isvafelen, hvor kun en del af vafelen er med på billedet, med et ovalt stempel med teksten "danmarks STØRSTE vaffel" - "PRØV 23 cm" - "Det er STORT". På billedet fandtes for neden til højre det hjerteformede logomærke med ordet "FRISKO" umiddelbart under.

Et andet eksempel fra kampagnen stammer fra markedsføring af "King Cone" i "Hydro Texaco", hvor billedet af isen efter det oplyste fandtes på et vejsideskilt og et skilt inde i butikken. Billedet havde en anden fotovinkel end den føromtalt, men samme eksponering af ordet "King" i forhold til "cone" og samme ovale stempel og tekst i stemplet og samme FRISKO-mærke og -logo. Heller ikke her er hele vafflen med på billedet. Billedteksten var i øvrigt "PRØV KING CONE ... den kræver 2 hænder!"

"King Cone"-vaffelisen sælges udelukkende som stykis i detailhandelen, f.eks. kiosker og benzinstationer. Enkelte af Unilever Danmarks andre ismærker markedsføres også i kartoner ("Multipack" – "Icebox"), f.eks. mærket "Solero", "Kung Fu" og "Magnum Classic".

Deklarationer

"KING COOL-sodavandsisen er uden kunstige farve- eller tilsætningsstoffer, har en volumen på 93 ml og består iflg. Hjem-Is' hjemmeside, "Børneis", af vand, sukker, juice mv.

"KING CONE"-isvafflen er 23 cm høj, har en volumen på 260 ml og består bl.a. af skummetmælkspulver, sukker, vaffel (10 %), vekaoovertæk, kakaosauce mv.

Sproglige forhold

I "Macquarie Dictionary", "Book of Slang", er "king" optaget som et adjektiv med betydningen "*excellent; top-notch; wonderful; the best; enormous; huge*".

Iflg. "Your Dictionary.com" har "king" - udover substantiv-betydningen "konge" i forskellige varianter, herunder som spillekort, skakbrik mv. - følgende betydning som adjektiv: "*Principal or chief, as in size or importance*"

I "A Dictionary of Slang and Unconventional English" fremgår om ordet "king" som substantiv bl.a:

"The man in charge of anything: e.g., a steward on a liner may be *the liner king, the crockery king, the silver king* (Bowen); ... Robert Hinde, for the RAF, wrote in 1945, "Someone who is good at a particular thing, e.g. Met[eorology] king, Navigation king". ..."

Som adjektiv anføres betydningen "Super-eminent or excellent"

Om "king-size(d)" anføres "very large; relatively large (esp. in advertising, e.g. cigarettes) ..."

Blandt betydningerne af ordet "king" fremgår af "The Concise Oxford Dictionary" bl.a.:

"(attrib.) a large (or the largest) kind of plant, animal etc."

Af behandlingen af ordet "cool" i Gyldendals ordbog fremgår bl.a.:

"**cool** [ku:l] *adj* kølig, sval; afkølet; (*fig*) koldsindig, rolig; fræk; (*am*) **S** vældig fin; fed, skøn, checket; *sb* kølighed; *vb* køle, (af)svale; ... *a* ~ *customer* en fræk fyr; ... ~ *it* **S** tage det køligt, tage den med ro; *keep* ~ holde hovedet koldt; *keep one's* ~ **T** bevare fatningen; tage det køligt; *lose one's* ~ tabe fatningen, tabe hovedet ..."

Øvrige forhold

Der er fremlagt eksempler på markedsføringsmæssig brug af ordet "King", f.eks. drinken "King Cole" (af whisky, Grenadine, Fernet Branca og appelsin), en "slush-ice" markedsført i bægre af "Burger King" og Premier Is' ismærker "Lion King Size". Premier-Is markedsfører også ismærkerne "Maxibon", "Kæmpe Eskimo" og "Kæmpe Læske". Polar Is markedsfører en "Maxi"-isserie og ligeledes "Kæmpe Eskimo".

Der har været forevist is og reklamestandere i retten.

Forklaringer

Claus Astrup Larsen har forklaret, at han siden 1999 har været administrerende direktør i Hjem-Is, der blev etableret i 1976, og som er et af Nestlé 100 % ejet selskab. De danske varemærkerettigheder indehaves af Hjem-Is.

Hjem-Is' isprodukter produceres af Hjem-Is selv og distribueres og sælges direkte til forbrugere fra en af de 80-100 Hjem-Is-biler, der kører i hele landet. Hjem-Is-bilerne gør opmærksom på sig selv ved brug af en karakteristisk klokke, der er støbt i Sverige, og hvis klang er registreret som lydvareremærke. Der er 14 depoter, der drives på franchisebasis. Distributionskonceptet blev udviklet i Sverige i 1968.

Der er ca. 180 fuldtidsansatte på fabrikken i Esbjerg og ca. 100 i salgsafdelingen. Der er ca. 750 ansatte i hele Norden. Hjem-Is' årlige omsætning er ca. 250 mio. kr. Omsætningen i Norden andrager ca. 800 mio. kr.

Det kan være en ret tidskrævende proces at finde navn til et isprodukt, og der kan nemt gå et år, før et navn er klar. Forud er gået en kreativ proces og en screening-procedure. Navnet har stor betydning; det er navnet, der skaber differentiering. Der bruges årligt ca. 500.000 kr. på udvikling, beskyttelse og registrering af varemærker.

Mærket "KING COOL" kom til før vidnets tid. Det blev udviklet og registreret første gang i Sverige. "KING" skal angive, at der er tale om "noget specielt", mens "COOL" står for "sejt" og ikke "koldt" eller "køligt". I Sverige siges "jätte kyl". Der sælges ca. 1 mio. "King Cool"-is om året.

Hjem-Is' markedsføring sker ved distribution af sortimentsbrochurer til samtlige husstande i Danmark, svarende til ca. 2,2 mio. eksemplarer, 10 gange (tidligere 9 gange) om året. Der anvendes 15-18 mio. kr. om året herpå. På bagsiden af Hjem-Is-bilerne sidder salgspakater, som modsvarer et butiksskilt. Hjem-Is' virksomhed kan betegnes som en rullende detailhandel. "King Cool"-isen er som sodavandsis en sæsonis, der er med i sortimentsbrochuren fra ca. april til september.

Man blev opmærksom på "KING CONE" i 2003 efter en henvendelse fra varemærkebyureauet om Unilevers varemærkeansøgning. Også Hjem-Is' sælgere reagerede, da de blev opmærksomme på "King Cone"-isen. Hjem-Is henvendte sig til den daværende direktør for Unilever, Carsten Ørnsbo, som vidnet kendte i forvejen. Carsten Ørnsbo udviste forståelse for situationen. Hjem-Is gik med til at lade Unilever Danmark fortsætte med markedsføringen af "King Cone" året ud, men "King Cone" var også på året efter.

Is er rent teknisk et relativt simpelt produkt, og man er som producent derfor nødt til at bygge op omkring varemærket. Hjem-Is har ud fra en præventiv vinkel skærpet opmærksomheden omkring sine varemærker. "King Cool"-isen har ikke haft et nedadgående salg i perioden, og Hjem-Is ville ikke have solgt flere "King Cool"-is, hvis "King Cone" ikke havde været på markedet.

Vidnet er bekendt med at "King Cone" også sælges i Sverige.

Lars Tandrup, salgs- og kategoridirektør hos Unilever og ansat siden august 1998, har forklaret, at han har ansvaret for salg og distribution af Unilevers produkter.

Frisko har eksisteret siden 1930'erne og blev erhvervet af Unilever i slutningen af 1950'erne eller begyndelsen af 1960'erne. Navnet er stærkt, og Unilever valgte derfor at bevare det som et binavn.

Unilever-koncernen sælger gennem datterselskaber is i hele Europa. Produktionen er lokalt tilpasset. Nogle mærker, f.eks. Magnum, Cornetto, Carte d'or og Solero sælges globalt. Der er investeret mange mio. kr. i eksempelvis et mærke som Magnum. Isene kan i de forskellige lande optræde under forskellige "husnavne", f.eks. Frisko. Det lokale datterselskab kan udvikle egne produkter. I Danmark er eksempler herpå "Københavnerstang", "Kung Fu" og "Filur".

Det var vidnet, der traf beslutning om at introducere "King Cone" på markedet. Der var efter hans opfattelse et potentiale i at markedsføre Danmarks største vaffelis. Der er i disse år en trend i den retning. Når et nyt mærke skal på markedet, skal visse retningslinier følges. Der skal være gode grunde til et nyt produkt. Det skal først undersøges, om der i Unilevers produktbog findes produkter, som kunne være egnede. Produktbogen omfatter alle ismærker oplistet i varenumre i det europæiske marked. Findes det nye produkt i forvejen i produktbogen, er det den billigste måde at introducere "det nye" produkt på. "King Cone" blev fundet i produktbogen, idet den i forvejen blev solgt i Grækenland, hvor den også produceres. Salget var startet i 2002. Den "King Cone", der nu sælges i Danmark og Sverige, er helt identisk med den græske. Havde der været blot den mindste differentiering, ville produkterne have haft forskellige varenumre. Unilever producerer ikke is i Danmark, men i Sverige findes en fabrik, der bl.a. producerer isen "Kung Fu". Salget af "King Cone" blev introduceret i efteråret 2003 i Sverige og har ikke medført problemer i forhold til Hjem-Is dér.

Vidnet er efterfølgende blevet bekendt med at "King Cone" også sælges i USA.

Når et nyt produkt skal introduceres, retter Unilever henvendelse til sin varemærkeagent. Vidnet kendte ikke "King Cool"-isen. Han har ikke noget detailkendskab til Hjem-Is' produkter, da der ikke består nogen direkte konkurrence mellem de to firmaer, som det f.eks. er tilfældet i forhold til Polar Is. Han blev bekendt med "King Cool" som varemærke i forbindelse med Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling af Unilevers "KING CONE"-ansøgning.

Indholdet af en "King Cone" er 260 ml, mens en sædvanlig stor is, f.eks. en "Magnum", typisk er ca.120 ml. En sodavandsis som f.eks. "Filur" er 64 ml, en "Champagnebrus" og en "Københavnerstang" 84 ml.

Der er ikke foretaget undersøgelser, der afdækker, om køberpublikummet er specielt engelskkyndigt, men navnet har ikke givet anledning til problemer, heller ikke mht. udtalen. Ordet "Cone" anvendes også for andre vaffelis, der sælges i supermarkeder.

"King Cone" betyder "kæmpe isvaffel", hvilket passer til Unilever markedsføring af isen som ekstraordinært stor. "King Cone" er et passende navn til Danmarks største isvaffel.

Dansk Is-industri er en brancheforening, hvor de store aktører som Frisko, Hjem-Is, Polar og Diplom alle er medlemmer. I foreningens regi udveksles bl.a. salgs- og markedsdata indenfor de enkelte segmenter, impulsis (stykis), multipak, dessertis, scoop-is og softice.

"King Cone" er en impulsis, der sælges skykvis på tankstationer og i kiosker til en pris på 25 kr. Den købes af unge mennesker, primært unge mænd. Den typiske køber er ifølge Unilever Danmarks tilbagemeldinger den yngre håndværker, som køber isen på en tankstation på vej hjem fra arbejde. "King Cool" er en børneis, der sælges i 18 styk-kasser til ca. 4 kr. pr. styk med henblik på senere brug i hjemmet. Forbrugeren står således ikke i nogen valgsituation, og der er ingen direkte konkurrence mellem isprodukterne.

Der sælges ca. 500.000 stk. "King Cone" om året. Unilever har tjent fornuftigt på isen, men indtjeningen er svingende, og sidste år var bundresultatet negativt. Der er ingen planer om at sælge "King Cone" i pakker. Det ville blive en meget dyr og stor pakke. Hertil kommer, at

"King Cone" ikke ville kunne klare konkurrencen med supermarkederne, der sælger vaffelis i kasser til en stykpris på ca. 2 kr.

Unilevers is markedsføres enkeltvis og for de enkelte produkters vedkommende altid i forbindelse med Frisko-navnet og Frisko-logoet, dobbelthjertet. Hjem-Is' produkter markedsføres på virksomhedsnavnet.

Undersøgelser viser, at ud af forbrugernes foretrukne 10 is er de 9 Frisko-is. Kendskabet til Hjem-Is' produkter er lille, men kendskabet til Hjem-Is som sådan er stort.

Det vil være forbundet med meget store gener at hjemtage markedsføringsmateriale, produkter osv. Der findes plancher og skilte af forskellige slags på gader, fryserier mv. Der er i sæsonen 4-5.000 salgssteder. Da en del indkøber indirekte, ved Unilever ikke, hvor alle skilte, standere mv. findes. Hver forhandler ligger inde med måske 10 – 15 styk "King Cone", som i givet fald skal tilbagekaldes fra 4-5.000 salgssteder. Skilte opdateres hvert år og produceres til salgsstart af nye produkter i uge 10.

Jens Dam, partner i patent- og varemærkebureauet Budde, Schou & Ostenfeld A/S, der er agent for Unilever, har forklaret, at han selv fortrinsvis beskæftiger sig med varemærkeret.

Unilevers overordnede strategi er at beskytte alle varemærker, såvel "Unilever", "Frisko" og "Frisko"-figurmærket som undermærkerne, f.eks. Solero og Cornetto og "under-undermærker" som f.eks. Cornetto Passion.

Ved behandlingen af et nyt, potentielt varemærke foretages først en identitetsundersøgelse, dvs. en undersøgelse af, om der foreligger et lignende varemærke inden for vareområdet. Dernæst foretages en vurdering af mærkets særpræg. Der indgives herefter en ansøgning om registrering.

I den foreliggende sag fik firmaet henvendelsen fra Unilever i december 2002. Efter at have foretaget identitetsundersøgelse og efter at have været i kontakt med hovedkontoret i London, hvorfra firmaet fik nærmere instruktion, indgav firmaet ansøgning om registrering den 2. januar 2003. Sagens behandling i styrelsen afventer denne sag.

Vidnet arbejder med to databaser, nemlig Patent- og Varemærkestyrelsens online-database, der rummer både danske og internationale varemærker, og OHIM's hjemmeside. Ved søgning på ordet "King" fremkom 410 resultater (ansøgte samt registrerede varemærker), hvori "King" indgik. Heraf var 26 resultater i klasse 30, bl.a. spiseis. Ved søgning på ordet "Cool" fremkom 411 resultater, heraf 31 i klasse 30. Vidnet har ikke undersøgt, om mærkerne er blevet anvendt markedsføringsmæssigt.

Hvis et varemærke først er taget i brug efter udløbet af fristerne for brugspligten, jf. varemærkelovens § 25, vil det blive begrænset til den brug, der har fundet sted, hvis tredjemand begærer registreringen ophævet. Der er på vegne Unilever den 23. januar 2006 indsendt en begæring til Patent- og Varemærkestyrelsen om ophævelse af mærket "King Cool", der blev registreret i 1992 og taget i brug i 1998.

Parternes synspunkter

Hjem-Is har anført, at Unilever ved at anvende betegnelsen "King Cone" for sit isprodukt krænker Hjem-Is' ret til betegnelsen "King Cool", som blev registreret som varemærke i 1992, og som siden 1998 kontinuerligt er anvendt som betegnelse for et af Hjem-Is' produkter.

Der består efter en visuel og fonetisk vurdering en betydelig forvekslingsrisiko mellem mærkerne, som begge anvendes som navne på et isprodukt. Dette varesammenfald skærper forvekslelighedsvurderingen, som til en vis grad er subjektiv og skønsmæssig. Efter retspraksis tillægges den visuelle vurdering særlig vægt, hvorved bemærkes, at 6 ud af begge betegnelsers 8 bogstaver er de samme, også i henseende til bogstavernes rækkefølge. Det er kun det sidste af de to ord, som er ikke ens; det første, "King", er det samme. Efter teori og praksis lægges der, når der er tale om 2 ord, mest vægt på det første af ordene, som er det, der – i det udvaskede erindringsbillede - bider sig fast.

"King Cool" må anses at være særdeles indarbejdet som varemærke og dermed tilsvarende velkendt. Beskyttelsen af varemærket skal vurderes i lyset heraf.

Produkternes forskellige salgspriser er uden betydning for forvekslelighedsvurderingen. Man kan ikke opnå en bedre varemærkeretlig position ved at sælge sine produkter billigt.

Når der som her er tale om ordmærker og ikke figurmærker, er det ikke relevant, at parterne markedsfører deres produkter meget forskelligt, og det er uden betydning, hvordan emballagen ser ud.

Ingen af de to varemærker har vel noget begrebsmæssigt indhold. De kan hver for sig næppe anses at betyde noget. At "King Cone" skulle kunne oversættes direkte til "stor isvaffel", er tvivlsomt. I givet fald er betegnelsen blot beskrivende og uden særpræg, således at en registrering af betegnelsen som varemærke er udelukket. Under alle omstændigheder kan de betydningsmæssige forskelle ikke opveje de ligheder, der foreligger. Som det fremgår af præmis 49 i Retten i 1. Instans' dom af 3. marts 2004 (T-355/02, Mühlens mod KHIM), er det for at de adskillende, begrebsmæssige forskelle, der i givet fald skal kunne opveje de fonetiske ligheder, en betingelse, at mindst ét af mærkerne har en klar og bestemt betydning for den relevante kundekreds, og dette kan ikke antages at være tilfældet i den foreliggende sag.

Forskellene mht. distributionskanaler kan ikke tillægges betydning. Afgørende er den potentielle forvekslingsrisiko, ikke den faktisk konstaterede. I øvrigt sælger Unilever også is i pakninger, og det kan ikke udelukkes, at dette også vil komme til at ske med "King Cone". Begge parter kan jo med tiden ændre distributionsmåde. Til støtte herfor henvises til præmis 67 i Retten i 1. Instans' dom af 24. november 2005 (Sadas SA mod KHIM).

Afgørelsen beror efter praksis på en helhedsvurdering, hvor det må tillægges betydelig vægt, at Unilever selv opfatter "Cone" som betydende en vaffelis, mens "cool" blot betyder "kølig". Det, der følgelig skaber særpræget, er "King", og her foreligger 100 % identitet. Der henvises til afgørelse nr. 321/2004 af 13. februar 2004 (OHIM) ("EASYJET"). Vi har med andre ord at gøre med en "King sodavandsis" og en "King vaffelis", hvortil bemærkes, at "King" ikke bare betyder noget "stort", men også noget "godt"

Unilever har endvidere overtrådt markedsføringsloven. Der foreligger tilsigtet snyltning. Det er ved denne vurdering uden betydning, at "King Cone" blev fundet i Unilevers produkt-

katalog, og at der foreligger registrerede varemærker i Grækenland og muligvis USA. Hjem-Is' produktpalette overvåges selvfølgelig af Unilever, der ikke kan have været i god tro.

Unilever må betale erstatning efter varemærkeloven og markedsføringsloven. Hjem-Is kan ikke dokumentere noget tab, men det er sandsynligt, at der foreligger markedsforstyrrelse. Hjem-Is' opfordring til Unilever om at fremlægge omsætningstal er ikke efterkommet. "King Cone" har solgt godt for Unilever. Hjem-Is har endvidere krav på et skønsmæssigt fastsat vederlag efter varemærkeloven. Brugen af mærket skal koste noget.

Unilever har anført, at Unilevers brug af betegnelsen "King Cone" ikke krænker Hjem-Is' varemærkerettigheder. Den omstændighed, at begge mærker administrativt klassificeres i vareklasse 30 (spiseis), er ikke bindende for retten, der ved at inddrage alle foreliggende momenter skal vurdere, om varerne efter en konkret vurdering er af samme eller lignende art. Det eneste overlappende moment er, at der er tale om spiseis. Ellers er det forskellene, som springer i øjnene, f.eks. produkternes meget forskellige ingredienser, fremtræden og volumen, samt den omstændighed, at "King Cool" købes planlagt i kasser ved en isbil til senere brug i hjemmet, mens "King Cone" købes stykvis og spontant til straks-indtagelse på gaden. "King Cool" er en børneis og markedsføres udelukkende som sådan, mens "King Cone" er en voksenis. Konkurrenceforholdene er således ikke substituerbare. Det gøres gældende, at forskellene i det hele er så store, at der ikke kan antages at foreligge varelighed.

Under alle omstændigheder foreligger der ingen forvekslingsrisiko. Vurderingen af dette spørgsmål må tage udgangspunkt i helhedsindtrykket. Visuelt fremtræder mærkerne meget forskelligt, hvor det dobbelte "o" i "Cool" gør dette ord til det dominerende i mærket, mens "Cone" ikke er dominerende i Unilevers mærke. Hertil kommer, at den grafiske anvendelse af mærkerne fremtræder meget forskellig. Også en lydæssig sammenligning udviser en markant forskel, Begge vokallyde i mærkernes 2. led er lange, men udtalen er forskellig, nemlig "uu" i forhold til "åu".

Der er ingen begrebsmæssig lighed mellem de to mærker. "Cool" og "Cone" kan aldrig komme til at betyde noget, der minder om hinanden. "Cool" svarer til "kølig" eller "checken", mens "Cone" betyder "isvaffel" eller noget "kegleformet". Det må også antages, at den gennemsnitlige forbruger forbinder "Cone" med en isvaffel, dels på grund af forbru-

gernes generelle engelskkundskaber, dels fordi Unilever markant markedsfører ordet i forbindelse med billeder af vaffelisen.

Mærkerne har begge særpræg, men "King Cool" må anses for et svagt mærke med ringe adskillelsesevne. Det har derfor også et snævert beskyttelsesomfang. De to ord i mærket er suggestive og hver især meget hyppigt anvendte.

Ved forvekslelighedsvurderingen skal de markedsføringsmæssige aspekter indgå. Der henvises til EF-domstolens dom af 28. september 1998 i sagen C-39/97 (CANON), præmis 23. De to isprodukter optræder aldrig i sammenhænge, hvor en forveksling er mulig. Det er uden betydning for vurderingen, at også Unilever sælger nogle isprodukter i kasser.

Allerede fordi "King Cool" altid sælges i sammenhæng med Hjem-Is-mærket og "King Cone" i sammenhæng med FRISKO-mærket og det hjerteformede logo, er der ingen reel risiko for forveksling. Forbrugerne kan ikke tro, at der er nogen forbindelse mellem de to ismærker.

Det er helt udokumenteret, at "King Cool" skulle være særligt indarbejdet, og intet tyder på, at mærket skulle være særligt kendt. I givet fald ville Hjem-Is kunne hævde det samme for alle sine øvrige ismærker, og det er selvfølgelig ikke holdbart.

Under hensyn til det anførte om forvekslingsrisiko, herunder distributionsform og de forskellige målgrupper for parternes isprodukter, og konkurrenceforholdene i øvrigt, foreligger der heller ikke nogen overtrædelse af markedsføringsloven. Unilever har været i god tro, og der foreligger ikke et tilfælde af snyltning. "King Cone" blev fundet i Unilevers europæiske "Shopping Basket". Unilever i Danmark (FRISKO) tog et ismærke i brug, som tilhørte moderselskabet.

At skulle hjemkalde alt markedsføringsmateriale er helt ude af proportion. Der er 4-5.000 forhandlere, hvoraf Unilever ikke kender alle. Under alle omstændigheder foreligger der ikke en sådan grovhed, at et sådan påbud kan komme på tale. Tilsvarende med hensyn til at skulle tilbagekalde de enkelte "King Cone"-is, som findes hos de enkelte forhandlere i meget små antal.

Hjem-Is har ikke har lidt noget tab. Dette kan klart lægges til grund efter forklaringen fra Hjem-Is' direktør. Der er intet grundlag for at udmåle et vederlag.

Retten bemærkninger

Visuelt ligner mærkerne "King Cool" og "King Cone" hinanden, men adskiller sig ved de sidste to af otte bogstaver, som er forskellige i de to mærker. I auditiv henseende bemærkes, at der i almindelig tale for begge mærkers vedkommende antagelig vil være en tendens til at betone mærkernes andet ord, "Cool" og "Cone", hvis udtale med henholdsvis "uu"-vokallyd og "åu"-vokallyd må anses for forskelligartet. Såfremt der betones som anført, vil mærkernes første led, "King", i nogen grad blive nedtonet.

I begrebsmæssig henseende må mærkerne anses for forskellige. Ordene "cool" og "cone" er betydningsmæssigt uden tænkelige berøringspunkter. Registreret og også anvendt som mærke for spiseis associerer "King Cool" til isens kolde natur og samtidig til en alternativt anvendt betydning af ordet "cool" som noget "sejt" eller "checket", i hvilken betydning ordet også anvendes i det danske sprog. Som mærke for en spiseis henviser "King Cone" på den anden side direkte til den istype, som betegnelsen også blev brugt for, idet "cone", som ikke findes i dansk sprogbrug, oversættes til (is)vaffel. Ved at fastslå disse forskelligheder i relation til mærkebestanddelene "cool" og "cone" er det rettens opfattelse, at den fælles mærkebestanddel, "King", har forskelligartede betydningsmæssige nuancer i de to mærker. Som forklaret af vidnet Claus Astrup Larsen og som stemmende med nogle af de fremlagte ordbogsoplysninger vil "King" i mærket "King Cool" få en betydning i retning af noget "specielt" eller noget "særligt", mens "King" i mærket "King Cone" - ligeledes som stemmende med fremlagte ordbogsoplysninger - i første række må forstås som noget dimensionsmæssigt stort.

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

Unilever frifindes følgelig for alle Hjem-Is' påstande.

Efter sagens udfald, og idet retten bemærker, at parterne har været enige om sagens genoptagelse, skal Hjem-Is betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til Unilever.

Thi kendes for ret

Unilever Danmark A/S frifindes.

Inden 14 dage betaler Hjem-Is Europa A/S 30.000 kr. i sagsomkostninger til Unilever Danmark A/S. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Claus Forum Petersen

Hans Jørgen Nielsen

Villy Rasmussen

(Sign.)

— — —
**Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den**