

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 27. november 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Torben Svanberg og Henrik Gundelach

V-32-11

Active Search 1998 A/S
(Advokat David Rubin)

mod

Carsten Christiansen
(Advokat Rolf Ussing)

Under anbringende af, at Carsten Christiansens brug af *Active Heads* som forretningskendetegn, varemærke og domænenavn krænker rettigheder, som tilkommer Active Search 1998 A/S (i det følgende: Active Search 1998), har *Active Search 1998* nedlagt påstande om, at Carsten Christiansen skal:

1. anerkende at være uberettiget til at gøre brug af *Active Heads* som forretningskendetegn, herunder som varemærke, domænenavn og selskabsnavn.
2. forbydes at gøre brug af *Active Heads* som forretningskendetegn, herunder som varemærke, domænenavn og selskabsnavn.

3. anerkende at være uberettiget til at gøre brug af *Active* som forretningskendetegn, herunder som varemærke, domænenavn og selskabsnavn i relation til rekruttering af regnskabs- og økonomimedarbejdere.
4. forbydes at gøre brug af *Active* som forretningskendetegn, herunder som varemærke, domænenavn og selskabsnavn i relation til rekruttering af regnskabs- og økonomimedarbejdere.
5. overdrage domænenavnet www.Activeheads.dk til Active Search 1998, subsidiært afregistrere det.
6. betale Active Search 1998 50.000 kr. , subsidiært et mindre beløb med procesrente fra den 7. marts 2012.

Carsten Christiansen har påstået frifindelse.

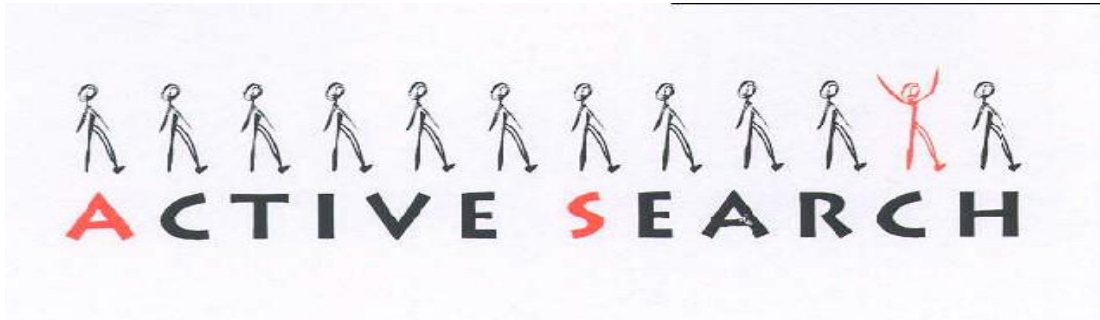
Active Search og Active Match

Charlotte Brandgaard og Carsten Christiansen stiftede den 4. november 1998 virksomheden Active Search ApS (senere et A/S), hvori domænenavnet www.activesearch.dk blev indskudt.

Efter at Active Search A/S var taget under konkursbehandling den 17. april 2009, overdrog boet den 4. juni 2009 til Dansk Triumph Samlefabrik A/S bl.a. rettighederne til varemærket og navnet ACTIVE SEARCH samt rettighederne til boets domænenavne, herunder www.activesearch.dk. Ved aftale dateret den 3. juni 2009 havde Dansk Triumph Samlefabrik A/S allerede videreoverdraget disse rettigheder til sit helejede datterselskab Active Search 1998, der var blevet stiftet den 16. april 2009. Holdingselskabet ejes af Kim Reinhardt, der er bestyrelsesformand både for holdingselskabet og for datterselskabet Active Search 1998, som er en rekrutteringsvirksomhed for regnskabs- og økonomimedarbejdere, hvori Charlotte Brandgaard er direktør.

Med virkning fra den 7. december 1998 har Active Search 1998 for klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiell virk-

somhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, og klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, under VR 1999 01312 registreret følgende figurmærke udført i sort, hvid og rød, som viser 12 tændstikpersoner i gang fra venstre mod højre, hvoraf de 11 er sorte og har armene nede, mens den 12. person er rød og har armene oppe:



Active Search 1998 har endvidere med virkning fra den 11. juni 2009 under VR 2009 03018 registreret ordmærket ACTIVE SEARCH for klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bi-stand ved varetagelse af kontoropgaver, klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, og for klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. Af en søgning på Patent- og Varemærkestyrelsens register fremgår, at Styrelsen ved brev af 26. august 2009 havde meddelt anmelderen af mærket, at ACTIVE SEARCH <w> ikke fandtes at have det særpræg, som efter varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, kræves for registrering for bl.a. "personalerekruttering, herunder personaleudvælgelse, vikarbureauvirksomhed". På denne baggrund accepterede anmelderen ved brev af 10. september 2009, at den anmeldte varefortegnelse blev indskrænket, således at registreringen ikke omfatter disse tjenesteydelser.

Active Search 1998 havde endvidere den 30. juni 2009 fra en tidligere medarbejder i det konkursramte selskab fået overdraget ordmærket ACTIVE MATCH, som med virkning fra den 23. marts 2009 under VR 2010 00064 var registreret for klasse 35: Vikarbureauvirksomhed; personalerekruttering, herunder personaleudvælgelse, og følgende figurmærke med teksten ACT VEMATCH, som med virkning fra den 23. april 2009 under VR 2009 01698 er registreret for klasse 35: Personaleudvælgelse og rekruttering; vikarbureau, og som i grafisk form viser 11 personer i forskellige stillinger, heraf 10 sorte og 1 rød i

helfigur:



Active Heads

Carsten Christiansen, som indtil konkursen og deres skilsmisse i 2009 var medlem af bestyrelsen i selskabet Active Search A/S, hvori Charlotte Brandgaard var direktør, registrerede den 19. april 2010 domænenavnet www.activeheads.dk, hvorfra han bl.a. udbyder professionelle kandidater til virksomheder inden for økonomiområdet. Ved opslag på hjemmesiden vises bl.a. følgende, hvor der i midten forneden vises et billede af 9 personer alle i business dress og stående med ansigtet vendt mod kameraet, de 8 vist i hel figur og den niende, en kvinde placeret i midten og væsentligt tættere på kameraet, i portrætformat:

Andre varemærker mv. hvori Active indgår

Ved søgning på ACTIVE på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside fremkommer en lang række varemærker indeholdende ordet ACTIVE.

DK Hostmaster har oplyst, at ca. 180 .dk-domænenavne begynder med ordet ACTIVE.

Der findes bl.a. en hjemmeside, www.activepeople.dk, som angiver at være en rådgivnings- og rekrutteringsvirksomhed. Af en udskrift fra CVR pr. 2. september 2011 fremgår, at firmaet ACTIVE PEOPLE er under tvangsopløsning.

Forklaringer

Kim Reinhardt har forklaret, at han og Charlotte Brandgaard stiftede Active Search 1998, inden de havde købt rettighederne af konkursboet. De købte rettighederne ved udbud efter dekretets afsigelse. De var meget determinerede på at erhverve rettighederne.

De var klar over, at kurator havde henvendt sig til tre tidligere medarbejdere i selskabet, som var brudt ud nogle måneder før konkursen. Disse medarbejdere havde etableret virksomheden *Active Match*.

De holdt et møde med *Active Match*, men det førte ikke til enighed. Han indleverede herefter en fagedforbudsrequisition. Det endte dog med, at Active Search 1998 købte ACTIVE MATCH.

Han er aldrig stødt på mærkerne eller virksomhederne Active Selection og Active People i sin markedsovervågning.

Active Search 1998 har beskyttet sine varemærker. De er en rekrutteringsvirksomhed, hvor virksomhederne henvender sig til dem, og hvor de annoncerer på deres egen hjemmeside og på www.jobindex.dk og www.jobzonen.dk.

Carsten Christiansen og Active Search 1998 beskæftiger sig begge med rekruttering inden for regnskab og økonomi, og de henvender sig til samme kundekreds. Carsten Christiansens hjemmeside minder meget om Active Search's, idet logoet er en række-opstilling af mennesker i profil, mens logoet på hjemmesiden for Active Search er en række tændstikmennesker. Dernæst er der en side specifikt til kandidater og en til virksomheder.

Active Search 1998 bruger megen energi og mange penge på markedsføring. De har bl.a. en emneavis, som udkommer i 10.000 eksemplarer hver måned på nær juli i Danmark. Det er en spiseseddel med kolonner med kandidater og med deres logo. Dernæst har de radioreklamer en gang om måneden.

Charlotte Brandgaard har forklaret, at hun er administrerende direktør i Active Search 1998. Hun står for marketing, personaleansvar og salgsansvar.

Hun har indtil 2009 været gift med Carsten Christiansen.

Hun og Carsten Christiansen arbejdede sammen i Active Search 1998. De var fælles om beslutningerne i selskabet, som blev stiftet af de to pengemænd Lars Bonde Lindberg og Michael Peter Cholewa. De kontaktede hende, og hun var til ansættelsessamtale. De aftalte, at hun skulle være med til at stifte selskabet og derefter overtage 1/3 af aktierne i Active Search 1998, når der var omsat for 1 mio. kr. Hun indtrådte i direktionen og Carsten Christiansen i bestyrelsen.

Hun udtrådte af direktionen, da hun og Carsten Christiansen i maj 2005 flyttede til USA, hvor de startede Active Search Corporation.

Hun har tegnet figurmærket med tændstikpersonerne..

Carsten Christiansen har forklaret, at han har været i it-branchen i mange år og siden 1990 sideløbende beskæftiget sig med headhunting.

Som et bijob pegede han på kandidater for en engelsk virksomhed. Han havde ikke stiftet noget selskab, men brugte navnet ACTIVE IT, som var kendt i branchen.

Han har i mere end 20 år været kendt som Active - manden, og det var vigtigt for ham at bibeholde Active-delen af navnet. Han havde ingen interesse i at blive forvekslet med Active Search 1998.

Ligheden i opsætningen af hjemmesiderne er utilsigtet, men der er da også væsentlige forskelle. Han har brugt rigtige mennesker, hvor Active Search 1998 har brugt tændstikfigurer.

Som angivet på hans hjemmeside beskæftiger *Active Heads* sig med Økonomi, Regnskab, Finans, Rekruttering, Interim Management og Turn Around Teams. Der er derfor en vis forskel på parternes brancher, idet Active Search 1998 ikke tilbyder Turn Around Teams.

Active Heads driver ikke virksomhed og har ikke gennemført nogen opgaver. Ingen har kendskab til hjemmesiden, og job oversigten består blot af "dummies". Der er tale om et domæne og en webside uden aktivitet, som ikke opdateres løbende.

Markedet er ikke godt på nuværende tidspunkt, men blev han kontaktet af en kunde, vil han ikke afvise, at han ville starte op.

Parternes synspunkter

Active Search 1998 har gjort gældende, at ACTIVE SEARCH er beskyttet som varemærke som følge af registrering og kontinuerlig brug siden 1999. Varemærket kan ikke anses for at være udvandet, idet der ikke er andre virksomheder i branchen, der anvender ordet Active.

Anvendelsen af *Active Heads* er i strid med varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, idet parterne markedsfører identiske ydelser, og idet *Active Heads* er forveksleligt med ACTIVE SEARCH.

Ved vurderingen af forvekslelighed efter varemærkeloven skal der foretages en helhedsbedømmelse, hvorfor der ikke alene kan foretages en sammenholdelse af Active mod Active og Search mod Heads. De væsentlige og afgørende elementer for forvekslelighedsbedømmelsen er parternes tidligere samarbejde og Carsten Christiansens onde tro. Dernæst udtales begge navne på engelsk, ligesom bogstaverne "S" og "H" findes i begge kendetegn, hhv. Search og Heads, blot med modsat placering.

Da Carsten Christiansen forsætligt eller i det mindste groft uagtsomt har krænket *Active Search 1998*'s varemærket, skal han betale et rimeligt vederlag og erstatning for den skade, som overtrædelsen har medført, jf. varemærkelovens § 43.

Carsten Christiansens anvendelse af navnet *Active Heads* er i strid med erhvervsvirksomhedslovens § 6, stk. 2, idet navnet ikke tydeligt adskiller sig fra navnet *Active Search 1998*. Da Carsten Christiansen i ond tro har registreret et domænenavn, som er forveksleligt med varemærket ACTIVE SEARCH, har han overtrådt internetdomænelovens § 12.

Som tidligere samarbejdspartner har Carsten Christiansen en skærpet pligt til at finde et varemærke, som ikke ligner varemærket ACTIVE SEARCH. Det må lægges til grund, at Carsten Christiansen direkte har tilstræbt at ligne varemærket *Active Search*, og derved har udvist en illoyal markedsadfærd. Carsten Christiansen snylter på *Active Search 1998*'s markedsføringsindsats. Carsten Christiansen har dermed også handlet i strid med markedsføringslovens § 18, jf. § 1, hvorfor handlingen skal forbydes, og Carsten Christiansen er erstatningspligtig efter markedsføringslovens § 20, stk. 1 og stk. 2.

Carsten Christiansen har gjort gældende, at varemærket ACTIVE SEARCH ikke nyder beskyttelse eller kun en meget begrænset beskyttelse.

Ordet "Active" er et meget generelt og beskrivende ord, som beskriver en tilstand, herunder det at være aktiv m.v. Active Search 1998 kan ikke erhverve en ret til dette ord. Det samme gør sig gældende for ordene "search" og "heads", hvorfor Active Search 1998 alene vil kunne erhverve ret til disse ord som led i et figurmærke.

Hertil kommer, at det må anses for dokumenteret, at ordet "Active" indgår i mange varemærker, herunder som begyndelsesord og som en del af et samlet figur- eller ordmærke.

Active Search 1998 har mod betaling erhvervet rettighederne til varemærket ACTIVE MATCH, hvorfor det må lægges til grund, at Active Search 1998 har anerkendt, at denne medarbejder havde en ret til at anvende ordet Active i en ordsammensætning.

ACTIVE SEARCH er ikke registreret for rekrutteringsvirksomhed. *Active Heads* er heller ikke forveksleligt med ACTIVE SEARCH.

Active Search 1998 kan ikke forbyde Carsten Christiansen at benytte navnet *Active Heads*, ligesom Active Search 1998 ikke er berettiget til at få overdraget domænenavnet www.activeheads.dk til sig.

Active Search 1998s figurmærker er ikke til hinder for brugen af fotografiet på hans hjemmeside, som ingen lighed har med de mærker, som Active Search 1998 har registreret for rekrutteringsvirksomhed mv.

Der er intet grundlag for erstatning.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at Active Search 1998 har anvendt forskellige forretningskendetegn, hvori det engelske ord Active er indgået som bestanddel. Active Search 1998 har imidlertid efter det oplyste hverken registreret eller brugt ordet Active som forretningskendetegn, uden at dette ord har været sat sammen med et andet ord. Active Search 1998 har derfor ikke erhvervet nogen varemærkeret til ordet Active.

Det lægges til grund, at figurmærket med 12 tændstikpersoner med teksten ACTIVE SEARCH i 1998 er registreret for visse tjenesteydelser, men ikke for personalerekruttering mv. Ordmærket ACTIVE SEARCH er på tilsvarende måde i 2009 registreret for visse tjenesteydelser, som heller ikke omfatter rekrutteringsvirksomhed mv., idet Patent- og Varemærkestyrelsen i brev af 26. august 2009 fandt, at mærket savnede særpræg for denne form for

virksomhed og således ikke kunne registreres, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1. Allerede fordi Active Search 1998 ikke anfægtede denne vurdering og ikke har godtgjort, at mærkerne gennem indarbejdelse har opnået særpræg for rekrutteringsvirksomhed mv., er disse mærker ikke til hinder for Carsten Christiansens brug for rekrutteringsvirksomhed af forretningskendetegnene *Active Heads* og af et fotografi af 9 personer i business dress med ansigtet mod kameraet, de 8 i hel figur og 1 i midten i portrætformat uden tekst.

Ordene search og head er i øvrigt indholdsmæssigt og udtalemæssigt så forskellige, at retten ikke finder dem forvekslelige, heller ikke i sammensætning med Active, og forvekslinger er ikke oplyst. Der er hverken sket overtrædelse af erhvervsvirksomhedslovens § 6, stk. 2, af internetdomænelovens § 12 eller af markedsføringslovens § 18.

Active Search 1998's figurmærke med teksten ACT VEMATCH, som i grafisk form viser 11 personer i forskellige stillinger, heraf 10 sorte i halvfigur og 1 rød i helfigur, er registreret for klasse 35: Personaleudvælgelse og rekruttering, vikarbureau. Retten finder imidlertid, at fotografiet uden tekst af 9 personer i business dress med ansigtet vendt mod kameraet, de 8 i hel figur og 1 i midten i portrætformat, savner lighed med dette figurmærke, der derfor ikke er til hinder for, at Carsten Christiansen på sin hjemmeside for rekrutteringsvirksomhed mv. anvender det nævnte fotografi.

Carsten Christiansen frifindes herefter i det hele.

Efter sagens udfald skal Active Search 1998 i sagsomkostninger til Carsten Christiansen betale 20.000 kr. til dækning af advokatombkostninger.

THI KENDES FOR RET

Carsten Christiansen frifindes.

Active Search 1998 A/S skal inden 14 dage betale Carsten Christiansen 20.000 kr. i sagsomkostninger, der forrentes efter rentelovens § 8 a.

Torben Swanberg

Michael B. Elmer

Henrik Gundelach

(Retsformand)

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. SØ- og Handelsretten, den