

# HØJESTERETS DOM

## afsagt fredag den 24. august 2012

**Sag 128/2010**

(1. afdeling)

Elite Licensing Company SA

(advokat Lars Karnøe)

mod

Elite NYC ApS

og

House of Scandinavian Care ApS

(advokat Janne Glæsel for begge)

I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 19. marts 2010.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Jon Stokholm, Michael Rekling, Hanne Schmidt og Oliver Talevski.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

### **Påstande**

Appellanten, Elite Licensing Company SA (Elite Licensing), har nedlagt følgende påstande:

1. Principalt:

Elite NYC ApS (Elite NYC) og House of Scandinavian Care ApS (HOSC) forbydes at producere, markedsføre og/eller sælge produkter omfattet af Niceklassifikationens klasse 3, 9, 18, 21 og 25, herunder at importere og eksportere, under anvendelse af varemærket ELITE som et kendetegn eller del af et kendetegn.

Subsidiært:

Elite NYC ApS og House of Scandinavian Care ApS forbydes at producere, markedsføre og/eller sælge produkter omfattet af Niceklassifikationens klasse 3, 9, 18, 21 og 25, 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 Varemærkeregistret.

3. Elite NYC og HOSC skal solidarisk betale 562.500 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 28. november 2008.

De indstævnte, Elite NYC og HOSC, har påstået stadfæstelse.

### **Anbringender**

Elite Licensing har gentaget sine anbringender og har yderligere over for Elite NYC's og HOSC's nye anbringende om dokumentation for reel brug af de påberåbte varemærker, jf. herom nedenfor, gjort gældende, at den relevante periode for dokumentation af brug er 17. juni 2005 - 16. juni 2010, hvor Elite NYC og HOSC fremsatte anbringendet om, at Elite Licensing skal dokumentere reel brug. Den fremlagte dokumentation viser, at varemærkerne er taget i brug i denne periode. Der må herved også tages hensyn til dokumentationen for anvendelse af figurmærket ELITE uden tilføjelserne "Models", "Fashion" og "Studio", idet ELITE er udformet på samme grafiske måde som ELITE i de nævnte kombinerede varemærker. Ordmærket ELITE MODEL LOOK blev registreret den 19. februar 2004. Brugspligten vedrørende dette mærke indtrådte således først den 19. februar 2009, dvs. efter sagens anlæg. Det er derfor ikke påkrævet at fremlægge dokumentation for brug af dette varemærke. Desuagtet har Elite Licensing fremlagt dokumentation herfor. Den samlede brug, som er dokumenteret ved de fremlagte bilag, støtter i øvrigt, at der er tale om velindarbejdede og velkendte varemærker.

Elite Licensing har præciserende anført, at der kan nedlægges forbud i forhold til alle de klasser, som Elite Licensings påstand 1 for Højesteret omfatter, idet Elite NYC's danske varemærke er registreret i alle disse klasser.

Elite Licensing har yderligere gjort gældende, at Elite Licensings varemærker er velkendte i flere medlemsstater i EU og dermed nyder beskyttelse som velkendte mærker i hele EU, herunder i Danmark. Det er underordnet, hvilke konkrete varer eller tjenesteydelser varemær-

kerne vedrører, idet et varemærkes velkendthed pr. definition indebærer, at beskyttelsen rækker ud over de konkrete varer og tjenesteydelser, som varemærket er registreret for, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, og varemærkeforordningens artikel 8, stk. 5. For at opnå beskyttelse som et velkendt varemærke er det tilstrækkeligt, at varemærket er velkendt inden for en væsentlig del af Fællesskabets område, jf. EU-Domstolens afgørelse af 6. oktober 2009 i sag C-301/07, Pago International GmbH mod Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH. I den pågældende sag var velkendtheden i Østrig tilstrækkelig til at omfatte hele EU. Konsekvensen af, at Elite Licensings varemærker er velkendte i EU, er, at varemærkerne har en bredere beskyttelse, idet der vil være en større risiko for, at den relevante omsætningskreds vildledes til at tro, at der er en forbindelse mellem Elite Licensings varemærker og Elite NYC's varemærke.

Under forberedelsen for SØ- og Handelsretten frafaldt Elite Licensing anbringendet om, at dets varemærker er velkendte, idet det efter Elite Licensings opfattelse måtte være tilstrækkeligt til at statuere krænkelse, at varemærkerne er velindarbejdede. I mellemtiden har EU-Domstolen truffet den ovennævnte afgørelse, hvori det er slået fast, at den udvidede beskyttelse, som tildeles velkendte varemærker, kan udstrækkes til hele EU, såfremt varemærkerne er velkendte i en væsentlig del af EU. Dette var baggrunden for, at Elite Licensing genintroducerede anbringendet under sagens forberedelse for Højesteret.

Elite NYC og HOSC har gentaget deres anbringender.

Elite NYC og HOSC har yderligere gjort gældende, at Elite Licensing skal dokumentere reel brug af de påberåbte varemærker, jf. herved varemærkelovens § 25 og § 28, stk. 5. Elite NYC og HOSC anmodede i ankesvarskriftet af 16. juni 2010 om tilladelse til at fremsætte dette anbringende, og Højesteret meddelte den 6. oktober 2010 tilladelse hertil. Elite NYC og HOSC har nærmere anført, at det ikke er tilstrækkeligt kun at dokumentere brug af ELITE uden yderligere mærkeelementer. Tilsvarende er brug af figurmærket ELITE i kombination med bestanddele, som ikke er omfattet af de registreringer, som er påberåbt, og som er relevante for sagen, uden betydning. Det bemærkes herved, at det kun er de varemærker, som er ældre end varemærket ELITE NEW YORK, som er relevante for sagen, forudsat at de er registreret i samme klasser som dette varemærke, der har beskyttelse fra ansøgningstidspunktet den 22. september 2004. Den dokumentation, som Elite Licensing har fremlagt, viser en yderst begrænset brug af EF-varemærket ELITE MODEL LOOK for parfume, produkter til hudple-

je/personlig pleje og kosmetik og brug af EF-varemærket ELITE MODELS FASHION for parfume, kosmetik, manicure sæt, ure/smykker, tasker, hårbørster, kamme, sko og undertøj. Derimod er der ikke dokumenteret brug af EF-varemærket ELITE MODELS STUDIO eller brug af EF-varemærket MISS ELITE i de registrerede klasser. Elite Licensing kan derfor heller ikke påberåbe sig nogen udvidet beskyttelse med henvisning til, at varemærkerne er velindarbejdet, indgår i en serie eller udgør familiemærker.

Elite NYC og HOSC har med hensyn til Elite Licensings påstand 1 om forbud præciserende anført, at kun klasse 3 er relevant, idet Elite NYC og HOSC alene har taget varemærket i brug i relation til varer i denne klasse.

Elite NYC og HOSC har protesteret mod Elite Licensings nye anbringende om, at dets varemærker er velkendte. Elite Licensing frafaldt udtrykkeligt dette anbringende i sin replik af 1. april 2009 for Sø- og Handelsretten. Det var først i processkrift IV af 4. marts 2011 for Højesteret, at Elite Licensing genfremsatte dette anbringende. Der blev ikke anmodet om tilladelse til at fremsætte anbringendet for Højesteret, og Elite NYC og HOSC blev først i forbindelse med de skriftlige procedureindlæg klar over, at Elite Licensing gør dette anbringende gældende på ny. Elite Licensings frafald af anbringendet for Sø- og Handelsretten må anses for bindende også under ankesagens behandling, og Højesteret bør i øvrigt ikke tillade anbringendet fremsat, jf. retsplejelovens §§ 383-384.

Elite NYC og HOSC har bestridt, at Elite Licensings varemærker er velkendte i Danmark.

### **Supplerende sagsfremstilling**

#### *Varemærkerne*

I Sø- og Handelsrettens dom er nævnt en række af Elite Licensings varemærker. Herom kan oplyses følgende:

EF-varemærket ELITE MODELS FASHION <figur> (CTM 001469873) blev registreret den 12. april 2002 på grundlag af en ansøgning af 10. januar 2000. Registreringen i klasse 21 omfatter bl.a. ”fitted vanity cases” (beholdere), kamme, hårbørster og svampe.

EF-varemærket ELITE MODELS FASHION <figur> (CTM 000345926) blev registreret den 27. juni 2002 på grundlag af en ansøgning af 7. august 1996. Registreringen omfatter i klasse 3 bl.a. parfumeprodukter, olier, eau de toilette, sæber, shampoo, deodoranter og kosmetik, i klasse 18 bl.a. kufferter, rejsetasker, håndtasker og paraplyer samt i klasse 25 bl.a. beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

EF-varemærket ELITE MODEL LOOK <ord> (CTM 000749770) blev registreret den 19. februar 2004 på grundlag af en ansøgning af 11. februar 1998. Registreringen omfatter i klasse 3 bl.a. de varer, som er nævnt ovenfor vedrørende varemærket ELITE MODELS FASHION.

EF-varemærket MISS ELITE <ord> (CTM 003966471) blev registreret den 25. april 2006 på grundlag af en ansøgning af 22. juli 2004. Registreringen omfatter i klasse 9 bl.a. briller og solbriller til piger og unge kvinder mellem 11 og 16 år samt i klasse 18 bl.a. håndtasker og rygsække, rejsetasker til de nævnte piger eller unge kvinder.

EF-varemærket ELITE MODEL LOOK <figur> (CTM 000383109) blev den 20. december 1999 registreret i klasse 41 på grundlag af en ansøgning af 23. oktober 1996.

EF-varemærket ELITE MODELS STUDIO <ord> (CTM 0022143915) blev den 12. april 2002 registreret i klasse 42 på grundlag af en ansøgning af 14. marts 2001.

Varemærket ELITE MODELS' STUDIO <figur> (MP 776586) blev den 5. marts 2002 internationalt registreret i klasse 3 med virkning for bl.a. Danmark.

EF-varemærket ELITE MODEL SUN <ord> (CTM 004144961) blev den 19. januar 2006 registreret i klasse 3 og 5 på grundlag af en ansøgning af 19. november 2004.

EF-varemærket ELITE BEAUTY STUDIO <figur> (CTM 004178596) blev den 15. februar 2006 registreret i klasse 41 og 44 på grundlag af en ansøgning af 25. november 2004.

EF-varemærket ELITE MODELS ACADEMY <figur> (CTM 004747929) blev den 16. november 2006 registreret i klasse 35, 38 og 41 på grundlag af en ansøgning af 28. november 2005.

Elite NYC's danske varemærke ELITE NEW YORK <figur> blev registreret den 16. december 2004 på grundlag af en ansøgning af 22. september 2004. Registreringen omfatter i klasse 3 sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater og hårvand, i klasse 9 briller og solbriller, i klasse 18 kufferter, rejsetasker og paraplyer, i klasse 21 beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme, svampe og børster samt i klasse 25 beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

#### *Dokumentation for brug*

For Højesteret har Elite Licensing fremlagt omfattende materiale til belysning af brug af Elite Licensings varemærker. Der er i den forbindelse fremlagt en erklæring af 6. oktober 2009 fra Andrew Gleeson, der var direktør for Elite Licensing. I denne erklæring er der henvist til bilag 1-143, hvoraf bilag 101-107 og 109-131 er fremlagt. I erklæringen og bilagene er der oplysninger om, at varemærket ELITE MODELS FASHION i perioden 2005-2009 er anvendt på bl.a. kosmetik og parfumevarer (klasse 3), tasker og kufferter (klasse 18), beholdere ("vanity cases"), kamme, børster og svampe (klasse 21), samt på beklædningsgenstande, herunder undertøj, nattøj, sokker, bukser og t-shirts, og fodtøj (klasse 25).

Om brug af varemærket ELITE MODEL LOOK på parfumevarer, kosmetik og lignende er fremlagt bl.a. billeder med vejledende udsalgspriser for 2005-2006, præsentationsmateriale fra 2005, katalog fra C.E.A.D. Groupe Laurinco for 2007-2008 og oversigt over selskabet Arthes omsætning af produkter i 2007-2009. Den sidstnævnte oversigt omfatter også parfumevarer m.v. vedrørende varemærket ELITE MODELS FASHION. Om brug af varemærket ELITE MODELS FASHION på hårbørster er der bl.a. fremlagt en reklame fra 2007 i det franske magasin Biba.

#### *Aftaler om licens*

Elite Licensing har fremlagt to licensaftaler fra 2004 vedrørende varer i klasse 3.

Af den ene licensaftale, som blev indgået med Societé ABC PARTICIPATIONS, fremgår, at licenshaveren i årene 2004-2007 skulle betale en minimumslicensafgift mellem 500.000 og 750.000 euro og derudover et vederlag på 5-6 % af omsætningen.

Af den anden licensaftale, der blev indgået med Jeanne Arthes S.A., fremgår, at licenshaveren i årene 2004-2009 skulle betale en minimumslicensafgift mellem 150.000 og 200.000 euro og derudover et vederlag på 6 % af omsætningen.

#### *OHIM's afgørelse*

OHIM (Office for Harmonization in The Internal Market) afslog den 13. november 2007 Elite NYC's ansøgning om registrering af figurmærket ELITE NEW YORK som et EF-varemærke. Det hedder i afgørelsen bl.a.:

#### “b) Comparison of the signs

In determining the existence of likelihood of confusion, trade marks have to be compared by making an overall assessment of the visual, phonetic and conceptual similarities between the marks. The comparison must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components (cf. Judgment of the Court of Justice, Case C-251/95 *Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport* [1997] OJ OHIM 1/98, p. 91, paragraph 22 et seq.).

The signs to be compared are:

- 1) [ELITE MODELS FASHION]
- 2) [ELITE MODELS STUDIO]
- 3) MISS ELITE

...

The earlier trade mark is protected in the European Union and more particularly in Benelux, Spain and France. Therefore, it is the impression that the signs make on the public in the European Union and their meaning and pronunciation in the languages spoken in the European Union which are relevant for their comparison.

Both the sign applied for and the earlier signs are composite marks. A composite mark cannot be regarded as being similar to another trade mark which is identical or similar to one of the components of the composite mark, unless that component forms the dominant element within the overall impression created by the composite mark. That is the case where that component is likely to dominate, by itself, the image of that mark which the relevant public keeps in mind, with the result that all the other components of the mark are of little importance within the overall impression created by it.

Visually, the conflicting signs coincide in the word “ELITE” which by its position at the beginning of the signs and size is particularly striking and eye catching. These earlier signs and the one applied for are followed by different verbal elements written underneath the principal element “ELITE” in smaller characters. The sign applied for, differs also by the presence of the figurative element, although not being particularly striking. Therefore, the figurative element is of less importance in the overall impression of the sign. Consequently, given the identity of the verbal element ELITE, its size and position in the conflicting signs, the Office considers that the marks are visually similar and that this finding is not overcome by the presence of the figurative element or the rest of the verbal elements.

Aurally, the marks have the word “ELITE” in common. Moreover, it is reasonable to

assume that the relevant public will refer to the signs in question only by the word “ELITE” because the verbal elements “MODELS’ FASHION” and “MODELS’ STUDIO” of the earlier signs and “NEW YORK” of the application are written in smaller characters and will be perceived of secondary importance in comparison with the common word “ELITE”. It must be therefore concluded that the signs are very similar aurally; they are even identical in the event of both being pronounced as “ELITE”.

Conceptually, as follows from the analysis above, the relevant consumer is able to perceive the word “ELITE” denoting a privileged minority. The signs are thus conceptually highly similar as far as the signs in conflict contain the same idea of “ELITE”.

c) Overall assessment on the likelihood of confusion

It constitutes a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) CTMR if there is a risk that the public might believe that the goods or services in question, under the assumption that they bear the marks in question, come from the same undertaking or, as the case may be, from economically-linked undertakings (See Canon, paragraph 29)

Likelihood of confusion must be assessed globally, taking into account all the circumstances of the case. Likelihood of confusion implies some interdependence between the relevant factors, and in particular a similarity between the trade marks and between the goods or services. Accordingly, a lesser degree of similarity between the goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa. Furthermore, the more distinctive the earlier mark, the greater the risk of confusion. Marks with a highly distinctive character, either *per se* or because of the reputation they possess on the market, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character. (See *Canon*, paragraph 17 et seq.)

For the purposes of that global appreciation, the average consumer of the category of products concerned is deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect. However, account should be taken of the fact that the average consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between the different marks but must place his trust in the imperfect picture of them that he has kept in his mind. It should also be borne in mind that the average consumer’s level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question (Judgment of the Court of Justice Case C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV*, OJ OHIM No 12/1999, p. 1585, paragraph 26).

To conclude, the signs in dispute have been found visually, phonetically and conceptually similar while the goods in comparison have been found identical or similar.

Therefore, taking into account all the relevant factors of this case and the interdependence principle in particular, it is concluded that there is a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) CTMR as regards the goods involved on the part of the public in the European territory and in particular in Benelux, France and Spain in which the earlier marks are protected. Consequently, the opposition based on Article 8(1)(b) CTMR must be upheld.



As the earlier French trade mark No 13 122 417, the earlier international trade mark No 660 191 and the CTM No 3 966 471 leads to the success of the opposition and to the rejection of the contested Community trade mark application for all the goods against which the opposition was directed, there is no need to examine the other earlier right invoked by the opponent (see the above mentioned Judgment of the Court of First Instance of 16.09.2004 in case T-342/02 "MGM").

Bearing in mind the above, it would be redundant and contrary to procedural economy to assess the evidence of well-known character of the opponent's marks. In fact, a possible well-known character and consequent high distinctiveness of the earlier mark could not but reinforce the above finding as far as identical goods are concerned."

## **Højesterets begrundelse og resultat**

### *Det nye anbringende om velkendthed*

Højesteret tillader ikke, at Elite Licensing Company SA (Elite Licensing) fremsætter anbringendet om velkendthed, jf. retsplejelovens § 383 og § 384. Der er herved lagt vægt på, at Elite Licensing udtrykkeligt frafaldt at gøre anbringendet gældende for Sø- og Handelsretten, og at Elite Licensing først gjorde anbringendet gældende på ny i sit processkrift IV af 4. marts 2011 kort før forberedelsens afslutning i Højesteret.

### *De relevante varemærker*

Elite NYC ApS (Elite NYC), c/o House of Scandinavian Care ApS (HOSC), fik den 16. december 2004 på grundlag af en ansøgning af 22. september 2004 registreret varemærket ELITE NEW YORK <figur> som dansk varemærke i klasse 3 (sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater og hårvand), i klasse 9 (briller og solbriller), i klasse 18 (kufferter, rejsetasker og paraplyer), i klasse 21 (beholdere, kamme, svampe og børster) og i klasse 25 (beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning).

Elite Licensing har registreret en række varemærker. Ikke alle disse varemærker har prioritet forud for varemærket ELITE NEW YORK, men alene de varemærker, som er registreret før den 22. september 2004, eller hvor der er ansøgt om registrering inden denne dato, og hvor der senere er sket registrering, jf. herved artikel 8, stk. 2, litra b, i varemærkeforordningen (Rådets forordning nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (tidligere Rådets forordning 40/94 af 20. december 1993)) og varemærkelovens § 7 sammenholdt med § 26. Det drejer sig bl.a. om EF-varemærket ELITE MODELS FASHION <figur>, der blev registreret den 12. april 2002 i klasse 21 for bl.a. "fitted vanity cases" (beholdere), kamme, hårbørster og

svampe. Det drejer sig endvidere om EF-varemærket ELITE MODELS FASHION <figur>, der blev registreret den 27. juni 2002 i klasse 3 for bl.a. parfumeprodukter, olier, eau de toilette, sæber, shampoo, deodoranter og kosmetik, i klasse 18 for bl.a. kufferter, rejsetasker, håndtasker og paraplyer, og i klasse 25 for bl.a. beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Det drejer sig desuden om EF-varemærket ELITE MODEL LOOK <ord>, som den 19. februar 2004 blev registreret i klasse 3 for bl.a. de varer, som er nævnt ovenfor vedrørende varemærket ELITE MODELS FASHION. Det drejer sig herudover om EF-varemærket MISS ELITE <ord>, som den 25. april 2006 – på baggrund af en ansøgning af 22. juli 2004 – blev registreret i klasse 9 for bl.a. briller og solbriller til piger og unge kvinder mellem 11 og 16 år og i klasse 18 for bl.a. håndtasker, rygsække og rejsetasker til de nævnte piger eller unge kvinder.

#### *Dokumentation for brug*

Højesteret tillod den 6. oktober 2010, at Elite NYC og HOSC fremsatte et nyt anbringende om, at Elite Licensing ikke har dokumenteret brug af de påberåbte varemærker. Elite NYC og HOSC havde i ankesvarskriftet af 16. juni 2010 anmodet om tilladelse til at gøre dette anbringende gældende.

På det tidspunkt, hvor Elite NYC og HOSC gjorde anbringendet gældende, var brugspligten vedrørende EF-varemærket MISS ELITE ikke indtrådt. Dette varemærke blev som nævnt registreret den 25. april 2006. Efter artikel 15, stk. 1, i varemærkeforordningen skal der gøres brug af et EF-varemærke inden 5 år efter registreringen. 5-års fristen udløb således umiddelbart før afslutningen af sagens forberedelse for Højesteret. Højesteret finder herefter, at der ikke under denne sag skal tages stilling til, om der er dokumenteret reel brug med hensyn til varemærket MISS ELITE.

Med hensyn til spørgsmålet om dokumentation for reel brug af de påberåbte varemærker i øvrigt finder Højesteret det efter bevisførelsen godtgjort, at varemærkerne ELITE MODEL LOOK og ELITE MODELS FASHION i perioden 2005-2009 var taget i brug i Fællesskabet med hensyn til bl.a. parfume og kosmetik og ELITE MODELS FASHION tillige med hensyn til bl.a. tasker, herunder rejsetasker, beholdere ("vanity cases"), kamme, hårbørster og svampe samt beklædningsgenstande og sko, jf. herved artikel 51, stk. 1, litra a, i varemærkeforordningen (tidligere artikel 50, stk. 1, litra a), og varemærkelovens § 28, stk. 3 og 5.

### *Forvekslingsrisiko*

Elite Licensing har gjort gældende, at der er risiko for forveksling mellem varemærkerne, jf. varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, litra b, og varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, jf. § 15, stk. 1, nr. 2, og at OHIM's afgørelse af 13. november 2007 vedrørende Elite NYC's ansøgning om EF-varemærkeregistring, er bindende under denne sag.

Efter Højesterets opfattelse er der ikke grundlag for at anse OHIM's afgørelse for bindende for Højesterets afgørelse af spørgsmålet om forvekslingsrisiko under denne sag.

Elite Licensing har taget figurmærkerne ELITE MODELS FASHION og ordmærket ELITE MODEL LOOK i brug i klasse 3, 18, 21 og 25 for varer, som svarer til eller har stor lighed med de varer, som Elite NYC's varemærke ELITE NEW YORK er registreret for. Elite Licencings ordmærke MISS ELITE er endvidere registreret i klasse 9 for bl.a. solbriller og briller svarende til, hvad varemærket ELITE NEW YORK er registreret for i denne klasse. Det er herefter relevant at undersøge, om varemærkerne ligner hinanden så meget, at der efter de regler, der er nævnt ovenfor, er risiko for forveksling. Det bemærkes herved, at ordet "elite", som indgår i varemærkerne, ikke kan anses for en beskrivelse af varenes beskaffenhed, og at der efter Højesterets opfattelse ikke er grundlag for at se bort fra dette ord ved bedømmelsen af varemærkernes lighed.

Det omstridte varemærke ELITE NEW YORK blev registreret som figurmærke. Ved bedømmelsen af den visuelle lighed mellem dette mærke og de forud prioriterede figurmærker registreret af Elite Licensing (ELITE MODELS FASHION) finder Højesteret, at den grafiske udformning af ordet "elite" i Elite Licencings mærker isoleret set adskiller sig væsentligt fra den grafiske udformning af samme ord i Elite NYC's mærke. Ved en bedømmelse af helheden i mærkerne finder Højesteret imidlertid, at det – både for så vidt angår Elite Licencings mærker og Elite NYC's mærke – er visuelt særligt fremtrædende, at ordet "elite" udtrykkes. Højesteret har herved lagt vægt på placeringen af ordet "elite", bogstavernes størrelse og skrifttypen i forhold til den øvrige del af mærkerne. De ord, som "elite" følges af, er i alle mærkerne – på grund af deres placering, størrelse og skrifttype – ikke så iøjnefaldende. Disse efterfølgende forskellige ord og de øvrige efterfølgende grafiske elementer er derfor efter Højesterets opfattelse af mindre betydning for det visuelle helhedsindtryk, som figurmærkerne efterlader. Samlet set finder Højesteret, at figurmærkerne ELITE MODELS FASHION og figurmærket ELITE NEW YORK har nogen visuel lighed. Ud fra samme synspunkter fin-

der Højesteret, at der er nogen visuel lighed mellem ordmærkerne ELITE MODEL LOOK og MISS ELITE på den ene side og figurmærket ELITE NEW YORK på den anden side. Dette gælder selv om ordet "elite" ikke står i begyndelsen af ordmærket MISS ELITE, idet ordet "elite" også i dette mærke må anses for det mest fremtrædende.

Ud fra et fonetisk synspunkt har alle de nævnte varemærker ordet "elite" til fælles, og efter Højesterets opfattelse må det under hensyn til det, som er anført ovenfor, lægges til grund, at dette ord har afgørende betydning for det helhedsindtryk, som varemærkerne efterlader i fonetisk henseende. Der er derfor ud fra en fonetisk synsvinkel betydelig lighed mellem mærkerne, hvorved bemærkes, at ordet "elite" udtales på samme måde i alle varemærkerne.

Ud fra en begrebsmæssig synsvinkel er der efter Højesterets opfattelse også betydelig lighed mellem varemærkerne, idet ordet "elite" efterlader det indtryk, at varerne er beregnet for de bedste eller dygtigste personer, eller at varerne hører til det bedste inden for den pågældende type af varer.

I helhedsbedømmelsen af, om de beskrevne ligheder mellem varemærkerne skaber risiko for forveksling, må indgå med betydelig vægt, at der som nævnt er tale om varemærker vedrørende varer, som er identiske eller i hvert fald har en høj grad af lighed.

Herefter finder Højesteret efter en samlet vurdering, at der er risiko for forveksling, jf. artikel 9, stk. 1, litra b, i varemærkeforordningen og varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, samt varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

#### *Passivitet eller lignende*

Højesteret har ikke grundlag for at fastslå, at Elite Licensing på grund af passivitet eller lignende har fortabt sin ret til at anfægte brugen og registreringen af varemærket ELITE NEW YORK, jf. artikel 54, stk. 2, i varemærkeforordningen (tidligere artikel 53, stk. 2) og varemærkelovens § 8 og § 9. Højesteret har lagt vægt på, at Elite Licensing ikke har tålt brugen af varemærket ELITE NEW YORK i fem på hinanden følgende år, og at det må lægges til grund, at Elite Licensing først blev bekendt med Elite NYC's og HOSC's brug af varemærket ELITE NEW YORK i sommeren 2008, hvilket Elite Licensing reagerede over for i september 2008, hvorefter der blev anlagt retssag i november 2008.

### *Forbud, ugyldighed og udsletning*

Elite Licensings påstand 1 går principalt ud på, at det skal forbydes Elite NYC og HOSC at anvende varemærket ELITE som et kendetegn eller del af et kendetegn. Det må imidlertid efter bevisførelsen lægges til grund, at Elite NYC eller HOSC ikke har gjort erhvervmæssig brug af tegnet ELITE alene. Elite Licensing har endvidere ikke ret til at forbyde anvendelsen af ordet "elite" som en del af et kendetegn, men kun i de tilfælde, hvor der er forvekslingsrisiko. Højesteret kan derfor ikke give Elite Licensing medhold i påstand 1, således som den principalt er formuleret.

Hvad angår påstand 1, som den subsidiært er formuleret, lægger Højesteret til grund, at påstanden angår forbud mod anvendelse af varemærket ELITE NEW YORK. Dette varemærke har Elite NYC som nævnt ovenfor registreret for nogle varekategorier i en række klasser og taget i brug for varer i klasse 3.

Elite NYC og HOSC har gjort gældende, at der i givet fald alene kan nedlægges forbud vedrørende varer i klasse 3, fordi der ikke er sket erhvervmæssig brug af varemærket med hensyn til varer i de andre registrerede klasser. Da varemærket ELITE NEW YORK imidlertid tillige er registreret i andre klasser, finder Højesteret, at forbuddet kan udstrækkes til alle de kategorier af varer, som Elite NYC har registreret varemærket for. Forbuddet kan på den anden side ikke udstrækkes til kategorier af varer i de pågældende klasser, som varemærket ikke er registreret for. I det beskrevne omfang tages påstand 1, som den subsidiært er formuleret, til følge som fastsat nedenfor.

Under hensyn til det ovenfor anførte om forvekslingsrisikoen tager Højesteret Elite Licensings påstand nr. 2 om ugyldighed af registreringen af varemærket ELITE NEW YORK og om udsletning af mærket i Varemærkeregistreret til følge, jf. varemærkelovens § 28, stk. 1.

### *Rimeligt vederlag*

Højesteret lægger til grund, at Elite NYC og HOSC tog initiativ til registrering af varemærket ELITE NEW YORK uden at undersøge nærmere, om dette ville være i strid med de EF-varemærker, som Elite Licensing havde registreret. Det bemærkes herved, at Henrik Olsson efter sin forklaring i 2002 var bekendt med modelbureauet Elite Models. Det lægges videre til grund, at Elite NYC og HOSC gjorde brug af varemærket ELITE NEW YORK også efter, at Elite Licensing i begyndelsen af 2006 havde fremsat indsigelse mod ansøgningen om registre-

ring af varemærket som EF-varemærke. Under disse omstændigheder finder Højesteret, at Elite NYC og HOSC på en ansvarspådragende måde har krænket Elite Licensings varemærket, således at de solidarisk skal betale et rimeligt vederlag herfor, jf. varemærkelovens § 43, stk. 1.

Størrelsen af vederlaget må fastsættes under hensyn til Henrik Olssons forklaring om, at der fra august 2006 til udgangen af 2008 samlet er solgt ca. 250.000 produkter under anvendelse af varemærket ELITE NEW YORK. Der må endvidere tages hensyn til de foreliggende oplysninger om den licensafgift, som Elite Licensing har opkrævet hos to af sine licenstagere. Højesteret fastsætter herefter skønsmæssigt vederlaget for perioden 2006-2008 til 250.000 kr.

#### *Sagsomkostninger*

Sagsomkostningerne er fastsat til dækning af advokatudgift for begge retter med 150.000 kr. og til forholdsmæssig dækning af retsafgift for begge retter med 15.760 kr., i alt 165.760 kr. Der er ved fastsættelsen af udgiften til advokatbistand taget hensyn til sagens udfald og omfang.

### **Thi kendes for ret:**

Elite NYC ApS og House of Scandinavia Care ApS forbydes under anvendelse af varemærket ELITE NEW YORK at producere, markedsføre og/eller sælge, herunder importere eller eksportere, følgende varer omfattet af Niceklassifikationen:

Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater og hårvand.

Klasse 9: briller og solbriller.

Klasse 18: kufferter, rejsetasker og paraplyer.

Klasse 21: beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme, svampe og børster.

Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Elite NYC ApS skal anerkende, at registreringen af Elite NYC ApS' danske varemærke VR 2004 04138, ELITE NEW YORK <figur>, er ugyldig og skal udslettes af Varemærkeregistret.

Elite NYC ApS og House of Scandinavian Care ApS skal solidarisk til Elite Licensing Company SA betale 250.000 kr. med procesrente fra den 28. november 2008.

I sagsomkostninger for SØ- og Handelsretten og Højesteret skal Elite NYC ApS og House of Scandinavian Care ApS solidarisk til Elite Licensing Company SA betale i alt 165.760 kr.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.