

- MKO

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 6. april 2017

V-24-16

ECCO Sko A/S

(advokat Claus Barrett Christiansen)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(advokat Henrik Nedergaard Thomsen)

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen er anlagt den 17. maj 2016 og angår ECCO Sko A/S's indsigelser imod, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker har stadfæstet tre afgørelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen om tilladelse til registrering af tre forskellige varemærker for virksomheden EKKOfonden.

ECCO Sko A/S har nedlagt følgende påstande:

Påstand 1

Ankenævnet tilpligtes at anerkende, at foreløbig varemærkeregistrering VR 2013 02946 EKKOFONDEN (w) skal nægtes endelig registrering for alle ansøgte tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45, subsidiært for en eller flere af de ansøgte tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45.

Påstand 2

Ankenævnet tilpligtes at anerkende, at foreløbig varemærkeregistrering VR 2014 00599 EKKO FONDEN (fig) skal nægtes endelig registrering for alle ansøgte tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45, subsidiært for en eller flere af de ansøgte tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45.

Påstand 3

Ankenævnet tilpligtes at anerkende, at foreløbig varemærkeregistrering VR 2014 00600 EKKO FONDEN (fig) skal nægtes endelig registrering for alle ansøgte tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45, subsidiært for en eller flere af de ansøgte tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning til Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Oplysninger i sagen

ECCO Sko A/S (ECCO) er stiftet i 1963 og er en førende producent af fodtøj i Danmark. Ifølge oplysninger fra ECCO er virksomheden herudover den tredjestørste producent af fritidssko i verden og den fjerdestørste producent af golfsko. ECCO har over 20.000 ansatte og solgte i 2012 ca. 20 mio. par sko på verdensplan via ca. 4.000 brandshops i omkring 90 lande. Samtlige ECCO's produkter er påført ECCO's varemærke.

ECCO er indehaver af en række nationale og EU-varemærker med gyldighed for Danmark, herunder:

- VR 2003 00717 ECCO (fig), kl. 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28, 35, 36 og 41
- VR 2002 03460 ECCO (fig), kl. 3, 18, 25 og 35
- CTM 002282168 ECCO (w), kl. 9, 24 og 35
- CTM 008626954 ECCO (w), kl. 3, 9, 18, 21, 25, 28, 35, 36 og 41
- CTM 002967040 ECCO (fig), kl. 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28, 35 og 36
- CTM 003477684 ECCO (fig), kl. 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28, 35, 36, 41

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond, der er stiftet den 14. juni 2013 og har adresse i Hjørring.

Efter oplysningerne i Erhvervsstyrelsen er *EKKOfondens* formål følgende:

”... at erhverve fast ejendom, biler samt driftsmidler- og inventar, herunder udlejning af disse, at yde pædagogiske tilbud, herunder socialpædagogiske tilbud, af enhver art til vanskeligt stillede borgere i Danmark, at sælge service- og konsulentytelser inden for det pædagogiske område, herunder det socialpædagogiske, og at være videns- og udviklingsskabende indenfor det pædagogiske, herunder det socialpædagogiske, område.”

Det fremgår endvidere, at fondens branchekode er ”872010 Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap”, og at der i 2014 var mellem 50 og 99 ansatte i fonden.

Parterne i denne sag har oplyst, at *EKKOfonden* er blevet orienteret om, at sagen verserer, men at fonden ikke formelt er procestilvarslet og heller ikke selv har valgt at intervenere i sagen. *EKKOfonden* er således ikke part i nærværende sag.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har fremlagt en udskrift af fondens hjemmeside, hvor der blandt andet oplyses følgende om *EKKOfondens* og dens arbejde:

”EKKOfondens arbejde falder inden for den kategori, der kaldes socialpsykiatrien, hvilket kan oversættes til ”socialt arbejde med sindslidende”.

Vi er en erhvervsdrivende fond, der består af i alt syv afdelinger: seks botilbud og en fælles administration. Vores speciale er botilbud efter Servicelovens § 107.

EKKOfonden er selvejende med forbud mod, at fondens midler kan gå tilbage til den eller de personer, der har stiftet fonden, ligesom stifter ikke må have bestemmende indflydelse.

Fondens økonomi er ”cirkulær”, dvs. at pengene bliver i fonden og kun kan anvendes i overensstemmelse med formålet, som er udtrykt i vedtægterne. Der er ingen mulighed for ”udbytte”, overskudsbetaling e.lign. Denne form sikrer på meget enkel vis, at midlerne udelukkende anvendes til formålet samtidig med at formålet også er at drive virksomhed.

Med denne struktur har vi valgt, at adskille de administrative opgaver fra de socialpædagogiske opgaver og i stedet samle dem i en fællesfunktion. På den måde kan medarbejderne i de forskellige botilbud fokusere på vores beboere. Fællesfunktionen varetager alle de opgaver, som er af mere organisatorisk og administrativ karakter.”

Sagens forløb ved Patent- og Varemærkestyrelsen

EKKOfonden indgav den 2. oktober 2013 ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af ordmærket ”EKKOfonden” i klasserne 35, 36, 43, 44 og 45.

Den 18. oktober 2013 indgav EKKOfonden ansøgning for de to nedenstående figurmærker også i klasserne 35, 36, 43, 44 og 45.

EKKOfonden

EKKOfonden

I starten af 2014 gjorde ECCO indsigelser mod EKKOfondens registreringer for både ordmærket og de to figurmærker.

Patent- og Varemærkestyrelsen behandlede ECCO's indsigelser og traf den 27. marts 2015 afgørelse vedrørende alle tre mærker, hvorefter EKKOfondens registreringer blev opretholdt undtagen for registreringen i klasse 36.

ECCO indbragte herefter alle Patent- og Varemærkestyrelsens tre afgørelser til Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Ankenævnet for Patenter og Varemærkers tre afgørelser

Den 18. marts 2016 traf Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Ankenævnet) afgørelse i alle de tre sager og stadfæstede herved Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser.

Fremstillingen af sagens faktum og relevante lovregler er i alt væsentligt enslydende i de tre forskellige afgørelser, hvorfor kun Ankenævnets kendelse AN 2015 17 gengives i sin helhed nedenfor og her gengives Ankenævnets resumé af alle de tre afgørelser:

"AN 2015 00017 – VR 2013 02946 EKKOfonden <w> - Indsigelse - Forveksling

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02946 EKKOfonden <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket VR 2013 02946 EKKOfonden <w> er forveksleligt med en række af indsigers ældre varemærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvist til følge og ophævede registreringen for "finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud" i klasse 36. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse."

"AN 2015 00018 – VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden <fig>. Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> er forveksleligt med en række af

indsigers ældre varemærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvist til følge og ophævede registreringen for "finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud" i klasse 36. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. "

"AN 2015 00019 – VR 2014 00600 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00600 EKKOfonden <fig>. Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket VR 2014 00600 EKKOfonden <fig> er forveksleligt med en række af indsigers ældre varemærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvist til følge og ophævede registreringen for "finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud" i klasse 36. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. "

Ankenævnets kendelse AN 2015 17 af 18. marts 2016 lyder således:

"KENDELSE:

År 2016, den 18. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Jens Schovsbo og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen AN 2015 00017

Klage fra

ECCO SKO A/S
v/Bech-Bruun Advokatfirma

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. marts 2015 vedr. VR 2013 02946 EKKOfonden <w>

Indehavet af:
EKKOfonden
v/Aktieselskabet Advokaterne Amtmandstøften

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan tiltræde Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af, at ECCO er et velkendt varemærke for fodtøj.

Det følger således af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, at ECCO er til hinder for registrering af varemærker, som ligner dette, når brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af ECCO-varemærkets særpræg eller renommé eller skade dette.

Patent- og Varemærkestyrelsen har vurderet, at brugen af mærket EKKOFONDEN for de ansøgte tjenesteydelser ikke vil bringe det velkendte varemærke ECCO i erindring hos omsætningskredsen. Styrelsen har herved navnlig lagt vægt på, at mærkerne ud fra en helhedsbetragtning har visse synsmæssige forskelligheder, samt at indehavers tjenesteydelser retter sig mod en specialiseret omsætningskreds med særlige behov. Dermed er kravet i § 15, stk. 4, nr. 1, om at det yngre varemærke skal "ligne" ECCO-varemærket ved at skabe en sammenhæng med dette, ikke opfyldt. Ud fra samme betragtning finder styrelsen heller ikke, at indehaver vil kunne drage fordel af ECCO-varemærkets særpræg eller renommé.

Ankenævnet kan tiltræde styrelsens vurdering. Ud over det af styrelsen anførte, har ankenævnet desuden lagt vægt på, at ordet "ekko", som indgår i indehavers varemærke og som ECCO kan associeres til, er et helt almindeligt dansk ord, som også andre end indsigers har adgang til at benytte erhvervsmæssigt. Den blotte omstændighed, at visse store danske virksomheder har fonde knyttet til sig og at ECCO-virksomheden i et vist mindre omfang er involveret i fonsarbejde kan ikke føre til andet resultat.

Da ankenævnet endelig kan tiltræde styrelsens afgørelse også for så vidt angår vurderingen af betydningen af indsigers firmanavn ECCO SKO A/S, stadfæstes den foreliggende afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 2. oktober 2013 indleverede Karen Idorn på vegne EKKOfonden en ansøgning om registrering af varemærket EKKOfonden <w> for:

Klasse 35: Bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud.

Klasse 36: Finansiell virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud.

Klasse 43: midlertidig indkvartering.

Klasse 44: Medicinske ydelser.

Klasse 45: Juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud.; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov.

Varemærket blev registreret den 18. december 2013 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 8. januar 2014.

Fra sagsbehandlingen i Patent- og Varemærkestyrelsen citeres følgende:

"... Den 7. marts 2014 gjorde Bech-Bruun Advokatfirma indsigelse på vegne af ECCO SKO A/S mod gyldigheden af det registrerede mærke EKKO-fonden <w>. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsiger påstod, at der er risiko for forveksling med indsigers tidligere varemærker i form af VR 2003 00717 ECCO <fig>, VR 2002 03460 ECCO <fig>, EU2282168 ECCO <w>, EU8626954 ECCO <w>, EU2967040 ECCO <fig> samt EU3477684 ECCO <fig> jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Indsiger påstod herudover, at disse varemærker er velkendte i Danmark og derfor nyder beskyttelse i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3 og stk. 4, nr. 1. Endelig påstod indsiger, at det angrebne mærke uhjemlet indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 4. Indsiger begrundede nærmere indsigelsen med, at EKKO er præfixet samt det dominerende element i det angrebne mærke, hvorfor mærkerne må anses for forvekslelige. Endvidere er der lighed for så vidt angår tjenesteydelserne i klasserne 35 og 36 og idet ansøgers mærke må anses for at være velkendt og derved nyder en udvidet beskyttelse, må beskyttelsesomfanget udstrækkes til at dække alle de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af den angrebne registrering. Indsiger fremsendte dokumentation for velkendthed bl.a. i form af indsigers presse kit (bilag 8) og artikel fra Børsen af 19. februar 2014 om "Danmarks mest værdifulde brands" (bilag 10). Endelig anmodede indsiger anmodet om, at denne indsigelse behandles sammen med indsigelserne VR 2014 00599 og VR 2014 00600.

Advokaterne Amtmandstoftens afviste på vegne af indehaver ved brev af 14. marts 2014, at indehavers varemærke krænker indsigers varemærker, idet der ikke ses at være ordlighed, grafisk lighed eller branchelighed. Endvidere afvistes det, at der er tale om en utilbørlig udnyttelse af ECCO SKO A/S' varemærker eller renommé.

Indsiger fremsendte ved brev af 28. maj 2014 yderligere materiale til dokumentation for, at indsigers varemærker nyder beskyttelse som velkendte varemærker. Der er tale om særdeles omfangsrigt materiale i form af bl.a.

lister over artikler fra diverse magasiner, aviser og internetsider, hvor hhv. ECCO, ECCO Walkathon og ECCO Walk in style er blevet nævnt i hver måned i 2012-2014 samt hvor mange læsere de forskellige medier har (bilag 15-17). Der blev endvidere fremsendt uddrag af artikler, hvor ECCO er nævnt (bilag 18), kataloger og kampagne plancher fra 2010 – 2014 (bilag 20-29), information om investeringer i markedsføring (bilag 14 – 31), lister over forhandlere (bilag 32 – 35), fakturaer som viser salg af et stort antal ECCO sko til diverse forhandlere (bilag 36), Brand awareness analyser (bilag 37 – 40), samt diverse oplysninger omkring ECCOs markedsføring på sociale medier (bilag 41 – 43). Indsiger meddelte ved brev af 11. august 2014, at man ikke har yderligere kommentarer til sagen og i sin helhed kan henvise til brev af 14. marts 2014. Indsiger kommenterede ved brev af 8. oktober 2014 indehavers indlæg i sagen og fastholdt, at mærkerne er forvekslelige, at indsigers mærke nyder en udvidet beskyttelse, idet der er tale om et velkendt varemærke og at det foreløbigt registrerede varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkers særpræg og renommé og skader dette. Dette skal særligt ses i lyset af, at det ansøgte mærket skal anvendes i forbindelse med drift af socialpædagogiske botilbud og en sådan virksom reel har en risiko for at få dårlig omtale i medierne.

Indehaver har trods opfordring hertil ikke udtalt sig yderligere i sagen...”

Den 27. marts 2015 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvist indsigelsen til følge og fremførte følgende:

”...2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 14, nr. 2 står der, at følgende varemærker ikke kan registreres:

”Varemærker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et person- eller virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst, eller som et portræt, og der ikke derved sigtes til for længst afdøde personer, eller som uhjemlet indeholder særegent navn på eller afbildning af en andens faste ejendom.”

I varemærkelovens § 15, står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

stk. 1, nr. 2:

”der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.”

stk. 3, nr. 1:

”det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke, jf. stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for

hvilke det ældre EF-varemærke er registreret, når det ældre EF-varemærke er velkendt i Den Europæiske Union, og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé"

stk. 4, nr. 1:

"varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé"

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke: EKKOfonden <w>
VR 2013 02946

Registreret for: Klasse 35: Bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fonde til servicecenter for social-pædagogisk boligtilbud.

Klasse 36: Finansiell virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for social-pædagogisk boligtilbud.

Klasse 43: Midlertidig indkvartering.

Klasse 44: Medicinske ydelser.

Klasse 45: Juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for social-pædagogisk boligtilbud.; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov.

Indsigers mærker:



VR 2003 00717 ECCO

Registreret for: En række varer i klasserne 3, 9, 14, 18, 24, 28 samt

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer (dog ikke tørklæder).

Klasse 35: Detailhandel, herunder særlig detailhandel med fodtøj, beklædning, hovedbeklædning, lædervarer, briller, solbriller, ure samt plejemidler til fodtøj og til læder- og skindvarer.

Klasse 36: Indsamlinger til velgørenhed, organisation af indsamlinger, finansiel sponsorering.

Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af sportskonkurrencer, motionsløb og andre motionsarrangementer, helsecentre og helseklubber.

The logo for ECCO, consisting of the letters 'ECCO' in a bold, sans-serif font. The 'E' is stylized with a circular cutout in the middle.

VR 2002 03460

Registreret for:

En række varer i klasse 03 og 18 samt

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 35: Detailhandel, herunder særlig detailhandel med fodtøj, beklædning, hovedbeklædning, lædervarer samt plejemidler til fodtøj og læder- og skindvarer.

ECCO <w>

EU2282168

Registreret for:

En række varer i klasserne 9 og 24 samt detailhandel med en række varer i klasse 35.

ECCO <w>

EU8626954

Registreret for: En lang række varer i klasserne 3, 9, 18, 21, 25 og 28 samt detailhandel med en række varer i klasse 35 og:

Klasse 36: Indsamlinger til velgørenhed, organisation af indsamlinger og finansiel sponsorering.

Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af sportskonkurrencer, organisering af motionsspadseture, motionsløb og andre motionsarrangementer, helsecentre og helseklubber, organisering og arrangement af modeshows.

The logo for ECCO, featuring the letters 'ECCO' in a bold, stylized, sans-serif font. The 'E' is unique, with a circular element at its top left.

EU2967404

Registreret for: En lang række varer i klasserne 3, 9, 14, 18, 24, 25 og 28 samt en række tjenesteydelser i klasse 41 og detailhandel med en række varer i klasse 35 samt:

Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed, indsamlinger til velgørenhed, organisering af indsamlinger, finansiel sponsorering.

The logo for ECCO, featuring the letters 'ECCO' in a bold, stylized, sans-serif font. The 'E' is unique, with a circular element at its top left.

EU3477684

Registreret for: en lang række varer i klasserne 3, 9, 14, 18, 24, 25 og 28 en række tjenesteydelser i klasse 41 samt detailhandel med en række varer i klasse 35 og:

Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed, indsamlinger til velgørenhed, organisation af indsamlinger, finansiel sponsorering.

Sammenligning af varer og tjenesteydelser

Klasse 35, 43, 44 og 45

Styrelsen finder ikke, at der er tale om hverken identiske tjenesteydelser eller tjenesteydelser af lignende art for så vidt angår klasse 35, hvor indehavers registrering omfatter "Bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud", mens indehavers registreringer omfatter "detailvirksomhed i form af salg af en række nærmere specificerede varer".

Styrelsen finder heller ikke, at der er tale om identiske eller ligeartede tjenesteydelser for så vidt angår de tjenesteydelser, som er omfattet af indehavers registrering i klasserne 43, 44 og 45, idet ingen af disse klasser er omfattet af indsigers registreringer.

Klasse 36

Styrelsen finder, at "finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud", som er omfattet af indehavers registrering, er indeholdt i "finansiel virksomhed", som er omfattet af indsigers registreringer i form af EU 3477684 og EU 2967040, hvorfor der er tale om identiske tjenesteydelser.

Sammenligning af mærkerne

Indehavers ordmærke består af en sammensætning af de to elementer "EKKO" og "fonden". Et ekko er en lyd, der kastes dæmpet tilbage fra en væg, mur el.lign. jf. sproget.dk. En fond er en selvejende institution, der administrerer en kapital, som er doneret, afsat eller opsparet til uddeling til bestemte, typisk velgørende formål eller til driften af en erhvervsvirksomhed jf. sproget.dk. For de ansøgte tjenesteydelser, anses "fond" for at være uden varemærkemæssigt særpræg, idet fond er egnet til at angive, at ydelserne udøves af en fond eller vedrører en fond. Det bærende element i indehaver mærke er således EKKO.

Indsigers mærker består alle af ECCO enten registreret som ordmærker eller i figurlig udformning. Der er tale om et kunstord, der dog kan give associationer til ekko.

Når styrelsen vurderer rene ordmærker overfor figurmærker, der indeholder særprægede ord, lægges der normalt betydelig vægt på ordene frem for de figurlige elementer.

Der er tale om en vurdering af EKKOFONDEN over for ECCO, hvor styrelsen finder, at mærkedelen "FONDEN" i indehavers mærke er uden særpræg. Det forhold, at mærket er skrevet som et ord, hvor det naturligt skrives som to ord, ændre ikke på vurderingen, idet mærket fortsat opfattes som EKKO-FONDEN. De særprægede elementer i begge mærker består således af henholdsvis EKKO i indehavers mærke og ECCO i indsigers mærker. Den særprægede mærkedel i indehavers mærke har samme opbygning

som indsigers mærke, idet begge består af fire bogstaver fordelt på to stavelser, nemlig EK-KO/EC-CO. Vokalerne er identiske og identisk placeret i mærkerne, som henholdsvis første og sidste bogstav i mærket. Mærkerne adskiller sig fra hinanden ved konsonanterne K over for C. Der er dog tale om erstatningsbogstaver. Der er således en vis visuel lighed mellem mærkerne.

Begrebsmæssigt er der en vis lighed mellem mærkerne, idet ECCO kan associeres til ekko.

Endvidere finder styrelsen, at der er en høj lydlig lighed mellem mærkerne, idet C'erne i ECCO udtales med en K lyd, hvorfor der er lydlig identitet mellem det særprægede element i indehavers mærke og indsigers mærker.

Risiko for forveksling

Det er styrelsens opfattelse, at mærkerne EKKOFONDEN og ECCO ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der består en risiko for forveksling, når mærkerne anvendes for identiske tjenesteydelser. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at indehavers mærke indeholder orddelen "EKKO" som det dominerende og særprægede element, mens "FONDEN" er uden varemærkemæssigt særpræg særligt i klasse 35.

Følgelig finder styrelsen, at der er risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne for så vidt angår "finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud" i klasse 36, som er omfattet af indehavers registrering.

Styrelsen finder ikke, at der er risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne for de resterende tjenesteydelser, som er omfattet af indehavers registrering, idet disse tjenesteydelser hverken er identiske eller ligeartede med de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af indsigers påberåbte registreringer. Endvidere er der lagt vægt på, at der trods alt er visse visuelle forskelle mellem mærkerne.

Påstand om velkendthed

Da indsigers registreringer ikke kan forhindre registreringen af indehavers mærke for tjenesteydelserne i klasserne 35, 43, 44 og 45 med henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, er det relevant at se på, om ECCO er et velkendt varemærke, der nyder en udvidet beskyttelse, som påstået af indsigers.

Indsiger har bl.a. indsendt følgende dokumentation for påstanden om velkendthed:

- ECCOs presse kit, som introducerer virksomheden og viser, hvordan der arbejdes med præsentationen af ECCO (bilag 8)
- Årsrapport 2012, som viser omsætningen m.v. (bilag 9)
- Artikel fra Børsen af 19. februar 2014, som viser, at ECCO ligger som nummer 20 på listen over Danmarks mest værdifulde brands (bilag 10)
- Erklæring fra Dansk Industri af 26. maj 2014, hvor det erklæres, at ECCO Sko A/S siden 1975 har anvendt varemærket ECCO i forbindelse med markedsføring og salg af fodtøj i Danmark samt at mærket er særdeles velkendt på det danske marked. (bilag 12)
- Lister over diverse magasiner, aviser og internetsider, hvor varemærkerne ECCO, ECCO Walkathon og ECCO Walk in Style er nævnt for årene 2012, 2013 og 2014 samt uddrag fra en række artikler fra perioden 2005 - 2014 (bilag 14 - 18 samt 44 - 46)
- Brancheanalyser fra henholdsvis 2002 samt 2010 - 2014, som alle viser en høj kendskabsgrad til ECCO i Danmark (bilag 37 - 38)

Det er styrelsens vurdering, at det indsendte materiale dokumenterer, at ECCO er velkendt for fodtøj, som klassificeres i klasse 25. Styrelsen har i den forbindelse særligt lagt vægt på erklæringen fra Dansk Industri, oplysningerne om og dokumentationen for markedsføringen, forhandlere, den høje ranking i Berlingske Business Magasin gennem flere år samt markedsanalyserne.

Vurdering af om indehavers mærke skaber en sammenhæng med indsigers mærke

Et velkendt varemærke nyder en udvidet beskyttelse, hvis registreringen af et lignende mærke enten udgør en utilbørlig udnyttelse af eller skader det velkendte varemærkes særpræg eller renommé. Forudsætningen for at en sådan udnyttelse eller skade er, at der hos den relevante kundekreds skabes en sammenhæng mellem mærkerne, hvilket vil sige, at når kundekredsen ser mærket, skal der blot være en sådan grad af lighed, at det bringer det velkendte mærke i erindring, uden at mærkerne dog nødvendigvis forveksles. Vurderingen af, om der er en tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at der skabes en sammenhæng, skal foretages bl.a. under hensyntagen til de visuelle, lydige og begrebsmæssige ligheder, der er mellem mærkerne, samt graden af kendtheden og de varer og tjenesteydelser det ældre varemærke er kendt for.

Som nævnt oven for er det styrelsens opfattelse, at der er en vis grad af lighed mellem mærkerne, men styrelsen kan samtidig konstatere, at der er en væsentlig forskel på varen "fodtøj", som indsigers varemærke er velkendt for og de tjenesteydelser, som er omfattet af indehavers registrering i form af "bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fond til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud" i klasse 35, "midlertidig indkvartering" i klasse 43, "medicinske ydelser" i klasse 44 samt "juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for social-

pædagogisk boligtilbud; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov" i klasse 45. Desuagtet en vis grad af mærke-lighed, skal det understreges, at vurderingen foretages ud fra en helhedsbedømmelse af mærkerne og der trods alt er nogle visuelle forskelle i mærkerne i form af K over for C og tilføjelsen af FONDEN i indehavers mærke.

Det er styrelsens vurdering, at brugen af ordmærket EKKOFONDEN for de nævnte tjenesteydelser ikke vil bringe indsigers velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, hvilket vil sige, at der i omsætningskredsens bevidsthed ikke skabes en sammenhæng mellem mærkerne. Styrelsen har lagt vægt på, at mærkerne ud fra en helheds betragtning har visse synsmæssige forskelligheder samt at indehavers tjenesteydelser retter sig mod en specialiseret omsætningskreds med særlige behov. Styrelsen finder endvidere, at netop på grund af forskellen på varen og tjenesteydelserne samt de visuelle forskelle, vil indehaver ikke kunne drage fordel af indsigers mærkes særpræg eller renommé eller skade dette.

Sammenligning af indehavers mærke og indsigers virksomhedsnavne

Efter varemærkelovens § 14, nr. 4, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis det uden hjemmel består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst. Når virksomhedsnavnet vurderes varemærkeretligt, vurderer styrelsen de dominerende elementer i virksomhedsnavnet, den såkaldte firmadominant. I vurderingen af, om et varemærke udgør en krænkelse af et virksomhedsnavn, foretager styrelsen en vurdering af, om firmadominanten har adskillelseevne. Derudover skal det ansøgte varemærke være identisk eller næsten identisk med firmadominanten og der skal være sammenfald mellem virksomhedens brancheområde og de varer eller tjenesteydelser, som varemærket søges registreret for.

Styrelsen anlægger således en varemærkeretlig bedømmelse ved vurderingen af, om firmadominanten har adskillelseevne. Denne vurdering kan sammenlignes med bedømmelsen af et varemærkes særpræg. Angivelse af selskabsbetegnelser har aldrig særpræg, hvorfor A/S ikke bidrager til firmanavnets særpræg.

Indsiger har registreret virksomhedsnavnet ECCO SKO A/S med følgende formål: "Selskabets formål er at drive skotøjsfabrikation, en gross og detail forretning med fodtøj og beklædningsudstyr, drive landbrugsvirksomhed, anden handels- eller fabriksvirksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse samt eje kapitalandele i selskaber" jf. CVR. Det er styrelsens vurdering, at firmadominanten i indsigers virksomhedsnavn er ECCO. SKO mangler særpræg for en stor del af selskabets formål i form af "at drive skotøjsfabrikation, en gross og detail forretning med fodtøj" samt den i registeret opførte branchekode i form af "engroshandel med fodtøj", idet

sko angiver arten af det, der handles med. Indsigers varemærke EKKOfonden har særpræg for disse varer og tjenesteydelser. Indehavers varemærke er dog ikke registreret for dette, men for en række tjenesteydelser i klasserne 35, 36, 43, 44 og 45.

Det er styrelsens opfattelse, at der ikke er tale om identitet eller næstenidentitet mellem indehavers varemærke og indsigers firmanavn, hvorfor styrelsen ikke finder, at der foreligger en krænkelse af indsigers firmanavn.

Konklusion

Styrelsen finder, at der er risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne for så vidt angår "finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud" i klasse 36, som er omfattet af indehavers registrering.

Styrelsen finder endvidere, at indsigers varemærke ECCO må anses for at være velkendt for "fodtøj". Men det er styrelsens vurdering, at brugen af ordmærket EKKOFONDEN for de ansøgte tjenesteydelser ikke vil bringe indsigers velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, hvilket vil sige, at der i omsætningskredsens bevidsthed ikke skabes en sammenhæng mellem mærkerne. Styrelsen har lagt vægt på, at mærkerne ud fra en helheds betragtning har visse synsmæssige forskelligheder samt at indehavers tjenesteydelser retter sig mod en specialiseret omsætningskreds med særlige behov. Styrelsen finder endvidere, at netop på grund af forskellen på varen og tjenesteydelserne, vil indehaver ikke kunne drage fordel af indsigers mærkes særpræg eller renommé eller skade dette.

Endelige finder styrelsen, at der ikke foreligger en krænkelse af indsigers firmanavn ECCO SKO A/S, idet der ikke er tale om identitet eller næstenidentitet mellem indehavers varemærke og firmadominanten i indsigers virksomhedsnavn.

På baggrund af ovenstående tager styrelsen indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for "finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud" i klasse 36.

Registreringen vil herefter omfatte "bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fond til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud" i klasse 35, "midlertidig indkvartering" i klasse 43, "medicinske ydelser" i klasse 44 samt "juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov" i klasse 45.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 14, nr. 2, § 15, stk. 1, nr. 2, § 15, stk. 3, nr. 1 og § 15, stk. 4, nr. 1..."

Denne afgørelse blev med brev af 27. maj 2015 fra Bech-Bruun Advokatfirma på vegne klager, ECCO SKO A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

"... På vegne af vores klient, ECCO SKO A/S, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Danmark (herefter "ECCO"), skal jeg i medfør af varemærkelovens § 46 fremsætte

APPEL

af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. marts 2014 i sagen VR 2013 02946, anlagt af ECCO, mod endelig registrering af VR 2013 02946 EKKOfonden <ord>.

1. Patent-og varemærkestyrelsens afgørelse

I sin afgørelse i VR 2013 02946 fastslog Patent- og Varemærkestyrelsen, at der er risiko for forveksling mellem varemærkerne ECCO og EKKOfonden, ligesom ECCO anses velkendt for "fodtøj".

ECCO's indsigelse blev herefter taget delvist til følge af Patent- og Varemærkestyrelsen således, at registreringen af varemærket EKKOfonden blev ophævet for "finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud" i klasse 36, da der var lighed for disse serviceydelser, mens registreringen blev opretholdt for alle tjenesteydelserne i kl. 35, 43, 44 og 45, under henvisning til at der ikke var lighed for disse tjenesteydelser, og at brugen af ordmærket EKKOfonden for disse tjenesteydelser ikke vil bringe ECCO's velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, hvorfor der ikke er tale om utilbørlig udnyttelse af ECCO's renommé.

2. Påstand

Under apellen nedlægges påstand om, at registreringen af EKKOfondens varemærke ligeledes ophæves for alle tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45.

Der henvises i det hele til ECCO's indlæg i indsigelsessagen, herunder at apellen baseres på VML § 15, stk. 1, nr. 2, VML § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1 samt VML § 14, stk. 1, nr. 4, men herudover anmoder vi venligst om frist på 4 uger til at fremsende supplerende indlæg til støtte for apellen.

Vi anmoder samtidig om, at appel mod indsigelsesafgørelserne af 27. marts 2015 i sagerne VR 2013 02946, VR 2014 00599 og VR 2014 00600 bliver be-

handlet samlet, således at ét supplerende indlæg indleveres i alle tre appelsager. Såfremt anmodningen ikke imødekommes, beder vi om at modtage meddelelse herom.

Kopi af dette brev er samtidigt sendt til advokat Anne Mette Ovesen, Advokaterne Amtmandstoft, Amtmandstoft 3, 9800 Hjørring, der efter det oplyste repræsenterer EKKOfonden..."

Med brev af 29. juni 2015 fremsendte Bech-Bruun Advokatfirma på vegne klager, ECCO SKO A/S, uddybet klage som følger:

"... I forlængelse af appel indgivet 27. maj 2015 fremsendes hermed supplerende indlæg til støtte for appellen, idet der i øvrigt henvises til vores indlæg med bilag af henholdsvis 7. marts 2014, 28. maj 2014 og 8. oktober 2014 i indsigelsessagerne. Indlæggene uden bilag er vedhæftet til dette indlæg. Det følgende er alene supplerende bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser af 27. marts 2015.

3. Indledende

Den 27. marts 2015 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i indsigelsessagerne anlagt af ECCOO SKO A/S mod endelig registrering af VR 2013 05946 EKKOfonden (w), VR 2014 00600 EKKO FONDEN (fig) og VR 2014 00599 EKKO FONDEN (fig) (herefter EKKOFONDEN varemærkerne).

ECCO SKO A/S' (herefter indsiger) indsigelse blev taget delvist til følge af Patent- og Varemærkestyrelsen således, at registreringen af EKKOFONDEN varemærkerne blev ophævet for alle tjenesteydelser i klasse 36, mens registreringerne blev opretholdt for alle tjenesteydelserne i klasse 35, 43, 44 og 45.

Disse afgørelser er nu appelleret af indsiger til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, jf. appel af 27. maj 2015, med påstand om, at registreringerne af EKKOFONDEN varemærkerne tillige skal ophæves for alle tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45.

Indsiger ønsker Ankenævnets stillingtagen til udstrækningen af beskyttelsen af ECCO SKO A/S' velkendte ECCO varemærke.

4. VML § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1 - velkendthed

4.1 Vurdering af om EKKOFONDEN's (herefter ansøger) mærker skaber association/bringer ECCO varemærket i erindring

Patent- og Varemærkestyrelsen konkluderer i sin afgørelse, at indsigers varemærke ECCO er velkendt for fodtøj.

Herefter anfører Patent- og Varemærkestyrelsen i sin afgørelse, at vurderingen af, om der er tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at der skabes en sammenhæng, skal foretages bl.a. under hensyntagen til de visuelle, lydige og begrebsmæssige ligheder, der er mellem mærkerne, samt graden af kendtheden og de varer og tjenesteydelser det ældre varemærke er kendt for.

Patent- og Varemærkestyrelsen konkluderer på den baggrund, at brugen af EKKOFONDEN varemærkerne ikke vil bringe indsigers velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, idet mærkerne ud fra en helhedsbetragtning har visse synsmæssige forskelle, ligesom tjenesteydelserne er rettet mod forskellige forbrugere og har væsentlige forskelle.

Det gøres gældende, at dette er en for indskrænkende fortolkning af beskyttelsesomfanget for indsigers yderst velkendte ECCO varemærke.

Patent- og Varemærkestyrelsen har anført, at der kun foreligger en vis grad af visuel og begrebsmæssig lighed mellem EKKOFONDEN varemærkerne og ECCO, men det gøres fortsat af indsiger gældende, at der foreligger en høj grad af visuel og begrebsmæssig lighed mellem varemærkerne, idet der skal ses helt bort fra 'FONDEN' og de figurmæssige elementer i bedømmelsen af ligheden mellem mærkerne, ligesom 'K' og 'C' er erstatningsbogstaver og lydligt identiske i denne sammenhæng. Herudover foreligger der begrebsmæssig identitet, idet ECCO er 'EKKO' på engelsk, og ECCO ikke har nogen anden betydning, heller ikke på dansk.

Herudover har Patent- og Varemærkestyrelsen lagt vægt på, at ansøgers tjenesteydelser retter sig mod en anden (specialiseret) omsætningskreds, hvorfor EKKOFONDEN varemærkerne for de nævnte tjenesteydelser ikke vil bringe indsigers varemærke i erindring hos omsætningskredsen.

Formålet med et velkendt varemærke er dog netop at udvide beskyttelsen til at række ud over den direkte konkurrencesfære, idet bekendthedskvaliteten netop frister til illoyal udnyttelse til skade for mærkeindehaveren.

Indsiger henviser i den forbindelse til, at indsigers varemærke må anses som særdeles velkendt jf. eksempelvis bilag 37, der viser, at ECCO ikke kun er særdeles velkendt i Danmark, men også er velkendt i en række andre lande. Det gøres derfor gældende, at indsigers ECCO varemærke bringes i erindring ved enhver brug af betegnelsen ECCO eller EKKO, uanset hvilke varer eller tjenesteydelser brugen relaterer sig til.

Ansøger vil kunne drage uberettiget fordel af indsigers velkendte varemærke, og/eller vil kunne skade dette, selv hvor der er tale om forskellige varer og/eller tjenesteydelser. I den forbindelse henviser vi til præmis 50 i

Sag C-487/07 (Bellure), som fremdraget i afsnit 3 i indlæg af 7. marts 2014, hvoraf det fremgår, at tærsklen for at statuere utilbørlig udnyttelse er særdeles lav.

Der er ikke af ansøger blevet forelagt nogen berettiget grund til, at ansøgers varemærke skal ligge så tæt op af indsigers varemærke, ud over at det skulle være for at drage fordel af den betydelige goodwill, der er tilknyttet indsigers velkendte varemærke.

Ansøgers benyttelse af et varemærke, med så stor en grad af lighed med indsigers varemærke, er derfor utilbørlig, fordi den relevante offentlighed kan bibringes den opfattelse at EKKOFONDEN varemærkerne er markedsført med indsigers accept. Dette må også anses som gældende for tjenesteydelser, der adskiller sig fra indsigers registrerede tjenesteydelser.

Hertil kommer, at indsiger rent faktisk anvender ECCO varemærket for fondsarbejde, som nærmere beskrevet i afsnit 2 i indlæg af 8. oktober 2014 og dokumenteret med bilag 15-17 og bilag 51-53, hvilket øger risikoen for, at de relevante forbrugere vil skabe association mellem varemærkerne.

Statuering af utilbørlig udnyttelse forudsætter hverken, at der foreligger en risiko for forveksling eller en risiko for, at varemærkets særpræg eller renommé eller mere generelt varemærkeindehaveren påføres skade. Den fordel, der følger af tredjemands brug af et tegn, som ligner et renommeret varemærke, opnås utilbørligt af denne tredjemand, når han gennem denne brug forsøger at lægge sig i kølvandet på det renommerede varemærke med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk kompensation at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image. På denne baggrund gøres det fortsat af indsiger gældende, at EKKOFONDEN varemærkerne utilbørligt udnytter indsigers velkendte varemærkes særpræg og renommé.

Udover at det fastholdes, at brugen af EKKOFONDEN varemærkerne udgør en utilbørlig udnyttelse af ECCO varemærkernes særpræg og renommé, fastholdes det ligeledes af indsiger, at der tillige er risiko for, at ansøger skader indsigers velkendte varemærkes særpræg og renommé, idet den virksomhed, der påtænkes drevet/drives under ansøgers varemærke, har reel risiko for dårlig omtale i medierne, til skade for indsigers velkendte varemærkes renommé jf. bilag 54, ligesom brugen under alle omstændigheder skader indsigers særpræg i ECCO varemærket, idet brugen af ECCO udvander særpræget for ECCO.

En skade på ECCO varemærkernes særpræg og renommé vil netop opstå, idet de tjenesteydelser, som EKKOFONDEN varemærkerne søges registreret for, kan have en sådan indflydelse på kundekredsen, at ECCO vare-

mærkets tiltrækningskraft herved bliver formindsket. Risikoen for denne skade vil navnlig kunne opstå, når tredjemands varer eller tjenesteydelser har et kendetegn eller en egenskab, der vil kunne have en negativ indflydelse på varemærkets image, hvilket netop er tilfældet for de tjenesteydelser, som EKKOFONDEN varemærkerne søges registreret for.

5. VML § 14, stk. 1, nr. 4 - virksomhedsnavn

Patent- og Varemærkestyrelsen anfører i sin afgørelse, at vurderingen af, om et varemærke udgør en krænkelse af et virksomhedsnavn, afhænger af, om firmadominanten har adskillelsesevne, om det ansøgte varemærke er identisk eller næsten identisk med firmadominanten, ligesom der skal være sammenfald mellem virksomhedens brancheområde og de varer eller tjenesteydelser, som varemærket søges registreret for.

Patent- og Varemærkestyrelsen anfører, at det er deres opfattelse, at der ikke er identitet eller næsten-identitet mellem indsigers firmanavn og ansøgers varemærke, hvorfor der ikke foreligger en krænkelse.

Det fastholdes af indsiger, at der er lighed mellem indsigers virksomhedsnavn og ansøgers varemærke. Firmadominanten i indsigers virksomhedsnavn er ECCO, idet SKO er uden særpræg, hvorfor ansøgers varemærke skal holdes op mod ECCO. Idet fonden er uden særpræg, også i sammenligning med ansøgers branchekode, er der næsten-identitet mellem ansøgers varemærke og indsigers virksomhedsnavn.

Herudover anvendes indsigers virksomhedsnavn til fondsarbejde, jf. bilag 51-53, hvorfor der er sammenfald mellem brancherne.

På baggrund af ovenstående gøres det således gældende, at registreringerne af EKKOFONDEN varemærkerne tillige skal ophæves for alle tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45. jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, § 15, stk. 3 nr. 1 og stk. 4, nr. 1 og § 14, stk. 1, nr. 4.

I den forbindelse fastholdes det, at registreringerne af EKKOFONDEN medfører en utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkes særpræg og renommé og/ellers skader dette.

Skulle indlægget give anledning til yderligere kommentarer fra ansøger, eller måtte ankenævnet ønske yderligere dokumentation for de tidligere indlæg eller lignende, skal vi venligst bede Ankenævnet om at gøre os bekendt hermed samt give os muligheden for at fremkomme med yderligere bemærkninger..."

Med brev af 18. september 2015 kommenterede Aktieselskabet Advokaterne Amtmandstoft på vegne indklagede, EKKOfonden, klagen således:

"... Som advokat for appelindstævnte, EKKOfonden, har jeg modtaget appellantens, ECCO SKO A/S's, indlæg af 29. juni 2015 til støtte for appelsagen i ovennævnte sager.

På vegne appelindstævnte, EKKOfonden, nedlægger jeg følgende påstand:

Stadfæstelse af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser af 27. marts 2015 vedrørende:

- VR 2013 02946 (AN 2015 00017)
- VR 2014 00599 (AN 2015 00018)
- VR 2014 00600 (AN 2015 00019)

Som det fremgår af ovennævnte påstand, nedlægger jeg på vegne appelindstævnte, EKKOfonden, påstand om stadfæstelse af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser i ovennævnte tre sager.

Jeg skal i det hele henholde mig til den gennemgang af sagen og den konklusion, som Patent- og Varemærkestyrelsen har anført i styrelsens afgørelser.

Appelindstævnte, EKKOfonden, er enig i denne afgørelse.

Herudover skal jeg henvise til appelindstævntes, EKKOfondens, indlæg af 14. marts 2014.

Appelindstævnte, EKKOfonden, ønsker deres tre varemærker registreret i følgende klasser, idet det anerkendes, at Patent- og Varemærkestyrelsen har taget indsigelsen til følge vedrørende klasse 36:

- **Klasse 35** - Bistand med forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk tilbud
- **Klasse 43** - Midlertidig indkvartering
- **Klasse 44** - Medicinske ydelser
- **Klasse 45** - Juridisk bistand ifm. erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogiske boligtilbud, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov.

Appellanten, ECCO SKO, har ikke deres varemærke registreret i klasserne 43, 44 og 45.

Appellanten, ECCO SKO, har deres varemærke registreret i:

- **Klasse 25** - Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning samt dele og tilbehør
- **Klasse 35** - Detailhandel, herunder særligt detailhandel særligt med fodtøj, beklædning, hovedbeklædning, lædervarer, briller, solbriller, ure samt plejemidler til fodtøj og skindvarer.

Som det fremgår af ovenstående, er begge varemærker registreret i klasse 35, men ikke med identiske tjenesteydelser eller tjenesteydelser af ens karakter.

Jeg skal fremkomme med følgende supplerende bemærkninger til appellansens, ECCO SKO's, indlæg af 29. juni 2015:

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond, der består af i alt fem afdelinger, fire botilbud og en fælles administration. EKKOfondens fire botilbud falder indenfor den kategori, der kaldes socialpsykiatrien, hvilket kan oversættes til "socialt arbejde med sindslidende".

EKKOfondens omsætningskreds er derfor en helt anden end ECCO SKO's omsætningskreds, og der er ingen overlapning mellem varemærkernes omsætningskreds.

Hertil kommer, at EKKOfondens ydelser ikke er i nærheden af at overlappes varemærket "ECCO's" produkter. Varerne/ydelserne er vidt forskellige og i hver sin kategori.

Varerne/ydelserne adskiller sig så væsentligt, at der intet er, som kan forlede EKKOfondens omsætningskreds til at tro, at der er en forbindelse mellem EKKOfonden og ECCO.

Det må derfor afvises, at der foreligger en utilbørlig udnyttelse af ECCO's varemærke, som det gøres gældende af appellanten.

Hertil kommer, at en sammenligning af ligheden mellem varemærkerne skal foretages under hensyntagen til, om de elementer af visuel, lydlig og begrebsmæssig lighed, der er mellem varemærkerne, bevirker, at kundekredsen skaber en sammenhæng mellem EKKOfonden og ECCO. Dette må klart afvises.

Der er store visuelle forskelle i varemærkerne, da der er "K" i EKKOfonden og "C" i ECCO.

Hertil kommer, at skrifttypen er forskellig, og varemærket "EKKOfonden" indeholder ordet "FONDEN" samt fire firkanter, der indeholder hhv. et blad, et hus, et menneske og et hjerte.

Forskellen mellem de to varemærker er så stor, at omsætningskredsen under ingen omstændigheder kan tro, at varerne/ydelseerne kommer fra samme udbyder.

Varemærkerne ligner ikke hinanden, og varemærkerne relaterer sig ikke til samme varer og tjenesteydelser, dvs. at der ikke er lighed mellem varerne/ydelseerne.

Det må derfor klart afvises, som appellants advokat gør gældende, at EKKOfondens benyttelse af sit varemærke kan bibringe offentligheden den opfattelse, at EKKOfondens varemærke er markedsført med appellants accept.

På vegne appelindstævnte, EKKOfonden, gøres det gældende, at der skal ske registrering af varemærket "EKKOfonden" i klasserne 35, 43, 44 og 45..."

Med brev af 21. oktober 2015 kommenterede Bech Bruun Advokatfirma på vegne klager, ECCO SKO A/S, indklagedes brev af 18. september 2015 med følgende:

"... Hermed følger indsigers kommentarer til indlæg indgivet af ansøger den 18. september 2015.

I indlægget gør ansøger gældende, at ansøgers omsætningskreds er en anden end indsigers omsætningskreds, og at intet kan forlede ansøgers omsætningskreds til at tro, at der er en forbindelse mellem indsigers ECCO varemærke og ansøgers EKKOFONDENS varemærker, hvorfor der ikke foreligger utilbørlig udnyttelse af ECCO's velkendte varemærke.

Ud over de argumenter der allerede er fremsat i indsigers indlæg af 29. juni 2015, gør indsiger ligeledes gældende, at der er en øget risiko for, at den relevante offentlighed kan bibringes den opfattelse, at EKKOFONDEN varemærkerne er markedsført med indsigers accept på baggrund af, at der i dansk erhvervsliv er en stærk tradition for, at store virksomheder har en fond med korresponderende fondsnavn tilknyttet deres ejerstruktur.

Som eksempler på danske virksomheder der har en fond tilknyttet, og som anvender samme navn for fonden, som for deres virksomhed, kan henvises til bl.a. følgende eksempler:

1. BESTSELLER fonden
... [www. ...] ...
2. ROCKWOOL fonden
... [www. ...] ...
3. NOVO NORDISK fonden

- ... [www. ...] ...
4. LUNDBECK fonden
... [www. ...] ...
5. TRYG fonden
... [www. ...] ...
6. NORDEA fonden
... [www. ...] ...
7. VELUX fonden
... [www. ...] ...
8. EGMONT fonden
... [www. ...] ...
9. CARLSBERG fondet
... [www. ...] ...
10. SPARNORD fonden
... [www. ...] ...
11. LEGO foundation
... [www. ...] ...
12. ALBANI fonden
... [www. ...] ...
13. CODAN fonden
... [www. ...] ...
14. COWI fonden
... [www. ...] ...
15. GN STORE NORD fondet
... [www. ...] ...
16. JYLLANDS-POSTENS fond
... [www. ...] ...

De anførte eksempler viser, at der er endog meget stor risiko for, at omsætningskredsen vil tro, at EKKOFONDEN har relation til virksomheden ECCO og derved varemærket ECCO, ikke mindst hvis omsætningskredsen hører fondsnavnet omtalt mundtligt, idet der er identitet mellem udtalen af EKKO og ECCO, men også i øvrige tilfælde. En sådan association med indsigers velkendte varemærke udgør en utilbørlig udnyttelse og forårsager tillige skade på særpræg og renommé for ECCO varemærket. Det bemærkes i den relation, at også fordi det generelt vil være mindre tydeligt for en forbruger og andre, hvilken virksomhed en fond udøver – da det typisk sker gennem ejerskab af erhvervsdrivende selskaber – taler dette for, at EKKOFONDEN for alle de ansøgte klasser utilbørligt udnytter og skader ECCO varemærket.

Der kræves som tidligere anført ikke nogen form for risiko for forveksling, og association ved mundtlig udtale af de to varemærker ECCO og EKKOFONDEN er tilstrækkeligt til at opfylde associationskriteriet. Hertil kommer, at EU Domstolen i en række afgørelser har bekræftet, at princippet om

initial confusion udgør en integreret del af EU varemærkeretten i relation til såvel varemærkedirektivet og varemærkeforordningen.

Initial confusion medfører, at selv hvor en forbruger inden en købstransaktion bringes ud af en vildfarelse om association, som den pågældende har været i grundet varemærkelighed, så vil dette udgøre en krænkelse, jf. bl.a. sagen C-558/08 Portakabin, hvor det i præmis 34 og 35 fremgår:

34 Hvad angår funktionen som oprindelsesangivelse har Domstolen fastslået, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger et indgreb i denne funktion, når en annonce fra en tredjemand ved hjælp af et søgeord, der er identisk med et varemærke, vises for internetbrugerne, navnlig afhænger af den måde, hvorpå den pågældende annonce vises. Der foreligger en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, såfremt annoncen ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand (dommen i sagen Google France og Google, præmis 83 og 84, samt Bergspechte-dommen, præmis 35).

35 I den forbindelse har Domstolen ligeledes præciseret, at såfremt tredjemands annonce antyder tilstedeværelsen af en økonomisk forbindelse mellem denne tredjemand og varemærkeindehaveren, må det konkluderes, at der foreligger et indgreb i funktionen som oprindelsesangivelse. Såfremt annoncen, selv om den ikke antyder en økonomisk forbindelse, er så uklar i relation til varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, at en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, ikke på grundlag af det salgsfremmende link og den dertil knyttede kommercielle meddelelse kan vide, om annoncøren er en tredjemand i forhold til varemærkeindehaveren, eller om han derimod er økonomisk forbundet med varemærkeindehaveren, skal det ligeledes konkluderes, at der foreligger et indgreb i den pågældende funktion ved varemærket (jf. dommen i sagen Google France og Google, præmis 89 og 90, samt BergSpechte-dommen, præmis 36).

På baggrund af ovenstående fastholdes det, at registreringerne af EKKOFONDEN medfører en utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkes særpræg og renommé, hvorfor registreringerne af EKKOFONDEN varemærkerne tillige skal ophæves for alle tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45..."

Med brev af 16. november 2015 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

"...Som svar på Ankenævnets brev af 9. november 2015 skal styrelsen udtale følgende:

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelserne af 27. marts 2015 og de under handlingerne fremførte argumenter og vurderinger.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at de trufne afgørelser stadfæstes..."

Med brev af 22. december 2015 kommenterede Bech Bruun Advokatfirma på vegne klager, ECCO SKO A/S, styrelsens udtalelse således:

"... I ovennævnte sager skal vi på vegne af indsiger anmode om mundtlig forhandling.

Begrundelsen for anmodningen er, at denne sag omhandler principielle varemærkeretlige problemstillinger i relation til association og utilbørlig udnyttelse af velkendte varemærker, herunder hvilken betydning det har, at der fra indsigers side påstås at foreligge en udbredt markedspraksis for, at de største danske fondejede virksomheder anvender en selskabsstruktur, hvor ejerfondene har samme navn som driftsselskabet. Det gøres gældende, at disse juridiske forhold, herunder de spørgsmål Ankenævnet for Patent- og Varemærker ("Ankenævnet") måtte have i relation til sagen, er bedst egnet til mundtlig forhandling.

6. Association og utilbørlig udnyttelse

I vurderingen af om ansøgers EKKOFONDEN varemærker udgør enten en utilbørlig udnyttelse af eller skader indsigers varemærkers særpræg eller renommé, har Patent- og Varemærkestyrelsen ("Styrelsen") lagt vægt på følgende:

"Det er styrelsens vurdering, at brugen af figurmærket EKKOFONDEN for de ansøgte tjenesteydelser ikke vil bringe indsigers velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, hvilket vil sige, at der i omsætningskredsens bevidsthed ikke skabes en sammenhæng mellem mærkerne. Styrelsen har lagt vægt på, at mærkerne ud fra en helheds betragtning har visse synsmæssige forskelligheder samt at indehavers tjenesteydelser retter sig mod en specialiseret omsætningskreds med særlige behov. Styrelsen finder endvidere, at netop på grund af forskellen på varen og tjenesteydelserne, vil indehaver ikke kunne drage fordel af indsigers mærkes særpræg eller renommé eller skade dette."

Som anført i indsigers indlæg til Ankenævnet af 29. juni 2015 mener indsiger, at Styrelsen har foretaget en for indskrænkende fortolkning af beskyt-

telsesomfanget for indsigers velkendte varemærke, og hermed en for indskrænkende fortolkning af associationskriteriet og følgelig, hvornår der foreligger utilbørlig udnyttelse af eller skade på et velkendt varemærke.

Herudover har Styrelsen i høringssvar af 16. november 2015 ikke taget stilling til spørgsmålet om utilbørlig udnyttelse i lyset af den fremlagte dokumentation for, at fondskonstruktionen blandt et stort antal af Danmarks største virksomheder medfører, at der vil ske association mellem varemærkerne og dermed utilbørlig udnyttelse.

Det er således indsigers opfattelse, at Styrelsen har foretaget en forkert fortolkning af kravet til association og risiko for utilbørlig udnyttelse, idet de har foretaget en for restriktiv fortolkning af EU-praksis.

Indsiger anser det som principielt at få Ankenævnets stillingtagen til, om der kan statueres risiko for utilbørlig udnyttelse på et generelt niveau blandt andet under hensyntagen til at indsigers varemærker kan anses som særdeles velkendte og under hensyn til, at fondskonstruktionen blandt et stort antal af Danmarks største virksomheder medfører, at der vil ske association, og at dette vil medføre utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkers særpræg.

Det er desuden indsigers opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis det fremlagte materiale kan forelægges kort i forbindelse med en mundtlig forhandling, således at både indsiger og ansøger får lejlighed til at kommentere de dele af det fremlagte materiale, de hver især finder relevant, ligesom Ankenævnet vil få mulighed for at stille spørgsmål til det fremlagte materiale, herunder den praksis fra EU-domstolen, som indsiger referer til og gør gældende.

7. Sammenfattende

Som anført i det ovenstående er det indsigers opfattelse, at Styrelsen har fejlfortolket kravet til association og risiko for utilbørlig udnyttelse, herunder praksis fra EU-domstolen i relation til disse spørgsmål, ligesom Styrelsen ikke i behørig grad har inddraget den relevante dokumentation for, at fondskonstruktionen blandt et stort antal af Danmarks største virksomheder medfører, at der vil ske association mellem varemærkerne.

Indsiger finder det desuden hensigtsmæssigt, at Ankenævnet kan få mulighed for at få præsenteret det fremlagte mundtligt af parterne og kan stille spørgsmål til parterne vedrørende det fremlagte materiale.

På ovenstående baggrund anser indsiger det for vigtigt, at denne sag forhandles mundtligt og ikke afgøres på skriftligt grundlag og anmoder derfor Ankenævnet om mundtlig forhandling..."

Med brev af 18. januar 2016 kommenterede Aktieselskabet Advokaterne Amtmandstoftten på vegne indklagede, EKKOfonden, klagers anmodning om mundtlig forhandling således:

"... Jeg har på vegne ansøger modtaget kopi af skrivelse af 22. december 2015 fra indsiger til ankenævnet. Ifølge skrивelsen anmoder indsiger om mundtlig forhandling.

På vegne ansøger skal jeg protestere mod begæringen om mundtlig forhandling, idet det gøres gældende, at der i nærværende sag ikke er tale om principielle varemærkeretlige problemstillinger.

Indsigers argumenter for mundtlig forhandling indeholder ikke nye synspunkter, idet indsiger blot omskriver de argumenter, som indsiger har anvendt i sine tidligere indlæg.

Indsigers hovedanbringende er alene, at ankestyrelsen har foretaget en forkert fortolkning.

At indsiger ikke er enig i styrelsens fortolkning medfører jo ikke, at sagen bliver af særlig principiel karakter.

Indsiger har jo netop ankemulighederne, når indsiger ikke er enig i styrelsens fortolkning.

Ansøger ser derfor ingen grund til, at nærværende sag skal forhandles mundtligt.

Sagen skal som udgangspunkt afgøres på skriftligt grundlag, og der er ikke fremkommet argumenter fra indsigers side, der kan føre til et andet resultat.

Jeg skal derfor henstille til ankenævnte, at begæring om mundtlig forhandling ikke imødekommes..."

Dokumenter fremlagt i sagen ved Sø- og Handelsretten

ECCO har under sagen for Sø- og Handelsretten fremlagt omfattende materiale til belysning af, at ECCO's brand og varemærker er velkendte, navnlig for fodtøj, men også for aktiviteter inden for velgørenhed, hvor ECCO bl.a. årligt afholder såkaldte ECCO Walkathons.

De fremlagte dokumenter fremgår af indholdsfortegnelsen til sagens ekstrakt (trykt i 3 bind), der gengives nedenfor. Hovedparten af dokumenterne blev gennemgået og til dels forevist i retten og blev desuden benyttet i forbindelse med tre medarbejdere fra ECCO afgivelse af forklaringer som vidner i retten, jf. nedenfor.

Dato	Bilag	Betegnelse	Side
<u>ECCO</u>			
13.05.2016	61	Udskrift fra CVR vedrørende ECCO SKO A/S	148
Udateret	10	ECCO's pressekit	149-158
<u>ECCO's rettigheder</u>			
31.10.1967	67	VR 1968 00890 ECCOLET (w) (udløbet)	159-160
29.06.2001	6	EUTM 002282168 ECCO (w)	161-164
06.09.2002	5	VR 2002 03460 ECCO (fig)	165-166
10.12.2002	4	VR 2003 00717 ECCO (fig)	167-168
10.12.2002	8	EUTM 002967040 ECCO (fig)	169-175
30.10.2003	9	EUTM 003477684 ECCO (fig)	176-180
20.10.2009	7	EUTM 008626954 ECCO (w)	181-184
<u>ECCO's markedsføring</u>			
Udateret	36	ECCO DAYBOOK 2010	185-186
2014	24	ECCO's medieplan for 2014	187
2014	40	ECCO's vinduesudstillinger og medieplan 2014	188-191
2014	29	Oversigt over diverse ECCO internetkampagner i SS 2014	192-195
2014	52	Udskrifter vedrørende sociale medier	196-206
2014	30	Uddrag af ECCO Golf Collection 2014	207-222
2014	31	Uddrag af ECCO Shoe Related Accessories SS14	223-235
2014	32	Uddrag af ECCO Collection SS14	236-261
Udateret	33	Uddrag af ECCO Dress Comfort Flip Book SS14	262-264

Udateret	35	ECCO Piece – “Parat til Livet – en vejledning til forældre” 2014	265-266
2015	37	ECCO TOUCH 2015 plancher	267-269
Udateret	34	ECCO Brand Leaflet	270-277
Udateret	38	5 A3 ECCO kampagne plancher for ECCO kids	278-282
Udateret	39	7 A3 ECCO kampagne plancher for ECCO sko	283-289
Udateret	41	Fotografier af forskelligt merchandise, herunder ECCO poster og balloner	290-292
Udateret	51	ECCO “Global Social Business Strategy”	293-326

Omtale af ECCO i diverse medier

2012	25	Lister (3) over artikler fra diverse magasiner, aviser og internetsider i 2012	327-367
2013	26	Lister (3) over artikler fra diverse magasiner, aviser og internetsider i 2013	368-415
2014	27	Lister (3) over artikler fra diverse magasiner, aviser og internetsider i 2014	416-423
2014	28	Uddrag af artikler, hvori ECCO er blevet nævnt	424-436
19.02.2014	12	Artikel fra Børsen	437-438
2014	54	Udskrift Infomedia	439
2005-2015	55	Uddrag af artikler fra Infomedia	440-476
2012-2016	56	Udskrifter fra en række artikler om tildeling af priser til ECCO	477-480

ECCO's omsætning, forhandlernetværk mv.

2009-2014	46	11 fakturaer udstedt af ECCO	481-529
Marts 2014	53	Rapport, der viser antal besøgende på ecco.com fra juni 2013 til april 2014	530-535
14.05.2014	21	Skriftlig erklæring fra KPMG	536
26.08.2014	22	Skriftlig erklæring fra Ernst & Young	537
Udateret	42	Liste over alle forhandlere af ECCO “Brown Shoe” i Danmark	538-547

		mark	
Udateret	43	Liste over alle forhandlere af ECCO "Sport" i Danmark	548-549
Udateret	44	Liste over alle forhandlere af ECCO "golf" i Danmark	550-552
Udateret	45	Fotografier fra et udvalg af ECCO's butikker og Forhandlere	553-559
10.03.2016	11	ECCO's årsrapport for 2015	560-569

Markedsanalyser og erklæringer

31.03.2005	47	Undersøgelse foretaget af Carat Expert	570-595
2010-2014	48	Brand Management overview for Danmark	596
Maj 2013	49	ECCO Brand Tracking Report	597-700
23.05.2014	50	Udskrift med information om IUM samt SSI	701-704
26.05.2014	23	Skriftlig erklæring fra Dansk Industri	705

ECCO Walkathon og andre velgørende events

29.01.2013	20	Udskrifter af forskellige artikler vedrørende ECCO Walk in Style Award	706-711
01.07.2014	60	Udskrift af artikler omkring stiftelse af Schackenborg Fonden	712-714
Sept. 2014	64	Undersøgelse foretaget af ECCO i 2014 (kendskab)	715-739
01.09.2014	18	Udskrifter af forskelligt materiale vedrørende ECCO Walkathon	740-746
19.08.2015	19	Udskrifter om Jesper Nøddesbo og Rasmus Walther's deltagelse i ECCO Walkathon	747-748
Okt. 2015	65	Undersøgelse foretaget af ECCO i 2015 (kendskab)	749-759
Okt. 2015	66	Undersøgelse foretaget af ECCO i 2015 (deltagelse)	760-783
Udateret	62	Oversigt over planlagte aktiviteter på sociale medier 2016	784-806
Udateret	63	Oversigt over udførte tiltag på sociale medier 2016	807-823

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af Michael Solhøj, Vivi Okholm og Gerd Rahbek-Clemmensen.

Michael Solhøj har forklaret blandt andet, at han uddannet cand.jur. og advokat og er ansat i ECCO som Corporate Legal Counsel. Han har været i ECCO i 4 år og arbejdede inden da som praktiserende advokat. Han har bl.a. ansvar for ECCO's IP-rettigheder og varetager håndhævelsen af ECCO's rettigheder og er med til at vurdere, hvad de skal beskytte. Det drejer sig f.eks. om registrering af nye varemærker, udvidelse af antallet af klasser på nuværende registreringer mv. Selve ECCO-navnet er et af koncernens væsentligste aktiver. Det er vigtigt for ECCO altid at optræde korrekt, og når de opererer udenfor Danmark betragter de sig selv som gæster i de pågældende lande. De bruger også en del ressourcer på almennyttige formål.

Virksomheden bruger mange ressourcer på at beskytte og markedsføre ECCO-navnet og brandet som helhed. Folk skal vide, hvad der ligger bag navnet ECCO. Det er rigtigt at de har andre varemærker end ECCO, men det er kun nogle få og mindre betydelige varemærker. De har ingen såkaldte "sub"-brands, hvor navnet ECCO ikke benyttes. Deres produkter hedder altid noget med ECCO, f.eks. ECCO soft, ECCO biom eller andet tilnavn der f.eks. beskriver en anvendt særlig teknologi. Strategien er, at ECCO-mærket skal bære igennem og være "house"-brandet. ECCO er derfor både firmaet og brandet. Virksomheden er kendt som ECCO, og navnet ECCO Sko A/S er blot et levn fra tidligere. Nu producerer ECCO f.eks. også tasker.

Det er væsentligt for ECCO at have en høj kendskabsgrad. Det giver nogle fordele rent juridisk, og navnet er vældig godt indarbejdet på deres markeder. Især i Skandinavien og Kina, og formentlig også andre steder i Asien. ECCO er kendt i Skandinavien både som virksomhed og som producent af sko. Kerneproduktet er sko, men ECCO sælger også tasker og golfudstyr. ECCO Walkathon er et event, hvor virksomheden så at sige giver noget tilbage til kunderne og samfundet. ECCO giver normalt aldrig nogen licens til at bruge navnet ECCO, men der er dog i et enkelt tilfælde givet licens til en japansk distributør. Før ECCO Sko A/S blev stiftet, var der en mindre dansk fiskerivirksomhed, der også hed noget med ekko, vistnok Ekko Seafood, i Nordjylland, men så vidt han ved, gik dette firma konkurs for et par år siden. Ellers kender han ikke til, at nogen an-

dre virksomheder har heddet noget, hvor ordet ekko indgår. Det er vigtigt for ECCO at have navnet alene, så der ikke kan opstå misforståelser hos folk om, hvorvidt ECCO nu er blevet involveret i andre brancher. Han kender godt det amerikanske firma ved navn Echo Design og kan bekræfte, at ECCO har været i forhandlinger med dette firma om en aftale om gensidig respekt for navnebrug og varemærker mv. ECCO bruger flere millioner kroner om året på at beskytte navnet ECCO.

EKKOfondens registreringer er et problem for ECCO, fordi der er risiko for forveksling mellem denne fond og ECCO's virksomhed. Mange store virksomheder i Danmark har en fond, og derfor vil folk kunne komme til at tænke på ECCO, når de hører navnet EKKOfonden, særligt fordi ECCO som sagt også har forskellige velgørende aktiviteter.

Det er ikke usædvanligt, at ECCO også håndhæver sine mærker overfor selskaber, der opererer indenfor andre klasser end ECCO selv. Der er dog meget sjældent indsigelser i Danmark, men på verdensplan er der hvert år flere indsigelser. ECCO's stifter og nu afdøde ejer har etableret en fond ved navn Toosbuys Fond, der er opkaldt efter ham selv. Problemet med EKKOfonden er ikke i forhold til aktiviteterne i Toosbuys fond, men brugen af selve ordet ekko i fondens navn.

Det er rigtigt, at ECCO også sælger golfudstyr som f.eks. paraplyer og golfbolde, men de producerer ikke selv disse ting. ECCO's primære produkt indenfor golf er golfsko, men tasker er dog en voksende del af deres sortiment. ECCO sælger også læder til andre producenter, men netop i denne forbindelse markedsfører de sig ikke med navnet ECCO. Der er dog undtagelser, f.eks. tillod de, at Apple i sin markedsføring af uret Apple Watch at oplyse, at dele uret var udført i læder fra ECCO.

Foreholdt de to revisorerklæringer, ECCO har indhentet og fremlagt i denne sag, kan han bekræfte, at erklæringerne kun angår tal for salget af sko. Han ved ikke, hvorfor ECCO kun har efterspurgt tal for skosalget, men han kan supplerende oplyse, at tasker ham bekendt udgør en procentdel og ikke en promille af ECCO's samlede salg.

Han kender ikke til detaljerne om ECCO Walkathon og henviser til de efterfølgende vidner, der vil forklare herom.

ECCO er bekymret for, om eventuel dårlig omtale af aktiviteterne i EKKOfonden vil kunne påvirke værdien af ECCO's varemærker negativt. Han kan ikke pege på nogle konkrete bekymringer vedrørende fonden, men risikoen for at blive associeret med dårlig omtale er i sig selv bekymrende. Det er ikke så risikabelt at blive associeret f.eks. med virksomheden Apple, når ECCO selv har leveret læderet til deres ur, fordi ECCO så selv har kontrol over ydelsen. Hvis der skal være en fond med navnet EKKOfonden, så skal ECCO selv have kontrol over denne fond.

Vivi Okholm har forklaret blandt andet, at hun er uddannet fra handelsskolen i Ribe og også har læst på Nottingham Universitet. Herudover er hun uddannet internt i ECCO, hvor hun har været ansat i 21 år. Hun er ansvarlig for ECCO's sponsorater og events og for en del af ECCO's markedsføringskampagner. Navnet ECCO indgår altid i deres sponsorater og events, og de personer og foreninger mv., som ECCO sponsorerer, skal være forenelige med ECCO's værdisæt. Hun beskæftiger sig ikke direkte med arbejdet i Toosbuys fond, men visiterer ansøgninger til fonden og videresender de ansøgninger, hun finder relevante. Fondens arbejde er meget forankret i lokalområdet og har et lidt bredere sigte end ECCO's aktiviteter.

Brugen af navnet ECCO til f.eks. et event borger for, at ECCO står bag det, og at der derfor er god kvalitet hele vejen igennem. De faste events, som ECCO er engageret i, er ECCO Walkathon, ECCO Touren og ECCO Cup'en, der omfatter henholdsvis gåture, golfsport og dressurridning. ECCO afholder disse events, fordi ECCO ønsker at give noget tilbage til samfundet. ECCO Walk in style var et andet event, der blev holdt i forbindelse med modeugen, men det blev stoppet for fem år siden.

Når navnet ECCO benyttes i forbindelse med f.eks. et event, skal ECCO have indsigt i og godkende alt, selv ned i små detaljer. Hun kontrollerer f.eks., at toiletforholdene er i orden til ECCO Walkathon. Til Walkathon benytter de desuden et bureau til at hjælpe

sig, da det er en meget stor opgave, også rent logistisk. Bureauet får ikke adgang til at bruge navnet ECVO, men det kan f.eks. godt indgå en kontrakt på vegne af ECCO, hvis hun forinden har godkendt indholdet. ECCO har kun nogle få partnerskaber, hvor andre får adgang til at bruge navnet, og disse er i så fald meget tæt reguleret.

Efter hendes opfattelse er navnet ECCO er meget kendt, og ECCO Walkathon er også meget kendt. ECCO er kendt som en virksomhed, der gør mange gode ting og især for lokalsamfundet. Musikfestivalen i Tønder og sponsorater til lokale håndboldklubber er f.eks. en del af ECCO's sponsorater, Disse aktiviteter har ikke noget med sko at gøre, og der sælges ikke nogen sko under af ECCO's events. De har et andet sigte.

ECCO står for høj kvalitet. Mange virksomheder vil gerne skrive, at de har arbejdet for ECCO, fordi det viser, at de har arbejdet for en krævende kunde, og det er rigtigt, at ECCO er krævende i alle henseender. Der er 50 ansatte i marketingafdelingen og heraf 4 ansatte, der alene tager sig af de sociale medier. De bruger mange ressourcer på at sikre guidelines til brug for at strømline deres kampagner, reklamer og logotyper mv.

Hun opfatter EKKOfonden som et problem, fordi almindelige mennesker vil tro, at den har noget med ECCO at gøre, og det er problematisk, hvis EKKOfonden ikke står for samme kvalitet som ECCO. Hun synes fonden med det valgte navn forsøger at lukrere på ECCO's store arbejde og fokus på kvalitet. Ingen andre virksomheder i Danmark hedder noget med ordet ekko, bortset fra en mindre fiskerivirksomhed i Hirtshals, der hedder Ekko Fisk.

ECCO vil altid gøre indsigelse, hvis en virksomhed vil bruge ordet ekko eller ecco i sit navn – altså uanset om det staves med c eller k, for rent lydmæssigt er det ens.

Gerd Rahbek-Clemmensen har forklaret blandt andet, at hun er uddannet jurist og har været ansat i ECCO siden 1999, hvor hun i en periode var leder af juridisk afdeling.

Nu er hun bestyrelsesmedlem i koncernens forskellige selskaber og er også ansat som konsulent i ECCO. Hun er først og fremmest bestyrelsesmedlem i ECCO Sko A/S og en

række datterselskab over hele verden, og derudover administrerer hun Toosbuys fond. Hun har i bestyrelsens særligt ansvar for juridiske forhold, og hun overvåger desuden, at code of conduct og ECCO's CSR-politik overholdes på verdensplan. Siden 2000 har hun endvidere været direktør for ECCO Holding A/S.

ECCO udarbejdede sin code of conduct meget tidligt i forhold til andre virksomheder, og ECCO's stifter Karl Toosbuy skrev om det allerede tilbage i 1996. Dette tema har allerede meget tidligt fyldt meget i ECCO koncernen, og det trådte f.eks. særligt frem, da man flyttede produktionen fra Danmark til Indonesien, hvor man vidste der kunne opstå udfordringer. Det er meget væsentligt for ECCO at opføre sig ordentligt som virksomhed.

De bruger ECCO-navnet på alle deres sko, og ECCO har en meget høj kendskabsgrad både i Danmark og i andre lande. Det er væsentligt, at der ikke kan siges noget dårligt om ECCO's varemærke, både i forhold til ECCO's salg af sko og for virksomheden som sådan. Det er også en del af ECCO's strategi ved rekruttering af nye medarbejdere, at de kan markedsføre sig som en ordentlig virksomhed med en høj kvalitet, især fordi virksomheden er beliggende i Bredebro. Hun hører ofte fra ECCO's HR-afdeling, at det betyder meget for rekrutteringen, at virksomheden har et godt navn og ry.

ECCO har gennem adskillige år brugt mange ressourcer på at passe på navnet ECCO, både selve varemærkerne og virksomhedens ry og omdømme generelt, og når hun er i udlandet, oplever hun næsten altid, at folk kender ECCO. Hun kender kun et andet firma i Danmark, der hedder noget med ekko, og det er en mindre fiskerivirksomhed i Nordjylland, der hedder Ekko Fisk. ECCO overvejede på et tidspunkt at introducere et andet varemærke, men gik hurtigt bort fra det, da folk går efter navnet ECCO.

ECCO giver gennem Toosbuys fond penge til en række velgørende aktiviteter som f.eks. friluftaktiviteter, sygdomsbekæmpelse og uddannelse af unge mennesker i Syd- og Vestjylland. Toosbuys fond blev oprindeligt oprettet som en familiefond, men der er dog aldrig blevet delt penge ud til familien fra denne fond. Man besluttede imidlertid

alligevel at bevare fondens navn efter stifteren Toosbuy, og der er ingen planer om at oprette en ny fond ved navn ECCO-fonden. Toosbuys fond er ikke en del af ECCO-koncernens selskabsretlige konstruktion.

ECCO har besluttet at føre denne retssag, fordi virksomheden er bekymret for, at en eventuel negativ omtale af EKKOfonden i medierne kan have skadevirkning for ECCO på grund af navneligheden, der skaber risiko for forveksling med ECCO. Med ECCO's høje kendskabsgrad – også for andet end sko - vil langt de fleste tænke på ECCO, hvis EKKOfonden omtales i pressen. Hun mener, at mange mennesker forbinder ECCO-navnet med en livsstil.

Det er dog også korrekt, at hovedparten af ECCO's forretning er salg af sko, og at man ikke kan forestille sig, at ECCO skulle sponsorere EKKOfonden ud fra de aktiviteter, der er oplyst om EKKOfondens formål og arbejdsområde.

Hun har viden om, at nogle af personerne i EKKOfondens ledelse har været indblandet i nogle kritiske sager. Hun kender ikke nærmere til disse sager og ønsker ikke at udtale sig mere om dette.

ECCO Walkathon og de andre nævnte events konteres regnskabsteknisk på ECCO's marketing budgettet.

Parternes synspunkter

For ECCO er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med det sammenfattende processkrift af 28. februar 2017, hvoraf bl.a. fremgår:

" ...

2.3.2 Velkendthed - fodtøj

Det gøres gældende, at ECCO varemærkerne er kendt af en betydelig del af den relevante offentlighed, og dermed nyder beskyttelse som velkendt varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2.

Domstolen har i sin afgørelse C-375/97 (General Motors) fastslået, hvornår et varemærke kan anses for at være velkendt, hvilket forudsætter "en vis grad af bekendthed i offentligheden". Det fremgår af afgørelsen, at den krævede grad af bekendthed må anses for opnået, når varemærket er kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket. Ved undersøgelse af om denne betingelse er opfyldt, skal retten tage hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, navnlig varemærkets markedandel, intensiteten, den geografiske udstrækning, varigheden af brugen af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har gjort for at fremme varemærket.

Til støtte for at ECCO's ECCO varemærker er velkendte for fodtøj henvises til den omfattende dokumentation for ECCO's markedsføring af ECCO varemærket (bilag 24, 29-41 og 51-52), omtale i diverse medier (bilag 12, 25-28 og 54-56), omsætning og forhandlernetværk (bilag 11, 21-22, 42-46 og 53) samt markedsanalyser og erklæringer (bilag 23 og 47-50).

ECCO varemærket er flere gange blevet kåret blandt Danmarks stærkeste brands. Som bilag 12 ses et eksempel herpå, hvor ECCO varemærket den 19. februar 2014 i Børsen er blevet kåret til Danmarks 20. mest værdifulde brand af det britiske konsulenthus Brand Finance, og det gøres således gældende, at ECCO varemærket er *særdeles* velkendt.

Dette er resultatet af den massive markedsføring og salg af varer under ECCO varemærket, som ECCO har gjort i årenes løb. Som bilag 21 fremlægges skriftlig erklæring fra uafhængig revisor, KPMG, udarbejdet i maj 2014, der viser at ECCO koncernens omsætning i Danmark i 2013 udgjorde 260.095.952 kr., og at ECCO koncernen i 2013 i Danmark har solgt 820.294 par sko under betegnelsen ECCO.

Velkentheden af ECCO varemærket er desuden bekræftet i erklæring fra Dansk Industri (bilag 23), udarbejdet i maj 2014, hvori Dansk Industri bekræfter, at ECCO varemærket er *særdeles* velkendt og indarbejdet på det danske marked for markedsføring og salg af fodtøj.

Som yderligere dokumentation for ECCO varemærkernes velkenthed henvises til markedsundersøgelserne fra Carat Expert (bilag 47) og Initiative Universal Copenhagen (IUM) samt SSI Survey Sampling International (SSI) (bilag 49).

Markedsundersøgelsen fra Carat Expert dokumenterer, at tæt på 100 % af de adspurgte kendte ECCO, når de blev præsenteret for en række varemærker hvor ECCO var iblandt, mens tæt på 70 % af de adspurgte kendte ECCO, uden at være stillet overfor valgmuligheder.

Disse besvarelser skal ses i lyset af, hvorledes genkendelsesgraden var for de øvrige viste varemærker. Således var genkendelsesgraden kun ca. 60 % for Nike, 50 % for Adidas og 20 % for Converse - der ligeledes må betegnes som værende velkendte - når hjulpet.

Markedsanalysen viser således en meget høj kendskabsgrad til ECCO-varemærket, som nærmest vil kunne karakteriseres som universelt kendt i Danmark for fodtøj.

Til understøttelse af påstand om velkendthed kan blandt andet henvises til Sø- og Handelsrettens afgørelse af 30. januar 2008 i sag V-16-06, hvor Sø- og Handelsretten konkluderede, at TEAM DANMARK varemærket var velkendt blandt andet på baggrund af en markedsundersøgelse der viste, at 83 % af de adspurgte havde hørt om TEAM DANMARK, og at TEAM DANMARK havde afholdt betydelige reklameomkostninger.

Herudover kan henvises til Sø- og Handelsrettens afgørelse af 24. april 2007 i sag V94/04, hvor Sø- og Handelsretten konkluderede, at Roll-Royce's varemærke var velkendt blandt andet på baggrund af to markedsundersøgelser. I den første undersøgelse blev figurmærket vist uden ordene Rolls og Royce. Af undersøgelsens konklusion fremgik det, at 38 % af respondenterne uhjulpent svarede, at de kendte figurmærket, og at 82 % heraf forbandt figurmærket med Rolls-Royce. I den anden undersøgelse blev RR Rolls-Royce figurmærket forevist i sin helhed, dvs. med ordene Rolls og Royce, hvorefter 82 % af respondenterne oplyste, at de kendte mærket, heraf forbandt 95 % mærket med biler.

På ovenstående baggrund ses det dokumenteret, at ECCO-varemærkerne har en indarbejdelse, der meget væsentligt overstiger det minimum - beskrevet som "en vis grad af bekendthed i offentligheden" - som danske domstole, Retten og EU-Domstolen har anerkendt som værende tilstrækkeligt for at statuere velkendthed for et varemærke, jf. ud over ovenstående afgørelser også sagerne T-345/08 og T-357/08 (BOTOX) samt C-301/07 (PAGO).

2.3.3 Velkendthed - velgørenhed

Ud over at ECCO er velkendt for salg af fodtøj gøres det tillige gældende, at ECCO er kendt for deltagelse i, indsamling til og afholdelse af velgørenhedsarrangementer.

ECCO har i mere end 15 år anvendt varemærket ECCO i forbindelse med ECCO Walkathon, et gå-arrangement til fordel for velgørenhed, hvor der er doneret penge til eksempelvis SOS Børnebyerne og Børnehjertefonden jf. bilag 18. ECCO Walkathon er blevet nævnt i en lang række landsdækkende aviser, blade og tv-programmer jf. bilag 25-27, hvor det eksempelvis ses at ECCO Walkathon i 2012, 2013 og 2014 flere gange blev nævnt i Femina, Se & Hør, Jyllands-Posten, BT, Børsen, TV 2 Go' aften Danmark etc.

ECCO Walkathon blev første gang afholdt i 1999 og har, foruden i Danmark, været afholdt i en række byer verden over, herunder San Fransisco, Tokyo, Stockholm, Berlin etc. Siden 1999 har over 450.000 mennesker deltaget i ECCO Walkathon, og ECCO har i den forbindelse doneret mere end 30 millioner kroner gennem ECCO Walkathon arrangementerne til velgørenhed jf. bilag 18. En række kendte personer deltager hvert år i ECCO Walkathon, eksempelvis var 11 kendte danske personligheder udpeget som ambassadører for arrangementet i 2015, herunder håndboldspiller Jesper Nøddesbo og sanger Rasmus Walther jf. bilag 19.

Desuden har ECCO i flere år afholdt ECCO Walk In Style Awards jf. bilag 20, et arrangement der hvert år hylder og hjælper en kvinde, som er engageret i velgørende arbejde. ECCO Walk in Style er tillige blevet nævnt i en lang række landsdækkende aviser, blade og tv-programmer jf. bilag 25-27, hvor det eksempelvis ses at ECCO Walk in Style i 2012, 2013 og 2014 flere gange blev nævnt i Femina, Her & Nu, Ekstra Bladet, Billed Bladet, BT, Jyllands Posten, Politikken etc. De nominerede har typisk en fortid i modebranchen og har siden hen brugt deres berømmelse til at rejse penge for velgørenhed, eller de har selv grundlagt velgørende organisationer eller netværk.

ECCO har markedsført sig kraftigt – både i forbindelse med ECCO Walkathon samt ECCO Walk In Style, og vi henviser i den forbindelse til Bilag 62 som viser ECCO's plan for opslag på ECCO's ECCO Walkathon Facebook side i 2016 samt bilag 63 som viser opslag på både ECCO's ECCO Walkathon Facebook side samt øvrige opslag på Facebook i form af sponsorerede annoncer der vises for forbrugere, der ikke er tilmeldt ECCO's ECCO Walkathon Facebook side. Af bilag 63 fremgår blandt andet, at ECCO i 2016 har brugt omkring DKK 34.000 til 24 kampagner vedrørende WALKATHON på Facebook, der er nået ud til 343.000 personer.

Som yderligere dokumentation for at ECCO er velkendt for deltagelse i, indsamling til og afholdelse af velgøringsarrangementer henvises til en række markedsundersøgelser, som ECCO har fået foretaget i forlængelse af afholdelsen af ECCO Walkathon i henholdsvis 2014 og 2015.

Som bilag 64 fremlægges en online undersøgelse foretaget af ECCO i september 2014. 716 personer mellem 20 og 50 deltog i undersøgelsen, som viser, at 32 % af de adspurgte har hørt om ECCO Walkathon arrangementet i 2015, mens 52 % af de adspurgte har hørt om tidligere ECCO Walkathon arrangementer (som det også ses af undersøgelsen havde 49 % af deltagerne i tilsvarende undersøgelse foretaget i 2013 også hørt om tidligere ECCO Walkathon arrangementer, mens det samme gjaldt for 56 % af deltagerne i undersøgelsen foretaget i 2012 og 51 % af deltagerne i undersøgelsen foretaget i 2011). Ud af de 520 deltagere, der havde hørt om ECCO Walkathon tidligere, vidste 78 % af disse at ECCO stod bag Walkathon (undersøgelsen blev fremsendt anonymt/uden at nævne ECCO) og 59 % af de adspurgte associerer ECCO Walkathon med "charity/velgørenhed" (som det ses af undersøgelsen associerede næste 80 % af deltagerne i tilsvarende undersøgelse foretaget i 2012 ECCO Walkathon med "charity/velgørenhed").

Som bilag 65 fremlægges en online undersøgelse foretaget af ECCO i september 2015. 581 personer mellem 20 og 50 deltog i undersøgelsen, som viser, at 43 % af de adspurgte kender til Walkathon, og at 76 % af disse vidste at ECCO stod bag Walkathon (undersøgelsen blev fremsendt anonymt/uden at nævne ECCO). 75 % af de adspurgte associerer ECCO Walkathon med "charity/velgørenhed".

Som bilag 66 fremlægges en online undersøgelse foretaget af ECCO i september 2015. 343 personer mellem 20 og 79 deltog i undersøgelsen, der var rettet mod personer, der deltog i ECCO Walkathon 2015, og derfor havde forudgående kendskab til ECCO Walkathon. Undersøgelsen viser, at 88 % af de adspurgte associerer ECCO Walkathon med "charity/velgørenhed" og vurderer, at det er hovedformålet med eventet.

Af undersøgelserne fremgår det, at der i Danmark har været en udbredt brug af ECCO Walkathon, samt at der er et betydeligt kendskab til ECCO's afholdelse af ECCO Walkathon, og at forbrugerne forbinder ECCO Walkathon med velgørenhed.

På ovenstående baggrund ses det dokumenteret, at ECCO-varemærkerne tillige har en indarbejdelse for deltagelse i, indsamling til og afholdelse af velgørenhedsarrangementer, der meget væsentligt overstiger det minimum - beskrevet som "en vis grad af bekendthed i offentligheden" - som danske domstole, Retten og EU-Domstolen har anerkendt som værende tilstrækkeligt for at statuere velkendthed for et varemærke, jf. de under afsnit 2.3.2. ovenfor nævnte afgørelser.

2.4 EKKOfonden og fondens foreløbige registreringer

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond, der arrangerer botilbud. EKKOfondens arbejde falder inden for den kategori, der kaldes socialpsykiatrien (bilag 16).

EKKOfonden blev stiftet den 14. juni 2013 og har efter stiftelsen indleveret følgende varemærkeansøgninger (bilag 13-15):

- VR 2013 02946 EKKOFONDEN (w), kl. 35, 36, 43, 44 og 45
- VR 2014 00599 EKKO FONDEN (fig), kl. 35, 36, 43, 44 og 45
- VR 2014 00600 EKKO FONDEN (fig), kl. 35, 36, 43, 44 og 45

2.5 VML § 15, stk. 1, nr. 2 og stk. 4, nr. 2 – Risiko for forveksling

Varemærkeretligt er spørgsmålet om et varemærke kan opnå endelig registrering, når indsigelse er nedlagt med henvisning til tidligere rettigheder til et ældre varemærke forskellig alt efter om indsigelsen er baseret på et velkendt varemærke eller et ikke-velkendt varemærke.

Hvis varemærket ikke er velkendt kræves lighed mellem varemærkerne og lighed mellem varerne til en grad, så der samlet foreligger en risiko for forveksling, det vil sige der skal foreligge risiko for, at den relevante forbruger forveksler oprindelsen for produkterne.

2.5.1 Mærkelighed

ECCO gør gældende, at der er lighed mellem ECCO (w) og (fig) varemærkerne og EKKOFONDEN (w) og (fig) varemærkerne.

EKKOfonden





VR 2013 02946

VR 2014 00599

VR 2014 00600

vs.

ECCO





CTM 002282168

VR 2003 00717

VR 2002 03460

CTM 008626954

CTM 002967040

CTM 003477684

ECCO er indehaver af to nationale varemærkeregistreringer, der begge omfatter et figurmærke, hvor ordet ECCO er det særprægede og dominerende element i varemærket, og fire EU varemærkeregistreringer, hvor de to består af ordet ECCO, mens det tredje omfatter et figurmærke, hvor ordet ECCO er det særprægede og dominerende element i varemærket.

EKKOfondens tre foreløbigt registrerede varemærker omfatter et ordmærke, der er en sammenstilling af ordene "EKKO" og "FONDEN", samt to figurmærker, hvor EKKOFONDEN er det særprægede og dominerende element i varemærket.

I forhold til EKKOfonden's to figurmærker, skal det fremhæves, at beskyttelsesområdet af et figurmærke og dets ordlige elementer, afhænger af figurmærkets kompleksitet, orddelens styrke eller svage karakter, og ordets dominans i mærket.

Det dominerende element i EKKOfonden's figurmærker er ordbestanddelen "EKKOFONDEN", idet der kun er tilføjet uvæsentlige figurlige elementer i form af 4 små tegn, der adskiller ordene "EKKO" og "FONDEN", samt en sort baggrund på det ene figurmærke. Varemærkerne har således en lav grad af figurlig udformning, og tilføjelsen af ubetydelige figurlige elementer ændrer ikke på den visuelle, fonetiske og konceptuelle lighed mellem ECCO varemærkerne og EKKOFONDEN figurmærkerne.

Det er sædvanlig praksis, at man ved sammenligning af to mærker, lægger størst vægt på ordbestanddelen frem for de figurlige elementer, hvor ordbestanddelen har den mest fremtrædende karakter i varemærket. Det er også som hovedregel denne del, der tillægges størst vægt af den relevante offentlighed.

Der henvises i den forbindelse til sag nr. T-10/03 (Conforflex), hvor Retten i præmis 45 udtalte, at:

"Det bemærkes herved, at udtrykket »flex« i det foreliggende tilfælde faktisk fremtræder som den dominerende bestanddel af det helhedsindtryk, som de ældre varemærker giver. Det er tydeligt, at ordbestanddelen, der er den del, der i særlig grad kendetegner et varemærke i den relevante kundekreds' bevidsthed, dominerer figurdelen, der for varemærket registreret under nr. 1 951 681 er ligeegyldig og nærmest uden betydning. Det bemærkes endvidere, at gennemsnitsforbrugeren i erindringen kun har et ufuldstændigt billede af varemærket, hvilket styrker vægtningen af de bestanddele, der er særligt tydelige og lette at forstå, som udtrykket »flex« i denne sag, hvilket er roden af de spanske ord »flexibilidad« og »flexible«."

Denne afgørelse er i tråd med EUIPO's guidelines, Part C (opposition), Section 2 (Double identity and likelihood of confusion), chapter 4 (Comparison of signs), pkt. 3.4.1.2, hvoraf det følger at:

"When figurative marks with word elements and word marks are compared visually, what matters is whether the signs share a significant number of letters in the same position and whether the word element in the figurative sign is highly stylised. Similarity may be found despite the fact that the letters are graphically portrayed in different typefaces, in italics or bold, in upper or lower case or in colour."

In principle, when the same letters are depicted in the same sequence, any variation in stylisation has to be high in order to find visual dissimilarity."

Ved en sammenligning af mærkeligheden mellem ECCO (w) og (fig) og EKKO-FONDEN figurmærkerne, skal der således foretages en sammenligning mellem ordbestanddelen ECCO og ordbestanddelen EKKOFONDEN.

Ordet "EKKO" er varemærkernes prefix, og vil derfor sædvanligvis blive opfattet som den dominerende del af varemærkerne, uanset hvilket suffix der måtte være tilføjet.

Hertil kommer, at ordet "FONDEN" er et almindeligt generisk ord for en selvejende institution, og i dette tilfælde direkte beskrivende for EKKOfondens selskabsform (jf. bilag 16). Det er samtidig et krav at "fond" er nævnt i navnet jf. lov om erhvervsdrivendes fonde § 5, stk. 1, hvilket yderligere understreger, at "FONDEN" ingen betydning har ved en sammenligning med ECCO.

Det gøres således gældende, at der skal ses bort fra ordet "FONDEN" ved bedømmelsen af, om der foreligger forskelle mellem ECCO og EKKOFONDEN. Det gøres endvidere gældende, at tilføjelsen "FONDEN", grundet det anførte lovkrav om brug af betegnelsen "fond", medfører en øget grad af lighed mellem ECCO og EKKOFONDEN, idet den relevante offentlighed vil få den opfattelse, at EKKOFONDEN er en variation af ECCO, hvor der tvunget er tilføjet betegnelsen "FONDEN" grundet de foreliggende lovkrav, på samme vis, som hvis man anvendte betegnelsen EKKO AKTIESELSKAB eller EKKO ANPARTSELSKAB.

ECCO's varemærker består alle af ordet ECCO som enten ordmærke eller figurmærke med lav grad af figurlig udformning. ECCO varemærkerne adskiller sig alene fra den dominerende mærkebestanddel i EKKOfondens varemærker ved, at de to midterste bogstaver er C'er i stedet for K'er. Dette har udelukkende en lav grad af visuel betydning, ligesom varemærkerne udtales identisk, og har konceptuel identitet.

Tilføjelsen af ordet "FONDEN" ændrer ikke ved, at der er en høj grad af lighed mellem mærkerne, idet forbrugerne vil antage, at der er en forbindelse mellem mærkerne. Det vil være en nærliggende tanke for forbrugerne at tro, at der er tale om en fond, der er stiftet eller drevet af ECCO eller på anden måde har forbindelse til ECCO.

Det fremhæves desuden, at Patent- og Varemærkestyrelsen i søgningsrapporterne fremsendt til EKKOfonden ved breve af henholdsvis 8. november 2013 og 12. november 2013 (bilag 17), har meddelt EKKOfonden, at de ansøgte varemærker efter Patent- og Varemærkestyrelsen vurdering ligger for tæt på blandt andet ECCO's varemærker ECCO (fig) (CTM 002967040), jf. bilag 8, og ECCO (fig) (CTM 003477684), jf. bilag 9.

2.5.2 Lighed mellem tjenesteydelser

EKKOfondens tre foreløbigt registrerede varemærker omfatter følgende tjenesteydelser:

Klasse 35: Bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud.

Klasse 36: Finansiell virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud.

Klasse 43: Midlertidig indkvartering.

Klasse 44: Medicinske ydelser.

Klasse 45: Juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov.

Det gøres gældende, at der er lighed mellem de i klasse 35 og 45 nævnte tjenesteydelser – særligt "personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov" og de tjenesteydelser, som er beskyttet af ECCO's registrerede varemærker og som ECCO har brugt varemærket for, herunder "afholdelse af arrangementer til velgørenhed", "organisation af indsamlinger" og "indsamling til velgørenhed" omfattet af ECCO's registreringer i klasse 36 samt brug (bilag 18-20, 60 og 62-66).

Det er fastslået i praksis, at der er lighed mellem "personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov" i klasse 45 og "afholdelse af arrangementer til velgørenhed"/"indsamling til velgørenhed". Der henvises i den forbindelse til afgørelse af 28. september 2011 i indsigelsessag nr. B 1 715 625, hvor EUIPO fandt, at "Distribution of clothing" i klasse 45, som der var nedlagt indsigelse imod, når klassificeret i klasse 45, må forstås som en del af begrebet "personal and social services rendered by others to meet the need of individuals", og at der er lighed mellem "personal and social services rendered by others to meet the need of individuals" og blandt andet "charitable fundraising services" i klasse 36. EUIPO udtalte:

"The applicant's distribution of clothing classified in class 45 cannot be considered as retailing of clothing in the sense of class 35 or distribution in the sense of class 39. The Opposition Division interprets that those services are related to the services in class 45, namely personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals. The contested services are similar to the opponent's services of [...] charitable fundraising services in class 36. The services will have the same ultimate purpose, namely aid to meet the various needs of individuals, and consequently they target the same public [...]."

2.5.3 Risiko for forveksling

Ud fra en helhedsvurdering gøres det gældende, at de foreløbigt registrerede varemærker VR 2013 02946 EKKOFONDEN (w), VR 2014 00599 EKKO FONDEN (fig) og VR 2014 00600 EKKO FONDEN (fig) er forvekslelige med de ældre ECCO varemærker.

Det er fastslået i praksis, at der er større risiko for forveksling jo større det ældre varemærkes særpræg/adskillelsesevne er, hvorfor der tilkommer de varemærker, som har en stor grad af særpræg/adskillelsesevne en videre beskyttelse end de mærker, hvis særpræg/adskillelsesevne er mindre. Se i den forbindelse dom af 22. juni 1999 i sag C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), præmis 20.

Om et varemærke har en høj grad af særpræg er en samlet vurdering, der blandt andet omfatter varemærkets beskaffenhed, herunder om det indeholder elementer, der helt eller delvist beskriver eller indikerer de varer eller tjenesteydelser, for hvilket det er registreret, varemærkets markedsandel, den geografiske udstrækning osv. Henset til, at ECCO (w) og (fig) varemærkerne ikke er beskrivende for de registrerede og ibrugtagne varer, og at det indleverede materiale for velkethed viser en vidtgående brug af ECCO (w) og (fig) varemærkerne, gøres det gældende, at ECCO (w) og (fig) har en høj grad af adskillelsesevne, og derfor nyder en bred beskyttelse. Herudover er betegnelsen ECCO kun i yderst begrænset omfang anvendt af andre forretningsdrivende til kommunikation af oprindelse i det hele taget, hvilket yderligere bidrager til en høj grad af særpræg.

Henset til at ECCO (w) og (fig) varemærkerne har en høj grad af særpræg/adskillelsesevne og derfor nyder en bred beskyttelse, sammenholdt med de visuelle, fonetiske og konceptuelle ligheder der er mellem EKKOFONDEN (w) og (fig) varemærkerne og ECCO (w) og (fig) varemærkerne, gør ECCO gældende, at der samlet set er risiko for forveksling for alle tjenesteydelserne omfattet af EKKOFONDEN (w) og (fig) registreringerne i klasse 35 og 45, hvorfor registrering er udelukket for disse tjenesteydelser jf. Varemærkeloven § 15, stk. 1, nr. 2.

Såfremt Sø- og Handelsretten måtte vurdere, at der ikke er identitet eller lighed for tjenesteydelserne i klasse 35 og 45, og derfor ikke forvekslelighed mellem varemærkerne, og for så vidt angår de øvrige klasser, gøres det gældende, at eftersom ECCO varemærkerne er velkendte i Danmark for henholdsvis fodtøj samt "afholdelse af arrangementer til velgørenhed", "organisation af indsamlinger" og "indsamling til velgørenhed", er EKKOFONDEN (w) og (fig) udelukket fra at blive endeligt registreret, da endelig registrering vil medføre en utilbørlig udnyttelse af ECCO's varemærkes særpræg eller renommé, eller det vil skade dette særpræg eller renommé, jf. VML § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1.

2.6 VML § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1 – velkendthed

Det gøres gældende, at ECCO varemærkerne er velkendte, hvorfor de nyder en udvidet beskyttelse mod, at andre anvender ordet ECCO, uanset stavemåde, alene eller som en del af et varemærke.

Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke for krænkelse efter VML § 15 stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1 kræves varelighed, tværtimod kræves efter ordlyden, at der ikke foreligger varelighed (hvilket dog udvidet er fortolket til også at gælde, hvor der foreligger varelighed jf. C-292/00 (Davidoff)). Varelighed er således helt uden betydning, når et varemærke er velkendt, idet det afgørende er mærkelighed samt utilbørlig udnyttelse eller skade.

ECCO's ECCO varemærker er således egnet til at danne grundlag for forbud mod registrering af de foreløbigt registrerede varemærker EKKOFONDEN (w) og (fig) for alle de omhandlede tjenesteydelser.

2.6.1 Utilbørlig udnyttelse

Når et varemærke er velkendt kræves der en langt lavere grad af lighed mellem varemærket og det varemærke der søges hindret endelig registrering, idet der kun kræves association og ikke risiko for forveksling – det er altså nok, at der er risiko for, at de relevante forbrugere tænker på ECCO, når de ser eller hører EKKOFONDEN. Der henvises i den forbindelse til dom af 23. oktober 2003 i sag C-408/01 (Adidas), hvor EU domstolen i præmis 31 udtalte, at:

“... den beskyttelse, der er fastsat i direktivets artikel 5, stk. 2, ikke forudsætter, at der mellem det renommerede varemærke og tegnet er konstateret en sådan grad af lighed, at der i den berørte kundekreds' bevidsthed er risiko for forveksling af de to. Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket.”

Herudover kræves for krænkelse af velkendte varemærker, at der foreligger en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.

I sager om utilbørlig udnyttelse fokuseres der ikke på, om der sker skade på det ældre varemærke, men på tredjemands fordel ved brug af et identisk eller lignende tegn. Der henvises i den forbindelse til dom af 18. juni 2018 i sag C-487/07 (L'Oreal), hvor EU-domstolen i præmis 50 udtaler følgende:

“På baggrund af det ovenstående skal det femte spørgsmål besvares med, at artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at tilstedeværelsen af en utilbørlig udnyttelse i denne bestemmelses forstand hverken forudsætter, at der foreligger en risiko for forveksling eller en risiko for, at varemærkets særpræg eller renommé eller mere generelt varemærkeindehaveren påføres skade. Den fordel, der følger af tredjemands brug af et tegn, som ligner et renommeret varemærke, opnås utilbørligt af denne tredjemand, når han gennem denne brug forsøger at lægge sig i kølvandet på det renommerede varemærke med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk kompensation at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image.”

Som det fremgår af præmis 50, er tærsklen for at statuere utilbørlig udnyttelse særdeles lav, idet der forligger utilbørlig udnyttelse af et velkendt varemærkes særpræg eller renommé, når der ved anvendelsen af et tegn, der ligner det velkendte varemærke, drages fordel af det velkendte varemærke. Hvor indehaveren af det påståede krænkende varemærke ikke kan dokumentere, at brugen er tilbørlig – hvilket f.eks. kan foreligge ved navnebrug – så anses brugen for utilbørlig. Ræsonnementet er, at hvis man bevidst lægger sig tæt op ad et velkendt varemærke, så skal man have en god begrundelse for dette.

Risikoen for utilbørlig udnyttelse af et varemærkes særpræg eller renommé foreligger således allerede, når den relevante kundekreds på grund af en association til det velkendte varemærke bliver tiltrukket af det yngre tegn og af varer og tjenesteydelser omfattet heraf, uden nødvendigvis at forveksle varerne/tjenesteydelseernes handelsmæssige oprindelse.

Det gøres gældende, at de foreløbigt registrerede varemærker EKKOFONDEN (w) og (fig) samlet set, og i kraft af det dominerende ord "EKKO", udgør en så klar reference til ECCO (w) og (fig) varemærkerne, at der er en åbenbar risiko for, at forbrugerne skaber en association til ECCO's varemærker ved iagttagelse af EKKOfonden's varemærker.

I den forbindelse skal der lægges vægt på, at EKKOFONDEN (w) og (fig) netop inkorporerer ordet "fonden", og fonsarbejde/velgørende arbejde er et område, som ECCO også er aktiv og velkendt indenfor.

ECCO har som beskrevet under afsnit 2.3.3 i flere år afholdt ECCO Walkathon og ECCO Walk In Style Awards.

ECCO har desuden i sommeren 2014 stiftet Schackenborg Fonden sammen med H.K.H. Prins Joachim, Bitten og Mads Clausens Fond samt Ole Kirks Fond jf. bilag 60. ECCO beskæftiger sig således allerede med fonsarbejde.

Samlet set medfører dette, at der er en åbenbar risiko for, at forbrugerne skaber en association til ECCO's varemærker ved iagttagelse af EKKOfonden's varemærker.

Herudover gøres det af ECCO gældende, at der er en øget risiko for, at den relevante offentlighed kan bibringes den opfattelse, at EKKOFONDEN (w) og (fig) varemærkerne er markedsført med ECCO's accept på baggrund af, at der i dansk erhvervsliv er en stærk tradition for, at store virksomheder har en fond med korresponderende fonsnavn tilknyttet deres ejerstruktur.

Som eksempler på danske virksomheder der har en fond tilknyttet, og som anvender samme navn for fonden, som for deres virksomhed, kan henvises til følgende:

1. BESTSELLER fonden
... [www. ...] ...
2. ROCKWOOL fonden
... [www. ...] ...
3. NOVO NORDISK fonden
... [www. ...] ...
4. LUNDBECK fonden
... [www. ...] ...
5. TRYG fonden
... [www. ...] ...
6. NORDEA fonden

- ... [www. ...] ...
7. VELUX fonden
... [www. ...] ...
 8. EGMONT fonden
... [www. ...] ...
 9. CARLSBERG fondet
... [www. ...] ...
 10. SPARNORD fonden
... [www. ...] ...
 11. LEGO foundation
... [www. ...] ...
 12. ALBANI fonden
... [www. ...] ...
 13. CODAN fonden
... [www. ...] ...
 14. COWI fonden
... [www. ...] ...
 15. GN STORE NORD fondet
... [www. ...] ...
 16. JYLLANDS-POSTENS fond
... [www. ...] ...

De anførte eksempler viser, at der er endog meget stor risiko for, at omsætningskredsen vil tro, at EKKOFONDEN (w) og (fig) har relation til virksomheden ECCO og derved varemærket ECCO, ikke mindst hvis omsætningskredsen hører varemærket omtalt mundtligt, idet der er identitet mellem udtalen af EKKO og ECCO, men også i øvrige tilfælde. En sådan association med ECCO's velkendte varemærke udgør en utilbørlig udnyttelse. Det bemærkes i den relation, at også fordi det generelt vil være mindre tydeligt for en forbruger og andre, hvilken virksomhed en fond udøver – da det typisk sker gennem ejerskab af erhvervsdrivende selskaber – taler dette for, at EKKOFONDEN for alle de ansøgte klasser utilbørligt udnytter og skader ECCO varemærket.

Der kræves som tidligere anført ikke nogen form for risiko for forveksling, og association ved mundtlig udtale af de to varemærker ECCO (w) og (fig) og EKKOFONDEN (w) og (fig) er tilstrækkeligt til at opfylde lighedskravet. Hertil kommer, at EU Domstolen i en række afgørelser har bekræftet, at princippet om *initial confusion* udgør en integreret del af EU varemærkeretten i relation til såvel varemærkedirektivet og varemærkeforordningen.

Initial confusion medfører, at selv hvor den relevante offentlighed senere bringes ud af en vildfarelse om association, som den pågældende har været i grundet varemærkelighed, så vil dette udgøre en krænkelse, jf. bl.a. dom af 8. juli 2010 i sag C-558/08 (Portakabin), hvor det i præmis 34 og 35 fremgår:

“Hvad angår funktionen som oprindelsesangivelse har Domstolen fastslået, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger et indgreb i denne funktion, når en annonce fra en tredjemand ved hjælp af et søgeord, der er identisk med et varemærke, vises for internetbrugerne, navnlig afhænger af den måde, hvorpå den pågældende annonce vises. Der foreligger en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, såfremt annoncen ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand (dommen i sagen Google France og Google, præmis 83 og 84, samt Bergspechte-dommen, præmis 35).

I den forbindelse har Domstolen ligeledes præciseret, at såfremt tredjemands annonce antyder tilstedeværelsen af en økonomisk forbindelse mellem denne tredjemand og varemærkeindehaveren, må det konkluderes, at der foreligger et indgreb i funktionen som oprindelsesangivelse. Såfremt annoncen, selv om den ikke antyder en økonomisk forbindelse, er så uklar i relation til varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, at en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, ikke på grundlag af det salgsfremmende link og den dertil knyttede kommercielle meddelelse kan vide, om annoncøren er en tredjemand i forhold til varemærkeindehaveren, eller om han derimod er økonomisk forbundet med varemærkeindehaveren, skal det ligeledes konkluderes, at der foreligger et indgreb i den pågældende funktion ved varemærket (jf. dommen i sagen Google France og Google, præmis 89 og 90, samt BergSpechte-dommen, præmis 36).”

Det gøres herefter gældende, at de foreløbigt registrerede varemærker registreringer VR 2013 02946 EKKOFONDEN (w), VR 2014 00599 EKKO FONDEN (fig) og VR 2014 00600 EKKO FONDEN (fig) medfører en utilbørlig udnyttelse af ECCO's særpræg og renommé, hvorfor registreringen er i strid med varemærkelovens § 15, stk. 3 nr. 1 og stk. 4, nr. 1.

2.6.2 Skade på særpræg og renommé

Der foreligger endvidere en varemærkeretlig krænkelse, hvis anvendelsen af et nyere tegn, medfører skade på et velkendt varemærkes særpræg eller renommé.

Det gøres gældende, at de foreløbigt registrerede varemærker VR 2013 02946 EKKOFONDEN (w), VR 2014 00599 EKKO FONDEN (fig) og VR 2014 00600 EKKO FONDEN (fig) udover at medføre en utilbørlig udnyttelse af ECCO's særpræg og renommé, tillige medfører risiko for skade på ECCO's særpræg og renommé.

Skade på et varemærkes særpræg forekommer, når det kendte varemærkes evne til at identificere afsenderen af varerne svækkes, og mærkets identitet og bekendthed dermed udvandes. Des mere velkendt et varemærke er, desto større er risikoen for, at det kendte varemærke lider skade på særpræget, når andre bruger et lignende mærke. Dette gælder i særdeleshed hvis mærket i øvrigt er unikt, dvs. at mærket

består af elementer, som ikke ses anvendt af andre erhvervsdrivende på markedet. Men selv varemærker, som ikke er unikke, vil kunne skades på særpræget.

Som det fremgår af afsnit 2.3.2 og 2.3.3 gøres det gældende, at ECCO (w) og (fig) varmemærkerne er særdeles velkendte. Hertil kommer, at der ikke umiddelbart er andre virksomheder i Danmark, der anvender navnet ECCO, hvorfor det også af den årsag må anses som unikt.

På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at ECCO's varemærkers særpræg vil lide skade blot ved, at ECCO skal dele varemærket med EKKOfonden, idet ECCO derved ikke længere er unikt i samme omfang som, hvis betegnelsen ECCO kun anvendes af ECCO.

Hertil kommer, at EKKOfonden som tidligere nævnt er en erhvervsdrivende fond, der arrangerer botilbud, og EKKOfondens arbejde falder inden for den kategori, der kaldes *socialpsykiatrien*. En sådan virksomhed har offentlighedens bevågenhed, og medfører en ikke uvæsentlig risiko for dårlig omtale, hvilket ECCO ikke har nogen mulighed for at påvirke eller kontrollere, men desuagtet vil lide skade, hvis sådan dårlig omtale måtte forekomme.

2.7 VML § 14, stk. 1, nr. 4 - virksomhedsnavn

ECCO har under CVR-nr. 45 34 99 18 en registrering af virksomhedsnavnet ECCO SKO, jf. bilag 61. Idet "SKO" er en almindelig betegnelse for fodtøj, er dette uden særpræg, hvorfor den karakteristiske del af virksomhedsnavnet er ECCO. Der er således lighed mellem virksomhedsnavnets og de væsentlige bestanddele i EKKOFONDEN (w) og (fig), hvorfor det gøres gældende, at de foreløbigt registrerede varemærker EKKOFONDEN (w) og (fig) uhjemlet indeholder en bestanddel, "EKKO", der kan opfattes som et virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adgang.

...

4. Sagens værdi

Sagens værdi er fastsat til 500.000 kr."

For Ankenævnet for Patenter og Varemærker er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 28. februar 2017, hvoraf bl.a. fremgår:

"Overordnet argumentation

Det gøres gældende, at der af ECCO SKO A/S (herefter ECCO) ikke er godtgjort et grundlag for at tilsidesætte afgørelserne af 18. marts 2016 (bilag 1-3) fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker (herefter benævnt Ankenævnet), hvorved EKKOFONDEN fik medhold i, at fondens tre varemærker kunne registreres som henholdsvis ord- og figurmærker inden for de nærmere anførte klasser.

ECCO har ikke påberåbt sig mangler ved afgørelsesgrundlaget eller sagsbehandlingsfejl i øvrigt. ECCO's indsigelser mod afgørelserne angår alene Ankenævnets juridiske vurdering af varemærkeregistreringerne og det skøn, som Ankenævnet skal udøve i henhold til varemærkeloven.

Der er ikke grundlag for at underkende Ankenævnets vurdering. Ankenævnet har inddraget alle relevante omstændigheder i vurderingen og har ikke udeladt omstændigheder, der burde være taget i betragtning. ECCO har heroverfor ikke godtgjort, at vurderingen falder uden for rammerne af den tillagte skønsbeføjelse.

Det skal ved domstolsprøvelsen af Ankenævnets afgørelser tages i betragtning, at Ankenævnet er sammensat af et formandskab og et antal medlemmer, som skal besidde den bedst mulige sagkundskab vedrørende bl.a. varemærker. Det kræver derfor et sikkert grundlag at tilsidesætte Ankenævnets afgørelser, jf. U.2008.2554H, U.2012.2649H og U.2016.2174S, og ECCO har som anført ikke løftet sin bevisbyrde for tilsidesættelse af afgørelserne.

Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 4, nr. 2

Der er ikke imellem EKKOFONDENS varemærker og ECCO's varemærker lighed mellem tjenesteydelser, mærkelighed og risiko for forveksling.

Varelighed

EKKOFONDENS registrering i klasse 35

EKKOFONDEN er registreret for "Bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud" i klasse 35.

Der er ikke lighed mellem på den ene side denne art af tjenesteydelser, som EKKOFONDEN er registreret for, og på den anden side "detailvirksomhed" i klasse 35 og "forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; indsamlinger til velgørenhed; organisering af indsamlinger; finansiel sponsorering" i klasse 36, som ECCO er registreret for, og "afholdelse af arrangementer til velgørenhed", som ECCO er ibrugtaget for.

Bistand ved forretningsmæssig drift af en fond udgør ikke detailvirksomhed. Det indebærer heller ikke "indsamlinger til velgørenhed; organisering af indsamlinger; finansiel sponsorering; afholdelse af arrangementer til velgørenhed", idet der er tale om tjenesteydelser med forskellige formål.

Den forretningsmæssige drift af en fond indebærer endeligt ikke "forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed". Bistand til driften vil indebære administrative opgaver, samt opgaver der er relateret til fondens formål, nemlig at agere servicecenter for socialpædagogiske boligtilbud. Ingen af disse aktiviteter indebærer forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed eller ejendomsmæglervirksomhed.

EKKOFONDENS registreringer i klasse 45

EKKOFONDEN er registreret for "juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud" og for "personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov".

Der er ikke lighed imellem på den ene side "Juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud", som EKKOFONDEN er registreret for, og på den anden side "afholdelse af arrangementer til velgørenhed" og "indsamling til velgørenhed", som ECCO er henholdsvis ibrugtaget og registreret for.

Juridisk bistand indebærer bl.a. rådgivning om juridiske forhold samt bistand i retssager. Afholdelse af arrangementer til velgørenhed og indsamling til velgørenhed udgør derimod velgørehedsaktiviteter, såsom f.eks. at samle penge ind til nødlidte eller at donere tøj til fattige. Disse former for tjenesteydelser har forskellige formål og er ikke i et konkurrenceforhold med hinanden. Derudover er målgruppen forskellig.

Der er heller ikke lighed imellem på den ene side "personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov", som EKKOFONDEN også er registreret for, og på den anden side "afholdelse af arrangementer til velgørenhed" og "indsamling til velgørenhed", som ECCO er henholdsvis ibrugtaget og registreret for.

Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov er ydelser, der er rettet mod den person, der har det personlige behov. Afholdelse af arrangementer til velgørenhed og indsamling til velgørenhed er derimod ydelser, der er rettet imod personer, der ønsker at afholde sådanne arrangementer eller indsamlinger, og eventuelt imod de deltagere, arrangementet eller indsamlingen måtte have. Formålet og målgruppen for tjenesteydelserne er derfor forskellige.

Det bestrides i den forbindelse, at en afgørelse af 28. september 2011 fra the Opposition Division under OHIM i indsigelsessag nr. B 1 715 625 skal fortolkes således, at der generelt er lighed mellem på den ene side "personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov" i klasse 45 og på den anden side "indsamling til velgørenhed" i klasse 36 samt "afholdelse af arrangementer til velgørenhed".

The Opposition Division udtaler det pågældende sted:

"Contested services in class 45:

The applicant's distribution of clothing classified in class 45 cannot be considered as re-tailing of clothing in the sense of class 35 or distribution in the sense of class 39. The Opposition Division interprets that those services are related to the services in class 45, namely personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals. The contested services are similar to the opponent's services of humanitarian aid, such as providing humanitarian aid in the field of services for providing food and drink and provision of temporary accommodation in class 43, or charitable fundraising services in class 36. The services will have the same ultimate purpose, namely aid to meet the various needs of individuals, and consequently they target the same public. Finally, these services will be provided by the same entity providing

humanitarian aid in various fields, such as provision of food and drink or provision of temporary accommodation."

I afgørelsen står der på side 3:

"The contested services are the following:

[...]

Class 45: Distribution of clothing."

Der tages ikke i afgørelsen stilling til, om begrebet "indsamling til velgørenhed" i klasse 36 er omfattet af begrebet "personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov" i klasse 45. Afgørelsen foretager alene en sammenligning med indsigers *samlede* registreringer inden for området humanitær bistand. Tjenesteydelserne nævnt efter ordene "[...] such as [...]", herunder "indsamling til velgørenhed", skal forstås som eksempler på de registreringer, indsiger havde inden for området humanitær bistand, og ikke som udtryk for, at begrebet "personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov" er lig disse tjenesteydelser.

Derudover nævnes "afholdelse af arrangementer til velgørenhed" slet ikke i afgørelsen, og allerede derfor kan afgørelsen ikke være udtryk for, at der er lighed imellem "personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov" og den nævnte tjenesteydelse.

Mærkelighed

Der er ganske vist en vis, om end ikke afgørende, visuel lighed imellem EKKO og ECCO, men ECCO har selv erkendt, at der er en ikke uvæsentlig, afgørende visuel forskel imellem mærkerne. ECCO har således oplyst, at man oprindeligt valgte varemærket EKKO, fordi det netop betød 'ekko', men at man ændrede betegnelsen til ECCO i stedet, da det ikke var muligt at lave et godt visuelt logo med to K'er.

Fonetisk er der ganske vist lighed imellem mærkerne, men begrebsmæssigt er der alene en mindre grad af lighed, idet "ekko" betyder en lyd, der reflekteres fra en væg, mur el.lign., mens "ecco" ikke har nogen begrebsmæssig betydning, hverken på dansk eller andre sprog, svarende til "ekko", men alene kan associeres til ordet "ekko" på samme måde som det eksempelvis også kan associeret til "echo".

Forvekslelighed

Da de tjenesteydelser, som EKKOFONDEN er registreret for i klasse 35 og 45, hverken er identiske eller ligeartede med de tjenesteydelser, som er omfattet af ECCO's registreringer, og da der er visse forskelle imellem mærkerne, foreligger der ikke forvekslelighed.

Da der ikke foreligger forvekslelighed imellem EKKOFONDENS registreringer i klasse 35 og 45 og ECCO's registreringer, kan EKKOFONDENS registreringer i klasse 35 og 45 ikke nægtes endelig registrering med hjemmel i varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 4, nr. 2.

ECCO har ikke har gjort gældende, at der er forvekslelighed imellem EKKOFONDENS registreringer i klasse 43 og 44 og ECCO's registreringer. EKKOFONDENS

registreringer i klasse 43 og 44 kan allerede derfor ikke nægtes endelig registrering med hjemmel i varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 4, nr. 2.

Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, og stk. 4, nr. 1

ECCO er et velkendt varemærke for fodtøj. ECCO har derimod ikke godtgjort, at varemærket ECCO tillige er velkendt for afholdelse af arrangementer til velgørehed, i hvert fald ikke arrangementer som kan sammenlignes med EKKOFONDENS aktiviteter.

Uanset at ECCO er velkendt for fodtøj, er betingelserne for at nægte registrering ifølge varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, og stk. 4, nr. 1, ikke opfyldte.

Brugen af mærket EKKOFONDEN for de ansøgte tjenesteydelser vil ikke bringe det velkendte varemærke ECCO i erindring hos omsætningskredsen, fordi mærkerne ud fra en helhedsbetragtning har visse synsmæssige forskelligheder, ligesom de tjenesteydelser, der er omfattet af EKKOFONDENS registreringer, retter sig mod en specialiseret omsætningskreds med særlige behov.

EKKOFONDENS brug af sine varemærker vil derudover ikke kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af ECCO-varemærkets særpræg eller renommé, ligesom det ikke vil skade dette.

Endvidere er ordet "ekko", som indgår i EKKOFONDENS varemærke, og som ECCO kan associeres til, et helt almindeligt dansk ord, som også andre end ECCO har adgang til at benytte erhvervsmæssigt.

Endelig kan den blotte omstændighed, at visse store danske virksomheder har fonde knyttet til sig, og at ECCO-virksomheden i et vist mindre omfang er involveret i fonsarbejde, ikke føre til andet resultat.

Varemærkelovens § 14, nr. 4 (virksomhedsnavn)

EKKOFONDENS varemærker gengiver ikke virksomhedsnavnet ECCO SKO A/S i uforandret skikkelse eller med kun ubetydelige tilføjelser eller ændringer, og der er ikke lighed mellem de tjenesteydelser, EKKOFONDEN er registreret for, og det brancheområde, ECCO SKO A/S' opererer inden for. EKKOFONDENS registreringer kan derfor ikke nægtes endelig registrering med hjemmel i varemærkelovens § 14, nr. 4.

Hjemvisning

Hvis retten finder, at Ankenævnets afgørelser på forskellig måde ikke kan oprettholdes, idet retten f.eks. vurderer, at der alene burde være sket registrering for nogle af de ansøgte tjenesteydelser, men ikke alle, eller finder et andet grundlag for tilsidesættelse, kan retten ikke revidere afgørelserne eller sætte andre afgørelser i stedet for Ankenævnets, men skal hjemvise sagen til Ankenævnet med henblik på, at der bliver truffet nye afgørelser, herunder efter partshøring af EKKOFONDEN.

Retten kan således ikke afsige en dom, som reelt er udtryk for, at retten selvstændigt udformer nye afgørelser, men er begrænset til at vurdere, om der er sådanne mangler ved afgørelserne, at de må tilsidesættes.

...

Sagsomkostninger

ECCO har opgjort sagens værdi til 500.000 kr. ECCO's værdiansættelse harmonerer ikke med ECCO's anbringender om den hævdede skadevirkning ved EKKOFONDENS registrering. Det gøres derfor gældende, at ECCO's angivelse af sagens værdi ikke er retvisende og ikke kan danne baggrund for fastsættelsen af sagsomkostninger."

Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat

Efter oplysningerne i sagen kan det lægges til grund, at EKKOfonden, der har fået de tre omhandlede tilladelser til registrering af varemærker, er en erhvervsdrivende fond med adresse i Hjørring i Nordjylland, der har som sit hovedformål at drive socialpædagogiske botilbud efter Servicelovens § 107. Fonden producerer og sælger ikke varer.

ECCO Sko A/S, der har gjort indsigelse imod tilladelseerne til disse tre varemærker, er en dansk virksomhed, som hovedsagelig producerer og sælger sko af mærket ECCO, der er et velkendt varemærke indenfor fodtøj. ECCO producerer og sælger også visse beslægtede produkter som tasker og lignende accessories, der dog alene udgør en lille del af virksomheden. Salget af varer sker både via forhandlere og direkte til forbrugere gennem ECCO's egne butikker.

Det kan videre lægges til grund, at ECCO Sko A/S har meget stor fokus virksomhedens Code of Conduct og Corporate Social Responsibility (CSR) og i denne forbindelse også arrangerer nogle velgørende events, herunder ECCO Walkathon, hvor ECCO bidrager til humanitært arbejde ved at betale et beløb beregnet i forhold til det antal kilometer, som deltagerne samlet tilbagelægger på den fælles gåtur.

De repræsentanter fra ECCO, der har afgivet vidneforklaring under sagen, har oplyst, at ECCO Walkathon og de andre events betragtes som velgørenhed, men at udgifterne hertil regnskabsføres som marketing. Der er ikke stiftet en uafhængig fond med navnet EKKOfonden, der har særlige velgørende formål.

Ordet "ekko" er et almindeligt dansk ord, der har en selvstændig betydning, som ikke er knyttet til sko eller fodtøj.

På denne baggrund, og da indholdet og begrundelserne i Ankenævnets afgørelser i det hele kan tiltrædes, og der ikke er fremkommet noget nyt under retssagen, som kan ændre herpå, er der ikke grundlag for at tilsidesætte afgørelserne.

Ankenævnets påstand om frifindelse tages derfor til følge.

ECCO skal herefter betale sagsomkostninger til Ankenævnet. Beløbet, der alene omfatter udgifter til advokat, fastsættes efter sagens værdi, omfang og forløb til 50.000 kr.

Thi kendes for ret:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes.

ECCO Sko A/S skal inden 14 dage betale 50.000 kr. i sagsomkostninger til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Jens Krog

Lotte Wetterling

Gitte Forsberg

(Sign.)

— — —

**Udskriftens rigtighed bekræftes
Sø- og Handelsretten, den 06-04-2017**

**Marianne Alenkær-Jørgensen
Kontorfuldmægtig**

