

**UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG**

DOM

Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G. Bernhoft og direktør Lars Krobæk

V 51 08

Escot Fast Ejendom A/S
(Advokat Jacob Thorup Larsen)

mod

Box-1. dk ApS
(Advokat Keld Frederiksen)

Indledning og påstande

Under anbringende af, at Box-1.dk ApS (i det følgende: Box-1.dk), der driver virksomhed med udlejning af depotrum, ved sin registrering og brug af kendetegnene *Box-1.dk* har krænket Escot Fast Ejendom A/S' (I det følgende: Escot) ret til varemærket BOXIT for de samme varer og tjenesteydelser, har Escot nedlagt påstand om, at Box-1.dk skal

1. anerkende at være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnene *Box-1.dk* i forbindelse med udlejning og markedsføring af depotrum,
2. anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18,
2. betale 100.000 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra den 3. juni 2008 og
3. lade varemærket *Box-1.dk* (VR 2008 03842) udslette af varemærke registret.

Box-1.dk har påstået frifindelse, i forhold til påstand 4 subsidiært mod betaling af et mindre beløb

Escot

Escot har siden 2003 drevet erhvervsmæssig virksomhed med udlejning af depotrum til opbevaring af løsøre og salg af tilbehør hertil under ordmærket BOXIT, som Escot med virkning fra den 28. januar 2003 i forbindelse med etableringen af virksomhedens første afdeling i Århus fik registreret som varemærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen bl.a. for klasse 39, udlejning af depotrum, under nr. VR 2003 01390. Escot har endvidere registreret kendetegnene BOXIT A/S som binavn til sit selskabsnavn. Escot har siden etableret afdelinger i Nørresundby, Ålborg, Esbjerg og Odense. Escot agter at udvide sin virksomhed til at ligge i alle større danske byer.

Escot har siden 2003 markedsført BOXIT på bygninger, udlejningstrailere og flyttekasser, på stadions, i forbindelse med reklamer i TV og ikke mindst på virksomhedens hjemmeside, www.BOXIT.dk.

Box.1dk

Box-1.dk påbegyndte i 2006 virksomhed med udlejning af depotrum i Skive under mærket *Box-1*. I forbindelse med, at virksomheden åbnede en afdeling i Viborg, fortsattes driften fra august 2008 i selskabsform under navnet *Box-1.dk ApS*, som blev registreret som selskabsnavn i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 13. August 2008, ligesom ordmærket *Box-1.dk* den 23. oktober 2008 blev registreret som varemærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen for va-

reklasse 39 under VR 2008 03842. Virksomheden har planer om at ekspandere til det midtjyske område, bl.a. til Herning og Silkeborg.

Box-1.dk har siden 2006 benyttet kendetegnene *Box-1* og fra 2008 *Box-1.dk* til overvejende lokal markedsføring ved annoncering 2 til 3 gange ugentligt i Skive Folkeblad samt i Ugeavisen, ved ophængning af bannere på Skive Stadion, ved lokal skiltning og senere tillige på virksomhedens hjemmeside, www.box-1.dk.

Forklaringer

Christian Nielsen har forklaret, at han er hovedaktionær i Escot, der hovedsaglig beskæftiger sig med udlejning af depoter til opmagasinering af løsøre som såkaldt self-storage, hvor lejerne har ubegrænset adgang til hver deres aflåste depotrum. I 2007 og 2008 havde selskabet en omsætning på henholdsvis 15,4 mio. kr. og 10,2 mio. kr., hvoraf overskuddet udgjorde 30-50 %. Faldet i omsætningen i denne periode skyldes opstart af nye aktiviteter.

I 2002 fandt han sammen med en reklamekonsulent på navnet BOXIT. Helt fra virksomhedens start har man anvendt dette mærke bl.a. på virksomhedens hjemmeside på nettet, der, bortset fra mindre ændringer i 2004 og løbende opdateringer, har haft samme indhold og grafiske udformning som i dag. I forbindelse med, at han i februar 2008 blev gjort opmærksom på, at Box-1 drev konkurrerende virksomhed, kunne han på deres hjemmeside på nettet konstatere, at der var tale om en nærmest identisk virksomhed, og at også hjemmesiden i vidt omfang var en kopi af BOXIT's.

BOXIT har også kunder fra Skive og Viborg, hvor Box-1.dk opererer, og Box-1.dk er efter hans opfattelse en konkurrent, der med markedsføringen under sit nuværende mærke frembyder stor forvekslingsrisiko.

Mogens Halborg Jensen har forklaret, at Box-1.dk for 66 %'s vedkommende ejes af Jensen & Jensen Invest ApS, som opkøber og udlejer ejendomme til erhverv, kontor m.v. Box-1.dk driver virksomhed med udlejning af depoter i Skive og Viborg. Man kom i gang med denne form for virksomhed i 2006 i Skive, hvor man havde købt en gammel teknisk skole, der var velegnet til formålet. Han kom selv på navnet *Box-1* og var ikke bekendt med Escots virksomhed på dette tidspunkt. Omsætningen på depotudlejningsdelen er i år 250.000 – 280.000

kr. i Skive og ca. 150.000 kr. i Viborg. Da han i 2008 udvidede forretningsområdet til Viborg, blev virksomheden omdannet til et anpartsselskab og fik en hjemmeside på internettet. Han foretog i den forbindelse søgning på internettet og fandt ordet "box", men kun som betegnelse for almindeligt branchebestemt tilbehør, ikke som navn på eller reklame for nogen virksomhed.

Han husker ikke, hvornår han blev opmærksom på Escots virksomhed, men han har ikke været inspireret af den. Selskabets hjemmeside er designet professionelt, det har han ikke haft noget at gøre med. Efter at have modtaget et brev dateret den 28. februar 2008 fra Escot, der gjorde gældende, at hans firma krænkede Escots ret, ændrede man den røde farve i mærket til orange. Ved besvarelse af telefonopkald siger man: "box ét".

Parternes synspunkter

Escots advokat har gjort gældende, at Escot er først i tid og ret, idet Box-1.dk's mærke er registreret 4½ år efter Escots og 8 måneder efter, at Escot den 28. februar 2008 havde gjort opmærksom på krænkelsen. Brugen af kendetegnene *Box-1.dk* udgør en krænkelse af Escots varemærke BOXIT, idet der er væsentlig lighed mellem de 2 mærker, både auditivt, visuelt og begrebsmæssigt. Lydmæssigt begynder begge mærker med ordet box og har to stavelser, ligesom de begge ender med det 5. bogstav t. Man kan ikke høre forskel på stavelserne it og *ét*. Begrebsmæssigt har ordet BOXIT ingen selvstændig betydning på dansk, og der er således tale om et kunstord med heraf følgende stærkere beskyttelse.

Der er sammenfald mellem de varer og tjenesteydelser, som parterne udbyder, og produktreglen medfører derfor, at kravene til adskillelse mellem mærkerne skærpes. Box-1.dk's hjemmeside er nærmest en kopi af Escots med hensyn opstilling, farvevalg og tekst. Der er klar forvekslingsrisiko.

Sagsøgte har endelig etableret sig i Escots naturlige geografiske udvidelsesområde, hvilket bør tillægges selvstændig betydning, selv om mærkebeskyttelsen er landsdækkende. Sagsøgte har herved samlet set handlet i strid med varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens §§ 1 og 18 og skal som følge af krænkelsen betale et rimeligt vederlag samt erstatning i medfør af Varemærkelovens § 43 og Markedsføringslovens § 20. Der bør i den forbindelse lægges tages hensyn til, at Escots omsætning fra 2003 til 2008 er steget fra 4 mio. kr. til

30 mio. kr. årligt, og at Box-1.dk på tidspunktet for registreringen af sit mærke, havde forsæt til, at Escot anså dette for krænkende.

Registreringen burde ikke være foretaget, og registreringen skal derfor slettes ved dom i medfør af Varemærkelovens § 29, jf. § 22.

Box-1.dk's advokat har gjort gældende, at *Box-1.dk* er registreret i Patent – og Varemærkestyrelsen og som navn i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register uden indsigelser, hvorfor Box-1.dk har været i god tro.

Box-1 driver erhvervsmæssig virksomhed med udlejning af depotrum og udlejning af erhvervslokaler og kontorer uden for de områder, hvor Escot geografisk driver virksomhed. Der er derfor intet kundesammenfald.

Box-1 udlejer bokse, og det er derfor naturligt, at virksomhedsnavnet og varemærket indeholder ordet *box*, der angiver virksomhedens område. Box-1.dk krænker hverken begrebsmæssigt, lydæssigt eller synsmæssigt Escots registrerede mærke BOXIT. Det er ikke muligt at opnå beskyttelse eller eneret til at anvende ordet *box*, der må anses for en almindelig betegnelse, som beskriver et opbevaringssted. Lydæssigt kan Box-1.dk's brug af ordet *box* i sammenhæng med *-1.dk* på ingen måde sammenlignes med Escots anvendelse af samme ord BOX i sammenhæng med bogstaverne IT. Der er heller ikke synsmæssige ligheder mellem mærkerne, da der anvendes forskellige skrifttyper, og Box-1.dk's mærke har *.dk* tilføjet *Box-1*. Der er ingen forvekslingsrisiko. Der er således ikke sket nogen overtrædelse af Varemærkelovens § 4, ligesom der ikke er grundlag for at ophæve Box-1.dk's varemærkeregistrering.

Box-1.dk har heller ikke handlet i strid med god markedsføringsetik jf. markedsføringslovens § 1, eller i strid med markedsføringslovens § 18.

Der er herefter heller ikke grundlag for at tilkende selskabet vederlag eller godtgørelse. Box-1.dk har ikke udvist forsæt eller uagtsomhed. Derimod har Box-1.dk gentagne gange uden held forsøgt at få Escot til at acceptere, at Box-1.dk ApS ændres til et andet lignende navn, f.eks. Box-1-2.dk ApS, Box-2.dk ApS eller Box nr. 1.dk ApS. Box-1.dk har også ændret farverne på sin hjemmeside for at adskille sig mere fra indhold, typografi og opsætning af Escots hjemmeside.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det er ubestridt, at parterne handler med de samme varer og tjenesteydelser, nemlig udlejning af depotrum og hertil knyttet virksomhed.

Det lægges til grund, at Escot med virkning fra 28. januar 2003 har registreret ordmærket BOXIT bl.a. for klasse 39, udlejning af depotrum, og har opbygget en betydelig og voksende virksomhed hermed i en række byer, navnlig i området vest for Storebælt. I den forbindelse har Escot registreret BOXIT A/S som binavn til sit selskabsnavn, ligesom sagsøgeren på sin hjemmeside www.BOXIT.dk og i annoncer mv. markedsfører sig aktivt under dette ordmærke.

Den første stavelse, BOX, kan efter sædvanlig sprogbrug ikke opfattes som synonymt med eller som beskrivende for udlejning af depotrum og hertil knyttet virksomhed. Efterstavelsen IT har på dansk ikke noget selvstændigt meningsindhold. Patent- og Varemærkestyrelsen har derfor med rette fundet, at BOXIT har tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres som varemærke for de pågældende varer og tjenesteydelser.

Det sagsøgte selskab er stiftet i august 2008 bl.a. af Mogens Halborg Jensen, efter at denne i foråret 2008 under kendetegnene *Box-1.dk* havde påbegyndt virksomhed med udlejning af depotrum, og efter at det sagsøgende selskabs advokat ved brev af 28. februar 2008 havde gjort opmærksom på, at brugen af disse kendetegn for udlejning af depotrum krænker sagsøgerens rettigheder til BOXIT. Mogens Halborg Jensen har under hovedforhandlingen forklaret, at det sagsøgte selskab i forbindelse med, at man tager telefonen, siger *Box-ét*, og det lægges til grund, at kunder i daglig tale omtaler det sagsøgte firma som *Box-ét* uden samtidig at sige .dk. Af denne grund, men også fordi begge mærker bruges som domænenavnsangivelse på internettet, må der ved sammenligning mellem de to mærker ses bort fra, at det sagsøgte selskabs navn og ordmærke indeholder den efterstillede angivelse .dk.

Den første stavelse på 3 bogstaver i det sagsøgte selskabs mærke *Box-1* er den samme som den første stavelse på 3 bogstaver i det sagsøgende selskabs registrerede ordmærke BOXIT. Den anden stavelse IT udtales på dansk som it, medens den anden stavelse i sagsøgtes mærke, 1, i daglig tale, også hos det sagsøgte selskab, udtales som *ét*. I praksis er det ganske vanskeligt at høre forskel på udtalen af IT og *ét*. Det gælder ikke mindst, hvis sagsøgerens

mærke i sin helhed udtales på engelsk, således som mange, måske især yngre mennesker, vil være tilbøjelige til, idet ordsammensætningen umiddelbart opfattes som et engelsk ord.

Også efter udformningen og indholdet af Box-1.dk's markedsføring, der meget ligner Escots, er det nærliggende, at kunder vil tro, at der er en forbindelse mellem parterne.

Box-1.dk's brug af kendetegnene *Box-1.dk* findes herefter at krænke Escots rettigheder, jf. varemærkelovens § 4, og Escots påstande 1 og 4 tages til følge.

Escot har til støtte for påstand 2 om overtrædelse af markedsføringsloven alene påberåbt sig Box-1.dk's brug af Escots mærke, og da det er fastslået, at denne brug indebærer en overtrædelse af varemærkeloven, som er den specielle regel, er der ikke anledning til at tage stilling til, om den tillige indebærer en overtrædelse af det almindelige forbud mod brug af andres forretningskendetegn i markedsføringslovens § 18, ligesom der ikke er anført særlige forhold til støtte for, at Box-1.dk tillige har overtrådt den almindelige regel om forbud mod markedsføring i strid med god markedsføringsskik i markedsføringslovens § 1. Box-1.dk findes derfor for påstand 2.

Box-1.dk har taget sine kendetegn i brug og registreret dem som ordmærke i Patent og Varemærkestyrelsen, efter at Escots advokat havde gjort opmærksom på Escots registrering af sit ordmærke. Box-1.dk's varemærkekrænkelse er derfor sket i ond tro, og betingelserne for at pålægge Box-1.dk at betale vederlag til Escot er derfor opfyldt.

Det lægges til grund, at Box-1.dk i forbindelse med sin opstart af virksomhed i flere byer i Jylland har haft fordel af at anvende et mærke, der er identisk med eller i høj grad ligner Escots registrerede ordmærke. Der er ikke forelagt retten årsregnskaber eller andet til belysning af Box-1.dk's omsætning og fortjeneste, og ved vurderingen af vidnet Mogens Halborg Jensens forklaring, hvorefter omsætningen kun har været af begrænset størrelse, må det tages i betragtning, at omsætningen dog har givet Box-1.dk grundlag for at have aktuelle planer om at udvide sin virksomhed til yderligere byer i Jylland, og at Box-1.dk's brug af et mærke, der meget ligner Escots, må antages at have været af betydning for, at Box-1.dk har kunnet påbegynde sin virksomhed i Skive og Viborg. Efter et samlet skøn finder retten på denne baggrund, at Box-1.dk skal betale 50.000 kr. i vederlag og erstatning til Escot.

Efter sagens resultat og omfang skal Box-1.dk endvidere betale 50.000 kr. i sagsomkostninger, heraf 3.900 kr. til dækning af retsafgift og resten til dækning af Escots udgift til advokat.

THI KENDES FOR RET

Box-1.dk ApS skal anerkende at være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnene *Box-1.dk* i forbindelse med udlejning og markedsføring af depotrum og skal inden 14 dage lade varemærke VR 2008 03842 *Box-1.dk* udlette af Patent- og Varemærkestyrelsens register og til Escot Fast Ejendom A/S betale 50.000 kr. med procesrente fra den 3. juni 2008 og 50.000 kr. i sagsomkostninger.

Peter G. Bernhoft

Michael B. Elmer

Lars Krobæk

(Retsformand)

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 21. januar 2010