

- MC

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 10. februar 2010

V-51-09

Cembrit A/S
(advokat Louise Unmack)

mod

Eternit-Specialisten
v/ Kim Rønne Nielsen

Indledning

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Eternit-Specialisten ved anvendelse af dette navn som registreret varemærke, som virksomhedsnavn, hjemmesideadresse og i e-mail-adresse har krænket det registrerede figurmærke ETERNIT.

Påstande

Cembrit A/S har nedlagt følgende påstande:

1. Eternit-Specialisten v/Kim Rønne Nielsen forbydes at bruge kendetegnene Eternit-Specialisten og Eternitspecialisten, herunder som varemærke, virksomhedsnavn, domænenavn og e-mailadresse.

2. Eternit-Specialisten v/Kim Rønne Nielsen tilpligtes at anerkende, at varemærkeregistring VR 2008 04441 Eternit-Specialisten er registreret med urette og skal ophæves.
3. Eternit-Specialisten v/Kim Rønne Nielsen tilpligtes at anerkende, at virksomhedsnavnet Eternit-Specialisten v/Kim Rønne Nielsen er registreret med urette og skal slettes.
4. Eternit-Specialisten v/Kim Rønne Nielsen tilpligtes at anerkende, at domænenavnene eternitspecialisten.dk og eternit-specialisten.dk er registreret med urette og skal slettes.
5. Eternit-Specialisten v/Kim Rønne Nielsen tilpligtes at anerkende, at e-mailadressen eternitspecialisten@yahoo.dk er registreret med urette og skal slettes.
6. Eternit-Specialisten v/Kim Rønne Nielsen tilpligtes at betale 50.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 21. august 2009.

Eternit-Specialisten v/Kim Rønne Nielsen har påstået frifindelse.

Retten har i medfør af retsplejelovens § 366 og med parternes samtykke bestemt, at sagen afgøres uden mundtlig forhandling.

Oplysningerne i sagen

Eternit-Werke Ludwig Hatschek Aktiengesellschaft har i Danmark registreret Eternit dels alene, dels i kombination med andre ord, som figurmærke i forskellige klasser. Cembrit har påtaleret for krænkelse af varemærkerne i Danmark. Cembrit har på grundlag af en enlicens i 1913 registreret ETERNIT som figurmærke i en række klasser, herunder i klasse 1 (bl.a. kemiske bindemidler til industriel brug), 17 (kautsjukvarer, stenvarer af asbest i form af plader og rør) og 19 (stenvarer, navnlig i form af plader og rør). Figurmærkerne ETERNIT er dels skrevet med håndskriftlignende typer, dels med versaler. Cembrit har ingen registreringer i klasse 2 og 37.

Cembrit er leverandør og rådgiver inden for byggematerialer i fibercement til tag- og facadeløsninger samt materiale til indvendig beklædning og anvender varemærket ETERNIT for tag- og facadeløsninger. Cembrit sælger også maling. I sagen er fremlagt en brochure fra april 2008 for Eternit maling.

Kim Rønne-Nielsen indgav den 6. oktober 2008 begæring om registrering af ordmærket Eternit-Specialisten i klasse 2: Tagmaling og klasse 37: Tagmaling og tagrensning. Registreringsproceduren blev afsluttet den 7. marts 2009. Cembrit har den 25. juni 2009 indledt administrativ ophævelsessag ved Patent- og Varemærkestyrelsen mod VR 2008 0441 Eternit-Specialisten. Denne sag er stillet i bero på nærværende sag efter begæring af Cembrit.

Kim Rønne-Nielsen driver et enkeltmandsfirma, der er registreret under branchekoden malerforretning, under navnet Eternitspecialisten. Af en annonce fremgår, at Eternitspecialisten beskæftiger sig med tagrensning. Kim Rønne-Nielsen anvender i sin virksomhed de domænenavne og e-mailadressen, som nævnt i påstanden. Kim Rønne-Nielsen har tilbudt at overdrage sit varemærke til Cembrit, men der har ikke kunnet opnås enighed om betingelserne herfor.

Kim Rønne-Nielsen har oplyst, at han har ændret firmanavn til AISOH.

Parternes argumentation

Cembrit har anført, at der er lighed mellem Cembrits varemærke og Eternit-Specialisten/Eternitspecialisten, idet sidstnævnte indeholder det særprægede kunstord eternit med tilføjelse af specialisten, der er uden særpræg og adskillelsesevne. Cembrits varemærke ETERNIT er at betragte som et ordmærke, da det ikke optræder sammen med særlige figurlige elementer.

Der foreligger også varelighed, idet Cembrit sælger varer til brug for byggeri, herunder fibercement til tag- og facadeløsninger, samt maling til vedligeholdelse af Eternittage. Det forhold, at Cembrit ikke har registreret sit varemærke i klasserne 2 og 37, er ikke afgørende for den materielle ret til varemærket, idet det administrative klassesystem kun er vejledende. Det er tilstrækkeligt, at det tilhører samme univers. Varen tagmaling er at anse for ligartet med de varer, der er omfattet af Cembrits registrering i klasse 1: kemiske bindemidler til industriel brug og samt i klasse 17: kautsjukvarer. Cembrits registrering omfatter også forskellige tagplader og tagbeklædning. Endelig producerer Cembrit også maling. Det gøres derfor gældende, at Cembrit ved brug, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, har opnået varemærkeret til ETERNIT for maling.

For så vidt angår tjenesteydelserne tagmaling og tagrensning er disse komplementære i forhold til varer til brug for byggeri, jf. Cembrits registrering i klasse 17 og 19. Der er risiko

for forveksling på grund af den store lighed mellem mærkerne og sammenfald mellem varerne og tjenesteydelserne, og efter produktreglen stilles der ikke rigoristiske krav til vareligheden. Varemærket ETERNIT er meget velkendt i Danmark, og det vil være nærliggende for en forbruger at tro, at der er en forbindelse mellem parterne i denne sag.

Brugen af kendetegnene Eternitspecialisten/Eternit-specialisten i virksomhedsnavn, domænenavn og e-mailadresse er dels en varemærkekrænkelse, jf. varemærkeloven § 4, dels i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens §§ 1 og 18 og god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12.

Registreringen af varemærket Eternit-Specialisten er ligeledes i strid med varemærkelovens § 15, idet der er forvekslingsrisiko med Cembrits ældre varemærke, jf. varemærkelovens § 15, hvorfor Eternit-Specialisten som varemærke bør ophæves, jf. varemærkelovens § 28.

Cembrit har derfor krav på vederlag og erstatning for markedsforstyrrelse, jf. varemærkelovens § 43, samt vederlag og erstatning efter markedsføringslovens § 20. Erstatningen for markedsforstyrrelse bør fastsættes under hensyntagen til, at varemærket har været anvendt ved annoncering på hjemmeside og som e-mailadresse.

Eternitspecialisten har gjort gældende, at Cembrit ikke gjorde indsigelse i forbindelse med registreringen i Patent- og Varemærkestyrelsen. Eternit-Specialisten er registreret i klasserne 2 og 37, hvor Cembrit ingen varemærkeregistrering har. Det bestrides, at der er handlet i ond tro, da der alene er benyttet eget registreret varemærke. Ved ikke at gøre indsigelse mod registreringen har Cembrit været medvirkende til, at der er afholdt omkostninger til annoncering og markedsføring på ca. 105.000 kr.

Desuden vildleder Cembrit sine kunder ved at anvende navnet Eternit for de plader, de nu sælger, idet disse plader ikke er produceret i Danmark, men er importeret fra Ungarn og Finland og sælger dem under det samme navn som de gamle plader med asbestfibre, der var næsten uopslidelige. At Cembrits goodwill skulle være skadet bestrides, idet der ikke længere er knyttet nogen goodwill til navnet Eternit.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

ETERNIT, der er registreret som figurmærke, er et kunstord og ikke beskrivende for fiber-cementplader. Ordet eternit har tillige opnået varemærkeret gennem ibrugtagning, og varemærket er velindarbejdet i Danmark. Eternit var taget i brug som varemærke for maling i foråret 2008.

Da det første ord i Eternit-Specialistens varemærke er identisk med Cembrits varemærke, og da ordet specialisten er generisk og uden særpræg, findes tilføjelsen af dette ord ikke tilstrækkeligt til at adskille de to mærker for så vidt angår varer i klasse 2.

Eternit-Specialistens ydelse tagrensning og tagmaling er ydelser, der har snæver forbindelse til Cembrits ydelser. Under hensyn til den stærke indarbejdelse af Cembrits varemærke, vil der være risiko for, at en forbruger kan tro, at der er en forbindelse mellem de to mærker.

Det er ikke godtgjort, at ordet eternit er degenereret, jf. varemærkelovens § 28, stk. 2, nr 2.

Herefter findes Eternit-Specialisten uberettiget til at anvende det under VR 2008 04441 registrerede varemærke Eternit-Specialisten, hvorfor det bør udslettes.

Eternit-Specialistens anvendelse af dette ord som virksomhedsnavn, hjemmesideadresse og e-mailadresser er derfor tillige i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringsloven §§ 1 og 18 samt domænenavnsloven § 12, idet Eternit-Specialisten har anvendt Cembrits varemærke.

Kim Rønne-Nielsen har været bekendt med varemærket Eternit og er derfor pligtig til at betale vederlag for den uberettigede brug, jf. varemærkelovens § 43. Vederlaget fastsættes til 10.000 kr. Da Cembrit ikke har godtgjort noget omsætningstab eller markedsforstyrrelse, tilkendes der ikke Cembrit nogen erstatning.

Thi kendes for ret:

Eternit-Specialisten v/Kim Rønne Nielsen forbydes at bruge kendetegnene Eternit-Specialisten og Eternitspecialisten, herunder som varemærke, virksomhedsnavn, domænenavn og e-mailadresse.

Eternit-Specialisten v/Kim Rønne Nielsen tilpligtes at anerkende, at varemærkeregistrering VR 2008 04441 Eternit-Specialisten er registreret med urette og skal ophæves.

Eternit-Specialisten v/Kim Rønne Nielsen tilpligtes at anerkende, at virksomhedsnavnet

Eternit-Specialisten v/Kim Rønne-Nielsen er registreret med urette og skal slettes.

Eternit-Specialisten v/Kim Rønne Nielsen tilpligtes at anerkende, at domænenavnene eternit-specialisten.dk og eternit-specialisten.dk er registreret med urette og skal slettes.

Eternit-Specialisten v/Kim Rønne Nielsen tilpligtes at anerkende, at e-mailadressen eternit-specialisten@yahoo.dk er registreret med urette og skal slettes.

Eternit-Specialisten v/Kim Rønne Nielsen tilpligtes til Cembrit A/S at betale 10.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 21. august 2009 samt 10.000 kr. i sagsomkostninger.

Carsten Vagn Jacobsen

Mette Christensen

Thorkild Juul Jensen

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den