

- CRI

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 19. november 2010

V-84-09

Staff A/S

(Advokat Annemette Ellermann Holmbom)

mod

Nué I/S

v/ Anne-Dorthe Larsen og Katrine Rabjerg

(Advokat Nanna Wistoft)

Indledning

Sagen vedrører spørgsmålet, om tøjproducenten Staff A/S' varemærkeret til ordmærket nü krænkes ved, at en modebutik kalder sig nué og har en netbutik under domænenavnet nuecph.

Påstande

Staff A/S har nedlagt endelig påstand om, at

1. Det forbydes Nué I/S v/Anne-Dorthe Larsen og Katrine Rabjerg (herefter Nué I/S) at gøre erhvervsmæssig brug af nué alene for den af Nué I/S drevne virksomhed, og at Nué I/S tilpligtes at ophøre med al brug af nué alene som forretningskendetegn for den af Nué I/S drevne virksomhed.
2. Nué I/S tilpligtes at anerkende at have været uberettiget til at anvende betegnelsen nué alene som forretningskendetegn for den af Nué I/S drevne virksomhed.
3. Det forbydes Nué I/S at gøre erhvervsmæssig brug af nuecph, og forretningskendetegn, der indeholder nuecph, for den af Nué I/S drevne virksomhed, og Nué I/S tilpligtes at ophøre med al brug af nuecph som forretningskendetegn for den af Nué I/S drevne virksomhed.
4. Nué I/S tilpligtes at anerkende at have været uberettiget til at anvende betegnelsen nuecph som forretningskendetegn for den af Nué I/S drevne virksomhed.
5. Nué I/S tilpligtes til at betale 200.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 22. december 2009, subsidiært et mindre efter rettens skøn fastsat beløb i rimeligt vederlag og erstatning til Staff A/S.

Nué I/S har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Staff, registrering af Nü og brugen heraf

Staff A/S (herefter Staff) er et selskab med hovedsæde i Randers, der designer, producerer og sælger tøj til kvinder. Selskabet påbegyndte sin virksomhed i 1997, hvor man primært leverede beklædning til frisørbranchen, men siden 1999 har man udviklet og solgt et bredt sortiment af modetøj. Staff driver 4 egne konceptforretninger og har derudover en række forhandlere.

Staff registrerede den 12. november domænenavnet nü.dk hos DK Hostmaster. Med virkning fra den 23. november 2005 har Staff fået registreret ordmærket Nü i klasse 25: beklædning og i klasse 34: detail- og engrosvirksomhed med beklædning. Den 23. november 2005 blev Nü A/S registreret som binavn. Herudover mener Staff at have opnået varemærkeret ved ibrugtagning af et figurmærke alene bestående af ordet nü med den nedenfor viste typografi. Mærket har været anvendt i den nedenfor viste udformning.



Ibrugtagningen af figurmærket skulle være sket ultimo 2005 bl.a. ved korrespondance med firmaet Time Graphic om udformning af kataloger og en messeinvitation. Nué bestrider, at ibrugtagning er sket på dette tidspunkt.

Staff har hidtil ikke brugt nü som enkeltstående ord eller figur i sine kataloger, men varemærket indgår i navnet "nü by staff-woman". Endvidere anvendes varemærket sammen med en rokokolignende udsmykning; dette gjaldt således Staffs katalog for efterår/vinter 2009 og kataloget "the Skagen Issue" vedr. efterår/ vinter 2010. Staffs butikker, herunder en butik i Købmagergade i København, har ligeledes tidligere anvendt "nü by staff-woman" på butiksfacade og skilte, men er på det seneste begyndt at bruge "nü" som enkeltstående ord/mærke på butiksfacade og skilte. Staffs har en hjemmeside under adressen www.nu-woman.dk. På hjemmesiden anvendes flere steder også betegnelsen "nü by staff-woman", bl.a. i forbindelse med det nævnte rokokolignende mønster.

Nué, brugen af nué

Nué I/S er et interessentskab, der ejes af Anne-Dorthe Larsen og Katrine Rabjerg. I juli 2006 begyndte virksomheden at underskrive sig med "Nué I/S"; det skete bl.a. i forbindelse med bestilling af et "webhotel". Staff bestrider ikke, at navnet nué har været brugt fra efteråret 2006, men bestrider, at det har været anvendt som varemærke.

Virksomheden blev påbegyndt i 2007 med en butik på Frederiksberg. Nué I/S forhandler en lang række eksklusive modevarer i butikken på Frederiksberg og via internettet under adressen www.nuecph.com. Herudover sælger Nué I/S eget design under navnene "Love-child 1979" og "nué notes". Til sidstnævnte mærke hører der en hjemmeside under navnet www.nuenotes.com. Herudover leverer Nué I/S egne designs til enkelte andre butikker.

Nué anvender på sin butiksfacade og sine hjemmesider nué med dette udseende:

nué

Om betydningen af ordene nü og nué

Parterne er uenige om, hvorvidt nü og nué har samme sproglige betydning. På fransk betyder "nue" således "højtliggende sky". Ordet nu, i hunkønsform nue – udtalt henholdsvis ny - betyder på fransk derimod nøgen, blottet eller uden tøj på fransk. Det kinesiske ord for kvinde udtales ny.

Om andres omtale af parternes produkter m.v.

Staff er af den opfattelse, at Staffs mærke har omdømme som et "high street" mærke, hvilket bl.a. har været nævnt i Alt for Damerne. Ligeledes har produkter fra Staff og Nué I/S i hvert fald i et tilfælde været omtalt side om side i et modeblad. Staff har vundet dagbladet Børsens såkaldte "Gazelle" pris flere gange.

Forretningen nué har ofte været omtalt i modeblade og andre magasiner og har bl.a. vundet prisen "Byens Bedste Modebutik 2009", der tildeles af internettidsskriftet "Alt om København" på baggrund af en onlineafstemning.

En søgning på internet søgemaskinen Google viser, at nué ikke kommer frem, når man søger på "nü". Det er alene Staffs hjemmesider, herunder vedr. mærket "nü by staff-woman", der kommer frem ved denne søgning. Søger man i Google på nué kommer der alene hjemmesider frem vedr. nué frem.

Forklaringer

Lars Schaksen har forklaret, at han ejer aktierne i og er direktør for Staff. Selskabet blev stiftet den 7. januar 1997. Virksomheden startede med at lave tøj til frisører og havde et koncept, der henvendte sig til ansatte i frisørbranchen. Omkring 1999 besluttede de at satse bredere på at levere tøj til kvinder til salg i detailhandlen. Staff er i dag en virksomhed, der designer, producerer og leverer et bredt sortiment af modetøj til kvinder i de fleste aldersklasser. Staff sælger over hele Danmark og i en række andre lande.

Staffs tøjstil er detaljeret, personlig og avantgardepræget. Selskabet har haft stor succes og har bl.a. har fået i alt 5 "Gazellepriser". I dag sælges Staffs tøj i 190 butikker i Danmark. Herudover er der butikker i hele Nordeuropa, i Dubai, det øvrige Mellemøsten og i Australien.

Omkring årsskiftet 2005/2006 fandt de på navnet nü, da de var i gang med at lancere en ny kollektion. Mærket blev første gang vist på en messe i Bella Centret i februar 2006. Navnet blev valgt efter en længere proces efter bl.a. drøftelser med reklamefolk. Navnet blev valgt under hensyn til genkendelighed, grafik og betydningen af ordet. Han mener at have fået idéen til navnet efter en samtale med en kinesisk leverandør, hvor de talte om, hvordan man siger kvinde på kinesisk. Nü skulle endvidere betyde nøgen på fransk og tyrkisk. Man har valgt at stave nü med tysk umlaut over u'et, fordi det giver et mere skarpt og individuelt præg. Der er dog en del, der har svært ved at udtale navnet med umlaut, og i nogle lande findes umlaut-tegnet ikke på PC-tastaturet.

På messen i Bella Center i februar 2006 viste de ca. 60-70 forskellige styles af en ny kollektion under navnet nü. De havde to forskellige stande til tøj solgt under henholdsvis Staff og nü. Standene lå på forskellige steder i centeret, og der var forskel på den grafik mv., som blev brugt i de to stande. Fra 2006 brugte de også navnet nü som label indsat i tøjet. Den nye kollektion fra primo 2006 solgte godt. Han vil anslå, at der blev solgt for omkring 2-3 mio. kr. på den nævnte messe.

Grunden til, at Staff har udviklet og brandet sig på navnet nü, er, at man ikke har mulighed for at bruge navnet Staff i hele Europa. Staff er kun registreret i Danmark, og i hvert fald i Grækenland bruges navnet af en anden virksomhed. I en indledende omstillingsperiode har de brugt navnet "nü by staff-woman". Grunden til dette er, at det tager tid at lancere et nyt mærke på markedet, og at forhandlere og kunder i en periode må vænnes til, at det tøj, der tidligere hed Staff, fremover hedder nü. Det har hele tiden været meningen, at de ville bruge nü som enkeltstående navn og mærke.

Han blev først i løbet af sommeren 2009 opmærksom på nué, da de hørte, at nué havde vundet en pris som "Byens bedste modebutik".

Han har ikke været fuldt opdateret omkring udviklingen på det danske modemarked, da han har boet i udlandet i en årrække.

Staff har fået telefoniske henvendelser, hvor kunder har spurgt, om de kunne købe produkter fra nué hos Staff. Det skete bl.a. efter et nummer af Alt for Damerne, hvor begge virksomheder var omtalt. Staff har ikke noteret disse telefoniske henvendelser. Han vil tro, at det samme gælder "den anden vej rundt", sådan at nué også modtager henvendelser vedr.

Staffs varer. Der er således risiko for, at kunderne forveksler nü med nué. Han forventer, at problemet ved forveksling vil blive større i fremtiden.

Katrine Rabjerg har forklaret, at hun omkring 2005/2006 planlagde at åbne en butik sammen med Anne Dorte Larsen. Butikken skulle både handle med andre virksomheders mærker og deres egen kollektion af tøj. Deres egne mærker hedder nué notes og lovechild 1979. Butikken åbnede i februar 2007. I butikken sælges alt fra neglelak til kjoler. De fandt på navnet nué, fordi det visuelt passede godt sammen med det budskab om enkelhed, som de ville opbygge butikken på. Idéen om at sætte accent aigu over éet fik de, fordi hendes kæreste hele tiden udtalte navnet med tryk på endelsen som "nue". Samtidig forhindrede accent aigu, at navnet blev forvekslet med det franske ord for "nøgen".

Inden de åbnede butikken, undersøgte de varemærkeregisteret, og det viste sig, at der ikke var navne, som kunne kollidere med navnet nué. De begyndte at bruge navnet omkring sommeren 2006. Da forretningen åbnede i februar 2007, satte de et nué logo på facaden. Deres internetbutik startede i 2008 under domænenavnet nuecph. Domænenavnet havde de allerede købt i 2006.

Anne-Dorte Larsen har forklaret, at nué har fået meget rosende omtale i modeblade og magasiner mv. De vandt prisen Byens Bedste Modebutik uddelt af Alt Om København i 2009 og var også nomineret til prisen i 2010. De to mærker, som de selv designer under navnene nué notes og lovechild 1979, har været udstillet på den ansete Gallery messe i 2008, hvortil virksomheder skal inviteres for at kunne deltage. De har også deltaget på messen i 2009 og 2010, men gennem agenter. Nué-kundesegmentet er såkaldte "fashionister", som ønsker et tilhørsforhold til en eksklusiv butik, hvor man får en luksuriøs oplevelse. Det er typisk veluddannede kvinder, der gerne betaler en høj pris for eksklusive varer. Nué fører kun varer, som Katrine Rabjerg og hun selv har lyst til at gå i.

Hun mener, at der er stor forskel på nués varer og de varer, som Staff sælger under navnet nü. Blandt andet er der stor prismæssig forskel. Mærket "nué notes" har de skabt, fordi de syntes, at der manglede gode varer til rimelige priser. Prismæssigt er nué notes således ikke i high end klassen. Der er stor forskel på, hvilke kunder der handler hos henholdsvis nué og Staff. Måske er der nogen, der handler begge steder, men for størstedelens

vedkommende er der tale om forskellige kundesegmenter. Hun kendte ikke til mærket "nü" eller Staffs virksomhed i øvrigt, før denne sag blev anlagt. Nué koncentrerer sig kun om egentlige konkurrenter, det vil sige butikker, som også fører dyre og eksklusive varer.

Hun har aldrig oplevet, at kunder har forvekslet nué med nü eller Staff i øvrigt. De har således hverken fået telefoniske henvendelser eller e-mail henvendelser, ligesom der ikke er blevet fejlsendt post til dem. Det er meget vigtigt for dem, at de fortsat kan bruge navnet nué. De har opbygget et stort univers med fysisk butik og internetbutik. nué har et godt navn i branchen, herunder især blandt kunderne og i pressen, hvor de er kendt som "nuépigerne". De har lanceret mærket nué notes, fordi det er i god forlængelse af nué-konceptet. De har ikke tænkt sig at åbne mange butikker, men planlægger dog eventuelt at åbne en anden butik under navnet "another nué". Deres egne mærker sælges i enkelte andre butikker.

De leverer kun tøjet til butikker af samme karakter som deres egen, det vil sige dyre og eksklusive modebutikker, som også vedrørende stil passer til nués profil.

Størstedelen af nués omsætning ligger i butikken på Frederiksberg. Hun ønsker ikke at oplyse, hvor stor Nué I/S' omsætning er.

Parternes synspunkter

Staff har gjort gældende, at det er ubestridt, at Staff har registreret ordmærket Nü, længe inden nué påbegyndte sin virksomhed. Den registrerede eneret omfatter varer og tjenesteydelser i kategorierne beklædning og detail og en grosvirksomhed med beklædning.

På dette grundlag kan forvekslelige varemærker forbydes efter varemærkelovens § 4. Ved vurderingen af forvekslelighed skal der ikke foretages en pedantisk detailbedømmelse, men derimod en helhedsbedømmelse. Man må se på de visuelle, begrebsmæssige og fonetiske ligheder, og det er forbrugerens udviskede erindringsbillede, som er afgørende for vurderingen. Vurderingen skal endvidere ikke ske med udgangspunkt i "nü by staff-woman", som Staff tidligere har brugt på facader og i kataloger mv. Det er derimod det registrerede ordmærke og figurmærket nü, der skal bedømmes i forhold til, om Staffs varemærkerettigheder er blevet krænket af nué.

Begge de i sagen omhandlede ord begynder med de samme to bogstaver og er næsten lige lange. Herefter anvendes et skrifttegn, som vi ikke kender på dansk, henholdsvis det tyske "umlaut" og accent äigu. Forveksleligheden øges af, at begge navne staves med små bog-

staver. De afgivne forklaringer viser, at man næsten altid kommer til at udtale begge ord som "ny" eller "nye". Patentankenævnets praksis viser, at der kan foreligge krænkelse af varemærker, hvor de omhandlede ord begynder med samme to eller tre bogstaver, er relativt korte, og hvor udtalen kan være ensartet, selv der også er forskellige endelser på navnene. Også af afgørelser fra Kontoret for Harmonisering i det indre marked (OHIM) viser, at der kan være forvekslelighed mellem korte ordmærker, selvom der er forskelle på mærkerne.

Sø- og Handelsretten er endvidere kompetent til at påse, om domænenavnet nuecph.com strider mod det af Staff registrerede domænenavn nü.dk. Det skyldes, at man ledes til nuecph.com, hvis man søger efter nuecph.dk. Der er et betydeligt friholdelsesbehov for de dele af et domænenavn, der som cph er en betegnelse for en by, et land eller lign.

Derfor er det i realiteten nü, der skal bedømmes overfor nue, ved afgørelsen af, om Nué I/S ved at have registreret nuecph.com har handlet i strid med god domænenavnsskik og dermed overtrådt internetdomænelovens § 12. der henvises herved til EU-Domstolens første instans afgørelse vedrørende varemærket "NL" over for betegnelserne "NLSPORT", "NLJEANS", "NLACTIVE", "NLCollection", (forenede sager T-117/03, T-119/03 og T-171/03). Staff gør derfor gældende at nuecph.com ligger så tæt på nü.dk, at Nué I/S' registrering af dette domænenavn strider mod § 12 i internetdomæneloven.

Det gøres videre gældende, at salget af de mærker af eget design (love child 1979 og nue notes), som forretningen nué sælger, sker gennem forskellige "multibrand-shops", hvilket Staffs produkter også gør. Dette øger risikoen for, at forbrugerne forveksler varerne. Der er desuden ikke grundlag for at opdele kundesegmentet, som Nué I/S gør. Nutidens modekunder handler ofte i forskellige typer forretninger og går på tværs af stilarter og prisklasser, når de køber tøj.

Dette understreges af, at nü og nué har været omtalt i samme modeblade og endda flere gange på samme side. Dette gælder således for artikler i Alt for Damerne. Der er således en høj grad af risiko for, at forbrugerne kan forveksle mærkerne.

Staff har ikke været passiv med hensyn til påtale krænkelsen. Kort efter at Staff fik kendskab til forretningen nué i sommeren 2009, rettede man henvendelse til Nué I/S. Da nué er en lokal butik, kan det ikke bebrejdes Staff ikke at have kendt til nué på et tidligere tidspunkt.

Da Nué I/S ikke har villet oplyse sin omsætning eller i øvrigt oplyse omfanget af krænkelsen, må erstatning og vederlag udmåles skønsmæssigt. Efter motiverne til varemærkeloven skal erstatning og vederlag svare til en hypotetisk licensafgift, som i denne sag må anslås til 150.000 kr. Den markedsforstyrrelse, som er sket ved nués indtog på markedet, og som har resulteret i telefonopringninger til Staff, kan anslås til 50.000 kr.

Nué I/S har gjort gældende, at ordmærker på blot to bogstaver kun kan gives en snæver beskyttelse i varemærkeretlig sammenhæng.

Nué I/S henvender sig til et helt andet kundesegment end Staff. Staffs produkter sælges i 190 butikker i Danmark, og det er et klart tegn på, at man har et bredt kundesegment. Det forhold, at parternes produkter har været omtalt i samme blade, beviser ikke, at der er tale om forvekslelige produkter, da bladene ofte omtaler mange forskelligartede varer i samme nummer.

Bedømmelsen af risikoen for forveksling skal ske på baggrund af det fonetiske og visuelle indtryk, mærkernes særpræg og køberkredsen. Nu er meget snævert beskyttet, da det kun består af to bogstaver, og da kortfattede ord i sagens natur har et mindre særpræg end længere ord, der ofte har en klarere og mere konkret betydning end de meget korte ord. Hverken Staffs ordmærke eller figurmærket er velkendte eller velindarbejdede på markedet.

Forbrugerne på modeområdet er endvidere meget opmærksomme på de forskellige mærkers karakteristika, herunder navnet på mærkerne. Det fremgår af praksis fra OHIM, at figurmærket "Mx" ikke var til hinder for registrering af mærket "MXL", ligesom selv ordmærket EON på tre bogstaver blev tillagt en meget snæver beskyttelse og ikke afskar registrering af mærket "EO". Tilsvarende må "nü" tillægges en meget begrænset beskyttelse. Der bør også lægges vægt på, at det vil være uheldigt af konkurrencehensyn, hvis ordmærker, der kun består af to bogstaver, kan afskære andre virksomheder fra at anvende tre bogstavs mærker og andre forretningskendetegn, hvor et eller to bogstaver er sammenfaldende.

Det følger også af de danske retskrivningsregler § 5, stk. 2, at ord, der ender med en accent ägu, skal have tryk på endelsen. nué er derfor fonetisk helt forskelligt fra nü.

Der er endvidere ikke forvekslelighed mellem domænenavnene nuecph.com og nü.dk. Der må lægges vægt på, at nuecph.com er en helhed, og at der derfor er stor forskel på sta-

vemåde mv. på de to domænenavne. Nué I/S gør gældende, at sager om .com domænenavne ikke reguleres af internetdomæneloven og derfor ikke kan pådømmes under sagen.

Staff må endelig anses for at have udvist passivitet. Staff er en større virksomhed, der bl.a. har medarbejdere i København. Derfor kan det ikke være afgørende, at indehaveren har boet i udlandet. Ved vurderingen af, om Staff har udvist passivitet, må den fulde periode fra 2007, hvor Nué I/S begyndte sin virksomhed, til Staff henvendte sig den 17. september 2009 tages i betragtning.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Staffs registrerede ordmærke og det af Nué I/S anvendte navn for forretningen består af henholdsvis to og tre ord. Varemærker, der alene består af to bogstaver eller andre tegn, har en lavere grad af særpræg. Det forhold, at Staff anvender det tyske "umlaut" tegn over det ene bogstav tilfører efter rettens opfattelse ikke navnet noget væsentligt særpræg. Dette medfører, at selv mindre forskelle i sådanne relative korte ord kan få en anselig betydning. Dette gælder i særlig grad, hvis det mærke, der hævdes at være beskyttet, ikke er meget velkendt eller stærkt indarbejdet på markedet. Mærket "nü" er efter det fremkomne ikke stærkt indarbejdet. Retten lægger i den forbindelse navnlig vægt på, at Staff i hvert fald frem til sommeren 2010 i høj grad har markedsført "nü" i en kombination med andre ord, nemlig som "nü by staff-woman".

Staffs mærke Nü er et enstavelsesord, mens nué er et tostavelsesord. Alene det første bogstav i de to ord er ens. Staffs mærke indeholder det i dansk retskrivning sjældent anvendte ü, hvor overfor står u og é. Der findes derfor ikke at være en synsmæssig lighed.

Nué vil blive udtalt med et u og med tryk på é som en selvstændig stavelse, men Staffs mærke vil blive udtalt som "ny". Der er således heller ikke fonetisk lighed.

Begrebsmæssig synes ingen af ordene at have en klar betydning på dansk eller give associationer til et ord eller begreb.

Herefter findes der ikke at foreligge risiko for forveksling, hvorfor Nué I/S frifindes for påstand 1 og 2.

På baggrund af ovenstående er det rettens vurdering, at heller ikke nués brug af internetdomænet nuecph indebærer en krænkelse af Staffs rettigheder vedr. internetdomænet nü.dk eller mærket nü i øvrigt. Dette gælder uanset, om den sidste del af navnet cph indgår i

vurderingen. På denne baggrund er det ikke nødvendigt at tage stilling til, om tvisten vedrørende internetdomænenavnet skal afgøres efter den danske lov om internetdomænenavne.

Herefter frifindes Nué I/S for påstand 3 og 4.

Efter det oven for anførte frifindes Nué I/S tillige for påstand 5.

Ved fastsættelse af sagsomkostninger er der taget hensyn til sagens udfald, sagens omfang og værdi.

Thi kendes for ret:

Nué I/S ved Anne-Dorthe Larsen og Katrine Rabjerg frifindes.

Staff A/S betaler inden 14 dage til Nué I/S 45.000 kr. til dækning af sagsomkostninger og positive udlæg. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Lisbet Friis

Mette Christensen

Ove Andersen

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

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