

HØJESTERETS DOM

afsagt tirsdag den 20. december 2016

Sag 262/2015

(2. afdeling)

Benedikte Utzon

(advokat Claus Barrett Christiansen)

mod

Topbrands ved Lasse Skaarup Jensen

(advokat Mette Højberg)

I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 30. november 2015.

I pådømmelsen har deltaget otte dommere: Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen, Vibeke Rønne, Michael Rekling, Oliver Talevski, Jan Schans Christensen, Jens Kruse Mikkelsen og Anne Louise Bormann.

Påstande

Appellanten, Benedikte Utzon, har nedlagt følgende påstande:

Påstand 1

Frifindelse i forhold til Sø- og Handelsrettens dom.

Påstand 2

Varemærkeregistrering VR 2015 00911 BENEDIKTE UTZON <w> ophæves for Nice-klassifikationens klasse 35.

Påstand 4

Topbrands skal anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens § 1 og § 3 ved at have gjort erhvervsmæssig brug af navnet og betegnelsen BENEDIKTE UTZON i forbindelse

med markedsføring og salg af produkter, der ikke er designet eller produceret af, eller efter aftale med, en person, der retmæssigt bærer navnet Benedikte Utzon.

Påstand 5

Topbrands forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af navnet og betegnelsen BENEDIKTE UTZON i forbindelse med tjenesteydelser i Nice-klassifikationens klasse 35, herunder som navn på fysiske butikker og webshops.

Påstand 10

Topbrands skal til Benedikte Utzon betale sagsomkostninger for forbudssagen, Sø- og Handelsrettens sag A-37-14.

Påstand 12

Topbrands skal anerkende, at Benedikte Utzon er berettiget til at anvende navnet Benedikte Utzon i forbindelse med angivelse af, at produkter inden for beklædning og accessories er designet af hende, herunder ved angivelse af ”Designed by: Benedikte Utzon”, ”Designet af: Benedikte Utzon”, ”Designer: Benedikte Utzon” eller ”Design: Benedikte Utzon”, når dette sker i overensstemmelse med god skik.

Benedikte Utzon har over for Topbrands’ påstande 1, 20, 21 og 22 påstået frifindelse.

Indstævnte, Topbrands ved Lasse Skaarup Jensen, har nedlagt følgende påstande:

Påstand 1

Benedikte Utzon skal til Topbrands ved Lasse Skaarup Jensen betale 250.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg.

Påstand 3

Det forbydes Benedikte Utzon at anvende ordmærket ”Benedikte Utzon” som kendetegn og som en del af et kendetegn ved produktion, import eller eksport, licensiering, markedsføring, salg, opbevaring med henblik på salg, udbud til salg eller anden kommerciel aktivitet i forbindelse med beklædningsgenstande, tilbehør dertil, accessories (dvs. modetilbehør, herunder juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, ædle metaller, lege-

ringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed), fodtøj, hovedbeklædning, skind-, pels- og læderprodukter.

(Stadfæstelse af SØ- og Handelsrettens dom)

Påstand 5

Det forbydes Benedikte Utzon at fremsætte, offentliggøre og/eller sprede misrekommanderende ytringer, hvor det påstås,

- i) at Topbrands' tøj kvalitet for varemærket "Benedikte Utzon" er af en dårlig kvalitet, og/eller at forbrugerne bliver vildledt, bedraget eller snydt, hvis de køber Topbrands' produkter inden for beklædning, som Benedikte Utzon påstår i bilag 1,
- ii) at Topbrands' tøj kvalitet for varemærket "Benedikte Utzon" er af en dårlig kvalitet, og/eller at forbrugerne bliver vildledt, bedraget eller snydt, hvis de køber Topbrands' produkter inden for beklædning, som Benedikte Utzon påstår i bilag 3 og i bilag 5.

(Stadfæstelse af SØ- og Handelsrettens dom)

Påstand 6

Benedikte Utzon idømmes en bøde.

Påstand 7

Benedikte Utzon skal betale sagsomkostninger til Topbrands for forbudssagen, SØ- og Handelsrettens sag A-37-14.

(Stadfæstelse af SØ- og Handelsrettens dom)

Påstand 8

Benedikte Utzon skal anerkende,

- i) at ytringen offentliggjort af Benedikte Utzon således

"Det gør de ...

Og ked af at folk blive snydt fordi de tror de køber en kvalitet som det simpelthen ikke er?

Mange ringer til mig, sure og kede af det fordi de har købt f.eks en læderjakke i troen om at det er mit design og min kvalitet og så er den gået itu på kort tid fordi det er en billig elendig kvalitet ! Mit navn står jo i nakken og stilen er prøvet at efterligne min, så hvad skal forbrugeren tro andet end det ER mig der har lavet det?

Det er problemet. Her er ikke bare tale om kopiering, men decideret forbrugervildledning og DET er problemet..."

på Benedikte Utzons personlige Facebook-profil og indrammet i sagens bilag 1 er i strid med §§ 1, 3 og 5 i markedsføringsloven,

(ii) at uddraget, som fremgår af bilag 2 fra artiklen ”Køber du katten i designersækken?” fra kvindeguiden.dk og links på Benedikte Utzons Facebook-profil til artiklen ”Køber du katten i designersækken?” på kvindeguiden.dk, er i strid med §§ 1, 3 og 5 i markedsføringsloven, og

(iii) at henvisninger til ”Est. 1995 Benedikte Utzon Wardrobe” på Benedikte Utzons personlige Facebook-profil, som det sker i bilag 9, krænkede Topbrands’ varemærke- og kendetegnsrettigheder til ordmærket ”Benedikte Utzon” efter varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 18.

(Stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom)

Påstand 9

Benedikte Utzon skal anerkende, at angivelsen ”Est. 1995 Benedikte Utzon Wardrobe” krænker Topbrands’ varemærke- og kendetegnsrettigheder efter varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 18.

(Stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom)

Påstand 10

Benedikte Utzon skal anerkende at være uberettiget til at anvende følgende angivelser/betegnelser som kendetegn og forbydes at anvende dem:

- (i) Designed by: Benedikte Utzon
- (ii) Designet af: Benedikte Utzon
- (iii) Designer: Benedikte Utzon
- (iv) Design: Benedikte Utzon, og
- (v) By Benedikte Utzon,

når det sker i forbindelse med varer inden for Nice-vareklasserne 14, 18 og 25:

Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.

Klasse 18: Læder og læderimitationer, skind, huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer og parasoller, spadserestokke, tasker af skind, læder og/eller pels.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

(Stadfæstelse af SØ- og Handelsrettens dom)

Påstand 11

Benedikte Utzon skal anerkende, at Topbrands' danske varemærkeregistreringer VR 2012 01974, VR 2012 01975 og VR 2015 00911 er gyldige.

(Stadfæstelse af SØ- Handelsrettens dom)

Påstand 12

Benedikte Utzon skal anerkende at være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af betegnelsen "Benedikte Utzon" som kendetegn og/eller som en del af et kendetegn inden for følgende varer i Nice-klassifikationens

klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed; juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter,

klasse 18: læder og læderimitationer, skind, huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer og parasoller, spadserestokke, tasker af skind, læder og/eller pels,

klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning,

inden for følgende serviceydelser i Nice-klassifikationens

klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, nemlig tøj og andre beklædningsgenstande, sko, fodtøj, hovedbeklædning og accessories samt læder-, lædervarer, herunder kufferter, tasker og bæltter, via detailbutikker, engrosforretninger eller elektroniske medier, herunder hjemmesider, så andre får mulighed for – på en nem måde – at overskue og købe disse varer,

og i forbindelse med virksomheds- og domænenavne, som benyttes i relation til de nævnte varer og tjenesteydelser.

(Stadfæstelse af SØ- og Handelsrettens dom)

Påstand 13

Benedikte Utzon skal anerkende, at Topbrands' EU-varemærker CTM 011464054 og CTM 011464278 er gyldigt registreret inden for følgende vareklasser:

Vareklasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf, samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure

og kronometriske instrumenter.

Vareklasse 18: Paraplyer og parasoller, spadserestokke.
(Indskrænking i forhold til Sø- og Handelsrettens dom).

Påstand 20

Benedikte Utzon skal anerkende, at betegnelsen ”My Little Curvy Love (@Benedikte Utzon)”, som brugt af Benedikte Utzon som titel-tag på hendes Instagram-profil, er en krænkelse af Topbrands’ varemærkeret.

Påstand 21

Benedikte Utzon skal anerkende, at deling af teksten ”Så er My Little Curvy Love fra Benedikte Utzon landet på hylderne” på hendes personlige Facebook-profil som det ses i bilag 74, er en krænkelse af Topbrands’ varemærkeret.

Påstand 22

Benedikte Utzon skal anerkende, at deling af teksten ”Endelig er den fine kollektion fra Benedikte Utzon, My Little Curvy Love landet i butikken” på hendes personlige Facebook-Profil, som det ses i bilag 76, er en krænkelse af Topbrands’ varemærkeret.

Supplerende sagsfremstilling

Overdragelsen af rettigheder fra Benedikte Utzon A/S under konkurs

Ved mail af 19. april 2012 skrev kurator i Benedikte Utzon A/S under konkurs til Benedikte Utzon bl.a.:

”Jeg vil gerne, at vi kunne lave en aftale om salg af navnerettigheder, mønster- og designrettigheder mv. til dig. Har du interesse her?”

Samme dato svarede Benedikte Utzon bl.a.:

”ang. navnet så ville det selvfølgelig være dejligt at få sit navn tilbage, men hvad koster det?”

Kurator svarede, at boet ville sælge navnet for mellem 25.000 kr. og 50.000 kr. Benedikte Utzon svarede hertil, at hun ville vende tilbage, og den 21. maj 2012 spurgte kurator på ny, om hun var interesseret i at købe varemærket, hvortil hun den 22. maj 2012 svarede bl.a.:

”Med hensyn til navn, retigheder og lager så kender jeg desværre ingen der på nuværende tidspunkt der kunne være interesseret.
Fordi det hele blev lukket ned så akut og priserne er dumpet ønsker jeg har kontakt med ikke at invisterer i det. Navnet er for hurtigt blevet ødelagt og fordi vi har sat priserne ned som det er gjort og rydet butikker med det samme, har det ikke være muligt for andre at få det op igen uden at skulle begynde helt forfra. Derfor har de sagt at det ikke længere har nogen interesse.
Ved er der også er nogen der skulle have henvendt sig til jeg hvor de er blevet afvist med begrundelsen af at der var ved at blive lavet en reomlægning af virksomheden ? Så desværre er jeg ikke længere interesseret i navnet heller.”

Den 17. oktober 2012 skrev Benedikte Utzon til kurator bl.a.:

”En anden ting var at du i sin tid spurgte om jeg ville købe mit navn. Vil faktisk gerne have mit navn igen med ved ikke hvor meget du forlanger. Så vil lige høre hvad det koster?
Kan huske at du sidst nævnte omkring 20.000 kr med nu er der jo gået et stykke tid, så koster det stadig det samme :-) Eller er det blevet billigere... Ved du selv er en kræmmer ...;-)”

Kurator svarede samme dag, at varemærket ”Benedikte Utzon” var solgt til anden side noget tid forinden.

Topbrands' EU-varemærker

Office for Harmonization in the Internal Market (nu European Union Intellectual Property Office) har den 10. juni 2015 truffet afgørelse om, at Topbrands' EU-varemærke CTM 011464278 (figurmærket, der indeholder Benedikte Utzons signatur) er ugyldigt i vareklasse 18 og 25, dog i vareklasse 18 med undtagelse af paraplyer, parasoller og spadsrestokke, idet det er i strid med EU-varemærket UTZON, som er registreret i 2012 og tilhører et selskab ejet af Benedikte Utzons søster Pernille Utzon-Rødbro. European Intellectual Property Office, Board of Appeal, har den 25. august 2016 stadfæstet en afgørelse af 30. marts 2015, hvorved Topbrands' varemærke CTM 011464054 (ordmærket ”Benedikte Utzon”) er ugyldigt i samme vareklasser som figurmærket. Det fremgår af den sidstnævnte afgørelse, at der ikke er taget stilling til, om Topbrands kan anfægte registreringen af Pernille Utzon-Rødbros EU-va-

remærke med den begrundelse, at varemærket ”Benedikte Utzon” er ældre end EU-varemærket. Der verserer efter det oplyste en sag mellem Pernille Utzon-Rødbro og Topbrands herom.

WWG2 ApS

Af årsregnskabet for WWG2 ApS for perioden 25. marts til 31. december 2014 fremgår bl.a., at selskabets bruttofortjeneste var 7.607.374 kr., og at resultat før skat var 1.131.265 kr.

Topbrands’ påstande 20, 21 og 22

Af en udskrift af 10. august 2015 af Benedikte Utzons Instagram-profil fremgår, at siden har ”My Little Curvy Love (@benedikteutzon)” som titel-tag, og at profilen havde 1.289 følgere. På profilen vises en række billeder af tøj og af avisartikler, der omtaler tøjserien ”My Little Curvy Love”.

Af en udskrift af Benedikte Utzons Facebook-profil (bilag 74) fremgår, at hun den 24. februar 2016 har delt et billede fra Boutique Calé af tøj på bøjler og den tilhørende tekst, der lyder ”Så er MY Little Curvy love fra Benedikte Utzon landet på hylderne”. Over billedet har Benedikte Utzon skrevet ”Endnu en skøn butik hvor my little Curvy love ser pænt ud”. Det fremgår endvidere, at en person spørger, hvor hun har butik, og at Benedikte Utzon svarer, at hun ikke har egen butik, men henviser til, hvor forhandlerlisten kan findes.

Det fremgår endelig af Facebook-profilen (bilag 76), at hun samme dato delte et link fra Boutique-Marie.dk med billede af tøj og teksten ”Smart og eksklusivt modetøj i store størrelser... Endelig er den fine kollektion fra Benedikte Utzon My Little Curvy Love landet i butikken. Det er så spændende.”

Forklaringer

Der er afgivet supplerende forklaring af Lasse Skaarup Jensen og Andreas Kærsgaard Mylin.

Lasse Skaarup Jensen har forklaret bl.a., at han driver en virksomhed, der sælger tøj, herunder tøj under varemærket Benedikte Utzon. Han har drevet virksomheden siden 2010, og den omfatter salg, produktion og design af tøj. Han er butiksuddannet og arbejdede med herretøj indtil 2009.

Han hørte om varemærket Benedikte Utzon i pressen og tog kontakt til kurator. Han fik tilsendt en rapport udarbejdet af SFT Erhvervsvurdering og besigtigede konkursboets aktiver den følgende torsdag. Han spurgte konkursboet, om han kunne købe varemærket. Konkursboet meddelte, at boet ville vende tilbage, hvilket boet gjorde. Handlen foregik med kurator. Han købte varemærket, hjemmesiden, webshoppen, et lager af tøj og noget inventar fra en butik i St. Kongensgade i København, en butik i Oslo og et lager i Hillerød. Han købte desuden noget tøj fra det konkursramte selskabs butikker i Illum i København og Aarhus. Dette tøj befandt sig på kurators kontor, hvor han afhentede det. Det konkursramte selskabs varelager omfattede sko, tasker, smykker, tekstiler, skind og pels. Der var omkring 10.000 stykker tøj, og han fik udleveret en kasse med omkring 3.000 etiketter påtrykt et af de købte varemærker.

Han ejer en butik ved navn Topbrands på Købmagergade i København og begyndte at sælge det tøj, som han havde købt af konkursboet, ugen efter købet. Han sælger fortsat tøj under varemærket Benedikte Utzon fra denne butik.

Den 15. juni 2012 begyndte han at sælge tøj under varemærket Benedikte Utzon fra sin butik i Skagen. Butikken er kun åben i sommerhalvåret. Butikken solgte også tøj under varemærket Benedikte Utzon i 2013, 2015 og 2016, men ikke i 2014.

I 2014 og indtil begyndelsen af 2015 drev han en butik i Taastrup, hvorfra der blev solgt tøj under varemærket Benedikte Utzon.

På den webshop, han købte af boet, var der oplysninger om, hvilke lande det konkursramte selskab havde handlet med, og om kontaktoplysninger på agenter i Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Italien og England. Han kunne ikke få oplysninger om webshoppens kunder, men der har helt sikkert været sådanne oplysninger. Han kunne heller ikke få udleveret koderne til webshoppen og måtte derfor starte en ny. Man kan stadig købe tøj under varemærket Benedikte Utzon på webshoppen.

Tilde Bay Kristoffersen designer tøj for varemærket Benedikte Utzon. Hun har tidligere designet tøj for varemærket Alexander McQueen.

Sagen mellem Topbrands og Pernille Utzon-Rødbro sluttede med et forlig, hvorved Pernille Utzon-Rødbro accepterede Topbrands' brug af varemærket.

Så vidt han ved, er sagen vedrørende EU-registrering af varemærket Benedikte Utzon ikke afgjort.

Andreas Kærsgaard Mylin har forklaret bl.a., at han var kurator i Benedikte Utzon A/S under konkurs. Selskabet blev taget under konkursbehandling den 11. april 2012.

Ved konkursens indtræden blev der solgt tøj fra butikker i Aarhus, i St. Kongensgade i København, i Hillerød og i shop-in-shops i København, Stockholm og Oslo. Der var desuden salg på design-outlets, i webshoppen og via agenturer.

Det er hans indtryk, at både danske og udenlandske kunder købte varer i webshoppen, men konkursboet undersøgte det ikke nærmere, da der var tale om detailsalg af tøj til slutbrugere, som typisk hver især købte mindre mængder af tøj. Konkursboet kunne ikke håndtere salg i webshoppen og kunne ikke afsætte varelageret på webshoppen. Der var derfor ikke behov for at undersøge, hvad webshoppen omsatte for i året op til konkursen, men det fremgår af regnskaberne.

Konkursboets immaterielle aktiver omfattede et uregistreret varemærke i form af et navn samt designs og tegninger. Der var lovbestemte begrænsninger i anvendelsen af varemærket, men der var ham bekendt ikke i øvrigt nogen begrænsninger. Det konkursramte selskab havde også nogle licenser til software, men der var – så vidt han husker – ikke nogen licenser til navne.

Når et selskab tages under konkursbehandling, er det naturligt, at kurator hører den tidligere ejer, om vedkommende vil købe konkursboets aktiver. Det var derfor naturligt, at han den 19. april 2012 skrev til Benedikte Utzon og spurgte, om hun ville købe nogle af aktiverne. Han spurgte herunder, om hun ville købe varemærket og tegnings- og designrettighederne.

Den 21. maj 2012 skrev konkursboet igen til Benedikte Utzon og orienterede hende om, at boet havde afviklet forskellige shop-in-shops i Skandinavien og nogle gamle kollektioner. Konkursboet skulle have realiseret navnet og restvarelageret, og han mente, at Benedikte Ut-

zon nok var nærmest til at købe varemærket. Benedikte Utzon ønskede imidlertid ikke at købe navnet. Konkursboet var nok i dialog med andre mulige købere på daværende tidspunkt. Det kan meget vel passe, at konkursboet havde meddelt Lasse Skaarup Jensen, at boet ville vende tilbage med hensyn til salg af navnet. Det lå som forudsætning for boets dialog med Benedikte Utzon, at konkursboet ejede navnerettighederne. Konkursboet ville kun sælge, hvad det konkursramte selskab ejede. Konkursboet ville aldrig have henvendt sig til Benedikte Utzon, hvis boet ikke ejede navnet. Konkursboet har solgt det, der står i bofakturaen, og i det omfang boet ejede navnerettighederne. Det var tanken, at der ikke skulle være flere navnerettigheder tilbage i boet efter salget. Han kan ikke redegøre nærmere for, hvad navnerettighederne omfatter. Han drøftede ikke noget med Benedikte Utzon, ud over hvad der står i mailkorrespondancen, og de drøftede således ikke, hvad navnerettighederne omfattede.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender.

Benedikte Utzon har supplerende anført bl.a., at EU-varemærkemyndighedernes afgørelser indebærer, at Topbrands ikke længere har ret til at anvende de påståede varemærkerettigheder i EU for de varer i klasse 18 og 25, som de er blevet kendt ugyldige for. Topbrands kan derfor ikke forbyde Benedikte Utzon at bruge betegnelsen ”Benedikte Utzon” for varer i disse vareklasser.

Vedrørende Topbrands’ påstande 20, 21 og 22 har Benedikte Utzon anført bl.a., at hendes anvendelse af sit eget navn på sin personlige Instagram-profil og Facebook-profil sker på en neutral oplysende måde, der ikke har karakter af kendetegn- eller varemærkebrug. Brugen krænker dermed ikke Topbrands’ rettigheder. De pågældende tags giver ikke forbrugeren et indtryk af, at der er erhvervsmæssig forbindelse mellem Benedikte Utzon og Topbrands eller deres varemærker, og der foreligger ikke forvekslelighed.

Baggrunden for, at betegnelsen ”My Little Curvy Love (@benedikteutzon)” fremgår af hendes Instagram-profil, er, at Instagram automatisk genererer det, som brugerne har anført som indledende tekst efter deres brugernavn, til et ”tag” på profilen. Dette ”tag” består af den anførte indledende tekst og brugerens brugernavn.

Topbrands kan hverken forhindre hende i at bruge sit navn privat, herunder som brugernavn på Instagram, eller i at henvise til sit nye brand "My Little Curvy Love" på sin personlige profil.

Benedikte Utzons deling af Boutique Calés og Boutique-Marie.dk's Facebook-opslag udgør ikke en krænkelse af Topbrands' rettigheder, da hun ikke kan pålægges ansvar for tredjemand's brug af betegnelsen Benedikte Utzon. Endvidere udgør de to butikkers opslag ikke en krænkelse af Topbrands' rettigheder, da der ikke foreligger kendetegns- eller varemærkebrug. De pågældende opslag oplyser på en neutral måde, at det er Benedikte Utzon, der har designet produkterne, der sælges under varemærket "My Little Curvy Love".

Topbrands har vedrørende de nye påstande for Højesteret (20, 21 og 22) anført bl.a., at Benedikte Utzon fra 10. august 2015 har anvendt "My Little Curvy Love (@benedikteutzon)" som titel-tag på sin personlige Instagram-profil.

Der er tale om erhvervsmæssig brug af "Benedikte Utzon", når Benedikte Utzon på sin Instagram-profil markedsfører sit nye tøjmærke "My Little Curvy Love" sammen med "Benedikte Utzon", sådan at det kommer til at fremstå som et samlet varemærke. Det er i strid med Topbrands' varemærkeret, da det giver forbrugerne det indtryk, at der er erhvervsmæssig forbindelse mellem hende og Topbrands' varemærker. Derved skaber hun uklarhed for forbrugeren, der risikerer at tro, at der er økonomisk forbindelse mellem Benedikte Utzon og Topbrands. Den brug, hun gør af sit navn, er ikke anderledes, end hvis hun kaldte sit nye tøjmærke "My Little Curvy Love by Benedikte Utzon".

At "Benedikte Utzon" anvendes som titel-tag har stor betydning for Googles søgemaskineoptimering. Titel-tag'et er langt mere betydningsfuldt end et meta-tag, da titel-tag'et er synligt, og da det er det vigtigste tag i forhold til søgeoptimeringen.

Benedikte Utzons deling af Boutique Calés foto og Boutique-marie.dk's link på sin personlige Facebook-profil krænker Topbrands' varemærkeret, idet hun derved bruger "Benedikte Utzon" erhvervsmæssigt og skaber tvivl om varenes oprindelse.

EU-varemærkemyndighedernes afgørelser har ingen betydning for Topbrands danske varemærkerettigheder.

Retsgrundlag

Varemærkelovens § 4, stk. 1 og 3, og § 5, nr. 1, har følgende ordlyd:

”§ 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis

1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller

2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket.

...

Stk. 3. Som erhvervsmæssig brug skal navnlig anses

1) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage,

2) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn,

3) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn, eller

4) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

§ 5. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af

1) eget navn og egen adresse.”

Det fremgår af forarbejderne til § 5 (Folketingstidende 1990-91, tillæg A, spalte 1912), at den gennemfører varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, og at den indholdsmæssigt svarer til § 3, stk. 1, i den tidligere lov.

§ 3 i den tidligere lov (lov nr. 211 af 11. juni 1959) havde følgende ordlyd:

”§ 3. Enhver må endvidere i sin erhvervsvirksomhed anvende sit navn eller firma eller navnet på en ham tilhørende fast ejendom som varemærke, for så vidt det ikke sker på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres varemærker.”

Af forarbejderne til § 3, jf. betænkning nr. 199/1958 vedrørende en ny dansk lov om varemærker, side 99, fremgår bl.a.:

”Hvis en erhvervsdrivende har brugt sit navn som varemærke på en sådan måde, at det udadtil mere fremtræder som varemærke end som personnavn, og han derefter sælger virksomheden eller sin andel deri uden at tage forbehold med hensyn til navnets fremti-

dige benyttelse, må retten hertil normalt overgå til hans efterfølger. Han afskærer derved sig selv fra at bruge sit navn som varemærker for de varearter, for hvilke det fortsat anvendes af hans efterfølger.”

Højesterets begrundelse og resultat

1. Indledning

Benedikte Utzon drev fra 1995 personlig virksomhed som designer af modetøj og anvendte sit navn som varemærke for dette tøj.

I 2009 indledte hun et samarbejde med investorer, og af en hensigtserklæring mellem hende og investorerne fremgår, at værdien af virksomheden knyttede sig til varemærket ”Benedikte Utzon” og til hende som person, og at det var afgørende, at alle immaterielle rettigheder, herunder varemærker, blev overdraget til det nye selskab Benedikte Utzon A/S, som skulle stiftes. Benedikte Utzon indskød herefter i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse sin virksomhed, herunder alle immaterielle rettigheder, i et selskab, som herefter indskød virksomheden i Benedikte Utzon A/S. Den ene af investorerne, Lars Bo Jørgensen, har forklaret, at han og hans ægtefælle investerede 500.000 kr. og den anden investor 250.000 kr. I selskabet blev navne- og varemærkerettigheder mv. værdiansat til 1,5 mio. kr.

Benedikte Utzon har således adskilt varemærket fra sit personnavn og overdraget varemærket til selskabet Benedikte Utzon A/S. Hun modtog vederlag herfor i form af aktier i selskabet.

Efter Benedikte Utzon A/S’ konkurs tilbød kurator hende at købe varemærket ”Benedikte Utzon” af konkursboet for et beløb på mellem 25.000 kr. og 50.000 kr., hvilket hun afslog. Boet solgte herefter til Topbrands ved Lasse Skaarup Jensen varemærket sammen med andre aktiver, herunder varelager, en webside og en webshop. Kort tid efter, at hun havde fået at vide, at varemærket var solgt til anden side, var hun med til at stifte Womens Wear 1 A/S og efterfølgende Est. 1995 ApS og gav selskaberne tilladelse til at anvende navnet Benedikte Utzon ved salg af tøj under varemærket ”Est. 1995 Benedikte Utzon Wardrobe”. Efter at Topbrands havde anlagt sag om krænkelse af varemærkerettighederne, blev aktiverne i Est. 1995 ApS overdraget til WWG2 ApS, som Benedikte Utzon senere blev medejer af, og som hun også gav tilladelse til at anvende sit navn ved salg af tøj. WWG2 ApS havde i 2014 en

bruttofortjeneste på ca. 7,6 mio. kr. og et resultat efter skat på ca. 1,1 mio. kr. Benedikte Utzon har i 2014 lanceret tøjmærket My Little Curvy Love.

På den anførte baggrund rejser sagen det principielle spørgsmål, i hvilket omfang en person, der har overdraget et varemærke, hvori hans eller hendes navn indgår, også fremover kan anvende sit navn erhvervsmæssigt. Højesteret behandler dette spørgsmål i afsnit 2.

Derefter tager Højesteret i afsnit 3 stilling til den konkrete sag, som i første række angår, om Topbrands lovligt har erhvervet, registreret og anvendt ordmærket "Benedikte Utzon" og figurmærkerne, hvori navnet indgår. I givet fald er spørgsmålet, om Benedikte Utzon krænker Topbrands' varemærkeret ved at anvende sit navn erhvervsmæssigt i tilknytning til de varegrupper, som varemærket omfatter. Spørgsmålet er endelig, om Benedikte Utzons udtalelser om Topbrands har været berettigede, samt om hun skal pålægges at betale vederlag og erstatning, og om hun skal idømmes bødestraf.

2. Anvendelse af eget navn erhvervsmæssigt efter overdragelse af et varemærke

Efter varemærkelovens § 4 kan indehaveren af en varemærkeret under visse betingelser forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et kendetegn. Forbud kan bl.a. nedlægges i tilfælde, hvor kendetegnet er identisk med eller ligner varemærket, og hvor varerne er af samme eller lignende art, hvis der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket, jf. § 4, stk. 1, nr. 2.

Forbud efter § 4 kan også nedlægges i forhold til andres anvendelse af eget navn, men kun hvis navnet anvendes som et kendetegn. Forudsætningen er imidlertid, at navnet (kendetegnet) anvendes erhvervsmæssigt. Varemærkelovens § 4, stk. 3, indeholder en ikke-udtømmende opregning af, hvornår der er tale om erhvervsmæssig brug.

Er der tale om erhvervsmæssig brug af eget navn som et kendetegn, gælder der en yderligere begrænsning i adgangen til at nedlægge forbud efter § 4. Efter § 5, nr. 1, kan indehaveren af varemærket således ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringskik gør erhvervsmæssig brug af eget navn.

Kravet om god markedsføringsskik indebærer, at erhvervsmæssig anvendelse af eget navn skal ske på en måde, der ikke er illoyal, utilbørlig eller skadelig i forhold til varemærkeindehaveren. Om dette er tilfældet, beror på en konkret vurdering.

Hvis en person, der har anvendt sit eget navn som varemærke, har overdraget varemærket til en anden (erhververen), medfører kravet om iagttagelse af god markedsføringsskik, at overdrageren afskæres fra at bruge sit eget navn som varemærke for de varegrupper, som varemærket fortsat anvendes for af erhververen, jf. herved også det, som er kommet til udtryk i forarbejderne til varemærkeloven (betænkning nr. 199/1958 s. 99). Overdrageren har således i kraft af kontraktsforholdet en særlig pligt til at handle loyalt over for erhververen af varemærket, idet det ikke kan undgås, at anvendelsen af eget navn som varemærke for varer af samme eller lignende art vil være skadelig for erhververen, da der vil være en klar forvekslingsrisiko.

3. Den konkrete sag

3.1. Topbrands' erhvervelse, registrering og anvendelse af varemærkerne

Højesteret tiltræder af de grunde, som Sø- og Handelsretten har anført, at Topbrands har erhvervet ordmærket "Benedikte Utzon" og figurmærkerne fra Benedikte Utzon A/S under konkurs, og at disse mærker er gyldigt registreret både i Danmark og EU.

Det har ikke betydning for Topbrands' danske varemærker, at Topbrands' EU-varemærker som følge af en konflikt med EU-varemærket UTZON, der tilhører et selskab ejet af Benedikte Utzons søster Pernille Utzon-Rødbrø, er registreret i færre varegrupper end de danske mærker.

Højesteret tiltræder endvidere af de grunde, som Sø- og Handelsretten har anført, at Topbrands ikke ved at anvende varemærket "Benedikte Utzon" i forbindelse med markedsføring og salg af produkter, der er designet af andre end Benedikte Utzon, har handlet i strid med markedsføringsloven.

Højesteret stadfæster herefter dommen for så vidt angår Topbrands' påstande 11 og 13 (således som denne påstand er indskrænket for Højesteret) og for så vidt angår frifindelsen af Topbrands for Benedikte Utzons påstande 2, 4 og 5.

3.2. Benedikte Utzons ret til at anvende sit eget navn erhvervsmæssigt

Benedikte Utzon har som nævnt foran overdraget det varemærke, der består af hendes navn, til Benedikte Utzon A/S, og dette selskabs konkursbo har overdraget varemærket til Topbrands, der således er indtrådt i den retsstilling, som Benedikte Utzon A/S havde i forhold til Benedikte Utzon personligt.

Benedikte Utzons anvendelse af sit eget navn som kendetegn eller som del af et kendetegn for varer omfattet af Topbrands' varemærkeret, har en sådan lighed med Topbrands' varemærke ("Benedikte Utzon"), at der efter Højesterets opfattelse klart er risiko for forveksling, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2. Der henvises herved også til det, som SØ-og Handelsretten har anført i relation til betegnelsen "Est. 1995 Benedikte Utzon Wardrobe" og de betegnelser, der er omfattet af Topbrands' påstand 10.

Benedikte Utzons anvendelse af sit eget navn som kendetegn eller som del af et kendetegn for varer omfattet af Topbrands' varemærkeret, er endvidere illoyal og skadelig i forhold til Topbrands' varemærke. Anvendelsen vil derfor ikke være i overensstemmelse med god markedsføringsskik, jf. varemærkelovens § 5, nr. 1, og det, der er anført i afsnit 2 foran.

Højesteret finder herefter, at Benedikte Utzon er afskåret fra at anvende sit eget navn som kendetegn eller del af et kendetegn i tilknytning til varer omfattet af Topbrands' varemærkeret, idet denne anvendelse krænker Topbrands' varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1.

Både Benedikte Utzons Instagram-profil og hendes Facebook-profil anvendes i betydeligt omfang til markedsføring af tøjmærket "My Little Curvy Love", herunder ved deling af billeder og avisomtale af tøjmærket og henvisning af kunder til forhandlere. Profilerne anvendes således erhvervsmæssigt.

Benedikte Utzon har oprettet sin Instagram-profil på en måde, hvorved hendes navn er sammenkædet med betegnelsen "My Little Curvy Love" i profilens titel-tag. Højesteret finder, at navnet "Benedikte Utzon" herved fremtræder som en del af kendetegnet for tøjserien, og at dette medfører risiko for forveksling med Topbrands' varemærke. Højesteret finder derfor, at denne anvendelse er en krænkelse af Topbrands' varemærke.

Højesteret finder endvidere, at delingerne af henholdsvis et billede med tekst og et link på Benedikte Utzons Facebook-profil, hvor det i begge tilfælde anføres, at "My Little Curvy Love" er "fra Benedikte Utzon", medfører risiko for forveksling med varemærket "Benedikte Utzon" og dermed krænker Topbrands' varemærke.

Højesteret stadfæster derfor dommen for så vidt angår Topbrands' påstande 3, 5, 8 (iii) og 10 og tager Topbrands' påstande 20, 21 og 22 til følge.

Ifølge Benedikte Utzons påstand 12 skal Topbrands anerkende, at hun er berettiget til at anvende sit navn i forbindelse med angivelse af, at produkter inden for beklædning mv. er designet af hende, når dette sker i overensstemmelse med god skik. Højesteret finder, at denne påstand er så upræcis, at den er uegnet til at indgå i en domskonklusion. Højesteret afviser derfor påstanden.

3.3. Benedikte Utzons udtalelser om Topbrands

Højesteret tiltræder af de grunde, som Sø- og Handelsretten har anført, at Benedikte Utzons udtalelser om bl.a., at Topbrands' tøj er af dårlig kvalitet, og at folk bliver vildledt, bedraget eller snydt, udgør overtrædelser af markedsføringslovens §§ 1, 3 og 5. Højesteret stadfæster derfor dommen for så vidt angår Topbrands' påstande 5 og 8 (i) og (ii).

3.4. Vederlag, erstatning og bødestraf

Ved at give Est. 1995 ApS og WWG2 ApS tilladelse til at anvende sit navn som en del af deres varemærke har Benedikte Utzon medvirket til disse selskabers krænkelser af Topbrands' varemærke, og hun kan derfor personligt pålægges at betale erstatning og vederlag herfor.

Det fremgår af korrespondancen mellem kurator i konkursboet og Benedikte Utzon, at hun var klar over, at varemærket "Benedikte Utzon" var ejet af konkursboet, som solgte det til Topbrands. Umiddelbart efter at hun var blevet bekendt med salget, var hun med til at stifte selskabet Est. 1995 ApS og gav dette selskab tilladelse til at anvende navnet som en del af selskabets varemærke. Efter at Topbrands havde anlagt sag mod Est. 1995 ApS, gav hun samme tilladelse til WWG2 ApS, der fortsatte salget af tøj under samme mærke. Højesteret tiltræder derfor, at Benedikte Utzon forsætligt har krænket Topbrands' varemærkeret.

Som anført af Sø- og Handelsretten må vederlaget og erstatningen for overtrædelserne af varemærkeloven og markedsføringsloven fastsættes skønsmæssigt.

Under hensyn til den betydelige bruttofortjeneste i WWG2 ApS og til, at Benedikte Utzons vedvarende krænkelse af Topbrands' varemærke og hendes groft nedsættende udtalelser om dette selskab må antages væsentligt at have skadet Topbrands' mulighed for at anvende det købte varemærke, finder Højesteret, at beløbet skal forhøjes til 250.000 kr. som påstået.

Højesteret tiltræder, at Benedikte Utzon er idømt en bøde på 5.000 kr. efter markedsføringslovens § 30 og varemærkelovens § 42, stk. 1. For bøden skal der fastsættes en forvandlingsstraf, jf. straffelovens § 2 og § 54. Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 8 dage.

4. Konklusion

Højesteret stadfæster Sø- og Handelsrettens dom med de ændringer, at Topbrands' påstand 13 for Højesteret er indskrænket til de vareklasser, som nu er omfattet af Topbrands' EU-varemærker, at det beløb, Benedikte Utzon skal betale i erstatning og vederlag til Topbrands, forhøjes til 250.000 kr., og at der fastsættes en forvandlingsstraf for bøden. Topbrands' påstande 20, 21 og 22 tages til følge. Benedikte Utzons påstand 12 afvises.

5. Sagsomkostninger

Højesteret tiltræder af de grunde, som Sø- og Handelsretten har anført, at Topbrands må anses for den vindende part i forbudssagen mod Benedikte Utzon, og at Sø- og Handelsretten i sin omkostningsafgørelse har medtaget omkostningerne for forbudssagen.

Sagsomkostningerne for Højesteret er fastsat til dækning af advokatudgift med 60.000 kr., af retsafgift med 4.960 kr. og af vidnegodtgørelse med 5.500 kr., i alt 70.460 kr.

Thi kendes for ret:

- 1) Benedikte Utzon skal til Topbrands ved Lasse Skaarup Jensen betale 250.000 kr. med procesrente fra den 4. november 2014.
- 2) Benedikte Utzon idømmes en bøde på 5.000 kr.
Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 dage.

- 3) Det forbydes Benedikte Utzon at anvende ordmærket "Benedikte Utzon" som kendetegn og som en del af et kendetegn ved produktion, import eller eksport, licensiering, markedsføring, salg, opbevaring med henblik på salg, udbud til salg eller anden kommerciel aktivitet i forbindelse med beklædningsgenstande, tilbehør dertil, accessories (dvs. modetilbehør, herunder juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, ædle metaller, legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed), fodtøj, hovedbeklædning, skind-, pels- og læderprodukter.
- 4) Det forbydes Benedikte Utzon at fremsætte, offentliggøre og/eller sprede misrekommanderende ytringer, hvor det påstås,
 - a) at Topbrands' tøj kvalitet for varemærket "Benedikte Utzon" er af en dårlig kvalitet, og/eller at forbrugerne bliver vildledt, bedraget eller snydt, hvis de køber Topbrands' produkter inden for beklædning, som Benedikte Utzon påstår i bilag 1,
 - b) at Topbrands' tøj kvalitet for varemærket "Benedikte Utzon" er af en dårlig kvalitet, og/eller at forbrugerne bliver vildledt, bedraget eller snydt, hvis de køber Topbrands' produkter inden for beklædning, som Benedikte Utzon påstår i bilag 3 og 5.
- 5) Benedikte Utzon skal anerkende,
 - a) at ytringen offentliggjort af Benedikte Utzon således

"Det gør de ...

Og ked af at folk blive snydt fordi de tror de køber en kvalitet som det simpelthen ikke er?

Mange ringer til mig, sure og kede af det fordi de har købt f.eks en læderjakke i troen om at det er mit design og min kvalitet og så er den gået itu på kort tid fordi det er en billig elendig kvalitet ! Mit navn står jo i nakken og stilen er prøvet at efterligne min, så hvad skal forbrugeren tro andet end det ER mig der har lavet det?

Det er problemet. Her er ikke bare tale om kopiering, men decideret forbrugervildledning og DET er problemet..."

på Benedikte Utzons Facebook-profil er i strid med §§ 1, 3 og 5 i markedsføringsloven,
 - b) at uddraget, som fremgår af bilag 2 fra artiklen "Køber du katten i designersækken?" fra kvindeguiden.dk og links på Benedikte Utzons Facebook-profil til artiklen "Køber du katten i designersækken?" på kvindeguiden.dk, er i strid med §§ 1, 3 og 5 i markedsføringsloven, og
 - c) at henvisninger til "Est. 1995 Benedikte Utzon Wardrobe" på Benedikte Utzons Fa-

cebook-profil, som det sker i bilag 9, krænkede Topbrands' varemærke- og kendetegnsrettigheder til ordmærket "Benedikte Utzon" efter varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 18.

6) Benedikte Utzon skal anerkende, at angivelsen "Est. 1995 Benedikte Utzon Wardrobe" krænker Topbrands' varemærke- og kendetegnsrettigheder efter varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 18.

7) Benedikte Utzon skal anerkende at være uberettiget til at anvende følgende angivelser/betegnelser som kendetegn og forbydes at anvende dem:

a) Designed by: Benedikte Utzon

b) Designet af: Benedikte Utzon

c) Designer: Benedikte Utzon

d) Design: Benedikte Utzon, og

e) By Benedikte Utzon,

når det sker i forbindelse med varer inden for følgende Nice-vareklassifikationer 14, 18 og 25:

Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.

Klasse 18: Læder og læderimitationer, skind, huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer og parasoller, spadserestokke, tasker af skind, læder og/eller pels.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

8) Benedikte Utzon skal anerkende, at Topbrands' danske varemærkeregistreringer VR 2012 01974, VR 2012 01975 og VR 2015 00911 er gyldige.

9) Benedikte Utzon skal anerkende at være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af betegnelsen "Benedikte Utzon" som kendetegn og/eller som en del af et kendetegn inden for følgende varer i Nice-klassifikationens

klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter,

klasse 18: læder og læderimitationer, skind, huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer og parasoller, spadserestokke, tasker af skind, læder og/eller pels,

klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning,

inden for følgende serviceydelser i Nice-klassifikationens

klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, nemlig tøj og andre beklædningsgenstande, sko, fodtøj, hovedbeklædning og accessories samt læder-, lædervarer, herunder kufferter, tasker og bæltter, via detailbutikker, engrosforretninger eller elektroniske medier, herunder hjemmesider, så andre får mulighed for – på en nem måde – at overskue og købe disse varer, og i forbindelse med virksomheds- og domænenavne, som benyttes i relation til de nævnte varer og tjenesteydelser.

- 10) Benedikte Utzon skal anerkende, at Topbrands' EU-varemærker CTM 011464054 og CTM 011464278 er gyldigt registreret inden for følgende vareklasser:

Vareklasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf, samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.

Vareklasse 18: Paraplyer og parasoller, spadserestokke.

- 11) Benedikte Utzon skal anerkende, at betegnelsen "My Little Curvy Love (@Benedikte Utzon)", som brugt af Benedikte Utzon som titel-tag på hendes Instagram-profil, er en krænkelse af Topbrands' varemærkeret.
- 12) Benedikte Utzon skal anerkende, at deling af teksten "Så er My Little Curvy Love fra Benedikte Utzon landet på hylderne" på hendes Facebook-profil (bilag 74), er en krænkelse af Topbrands' varemærkeret.
- 13) Benedikte Utzon skal anerkende, at deling af teksten "Endelig er den fine kollektion fra Benedikte Utzon, My Little Curvy Love landet i butikken" på hendes Facebook-profil, som det ses i bilag 76, er en krænkelse af Topbrands' varemærkeret.
- 14) Benedikte Utzons påstand 12 afvises.
- 15) Topbrands frifindes for Benedikte Utzons øvrige påstande.

Sø- og Handelsrettens omkostningsafgørelse stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal Benedikte Utzon betale 70.460 kr. til Topbrands ved Lasse Skaarup Jensen.

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

Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.