

RESUMÉ:

AN 2008 00013 – VR 2003 01067 – THOMAS TIVOLI <w> - Forvekslelighed

Indehaveren af varemærkerne VR 1976 00591 TIVOLI <fig> og VR 1976 00592 TIVOLI <w> fremsatte indsigelse mod registreringen af varemærket VR 2003 01067 THOMAS TIVOLI <w>. Indsiger begrundede indsigelsen med, at der er risiko for forveksling. Patent- og Varemærkestyrelsen tog efter en samlet vurdering ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.

KENDELSE:

År 2009, den 16. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Sten Juul Petersen)

følgende kendelse i sagen **AN 2008 00013**

Klage fra

TIVOLI A/S

Danmark

v/ HORTEN & CO. ADVOKATAKTIESELSKAB

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 5. marts 2008 i indsigelsessagen VR 2003 01067 THOMAS TIVOLI <w> indehavet af

THOMAS TIVOLI AS

v/ Budde Schou A/S

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 14. januar 2009.

For klageren mødte partner advokat Jens Jakob Bugge, som procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse med fremlagte påstandsdokument. Der var ingen fremmøde fra indklagede.

Ankenævnet udtaler:

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 ordmærkere registrering 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.

Herefter bestemmes:

Ankenævnet stadfæster den påklagede afgørelse.

Sagens baggrund:

Den 7. januar 2003 indleverede Budde Schou A/S (tidligere Budde, Shou & Ostfeld A/S) en ansøgning om registrering af varemærket THOMAS TIVOLI <w> på vegne af Thomas Tivoli AS, Danmark for

Klasse 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.

Varemærket blev registreret den 25. marts 2003 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende.

Den 10. juni 2003 gjorde Chas. Hude A/S indsigelse på vegne af Tivoli A/S mod gyldigheden af det registrerede mærke THOMAS TIVOLI. Indsiger har efterfølgende skiftet fuldmægtig til Skandinavisk Tobakskompagni A/S.

Indsiger har henvist til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

Indsigelsen er fremsat under henvisning til, at det angrebne mærke THOMAS TIVOLI krænker indsigers registrerede og velkendte varemærke TIVOLI.

Der kan i den forbindelse henvises til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1.

Indsiger har yderligere begrundet indsigelsen i brev af 18. september 2003, hvor indsiger anfører, at der foreligger direkte kollision mellem de serviceydelser, det offentliggjorte mærke THOMAS TIVOLI omfatter i klasse 41, og de serviceydelser indsiger har registreret deres velindarbejdede varemærke TIVOLI for. Indsiger anfører endvidere, at efter praksis betyder det, at der må anlægges en strengere forvekslelighedsbedømmelse på grund af dette direkte sammenfald af serviceydelser. Til orientering vedlægger indsiger en skriftlig tilkendegivelse fra Sø- og Handelsretten dateret den 5. februar 2003 mellem indsiger og Jacobsen Bakery Ltd A/S, hvor retten tilkendegiver, at indsigers varemærke TIVOLI er et velkendt mærke – et ikon. Af den årsag anfører indsiger, at TIVOLI har krav på udvidet beskyttelse.

Indehaver modargumenterer i brev af 21. november 2003 indsigers påstande. Indehaver argumenterer for, at TIVOLI er et rent beskrivende ord, der bruges om drift af det, der også kaldes ”forlystelsesparker”, jfr. Munksgaards Dansk Fremmedordbog. Ligeledes viser indehavers opslag i tysk, svensk, norsk og nynorsk ordbøger, at ”tivolì” betyder forlystelsessted, folkeligt forlystelsesetablissement eller forlystelsespark. På baggrund heraf mener indehaver ikke, at der kan herske tvivl om, at ordet ”tivolì” som udgangspunkt ikke har særpræg som varemærke for ”drift af forlystelsesparker” og hermed relaterede tjenesteydelser. Indehaver anfører endvidere, at dansk praksis foreskriver en så begrænset beskyttelse af det indarbejdede varemærke TIVOLI, at varemærket THOMAS TIVOLI ikke bør anses for forveksleligt hermed. Hertil anfører indehaver, at ordet ”tivolì” i indehavers varemærke THOMAS TIVOLI er brugt rent beskrivende, idet indehavers mærke angiver, at den forlystelsespark, som indehaver driver, indehaves af en person ved navn Thomas. Desuden har indehaver ved en søgning på ”tivolì” på www.krak.dk fundet 84 hits og søgning påviste en lang række selskaber og firmaer i Danmark, der alle består af eller indeholder ordet ”tivolì” og beskæftiger sig med ”drift af forlystelsesparker/virksomhed”.

I brev af 27. januar 2004 medsender indsiger dom fra Sø- og Handelsretten af 26. september 2003, som ankes til Højesteret. Indsigelsessagen sættes i bero på udfaldet af Højesteretsafgørelse.

I brev af 4. juli 2007 angiver indsiger, at TIVOLI er et overordentlig stærkt varemærke, der gennem mangeårig indarbejdelse er såvel stærkt indarbejdet som meget velkendt, hvorfor der ifølge indsiger ikke bør herske tvivl om, at en registrering og brug af THOMAS TIVOLI vil skabe associationer til indsiger og dennes forretning. Indsiger anfører endvidere, at THOMAS TIVOLI er forvekslelig med TIVOLI, idet det dominerende element i dette mærke er identisk med indsigers mærke. Thomas knytter sig, ifølge indsiger, alene adjektivisk til Tivoli.

Indehaver ønsker herefter ikke at udtale sig yderligere.

Derefter er sagen taget op til afgørelse.

Den 5. marts 2008 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen.:

”...2. Lovgrundlaget

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

”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.”

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, er et varemærke endvidere udelukket fra registrering, hvis

”varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre mærke 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 en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.”

3. Vurdering af om TIVOLI er velkendt efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1

Vurdering af om TIVOLI er velkendt

Indsiger har under sagen påberåbt sig, at mærket TIVOLI er velkendt.

Først har Sø- og Handelsretten udtalt i dom af 26. september 2003: ”TIVOLI findes at være og i mange år at have været et velkendt varemærke, hvis særpræg eller renommé kan lide betydelig skade, hvis varemærkeindehaveren ikke selv bestemmer det anvendelse”. I appelsagen UfR 2005.1438H af 1. februar 2005 har Højesteret udtalt, at ”ordmærket TIVOLI er i dag et velkendt mærke her i landet”. Det fremgår dog ikke klart hvilke varer eller tjenesteydelser varemærket anses velkendt for, idet der dog i Højesterets begrundelse henvises til, at det velkendte mærke har været anvendt som varemærke for en forlystelsespark.

Styrelsen finder det derfor ubetænkeligt at lægge til grund, at indsigers mærke TIVOLI er velkendt som varemærke for tjenesteydelsen ”forlystelsespark” i klasse 41.

Indsigers mærker

VR 1976 00591

TIVOLI

Registreret i alle klasser, dog ikke klasse 32 og klasse 34. I klasse 41 registreret for alle varer.

Registreret i alle klasser, dog ikke klasse 32 og klasse 34. I klasse 41 registreret for:

Klasse 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 fjersynsunderholdning, sangere, sanggrupper, teatre, teateropførelser og teatervirksomhed, varieteer, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, kabaretvirksomhed.

Indehavers mærke

Registreret for:

Klasse 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.

4. Vurdering

a) Sammenligning af tjenesteydelser

Indsigers figurmærke er registreret for alle tjenesteydelser i klasse 41, hvorfor der er sammenfald med de tjenesteydelser i klasse 41, som indehaver er registreret for. Der er dermed lighed mellem tjenesteydelserne i klasse 41, som indsigers figurmærke og indehaver er registreret for.

For så vidt angår indsigers ordmærke i klasse 41 findes der at være sammenfald mellem indehavers registrering for "Underholdningsvirksomhed, herunder tjenesteydelser som relaterer til tivoli, cirkus, teater, dyreparker, forlystelsesparker, fritidsanlæg og byfester" og "kulturelle aktiviteter" og nogle af de tjenesteydelser som indsiger har mærket registreret for, idet mærkeindehavers "underholdningsvirksomhed" og "kulturelle aktiviteter" må anses for et overbegreb for indsigers registrerede tjenesteydelser, blandt andet "cirkusvirksomhed, filmfremvisning, filmudlejning, orkestre, radio- og fjersynsunderholdning; sanggrupper, teateropførelser".

Ligeledes finder styrelsen, at der er sammenfald med indehavers ordmærkeregistrering for "rådgivning og information vedrørende...udlejning af scene-, belysnings-, lyd- og underholdningsudstyr" og indsigers registrering for "impresariovirksomhed", da en impresario "is a traditional term still very much in use in the [entertainment industry](#) for a [manager](#) or producer of [concerts](#), tours and other events in [music](#), [opera](#), [theatre](#)", jfr. Wikipedia og en impresario vil derfor ligeledes udfører rådgivning indenfor udlejning af scene-, belysnings-, lyd- og underholdningsudstyr i forbindelse med arrangering af koncerter.

For så vidt angår indehavers ordmærkeregistrering for "udlejning af scene-, belysnings-, lyd- og underholdningsudstyr" dette anser styrelsen for at være høj grad af lighed med blandt andet "impresariovirksomhed, teateropførelser" i indsigers registrering.

Styrelsen anser ikke indehaver ordmærkeregistrering for "sportslige aktiviteter" for sammenfaldende eller lighed med indsigers ordmærke.

Der foreligger således sammenfald mellem indsigers ordmærkere registrering og indehavers registrering af tjenesteydelser i klasse 41 for så vidt angår ”Underholdningsvirksomhed, herunder tjenesteydelser som relaterer til tivoli, cirkus, teater, dyreparker, forlystelsesparker, fritidsanlæg og byfester; kulturelle aktiviteter; rådgivning og information vedrørende foranstående tjenesteydelser”.

b) Sammenligning af mærkerne

Indsigers ordmærke TIVOLI består af et ord, som har tre stavelser fordelt på seks bogstaver, mens indehavers ordmærke THOMAS TIVOLI er et mærke bestående af to ord, hvor det første ord THOMAS fremstår som et fornavn bestående af seks bogstaver fordelt på to stavelser. Det sidste ord - de sidste seks bogstaver fordelt på tre stavelser - er identisk i de to mærker TI-VO-LI. Mærkerne adskiller sig fra hinanden ved det første ord i indehavers mærke.

Det figurlige element i indsigers figurmærke er, at TIVOLI er skrevet med skygger og de fyldte bogstaver er påmalet blomsterranker på en stribet baggrund. Styrelsen er af den holdning, at når der henvises til indsigers mærkes indarbejdelse og velkendt er det den ordmæssige betydning, og ikke det figurlige element, i indsigers figurmærke, der udgør den dominerende mærkebestanddel i indsigers figurmærke. Figurelementet i indsigers figurmærke findes derfor ikke at skulle tillægges afgørende betydning ved vurderingen af mærkelighed.

Det er styrelsens opfattelse at indehavers og indsigers mærker begrebsmæssigt adskiller sig ved indehavers forstavelse THOMAS, som henviser til et tivoli ejet af Thomas, mens der er sammenfald imellem indsigers og indehavers registreringer for så vidt angår TIVOLI.

TIVOLI betyder ifølge Politikens Store Ordbog ”et sted med forlystelser, boder, spisesteder m.m. = forlystelsespark”, hvorfor det er styrelsens opfattelse, at tivoli ikke har særpræg for forlystelsespark i klasse 41, idet tivoli som udgangspunkt må anses for at være beskrivende for forlystelsespark.

Imidlertid har indsiger intensivt brugt den generiske betegnelse tivoli siden 1843, hvorfor mærket er indarbejdet og har opnået status af velkendt, og i dag må anses for at have opnået særpræg, jfr. Højesterets dom UfR 2005.1438H af 1. februar 2005.

Der skal foretages en afvejning mellem på den ene side det forhold, at alle erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning, f.eks. i sammensætning med andre særprægede ord, og på den anden side det forhold, at indsigers mærker er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg.

I indehaver mærke THOMAS TIVOLI er det styrelsens overbevisning, at THOMAS fremstår som den dominerende og stærke del af mærket, da TIVOLI er uden særpræg eller meget svagt for de ansøgte tjenesteydelser som indehaver er registreret for, mens THOMAS har særpræg for de ansøgte tjenesteydelser.

Til sammenligning står indsigers indarbejdede og velkendte TIVOLI mærker overfor indehavers varemærke THOMAS TIVOLI, hvor TIVOLI fremstår uden særpræg eller meget svagt for de ansøgte tjenesteydelser, hvorfor det er styrelsen anskuelse, at på baggrund af en helhedsvurdering af mærkerne anser styrelsen der ikke for at være mærkelighed mellem indsigers mærker og indehavers mærke, da den del – THOMAS - der adskiller de to mærker i indehavers mærke, er den særpræget og mest dominerende del af mærket.

c) Forvekslelighedsvurdering

Der er generelt en sammenhæng mellem mærkelighed og vareartslighed, der betyder, at kravene til mærkelighed er mindre, hvis varerne er identiske, ligesom der er mindre strenge krav til vareartslighed, når mærkerne er identiske.

Der er fuldstændig sammenfald mellem indehavers registrering i klasse 41 og indsigers figurmærkere registrering, mens der er næsten fuldstændig sammenfald med indsiger ordmærkere registrering, hvorfor der således er mindre krav til mærkeligheden for at mærkerne er forvekslelige.

På trods af at der er fuldstændig tjenesteydelsessammenfald med indsigers figurmærkeregistrering, anser styrelsen der ikke for at foreligge tilstrækkelig høj grad af mærkelighed, ej heller når der henses til indsigers velkendthed for "forlystelsespark" i klasse 41, hvorfor der ikke er risiko for, at der i om-sætningskredsen kan antages en forbindelse mellem mærkerne, og der derved opstår en risiko for for-veksling. Styrelsen er af den holdning, at hensynet til at andre erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning i sammensætninger med andre særprægede ord vejer tungere end hensynet til, at indsigers mærker er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg.

Der kan henvises til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Vurdering af om THOMAS TIVOLI vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé

Udover kravet om velkendthed er det efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 en betingelse for at udvide beskyttelsesområdet, at brugen af det registrerede mærke vil indebære en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé eller skade dets særpræg eller renommé.

Indsiger har anført, at brugen af det registreret mærke THOMAS TIVOLI vil give associationer til indsigers mærke TIVOLI.

Det er styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for forveksling mellem indehavers mærke og indsigers mærker, da der ikke foreligger tilstrækkelig høj grad af mærkelighed mærkerne imellem grundet, at indehavers mærkes særprægede element THOMAS adskiller sig væsentligt.

På trods af at der ikke er risiko for forveksling efter en vurdering i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, så er der forsat mulighed for at strække på mærkeligheden efter en vurdering i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, når der er identitet mellem tjenesteydelserne, jfr. EF Domstolens dom C-292/00 Davidoff.

Som gennemgået under punkt b) Sammenligning af mærkerne, så fremstår THOMAS som den særprægede og dominerende del af indehavers mærke, da THOMAS er sat sammen med den generiske brug af ordet TIVOLI og fremstår derved som et tivoli der er indehavet en mand ved navn Thomas.

Ved en søgning på Krak.dk den 19. november 2003 på TIVOLI indeholdt i firmanavnet fandtes 84 hits, hvoraf minimum 57 ikke er beliggende i indsigers Tivoli. 4½ år efter den 19. februar 2008 søgte styrelsen igen på TIVOLI i hele Danmark indeholdt i firmanavnet og der fandtes 56 hits, hvoraf mindst 34 hidrører fra andre end indsiger. Hittene dækker over firmanavne som for eksempel: Tivoli, Kjærs Tivoli, Nibes Tivoli og Rudolfs Tivoli. De to søgninger viser, at der er blevet færre firmanavne der indeholder TIVOLI i deres navn, men at det er forholdsvis almindeligt at sammensætte TIVOLI med et andet særpræget navn, bynavn eller personnavn i forbindelse med forlystelsessteder, og TIVOLI fremstår derved som en generisk brug af ordet TIVOLI. I et enkelt tilfælde fremstår TIVOLI alene og dækker over et firma med adresse i Gandrup.

Ved en søgning på hvor mange varemærkeregistreringer indeholdende TIVOLI, der er gældende i Danmark findes 33, der ikke er indehavet indsiger eller indehaver, men der er kun to i klasse 41, hvor indsiger eller indehaver ikke er ejere af mærket. Der er således få registreringer indeholdende TIVOLI i klasse 41.

Det er styrelsens opfattelse, at hensynet til at andre erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning i sammensætninger med andre særprægede ord vejer tungere end hensynet til, at indsigers mærker er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg. Der foreligger således ikke en utilbørlig udnyttelse af indsigers særpræg eller renommé ej heller vil en sådan brug skade indsigers særpræg eller renommé, da der ikke vil være associationer til indsigers mærker, når indehaver benytter sit varemærke. Styrelsen har lagt vægt på, at indehaver i sit mærke benytter

TIVOLI som et generisk element og TIVOLI derved fremstår som en del uden særpræg, samt at det er forholdsvis almindeligt, at TIVOLI er indeholdt i firmanavne.

Der kan henvises til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

5. Konklusion

Vi tager ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig og vil bestå i sin helhed.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1...”

Denne afgørelse indbragte indsiger TIVOLI A/S ved Horten & Co. Advokataktieselskab ved brev af 1. maj 2008 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Klager påstår afgørelsen ændret således, at registreringen af VR 2003 01067 THOMAS TIVOLI ophæves i det hele. Klager har begrundet sin påstand med følgende:

”... PÅSTAND:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse ændres således, at registreringen af VR VR 2003 01067 THOMAS TIVOLI ophæves i det hele.

SAGSFREMSTILLING:

Denne sag omhandler overordnet spørgsmålet, om Tivoli A/S’ i øvrigt ubestridt velkendte mærke TIVOLI (figur- og ordmærker) nyder en sådan beskyttelse, at dette er til hinder for opretholdelsen af registreringen af THOMAS TIVOLI i klasse 42 for en række tjenesteydelser.

Om Tivoli A/S

Tivoli A/S driver en forlystelsespark, TIVOLI, i centrum af København. Forlystelsesparken har været placeret på samme sted siden 1843 og er som følge af dens specielle karakter, herunder dens placering midt i en hovedstad, og de kulturelle idéer, som parken er baseret på, velkendt over hele verden. Forlystelsesparken besøges årligt af mere end 4 mio. gæster.

Derudover har Tivoli A/S bl.a. medvirket til, at der er blevet etableret en forlystelseshave efter samme principper og under anvendelse af betegnelsen TIVOLI og Tivoli A/S’ andre vartegn i Japan.

Om Thomas Tivoli AS

Thomas Tivoli er et i Norge domicileret omrejsende forlystelsesetablissement. Det fremgår af selskabets hjemmeside, at man alene optræder i Norge. Skærmprent af den 1. maj 2008 fra denne hjemmeside fremlægges som **bilag 1**.

Om Tivoli A/S’ varemærkerettigheder til TIVOLI

Der er knyttet en betydelig og gennem århundreder indarbejdet good-will til betegnelsen TIVOLI og til Tivoli A/S’ andre forretningskendetegn, vartegn, klassiske arkitektur m.v.

Tivoli A/S har i Danmark og i udlandet registreret og/eller ansøgt om registrering af TIVOLI-logoer og ordmærket TIVOLI i en lang række klasser.

Som **bilag 2** fremlægges en oversigt over TIVOLI A/S' danske varemærkeregistreringer, hvoraf der er mere end 60.

Som **bilag 3** fremlægges reg.nr. VR 00.592 1976 TIVOLI (ordmærke), og som **bilag 4** fremlægges reg.nr. VR 00.591 1976 TIVOLI (figurmærke). Som **bilag 5** fremlægges VR 02.751 1997 (figurmærket TIVOLIKLUBBEN), og endelig fremlægges som **bilag 6** VR 2003 03384 (figurmærke).

Kendetegnet TIVOLI er i forbindelse med en omfattende undersøgelse foretaget af Børsens Nyhedsmagasin i samarbejde med konsulentfirmaet PLS Rambøll blevet målt til at være Danmarks 3. stærkeste mærke efter Tuborg og Lego, men før mærker som f.eks. Carlsberg, Netto, Coca-Cola, B&O m.fl. Undersøgelsen, der blev offentliggjort i Børsens Nyhedsmagasin nr. 14, 22.-28. april 2002, fremlægges som **bilag 7**.

Endvidere er kendetegnet TIVOLI i forbindelse med en undersøgelse af varemærkers såkaldte følelsesmæssige værdi foretaget af Center for Marketing og Communication ved Handelshøjskolen i København målt til at være det 2. stærkeste mærke i Danmark, kun overgået af mærket B&O. Resultatet af undersøgelsen er offentliggjort i artiklen "Nyt værktøj i den svære mærkevarer-konkurrence" fra Børsen MedieMarked den 26. maj 2004, der fremlægges som **bilag 8**.

Til yderligere dokumentation for kendetegnet TIVOLI's og Tivoli A/S' meget betydelige velkendthed, særpræg og indarbejdelse fremlægges som **bilag 9** artikel fra Børsen fra 2005, der viser, at TIVOLI er et af Danmarks stærkeste brands.

Endvidere fremlægges som **bilag 10** Danmarks Turistråd i Sveriges analyse fra 2001 af svenskernes kendskab til Tivoli A/S' forlystelsespark TIVOLI, som viser, at TIVOLI ligeledes i Sverige må anses som et særdeles velkendt varemærke.

Det bemærkes videre, at Tivoli A/S har stiftet TIVOLI KLUBBEN, som i 1996 havde 16.000 medlemmer, og som i 2007 havde 320.000 medlemmer.

Som følge af den meget betydelige værdi, der er knyttet til Tivoli A/S' varemærker, vartegn og andre kendetegn, er selskabet ofte udsat for, at andre erhvervsdrivende søger at snylte på disse rettigheder. Tivoli A/S fører derfor løbende indsigelsessager, fagedforbudssager og retssager til imødegåelse af krænkelse af disse rettigheder.

Et eksempel herpå er UfR2005.1438H, hvor der om TIVOLI's bekendthedsgrad i Sø- og Handelsrettens afgørelse af 26. september 2003 blev anført:

"Tivoli har siden 1843 været anvendt som betegnelse for Tivolis virksomhed på voldter-rænet ved Vesterbro i København. Ifølge ordbog over det danske sprog, bind 23 fra 1946, anvendes Tivoli som egennavn uden artikel og uden flertalsform især om Kjøbenhavns Sommer-Tivoli. Ifølge Den Store Danske encyklopædi, bind 19, er Tivoli en forlystelsespark i København, og en af Danmarks mest besøgte seværdigheder, og det anføres, at "...som Københavns mest populære sommerforlystelse fik Tivoli hurtigt præg af institution og blev end del af danskernes nationale selvforståelse.

...

Hertil kommer, at TIVOLI efter rettens opfattelse såvel i Danmark og i udlandet er et begreb, et ikon, som opfattes synonymt med Danmark og København. TIVOLI findes at være, og i mange år at have været et velkendt mærke, hvis særpræg eller renommé kan lide betydelig skade, hvis mærkeindehaveren ikke selv bestemmer dets anvendelse.

Tivolis ordmærke TIVOLI er derfor efter varemærkelovens § 4, stk. 2, beskyttet mod brug af mærket for varer eller tjenesteydelser, der ikke er af samme eller lignende art, som

dem, for hvilke der er stiftet varemærkeret, hvis brugen medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller kan skade særpræget eller renomméet.”

Højesteret tiltrådte, at TIVOLI er velkendt.

Herudover har Tivoli A/S indgået sponsoraftaler og licensaftaler, hvorved erhvervsdrivende gives en snævert afgrænset ret til at bruge Tivoli A/S' varemærker (herunder ord- og figurmærker med TIVOLI), kendetegn m.v. Tivoli A/S oppebærer i den forbindelse betydelige millionindtægter.

Til illustration heraf fremlægges som **bilag 11** ”Samarbejdsoversigt pr. 1.12.2002”. Som **bilag 12** fremlægges ”Samarbejdsoversigt af 1. august 2003”, og som **bilag 13** fremlægges ”Samarbejdsoversigt pr. 8. juli 2004” med tilhørende underbilag.

Endvidere fremlægges som **bilag 14** kopi af Tivoli A/S' revisionsfirma, KPMG's brev af 9. juli 2003 (revisorerklæring vedrørende salg af varer under navnet TIVOLI) for perioden 1999 til 2003 samt som **bilag 15-19** oversigter over varesalg/transaktioner i perioden 1999 til 2003, for så vidt angår de produkter, som Tivoli A/S har solgt under kendetegnet TIVOLI. Det fremgår eksempelvis heraf, at Tivoli A/S har solgt produkter som f.eks. håndklæder, servietter, lagner, pudebetræk, viskestykker m.m. under brug af varemærket TIVOLI.

ARGUMENTATION:

Problemstillinger

Spørgsmålene er 1) om TIVOLI og THOMAS TIVOLI er mærkelige og om TIVOLI er registreret eller brugt for varer eller tjenesteydelser, der er identiske eller ligeartede med de ydelser i klasse 41, som THOMAS TIVOLI er registreret for, og om TIVOLI og THOMAS TIVOLI dermed er forvekslelige, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 (og § 4, stk. 1, nr. 2) og § 3, stk. 1, nr. 2., og 2) om TIVOLI er et velkendt mærke, der som følge heraf nyder beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 (og § 4, stk. 2) mod registreringen af THOMAS TIVOLI i klasse 41 for en række tjenesteydelser.

Ad 1. Forvekslelighed, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 3, stk. 1, nr. 2.

Mærkelighed

Det fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse s. 6-7, at man ikke finder, at der er mærkelighed.

I afgørelsen anføres bl.a., at mærkerne begrebsmæssigt adskiller sig fra hinanden. Det erkendes samtidig, at TIVOLI gennem indarbejdelse har opnået særpræg for forlystelsesparker og i øvrigt er velkendt, uanset det efter styrelsens opfattelse oprindeligt savnede særpræg (mere om dette i afsnittet om velkendthed).

Herefter bliver anført, at der skal foretages en afvejning mellem på den ene side det forhold, at alle erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning, f.eks. i sammensætning med andre særprægede ord, og på den anden side det forhold, at TIVOLI er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg.

På baggrund af dette når styrelsen frem til, at der ikke er mærkelighed, idet THOMAS som det særprægede og mest dominerende element i det sammensatte varemærke er afgørende for denne vurdering.

Det gøres gældende, at disse præmisser er i strid med gældende ret herunder EF-Domstolens praksis, jf. eksempelvis EF-domstolens dom af 10. april 2008 i sag C-102/07 mellem Adidas AG m.fl. og Marca Mode CV m.fl.

EF-domstolen var i forbindelse med en præjudiciel forelæggelse blevet spurgt, om det havde betydning for beskyttelsesområdet, at der var tale om et oprindeligt ikke-distinktivt mærke, som var blevet distinktivt gennem brug, således at beskyttelsesområdet var snævrere for dette indarbejdede varemærke end fra andre oprindeligt særprægede varemærker.

I tillæg blev der spurgt, om der skulle tages hensyn til den generelle interesse i at sikre tilgængeligheden af et givet mærke ikke bliver urimeligt forhindret for andre virksomheder, som ønsker at tilbyde varer og tjenesteydelser under brug heraf.

EF-domstolen fastslog, at sådanne faktorer alene skulle indgå i vurderingen af, om varemærket overhovedet kunne registreres eller skulle gøres ugyldigt, men at det ikke skulle have nogen betydning, når man skulle vurdere det nærmere beskyttelsesområde for varemærket.

Det blev udtrykkelig anført, at det forhold, at en speciel type mærke skulle kunne bruges generelt for erhvervsdrivende, ikke var en faktor, som potentielle krænkere kunne støtte sig på i forsvar for deres handlinger, idet det ville underminere artikel 5, stk. 1, litra b i varemærkedirektivet.

Dette er som det fremgår i direkte strid med Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og ræsonnement. Styrelsen har således indskrænket beskyttelsesområdet for TIVOLI i strid med det af EF-domstolen fastsatte princip i Adidas-afgørelsen.

I stedet må de almindelige principper for vurdering af mærkelighed finde anvendelse.

TIVOLI indgår som et sammensat mærke i THOMAS TIVOLI, hvilket fører til mærkelighed, jf. eksempelvis EF-Domstolens afgørelse i sag C-120/04 (LIFE lig THOMSON LIFE), UfR 1998.299 SH (ACTION MARKETING lig ACTION), UfR 1998.1189 SH (CLASSIC CHOICE lig CLASSIC), UfR 2000.2469H (DANSK GRAMMY lig GRAMMY) og UfR 2002.717H (KURSUS BØRSEN lig BØRSEN).

Hertil kommer, at der i overensstemmelse med retspraksis skal lægges vægt på det forhold, at TIVOLI er et (særdeles) velkendt varemærke, der skal tillægges en bredere beskyttelse ved vurderingen af mærkeligheden, jf. også Ankenævnsafgørelserne omtalt i Kommenteret Varemærkelov 4. udg., s. 213.

Ovenstående har først fremmest forholdt sig til mærkelighed under indtrykket af, at TIVOLI relaterede sig til forlystelsesparker, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen retstridigt har lagt vægt på et ræsonnement, der indskrænkede det sædvanlige beskyttelsesområde for et varemærke, hvilket førte Styrelsen til at fastslå, at TIVOLI og THOMAS TIVOLI ikke er mærkelige.

Når man går uden for forholdet til registreringer vedrørende forlystelsesparker, er det endnu mere åbenlyst, at THOMAS TIVOLI og TIVOLI er mærkelige.

(Den i øvrigt retsstridige) argumentation om at indskrænke beskyttelsesområdet for TIVOLI og friholde ordet tivoli kan jo aldrig udstrækkes til tjenesteydelser, som TIVOLI ikke kan anses som beskrivende for. Samtlige tjenesteydelser i THOMAS TIVOLI registreringen – bortset fra tivoli – er åbenlyst ikke beskrevet ved ordet TIVOLI.

Når det anerkendes af Patent- og Varemærkestyrelsen, at TIVOLI har tilstrækkeligt særpræg på grund af indarbejdelse, og det anerkendes, at TIVOLI derudover er et utvivlsomt velkendt varemærke, da må TIVOLI også nyde den beskyttelse, som er sædvanligt for et velkendt varemærke, i det mindste for varer og tjenesteydelser som ikke vedrører selve tjenesteydelsen forlystelsesparker.

Da TIVOLI således i denne sammenhæng aldrig bør have en snævrere beskyttelse end andre (herunder velkendte) varemærker, da TIVOLI ikke savner særpræg for eksempelvis fritidsanlæg, sportsaktiviteter, udlejning af sceneudstyr og de øvrige tjenesteydelser, som THOMAS TIVOLI er registeret for i

klasse 41, og da TIVOLI fuldstændig er optaget i mærket THOMAS TIVOLI foreligger der åbenlyst en tilstrækkelig grad af mærkelighed.

Da der er tjenesteydelseslighed/identitet, jf. nedenfor, understreger den såkaldte produktregel, at der foreligger denne mærkelighed.

Ligeartethed

Som Patent- og Varemærkestyrelsen også anerkender i afgørelsen (bortset fra i forhold til ”sportslige aktiviteter” ved Tivoli A/S’ figurmærke), er der tjenesteydelsessammenfald.

Jeg skal i øvrigt henvise til det forhold, at Tivoli A/S har en række varemærkeregistreringer, jf. bilag 2 m.fl., der utvivlsomt giver TIVOLI beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 1, for de varer og tjenesteydelser, som varemærkerne er registreret for.

Herudover er der en omfattende brug af kendetegnene, der giver tilsvarende beskyttelse, jf. varemærkelovens § 3, jf. bilag 15-23.

Da der er mærkelighed og erkendt tjenesteydelseslighed, og idet der i øvrigt må lægges vægt på produktreglen og TIVOLI’s velkendthed, foreligger der forvekslelighed mellem varemærkerne, jf. varemærkeloven § 15, stk. 1, nr. 1 og 2.

I øvrigt er tjenesteydelsesligheden uden den store selvstændige betydning som følge af TIVOLI’s meget betydelige velkendthed, jf. straks nedenfor.

Ad 2. Velkendthed, jf. § 15, stk. 4, nr. 1 (og § 4, stk. 2)

Det er uomtvistet og i øvrigt fastslået af Sø- og Handelsretten og Højesteret, jf. UfR 2005.1438 SH, at TIVOLI er et (endog meget) velkendt varemærke, ligesom Sø- og Handelsretten specifikt fastslog i afgørelsen, at TIVOLI som ordmærke har særpræg også for forlystelseshaver. Patent- og Varemærkestyrelsen har da også lagt til grund, at TIVOLI er velkendt og har særpræg for forlystelsesparker (klassefortegnelse klasse 41).

Henset til,

at TIVOLI er et af Danmarks absolut stærkeste og mest indarbejdede varemærker (og brands),

at tredjemand ved at benytte dette varemærke også for andre varer og tjenesteydelser end forlystelseshaver vil kunne opnå en betydelig kommerciel fordel ved referencen,

at der i denne sag i øvrigt er en åbenlys risiko for utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg og renommé,

må det åbenlyse udgangspunkt være, at tredjemand ikke kan registrere et mærke som THOMAS TIVOLI, ikke blot for forlystelsesparker m.v. men heller ikke for de øvrige tjenesteydelser i VR 2003 01067. Dette uanset det måtte blive lagt til grund, at disse tjenesteydelser ikke alle er identiske/ligeartede med varer og tjenesteydelser, som TIVOLI er registreret for/brugt for.

Patent- og Varemærkestyrelsen har imidlertid indskrænket beskyttelsesområdet for dette meget velkendte mærke under henvisning til, at TIVOLI angiveligt ikke oprindeligt havde særpræg.

Udover at der vel ved denne vurdering må tages udgangspunkt i forholdene på tidspunktet for ibrugtagning af TIVOLI i 1843, og at det ikke er dokumenteret af Patent- og Varemærkestyrelsen eller ansøger, at TIVOLI i 1843 savnede særpræg for forlystelseshaver, så kan dette i øvrigt aldrig føre til, at det meget velkendte varemærke TIVOLI, der ikke alene er velkendt for forlystelsesparker, men også

for revyer, teater, koncerter, underholdning, restaurationer og meget andet, skal acceptere den omhandlede registrering THOMAS TIVOLI.

Det burde være åbenlyst, at en registrering af THOMAS TIVOLI i klasse 42 vil medføre en utilbørlig udnyttelse af TIVOLI's særpræg og renommé eller skade dette særpræg eller renommé, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

Det gøres gældende, at der ikke er hjemmel til den særdeles indskrænkende beskyttelse af TIVOLI som velkendt varemærke, som Patent- og Varemærkestyrelsen har argumenteret for.

Udover at Patent- og Varemærkestyrelsens særprægsargumentation ikke kan bære resultatet, holder Patent- og Varemærkestyrelsens argumentation ikke, idet TIVOLI også er velkendt for andre varer og tjenesteydelser, eksempelvis koncert- og revyvirksomhed, fyrværkeri o.m.a.

Jeg henviser endvidere til Varemærkeretten, 4. udgave, punkt 4.14, hvor det anføres, at utilbørlig udnyttelse normalt vil foreligge i og med man tiltager sig en andens velkendte varemærke eller et, der ligner dette, og til punkt 4.15, hvor det anføres, at uhjemlet brug af velkendte varemærker normalt skader disse, og at der er en risiko for udvanding af mærkets særpræg og bekendtheds kvalitet.

Det bemærkes, at det følger af retspraksis vedrørende velkendte varemærker, jf. blandt andet T-47/06 (NASDAQ), at det ikke er nødvendigt for TIVOLI A/S at bevise, at der sker en aktuel skade ved varemærkeregistringen men blot at godtgøre, at en sådan skade ud fra almindelige betragtninger og erfaringer kan ske.

I den forbindelse skal jeg tillade mig at henvise til nogle andre sager, som netop har verseret for flere fogedretter, hvor Tivoli A/S fik nedlagt fogedforbud mod bl.a. benyttelsen af kendetegnet TIVOLI NIGHTS i forbindelse med udsendelse af pornofilm på Kanal København. Kopi af kendelse fra Retten i Glostrup fremlægges som **bilag 20**. Sagen verserer nu som justifikationssag ved Sø- og Handelsretten.

En af de sagsøgte, Konzern.dk ApS, der står bag Kanal København, har allerede under justifikations-sagen taget bekræftende til genmæle vedrørende krænkelsespåstandene.

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse synes også svær at forklare, når man sammenligner den med eksempelvis Sø- og Handelsrettens dom af 30. januar 2008 mellem JOBTEAMDANMARK og Ankenævnet for Patent- og Varemærker og Danmarks Olympiske Komite.

Her nåede retten frem til, at det lidet særprægede kendetegn TEAMDANMARK som velkendt mærke kunne forhindre registrering af JOMTEAMDANMARK. Varemærket TEAMDANMARK var udover at have beskedent oprindeligt særpræg (og udover ikke at være i nærheden af så velkendt som TIVOLI) som velkendt varemærke beskyttet også i forhold til en ikke ligeartet tjenesteydelse, idet der ville kunne antages en forbindelse, hvilket udgjorde en utilbørlig udnyttelse.

Helt tilsvarende risiko foreligger i denne sag.

Såfremt Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse står ved magt, betyder det reelt, at TIVOLI ikke har nogen beskyttelse som *velkendt* varemærke.

Jeg henviser endvidere til EF-Domstolens dom i C-375/1997 (GM mod Yplon SA) på baggrund af hvilken, det utvivlsomt kan lægges til grund, at der vil være en risiko for, at publikum kan få den antagelse, at der er en forbindelse i form af samarbejde, sponsorering eller tilsvarende mellem parterne ikke mindst for andre tjenesteydelser end forlystelsesparker.

Dette understreges yderligere af den i sagsfremstillingen dokumenterede betydelige licenserings- og sponsoraktivitet, som Tivoli A/S har under brug af kendetegnet TIVOLI.

Jeg henviser herudover til EF-Domstolens afgørelse i C-408/01 (Adidas-Salomon AG og Adidas-Benelux BV mod Fitness World Trading Ltd.), hvor EF-domstolen fastslog, at det var tilstrækkeligt for krænkelser, at ”graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket”.

Det forekommer helt åbenlyst, at en kundekreds vil skabe en sådan sammenhæng, hvilket Tivoli A/S har erfaring med fra en lang række andre sager, herunder senest sagen med TIVOLI NIGHTS og pornofilm, jf. også afgørelserne omtalt i U2008.521 SH (Chanel), U2007.1941 SH (Rolls Royce) og U1997.795 SH (After Eight).

Jeg skal tillige henviser til afgørelsen U2007.1896H vedrørende det velkendte varemærke FISHERMAN'S FRIENDS, hvor Højesteret fastslog, at brugen af kendetegnet FISHERMAN var retsstridig.

Det gøres gældende, at TIVOLI er så velkendt og indarbejdet, at beskyttelsen som udgangspunkt er helt generel, jf. også Kommenteret Varemærkelov, 4. udgave, pkt. 4.12.

...

BILAG:

- Bilag 1: Skærmprent fra Thomas Tivoli AS' hjemmeside af 1. maj 2008
- Bilag 2: Oversigt over TIVOLI A/S' danske varemærkeregistreringer
- Bilag 3: Reg.nr. VR 00.592 1976 TIVOLI (ordmærke)
- Bilag 4: Reg.nr. VR 00.591 1976 TIVOLI (figurmærke)
- Bilag 5: VR 02.751 1997 (figurmærket TIVOLIKLUBBEN)
- Bilag 6: VR 2003 03384 (figurmærke)
- Bilag 7: Nyhedsmagasin nr. 14, 22.-28. april 2002
- Bilag 8: Artikel ”Nyt værktøj i den svære mærkevare-konkurrence” fra Børsen MedieMarked den 26. maj 2004
- Bilag 9: Artikel fra Børsen fra 2005
- Bilag 10: Danmarks Turistråd i Sveriges analyse fra 2001
- Bilag 11: ”Samarbejdsoversigt pr. 1.12.2002”
- Bilag 12: ”Samarbejdsoversigt af 1. august 2003”
- Bilag 13: ”Samarbejdsoversigt pr. 8. juli 2004” med tilhørende underbilag
- Bilag 14: Kopi af Tivoli A/S' revisionsfirma, KPMG's brev af 9. juli 2003 (revisorerklæring vedrørende salg af varer under navnet TIVOLI) for perioden 1999 til 2003
- Bilag 15-19: Oversigter over varesalg/transaktioner i perioden 1999 til 2003, for så vidt angår de produkter, som Tivoli A/S har solgt under kendetegnet TIVOLI
- Bilag 20: Kopi af kendelse fra Retten i Glostrup af 20. juni 2007

Den 11. juni 2008 fremsendte Budde Schou A/S på vegne af indehaver brev om, at indehaver ikke ønskede at udtale sig i sagen.

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 26. juni 2008 følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 13. juni 2008 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har i brev af den 1. maj 2008 bl.a. henvist til, at styrelsens afgørelse af den 5. marts 2008 ikke er i overensstemmelse med EF-domstolens præjudicielle afgørelse af den 10. april 2008 i sagen C-102/07. Styrelsens er imidlertid uenig med klager heri.

EF-domstolens afgørelse af den 10. april 2008 i sagen C-102/07

EF-domstolen blev af Hoge Raad der Nederlanden forelagt følgende præjudicielle spørgsmål:

- »1) Skal der ved fastlæggelsen af beskyttelsens omfang for et varemærke, der udgøres af et tegn, som ikke i sig selv har noget særpræg, eller af en angivelse, der opfylder definitionen i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), men som er indarbejdet og registreret som varemærke, tages hensyn til den almene interesse i, at rådigheden over bestemte tegn ikke utilbørligt begrænses for de andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af samme art (Freihaltebedürfnis)?
- 2) Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende: Gør det herved da nogen forskel, om de deri nævnte tegn, som fortsat skal stå til rådighed, af den relevante del af offentligheden anses for tegn, der skal give varer særpræg, eller blot for udsmykning af varen?
- 3) Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende: Gør det herved da nogen forskel, om det tegn, som varemærkeindehaveren anfægter, savner fornødent særpræg som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), eller indeholder en angivelse som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c)?«

Klager anfører bl.a., at EF-domstolen i denne afgørelse fastslår, at forhold såsom ”friholdelsesbehovet”, som dette kommer til udtryk i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, om behovet for at friholde deskriptive betegnelser fra registrering, og i varemærkelovens § 13, stk. 1, om forbudet mod registrering af varemærker, der kan medføre en utilbørlig begrænsning i andre erhvervsdrivendes adgang til på en sædvanlig måde at markedsføre deres produkter, er sådanne faktorer, der alene skal indgå i vurderingen af, om varemærket overhovedet kan registreres eller skal gøres ugyldigt, men at det ikke skal have nogen betydning, når man skal vurdere det nærmere beskyttelsesområde for varemærket.

Endvidere henviser klager til, at EF-domstolen udtrykkeligt anfører, at det forhold, at en speciel type mærker skal kunne bruges generelt for erhvervsdrivende, ikke er en faktor, som potentielle krænker kan støtte sig på som forsvar for deres handlinger, idet en sådan tolkning af direktivet vil underminere art. 5, stk. 1, litra b, i varemærkedirektivet.

Styrelsen er enig med klager i, at visse af afgørelsens præmisser **isoleret betragtet** kan give det indtryk, at EF-domstolen er af den opfattelse, at der ved vurderingen af forvekslelighed ikke kan tages hensyn til de beskrivende egenskaber et ord har, når ordet er indarbejdet som varemærke. Imidlertid finder styrelsen, at man ved en fokusering på enkelte af afgørelsens præmisser, kan komme til at overfortolke betydningen af disse præmisser. Således et det styrelsens opfattelse, at det af afgørelsen i sin helhed fremgår, at der i visse situationer netop **kan** tages hensyn til de beskrivende egenskaber et indarbejdet varemærke kan have, når det indarbejdede varemærkes **beskyttelsesomfang** skal vurderes.

Det er således styrelsens opfattelse, at EF-domstolens bemærkninger i relation til varemærkedirektivets art. 6, stk. 1, litra b, er af afgørende betydning for hvordan **beskyttelsesomfanget** for et indarbejdet varemærke skal vurderes efter direktivets art. 5, stk. 1, litra b, om de forvekslelige varemærker og art. 5, stk. 2, om de velkendte varemærker.

Således anfører EF-domstolen følgende vedrørende varemærkedirektivets art. 6, stk. 1, litra b:

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 erhvervmæssig 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 markedsføringskik.

45. Ved således at begrænse virkningerne af varemærkeindehaverens eneret tilsigter direktivets artikel 6 at forene de grundlæggende hensyn til henholdsvis beskyttelsen af varemærkerettighederne og varernes og tjenesteydelsernes frie bevægelighed inden for det fælles marked, således at varemærkeretten kan udfylde sin funktion som et afgørende element i den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter EF-traktaten (jf. dom af 17.3.2005, sag C-228/03, Gillette Company og Gillette Group Finland, Sml. I, s. 2337, præmis 29 og den deri nævnte retspraksis).

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. Friholdelses behovet 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 Chiemsee-dommen, præmis 28, og dom af 25.1.2007, sag C-48/05, Adam Opel, Sml. I, s. 1017, præmis 42-44).

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.

Det skal endvidere bemærkes, at EF-domstolen som samlende konklusion på alle dens overvejelser i relation til de forelagte spørgsmål konkluderede følgende:

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.

Det er således **ikke** korrekt, når klager udlægger EF-domstolens afgørelse således, at der ved vurderingen af risikoen for forveksling eller muligheden for en utilbørlig udnyttelse af eller skade på et velkendt mærkes særpræg eller renommé **ikke** kan tages hensyn til, at det ældre varemærke består af et beskrivende ord, når mærket har opnået særpræg gennem indarbejdelse.

Således fremgår det klart af bl.a. afgørelsens præmis 47 og EF-domstolens konklusion, at der ved vurderingen af et velkendt mærkes beskyttelsesomfang **kan** tages hensyn til et eventuelt friholdelsesbehov, idet det dog forudsættes, at beskyttelsesomfanget for den ældre, indarbejdede rettighed ikke begrænses yderligere end hvad der er forudsat efter direktivets art. 6, stk. 1, litra b).

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

Således fandt EF-domstolen i afgørelsen af 6. maj 2003 i sagen C-104/01 Libertel, at det ved bedømmelsen af, om en bestemt farve har fornødent særpræg som varemærke, efter varemærkedirektivets art. 3, stk. 1, litra b, der er implementeret i varemærkeloven i § 13, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, er nødvendigt at tage hensyn til den almene interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret.

Det er i den forbindelse væsentligt at holde sig for øje, at "friholdelsesbehovet", i den forstand som dette er udtrykt i bl.a. Libertel-afgørelsen, ikke er at genfinde i varemærkedirektivets art. 6, stk. 1, litra b, idet der i denne bestemmelse henvises til, at "De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af" ... "b) 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". Således omfatter "friholdelsesbehovet", som dette hidtil har været fortolket af EF-domstolen, flere situationer end de, der følger af varemærkedirektivets art. 6, stk. 1, litra b.

Hertil kommer, at EF-domstolen laver en klar sondring mellem bestemmelserne i varemærkedirektivets art. 5 og 6, idet EF-domstolen fastslår, at varemærkedirektivets art. 5 alene vedrører varemærkeindehaverens mulig for at forbyde andres brug af varemærket, hvorimod art. 6 alene vedrører de begrænsninger, der gælder for rækkevidden af eneretten efter art. 5.

Dette er dog ikke ensbetydende med, at de to bestemmelser i varemærkedirektivets art. 5 og 6 er uafhængige af hinanden. Således fremgår følgende af Generaladvokat D. Ruiz-Jarabo Colomer's udtalelse i sagen C-102/07:

47. Jeg overser ikke den logiske og systematiske forbindelse mellem direktivets artikel 5 og 6, der sandsynligvis vil få en indflydelse på det endelige resultat som et element i fortolkningen, men der kan så meget desto mindre ses bort fra artikel 6, stk. 1, netop når der er tale om en undersøgelse af grænserne for varemærkeindehaverens udøvelse af *ius prohibendi* i overensstemmelse med overskriften på denne artikel (27). Den omfangsrige retspraksis vedrørende direktivets artikel 5 vil desuden vise sig at være utilstrækkelig til at tilfredsstille den forelæggende ret, som – uden dog at henvise hertil – påberåber sig artikel 6 i den pågældende fællesskabsretsakt.

Når der endvidere henses til EF-domstolens **samlede konklusion** på dens overvejelser i den præjudicielle afgørelse i C-102/07, jf. ovenfor, 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 krænkelser 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.

Beskyttelsesomfanget for det indarbejdede og velkendte mærke TIVOLI i forhold til det angrebne mærke THOMAS TIVOLI

Som anført ovenfor er ordet TIVOLI uden iboende særpræg i forhold til tjenesteydelsen ”forlystelsesparker”, idet det angiver tjenesteydelsens art. Da TIVOLI er et indarbejdet og velkendt varemærke for klager, kan der således, som det ligeledes fremgår af det ovenfor anførte, alene lægges vægt på den deskriptive karakter af ordet TIVOLI ved vurderingen af beskyttelsesomfanget for klagers mærke, såfremt ordet TIVOLI anvendes i dets deskriptive egenskab i det angrebne mærke THOMAS TIVOLI, og denne brug må anses for at være i overensstemmelse med redelig markedsføringskik.

Det er styrelsens opfattelse, at ordet TIVOLI i mærket THOMAS TIVOLI anvendes på en deskriptiv måde, ligesom denne form for anvendelse af ordet TIVOLI må anses for at være normal inden for branchen, og således også i overensstemmelse med redelig markedsføringskik.

Således har styrelsen i afgørelsen af den 5. marts 2008 bl.a. henvist til, at der i Danmark er en lang række virksomheder, der indeholder ordet TIVOLI i deres navn, og at det er forholdsvist almindeligt at sammensætte ordet TIVOLI med et navn, bynavn eller personnavn i forbindelse med ydelsen ”forlystelsesparker”.

Styrelsen skal i den forbindelse henvise til følgende virksomhedsnavne, der på krak.dk og degulesider.dk er anført som virksomheder, der tilhører faggrupperne ”Tivoliparker” eller ”Forlystelser”:

Kim Larsens Tivoli
Roeds Tivoli

SJ Tivoli
Sejrs Tivoli
Carsten Tivoli
Lunds Tivoli
Buurskovs Tivoli
Rudolfs Tivoli
Nibes Tivoli
Skandinavisk Tivoli Park
Bingers Tivoli
Kjærs Tivoli
OLE'S TIVOLI ApS
Tivoli Friheden A/S
Ankers Tivoli A/S
Renés Tivoli
Damhus Tivoli A/S
Kjærs Tivoli
Sønderjyllands Tivoli
Wittrups Børnetivoli
Byens Tivoli
Rahbeks Tivoli
Revsbæks Tivoli
Nordisk Tivolipark
Rudolfs Tivoli

Derudover fremgår det af politiets hjemmeside på www.politi.dk, at politiet har en blanket (P701-01(03/93)) til "Ansøgning om tilladelse til opstilling af OMREJSENDE TIVOLI".

Disse eksempler viser tydeligt, at det må anses for sædvanligt, at virksomheder indenfor branchesegmentet "Tivoliparker" og "Forlystelser" anvender ordet TIVOLI som en beskrivende betegnelse i deres kendetegn, idet ordet TIVOLI anvendes **i sammenhæng med** andre ordelementer, således at kendetegnet i sin helhed klart differentierer sig fra klagers indarbejdede og velkendte varemærke TIVOLI.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at brugen af ordet TIVOLI i det angrebne mærke THOMAS TIVOLI i relation til tjenesteydelsen "forlystelsesparker" må anses for at være brug af ordet i dets deskriptive egenskab, ligesom denne brug må anses for at være sædvanlig indenfor branchen, og således også for at være i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

Følgelig kan der ved vurderingen af risikoen for forveksling mellem mærkerne, og ved vurderingen af, om brugen af det angrebne mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på klagers velkendte mærkes særpræg eller renommé, tages hensyn til den beskrivende egenskab af ordet TIVOLI, jf. den ovenfor omtalte EF-domstolsafgørelse C-102/07.

Som det fremgår af side 9 i styrelsens afgørelse af den 5. marts 2008 i nærværende sag, har styrelsen, efter at have inddraget alle relevante faktorer i sine overvejelser, herunder de ovenfor skitserede forhold vedrørende den deskriptive egenskab ved ordet TIVOLI og dets indarbejdelse og velkendthed for klager, samt den sædvanlige brug der gøres af ordet i en deskriptiv betydning indenfor den relevante branche, foretaget en konkret afvejning af de hensyn der bør tages til klager og til den berettigede interesse andre erhvervsdrivende kan have i at gøre brug af ordet i dets beskrivende betydning.

Denne afvejning finder styrelsen tillige er i fuld overensstemmelse med den ovenfor omtalte præjudicielle afgørelse fra EF-domstolen, idet netop en sådan afvejning er udtryk for en konkret vurdering efter principperne i varemærkedirektivets art. 6, stk. 1, litra b, af beskyttelsesomfanget for den eneret klager har opnået gennem indarbejdelse af mærket TIVOLI i forhold til mærket THOMAS TIVOLI.

Vurderingen af risikoen for forveksling og den utilbørlige udnyttelse af eller skade på det velkendte mærkes særpræg eller renommé

Som anført ovenfor har styrelsen i vurderingen af forvekslelighed i afgørelsen af 5. marts 2008 tillagt det vægt, at ordet TIVOLI i det angrebne mærke THOMAS TIVOLI fremstår som en beskrivende betegnelse. Således henviser styrelsen til følgende:

”I indehaver mærke THOMAS TIVOLI er det styrelsens overbevisning, at THOMAS fremstår som den dominerende og stærke del af mærket, da TIVOLI er uden særpræg eller meget svagt for de tjenesteydelser som indehaver er registreret for, mens THOMAS har særpræg for de ansøgte tjenesteydelser.

Til sammenligning står indsigers indarbejdede og velkendte TIVOLI mærker overfor indehavers varemærke THOMAS TIVOLI, hvor TIVOLI fremstår uden særpræg eller meget svagt for de ansøgte tjenesteydelser, hvorfor det er styrelsen anskuelse, at på baggrund af en helhedsvurdering af mærkerne anser styrelsen det ikke for at være mærkelighed mellem indsigers mærker og indehavers mærke, da den del – THOMAS - der adskiller de to mærker i indehavers mærke, er den særpræget og mest dominerende del af mærket.”

Styrelsen skal i lyset af det ovenfor anførte fastholde denne vurdering.

Med hensyn til styrelsens vurdering af, om brugen af det angrebne mærke THOMAS TIVOLI kan krænke det velkendte mærke TIVOLI, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, skal styrelsen ligeledes fastholde sin vurdering. Den branchesædvane for brugen af ordet TIVOLI **i sammenhæng med andre ord**, som er skitseret både i indsigelsesafgørelsen og ovenfor, sammenholdt med de beskrivende egenskaber ordet TIVOLI fortsat besidder ved en sådan brug – trods klagers indarbejdelse heraf som varemærke – bevirker efter styrelsens opfattelse, at beskyttelsesomfanget for klagers mærke **ikke** kan udstrækkes så langt, at brugen af det angrebne mærke THOMAS TIVOLI må anses for at medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det velkendte mærkes særpræg eller renommé.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen derfor fastholde afgørelsen af den 5. marts 2008 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes...”

Klager har i brev af 2. september 2008 kommenteret styrelsens udtalelse med følgende:

”... Den i klageskriftet nedlagte påstand og de fremførte anbringender fastholdes.

I øvrigt giver Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af 26. juni 2008 anledning til følgende bemærkninger.

Ad afsnittet ”EF-Domstolens afgørelse af den 10. april 2008 i sagen C-102/07

Det kan noteres, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke har forholdt sig til det anførte i klageskriftet vedrørende mærkelighed i forhold til andre tjenesteydelser end ”forlystelsesparker” og ”tivoli”.

Det giver naturligvis ingen mening at hævde, at TIVOLI er beskrivende for eksempelvis ”fritidsanlæg”. I forhold til disse tjenesteydelser kan man ikke under nogen form bruge EF-Domstolens afgørelse i C-102/07 til at indskrænke TIVOLI’s beskyttelsesområde.

Når det må eller i hvert fald burde være uomtvisteligt, at TIVOLI ikke savner særpræg for eksempelvis fritidsanlæg, udlejning af sceneudstyr og de øvrige tjenesteydelser, som THOMAS TIVOLI er registreret for i klasse 41 (når man ser bort fra ”forlystelsesparker” og ”tivoli”, hvor diskussionen som bekendt må nuanceres), så kan der ikke ud fra almindelig mærkelighedsbedømmelse ske en indskrænkning af beskyttelsesområdet og en lempeliggørelse af mærkelighedsbedømmelsen/forvekslelighedsvurderingen.

Det gælder både for så vidt angår beskyttelsen af TIVOLI efter varemærkelovens § 4, stk. 1 og stk. 2, og efter varemærkelovens 15, stk. 1 og stk. 4.

I relation til EF-Domstolens afgørelse af 10. april 2008 i C-102/07 fastholdes det anførte i klageskriftet, idet klager i det følgende vil kommentere yderligere på denne dom.

Indledningsvis bemærkes, at EF-Domstolen i førnævnte afgørelse i præmis 25 fastslår følgende:

”Accordingly, if it is established that the requirement of availability plays an important rule in the framework of Articles 3 and 12 of the Directive, it is clear that the present reference for a preliminary ruling falls outside that framework since it raises a question of whether the requirement of the availability constitutes a criterion after registration of a trade mark, for the purposes of defining the scope of the exclusive right of the proprietor of the mark. Marca Moda, C&A, H&M and Vendex do not seek to obtain a declaration of invalidity within the meaning of Article 3 or revocation within the meaning of Article 12, but plead the need for the availability of stripe motifs other than the registered by Adidas in order to argue their right to use those motifs without the consent of the latter.”

Det fastslås herefter i præcis 26, at når en tredjepart bygger sin argumentation vedrørende retten til at bruge et kendetegn på et friholdelsesbehov, da kan dette ikke baseres på varemærkedirektivets artikel 3 og 12, men må ses i lyset af direktivets artikel 5 og, hvis kendetegnet relaterer sig til denne bestemmelse, artikel 6.1, litra b).

Artikel 3 vedrører som bekendt registreringshindringer og ugyldighedsgrunde svarende til varemærkelovens §§ 13 og 14.

Artikel 12 vedrører brugspligt og degeneration og fortabelse af varemærkeretten som følge heraf.

Det er uomtvistet, at der i nærværende klagesag ikke er tale om, at TIVOLI er degenereret, ligesom tvisten ikke relaterer sig til brugspligt.

I præmis 27 - 36 fremkommer EF-Domstolen herefter med en række bemærkninger i relation til direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), der svarer til varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Domstolen kommer blandt andet ind på de velkendte principper for forvekslelighedsvurdering og de faktorer, som indgår ved vurderingen heraf, og det fastslås herefter i præmis 30 følgende:

”The fact that there is a need for the sign to be available for other economic operators can not be one of those relevant factors. As is apparent from the wording of Article 5 (1) (b) of the Directive and the case law Cited, the answer to the question as to whether there is a likelihood of confusion must be based on the perception by the public of the goods covered by the mark of the proprietor on the one hand and the goods covered by the sign used by the third party on the other.”

Og det anføres herefter videre i præmis 31

"Moreover signs which must, generally, remain available for all economic operators are likely to be used abusively with a view to creating confusion in the mind of the consumer. If, in such a context, the third party could rely on the requirement of availability to use a sign which is nevertheless similar to the trade mark freely without the proprietor of the latter being able to oppose that use by pleading likelihood of confusion, the effective application of Article 5 (1) of the Directive would be undermined."

Dette er jo præcis, hvad der er tilfældet ved et stærkt indarbejdet og velkendt varemærke som TIVOLI.

Det fastslås her klart, at friholdelsesbehovet ikke kan bruges som undskyldning for at bruge eller registrere det beskyttede varemærke, og at varemærkeindehaveren ikke skal afskæres fra at påberåbe sig forvekslelighed i en sådan situation.

Endelig skal jeg henlede opmærksomheden på præmis 36 i samme afsnit, som fremhæver, at jo mere velkendt et varemærke er, jo større vil tilskyndelsen for konkurrenter og andre være til at bruge lignende kendetegn. Og det er naturligvis en væsentlig faktor Thomas Tivoli AS' varemærkeansøgning.

I EF-Domstolens afgørelses præmisser 37 - 43 forholder man sig herefter til artikel 5 (2), der svarer til den danske varemærkelovs § 4, stk. 2, om velkendt varemærker.

Her fastslås det for det første i præmis 41, at det er tilstrækkeligt for forvekslelighed mellem det velkendte mærke og det andet mærke, at det kan være således, at en relevant del af modtagerne etablerer en forbindelse mellem det velkendte mærke og det andet mærke, jf. tillige Adidas-afgørelserne.

Dette kriterium er åbenlyst også opfyldt i nærværende sag.

Herefter anføres følgende, som igen understøtter Tivoli A/S' argumentation i præmis 43:

"It is clear that the requirement of availability is extraneous both to the assessment of the degree of similarity between the mark with the reputation and the sign used by the third party and to the link which may be made by the relevant public between that mark and the sign. It can not therefore constitute a relevant fact for determining whether the use of the sign takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark".

Endelig kommer EF-Domstolen ind på varemærkedirektivet artikel 6, stk. 1, litra b), der svarer til varemærkelovens § 5 om tredjemands *brug* i overensstemmelse med god markedsføringskik af blandt andet angivelser vedrørende varens og tjenesteydelsens art.

Præmisserne 44-49 er citeret i Patent- og Varemærkestyrelsens indlæg.

Indledningsvis bemærkes, at artikel 6, stk. 1, litra b) ikke vedrører den situation, hvor tredjemand indgiver og får registreret et varemærke, men alene tredjemands *brug* af en angivelse, jf. tillige præmis 44. I tillæg skal brugen være i overensstemmelse med god markedsføringskik, jf. tillige varemærkelovens § 5, stk. 1.

Det følger allerede heraf, at Patent- og Varemærkestyrelsen med urette har påberåbt sig denne bestemmelse til støtte for en opretholdelse af varemærkeregistreringen for THOMAS TIVOLI. Dette understøttes tillige af en række domme, herunder SHD af 30. januar 2006 (V-8-04), U2005 1704H og U1999 1059SH.

Det understreges samtidig, at bestemmelsen åbenlyst er helt uden relevans i forhold til de tjenesteydelser i klasse 41, som VR 2003 01067 er registreret for, bortset fra "tivoli" og "forlystelsesparker", idet TIVOLI ikke angiver førstnævnte tjenesteydelser art, beskaffenhed m.v.

I relation til de relevante tjenesteydelser "tivoli" og "forlystelsesparker" henledes opmærksomheden på SHD af 12. august 2003 (V-6-02), hvor *brugen* af det identiske varemærke DE GULE SIDER krænkede retten til varemærket DE GULE SIDER. DE GULE SIDER er et velkendt varemærke, men meget langt fra så indarbejdet og velkendt som TIVOLI.

Det må i øvrigt lægges til grund, at Thomas Tivoli AS ikke alene anvender TIVOLI i THOMAS TIVOLI til at beskrive tjenesteydelsens karakter. Dette understøttes blandt andet af det forhold, at THOMAS ikke er i genitiv.

Ad afsnittet "forholdet mellem "friholdelsesbehovet", varemærkelovens §§ 4 og 15, samt varemærkelovens § 5"

Indledningsvist henvises til det i forrige afsnit og klageskriftet anførte.

Det understreges videre, at udover, at Generaladvokatens udtalelse i sagen – for så vidt den ikke er understøttet i EF-Domstolens afgørelse – ikke udgør noget fortolkningsbidrag for problemstillingen, bemærkes, at det ej heller ses, at denne støtter Patent- og Varemærkestyrelsens i forhold til klager divergerende fortolkning af varemærkedirektivet og EF-Domstolens afgørelse.

Jeg henviser endvidere eksempelvis til Generaladvokatens præmis 85, der netop understøtter Tivoli A/S' argumentation i denne sag.

På side 4 i Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse opregnes 3 bullits, der angives at være den rette fortolkning af EF-Domstolens afgørelse, og hvor der kan tages hensyn til det indarbejdede eller velkendte mærkes oprindeligt usærprægede karakter.

For så vidt angår spørgsmålet, om TIVOLI savnede oprindeligt særpræg, så må dette naturligvis tage udgangspunkt i tidspunktet for påbegyndelsen af benyttelsen af kendetegnet TIVOLI, hvilket som bekendt var i 1843.

Det er helt åbenlyst, at Patent- og Varemærkestyrelsen på ingen måde har godtgjort endsige sandsynliggjort, at Tivoli i 1843 måtte anses for at have været deskriptiv og derfor savnede særpræg for forlystelsesparker. Dette manglende bevis må komme styrelsen til skade.

For så vidt angår den anden bullit kan det også konstateres, at Thomas Tivoli AS ikke anvender TIVOLI i varemærket THOMAS TIVOLI alene for at angive egenskaber, jf. det ovenfor anførte. Man anvender det i øvrigt slet ikke, idet der alene er tale om vurdering af en varemærkeregistrering.

Endelig i relation til det tredje bullit, så kan det være vanskeligt at vurdere i en ansøgnings- og registreringssituation, om en brug af det yngre varemærke vil være i overensstemmelse med god markedsføringskik (redelig markedsføringskik). Bestemmelsen i varemærkelovens § 5 vedrører som allerede nævnt heller ikke en registrering men en *brug* af en beskrivende betegnelse.

Ad afsnitte "beskyttelsesomfanget for det indarbejdede og velkendte mærke TIVOLI i forhold til det angrebne mærke THOMAS TIVOLI"

Styrelsen henviser til en række *virksomhedsnavne* på krak.dk og degulesider.dk.

Til dette bemærkes for det første, at der som anført alene er tale om virksomhedsnavne og ikke en varemærkebrug eller varemærkeregistrering. Tivoli A/S har derfor ikke på samme vis været opfordret til at skride ind. Der er heller ingen oplysninger om, at der er tale om aktive virksomheder, hvor store de er, eller hvad de driver virksomhed med og hvor.

For det andet kan det blotte forhold, at Tivoli A/S før i tiden (i flere tilfælde for op til 100 år siden, jf. eksempelvis Tivoli Friheden A/S og Damhus Tivoli) måtte have været mindre opmærksom på håndhævelsen af selskabets rettigheder i forhold til enkelte ikke føre til, at selskabet er afskåret fra at påtale tredjemands nye krænkelser, herunder Thomas Tivoli AS' registrering af THOMAS TIVOLI.

Herudover bemærkes, at hovedparten af virksomhedsnavnene ikke kan bruges til støtte for Patent- og Varemærkestyrelsens argumentation:

Kim Larsens Tivoli, Roeds Tivoli, Sejrs Tivoli, Lunds Tivoli, Buurskovs Tivoli, Rudolfs Tivoli, Nibes Tivoli, Bingers Tivoli, Kjærs Tivoli, PLES TIVOLI ApS, Ankers Tivoli, Renés Tivoli, Sønderjyllands Tivoli, Vittrupps Børnetivoli, Byens Tivoli, Rahbeks Tivoli, Revsbæks Tivoli og Rudolfs Tivoli er alle kendetegnet ved et personnavn/egenavn i genitiv efterfulgt af "Tivoli".

Endvidere er virksomhedsnavnet Skandinavisk Tivoli Park og Nordisk Tivolipark i modsætning til varemærkeregistreringen THOMAS TIVOLI netop præget af, at det søges anvendt åbenlyst beskri- vende.

Af Patent- og Varemærkestyrelsens opremsning af ikke nærmere beskrevne virksomheder henstår derfor alene SJ Tivoli og Carsten Tivoli. Eksistensen af disse virksomhedsnavne har naturligvis ingen vægt til støtte for Patent- og Varemærkestyrelsens argumentation og kan ikke føre til, at Tivoli A/S som følge heraf berøves sin beskyttelse af sit særdeles velkendte varemærke TIVOLI.

Ad afsnittet "vurdering af risikoen for forveksling og den utilbørlige udnyttelse af eller skade på det velkendte mærkes særpræg eller renommé"

Indledningsvist bemærkes, at det af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte ikke giver anledning til at ændre den anførte argumentation. Der henvises bl.a. til det ovenfor og i klageskriftet anførte.

Opmærksomheden henledes endvidere endnu engang på, at Patent- og Varemærkestyrelsens argumen- tation vedrørende manglende særpræg for TIVOLI åbenlyst er helt uden relevans i forhold til hoved- parten af tjenesteydelserne, som THOMAS TIVOLI er registreret for..."

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 16. februar 2009