

- BEJ

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 3. august 2009

V-107-07

1) Hasbro Europe, filial af Hasbro International Inc.

2) Hasbro Scandinavia A/S

(advokat Frank Bøggild v/advokat Kolja Staunstrup)

mod

VN Legetøj A/S

(advokat Claus Barrett Christiansen)

Indledning

Sagen drejer sig om, hvorvidt VN Legetøj A/S (VN Legetøj) ved anvendelse af ordet TRANSFORMAX som kendetegn for legetøj har krænket Hasbro Europe, filial af Hasbro International Inc. og Hasbro Scandinavia A/S' (herefter samlet Hasbro) registrerede ordmærke TRANSFORMERS, der ligeledes anvendes for legetøj, og tillige har handlet i strid med varemærkeloven og markedsføringsloven. Sagen vedrører ligeledes spørgsmålet, om

VN Legetøjs salg af et produkt under navnet X-BOT TRANSFORMABLE er i strid med varemærkeloven og markedsføringsloven i forhold til Hasbros AUTOBOT-produkt.

Påstande

Hasbro har nedlagt følgende påstande:

- 1) VN Legetøj skal anerkende at have handlet i strid med varemærkelovens § 4, varemærkeforordningens artikel 9 og/eller markedsføringslovens §§ 1 og 18 ved at have markedsført sig som vist i bilag 7-9 og/eller udført de handlinger, der er omfattet af påstand 2.
- 2) VN Legetøj forbydes at a) importere, eksportere, sælge, markedsføre og/eller distribuere legetøj under betegnelserne TRANSFORMAX og X-BOT TRANSFORMABLE og/eller emballeret som vist i bilag 8 og 9, samt b) bruge betegnelserne "transformer" og "transformers" ved salg og markedsføring af legetøj.
- 3) VN Legetøj skal betale 500.000 kr. med procesrente af 250.000 kr. fra sagens anlæg den 1. november 2007 og af det overskydende beløb fra 6. maj 2009.

VN Legetøj har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Hasbro er i en international legetøjskoncern, der udvikler, producerer, sælger og markedsfører legetøj i store dele verden, herunder i Danmark, hvor Hasbro Scandinavia A/S fungerer som distributionsselskab.

VN Legetøj er en legetøjsgrossist, som importerer, eksporterer, sælger, markedsfører og distribuerer legetøj, herunder i 11 Buddy legetøjsforretninger i Jylland og på Fyn.

TRANSFORMERS-produkterne er plastikfigurer, der kan omdannes fra et objekt til et andet, f.eks. fra en robot til en bil. De første blev lanceret i 1984. AUTOBOT er en gruppe af TRANSFORMERS-figurer.

Hasbro er indehaver af EU-ordmærket TRANSFORMERS, CTM 000238410, der har prioritet fra 1996, og dansk ordmærkeregistriering af THE TRANSFORMERS, VR 1987 04066, med prioritet fra 1985, begge i blandt andet klasse 28 (legetøj). Hasbro har endvidere registreret ordmærket (VR 1991 05320) AUTOBOT i klasse 28 (legetøj).

TRANSFORMERS har været markedsført i danske blade og på tv, herunder blandt andet i en række reklamespots fra 2006-2007 og ved lanceringen af biografilmene "TRANSFORMERS" i 2007. I reklamespottet høres kommandoen "transformer", når figurene skal omdanne sig fra f.eks. en bil til en robot.

AUTOBOT-figurene markedsføres blandt i en emballage, der har en rød baggrundsfarve, brudt af sort farve ved TRANSFORMERS-navnet samt et billede af en hjelm.

VN Legetøj udsendte i september 2007 legetøjskataloget "Buddy fejrer fødselsdag" (bilag 7). I kataloget er ordet TRANSFORMAX anvendt som kendetegn for legetøjsprodukter, der kan omdannes fra én genstand til en anden. Det anføres, at der er tale om "seje transformers, der kan omdannes fra robotter til jetfly".

VN Legetøjs TRANSFORMAX-produkter har blandt andet været solgt i Buddy-butikkerne i forskellige emballager i overvejende blå farver med teksten "Robot transform into Jetfighters" (bilag 8), ligesom VN Legetøj har eksporteret legetøjsprodukter til Norge under betegnelsen X-BOT TRANSFORMABLE.

X-BOT TRANSFORMABLE-figuren markedsføres i en emballage, der har en rød baggrundsfarve, brudt af sort farve ved X-BOT TRANSFORMABLE-navnet samt et billede af, hvad der ligner en maske eller en hjelm (bilag 9).



Hasbros AUTO-BOT emballage
(bilag 10)



VN Legetøjs X-BOT emballage
(bilag 9)

Hasbros TRANSFORMERS-omsætning, som dækker hele Norden, men hvoraf omsætningen i Danmark udgør ca. 30 %, har udgjort 12.840 tkr. i 2005, 16.320 tkr. i 2006 og 41.100 tkr. i 2007 (til og med uge 43 i 2007). Marketingsinvesteringerne har i de samme år udgjort henholdsvis 975 tkr., 1.692 tkr. og 2.820 tkr.

VN Legetøjs omsætning af X-BOT-produkter har udgjort 97.622 kr., mens omsætningen af TRANSFORMAX-produkter har udgjort 392.538 kr.

Hasbro har opgjort på grundlag af VN legetøjs antal solgte styk sit mistede dækningsbidrag til i alt 1.018.564 kr., såfremt Hasbro havde solgt det tilsvarende antal.

Skønserklæringer

Seniorforsker Jørgen Schack fra Dansk Sprognævn har til brug for sagen afgivet følgende skønserklæring af 22. december 2008:

”Tak for dit brev af 9.12.2008 med 8 spørgsmål om *transformers* mv. Her er mine svar:

Spørgsmål 1

Det engelske verbum *transform* har samme grundbetydning som det tilsvarende danske verbum, *transformere*, nemlig 'forvandle, omforme'. *Transform* er ikke en dansk ordform og har derfor ingen etableret betydning på dansk.

Spørgsmål 2

Det danske substantiv *transformer* (med flertalsformen *transformere*) har samme betydning som *transformator*, nemlig 'apparat der omdanner en vekselstrøm fra én spænding til en anden'. Den engelske ordform *transformers* er ubestemt flertal af *transformer*, der har samme betydning som det danske ord *transformer*. Ordformen *transformers* har derudover en varemærkebetydning i dansk og vistnok mange andre sprog: *Transformers* er som bekendt et velkendt varemærke for en bestemt slags legetøj.

Spørgsmål 3

Det engelske substantiv *transformer* er afledt af verbet *transform*. Der er således en meget nær sproglig sammenhæng mellem de to ord.

Spørgsmål 4

Det engelske verbum *transform* er lånt fra middelfransk, *transformer*, der går tilbage til det latinske verbum *transformare* med betydningen 'omforme'. Om *transformer*, se spørgsmål 3.

Spørgsmål 5

Den engelske ordform *transformers*, flertal af substantivet *transformer*, ville kunne beskrive genstande som kan forvandles fra én genstand til en anden: Ordet er som nævnt ovenfor afledt af verbet *transform* med grundbetydningen 'forvandle, omforme'. Dermed ikke sagt at ordformen *transformers* er beskrivende (i varemærkeretlig forstand) for fx legetøj. Ordet *transformer* har jo en etableret betydning, nemlig 'transformator', jf. spørgsmål 2.

Spørgsmål 6

Det engelske substantiv *transformer* udtales [træns'fɔ:mə]. Det tilsvarende danske substantiv, *transformer*, udtales [trans'fɔ:mɔ]. Ordformen *transformax* (med nonsensstavelsen *-ax*) har vistnok ikke nogen etableret udtale. En dansk sprogbruger vil sandsynligvis lægge trykket på anden stavelse: [trans'fɔ:mags] eller på tredje stavelse: [transfɔ'mags]. Hvis ordformen af sprogbrugeren opfattes som engelsk, vil den blive udtalt på tilnærmet engelsk, dvs. med [æ] i stedet for [a] og med den engelske *r*-lyd.

Spørgsmål 7

En voksen dansktalende sprogbruger vil næppe opfatte *transformers* som et fantasiord, dvs. som et ord der ikke har nogen tydelig etymologisk relation til andre ord i det eksisterende ordforråd. Dette gælder både i skrift og i tale. Ordet vil højst sandsynligt blive erkendt som et engelsk ord eller (af sprogbrugere med ringe engelskkundskaber) som et ord der har relation til de danske ord *transformere*, *transformator* og *transformer*.

Spørgsmål 8

Det forhold at *transformers* har relation til legetøj, kan ikke formodes at have indvirkning på en dansk sprogbrugeres opfattelse af ordformens herkomst, jf. spørgsmål 7."

Professor, dr. pæd., Birgitte Tufte har den 19. januar 2009 afgivet følgende erklæring:

"Besvarelse af de i skønstemaet anførte to spørgsmål, henholdsvis:

- 1) Må det formodes, at et dansktalende barn i alderen 5-9 år vil opfatte ordet "transformers" som et fantasiord henholdsvis på skrift eller i tale?
- 2) I relation til spørgsmål 1, må det formodes at have en indvirkning på et dansktalende barn i alderen 5-9 års opfattelse af, om "transformers" opfattes som fantasiord, at det bruges i forbindelse med legetøj?

Indledning

Som medie- og børnekulturforsker har jeg, [...] haft kendskab til produktet og fulgt den udvikling, der har fundet sted, både i forhold til markedsføringen af produktet og ikke mindst børns interesse for dette legetøj, og dermed forældrenes køb af dette. TRANSFORMERS har udviklet sig i takt med udviklingen indenfor legetøj i almindelighed og ikke mindst i relation til børns stigende brug af og interesse for medier i form af tegneserier, tv, tegnefilm og internet-hjemmesider. TRANSFORMERS har udviklet sig fra at være små robotter, der kan lave sig om til f.eks. biler, fly, både, dyr m.m. til at være et helt univers, hvor de gode i form af AUTOBOTS kæmper mod de onde. Legetøj med betegnelsen TRANSFORMAX, er i Danmark blevet udbudt af VN Legetøj A/S siden 2001. [...]

Bilagene, som er vedlagt sagen, er følgende:

Bilag 1-6: Materiale til illustration af Hasbros lancering af TRANSFORMERS. Heraf fremgår udviklingen af TRANSFORMERS fra 1984 til i dag, både med hensyn til figurernes udvikling, medieformidlingen af produktet, ligesom der er dokumentation for marketing og omsætning af produkterne.

Bilag 7-10: Materiale til illustration af sagsøgtes brug af navnet TRANSFORMAX og X-BOT TRANSFORMABLE og AUTOBOT. Heraf fremgår det, at TRANSFORMAX f.eks. i et legetøjsskatalog er markedsført som TRANSFORMAX – med undertitel "Transformer, robot/jetfly". [...]

Betegnelsen TRANSFORMERS er et mærke/brand, som siden 1984 har været markedsført i Danmark og kendt af mange danske børn. Det er som betegnelse en nyskabelse rent sprogligt og – til trods for, at det refererer til det engelske ord "transform" – har det ikke for danske børn været en sproglig reference, selv om der eksisterer det perspektiv, at der er tale om objekter, der kan omdannes fra en genstand til en anden. Hvad angår betegnelsen AUTOBOT er det et konstrueret ord, der kobler automatik med robotter. AUTOBOT er en af TRANSFORMERS' produktkategorier.

Med henblik på at belyse skønsskemaets to spørgsmål har jeg, sammen med en studerende, i begyndelsen af januar 2009 foretaget to mindre undersøgelser af henholdsvis:

- 1) kendskab blandt en række børn i alderen 5-9 år til begrebet "transformers". For dem signalerer navnet helt klart TRANSFORMER-legetøjet, med overvægt af kendskab hos drengene. De taler ivrigt om transformers (de ønsker sig legetøjet eller har fået noget af det til jul) med klar reference til Hasbros produkt TRANSFORMERS. [...]

Konklusion

Ad 1: Det må konstateres, at et dansk barn i alderen 5-9 år vil opfatte ordet "transformers" som et fantasiord, såvel på skrift som i tale. Det må således formodes, at et gennemsnitligt dansk barn ikke vil ikke relatere ordet "transformers" til det danske ord

"transformator", med mindre han/hun har forældre, som jævnlig bruger dette ord konkret i forhold til deres arbejde.

Ad 2: Det har en indvirkning på et dansktalende barn i alderen 5-9 år, at "transformers" som fantasiord er knyttet til en bestemt type af legetøj. Det er tilsyneladende den eneste betydning, ordet "transformers" har for børn i den pågældende alder."

Forklaringer

Hans Christian Ulrich har forklaret, at han er marketingsdirektør hos Hasbro. Han har været ansat siden august 2003 i forskellige marketingsstillinger.

TRANSFORMERS blev opfundet i 1984, og TRANSFORMERS har været på markedet mere eller mindre siden da, dog har der været opgangstider og nedgangstider. Siden 2001-2002 har TRANSFORMERS kontinuerligt været distribueret relativt bredt i forskellige legetøjsbutikker. De største spillere på markedet er Toys 'R' Us, som har 15 butikker, BR Legetøj, som har 150-200 butikker, og Legekæden, som også har en bred distribution. Coop og Dansk Supermarked fører også legetøjet.

TRANSFORMERS-brandet er stærkt i forhold til andre stærke mærker, og i 2007 var TRANSFORMERS det stærkeste af deres varemærker, efterfulgt af Star Wars. Man kan ikke lancere drenglegetøj i dag, medmindre der er underholdning bag, f.eks. en tv-serie, film eller anden form for publiceret historie. TRANSFORMERS har haft tegneserier både på tv samt på film, og der kommer en ny film i juni 2009. Der har også været vist reklamsots på dansk på TV2, Cartoon Network og på Jetix. Baggrunden for dvd'en "The Ultimate Battle" var at gøre reklame for mærket op til filmen. Dvd'en er et sammentræk af det bedste fra tv-kanalerne og blev primært distribueret i Toys 'R' Us. Der er nok distribueret 30-35.000 dvd'er i Danmark.

BoyZhood er et gratis magasin, som ligger i alle Toys 'R' Us og BR-butikker, og som distribueres i ca. 150.000 eksemplarer. Tjeck Magazine er et ungdomsmagasin, som henvender sig til en lidt ældre målgruppe end Hasbros målgruppe. De har brugt magasinet alligevel, fordi der er et marked for samlere. Tjeck Magazine er gratis og distribueres på gymnasier og tekniske skoler mv. TRANSFORMERS-bladet var et indsalgskatalog til deres kunder.

I alle Toys 'R' Us butikker i Norden havde de fra juni 2007 til februar 2008 et shop-in-shop-koncept, hvor de dekorerede boyshoppen i Toys 'R' Us for at vise, hvor fantastisk produkterne var.

Han har fået oplyst fra Paramount Pictures, at 154.000 danskere så biograffilmen. Der er planer om en ny kampagne i forbindelse med den nye film, og Toys 'R' Us-butikkerne er igennem de sidste 3 måneder blevet udsmykket igen i den anledning.

Forud for filmen i 2007 var der tegnefilm på Cartoon Network samt et computerspil, hvilket der bliver lavet igen i forbindelse med den nye film.

Der skete en stigning i omsætningen i 2007 på grund af biograffilmen og intensiveringen af markedsindsatsen. Der kom en Blockbusterfilm på markedet. Markedsinvesteringerne steg ikke med samme kraft, da Paramount, som lancerede filmen, også lagde markedsføring bag, hvorfor det ikke var nødvendigt for Hasbro at markedsføre meget i den anledning. Alt, der relaterer sig til filmen, er derfor ikke med i de 2,8 mio. kr., som markedsinvesteringerne er opgjort til i 2007.

Ved beregningen af Hasbros mistede dækningsbidrag er de tilsvarende Hasbro-produkter udvalgt ud fra størrelse og efter, hvordan et barn vil se produktet. Transformers Deluxe koster ca. 169 kr., og Transformers Voyager og Transformers Cinema koster ca. 299 kr. i butikkerne, svarende til Hasbros indsalgspris til detailhandlen ganget med faktor 2,05. De fortæller ikke forretningerne, hvad de skal tage for produkterne, men de har en rekommanderet pris. Der var ingen stigninger fra 2007 til 2008.

Hasbro giver licens til varemærket, og der bliver lavet blandt andet sko, tallerkener og bestik til børn. De giver aldrig licens til andre legetøjsproducenter, kun til merchandise. Licensen er på 20-25 %.

Hasbro fik kendskab til TRANSFORMAX i 2007. Da TRANSFORMAX kom på markedet, kunne de ikke umiddelbart mærke en nedgang i omsætningen, men der var netop også en kraftig omsætningsstigning i perioden fra 2006 til 2007.

Det er svært at vurdere, om Hasbros og VN Legetøjs produkter er substituerbare i forholdet 1:1. Han skønner, at der er tale om en substitution på 50-75 %, da der er tale om et lignende produkt til en lavere pris. Børn kan måske godt se forskel, men for en voksen vil produkterne nok være substituerbare. Forældre og bedsteforældre køber måske VN Legetøjs produkter i den tro, at det er rigtige TRANSFORMERS.

Han ved ikke præcist, hvorfor navnet TRANSFORMERS er valgt, men det kan være, fordi figurerne kan transformere sig fra én ting til en anden. Det er vigtigt for drenge at have en relation til det univers, de leger ud fra, og derfor er der historier bag produktet. De har også produkter, som ikke kan transformeres, blandt andet en collector-serie og produkter til små drenge.

Keld Nielsen har forklaret, at han er direktør i VN Legetøj. De fik TRANSFORMAX-produkterne tilbudt i 2006 og januar 2007 af to leverandører i Hong Kong, som de har handlet med i 10-15 år. De to fabrikker laver standardprodukter, og produkterne er ikke lavet til VN Legetøj. Ifølge begge leverandører er de samme produkter solgt i mange andre europæiske lande.

Da han blev introduceret for TRANSFORMAX, kendte han godt TRANSFORMERS, men ikke AUTOBOT. Han så ikke et problem i TRANSFORMAX i forhold til TRANSFORMERS, da han mente, at produkterne ikke var forvekslelige. Han har været 30 år i branchen, og de har haft robotlignende ting i mange år, så det var ikke usædvanligt med den slags varer. TRANSFORMAX og X-BOT er gode, gedigne dagligdagsvarer, hvoraf den ene har solgt

godt, og de andre har solgt almindeligt. Den ene udgave af TRANSFORMAX bragte de på markedet midt i juli 2006.

Da de skrev "transformer" i kataloget, ville de bare oplyse om, at legetøjet kunne omformes. TRANSFORMAX og X-BOT har været solgt hos 60-80 forhandlere, hvoraf nogle også forhandler TRANSFORMERS. Produkterne har blandt andet været solgt i Norge.

Han mener ikke, at TRANSFORMAX og TRANSFORMERS er substituerbare. Hasbros legetøj er relateret til film, mens VN Legetøj bare sælger legetøj, der kan omformes. VN Legetøj leverer ikke til Toys 'R' Us og BR Legetøj, mens TRANSFORMERS ikke bliver forhandlet i Fakta, som VN Legetøjs produkter gør. Den lille X-BOT TRANSFORMABLE sælges i Fakta for 25 kr. og i andre butikker for 35-39 kr.

I den opgørelse, som Hasbro har lavet over VN Legetøjs omsætning og fortjeneste, er der ikke taget højde for told og fragt. Omsætningen er korrekt. Når der tages højde for told og fragt, har de en bruttoavance på ca. 40 %. Deres resultat før skat er 10-12 % ifølge årsregnskabet.

De handler også med licensvarer fra Hasbro, men har ikke selv licenser. Det er en leverandør, der afregner licenserne på 8-10 % til Hasbro.

TRANSFORMAX sælges nu under et nyt navn, TRANSBUDDIES. Produktet sælger ganske udmærket og ikke dårligere end TRANSFORMAX. Leverandørerne vil derimod ikke ændre X-BOT-navnet. VN Legetøj har ingen af de omtvistede produkter på lager og tvivler på, at deres forhandlere har. De har ikke solgt produkterne siden 2007.

Parternes synspunkter

Hasbro har gjort gældende, at TRANSFORMERS er et stærkt og velindarbejdet varemærke, som har en udpræget grad af særpræg.

Varemærket er ikke beskrivende. I henhold til skønserklæringen fra Dansk Sprognævn betyder "transformer" en transformator, det vil sige et apparat, der omdanner. Navnet TRANSFORMERS er et fantasiord, som Hasbro har skabt. Navnet er inspireret af, at produktet kan omforme sig, men navnet var en sproglig nyskabelse, da det blev lanceret i 1984, jf. skønserklæringen fra Birgitte Tufte. For børn har TRANSFORMERS den eneste betydning, at det er knyttet til legetøj, og TRANSFORMERS er således ikke et beskrivende varemærke til børn. At ordet "transformers" ikke er beskrivende, ses også af sætningen "seje transformers, der kan omdannes fra robotter til jetfly" i VN Legetøjs katalog, idet tilføjelsen i så fald ville være unødvendig.

Antallet af andre registreringer kan være et indicium på, om et varemærke er beskrivende, og der er ikke andre registrerede varemærker i klasse 28, som indeholder ordet "transform". Hvis VN Legetøj for alvor havde ment, at varemærket var beskrivende, kunne de have nedlagt påstand om ophævelse af varemærkeregistreringerne.

TRANSFORMERS er indarbejdet på verdensmarkedet gennem 25 år og er siden 2001 konstant blevet solgt i store legetøjskæder. Hasbro har markedsført en lang række produkter under brandet, blandt andet figurer, biograffilm, tegnefilm og -serier, spil og en Optimus Prime-hjelm. Der er skabt et helt TRANSFORMERS-univers, hvilket er baggrunden for succesen, og TRANSFORMERS er ikke beskrivende for dette univers. Der er brugt svimlende beløb, og Hasbros omsætning og markedsføringsomkostninger, herunder tallene for 2007, viser, at der er tale om et stort brand. Hertil kommer eksponering i forbindelse med

biograffilmen. TRANSFORMERS er også blevet brandet i børne- og ungdomsblade, og brandet er markedsført i ekstra grad op til det tidspunkt, hvor VN Legetøj kom på markedet i 2006-2007.

Begge skøns mænd udtaler, at der er tale om et velkendt varemærke for legetøj, og at mærket er kendt af mange danske børn. Der er således ikke tvivl om, at varemærket er stærkt, velindarbejdet og stærkt beskyttet, jf. varemærkelovens § 4 og varemærkeforordningens art 9.

For så vidt angår forvekslingsrisikoen mellem TRANSFORMERS og TRANSFORMAX må der tages udgangspunkt i en syns- og lydsmæssig vurdering og det udvaskede erindringsbillede.

Der er tale om 100 % vareartslighed, og produktets målgruppe er børn, som er væsentlig mere påvirkelige end voksne. Ved markedsføring skal der udvises særlig omhu over for børn, da børn mangler kritisk sans til at skelne mellem mærker, der minder om hinanden.

Ved sammenligningen af mærkerne må man lægge vægt på, at der er tale om to lange ord på henholdsvis 12 og 11 bogstaver, hvor to ud af tre stavelser er ens. Kun den sidste stavelse er anderledes, "ers" over for "ax". Ifølge retspraksis er forskel i endelserne af ordene normalt utilstrækkeligt til at differentiere ordene fra hinanden, ligesom udtalelsen er vigtig ved vurderingen af lighed mellem ordmærker. Ifølge Dansk Sprognævn er det sandsynligt, at der vil blive lagt tryk på anden eller tredje stavelse. Endelsen er stort set ikke hørbar, og det er svært at høre forskel på de to ord. I de domme, hvor et mærke ikke har nydt beskyttelse, har begrundelsen været, at den første del af ordene har været beskrivende, og dommene har vedrørt svage ordmærker, hvorfor de ikke er retningsgivende for denne sag.

Der må endvidere lægges vægt på skrifttyperne og den måde, ordmærkerne er skrevet på såvel i VN Legetøjs katalog (bilag 7) og emballagerne (bilag 8 og 9). Der er tale om meget lignende bogstavtyper, tredimensionerede versaler, der er kantede. S'et meget kantet, og mest markant er A'et, hvor den tværgående streg er i bunden, frem for i midten og ikke lukker bogstavet. Det er tale om en relativ slavisk efterligning, og der er risiko for forveksling.

Markedsføringslovens § 1 beskytter mod snyltning og markedsforstyrrelse, og VN Legetøj kom på markedet med TRANSFORMAX, netop da brandværdien af TRANSFORMERS var på sit højeste på grund af TRANSFORMERS-filmen.

For så vidt angår AUTOBOT og X-BOT TRANSFORMABLE er der tale om typemæssigt ens produkter. AUTOBOT har været heltene siden 1984, brandet er indarbejdet betragteligt, og AUTOBOT er kendt. Der er ikke tale om mærke-lighed, men det forhold, at der er en anden forstavelse på, udelukker ikke krænkelse. Der kan være forvekslingsrisiko, selvom mærkerne adskiller sig, når der er samme semantiske indhold, og det er samme varer.

Ved vurderingen må man se på helheden af emballagen, herunder det røde farvevalg og anvendelsen af en hjelm som kendetegn. VN Legetøj har søgt at skabe en forbindelse til Hasbros legetøj, og der er således sket en overtrædelse af både varemærkeloven og markedsføringsloven.

VN Legetøj kendte Hasbros legetøj, da de solgte TRANSFORMAX-produkterne. Der er tale om en forsætlig overtrædelse, som berettiger Hasbro til erstatning og vederlag.

Ved fastsættelsen af vederlagskravet har Sø- og Handelsretten tidligere lagt en licensafgift på 25 % af originalproduktets udsalgspris til grund. Den samlede udsalgspris ville i dette tilfælde have udgjort ca. 4 mio. kr., hvorefter licensen ville være i omegnen af 1 mio. kr. 25 % er ikke en urealistisk høj licens, og den bør ikke være lavere.

Ved fastsættelsen af erstatningsbeløbet må der lægges vægt på Hasbros mistede dækningsbidrag. Produkterne er typemæssigt substituerbare, men der er nok ikke tale om 1:1 substitution. Hvis substitutionen er 50 %, er der tale om et beløb på ca. 500.000 kr. Det forhold, at Hasbro ikke har registreret en omsætningsnedgang, skyldes den massive markedsføring, og det er derfor umuligt for Hasbro at påvise et afsætningstab.

Ved ændring af varemærkedirektivet i 2004 blev der givet mulighed for at lægge vægt på krænkerens uberettigede fortjeneste. En bruttoavance på 40 % af VN Legetøjs omsætning udgør omkring 200.000 kr. I dommen U 2009.1018 H (Burberry) blev der udmålt en erstatning, der var mindre end krænkerens fortjeneste, men der var ikke tale om substituerbare produkter, og forholdet var fra før skærpelsen af varemærkeloven, hvorfor dommen ikke er retningsgivende.

Hvis retten finder, at X-BOT TRANSFORMABLE ikke krænker Hasbros rettigheder, så kan 75 % af VN Legetøjs fortjeneste relateres til TRANSFORMERS. Der er solgt ca. 18.000 af de krænkende produkter gennem mange kanaler netop på det tidspunkt, hvor filmen blev lanceret. Hasbro har krav på erstatning for markedsforstyrrelse.

VN Legetøj har gjort gældende, at TRANSFORMERS er et svagt varemærke, der kun nyder mindre beskyttelse.

Varemærket er beskrivende og har ikke særligt særpræg. Hasbros store markedsføringsmæssige indsats, og det faktum, at mange kender TRANSFORMERS, betyder ikke, at mærket er stærkt. Indarbejdelse kan ikke råde bod på et mærkes beskrivende karakter. "Transform" betyder "omforme" eller "omdanne", og det er, hvad Hasbros produkter gør. I tegnefilm m.m. siger robotterne "transformér" eller "transform", når de omformer sig. Selv Hasbro anvender en del af mærket beskrivende. Ifølge Hans Christian Ulrichs forklaring kan navnet være opstået, fordi figurerne kan transformere sig. De fleste købere vil forbinde mærket med verbet "transformere".

Ifølge skønserklæringen fra Dansk Sprognævn vil en dansk sprogbruger sandsynligvis lægge trykket på anden eller tredje stavelse. For en voksen sprogbruger er der ikke tale om et fantasiord, og mærket har derfor mindre grad af særpræg.

Ifølge Birgitte Tuftes erklæring relaterer ordet "transformer" sig til en type af legetøj, der kan ændre sig, og altså ikke blot Hasbros legetøj. Tuftes rapport er mindre væsentlig og sigter kun på børn, mens Dansk Sprognævns rapport gælder generelt. Målgruppen for legetøjet er børn, og børn er ikke mindre observante forbrugere end voksne. Der er ikke eneret til ordet "transform", ligesom der ikke er eneret til ordet "princess", der blandt andet indgår i "Disney Princess".

I relation til forvekslingsrisiko gælder reglen om, at man skal lægge størst vægt på første del af varemærket kun, hvis den første del er den særprægede del. Her er den første del, "transform", beskrivende og har ikke særpræg, hvorfor man må fokusere på den sidste del af ordet, "max", som er den dominerede del. "X" anses som et generelt dominerende bogstav, og "X" er iøjnefaldende ved visuel sammenligning, når det står i enden af ordet. Mærkerne er herefter ikke forvekslelige ved visuel eller lydæssig sammenligning.

Konceptuelt er der udelukkende delvis forvekslelighed vedrørende den beskrivende del af ordene, men sammenfattende er der ikke risiko for forveksling.

For så vidt angår AUTOBOT og X-BOT TRANSFORMABLE gør samme argumentation sig gældende. "BOT" er beskrivende for robot, og der er mange eksempler på, at andre bruger betegnelsen "BOT" for robot. Der er ikke forvekslelighed, idet VN Legetøjs mærke indeholder det distinkte bogstav X som forstavelse. Hasbros synspunkter er udtryk for, at de ønsker monopol.

Ved sammenligningen mellem AUTOBOT og X-BOT TRANSFORMABLE-emballagerne må man foretage en helhedsbedømmelse. Emballagerne er ikke ens og ligner ikke hinanden mere end andre produkter til børn. VN Legetøj har forskellige emballager.

Hvis retten finder, at VN Legetøj skal betale erstatning, må Burberry-afgørelsen være retningsgivende. Ved afgørelsen lagde Højesteret ikke vægt på ændringen af varemærkeloven, og erstatningen blev udmålt til 100.000 kr., selv om krænkerens fortjeneste var højere.

Hvis der skal tilkendes erstatning, udgør VN Legetøjs fortjeneste 12 % af omsætningen på ca. 500.000 kr., svarende til 60.000 kr. Varerne er ikke substituerbare, og der er ikke dokumenteret et omsætningstab. Ifølge Keld Nielsens forklaring har det heller ikke haft betydning for VN Legetøjs salg, at navnet nu er ændret til TRANSBUDDIES.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Såvel *TRANSFORMERS* som *TRANSFORMAX* anvendes som kendetegn for legetøj, der kan omformes fra én figur til en anden.

Det engelske verbum "transform" betyder "transformere", "omforme" eller "forvandle", og *TRANSFORMERS*-navnet er inspireret af, at figurerne kan omforme sig. Det engelske substantiv "transformer" (i flertal "transformers") betyder imidlertid "transformator", altså et apparat, der omdanner en vekselstrøm fra én spænding til en anden. Da Hasbro lancerede *TRANSFORMERS* i 1984, var der således ikke tale om et

beskrivende varemærke, men derimod en sproglig nyskabelse, og mærket har via indarbejdelse fået stort særpræg.

Både TRANSFORMERS og TRANSFORMAX indeholder tre stavelser, hvoraf de to første, "transform", er identiske. Ordmærkerne adskiller sig alene fra hinanden ved endelsen "ers" over for "ax", hvilket kan være vanskeligt at høre, når mærkerne udtales. Den synsmæssige og lydmæssige lighed mellem mærkerne fører til, at der er risiko for forveksling, navnlig i det udvaskede erindringsbillede, når mærkerne, som her, bruges for ensartede produkter. Hertil kommer, at begge mærker er skrevet med karakteristiske store og kantede bogstaver, og begge indeholder et A, hvor den tværgående streg er i bunden, frem for i midten, og ikke lukker bogstavet sammen. VN Legetøj har således overtrådt varemærkelovens § 4, stk. 1, og varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, litra b, samt markedsføringslovens §§ 1 og 18.

For så vidt angår *AUTOBOT* og *X-BOT TRANSFORMABLE* finder retten, at Hasbros varemærke har særpræg, men at der ikke er forvekslelighed mellem de to mærker. Mærkerne ligner ikke hinanden synsmæssigt eller lydmæssigt og endelsen "BOT", der er afledt af ordet robot, er en almindelig brugt tilføjelse i relation til robotter. VN Legetøjs brug af betegnelsen *X-BOT TRANSFORMABLE* udgør således ikke en varemærkekrænkelse.

Den emballage, som *X-BOT TRANSFORMABLE* markedsføres i, kan imidlertid i relation til blandt andet farvevalg og anvendelsen af masken som kendetegn lede tankerne hen på Hasbros *AUTOBOT*-produkt. Ud fra en helhedsbedømmelse af sammenstillingen finder retten, at anvendelsen af emballagen er i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18.

Hasbros krav på et rimeligt vederlag kan ud fra oplysningerne om VN Legetøjs omsætning passende fastsættes til 100.000 kr.

Hasbro har ikke dokumenteret et afsætningstab, men retten finder det under de oplyste omstændigheder godtgjort, at VN Legetøjs produkter i et vist omfang har medført et tab for Hasbro som følge af mistet afsætning og markedsforstyrrelse. Produkterne er delvis substituerbare, da måske navnlig voksne kan forveksle produkterne, og VN Legetøjs produkter kom på markedet umiddelbart op til lanceringen af TRANSFORMERS-filmen. Idet retten lægger til grund, at VN Legetøjs bruttoavance har udgjort 40 %, kan erstatningen

med udgangspunkt i VN Legetøjs uberettigede fortjeneste skønsmæssigt fastsættes til 150.000 kr.

Det samlede beløb, som VN Legetøj skal betale til Hasbro for krænkelse, udgør således 250.000 kr.

Efter sagens resultat skal VN Legetøj endvidere i sagsomkostninger til Hasbro betale 35.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand, 6.300 kr. til dækning af retsafgift, 15.000 kr. til dækning af udgifter til syn og skøn og 4.919 kr. til dækning af udlæg.

Thi kendes for ret:

VN Legetøj A/S skal anerkende at have handlet i strid med varemærkelovens § 4, varemærkeforordningens artikel 9 og markedsføringslovens §§ 1 og 18 ved at have markedsført TRANSFORMAX-produkter som vist i sagens bilag 7 og 8 samt anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18 ved at have markedsført X-BOT TRANSFORMABLE emballeret som vist i bilag 9.

VN Legetøj A/S forbydes at importere, eksportere, sælge, markedsføre og distribuere legetøj under betegnelserne TRANSFORMAX samt X-BOT TRANSFORMABLE emballeret som vist i bilag 9 og bruge betegnelserne "transformer" og "transformers" ved salg og markedsføring af legetøj.

VN Legetøj A/S skal inden 14 dage til Hasbro Europe, filial af Hasbro International Inc. og Hasbro Scandinavia A/S betale 250.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2007 samt sagsomkostninger med 61.219 kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Kaj Bested

Mette Christensen

Torben Svanberg

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Søm- og Handelsretten, d