

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den **20. oktober 2009**

V-149-06

E. Tjellesen A/S (Gosh Cosmetics A/S)

(Advokat Jan Erik Kornerup Jensen ved advokat Simon Hauch)

mod

Aktieselskabet af 21. november 2001

(Advokat Claus Barrett Christiansen)

Indledning og påstande

Sagens hovedspørgsmål er om et af Aktieselskabet af 21. november 2001 (herefter **Datoselskabet**) benyttet varemærke GOSHA BY VERO MODA der er gengivet nedenfor, krænker E. Tjellesen A/S' (**Tjellesen**) varemærke GOSH <w>.

Tjellesen har i godt 30 år produceret parfumer og kosmetik og herunder benyttet varemærket GOSH. Produkterne sælges gennem Matas, Coop, Dansk Supermarked og Magasin m.fl. Selskabet har endvidere efter sagens opkomst begyndt et salg af accessories.

Datoselskabet er en del af Bestseller-koncernen der producerer og sælger tøj og accessories en gros og en detail, herunder fra VERO MODA-butikkerne. Koncernens varemærker ejes og administreres af Datoselskabet.

Tjellesens endelige påstande lyder således:

1. Datoselskabet forbydes at gøre eller lade gøre erhvervsmæssig brug af varemærket "GOSHA BY VERO MODA" i den anvendte udformning, jfr. bilag 7, 8 og 9, for beklædningsgenstande til kvinder ved salg og markedsføring heraf.
2. Datoselskabet skal betale Tjellesen 1.000.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 27. december 2006.

Det anførte varemærke fremtræder således på bilag 7, 8 og 9:



Det er her gengivet efter bilag 8 som er en reklame for en VERO MODA-butik i Fields.

Varemærket kan med en vis tilnærmelse gengives således:

GOSHA

BY VERO MODA

Datoselskabet har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling

Tjellesen har siden 1976 haft registreret GOSH i klasse 3 for alle varer i denne klasse. Selskabet registrerede i 2005 GOSH for visse varer i klasse 3, herunder for parfumerivarer og kosmetiske præparater, i klasse 18 for bl.a. læder, skind og huder, kufferter og paraplyer, samt i klasse 25 for beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Tjellesen har endvidere registreret en række varemærker bestående af GOSH og et tre-cifret tal samt GOSH ONLY, GOSHFEELING, GOSH SHE, GOSH HE og en del andre. Med ansøgningsdato den 15. april 2005 og registreringsdag den 15. juni 2005 registrerede Tjellesen varemærket GOSHA for samme varer som var omfattet af 2005-registreringen af GOSH, jf. nedenfor. Endvidere er foretaget en EU-registrering af GOSH for kosmetiske produkter.

Markedsføringen og udbredelsen af GOSH-mærket:

Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler har i brev af 30. juli 2007 bl.a. erklæret at varemærket GOSH har været benyttet fortløbende af Tjellesen siden 1979, og at GOSH er indarbejdet mærke i Danmark inden for "vedkommende omsætningskreds".

Det fremgår af en Gallup-undersøgelse fra april 2005 at 75,3%, henholdsvis 62,7% af danske kvinder (over 12 år) havde (hjulpet) kendskab til GOSH makeup, respektive GOSH deodorant.

Det fremgår videre af en undersøgelse fra efteråret 2006 foretaget af Gallup at 76% af danske kvinder havde hjulpet kendskab til GOSH for makeup. Tilsvarende tal for L'Oreal, Maybelline, Max Factor og Rimmel var 59,1%, 57%, 75,9% og 64,1%.

66,4% havde kendskab til GOSH deodorant, således at GOSH's deodorant var den mest kendte efter Rexona (80%) og Nivea (73,2%).

En AC Nielsen-undersøgelse fra 2006 viste at "GOSH, Tjellesen A/S" havde en markedsandel i dagligvarehandelen ekskl. Coop på 13% og i Matas på 14%.

Dansk Supermarked har i brev af 2. maj 2007 til Tjellesen bekræftet at have indkøbt varer fra Tjellesen til Føtex og Bilka gennem mere end 20 år.

Magasin har i brev af 25. maj 2007 erklæret at have købt varer ved navn GOSH gennem de sidste 30 år.

Erklæringerne er underbygget med fotografier af stande i Magasin og Føtex.

Der er videre fremlagt reklamemateriale vedrørende GOSH, herunder reklameaviser fra Matas med reklamer for bl.a. GOSH.

Tjellesen har indgået aftale med Kræftens Bekæmpelse hvorefter Tjellesen giver 1 kr. pr. solgt GOSH-produkt til et projekt "OmSorg". Dette har bl.a. ført til at GOSH på en liste i Børsen over "good citizens" figurerer som nr. 5 fra toppen nævnt af 1,5% af adspurgte (uhjulpet).

GOSH er endvidere optaget i bogen Superbrands i 2006 kåret af et panel bestående af forbrugere og fagfolk.

GOSHA BY VERO MODA blev lanceret den 7. april 2005. Følgende fremgår af en pressemeddelelse dateret 21. juni 2005:

"GOSHA by VERO MODA

...

Bestseller har lanceret et nyt mærke, "GOSHA by VERO MODA", og snart vil markedet være at finde i butikkerne.

På japansk betyder GOSHA luksus ... GOSHA by VERO MODA præsenteres for at introducere et feminint udvalg af luksuriøse styles til den trendbevidste kvinde ..."

GOSHA BY VERO MODA er blevet markedsført med gengivelse af navnet i sin helhed, dog er påvist et tilfælde på hjemmesiden Trendsales (en hjemmeside uden forbindelse med Dato-selskabet) hvor der på en salgsliste alene er anført GOSHA i forbindelse med en produktbeskrivelse.

Tjellesen søgte om registrering af GOSHA den 15. april 2005 i følgende klasser

Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring,

polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler.

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Om baggrunden for ansøgningen om registrering oplyste selskabets advokat i brev af 13. juni 2006 til Datoselskabets advokat at registreringen skete for at beskytte Tjellesen mod Bestsellers benyttelse af GOSHA. Man valgte ikke at anlægge sag for derved at sikre at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke stillede Bestsellers indsigelsessag i bero på rettens afgørelse. Datoselskabet fremsatte indsigelse den 2. juli 2005. Patent- og Varemærkestyrelsen traf afgørelse den 3. november 2006.

Det var Styrelsens vurdering, at Datoselskabet havde stiftet en varemærkeret forud for Tjellesens varemærkeansøgning ved at tage mærket GOSHA BY VERO MODA i brug og vedvarende anvende det for "tøj til kvinder".

Styrelsen fandt at der var en høj grad af lighed mellem GOSHA og GOSHA BY VERO MODA. Styrelsen lagde vægt på at ordet GOSHA er et stærkt særpræget ord, og at det er fremhævet i den figurlige udformning af indsigers mærke. Beskyttelsesomfanget af indsigers varemærkeret skulle derfor udvides til også at omfatte lignende varer.

Tjellesens varemærke var registeret for overbegrebet "beklædningsgenstande", og der var derfor direkte sammenfald af varer i forhold til "tøj til kvinder". For så vidt angår beklædningsgenstande ud over tøj til kvinder samt hovedbeklædning var det styrelsens vurdering at disse varer er ligeartede med "tøj til kvinder".

Indsigelsen blev derfor taget delvist til følge, og registreringen blev ophævet for "beklædningsgenstande og hovedbeklædning" i klasse 25. Registreringen blev opretholdt for klasse 3 og 18 samt "fodtøj" i klasse 25.

Afgørelsen blev af Datoselskabet med brev af 3. januar 2007 indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med anmodning om delvist at omgøre Patent- og Varemærke-

styrelsens afgørelse. Datoselskabet anmodede om at klagesagen blev sat i bero på behandlingen af den foreliggende sag i Sø- og Handelsretten, men denne anmodning blev afslået da sagen ved Sø- og Handelsretten var ankenævns sagen uvedkommende.

Ankenævnet traf den 26. oktober 2007 afgørelse i sagen vedrørende Datoselskabets indsigelse mod GOSHA. Ankenævnet fandt at Datoselskabet gennem ibrugtagning havde stiftet varemærket for GOSHA BY VERO MODA i klasse 25 "Tøj for kvinder". Ankenævnet fandt at der var lighed imellem Tjellesens registrerede mærke GOSHA og Datoselskabets mærke GOSHA BY VERO MODA. Ankenævnet fandt ikke at Datoselskabets havde godtgjort ibrugtagning af GOSHA BY VERO MODA i klasserne 18 og 3 eller "fodtøj" i klasse 25. Nævnet stadfæstede derfor Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse således at registreringen af GOSHA i klasserne 18 og 3 og for "fodtøj" i klasse 25 opretholdtes.

Der er foretaget to markedsundersøgelser vedrørende kendtheden af GOSHA og GOSHA BY VERO MODA. Hver undersøgelse er foretaget af den pågældende part uden at den anden part har godkendt spørgsmålene eller anerkendt deres relevans.

Tjellesens undersøgelse er foretaget i marts 2009 af Megafon ved anvendelse af "Megafon-panelet", dvs. som en internetundersøgelse. Målgruppen var kvinder mellem 18 og 40 år. Der blev anvendt en bruttostikprøve på 1.200 e-mails hvorved fremkom 513 brugbare interview (respondenter). På spørgsmålet: Hvilke(t) produkt(er) forbinder du med varemærket GOSHA? svarede 15% tøj, 3% makeup, 2% andet og 81% ved ikke. Af besvarelserne under Andet, 13 respondenter i alt, svarede 4 respondenter parfume, 2 creme og 2 shampoo.

Datoselskabets undersøgelse blev gennemført af analysebureauet Nielsen i september 2008 som internetinterviews. Målgruppen var kvinder mellem 20 og 40 år. På spørgsmålet: Hvilken virksomhed/oprindelse forbinder du med varemærket GOSHA BY VERO MODA? svarede 22,8% VERO MODA, 20,6% Bestseller, 21,0% Tøj. Ingen respondenter forbandt varemærket med parfume, kosmetik eller lignende. Varemærket blev ikke præsenteret for de udspurgte i en form der mindede om dets fremtræden som ses ovenfor.

Forklaringer

Bo Tjellesen har forklaret at Tjellesen blev grundlagt den 2. januar 1945 af vidnets fader. Vidnet startede i virksomheden i 1975 og er i dag eneaktionær og administrerende direktør. Tjel-

lesens produkter markedsføres i 68 lande hvoraf det største er Canada, derefter kommer England og Danmark. Hvert 1,2 sekund sælges der et GOSH-produkt i hele verden.

55% af GOSH-produkterne er makeup, 45% er kropspleje. Det er de samme produkter, der sælges i alle lande. Målgruppen er kvinder fra 13 år og op efter. Målgruppen er ret bred, købere af kosmetik, nok primært i den yngre ende. I Danmark sælges hele sortimentet. GOSH står for det sidste nye på markedet. Gosh er et engelsk-amerikansk positivt tonet ud-råb og er karakteriseret af smarte farver til de rigtige priser. Deres største konkurrenter er Max Factor, Maybelline og L'Oreal. Priserne var i starten meget lave, men er senere steget og ligger i dag ca. 15% under fx L'Oreal. Varerne sælges fortsat som selvvalgsprodukter.

GOSH markedsføres i reklamer i ugeblade og magasiner, reklamefilm i butikker og på tv samt gennem forhandleraviser som fx Matas'. Makeup-produkter markedsføres kun under betegnelsen GOSH, andre produkter har ofte et tillægsnavn, fx GOSH FEELING. Det er ganske almindeligt i branchen med tillægsnavne.

I det seneste år har de på ekstern markedsføring anvendt 8-10 mio. kr. om året. Derudover anvendes der penge på stande i butikkerne. Matas udsender jævnligt en annonceavis hvori også GOSH-produkter markedsføres. En sådan annonce koster 40-50.000 kr. Der er stort set GOSH-produkter med i alle Matas' annonceaviser. De markedsfører sig også på internettet, men sælger ikke på nettet.

Samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse startede i 2001 og varede ca. 5 år. Tjellesen betalte 1 kr. pr. solgt kosmetikprodukt; det førte til samlede årlige betalinger på 900.000 - 1,3 mio. kr.

GOSH-kosmetikprodukterne har en markedsandel i Matas på ca. 15 %. I dagligvarehandlen indtager GOSH en 3. eller 4. plads på området.

Med sine GOSH-produkter henvender Tjellesen sig til unge og yngre trendbevidste kvinder – på samme måde som Bestseller giver udtryk for at gøre det i pressemeddelelsen af 21. juni 2005. Tjellesen forsøger at gøre mærket så ungt som muligt.

Produkterne sælges primært i Matas, men også gennem Dansk Supermarked og Coop. I udlandet, herunder UK og Canada, sælges de gennem store Matas-lignende kæder der har henvendt sig med anmodning om at måtte sælge deres produkter.

I 2007 besluttede de efter forslag fra den engelske kunde at udvide deres sortiment med accessories. Endvidere markedsfører Tjellesen produkter med private labels.

Omsætningen i Danmark (ab fabrik) var i 2004/05 59 mio. kr., i 2005/06 55 mio. kr., i 2006/07 65 mio. kr., i 2007/08 62 mio. kr., i 2008/09 65 mio. kr. I det seneste år var den samlede omsætning 241 mio. kr. svarende til en omsætning i butikspriser på ca. 500 mio. kr.

GOSH overvåges af Awapatent (Internationalt Patentbureau).

De opdagede med det samme da GOSHA blev markedsført, og kontaktede straks deres advokat; de mente at der forelå en krænkelse af deres varemærke. Der var jo blot føjet et A til GOSH.

Det spillede også ind at de kunne risikere at Bestseller var på vej ind i markedet for accessories og kosmetik mv. Bestseller havde lige lanceret ONLY for makeup. De kunne også være bekymret over om de ved forveksling med GOSHA blev sat i forbindelse med børnearbejde i den tredje verden.

Det er svært at sige om Tjellesen har lidt skade pga. markedsføringen af GOSHA BY VERO MODA. Forretningsforbindelser har spurgt, om Tjellesen er begyndt at sælge tøj.

Inden for Tjellesens vareområde anses en licensafgift på 6% for et minimum, 8% er realistisk, og 12% må anses for rigtig godt. I sjældne tilfælde kan procenten være 15.

Langt den største del af Tjellesens varesortiment er kosmetik og sælges under navnet GOSH.

Gitte Damgaard Sloth har forklaret at hun er ansat som jurist i Bestseller. Man ønskede at lave en underlinje under VERO MODA hvilket de undertiden gør. Tøjet skulle være mere eksklusivt; derfor valgtes Gosha der på japansk betyder luksus. Der var en japansk trend i markedet på det tidspunkt. De foretog forundersøgelser vedrørende mærket, men GOSH dukkede ikke op som et muligt problem. Quicksilver havde et undervaremærke GOTCHA, men det gav ikke problemer.

Bestseller registrerer normalt ikke varemærkeret til undermærker. Det er usikkert hvor længe undermærkerne er på markedet. En global registrering af et varemærke koster normalt 2 mio. kr.

I juni 2005 modtog de fra Tjellesen brev om at Tjellesen havde registreret ret til varemærket GOSHA. Inden da havde de ikke hørt at Tjellesen fandt GOSHA krænkende.

GOSHA BY VERO MODA blev introduceret under modeugen i april 2005. Modeshowet i sig selv kostede 2-3 mio. kr., og derudover var der udgifter til modeller, fly og ophold.

VERO MODA er Bestsellers største varemærke. På verdensplan findes 900 VERO MODA-butikker, ekskl. Kina. I Danmark er der 90. Derudover har de 2700 engroskunder, heraf 110 i Danmark.

I Danmark sælger de for et trecifret millionbeløb VERO MODA-produkter, og i hele verden sælges for et tocifret milliardbeløb. VERO MODA-magasinet udgives i 13 mio. eksemplarer.

VERO MODA eller GOSHA BY VERO MODA anvendes ikke på sæbe og parfume og lignende. Det har heller ikke været planen. Det eneste kosmetik de har haft, var under mærket ONLY der blev markedsført fra 2002 til 2005.

Accessories sælges under mærket "pieces ACCESSORIES".

BY VERO MODA-delen af varemærket anvendes for at vise at det er en ny linje fra VERO MODA/Bestseller. VERO MODA er et godt brand som kunderne kender. Markedsføringen skete hele tiden under GOSHA BY VERO MODA. De har ikke indflydelse på præsentationen af navnet uden for Bestsellers regi. Deres mærker har typisk en betydning, fx betyder VERO MODA ægte mode på italiensk, dog med en grammatisk fejl.

GOSHA BY VERO MODA blev kun solgt i VERO MODA-sammenhæng. Derfor fremgik navnet VERO MODA ikke så tydeligt.

De har ingen interesse i at snylte på GOSH. De har ikke været udsat for kunder, der forvekslede GOSHA BY VERO MODA med GOSH.

Bestseller udfasede GOSHA BY VERO MODA i august 2008. Mærket havde en kort levetid. Det er ikke opgivet og kan blive genoplivet, men der er ikke konkrete planer.

GOSHA BY VERO MODA er registreret i juni 2009 i EU pga. nærværende sag. Det er en defensiv registrering.

Hun ved ikke hvad omsætningen for GOSHA BY VERO MODA udgjorde i 2006 og 2007. Bestseller ønsker generelt ikke at oplyse salgstal.

Argumenter

Tjellesen har gjort gældende at Datoselskabets benyttelse af GOSHA BY VERO MODA er en krænkelse af Tjellesens rettigheder til GOSH, principalt efter varemærkelovens § 4, stk. 2, subsidiært efter § 4, stk. 1, nr. 2.

Der er varemærkelighed. GOSH er et ord med fire bogstaver, mens GOSHA BY VERO MODA udgøres af fire ord. Det afgørende er imidlertid måden hvorpå GOSHA BY VERO MODA benyttes, nemlig i en form der kan gengives som

GOSHA BY VERO MODA.

De fire første bogstaver i den dominerende del af mærket er sammenfaldende med Tjellesens mærke, GOSH. Tilføjelsen af A ændrer ikke den visuelle lighed og bevirker heller ikke at der lydligt opstår en væsentlig forskel. Ved A'et søges blot etableret en formel distance. DatoSelskabets mærke er et figurligt udformet mærke bestående af 4 ord, men den konkrete udformning medfører at GOSHA er den klart særprægede og dominerende del af mærket. Forbrugeren vil hæfte sig ved mærkedelen GOSHA. Henvisningen til producentens andet mærke VERO MODA skal efter praksis ikke tillægges betydning. I daglig tale vil mærket blot blive omtalt som GOSHA, jf. udskriften fra Trendsales. Den reelle mærkelighedsbedømmelse skal derfor foretages mellem GOSHA og GOSH.

Begrebsmæssigt må forholdet være det af GOSH opfattes som et udbrud, også på dansk, mens GOSHA formentlig er uden indhold for en almindelig dansk forbruger.

DatoSelskabets markedsundersøgelse er misvisende da undersøgelsen ikke vedrører den figurlige udformning som vist ovenfor. Tjellesens egen markedsundersøgelse viste at en ikke helt ubetydelig del forbandt GOSHA med parfume.

GOSH er stærkt indarbejdet inden for omsætningskredsen gennem mange år og gennem stærk markedsføring. Varemærket GOSH kan sidestilles med et serievaremærke da det ofte anvendes med efterstillet element, fx GOSH FEELING.

Da der er mærkelighed, og da GOSH er velkendt, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, skal der tillægges GOSH en udvidet beskyttelse. De varer som parterne markedsfører, er ligeartede eller nært beslægtede og kan findes i samme forretninger. Der foreligger derfor en utilbørlig udnyttelse af GOSHs renommé og særpræg.

Udnyttelsen medfører skade på renomméet og risiko for udvanding af GOSH, særligt hvis andre producenter finder på at udnytte GOSH eller GOSH med ubetydelige tilføjelser.

Tjellesen kan ikke påvise konkrete skadevirkninger af DatoSelskabets misbrug af GOSH, men det er heller ikke nødvendigt for at forbyde benyttelsen af GOSHA. Det er tilstrækkeligt at almindelige overvejelser fører til at der statueres misbrug.

Hvis retten måtte finde at GOSH ikke er velkendt, skal benyttelse af GOSHA BY VERO MODA forbydes efter varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2. Det må få betydning for sagen at Bestseller ikke længere benytter GOSHA BY VERO MODA.

Endvidere skal der tilkendes Tjellesen et rimeligt vederlag efter varemærkelovens § 43. 1 mio. kr. er skønsmæssigt fastsat ud fra de oplysninger der er om Datoselskabets salg af produkter med varemærket GOSHA. Det må komme Datoselskabet til skade at det har givet så sparsomme oplysninger som tilfældet er. Ved fastsættelsen af vederlag bør der også lægges vægt på de oplysninger som Bo Tjellesen gav om de sædvanligt benyttede licenser på området.

Det bestrides at der foreligger passivitet.

Subsidiært gøres gældende at Datoselskabet ved brug af GOSH i sit kendetegn GOSHA BY VERO MODA handler i strid med markedsføringslovens § 1 og § 18.

Datoselskabet har gjort gældende at det er uden betydning at Datoselskabet ikke længere anvender GOSHA BY VERO MODA. Betingelserne for bortfald på grund af manglende brug er jo langt fra til stede.

Der hengik ca. 20 måneder fra Tjellesen konstaterede benyttelsen af GOSHA BY VERO MODA indtil sagen blev anlagt. Sagen ved Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørte ikke den foreliggende sag. Det gøres derfor gældende at Tjellesens ret til at gøre indsigelse mod GOSHA BY VERO MODA er bortfaldet ved passivitet.

GOSH er ikke velkendt, og selv om det var velkendt, tillægges det ikke den af Tjellesen hævdede betydning.

De kriterier der er opstillet i Intel-dommen, er ikke opfyldt, jf. EF-Domstolens afgørelse af 27. november 2008 i sag C-252/07, som præciserer eller indskrænker den beskyttelse som tillægges velkendte varemærker. Der kan her henvises til konklusionens punkt 3 - 6:

"3) Den omstændighed,

– at det ældre varemærke er meget velrenommeret i forhold til bestemte typer af varer eller tjenesteydelser,

– at disse varer eller tjenesteydelser og de varer eller tjenesteydelser, som det yngre varemærke er registreret for, er af forskellig art eller i det væsentlige af forskellig art, og at det ældre varemærke er unikt i forhold til alle varer eller tjenesteydelser,

medfører ikke nødvendigvis, at der er en sammenhæng i Adidas-Salomon og Adidas Benelux-dommens forstand mellem de omtvistede varemærker.

4) Artikel 4, stk. 4, litra a), i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at spørgsmål om, hvorvidt der foreligger en brug af det yngre varemærke, der medfører eller ville medføre utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller en brug, der skader eller ville skade dette særpræg eller renommé, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde.

5) Den omstændighed,

– at det ældre varemærke er meget velrenommeret i forhold til bestemte typer af varer eller tjenesteydelser,

– at disse varer eller tjenesteydelser og de varer eller tjenesteydelser, som det yngre varemærke er registreret for, er af forskellig art eller i det væsentlige af forskellig art,

– at det ældre varemærke er unikt i forhold til alle varer eller tjenesteydelser, og

– at det yngre varemærke hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger leder tankerne hen på det ældre varemærke,

er ikke tilstrækkeligt til at godtgøre, at brugen af det yngre varemærke medfører eller ville medføre utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at en sådan brug skader eller ville skade dette særpræg eller renommé, som omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra a), i direktiv 89/104.

6) Artikel 4, stk. 4, litra a), i direktiv 89/104 skal fortolkes således:

– Brugen af det yngre varemærke kan skade det ældre velrenommerede varemærkes særpræg, selv om sidstnævnte ikke er unikt.

– Den første brug af det yngre varemærke kan være tilstrækkelig til at skade det ældre varemærkes særpræg.

– Beviset for, at brugen af det yngre varemærke skader eller ville skade det ældre varemærkes særpræg, forudsætter, at det er godtgjort, at der er sket en ændring i den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren af de varer eller tjenesteydelser, som det ældre varemærke er registreret for, der er forårsaget af brugen af det yngre varemærke, eller at der er en alvorlig risiko for, at en sådan ændring vil forekomme i fremtiden. ”

Den manglende velkendthed fremgår også af Datoselskabets markedsundersøgelse. Selv om GOSH måtte være velkendt, foreligger der ikke en krænkelse fra Datoselskabets side. For at varemærkelovens § 4, stk. 2, kan anvendes, kræves yderligere at der foreligger utilbørlig udnyttelse af det andet mærke.

Det bestrides at der foreligger mærkelighed. GOSH er ikke den dominerende del af GOSHA BY VERO MODA. GOSHA har en betydning, nemlig luksus, og adskiller sig derved fra udbruddet ”gosh”. Datoselskabets varemærke VERO MODA er derimod ubestrideligt velkendt, og dette mærke er en dominerende bestanddel af GOSHA BY VERO MODA. Den anvendte typografiske opsætning betyder ikke at BY VERO MODA-bestanddelen bliver underordnet. BY VERO MODA angiver produktets herkomst, og en normalt opmærksom forbruger vil straks blive klar over at produktet er et Bestsellerprodukt. Risiko for forveksling forekommer derfor ikke. Varemærkets væsentligste funktion, at kommunikere varens oprin-

delse, bliver ikke kompromitteret. Tilføjelsen BY VERO MODA viser også at Datoselskabet ikke har noget ønske om at lukrere på den mulige reputation der kan være knyttet til GOSH.

Der er i øvrigt heller ingen mulighed for forveksling af enstavelsesordet GOSH og tostavelsesordet GOSHA. Det foreliggende tilfælde kan ikke sidestilles med de tilfælde hvor et varemærke i sin helhed indgår som en del af et andet varemærke, jf. dom af 24. november 2005 afsagt af retten i Første Instans i sagen T-346/04, ARTHUR ET FELICIE og ARTHUR.

Vareartslighed er heller ikke til stede. Parfume og kosmetik er ikke varer af samme art som beklædning for kvinder. Det er ikke tilstrækkeligt til at skabe vareartslighed at målgruppen er helt eller delvist sammenfaldende.

Det bestrides at der foreligger et tab, og ligeledes at der er grundlag for at tilkende vederlag. Tjellesens påstand vedrører anvendelse af GOSHA BY VERO MODA for beklædningsgenstande og hovedbeklædning. Datoselskabet har ikke anvendt sit mærke for parfume og kosmetik som er Tjellesens produkter.

Med hensyn til markedsføringslovens § 1 og § 18 gøres for en ordens skyld opmærksom på at vederlagsbestemmelserne i § 20, stk. 3 og 4, i denne lov først trådte i kraft den 1. juli 2006.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Tjellesens påstand 1 vedrører Datoselskabets mærke GOSHA BY VERO MODA således som dette mærke fremtræder i bilag 7, 8 og 9: mærket er visuelt karakteristisk ved at GOSHA er skrevet med et S der, som det ses på afbildningen, er mere fremtrædende end de øvrige bogstaver i GOSHA mens BY VERO MODA er skrevet med en ganske lille skrift. GOSHA BY VERO MODA består af fire ord, mens GOSH består af ét ord. GOSH vil for de fleste minde om den engelsk/amerikanske interjektion "gosh", mens GOSHA nok ikke vil være betydningsbærende eller associerende for almindelige danske forbrugere. Lydligt er der væsentlig forskel mellem de to mærker, også hvis man alene sammenholder GOSHA med GOSH: GOSH udtales som det korte enstavelsesord det er, mens GOSHA udtales mere dvælende med nogenlunde lige meget tryk på de to stavelser.

Efter en samlet vurdering finder retten derfor ikke at der er en sådan lighed mellem de to mærker at der er risiko for forveksling. Det kan heller ikke antages at der er risiko for at den almindeligt opmærksomme forbruger antager at der er en forbindelse mellem GOSHA

BY VERO MODA og GOSH. Det må herved komme i betragtning at GOSHA BY VERO MODA indeholder en henvisning, omend med forholdsvis lille skrift, til Bestsellers varemærke VERO MODA som de fleste forbrugere formentlig kender som mærke for beklædningsgenstande og fra VERO MODA-butikkerne.

Datoselskabet skal derfor i det hele frifindes.

Efter sagsgenstanden og efter den ikke helt korte forberedelse der indbefatter skriftveksling og retsmøder vedrørende markedsundersøgelserne, skal Tjellesen til Datoselskabet betale 80.000 kr. i sagsomkostninger.

Thi kendes for ret:

Aktieselskabet af 21. november 2001 frifindes for de af E. Tjellesen A/S (Gosh Cosmetics A/S) nedlagte påstande.

Inden 14 dage skal E. Tjellesen A/S (Gosh Cosmetics A/S) til Aktieselskabet af 21. november 2001 i sagsomkostninger betale 80.000 kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Jette Gemzøe

Jens Feilberg

Christian Hvidt.

(Sign.)

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