

- JEN

**UDSKRIFT**  
**AF**  
**SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG**

---

**DOM**

Afsagt den 19. marts 2010

**V-117-08**

**Elite Licensing Company SA**  
(advokat Lars Karnøe)

mod

**Elite NYC ApS**  
og  
**House of Scandinavian Care ApS**  
(begge advokat Janne Glæsel)

**Indledning**

Sagen vedrører spørgsmålet, om Elite NYC ApS (herefter Elite NYC) og House of Scandinavian Care ApS (herefter HOSC) ved salg og markedsføring af produkter under varemærket ELITE NEW YORK krænker Elite Licensing Company SA's (herefter Elite Licensing) varemærkerettigheder eller har overtrådt markedsføringsloven.

**Påstande**

Elite Licensing har nedlagt følgende påstande:

1. Principalt:

Elite NYC og HOSC forbydes at producere, markedsføre og/eller sælge produkter omfattet af Niceklassifikationens klasse 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 og 32 og/eller serviceydelser omfattet af Niceklassifikationens klasse 35, 38, 41, 42, 43 og 44, herunder at importere og eksportere, under anvendelse af ordet ELITE som et kendetegn eller del af et kendetegn.

Subsidiært:

Elite NYC og HOSC forbydes at producere, markedsføre og/eller sælge produkter omfattet af Niceklassifikationens klasse 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 og 32 og/eller serviceydelser omfattet af Niceklassifikationens klasse 35, 38, 41, 42, 43 og 44, herunder at importere og eksportere, under anvendelse af varemærket ELITE NEW YORK.

2. Elite NYC skal anerkende, at registreringen af Elite NYC's danske varemærke VR 2004 04138, ELITE NEW YORK <figur> er ugyldig og skal udslettes af Varemærkeregisteret.
3. Elite NYC og HOSC skal in solidum betale et rimeligt vederlag på 562.500 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 28. november 2008.

Elite NYC og HOSC har påstået frifindelse.

### **Oplysningerne i sagen**

#### Elite Licensing Company SA

Elite Licensing Company SA er en del af Elite-koncernen, som blev etableret i 1972 i Paris. Elite-koncernen driver modelbureau og driver herudover merchandiseaktiviteter via Elite Licensing Company SA.

Elite-koncernen åbnede i 1977 et modelbureau i New York, og koncernen har i en periode haft sit hovedkontor på bureauet i New York. Koncernen har i dag bureauer i 36 lande og afholder årligt modelkonkurrencen ELITE MODEL LOOK.

Elite Licensing er med virkning for Danmark indehaver af blandt andet følgende varemærkeregistreringer:

- CTM 000345926, ELITE MODELS FASHION <figur>, klasse 3, 14, 16, 18, 25, 28 og 40 (registreret 7. august 1996):



- CTM 000383109, ELITE MODEL LOOK <figur>, klasse 41 (registreret 23. oktober 1996):



- CTM 000749770, ELITE MODEL LOOK <ord>, klasse 3, 16 og 36 (registreret 11. februar 1998)
- CTM 001469873, ELITE MODELS FASHION <figur>, klasse 8, 20 og 21 (registreret 10. januar 2000):



- CTM 002143915, ELITE MODELS STUDIO <ord>, klasse 42 (registreret 14. marts 2001)
- MP 776586, ELITE MODELS STUDIO <figur>, klasse 3 (registreret 5. marts 2002):



- CTM 003966471, MISS ELITE <ord>, klasse 9 og 18 (registreret 22. juli 2004)
- CTM 004 144961, ELITE MODEL SUN <ord>, klasse 3 og 5 (registreret 19. november 2004)
- CTM 0041 78596, ELITE BEAUTY STUDIO <figur>, klasse 41 og 44 (registreret 25. november 2004):



- CTM 004 747929, ELITE MODELS ACADEMY, klasse 35, 38 og 41 (registreret den 18. november 2005):



Patent og Varemærkestyrelsen afslog den 26. august 2008 designeringen af Danmark af Elite Licensing's internationale registrering nr. 949195 af ordmærket "elite" under henvisning til manglende særpræg for alle varer og tjenesteydelser. Mærket er efterfølgende registreret som figurmærke, men er ikke påberåbt under sagen.

Elite Licensing har i 2004 indgået licensaftaler med blandt andet Société ABC PARTICIPATIONS og JEANNE ARTHES S.A. omfattende parfumerivarer. Af licensaftalerne fremgår royaltysatser mellem 5 og 6 % og minimumroyalties.

Der er fremlagt et omfattende materiale vedrørende modelkonkurrencen Elite Model Look fra 1986 til 2005, herunder for de danske modelkonkurrencer afholdt i 1999, 2004 og 2005 og forskellige presseklip herfra samt artikler fra Berlingske Tidende og magasinet Sirene, idet konkurrencerne i 2004 og 2005 blev holdt sammen med magasinet Sirene. Der er endvidere fremlagt eksempler på brug af mærkerne Elite Beauty Studio, Elite Fashion Academy, Elite Prague, Elite Barcelona, Elite Model Management Stockholm, Elite New Faces

Portugal, Elite Model Fashion, Elite Men's Fashion, Elite Models' Studio og fakturaer fra Elite Model Management fra 2006 og 2007 til formentlig en fransk kunde. Bilagene, bortset fra de sidstnævnte, er udaterede, og det fremgår ikke, i hvilke lande de er anvendt.

Der er endvidere fremlagt udskrift af 21. november 2008 fra produktkatalog fra ELITE WORLD's hjemmeside, udvisende fotos af blandt andet parfume, smykker, solbriller, beklædning og hårplejeprodukter i form af hårbørste og hårtørrer, samt udateret katalog fra en licenstagere vedrørende Elite Model Look parfume, udskrift fra Wikipedia om Elite Model Management, udskrifter fra elitemodels.com og en liste over de 100 Best Global Brands, hvilken liste Elite Licensing ikke figurerer på.

Herudover har der været fremlagt afgørelser i andre sager med indsigelser mod Elite Licensing's mærker, hvor Elite Licensing har argumenteret for, at ordet ELITE er en almindelig engelsk term med svag grad af særpræg.

#### Elite NYC og HOSC

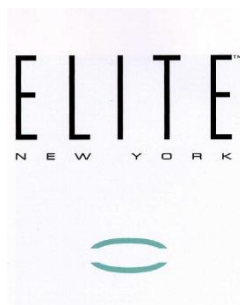
HOSC er stiftet den 22. februar 2002. Selskabets formål er salg, markedsføring og distribution af produkter indenfor kategorien personlig pleje.

Elite NYC er stiftet den 9. september 2006. Selskabets formål er udvikling og markedsføring af og handel med parfume og andre produkter under navnet Elite samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Den 26. april 2003 indleverede HOSC dansk ansøgning for ordmærket ELITE for varer i klasse 3, 21 og 25. Ansøgningen blev afslået af Patent- og Varemærkestyrelsen den 2. juni 2003 under henvisning til manglende særpræg.

HOSC indgav herefter den 13. oktober 2003 ansøgning om registrering af figurmærket ELITE for varer i samme klasser, hvilken ansøgning også blev afslået den 19. november 2003 af Patent- og Varemærkestyrelsen på grund af manglende særpræg.

Elite NYC, c/o HOSC ansøgte den 22. september 2004 Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af figurmærket ELITE NEW YORK for varer i klasse 3 (sæbe, parfumeri, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand), klasse 9 (briller, solbriller), klasse 18 (kuffert, rejsetasker, paraplyer), klasse 21 (beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed, kamme og svampe, børster)) og klasse 25 (beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning). Figurmærket, som blev registreret den 16. december 2004 under nr. VA 2004 0413, ser således ud:



Den 20. juni 2005 indleverede HOSC EU-ansøgning om registrering af figurmærket ELITE NEW YORK for varer i klasse 3, 9, 18 og 25. EU-varemærkeansøgningen, CTM 004502019, blev under sagen overdraget fra HOSC til Elite NYC.

Elite Licensing gjorde den 23. marts 2006 indsigelse mod registreringen af figurmærket ELITE NEW YORK.

OHIM afslog den 13. november 2007 ansøgningen vedrørende ELITE NEW YORK, idet figurmærket fandtes forveksleligt med Elite Licensing's figurmærker Elite Models' Fashion og Elite Models' Studio samt ordmærke Miss Elite. HOSC og Elite NYC fremkom ikke med indlæg under indsigelsessagen og påklagede ikke afgørelsen.

Den 22. september 2008 sendte Elite Licensing via sin varemærkeagent en påkravsskrivelse til Elite NYC med krav om ophør af salg og markedsføring af produkter med navnet ELITE mm. Kravet blev i brev af 8. oktober 2008 afvist af Elite NYC's advokat.

Vedrørende markedsføringen og salget af ELITE NEW YORK-produkter har der været fremlagt udskrifter fra HOSC's hjemmeside, udskrift fra Ugeavisen Varde, udskrift fra hjemmesiden unicare-nordic.com og kvitteringer for køb af ELITE NEW YORK-produkter i Bilka i september 2008.

#### Øvrige oplysninger

Der er fremlagt eksempler fra Patent- og Varemærkestyrelsens praksis, hvoraf det fremgår, at styrelsen i en række tilfælde har registreret "ELITE"-ordmærker fra andre rettighedshavere, men også at styrelsen i en række andre tilfælde har afvist "ELITE"-mærker fra registrering.

Der har endvidere været fremlagt udskrift fra CVR-registeret over andre virksomheder, hvis navn indeholder ordet ELITE, samt udskrift fra Wikipedia med oplysninger om, at New York er en af de fem mode-hovedstæder.

Endelig har der været fremlagt udskrifter af ordbøger og udskrift fra Wikipedia, hvorefter en elite defineres som "den bedste og dygtigste af en bestemt gruppe personer".

### **Forklaringer**

Andrew Gleeson har forklaret, at han er Board Director og Chief Financial Officer hos Elite World, der er moderselskabet i Elite Group. Elite Licensing er et datterselskab. Han beskæftiger sig med finans, legal affairs og administration og har været i koncernen siden 2006. Elite-koncernen beskæftiger sig med tre aktiviteter: modelbureauer under Elite Management, konkurrencen Elite Model Look samt Elite produkter. De sælger ikke som sådan produkter, men giver licens til produkter.

Elite Group blev stiftet i 1972 i Paris og blev hurtigt et internationalt foretagende. Elite blev berømt i 1980'erne og 1990'erne, og da brandet blev stærkt, stiftedes Elite Licensing i 1998 med det formål at være manager af licenser af firmanavnet inden for den generelle modeverden for kvinder.

Elite Group har en samlet omsætning på 36 mio. €, hvoraf 30 mio. € vedrører modelerne, 5 mio. € produkterne og 1 mio. € vedrører modelkonkurrencen.

De har et agentur i Danmark, Elite Copenhagen, der tidligere har været licenstagere. I marts 2009 købte Elite World selskabet, som i dag ejes 100 %. Der var et samarbejde mellem Elite Copenhagen og Scandinavian Models, og Elite Copenhagen var et af de første agenturer fra 1970'erne.

Elites modelkonkurrence startede i 1983. Der afholdes ca. 60 nationale konkurrencer årligt, herunder en national konkurrence i Danmark, som er et godt marked for nye modeller. Efter de nationale konkurrencer afholdes en international konkurrence. Der er licensprodukter primært i Vest-Europa og Nordamerika, og der er netop blevet tegnet Concept Store nr. 250 i Kina. Der sælges kosmetik/parfume i alle disse lande.

Når Elite giver licens, lægger de vægt på, at licens kun gives til kvalitetsprodukter. De kalder det "affordable luxury". De forsøger således at beskytte deres brand image, når de vælger licenstagere, og de holder løbende øje med licenstagerne og holder møder med dem. Licensprodukterne sælges ikke i supermarkeder. De to fremlagte licensaftaler er de eneste to licenser vedrørende shampoo og parfume, der er givet. Han ved ikke, hvor mange produkter

af shampoo og parfume, der er solgt i DK i 2004. Den generelle licensafgift er 5-8 %. Det afhænger af det geografiske område og produktet, om der er en minimumroyalty.

De refererer altid til selskabet og brandet som "Elite". Når der tales om et bureau, tilføjes navnet på byen, f.eks. Elite Copenhagen og Elite New York.

De har et stort antal varemærker, som er registreret i EU. De støder tit på krænkelse eller ansøgninger om varemærker, der ligger tæt på deres mærker. Det er deres politik at reagere på dette, og de bruger årligt omkring 500.000 € i omkostninger herpå.

Elite Copenhagen samarbejdede med Scandinavian Models, som ikke var et modelbureau, men administration for Elite Model. Disse to selskaber solgte ikke produkter, og deres bureauer sælger slet ikke produkter i nogen lande.

Normalt har de sponsorer for konkurrencerne, og co-branding er ret sjælden. De har dog en større co-branding med Rowenta inden for hårpleje. I Danmark har der været co-branding med Sirene. Mange topmodeller er startet i Elites konkurrence, og forbrugerne associerer produkterne med modelbranchen. De sælger drømmen om modeluniverset.

Henrik Olsson har forklaret, at han ejer holdingselskabet Capo Living, som ejer HOSC og Elite NYC. HOSC blev stiftet i 2002 med det formål at drive virksomhed med varemærker inden for personlig pleje, enten ved licens eller med egne varemærker.

Han startede op i HOSC med et samarbejde med Stuhr, hvor han fik licens indenfor hårpleje. Det skabte grundlaget for fremtidige licenser fra blandt andet Hummel og Red Green. Han får mod betaling licens til at bruge disse varemærker, og der kan somme tider være en minimumroyalty. Produkterne sælges via distributører i forskellige lande. I Danmark har han tidligere brugt UNICARE Nordic, men i dag bruger han Frits Schur A/S. Produkterne sælges i butikker med personlig pleje, herunder Magasin, Matas og Dansk Supermarked.

Da hans selskab havde fået know how og fundet gode ingredienser, ville han gerne lave sit eget varemærke. Idéen til navnet ELITE kom sig af, at produktet netop bestod af gode ingredienser. Han ville sælge drømmen om storbyen New York, hvilket der var plads til på markedet, hvor de fleste markedsfører drømmen om Paris. Konceptet Elite NYC blev skabt i 2002.



Han brugte en ekstern designer til at designe mærket. Hun konstruerede nogle bogstaver, der nærmest var et billede, og det var vigtigt at få New York med. Han ønskede elitære produkter, og det skulle afspejles i navnet og produktet, at universet var New York og storbyen. Produkterne skulle fysisk minde om skyskrabere for at lede tanken hen på New York. Derfor er der lavet en speciel emballage, f.eks. på shampooen. Når produkterne stilles sammen, ligner beholderne skyskrabere i New York. Han har i alt 14 produkter inden for parfume og hårpleje. Når der laves nye duftserier, kaldes de noget andet, f.eks. Manhattan, Broadway mv. Det er kernen i kommunikationen, at forbrugeren får drømmen om New York. De har ikke ansigt på deres image, da de ikke vil personificere produktet, så deres image er udelukkende New York.

Han kendte til Elite Models i 2002, men mente ikke, at det var problem i relation til hans egen virksomhed. Der findes også en købmand, der hedder Elite, og en træningsdragt, der hedder Elite. Han så bare ELITE som et kvalitetsstempel for noget, der var godt. Da han havde betalt for at få lavet et kunstnerisk udtryk, ville han endvidere gerne have ELITE registreret som varemærke, men det blev afslået på grund af manglende særpræg. Han kontaktede en advokat og fik at vide, at mærket skulle have særpræg, og han fandt ud af, at han skulle have mere end logoet ELITE. Det passede fint, da ELITE NEW YORK var omdrejningspunktet, og der blev tilføjet NEW YORK og et separationstegn. Produkterne er rosa, hvide og guldfarvede. Duftens karakter bestemmer farven, således at et produkt med rosenduft kommer i en rosafarvet emballage. Han har ikke oplevet, at nogen har forbundet ham med Elite Licensing eller Elite Model Look.

Da han havde opnået dansk varemærkeregistrering, indleverede Zacco på hans vegne en EU-ansøgning. Han opfattede det som en formsag og blev overrasket over, at der kom indsigelser. Han fik det råd at konvertere ansøgningen, og da han ikke er jurist, lyttede han til sin rådgiver.

Elite NYC fremviste ultimo 2005 produkterne for Dansk Supermarked, men de kom først fysisk på hylderne i august 2006. Produkterne sælges i dag i Føtex. Dansk Supermarked har ca. 33 % af det vægtede salg i Danmark. Der er fra august 2006 og til udgangen af 2008 samlet solgt ca. 250.000 produkter. Han er ophørt med slaget på grund af denne sag. Selskabet havde et underskud på en halv million i 2008, og et lille overskud i 2007. Det var ikke en god investering. ELITE NEW YORK sælges kun i Danmark, og hvis man ikke er markedsført

i to-tre store lande, såsom Tyskland, Italien og Spanien, så hænger økonomien ikke sammen. Han er aldrig stødt på Elite Model Fashion og Elite Model Look produkter i Danmark, kun i Frankrig, og ham bekendt er der ikke distribueret sådanne produkter i Danmark.

### **Parternes synspunkter**

Elite Licensing har gjort gældende, at Elite Licensing er indehavere af en familie af varemærker, der er registreret i blandt andet klasse 3, 18 og 25, og som er i konstant udvikling. Alle begynder med ELITE, blandt andet Elite Models Fashion og Elite Model Look, og eneste undtagelse er mærket Miss Elite. Det er dokumenteret, at ELITE-mærkerne er brugt, og sådanne familievaremærker nyder i henhold til praksis fra EU-domstolen en bredere beskyttelse, jf. blandt andet sagen C-234/06 P (Bainbridge), da forbrugerne vil antage, at der er en forbindelse mellem varemærkerne. Elite Licensing og Elite NYC's mærker har samme præfiks, nemlig ELITE, og Elite NYC henviser på sin hjemmeside til, at Elite NYC's produkter udvikles for internationale varemærker og henviser til andre kendte varemærker, hvilket kan give forbrugeren det indtryk, at Elite NYC's produkter er udviklet i samarbejdet med Elite Licensing Company SA.

Elite Licensing's varemærker og Elite NYC's varemærke består alle af det visuelt og auditivt dominerende ord ELITE, efterfulgt af to eller tre ord, der henviser til mode. Elite NYC bruger New York som synonym for mode, og Elite Licensing har tidligere haft sit hovedkontor i New York. Af Wikipedia fremgår endvidere, at New York er en af de fem traditionelle mode-hovedstæder i verden. Selv om der ved forvekslelighedsbedømmelsen skal lægges vægt på en helhedsvurdering, fremstår ELITE som den dominerende, indledende bestanddel i mærkerne. Graden af særpræg for ELITE er uden betydning i denne sammenhæng, idet selv et svagt element kan være en dominerende bestanddel i et varemærke.

Det har ikke betydning for forvekslelighedsbedømmelsen, hvis retten mod forventning måtte finde, at ELITE som bestanddel i sig selv har en ringe grad af særpræg, jf. blandt andet dommen i T-7/04 (Limoncello). For at et mærke ikke har særpræg, skal det være beskrivende, hvilket ikke er tilfældet for ELITE. Ordet ELITE refererer ifølge ordbøgerne til en gruppe personer, og en shampoo er ikke direkte beskrivende for en gruppe af personer. ELITE er alene suggestivt og giver bestemte associationer, hvorfor mærket må have særpræg. Endelig

har WIPO Arbitration and Mediation Center i øvrigt i en lang række afgørelser slået fast, at ELITE og familien af ELITE-varemærker er velindarbejdede i en global kontekst.

Elite NYC's brug af kendetegnet ELITE og ELITE NEW YORK skaber risiko for, at forbrugerne forveksler Elite NYC's produkter med Elite Licensing, og da der endvidere er tale om identiske varer, kan Elite Licensing forbyde Elite NYC's brug af mærket ELITE NEW YORK, jf. varemærkelovens § 4. Elite NYC's registrering er ugyldig efter varemærkelovens § 15.

Sø- og Handelsretten er endvidere ved sin afgørelse af, om der foreligger forvekslelighed i sagen, bundet af den afgørelse, som OHIM har truffet om det samme spørgsmål mellem samme parter den 13. november 2007. Dette synspunkt har støtte i præamblen til EU-varemærkeforordningens betragtning 1-3 og EU-varemærkedirektivets betragtning 8-10. Synspunktet har yderligere støtte i loyalitetsforpligtelsen i fællesskabstraktatens artikel 10 og en række afgørelser fra EU-domstolen, blandt andet C-344/98 (Masterfood). Når der er truffet en afgørelse, må de enkelte medlemsstater følge trop, ellers vil varemærker nyde forskellig beskyttelse i de forskellige lande. Elite NYC har ikke appelleret afgørelsen fra OHIM.

Skulle retten finde, at der ikke foreligger varemærkekrænkelse, gøres det subsidiært gældende, at Elite NYC og HOSC i strid med markedsføringslovens § 1 og 18 har forsøgt at snylte på Elite Licensing's renommé. Elite NYC og HOSC var ved indleveringen af ansøgningen om registreringen af ELITE NEW YORK bekendt med Elite Licensing's velindarbejdede ELITE-varemærker.

Elite NYC og HOSC skal som følge af krænkelserne betale et rimeligt vederlag Elite Licensing. På baggrund Henrik Olssons forklaring må det lægges til grund, at der er solgt 250.000 produkter over tre år. De fremlagte licensaftaler dokumenterer Elite Licensing's sædvanlige licens og minimumslicenser. På denne baggrund forekommer en minimumslicens på 25.000 € pr. år ikke urimelig, og licensafgiften for de tre år kan således opgøres til 75.000 €, svarende til påstandsbeløbet i påstand 3, nemlig 562.500 kr.

Elite Licensing har ikke været bekendt med brugen af mærket ELITE NEW YORK her i landet før juni 2008. I perioden 23. marts 2006 til 13. november 2007 verserede indsigelsessagen mellem parterne ved OHIM i forbindelse med Elite NYC's parallelle EU-varemærkeansøgning vedrørende ELITE NEW YORK. Præklausjonsfristen i varemærkelovens § 8 og passivitetsfristen i § 9 er overholdt, idet Elite Licensing i september 2008 frem-

sendte et påkrav om ophør af brugen af varemærket, dvs. tre måneder efter Elite Licensing var blevet bekendt med forholdet.

Elite NYC og HOSC har gjort gældende, at Elite Licensing ikke med de påberåbte varemærkeregistreringer har opnået eneret til ordet ELITE for varer eller tjenesteydelser i de for sagen relevante klasser. Ordet ELITE er i sig selv uden særpræg, idet det er et beskrivende ord, som betyder "de bedste", og som dermed er egnet til at angive, at et produkt er af en bestemt beskaffenhed. Elite Licensing har selv argumenteret for, at ELITE mangler særpræg i sager, hvor Elite Licensing har været sagsøgt. ELITE kan sammenlignes med ord som "ekspert", "super" og "mini", som også er ord, der angiver noget kvantitativt eller kvalitativt, og som ikke opfylder grundbetingelsen om særpræg. ELITE er et almindeligt ord og et yderst trafikeret mærke. Sådanne almindelige ord skal ikke monopoliseres af en enkelt virksomhed, og der er et betydeligt friholdelsesbehov af ordet, som optræder hyppigt i forskellige sammenhænge.

Elite Licensing's varemærker indeholder foruden ordet ELITE også andre ord eller figurelementer, der har givet mærkerne det til registrering nødvendige særpræg, og det er ikke dokumenteret, at ordet ELITE er brugt i alenestilling.

Det bestrides, at Elite Licensing's mærker nyder en bredere beskyttelse som familiemærker. Ifølge EU-domstolen skal det element, der udgør familiemærket have særpræg, og der skal være en ensartethed i mærkeopbygningen, således at den samme bestanddel gentages. Elite Licensing's mærker opfylder ikke disse betingelser, idet mærkerne ikke er særprægede, og der mangler konsekvens i de figurlige elementer, der er meget forskellige i opbygningen. Herudover er det ikke godtgjort, at de yderligere krav, herunder om reelt brug af mærkerne, er opfyldt, jf. EU-domstolens dom i sag C 234/06 P (Bainbridge).

Patent- og Varemærkestyrelsen har en årelang praksis for at anse ordet ELITE for ikke at have særpræg og har blandt andet afslået designeringen af Danmark i sagsøgers internationale registrering nr. 949195 for ordet ELITE under henvisning til manglende særpræg. Elite Licensing anmoder reelt Sø- og Handelsretten om at lave Patent- og Varemærkestyrelsens årelange praksis om.

OHIM's afgørelse er forkert og kan sammenlignes med en udeblivelsesdom, idet Elite NYC valgte ikke at argumentere sagen. OHIM-afgørelsen vedrørte Elite NYC's EU-

ansøgning, mens nærværende sag vedrører en dansk varemærkere registrering. Det er en kendsgerning, at der ikke er total harmonisering, og EU-varemærkesystemet er et uafhængigt system. Elite Licensing's henvisninger til præambelen i forordningen og varemærkedirektivet og synspunktet om, at enhedssystemet gør afgørelsen bindende for danske domstole bestrides. Enhedssystemet indebærer, at særpræg skal vurderes på alle EU-sprog, og da ELITE efter dansk retspraksis mangler særpræg burde Elite Licensing's EU-mærker, f.eks. Elite Model Look og Miss Elite, slet ikke være registreret.

Sø- og Handelsretten er dermed ikke bundet af afgørelsen og kan anlægge en anden forvekslelighedsvurdering end OHIM, som end ikke selv bundet af sine egne tidligere afgørelser. Vurderingen af særpræg og risikoen for forvekslelighed skal således i denne sag anlægges efter dansk ret.

Figurmærket ELITE NEW YORK er ikke forveksleligt med nogen af Elite Licensing's mærker, og der er ikke risiko for, at forbrugerne opfatter parterne som forbundne på nogen måde. Elite Licensing's mærker relaterer sig til modelverdenen, og det er ELITE MODELS og ikke blot ELITE, der er bindeleddet til omsætningskredsen. Dette univers er radikalt forskelligt fra det univers, ELITE NEW YORK søger at repræsentere.

Elite Licensing's varemærker indeholder som nævnt også andre ord eller figurelementer, der afviger betydeligt fra elementerne i ELITE NEW YORK mærket, hvorfor der ud fra en helhedsvurdering af de visuelle, auditive og begrebsmæssige elementer ikke er en sådan lighed mellem mærkerne, at de er forvekslelige. Det anførte gælder også, selv om Elite måtte antages at have et vist helt beskedent særpræg.

Elite Licensing har ikke løftet bevisbyrden for, at Elite Licensing's varemærker var velindarbejdet forud for registreringen af ELITE NEW YORK. Det materiale, som Elite Licensing har fremlagt, vedrører modeller og modelvirksomhed, og der er ikke dokumenteret velindarbejdedhed i klasse 3. Materiale efter 22. september 2004 kan ikke tages i betragtning.

Elite Licensing har således ikke noget juridisk grundlag for sin påstand om ugyldiggørelse af sagsøgtets varemærke eller grundlag for at kræve brugen af varemærket ELITE NEW YORK ophørt.

Elite NYC og HOSC har heller ikke overtrådt markedsføringsloven. Det materiale, Elite Licensing har fremlagt er af ældre dato eller udateret og vedrører modelkonkurrencer. De fremlagte licensaftaler er først indgået og gældende efter Elite NYC's ansøgning om registre-

ring, og Elite Licensing har ikke dokumenteret en reel og aktuel tilstedeværelse på det danske marked i de relevante vareklasser. Elite NYC og HOSC hjemmesider er endvidere ikke en e-butik til forbrugere, men blot et katalog. Det er ikke muligt at købe produkter via siderne.

Elite Licensing har udvist passivitet ved først at udtage stævning den 28. november 2008, selv om selskabet allerede i juni 2005 var bekendt med og nedlagde indsigelse mod Elite NYC's EU-ansøgning for samme varemærke, og idet Elite NYC lancerede sit produkt i 2007, jf. varemærkelovens §§ 8 og 9.

Elite NYC og HOSC skal ikke betale vederlag, da Elite NYC og HOSC hverken forsætligt eller uagtsomt har krænket Elite Licensing's varemærkeret eller handlet i strid med markedsføringsloven.

### **Sø- og Handelsrettens afgørelse**

Ordet ELITE betyder oprindelig "den bedste og dygtigste af en bestemt gruppe personer", men ordet bruges også som udtryk for noget kvalitativt; at noget er "det bedste". Ordet ELITE er i sig selv ikke særligt distinktivt og har alene en svag grad af særpræg.

Ordet ELITE er den eneste gennemgående bestanddel af Elite Licensing's varemærker, der tillige indeholder andre ord eller figurelementer, der ikke er brugt konsekvent. Elite Licensing's varemærker kan derfor ikke tillægges beskyttelse som familiemærker.

Ved bedømmelse af om, der foreligger forvekslelighed bemærkes, at kun de af Elite Licensing før den 16. december 2004 i klasse 3 registrerede mærker kan indgå i bedømmelsen.

Disse mærker, der alle indeholder ordet model(s) og henholdsvis fashion, studio og look, afviger betydeligt fra elementerne i figurmærket ELITE NEW YORK, idet der må bortses fra den i begge mærker dominerende del Elite, der mangler særpræg.

Ud fra en helhedsvurdering af de synsmæssige, lydmæssige og begrebsmæssige elementer i mærkerne finder retten derfor ikke, at der er en sådan lighed mellem ELITE NEW YORK og Elite Licensing's mærker, at mærkerne er forvekslelige, eller at der antages en forbindelse mellem dem.

Elite NYC's og HOSC's påstand om frifindelse tages derfor til følge.

Efter sagens udfald skal Elite Licensing i sagsomkostninger til Elite NYC og HOSC betale i alt 60.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand.

**Thi kendes for ret:**

Elite NYC ApS og House of Scandinavian Care ApS frifindes.

Inden 14 dage betaler Elite Licensing til Elite NYC ApS og House of Scandinavian Care ApS 60.000 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Bjarne Egedahl

Mette Christensen

Anders Madsen

**(Sign.)**

— — —

**Udskriftens rigtighed bekræftes**

**P.j.v. SØ- og Handelsretten, den 19. marts 2010**