

- KMJ

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

---

**DOM**

Afsagt den 12. maj 2010

**V-23-09**

**TIVOLI A/S**  
(Advokat Jens Jakob Bugge)

mod

**Ankenævnet for Patenter og Varemærker**  
(Advokat Charlotte Kunckel)

**Indledning og påstande**

Sagens spørgsmål er, om sagsøgeren, TIVOLI A/S' registrerede rettigheder til mærket "TIVOLI" er en hindring for registrering af ordmærket "THOMAS TIVOLI".

TIVOLI A/S (herefter: Tivoli) har principalt nedlagt påstand om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker (herefter: Ankenævnet) tilpligtes at slette varemærket THOMAS TIVOLI, jf. VR 2003 01067, fra varemærkeregistret, subsidiært at Ankenævnet tilpligtes at begrænse varemærket til omfattet af varefortegnelsen for VR 2003 01067, THOMAS TIVOLI, således at denne alene omfatter "tivoli, forlystelsesparker; rådgivning og information vedrørende foranstående tjenesteydelser".

Ankenævnet har påstået frifindelse.

### Sagsfremstilling

Tivoli er indehaver af det registrerede ordmærke "TIVOLI" (VR 1976 00592) inden for næsten alle vareklasser, herunder vareklasse 41:

"Opdragelses- og uddannelsesvirksomhed, artistbureauer, avis-, blad- eller bogudgivelse, abonnementsvirksomhed ved abonnement på aviser og/eller billeder og/eller blade og/eller bøger, cirkusvirksomhed, virksomhed med filmproduktion, filmfremvisning eller filmudlejning, virksomhed med grammofonindspilninger, impresariovirksomhed, kunstneragenturer, orkestre, radio- og fjernsynsunderholdning, sangere, sanggrupper, teatre, teateropførelser og teatervirksomhed, varieteer, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, kabaretvirksomhed."

Tivoli er yderligere indehaver af "TIVOLI" som registreret figurmærke (VR 1976 00591) inden for samme vareklasser, herunder klasse 41 uden nærmere tekstspecifikation. Tivoli har andre registrerede varemærkerettigheder, hvor "TIVOLI" indgår, f.eks. figurmærket TIVOLI KLUBBEN (VR 02. 751 1997) i klasse 35, 41 ("Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer") og 42.

Ved søgning den 8. marts 2010 på Patent- og Varemærkestyrelsens tjeneste "PVSONline" på "Tivoli" som "ansøger/indehaver" fremkom en lang række søgeresultater vedr. Tivolis registrerede varemærkerettigheder, f.eks. TIVOLI KROEN <w>, TIVOLI Net <w> og TIVOLI HOTEL COPENHAGEN <w>. Blandt søgeresultaterne ses også enkelte andre rettighedshavere, herunder TIVOLI AUDIO LLC med mærket TIVOLI AUDIO <w> og Tivoli-Karoline-lund A/S med mærket TIVOLILAND <fig>.

Ved søgning samme dag på "tivoli" som "mærketekst" fremkom som søgeresultat en række rettighedsindehavere til mærket "TIVOLI" som ord- eller figurmærke eller mærker, hvori "TIVOLI" indgår, bl.a. Toms Gruppen A/S, Colgate-Palmolive A/S, IBM A/S, Dagrofa A/S og Hetland Nordic ApS. Tivolis advokat har oplyst, at der i de fleste af de oplyste tilfælde er tale om varemærkerettighedsforhold, der hviler på et særligt aftalegrundlag i forhold til Tivoli.

Tivoli har fremlagt "samarbejdsoversigter" for 2002, 2003 og 2004, der viser virksomheder, som på sponsorbasis, licensbasis mv. har samarbejde med Tivoli om bl.a. anvendelse af Tivolis varemærker (co-branding). Blandt samarbejdspartnere ses TDC, Egmont Film, Københavns Lufthavn, Danmarks Turistråd, Coca-Cola, Danisco A/S, Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Carlsberg, Danske Bank, De Gule Sider, Arla Food og en række andre virksomheder.

Tivolis revisor (KPMG) har i en erklæring vedrørende salg af "Tivoli-varer", hvorved ifølge erklæringen forstås "merchandise solgt under Tivoli figurmærket og/eller Tivoli ordmærket", for så vidt angår årene 1999 – 2002 opgjort salget inkl. moms til mellem ca. 5,6 mio. kr. og ca. 8,9 mio. kr. pr. år og for 1. halvår 2003 til ca. 1,1 mio. kr. Tivoli har fremlagt en omfattende oversigt over de varer, som indgår i Tivolis merchandise-salg, f.eks. toilettasker, tandbørster, lysestager, kuglepenne, glansbilleder, nøgleringe, shampoo, puslespil, T-shirts, ure, plakater, fotorammer etc.

Af oplysninger fra Danmarks Turistråd i Sverige (2003) fremgår bl.a., at kendskabsgraden til TIVOLI i Sverige skulle være 93 %, og at besøgsgraden samlet skulle være 69 %, heraf fra Sydsverige 90 %, Stockholm 66 % og Nordsverige 40 %.

Af en undersøgelse foretaget af Børsens Nyhedsmagasin i samarbejde med konsulentfirmaet PLS Rambøll fremgår, at Danmarks stærkeste varemærke skulle være Tuborg, efterfulgt af Lego og på tredjepladsen TIVOLI. Af en artikel i Børsen den 26. maj 2004 er mærket TIVOLI indplaceret på 2. pladsen efter B&O blandt 62 mærker, som er omgærdet af mest positiv emotionel sympati blandt forbrugerne.

Af en såkaldt BAV-analyse (Brand Asset Valuator), som efter det oplyste foretages hvert år, hvor brands "evalueres i forhold til det totale mærkelandskab", er TIVOLI betegnet som "et Powerbrand på tværs af målgrupperne" med en næsten 100 % vitalitets- og styrkegrad.

### Konflikten

Med ansøgningsdato den 17. januar 2003 fik det norske selskab Thomas Tivoli AS, der ubestridt driver virksomhed som omrejsende forlystelsesetablissement, registreret ordmærket THOMAS TIVOLI <w> (VR 2003 01067) i vareklasse 41:

“Underholdningsvirksomhed, herunder tjenesteydelser som relaterer til tivoli, cirkus, teater, dyreparker, forlystelsesparker, fritidsanlæg og byfester; sportslige og kulturelle aktiviteter; udlejning af scene-, belysnings-, lyd- og underholdningsudstyr; rådgivning og information vedrørende foranstående tjenesteydelser.”

Tivoli rejste indsigelse imod registreringen af mærket THOMAS TIVOLI. Patent- og Varemærkestyrelsen (herefter Styrelsen) traf den 5. marts 2008 afgørelse i sagen, hvorefter Tivolis indsigelse ikke blev taget til følge. Tivoli påklagede afgørelsen til Ankenævnet. Under Ankenævnets behandling er Domstolens dom af 10. april 2008 i sag C-102/07 (Adidas – Marca Mode) - herefter Adidas-dommen eller sag C-102/07 – indgået som et væsentligt led i argumentationen. Dommen angår en præjudiciel forelæggelse fra Hoge Raad der Nederlanden. Forelæggelsen angik navnlig spørgsmålet om, hvorvidt der ved vurderingen af omfanget af en varemærkeindehavers eneret kan tages hensyn til det såkaldte friholdelsesbehov.

Af Styrelsens udtalelse af 26. juni 2008 til Patentankenævnet til brug for ankesagen fremgik bl.a.:

“ ...

**Forholdet mellem "friholdelsesbehovet", varemærkelovens §§ 4 og 15, samt varemærkelovens § 5**

Det er af væsentlig betydning for forståelsen af EF-domstolens afgørelse i sagen C-102/07, at EF-domstolens syn på forholdet mellem "friholdelsesbehovet", varemærkedirektivets art. 5 (der svarer til varemærkelovens §§ 4 og 15) og varemærkedirektivets art. 6 (der svarer til varemærkelovens § 5) nærmere belyses.

Det fremgår af Generaladvokat D. Ruiz-Jarabo Colomer's udtalelse i sagen, at det af EF-domstolens praksis følger, at EF-domstolen anerkender, at der kan gælde et "friholdelsesbehov" i forhold til registreringen af varemærker, men at EF-domstolen ikke klart har tilkendegivet, hvad der skal forstås ved dette begreb, jf. udtalelsens afsnit 32.

Dog fremgår det af EF-domstolens praksis, at "friholdelsesbehovet" ikke blot relaterer sig til de beskrivende betegnelser, der er omfattet af varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, men også relaterer sig til de typer af tegn, i forhold til hvilke en eneret vil kunne med-

føre en utilbørlig begrænsning i andre erhvervsdrivendes mulighed for at præsentere deres produkter eller tjenesteydelser på sædvanlig vis.

...

Når der endvidere henses til EF-domstolens **samlede konklusion** på dens overvejelser i den præjudicielle afgørelse i C-102/07 ..., står det klart, at det er EF-domstolens opfattelse, at det beskyttelsesomfang, der fastslås i varemærkedirektivets art. 5, og som er implementeret i den danske varemærkelov ved §§ 4 og 15, skal ses i lyset af det hensyn til tredjemand, der følger af varemærkedirektivets art. 6, stk. 1, litra b.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at EF-domstolens afgørelse således præciserer, at der ved vurdering af risikoen for forveksling eller krænkelsen af et velkendt mærke, kan tages hensyn til det indarbejdede eller velkendte mærkes oprindeligt usærprægede karakter, hvis følgende forhold er til stede:

- Det indarbejdede eller velkendte mærke savnede oprindeligt særpræg fordi mærket var deskriptivt,
- anvendelsen af det ældre mærke i det yngre mærke sker alene for at angive egenskaber, dvs. anvendes på en deskriptiv måde, i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som det yngre mærke vedrører, og
- den konkrete brug af den deskriptive betegnelse i det yngre varemærke er i overensstemmelse med redelig markedsføringskik.

I lyset af denne konklusion står det klart, at når ordet TIVOLI var uden oprindeligt særpræg, fordi TIVOLI angiver arten af tjenesteydelsen "forlystelsesparker", og således er en deskriptiv betegnelse omfattet af varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, jf. varemærkedirektivets art. 3, stk. 1, litra c, så kan der ved vurderingen af beskyttelsesomfanget for klagers indarbejdede og velkendte mærke TIVOLI tages hensyn til ordets iboende usærprægede karakter, hvis ordet TIVOLI anvendes i det yngre mærke på en åbenbar deskriptiv måde, og denne brug af ordet i øvrigt er i overensstemmelse med redelig markedsføringskik, jf. principperne i varemærkedirektivets art. 6, stk. 1, litra b.

Det følger heraf, at andre erhvervsdrivende end klager må være udelukket fra at anvende ordet TIVOLI uden tilføjelser i forbindelse med i hvert fald tjenesteydelsen "forlystelsesparker", idet brugen af ordet TIVOLI uden tilføjelser blot fremstår som en brug af det indarbejdede varemærke i sig selv, hvilket ikke vil være i overensstemmelse med redelig markedsføringskik.

Tilsvarende vil brug af en betegnelse som TIVOLI FORLYSTELSESPARK (for "forlystelsesparker") heller ikke skulle accepteres af klager, idet ordet TIVOLI i denne sammensætning fremstår som navnet på en forlystelsespark, og således i denne situation ikke anvendes i en deskriptiv betydning.

Endelig vil mærket TIVOLA (for "forlystelsesparker") også skulle anses for at være i strid med klagers rettigheder, idet mærket i høj grad ligner det velkendte mærke, og TIVOLA ikke kan anses for brug af ordet TIVOLI på en deskriptiv måde.

..."

Ankenævnet stadfæstede ved kendelse af 16. februar 2009 Styrelsens afgørelse med følgende begrundelse:

"Ankenævnet tiltræder, at TIVOLI er velkendt som varemærke for tjenesteydelsen "forlystelsespark" i klasse 41 og har opnået særpræg herfor. Det tiltrædes ligeledes, at der foreligger sammenfald af klagerens ordmærkeregistrering og indklagedes registrering af tjenesteydelser, som nærmere anført i Patent og Varemærkestyrelsens afgørelse af 5. marts 2008.

For så vidt angår vurderingen af risikoen for forveksling med eller krænkelse af et ældre velkendt varemærke, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1 tiltræder Ankenævnet endvidere, at hensynet til, at andre erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning - friholdelsesbehovet - kan tillægges vægt i forbindelse med vurderingen af et indarbejdet velkendt varemærkes beskyttelsesomfang, når anvendelsen af det ældre mærke i det yngre mærke alene sker for at angive egenskaber ved mærket. Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført af Patent og Varemærkestyrelsen i afgørelsen af 5. marts 2008 og i høringsudtalelsen af 26. juni 2008 tiltræder Ankenævnet, at der ikke foreligger mærkelighed eller krænkelse af ældre rettigheder for så vidt angår det, der må anses for kerneområdet af ordet tivoli, nemlig drift af forlystelsesparker m.v.

Klageren har i et påstandsdokument af 23. december 2008 alene nedlagt påstand om, at Patent og Varemærkestyrelsens afgørelse ændres, således at varemærket THOMAS TIVOLI ophæves i det hele og har ikke i forbindelse med afholdelse af den mundtlige forhandling i sagen anmodet om tilladelse til at ændre sin påstand eller til at nedlægge en subsidiær påstand, jf. herved bekendtgørelse nr. 735 af 27. august 2002 om Ankenævnet for patenter og varemærker § 15, stk. 2 og § 18, stk. 1. Ankenævnet har på den baggrund ikke fundet at burde foretage en afgrænsning af den varefortegnelse, som det omstridte varemærke blev registreret for.

Med disse bemærkninger stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse."

#### Ordbøger. Andre oplysninger.

Af "Ordbog over Det Danske Sprog" (1946) fremgår om "Tivoli", at det blev optaget ca. 1840 fra fransk "(Jardin de) Tivoli, navn på et forlystelsesetablissement i Paris, der var opkaldt efter den ital. by Tivoli, hvori der findes berømte haveanlæg, og at ordet står for "forlystelsesetablissement i en have eller lign." I Politikens "Nudansk Ordbog" er "tivoli" angivet som et substantiv som "et sted med forlystelser, boder, spisesteder m.m. = FORLYSTELSESPARK – der kommer tivoli nede på havnepladsen i anledning af byfesten – et omrejsende tivoli".

Af Tivolis hjemmeside fremgår:

”Inspirationen til Tivoli var de såkaldte romantiske forlystelseshaver som fandtes i Europa. Romantiske, fordi landskabsarkitekturen var i den engelske, naturlige havestil. Tivolis grundlægger, Georg Carstensen, havde set sådanne forlystelseshaver på sine mange rejser og ansøgte i 1841 kongen, Christian VIII, om tilladelse til at etablere og drive et Tivoli og Vauxhall i fem år. Navnet Tivoli tog han fra et af forbillederne, nemlig Tivoli i Paris, mens Vauxhall var en forlystelseshave i London.”

Af et skærmprent fra [dk.wikipedia.org](http://dk.wikipedia.org) fremgår bl.a., at Tivoli er ”en internationalt kendt forlystelsespark i midten af København”, at Tivoli i 2008 er på tredjepladsen over de mest besøgte forlystelsesparker i Europa med over 4 millioner besøgende om året, og at Tivoli, da det åbnede første gang, hed ”Kjøbenhavns Tivoli og Vauxhall”, opkaldt efter forlystelsesparkerne ”Jardin de Tivoli” i Paris, der havde navnet fra landsbyen Tivoli nær Rom og ”Vauxhall Gardens” i London. I Tivoli ved Rom havde kejser Hadrian en sommervilla med smukke haveanlæg med mange vandfald.

Af søgninger på ”tivoli” på [Krak.dk](http://Krak.dk) under ”firma” (19. november 2003 og 19. februar 2008) fremkom - udover resultater, der relaterer sig til Tivoli - bl.a. søgeresultaterne Buurskovs Tivoli, Tivoli Friheden A/S, Ankers Tivoli A/S, Bingers Tivoli, Herning Tivolipark, Kim Larsens Tivoli, Kjærs Tivoli, Roeds Tivoli, Rudolfs Tivoli, Sejrs Tivoli, Oles Tivoli ApS, Tivoli Legetøj, Tivoli Lunaparken, Tivoli Mix m.fl.

**Domstolens dom af 10. april 2008 i sag C-102/07, Adidas-dommen, (Adidas AG vs. Merca Mode) - udvalgte passager:**

” ...

**Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål**

...

19 Under disse omstændigheder har Hoge Raad der Nederlanden besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

...

**Om de præjudicielle spørgsmål**

20 Den forelæggende ret ønsker med disse spørgsmål, der behandles samlet, nærmere bestemt oplyst, i hvilket omfang der ved fastlæggelsen af omfanget af varemærkeinde-

haverens eneret skal tages hensyn til den almene interesse, der består i, at rådigheden over bestemte tegn ikke utilbørligt begrænses.

21 Den forelæggende ret har formuleret dette spørgsmål under hensyntagen til motivet med tre striber, der på adidas' foranledning er blevet registreret, og som ved brug har opnået fornødent særpræg. Den forelæggende ret ønsker navnlig oplyst, hvorvidt det – når tredjemand bruger tegn, der er identisk med eller ligner det pågældende varemærke, og ikke har varemærkeindehaverens samtykke, og tredjemand til støtte for denne brug påberåber sig friholdelsesbehovet – har betydning, hvorvidt de nævnte tegn i den relevante kundekreds anses for dekorative, hvorvidt de har fornødent særpræg som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), og hvorvidt de er beskrivende som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, litra C).

...

*Indledende bemærkninger*

...

23 Som Domstolen allerede har fastslået, er dette friholdelseskrav den bagvedliggende grund for visse af de registreringshindringer, der er nævnt i direktivets artikel 3 ...

25 Hvis det således viser sig, at friholdelsesbehovet inden for rammerne af direktivets artikel 3 og 12 [degeneration] har relevans, skal det fastslås, at den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse ligger uden for disse rammer, eftersom den rejser spørgsmålet, om friholdelsesbehovet med henblik på at begrænse omfanget af varemærkeindehaverens eneret udgør et bedømmelseskriterium efter registreringen af et varemærke. Marca Mode ... søger nemlig ikke at opnå en ugyldighedserklæring som omhandlet i nævnte artikel 3 eller en fortabelseserklæring som omhandlet i nævnte artikel 12, men påberåber sig behovet for at friholde motiver med striber ud over det, der på adidas' anmodning er registreret, hvilket sker med henblik på at gøre deres ret til at bruge disse motiver uden samtykke fra adidas gældende.

26 Når en tredjemand henholder sig til friholdelsesbehovet for at gøre sin ret til at bruge et andet tegn end det, der på varemærkeindehaverens anmodning er registreret, gældende, kan relevansen af et sådant argument ikke bedømmes inden for rammerne af direktivets artikel 3 og 12, men bør efterprøves i henhold til direktivets artikel 5, der vedrører beskyttelsen af det registrerede varemærke mod tredjemands brug af tegnet, samt i henhold til direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), hvis det pågældende tegn falder ind under anvendelsesområdet for denne bestemmelse.

*Om fortolkningen af direktivets artikel 5, stk. 1, litra b)*

...

30 Den omstændighed, at der for de erhvervsdrivende er et behov for at friholde tegn, kan ikke udgøre en del af disse relevante faktorer. Som det nemlig følger af ordlyden af direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), og af ovennævnte retspraksis, bør svaret på spørgsmålet, om der er risiko for forveksling, baseres på den opfattelse, som offentligheden dels har af varer omfattet af varemærkeindehaverens varemærke, dels har af varer omfattet af det tegn, som tredjemand bruger.



31 Desuden kan tegn, som i princippet bør stå til rådighed for alle erhvervsdrivende, misbruges med det formål at foranledige, at der i forbrugersens bevidsthed sker forveksling. Hvis tredjemand i denne forbindelse kunne gøre friholdelsesbehovet gældende for frit at bruge et tegn, uanset at det ligner varemærket, uden at varemærkeindehaveren under påberåbelse af risikoen for forveksling ville kunne gøre indsigelse herimod, ville det skade den effektive anvendelse af reglen i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b).

...

36 ... Jo mere kendt et varemærke er, desto flere erhvervsdrivende vil der nemlig være, som vil bruge lignende tegn. Forekomsten på markedet af en stor mængde varer, som er omfattet af lignende tegn, vil kunne skade varemærket i det omfang, den risikerer at mindske varemærkets grad af særpræg og bringe dets væsentligste funktion i fare, som er at garantere de pågældende varers oprindelse over for forbrugerne.

*Om fortolkningen af direktivets artikel 5, stk. 2*

...

41 Når de i direktivets artikel 5, stk. 2, omhandlede krænkelse indtræder, er de en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem varemærket og tegnet, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder tegnet og varemærket med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem. Der er derfor ikke krav om, at graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet, som bruges af tredjemand, er en sådan, at der i den berørte kundekreds' bevidsthed er risiko for forveksling. 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 (jf. dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, præmis 29 og 31).

42 Om der foreligger en sådan sammenhæng, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer (dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, præmis 30).

43 Det skal fastslås, at friholdelsesbehovet hverken har noget at gøre med vurderingen af graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet, som bruges af tredjemand, eller med den sammenhæng, som den berørte kundekreds kan skabe mellem det nævnte varemærke og det nævnte tegn. Friholdelsesbehovet kan derfor ikke have nogen relevans for efterprøvelsen af, hvorvidt brugen af tegnet ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

*Om fortolkningen af direktivets artikel 6, stk. 1, litra b)*

44 Direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), bestemmer, at indehaveren af et varemærke ikke kan forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen, for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

...

46 Mere specifikt tilsigter direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), at sikre alle erhvervsdrivende muligheden for at bruge beskrivende angivelser. Som generaladvokaten har anført i punkt 75 og 78 i forslaget til afgørelse, er denne bestemmelse dermed udtryk for friholdelsesbehovet.

47 Friholdelsesbehovet kan dog aldrig udgøre en selvstændig begrænsning af varemærkets virkninger i tillæg til de udtrykkeligt fastsatte begrænsninger i direktivets artikel 6, stk. 1, litra b). Det skal i denne forbindelse understreges, at for at en tredjemand kan påberåbe sig begrænsningerne i varemærkets virkninger som omhandlet i direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), og i denne forbindelse gøre det friholdelsesbehov gældende, som ligger til grund for denne bestemmelse, skal den af tredjemand brugte angivelse - sådan som bestemmelsen kræver - vedrøre en egenskab ved den af tredjemand markedsførte vare eller præsterede ydelse (jf. i denne retning Windsurfing Chiemseedommen, præmis 28, og dom af 25.1.2007, sag C-48/05, Adam Opel, Sml. I, s. 1017, præmis 4244).

48 I det foreliggende tilfælde fremgår det af forelæggelsesafgørelsen og af adidas' konkurrenters indlæg for Domstolen, at konkurrenterne som begrundelse for brugen af de omtvistede to striber påberåber sig, at striberne udelukkende er dekorative. Heraf følger, at disse konkurrenters anbringelse af motiver med striber på beklædning ikke tilsigter at angive en af egenskaberne ved disse varer.

49 Henset til alle ovenstående betragtninger skal det spørgsmål, der er forelagt til præjudiciel afgørelse, besvares med, at direktivet skal fortolkes således, at der ikke ved vurderingen af omfanget af en varemærkeindehavers eneret kan tages hensyn til friholdelsesbehovet, undtagen i det omfang begrænsningen af varemærkets virkninger som defineret i samme direktivs artikel 6, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

...

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første afdeling) for ret:

**Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at der ikke ved vurderingen af omfanget af en varemærkeindehavers eneret kan tages hensyn til friholdelsesbehovet, undtagen i det omfang begrænsningen af varemærkets virkninger som defineret i samme direktivs artikel 6, stk. 1, litra b), finder anvendelse."**

## **Forklaring**

Vicedirektør Dorthe Barsøe har forklaret, at alle nye medarbejdere i Tivoli får 2 dages undervisning på "Tivoli-skolen", hvor hun selv underviser. Det er Tivolis vision at være et førende internationalt oplevelsesbrand, hvilket indebærer, at de hele tiden benchmarker sig op imod de bedste internationale brands. I "oplevelsesbrand" ligger bl.a., at Tivoli er mange forskel-

lige ting. Halvdelen af Tivolis besøgende fokuserer på Tivoli som forlystelsespark, men for andre er Tivoli eksempelvis en blomsterpark, en mulighed for at opleve klassisk musik og rockmusik, restaurantbesøg etc.

De har løbende diskussioner og overvejelser med hensyn til, hvad Tivoli skal bruge sit brand til – "brand extension", f.eks. en tøjlinie, kasino, oplevelser, henvendelser fra f.eks. fodboldklubber. Tivoli-brandet er Tivolis værdi, som Tivoli forsøger at kapitalisere på. Brandet er fantastisk stærkt og kan betegnes som et "premium brand" med en dertil modsvarende "premium price". Heri ligger også, at alt skal have "premium" standard, med kodeord som "1. klasses", "enestående", "høj status", "høj standard", "eksklusiv" etc., og det lærer medarbejderne. Betegnelsen "premium" skal ses i forhold til andre leverandører/udbydere i forlystelsesbranchen. Tivoli måler sig ikke i forhold til "omrejsende tivolier".

Vidnet kan vedstå følgende gengivelse af hendes forklaring for retten i Sø- og Handelsrettens sag V-64-07 (dom af 12. december 2008):

"Tivoli har fra og med 2007 fået udført en måling af sit brands styrke, og den viser, at Tivoli er et powerbrand, et helt unikt brand, idet der ikke findes andre brands, der er så højt placeret som Tivoli. Andre vil gerne skaffe sig synlighed gennem Tivoli mod betaling, og Tivoli kan i realiteten vælge og vrage mellem interesserede. Tivoli modtager hvert år 7-cifrede beløb fra virksomheder, der associeres med Tivoli gennem licens- og sponsoraftaler."

Tivoli-brandet har i Danmark en hjulpet kendskabsgrad på 99 %.

Det problematiske for Tivoli ved registreringen af mærket THOMAS TIVOLI er, at Tivoli så associeres med forlystelser af en helt anden kvalitet end Tivolis. Det besværliggør tingene og skaber forvirring.

### **Parternes synspunkter**

Tivoli har gjort gældende, at sagen i en nøddeskal er, at TIVOLI dokumenteret er et af de stærkeste brands i Danmark, og at det utvivlsomt har opnået særpræg for forlystelsesparker. Ankenævnet udtaler imidlertid, at beskyttelsen af mærket i registreringssituationen skal holdes op imod et friholdelsesprincip. Ankenævnet argumenterer på grundlag af varemærkelovens § 5, der imidlertid ikke angår en registreringssituation, men brug af mærket i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Ankenævnet har læst Domstolens dom i Adidas-sagen helt forkert. Ankenævnet fandt, at Tivoli ikke kun skulle tåle indsnævring af beskyttelsesområdet for forlystelsesparker, men også for helt andre områder, f.eks. fodboldklubber, hvilket er åbenbart forkert. Når først mærket er indarbejdet og registreret, kan beskyttelsesområdet ikke indskrænkes ud fra friholdelsesbetragtninger. Dette er særligt klart uden for området forlystelsesparker. I sin begrundelse skyder Ankenævnet derfor sig selv i foden ved at henvise til erhvervsdrivendes muligheder for at "benytte" ordet tivoli. Brug er ikke relevant, når man som her befinder sig i en registreringssituation.

Mærket THOMAS TIVOLI skal ses i sammenhæng med Tivolis registreringer af TIVOLI, som findes for næsten alle vareklasser, og som benyttes sammen med de mest kendte andre varemærker i henhold til co-branding-, licens- og sponsoraftaler, hvilket udmønter sig i meget store betalinger til Tivoli. Der er måske nogle enkelte ældre registreringer, som man i dag ikke kan finde begrundelse for, men ellers er registreringerne sket med Tivolis samtykke, eller også har der foreligget en helt særlig situation, f.eks. UfR 2005.1438 H (Jacobsens Bakery). Men helt generelt har Tivoli styr på registreringerne. TIVOLI er hertil et varemærke i en varemærkefamilie, hvilket breder beskyttelsen ud og skaber større risiko for associering. TIVOLI er ubestridt et meget velkendt varemærke, der i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 2, nyder generel beskyttelse, og det skader mærket, hvis det bruges af tredjemand.

Det er ikke nødvendigt at diskutere, om TIVOLI som mærke havde oprindeligt særpræg for forlystelsesparker. TIVOLI er velkendt for mange andre varer og tjenesteydelser, f.eks. fyrværkeri, fredagskoncerter, revyer mv. Diskussionen om, hvorvidt TIVOLIs beskyttelsesområde er indskrænket, savner derfor mening.

Domstolen udtaler sig i præmis 25 i adidas-dommen om friholdelsesbehovet indenfor rammerne af direktivets art. 3 og 12, men disse bestemmelser har intet at gøre med den foreliggende situation. I præmis 26 omtales, at et argument om med henvisning til friholdelsesbehovet at kunne gøre sin ret til at bruge et andet tegn gældende må vurderes i henhold til direktivets art 5 (varemærkelovens § 4) og art. 6, stk. 1, litra b) (lovens § 5) om anvendelse i overensstemmelse med god markedsføringskik. Men denne standard kan jo ikke vurderes i forbindelse med en registreringssag. Så allerede her fremgår det direkte af dommen, at Ankenævnet rammer forbi.

Domstolen konstaterer, at den omstændighed, at der for erhvervsdrivende er et behov for at friholde tegn, ikke kan influere på vurderingen af forvekslelighed. Det vil være i strid med direktivet, hvis man kan krænke et varemærke under henvisning til, at brugen af tegnet mv. sker i henhold til friholdelsesbehovet. Domstolen bemærker videre, at jo mere kendt et varemærke er, desto flere erhvervsdrivende vil der være, som vil bruge lignende tegn.

Sammenfattende gøres det gældende, at friholdelsesbehovet ikke er en relevant faktor i denne sag. Dette er fastslået af Domstolen, hvis afgørelse er bindende for danske domstole. Ankenævnet har dermed truffet en afgørelse, der er direkte i strid med EU-domstolens afgørelse. Det er derfor uhjemlet at begrænse Tivolis rettigheder til varemærket ud fra friholdelsesbehovet i denne situation. Spørgsmålet om brug i overensstemmelse med god markedsføringskik opstår ikke i registreringssituationen, hvor man ikke kender til den faktiske brug. Dette fremgår af dommens præmisser 44-49.

Det fremgår af EF-domspraksis, at en fuldstændig optagelse af et velkendt varemærke i et andet udgør en krænkelse. Hertil kommer, at det forhold, at et varemærke er særligt indarbejdet, giver en videre beskyttelse ved bedømmelse af mærkeligheden. I det foreliggende tilfælde er der utvivlsomt mærkelighed, når man er ude over friholdelsessituationen. Der skal foretages en helt almindelig varemærkeretlig lighedsvurdering. Tivoli er så velkendt, at enhver brug af mærket må anses som utilbørlig og egnet til at udvande mærket.

Omsætningskredsen vil uvægerligt antage en forbindelse med mellem THOMAS TIVOLI og TIVOLI. Det forhold, at der er andre i Danmark, der benytter 'tivoli' som en del af deres navn, kan ikke føre til, at Tivoli har mistet enhver ret til at gøre sine varemærkerettigheder gældende. Man ved ikke noget om de virksomheder, som kommer frem ved Krak-søgningen. En del af dem har tilknytning til Tivoli. Det kan også være, at de bruger ordet 'tivoli' i overensstemmelse med god markedsføringskik eller måske indgår 'tivoli' ikke som en del af deres varemærke. Det er ikke nærmere oplyst, og det er dermed ikke relevant for den videre bedømmelse af sagen.

Det gøres slutteligt gældende, at det har betydning, om der er en genitivapostrof, hvilket mangler i mærket THOMAS TIVOLI. Dette medfører, at det ikke fremstår klart, om 'tivoli' bruges som generisk betegnelse.

Ankenævnet har anført, at nævnet har truffet en lovlig afgørelse. Det retlige grundlag i en registreringssituation er varemærkelovens § 15. Forvekslelighedsbedømmelse i medfør af § 15, stk. 1, nr. 2, sker på grundlag af en konkret helhedsbedømmelse, hvori indgår henholdsvis en mærkelighedsbedømmelse og en varelighedsbedømmelse. Sidstnævnte er ikke et problem i sagen. Ved mærkelighedsbedømmelsen indgår syns- og lydbilledet samt mærkernes meningsindhold, og der fokuseres på det ældre mærkes særpræg og dominante elementer.

Varemærkeloven § 15, stk. 4, nr. 1, angår beskyttelse ud over varelighedskriteriet for velkendte mærker. Efter EF-domspraksis giver bestemmelsen også en udvidet beskyttelse, når der er tale om varelighed. Det ses ofte omtalt, at den beskyttelse, som det velkendte mærke har, er en eneret, men det er ikke tilfældet, hvilket fremgår af ordlyden af lovbestemmelsen. Der skal herefter foreligge en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé, eller brugen af det yngre mærke skal skade det ældre mærkes særpræg eller renommé. Det centrale spørgsmål er, om forbrugeren tror, at der er en forbindelse mellem det ældre mærke og det yngre. Indehaveren af det ældre varemærke har bevisbyrden for, at disse omstændigheder er til stede. Det gøres gældende, at Tivoli ikke har løftet denne bevisbyrde i nærværende sag.

Med hensyn til spørgsmålet om friholdelse skal det vurderes, hvordan Domstolens dom i sag C-102/07 skal forstås. Det bestrides, at dommen kan fortolkes sådan, at der i den foreliggende sag ikke kan lægges vægt på friholdelsesbehovet. Parterne er enige om forståelsen af dommen til og med præmis 26. Herefter skilles vandene. Styrelsen og Ankenævnet har lagt afgørende vægt på præmisserne 47 – 49 samt domskonklusionen. Det ses af Styrelsens udtalelse af 26. juni 2008, at Styrelsen har lagt vægt på, at varemærkedirektivets art. 5 svarer til både varemærkelovens § 4 om brug og § 15 om registreringer. Styrelsens konklusion, som tiltrædes af Ankenævnet, er, at dommen skal forstås sådan, at når et ældre mærke savner oprindeligt særpræg, fordi det er en deskriptiv betegnelse, og det yngre mærke alene anvender betegnelsen i denne deskriptive betydning og i øvrigt i overensstemmelse med god markedsføringskik, kan der ved vurderingen af beskyttelsesomfanget for det indarbejdede mærke tages hensyn til et friholdelsesbehov.

Ved forvekslelighedsvurderingen mellem de to mærker må det tages i betragtning, at TIVOLI er ét ord, bestående af tre stavelser, men THOMAS TIVOLI består af to ord. Dette er i sig selv en betydelig forskel. Den dominerende del af THOMAS TIVOLI er efter almindelige regler mærkedelen THOMAS. Også begrebsmæssigt adskiller mærkerne sig. THOMAS TIVOLI er et tivoli, der ejes af Thomas. Det kan ikke tillægges betydning, at der ikke er en genitivapostrof efter THOMAS, idet det udtalemæssigt er utvivlsomt, at Thomas ejer tivoliet. Mærket TIVOLI har ikke særpræg i klasse 41. Tivoli savner tillige oprindeligt særpræg, hvilket er dokumenteret under sagen ved henvisninger til ordbøger og diverse netprint. Tivoli har sin inspiration fra Frankrig, men er navnet på en italiensk by tæt ved Rom. Tivoli er en betegnelse for en forlystelsespark. Da Styrelsen med rette har kunnet lægge vægt på friholdelsesbehovet, og da der ikke er risiko for forveksling mellem mærkerne uanset vareklasse-sammenfald, er der ikke grundlag for at nægte registreringen af mærket THOMAS TIVOLI.

Særlig med hensyn til spørgsmålet om utilbørlig udnyttelse eller skade gøres det gældende, at rigtig mange andre, hvilket er dokumenteret ved Krak-søgninger, anvender ordet tivoli. Det er derfor meget svært at hævde, at THOMAS TIVOLI er udtryk for en utilbørlig udnyttelse, eller at det skulle kunne skade Tivoli. Det må anses for helt sædvanligt, at tivoli anvendes generisk.

Det bestrides, at TIVOLI er velkendt for andet end forlystelsesparker. Det er en helt ny oplysning, at Tivoli skulle være velkendt også for f.eks. revyer, koncerter og fyrværkeri. Oplysningerne i indsigelsesafgørelsen om, at der er 33 registreringer i Danmark af TIVOLI, der ikke er indehavet af Tivoli, men kun to i klasse 41, er ikke tidligere blevet bestridt.

Da det ikke er usædvanligt, at der i forlystelsesparker, herunder omrejsende tivolier er boder, lejet ud til teltholdere, musik, bispisning mv., er der ikke grundlag for at give Tivoli medhold i den subsidiære påstand.

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

Det er ubestridt, at varemærket TIVOLI, der er registreret som ordmærke og figurmærke, er velkendt. Der skal derfor ved vurderingen af yngre mærkeindehaveres muligheder for at opnå registrering af mærker, der ligner TIVOLI, henses til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1.

Det er, som også anført af Ankenævnet, rettens opfattelse, at mærkedelen "TIVOLI" i THOMAS TIVOLI, uanset at der ikke forefindes en genitivapostrof efter THOMAS, må anses for at være anvendt i generisk betydning, svarende til "forlystelsespark".

Ved den varemærkeretlige forvekslelighedsvurdering må der henses til, at mærket TIVOLI er ét ord, bestående af 3 stavelser, mens mærket THOMAS TIVOLI består af to ord, hvor ordet THOMAS efter sædvanlige principper er dominerende. Herefter samt idet mærket TIVOLI må anses for svagt specifikt for tjenesteydelsen forlystelsespark mv., ligesom orddelen TIVOLI i THOMAS TIVOLI begrebsmæssigt svarer til forlystelsespark, jf. ovenfor, og således anvendes på en deskriptiv måde for den virksomhed (omrejsende tivoli), som Thomas Tivoli AS driver, findes mærkerne ikke at være forvekslelige. Der er herefter, som tilsvarende antaget af Styrelsen og Ankenævnet, ikke grundlag for at nægte registrering af mærket THOMAS TIVOLI efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.



Ved vurderingen af, om der er grundlag for at nægte registrering af THOMAS TIVOLI med henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, indgår, at Tivoli skal sandsynliggøre, at et af de forhold, som er nævnt i § 15, stk. 4, nr. 1, if. ("utilbørlig udnyttelse" eller "skade") foreligger. Kravene til denne sandsynliggørelse må - henset til TIVOLI-mærkets velkendthed - antages ikke at være store. Når det imidlertid tages i betragtning, at mærkedelen TIVOLI i THOMAS TIVOLI må anses som synonymt med den mindre mundrette betegnelse "forlystelsespark" og derfor anvendes deskriptivt for den virksomhed, som mærkeindehaveren driver, sammenholdt med, at mærket TIVOLI først og fremmest må anses for velkendt for forlystelseshaven i København, er det efter rettens opfattelse næppe antageligt, at forbrugeren vil tro, at der er en sammenhæng mellem THOMAS TIVOLI og TIVOLI, når THOMAS TIVOLI anvendes for forlystelsespark. Mærket THOMAS TIVOLI vil af forbrugeren med andre ord formentlig blive associeret med netop et omrejsende tivoli, evt. en lokal forlystelsespark, og ikke det navnkundige forlystelsesetablissement i København. Retten finder hertil ikke at kunne bortse fra, at erhvervsmæssig anvendelse af ordet "tivoli" som "forlystelsespark" efter rettens egen erfaring og sagens oplysninger, herunder de fremlagte søgeresultater på KRAK.dk, må antages at være almindeligt forekommende, herunder specifikt som betegnelse for et omrejsende tivoli, når ordet anvendes i forbindelse med et foranstillet personnavn som f.eks. i mærket THOMAS TIVOLI. Under disse omstændigheder finder retten det ikke sandsynliggjort, at en brug af mærket THOMAS TIVOLI, hvor mærkedelen TIVOLI anvendes deskriptivt, ville medføre en sådan utilbørlig udnyttelse af TIVOLIs særpræg eller renommé, eller at en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé, at betingelserne for at nægte registrering af mærket THOMAS TIVOLI efter § 15, stk. 4, nr. 1, er opfyldt.

Med den ovenfor anførte begrundelse, som ikke ses at være uoverensstemmende med Domstolens dom af 10. april 2008 i C-102/07, som Tivoli har henvist til, vil Ankenævnet være at frifinde for Tivolis principale påstand.

Den beskyttelse, som det velkendte og indarbejdede TIVOLI-mærke har, udgør imidlertid en registreringshindring for mærket THOMAS TIVOLI uden for området forlystelsesparker i vareklasse 41, hvor mærkedelen TIVOLI i THOMAS TIVOLI ikke anvendes beskrivende. I Tivolis subsidiære påstand opregnes en specificeret delmængde af vareklasse 41, som skøn-

nes at svare til det omfang, hvor der er dækning for ordet tivolis generiske betydning, og retten tager derfor denne påstand til følge.

Efter sagens udfald og omstændigheder betaler ingen af parterne sagsomkostninger til den anden part.

**Thi kendes for ret:**

Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at begrænse varefortegnelsen for VR 2003 01067, THOMAS TIVOLI, således at denne alene omfatter "tivoli, forlystelsesparker; rådgivning og information vedrørende foranstående tjenesteydelser".

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

Claus Forum Petersen

Carsten Vagn Jacobsen

Allan Suhrke

(Sign.)

— — —

**Udskriftens rigtighed bekræftes**

**P.j.v. SØ- og Handelsretten, den 12. maj 2010**