

- GIA

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 29. juni 2009

V-39-08

S. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG.

(advokat Lars A. Karnøe)

mod

Komma I/S v/Bo Schaltz Hansen og Marie Bügel Hartmann

(advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Sagens hovedspørgsmål er, om sagsøgte, Komma I/S v/Bo Schaltz Hansen og Marie Bügel Hartmann, ved at bruge varemærket og firmanavnet KOMMA krænker sagsøgeren, S. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG's rettigheder til varemærket comma.

Påstande

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgtes brug af varemærket og firmanavnet KOMMA er i strid med sagsøgerens rettigheder samt til at ophøre med enhver

krænkende brug af varemærket og firmanavnet KOMMA, subsidiært at ophøre med enhver brug af varemærket og firmanavnet KOMMA i forbindelse med produktion, salg og markedsføring af varer klassificeret i klasse 9, 14, 18 eller 25 efter Nice-klassifikationen og/eller detailhandel med disse varer klassificeret i klasse 35 efter Nice-klassifikationen.

2. Sagsøgte tilpligtes at trække varemærkeansøgning nr. VA 2006 03516, KOMMA <figur>, tilbage fra Patent- og Varemærkestyrelsen, subsidiært at trække sin varemærkeansøgning nr. VA 2006 03516, KOMMA <figur>, i klasse 35 tilbage fra Patent- og Varemærkestyrelsen.
3. Sagsøgte tilpligtes at slette domænenavnene komma-randers.dk og komma-aarhus.dk, subsidiært at ophøre med enhver brug af domænenavnene komma-randers.dk og komma-aarhus.dk i forbindelse med produktion, salg og markedsføring af varer klassificeret i klasse 9, 14, 18 eller 25 efter Nice-klassifikationen eller detailhandel med disse varer klassificeret i klasse 35 efter Nice-klassifikationen.
4. Sagsøgte tilpligtes at slette firmanavnet KOMMA I/S hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
5. Sagsøgte tilpligtes til sagsøger at betale 50.000 kr. som erstatning og/eller vederlag for sagsøgtes uberettigede brug af sagsøgerens kendetegn og den skade, brugen har påført sagsøgeren, subsidiært et af retten fastsat mindre beløb, med rente fra sagens anlæg den 17. april 2008 til betaling sker.

Sagsøgte har nedlagt følgende påstande:

1. Frifindelse.
2. Sagsøger skal lade varemærkere registrering CTM 004492815 COMMA udslette for så vidt angår detailhandel (klasse 35).
3. Sagsøger skal lade varemærkere registrering MP770249 COMMA <w> i Danmark udslette for så vidt angår klasse 25.

Overfor sagsøgtes selvstændige påstande har sagsøgeren nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Sagsøgeren har oplyst, at sagsøgerens virksomhed blev grundlagt i 1969 i Tyskland, og at sagsøgeren er indehaver af forskellige varemærker, herunder mærket S. Oliver, samt en række butikker, der sælger tøj, accessories, sko m.v., til dels under navnet comma, i Tyskland og andre lande, herunder Østrig og Schweiz. Sagsøgeren har endvidere oplyst at være i færd med at etablere sig på det danske marked. Sagsøgte har bestridt sagsøgerens oplysninger som udokumenterede.

Som relevante for nærværende sag har sagsøgeren dokumenteret at være indehaver af fire registrerede varemærker, tre figurmærker og et ordmærke. Figurmærkerne ser således ud:



Varemærket til venstre (bilag 11) er et internationalt mærke (MP611635), registreret den 21. september 1999 og med designeringsdato den 8. maj 2001. Mærket er registreret i vareklasserne (Nice) 3, 9, 14 ("Jewellery, particularly costume jewellery ...watches"), 18 ("Leather and imitation leather; trunks and suitcases; handbags and attaché cases; umbrellas and parasols; furskins ..."), 24, 25 ("Clothes for women and men ... footwear, headgear, gloves"), 26 og 34.

Varemærket i midten (bilag 1) er et EF-varemærke (nr. 004492781). Ansøgningsdatoen var den 14. juni 2005 og registreringsdatoen den 21. august 2006. Mærket er registreret i vareklasserne (Nice) 3, 6, 9, 14 ("Jewellery ..., horological and chronometric instruments"), 20, 25 ("clothing, footwear, headgear") og 28.

Varemærket til højre (bilag 2) er et EF-varemærke (nr. 004492815). Ansøgningsdatoen var den 14. juni 2005 og registreringsdatoen den 3. juli 2006. Mærket er registreret i vareklasserne (Nice) 3, 6, 9, 14 ("Jewellery ..., horological and chronometric instruments"), 18 ("Leather and imitations of leather; ... trunks and travelling bags; umbrellas, parasols ..."), 20, 25 ("clothing, footwear, headgear") og 35 ("retail sales").

Sagsøgerens ordmærke "comma," er et internationalt mærke (MP770249), registreret den 18. oktober 2001, som også er designeringsdatoen. Prioritetsdatoen er den 26. juni 2001. Mærket er registreret i vareklasserne 3, 6, 9, 14 ("Jewellery ... horological and chronometric instruments ..."), 18 ("Products made of leather and imitation leather ... in particular travelling bags and trunks ... purses, ... umbrellas, parasols ..."), 20, 25 ("Clothing for women and men ... headgear, ... gloves ... shoes") og 26.

Sagsøgte er indehaver af to butikker, en i Århus Midtby og en i Randers Storcenter, med salg af dametøj, smykker, accessories, sko etc. Den 5. september 2006 ansøgte sagsøgte om registrering af den figur, der er vist nedenfor, som varemærke:



Varemærket er foreløbigt registreret (VR 2007 01454) i vareklasse 35 ("Detailhandel med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, guldsmede- og juvelerarbejder, ure ..., læder og læderimitationer ..., skind, huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller ...") og 43.

Ifølge registrering i Det Centrale Virksomhedsregister startede sagsøgtes virksomhed den 1. juli 2006 inden for branche 477900 "Detailhandel med brugte varer i forretninger".

Sagsøgte er indehaver af domænenavnene www.komma-randers.dk og www.komma-aarhus.dk, der bruges i forbindelse med de to butikker.

Der er fremlagt et print af sagsøgtes hjemmeside, hvor det foreløbigt registrerede figurmærke ses anvendt i forbindelse med markedsføring af sagsøgtes to butikker i henholdsvis Århus og Randers. På printet ses også sagsøgtes to e-mail adresser til henholdsvis Århus- og Randers-butikken.

Tvisten

I forbindelse med en varemærkeundersøgelse i foråret 2007 blev sagsøgeren opmærksom på sagsøgtes virksomhed. Sagsøgeren sendte påkravsskrivelse den 24. juli 2007 til sagsøgte og nedlagde den 30. juli 2007 indsigelse imod registrering af sagsøgtes varemærke overfor Patent- og Varemærkestyrelsen. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse afventer udfaldet af nærværende sag.

Øvrige rettilighedsforhold

Ifølge registreringsudskrift af 11. september 2008 fra Patent- og Varemærkestyrelsen er AH Viborg Holding ApS, Skovbrynet 21, Viborg, indehaver af varemærket "komma" <w> i vareklasse 35 ("Annonce- og reklamevirksomhed, detail forretning"). Mærket blev registreret den 13. november 2002 efter en ansøgning den 18. oktober 2002 og er fornyet indtil den 13. november 2012. Der er fremlagt en udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvorefter fremgår, at Komma v/Søren Søgaard & Torben Haaning startede virksomhed (tøjforretning) den 1. november 2002 og ophørte den 31. december 2007. Af et overdragelsesdokument af 24. september 2007 fremgår, at Torben Haaning overdrog varemærkeretten til "komma" i klasse 35 til AH holding APS, Skovbrynet 21, Viborg. Af en "Fuldstændig rapport" fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedr. selskabet "KOMMA VIBORG ApS", Skovbrynet 21, Viborg, fremgår, at selskabet blev stiftet den 19. september 2007 af AH VIBORG HOLDING ApS.

Ifølge registreringsudskrift af 5. januar 2009 fra Patent- og Varemærkestyrelsen er Rex & Holm A/S indehaver af varemærket "COMMA" <w> i vareklasse 25 ("Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning"). Mærket er registreret den 6. september 2001 efter en ansøgning den 14. juni 2001 og er fornyet indtil den 6. september 2011.

Sagsøgeren har i skrivelser af 14. april 2009 til Patent- og Varemærkestyrelsen begæret registreringen af begge de ovennævnte mærker ophævet.

Ifølge registreringsudskrift af 5. januar 2009 fik Comma Data Service A/S den 29. juli 1994 registreret ordmærket COMMA i klasserne 09, 16, 37, 41, 42. Registreringen er udløbet.

Ifølge udskrift af 5. januar 2009 fra OHIM (CTM-ONLINE) er Stephan Huthmacher indehaver af EF-varemærket comma <w>, registreret den 22. januar 1999 og med udløbsdato den 18. oktober 2016 i klasserne 9 ("data processing programs ..."), 35 ("activities of a full service advertising agency ...") og 42 ("professional consulting ...").

Af en udskrift af 6. januar 2009 vedr. en søgning på Google og aktiverede links fremgår, at "Comma" er benyttet som mærke i forbindelse med bl.a. bilplejeprodukter, isfjerningsmidler, køkkenrulleholdere og internetprodukter.

Forklaringer

Dan Kjær Rasmussen har forklaret, at han er sagsøgerens repræsentant på det danske marked. Han har haft kontakt med sagsøgeren siden 2006 og indgik kontrakt med virksomheden den 1. juli 2007. Han har titel af "area manager".

Comma er et varemærke, der anvendes i forbindelse med salg af tøj til kvinder på 35 år og derover. Der køres med 12 leverancer om året efter et moderne systemstyret koncept. Sagsøgeren driver i dag ca. 50 egne butikker i Tyskland. Butikkerne hedder comma. Derudover findes franchise-butikker og et antal kunder, der kun sælger sagsøgerens varer.

Sagsøgeren er størst i Tyskland, hvor sagsøgeren også har afdelinger i stormagasiner. Sagsøgeren er også fremme i Østrig, Schweiz, Belgien og Holland. Sagsøgerens årlige omsætning på comma-varer er lige godt 50 mio. €.

Der findes ikke comma-butikker i Danmark. En enkelt butik, Fridoline i Silkeborg, er indrettet efter sagsøgerens system med sagsøgerens comma-varer og sagsøgerens inventar. Første leverance til Fridoline var op til 1. december 2008, hvor salget startede. Kontrakten vedr. disse varer blev indgået ca. 5 måneder tidligere. Butikken sælger kun comma-varer. Omsætningen for 2009 er planlagt til 780.000 kr., men det er muligt, at dette mål ikke nås pga. markedet generelt. Der er kun sket lokal markedsføring af comma i Silkeborg.

Vidnet blev opmærksom på sagsøgte, da han så butikken på Store Torv i Århus i 2006. Han blev bekendt med, at sagsøgte agtede at åbne en butik i Randers Storcenter, og han gjorde Storcenteret opmærksom på, at dette kunne være uheldigt på grund af sagsøgerens Comma-varemærkerettigheder, fordi sagsøgeren havde efterspurgt lokaler samme sted.

Der sker hyppigt forvekslinger.

Comma-tøjvarer sælges i egen emballage, på egne bøjler etc. Der gøres brug af både figurmærket i bilag 1 og bilag 2. Mærkerne bruges også på hængemærker på tøjet, prismærker osv.

Bo Schaltz Hansen har forklaret, at sagsøgte sælger tøj til kvinder over 25 år, accessories, tørklæder, smykker og sko. Sagsøgte startede den 1. september 2006 i Århus. Omsætningen i Århus er på 1,5 mio. kr. om året og lidt mere i Randers. De ansøgte selv om registrering af deres varemærke i Patent- og Varemærkestyrelsen, og via søgningsrapporten var de opmærksomme på sagsøgerens varemærker.

Parternes argumenter

Sagsøgeren har anført, at påstand 1 er klar og opfylder retsplejelovens betingelser til en påstand. Påstanden er derfor egnet til at blive taget under pådømmelse.


Sagsøgerens varemærke "comma" har nok en kendt betydning, men er ikke deskriptivt for sagsøgerens varer. Mærket har derfor særpræg. Ingen af sagsøgerens fire varemærker er

blevet afvist på grund af manglende særpræg. Særlig med hensyn til ordmærket "comma," henvises til First Board of Appeal's afgørelse af 1. oktober 2008 i en sag mellem sagsøgeren og et italiensk firma, Palc Mic, der var indehaver af et figurmærket "commaone". Af afgørelsen fremgik det bl.a.:

"...

The text element, "commaone", is the most eye-catching element of the contested CTM application.

...

These comprehensive documents indicate that the mark "comma," – either used as a word mark or with a figurative "," as in the following example  – is extensively used, and not only in Germany. Therefore, the earlier mark is considered to have an enhanced distinctive character due to its use, at least in Germany and consequently entitled to a broader protection.

..."

Sagsøgerens varemærker bruges også i Danmark, og sagsøgte har da heller ikke gjort gældende, at sagsøgers varemærker skal udslettes på grund af manglende brug. De to EF-varemærker (bilag 1 og 2) blev endeligt registreret i 2006, og brugspligten indtræder så først i 2011.

At "comma" ses brugt for forskellige varer og tjenesteydelser, f.eks. IT-virksomhed, biplejemidler mv. understreger, at "comma" generelt set har særpræg.

Parternes mærker er forvekslelige. Der foreligger både varelighed og mærkelighed.

Sagsøgte sælger dametøj, accessories, sko mv. fra sine butikker. Der er derfor direkte sammenfald i vareklasse 35 (detailhandel) i forhold til sagsøgerens figurmærke – bilag 2. Der er endvidere varelighed for så vidt angår klasserne 14, 18 og 25, for hvilke klasser sagsøgerens mærker er registreret. Der henvises til dom af 24. september 2008 (Retten i 1. instans) i sag T-116/06 (O STORE), præmis 61 – 62, Sø- og Handelsrettens dom af 18. marts 2002 i sag V-40-01 (UNO), OHIM's afgørelse (Fourth Board og Appeal) af 28. oktober 2008 (Solid), præmis 12 – 13, samt OHIM's afgørelse (Second Board of Appeal) af 8. januar 2009 (Bloom Clothes), præmis 29. Den påberåbte praksis viser, at der i forvekslingsmæssig henseende er varelighed mellem de varer, som man handler med i klasse 35 (detailhandel), og de vareklasser, hvor der er registrerede rettigheder til de pågældende varer. Der

foreligger ikke varelighed i forhold til vareklasse 43, men det gøres i den henseende gældende, at sagsøgerens varemærke nyder en udvidet beskyttelse.

Med hensyn til mærkelighed bemærkes, at der auditivt ikke er forskel på mærkerne, som udtalte lyder helt ens. Der er endvidere - uanset stavemåde med c eller k - begrebsmæssig lighed.

Det eneste punkt, hvor mærkerne adskiller sig, er visuelt, når man ser mærkerne ved siden af hinanden. Sagsøgerens comma-mærke står vandret, sagsøgtes komma-mærke lodret. Sagsøgerens mærke har kommategnet efter ordet, sagsøgtes kommategn står før ordet. Men sagsøgeren er også indehaver af ordmærket "comma,", så der foreligger også i den henseende forvekslelighed, grænsende til "quasi-identitet".

Efter det anførte, og når OHIM's afgørelse i sagen mellem Comma og "Commaone" tages i betragtning, er der ikke tvivl om, at der foreligger forvekslelighed. Der henvises endvidere til præmis 26 - 28 i den ovennævnte OHIM-afgørelse af 28. oktober 2008 (solid), samt til præmis 47 - 49 i OHIM's afgørelse af 8. januar 2009 (Bloom Clothes).

Det bemærkes, at Patent- og Varemærkestyrelsen, der oplyste sagsøgerens varemærker, da sagsøgte indgav sin ansøgning, er enig i, at mærkerne er forvekslelige.

Af de samme grunde skal sagsøgerens påstand 3 om sletning af sagsøgtes domænenavne, der består af "komma" i forbindelse med nogle ikke-særprægede geografiske betegnelser, tages til følge, jf. domæneloven § 12.

Herudover overtræder sagsøgte lov om visse erhvervsvirksomheder § 6 ved at bruge kendetegnet KOMMA som en del af sit virksomhedsnavn. Der skal i denne henseende foretages samme forvekslelighedsvurdering som med hensyn til varemærker. Parterne er i samme branche.

Med hensyn til sagsøgtes selvstændige påstande 2 og 3 gøres det gældende, at det - såvel i dansk som i EF-retlig sammenhæng - er nødvendigt at være indehaver af varemærkeretten eller licenshaver eller særskilt bemyndiget for at kunne rejse indsigelse mod eller påstå ophævelse af andres registrerede varemærkerettigheder. Denne position har sagsøgte ikke i relation til de to selvstændige påstande.

I forhold til sagsøgerens ordmærke "comma," er der endvidere indtrådt præklusion, jf. varemærkelovens § 8, idet sagsøgerens mærke er registreret den 18. oktober 2001. Endvidere er varemærkeregistreringen i henhold til begge de rettigheder, som sagsøgte påberåber sig, begæret ophævet af sagsøgeren. Selv hvis sagsøgte fik medhold i påstandene, ville der være varelighed på de to angrebne varemærker i de klasser, som efter en sletning ville være tilbage.

Sagsøgeren er, selvom der ikke er dokumentation for et tab, berettiget til et rimeligt vederlag jf. varemærkeloven § 43, stk. 1. Sagsøgte, der var opmærksom på sagsøgerens rettigheder, har handlet uagtsomt. Når det tages i betragtning, at 5 % af omsætningen i sagsøgtes to butikker på omkring 3 mio. kr. giver 150.000 kr., er et vederlag på 50.000 kr. rimeligt.

Sagsøgte har anført, at sagsøgerens påstand 1 ikke er egnet til at indgå i en domskonklusion. Retten kan ikke træffe afgørelse om, at sagsøgte skal ophøre med "enhver brug" af sit varemærke, og udtrykket "enhver krænkende brug" afhjælper ikke problemet. Retten kan kun tage stilling til den foreliggende, konkrete situation. Med hensyn til det subsidiære led i påstanden gøres det gældende, at påstanden også i materiel henseende er for bred. Sagsøgeren har ikke mulighed for at forbyde sagsøgte at bruge et varemærke erhvervsmæssigt for alle de utroligt mange og forskelligartede varer, som er omfattet af de i påstanden nævnte vareklasser. Dette ville kræve, at sagsøgerens mærker var velkendte, hvilket der ikke er dokumentation for.

Sagsøgeren har oplyst, at man endnu ikke har etableret sig med egne butikker i Danmark, men at sagsøgerens varemærker allerede benyttes i Danmark. Vidnet Dan Kjær Rasmussen forklarede, at der var solgt comma-tøj fra en butik i Silkeborg siden december 2008, men der

er – på trods af, at der i relation til dette spørgsmål har været fremsat provokationer af sagsøgte i svarskriftet – ikke fremlagt nogen dokumentation herfor. Vidnets forklaring er ikke tilstrækkelig dokumentation for brug, og det må ved sagens afgørelse lægges til grund, at sagsøgeren ikke har gjort brug af nogle af sine varemærker i Danmark. Mærkernes beskyttelsesomfang er derfor meget snævert.

Den administrative afgørelse fra OHIM, som påberåbes af sagsøgeren, og hvor det ansås for dokumenteret, at sagsøgerens mærke var "extensively used" i Tyskland, kan ikke uden nogen form for selvstændig dokumentation lægges til grund i Danmark.

Særlig med hensyn til sagsøgerens internationale comma-mærke (bilag 11) bemærkes, at dette ikke er blevet taget i brug inden for 5 år efter registreringsprocedurens afslutning den 19. januar 2004, hvorfor sagsøgeren ikke bør kunne støtte ret på registreringen.

Ved forvekslelighedsvurderingen, hvor der, som sagsøgerens påstand 1 er affattet, skal tages udgangspunkt i sagsøgtes brug af sit varemærke, skal det tages i betragtning, at de mærker, som skal sammenholdes, er figurmærker, der indeholder ord. Retspraksis viser, at der skal meget til, før forvekslelighed antages. Sagsøgerens kommategn, som anvendes almindeligt i tegnsætning, har ikke i sig selv nævneværdigt særpræg. Hertil kommer, at Comma er et mærke, der, som de fremlagte resultater af Google-søgningen og de øvrige varemærkeregistreringer illustrerer, hyppigt anvendes af erhvervsdrivende, i visse tilfælde også indenfor tøj.

Med hensyn til forvekslingsrisikoen er udgangspunktet, når der er tale om figurmærker, en visuel vurdering. Parternes figurmærker fremtræder visuelt med iøjnefaldende forskelle, og der er ikke tilstrækkelig synsmæssig lighed til at fastslå forvekslelighed. Sagsøgerens figurmærke starter med et lille c, hvilket i sig selv er distinktivt, og slutter med et forholdsmæssigt meget stort stiliseret, firkantet kommategn. Sagsøgtes mærke står lodret, og mærkets orddel er med store, hvide bogstaver i en sort kasse – alt med et kommategn uden grammatisk funktion placeret på toppen.

Med hensyn til spørgsmålet om varelighed må det bemærkes, at sagsøgerens comma-mærke er registreret i klasse 25 for tøj, men dertil helt generelt i klasse 35 for detailhandel uden nogen nærmere specifikation. Som det kan udledes af Retten i 1.instans' dom af 24. september 2008 (O STORE), præmis 44, er det op til en varemærkeansøger at angive, hvilke varer indenfor detailhandel varemærket ønskes registreret for. Sagsøgerens konkrete varemærkeansøgning for klasse 35 burde således ikke være imødekommet.

Efter dansk varemærkepraksis er der den sammenhæng mellem begreberne varelighed og mærkelighed, at hvis varemærkerne ligner hinanden rigtig meget, så slækker man på kravene til varelighed - og omvendt. Der kan endvidere efter praksis tænkes tilfælde, hvor to ellers ens varer ikke nødvendigvis fører til, at varelighed antages, hvis distributionsforholdene er forskellige. Da der mellem parternes varemærker foreligger en meget lille mærkelighed, bør forvekslelighedsvurderingen være streng.

Det må således tillægges afgørende betydning, at sagsøgte ikke sælger comma-tøj. Man sælger blot tøj fra en butik, som hedder KOMMA, og et tøjmærke, der hedder KOMMA, findes ikke. Kunder i Danmark, der måtte kende tøjmærket comma, ville ikke opsøge en butik, der hedder KOMMA for at finde dette tøjmærke, og hvis de alligevel gjorde det, ville de gå forgæves. Navnet på en butik, der sælger tøj, og et tøjmærke er ikke forvekslelige. Sø- og Handelsrettens dom af 18. marts 2002 i sagen V-40-01 (UNO) støtter ikke på afgørende måde sagsøgerens synspunkter

Sagsøgte skal af de anførte grunde frifindes for sagsøgerens påstand 1 og af de samme grunde ligeledes for påstand 2.

Da sagsøgte ikke har overtrådt varemærkeloven, skal sagsøgte også frifindes for påstand 3 vedr. domænenavn og påstand 4 vedr. firmanavn.

Vedrørende sagsøgerens påstand 5 gøres gældende, at også tilkendelse af vederlag forudsætter ansvarsgrundlag. Når forskellene mellem parternes varemærkes tages i betragtning, bestrides det, at sagsøgte har handlet uagtsomt.

Sagsøgtes selvstændige påstande skal ikke forstås som indsigelser imod sagsøgerens varemærkeregistreringer i relation til Patent- og Varemærkestyrelsen eller OHIM, men alene som modpåstande med det sigte at forsvare sig overfor sagsøgerens påstande. Der henvises til varemærkeforordningens art. 92, litra d, art.96, 1. og art. 52, 1. Forordningen omtaler ikke, hvem der kan rejse sådanne indsigelser, men sagsøgte har en retlig interesse i sit standpunkt. Og hvem andre end sagsøgte skulle kunne rejse indsigelse i en krænkelssag, anlagt mod sagsøgte. Under en registrerings sag kan enhver rejse indsigelse, jf. varemærkelovens § 23. Det må have formodningen imod sig, at Sø- og Handelsretten vil tiltræde en håndhævelse af et ugyldigt varemærke. Der henvises endvidere til varemærkelovens § 29.

Særlig med hensyn til sagsøgtes første selvstændige påstand (påstand 2) gøres det gældende, at hvis sagsøgeren har ret i, at sagsøgerens varemærke "comma" kan hindre registrering af sagsøgtes "KOMMA", så må det registrerede ordmærke "komma" med AH VIBORG HOLDING ApS som indehaver (bilag B), som er før i tid, udgøre en registreringshindring for sagsøgerens "comma"-mærke (bilag 2) vedr. klasse 35.

Særlig med hensyn til sagsøgtes anden selvstændige påstand (påstand 3) henvises til Rex & Holm A/S' i klasse 25 registrerede varemærke "COMMA" <w>, som var før i tid i forhold til sagsøgerens internationale varemærke "comma," <w>. Eneste forskel mellem mærkerne er tilføjelsen ",," i sagsøgerens mærke. Varemærkelovens § 8 om præklusion, som sagsøgeren har henvist til, kan ikke finde anvendelse, da sagsøgerens ansøgning ikke er indgivet i god tro. Betingelsen om brug igennem 5 år er heller ikke opfyldt.

Retten bemærkninger

Sagsøgtes "KOMMA"-figurvaremærke, hvis lodretstående orddel, "KOMMA", fremstår som en dominerende mærkebestanddel, er foreløbigt registreret i bl.a. vareklasse 35 (detailhandel) for så vidt angår varer, som i alt væsentligt også dækker de varer, som sagsøgte efter det oplyste sælger i sine "KOMMA"-butikker i Århus og Randers.

Varerne - såvel de, der er omfattet af den foreløbige registrering i klasse 35, som de, der sælges i de to butikker - er endvidere for så godt som alles vedkommende direkte sammenfaldende med varer, som sagsøgeren for alle sine fire "comma"-varemærkers vedkommende har registrerede varemærkerettigheder til i vareklasserne 14, 18 og 25. Der foreligger endvidere vareklassesammenfald for så vidt angår vareklasse 35 i relation til sagsøgerens EF-figurmærke, registreret den 14. juni 2005 (bilag 2).

Mærkerne er auditivt og begrebsmæssigt identiske. I visuel henseende fremstår det fremtrædende ordelement "KOMMA" i sagsøgtets mærke og sagsøgerens ordmærke, "comma," samt de fremtrædende ordelementer "comma" i to af sagsøgerens figurmærker meget lig hinanden.

Under de anførte omstændigheder foreligger der varelighed mellem sagsøgtets mærke og alle sagsøgerens mærker og mærkelighed mellem sagsøgtets mærke og i hvert fald de tre af sagsøgerens mærker, der indeholder ordet "comma". Mærkerne er herefter forvekslelige.

Sagsøgtets selvstændige påstande, der udtrykkeligt er nedlagt som modpåstande som et led i sagsøgtets argumentation, angår (påstand 2) sletning af sagsøgerens ordmærke for så vidt angår vareklasse 25 og (påstand 3) sletning af sagsøgerens EF-figurmærke, bilag 2, for så vidt angår vareklasse 35. Allerede fordi en imødekommelse af disse modpåstande ikke ville ændre sagens udfald, der ikke har en registrering af de pågældende varemærker i de vareklasser, som påstås slettet, som forudsætning, finder retten ikke anledning til at tage påstandene under påkendelse.

Særlig med hensyn til sagsøgerens påstand 1 bemærkes, at retten, når de to led i påstandens principale del læses i sammenhæng, ikke finder denne del af påstanden for ubestemt til at kunne tages under påkendelse.

Som en følge af de anførte grunde, og idet det bemærkes, at det for sagens udfald ikke har afgørende betydning, om sagsøgeren har taget et eller flere af sine varemærker i brug i Danmark, tages sagsøgerens påstande 1 og 2, for så vidt angår påstandenes principale led,

samt 3 og 4 til følge, idet det bemærkes, at sagsøgte ikke har fremført anbringender, der specifikt angår sagsøgerens påstande 2 - 4.

Efter sagens omstændigheder findes sagsøgte, der har handlet uagtsomt, at skulle betale et vederlag til sagsøgeren. Vederlaget kan passende bestemmes til 25.000 kr.

Efter sagens udfald skal sagsøgte betale 18.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren, heraf 2.000 kr. til delvis dækning af sagsøgerens udlæg til retsafgift.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Komma I/S v/Bo Schaltz Hansen og Marie Bügel Hartmann tilpligtes at anerkende, at sagsøgtes brug af varemærket og firmanavnet KOMMA er i strid med sagsøgeren, S.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG.'s rettigheder samt til at ophøre med enhver krænkende brug af varemærket og firmanavnet KOMMA.

Sagsøgte tilpligtes at trække varemærkeansøgning nr. VA 2006 03516, KOMMA <figur> tilbage fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

Sagsøgte tilpligtes at slette domænenavnene komma-randers.dk og komma-aarhus.dk.

Sagsøgte tilpligtes at slette firmanavnet KOMMA I/S hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Sagsøgte tilpligtes til sagsøgeren at betale 25.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 17. april 2008.

Sagsøgeren frifindes for sagsøgtes modpåstande, påstand 2 og 3.

Sagsøgte skal inden 14 dage betale 18.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Ole Lundsgaard Andersen

Claus Forum Petersen

Kai Wöldike Bested

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. SØ- og Handelsretten, den