

HØJESTERETS DOM

afsagt fredag den 19. september 2014

Sag 228/2013

(1. afdeling)

Danske Familierestauranter A/S

og

Jensen's Bøfhus A/S

(advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge)

mod

Sæby Fiskehal ApS

og

Jacob Jensen

(advokat Karsten Madsen for begge)

I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 18. september 2013.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Jytte Scharling, Jon Stokholm, Michael Rekling og Kurt Rasmussen.

Påstande mv.

Appellanterne, Danske Familierestauranter A/S og Jensen's Bøfhus A/S, har nedlagt følgende påstande:

1. Sæby Fiskehal ApS og Jacob Jensen forbydes at drive restaurationsvirksomhed under navnet "Jensens Fiskerestaurant".
2. Sæby Fiskehal ApS og Jacob Jensen skal in solidum, subsidiært individuelt efter et af retten fastsat skøn, betale 200.000 kr. til Danske Familierestauranter A/S og Jensen's Bøfhus A/S med procesrente fra sagens anlæg.

3. Sæby Fiskehal ApS skal overdrage internetdomænerne jensensfisk.dk og jensensfiske-restaurant.dk til Danske Familierestauranter A/S.
4. Sæby Fiskehal ApS og Jacob Jensen forbydes at markedsføre restaurationsvirksomhed under "Jensens" som enkeltstående navn.
5. I forhold til påstand 1 gøres det subsidiært gældende, at Sæby Fiskehal ApS og Jacob Jensen forbydes at drive restaurationsvirksomhed under navnet "Jensens Fiskerestaurant" uden for den nuværende restauration i Sæby.
6. I forhold til påstand 4 gøres det subsidiært gældende, at Sæby Fiskehal ApS og Jacob Jensen forbydes at markedsføre restaurationsvirksomhed under "Jensens" som enkeltstående navn uden for den nuværende restauration i Sæby.

De indstævnte, Sæby Fiskehal ApS og Jacob Jensen, har påstået stadfæstelse og frifindelse over for appellanternes subsidiære påstande.

Sæby Fiskehal har ikke anket SØ- og Handelsrettens forbud mod anvendelse af Jensens Fiske-restaurant's tidligere logo. Appellanterne har gjort gældende, at der allerede som følge af denne krænkelser skal tilkendes dem et vederlag.

Supplerende sagsfremstilling

Der er for Højesteret fremkommet yderligere oplysninger, herunder er der i maj 2014 foretaget en kendskabs- og associationsanalyse af TNS Gallup. Formålet med undersøgelsen har bl.a. været at afdække, om og i hvilket omfang "Jensen's" associeres med "Jensen's Bøfhus". I undersøgelsen blev der bl.a. stillet følgende spørgsmål:

"Spørgsmål 1: Forbinder du nogle forretningstyper (brancher eller virksomheder) med navnet Jensen's?"

Undersøgelsen viste bl.a., at 38 % forbandt Jensen's med Jensen's Bøfhus/Jensens Bøf, 29 % med bøfhus, 16 % med restaurant og 2 % med Fiskehuset i Sæby/Jensens Fiskerestaurant.

”Spørgsmål 2: Hvis ja i spørgsmål 1

Hvilke(t) af nedenstående forbinder du med navnet Jensen’s ?

Hvis nej i spørgsmål 1

Vi vil gerne vide, om du har hørt navnet Jensen’s blive anvendt for restaurationer, som dem, der er nævnt nedenfor

- *En gourmetrestaurant.*
- *En bøf- og familierestaurant.*
- *En kaffebar.*
- *En pizzarestaurant.*
- *En fiskerestaurant.*
- *En smørrebrødsforretning.*
- *Andet.*
- *Ingen af disse. (single)*
- *Ved ikke. (single)*”

Undersøgelsen viste bl.a., at 96 % forbandt Jensen’s med en bøf- og familierestaurant og 4 % med en fiskerestaurant.

”Spørgsmål 3: I det følgende vil vi gerne vide, hvad du forbinder navnet Jensen’s med.”

For så vidt angår dette ikke hjulpede kendskab viste undersøgelsen, at der blandt de højeste kendskabsgrader var 17 %, der forbandt Jensen’s med Jensen’s Bøfhus, 16 %, der forbandt det med bøf, 15 % med salatbar, sauce, soft ice og spareribs og 15 % med Bøfhus. Undersøgelsen viste endvidere, at der var 1,9 %, der forbandt Jensen’s med fisk/fiskerestaurant.

Højesterets begrundelse og resultat

Da Sæby Fiskehal ApS er indehaver af og driver ”Jensens Fiskerestaurant”, og da der ikke er grundlag for at pålægge Jacob Jensen hæftelse for dette selskab, tiltræder Højesteret, at Jacob Jensen er frifundet for Danske Familierestauranter A/S og Jensen’s Bøfhus A/S’ påstande.

Efter varemærkelovens § 2 kan et varemærke bestå af tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser (særpræg), og efter § 2, stk. 1, nr. 1, kan det bl.a. være personnavne. Det fremgår af EU-Domstolens dom i sag C-404/02 (Nichols), at spørgsmålet om særpræg for varemærker i form af personnavne skal bedømmes efter de almindelige kriterier for særpræg, som gælder for andre kategorier af varemærker. Det gælder også for personnavne, som er meget almindelige personnavne i det pågældende land. Højesteret finder, at ”Jensens” som kendetegn for restaurati-

onsvirksomhed og salg af fødevarerprodukter har fornødent særpræg til at kunne opnå beskyttelse efter varemærkeloven.

Højesteret lægger til grund, at appellanterne i 2001, da Sæby Fiskehal begyndte at drive virksomheden under navnet "Jensens Fiskerestaurant", havde ca. 30 restauranter i Danmark, ligesom de også forud herfor havde anvendt betydelige beløb på markedsføring. Højesteret finder på denne baggrund, at appellanterne har godtgjort at have en brugsbaseret varemærkeret til "Jensens" for restaurationsvirksomhed, herunder med tilføjelsen af det deskriptive ord "Bøfhus". Det er i den forbindelse uden betydning, om appellanterne har benyttet "Jensen's" eller "Jensens".

Herefter, og efter den markedsundersøgelse, der er gennemført for Højesteret, lægges det til grund, at varemærket må anses for velkendt her i landet, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2.

Højesteret finder, at Sæby Fiskehals markedsføring af sin virksomhed i samme branche ved brug af "Jensens", herunder i sammensætning med det generiske ord "Fiskerestaurant", indebærer en utilbørlig udnyttelse af appellanternes varemærkes særpræg eller renommé.

Sæby Fiskehal har anført, at selskabet i så fald har ret til at drive virksomheden under dette mærke i kraft af reglen i varemærkelovens § 5, nr. 1, om ret til at gøre erhvervsmæssig brug af eget navn. Sæby Fiskehal har herved henvist til, at selskabet er 100 % ejet af Jacob Jensen, hvorfor der skal ske identifikation mellem selskabet og ham. Under hensyn til at retten efter § 5 er en undtagelse fra den almindelige beskyttelse, som tilkommer indehaveren af en varemærkeret, finder Højesteret, at undtagelsen ikke kan udstrækkes til navnene på et kapital-selskabs kapitalejere, ledende medarbejdere el. lign. Sæby Fiskehal har således ikke i medfør af § 5 ret til at benytte "Jensens".

Sæby Fiskehal har endvidere anført, at appellanterne i så fald ved passivitet har fortabt retten til at gøre varemærkeretten gældende. Sæby Fiskehal har herved henvist til varemærkelovens § 9 og almindelige passivitetsregler. Under hensyn til Jensens Fiskerestaurants lokale beliggenhed og den manglende annoncering har Sæby Fiskehal ikke godtgjort, at appellanterne har haft anledning til at reagere tidligere end sket, og Sæby Fiskehal kan allerede af denne grund ikke støtte ret på § 9. Højesteret lægger endvidere til grund, at Sæby Fiskehal må have haft

kendskab til appellanternes brug af det velkendte varemærke, da Sæby Fiskehal i 2001 begyndte at drive virksomheden under navnet ”Jensens Fiskerestaurant”. Appellanternes varemærkeskyttelse over for Sæby Fiskehal er derfor ikke fortabt som følge af passivitet.

Højesteret tager herefter appellanternes påstand 1, 3 og 4 til følge.

Højesteret finder, at Sæby Fiskehal i hvert fald uagtsomt har krænket appellanternes varemærkerettigheder. Efter varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 1, har appellerne herefter krav på et rimeligt vederlag. Appellerne har endvidere efter markedsføringslovens § 20, stk. 3, krav på et rimeligt vederlag for Sæby Fiskehals brug af det logo, som blev forbudt ved Sø- og Handelsrettens dom. Der skal foretages en samlet bedømmelse, og Højesteret finder, at der ikke er grundlag for at nedsætte det beløb, som appellerne har krævet, og tager herefter appellanternes påstand 2 til følge.

I sagsomkostninger for begge retter skal Sæby Fiskehal betale i alt 150.010 kr. til appellerne. Beløbet udgør 5.100 kr. til dækning af retsafgift for Sø- og Handelsretten, 7.660 kr. til dækning af retsafgift for Højesteret, 62.250 kr. til dækning af de udgifter, som appellerne har afholdt til markedsundersøgelsen, samt 75.000 kr. til dækning af udgifter til advokat.

I forholdet mellem appellerne og Jacob Jensen skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for nogen af retterne til nogen anden part.

Thi kendes for ret:

Sæby Fiskehal ApS forbydes at drive restaurationsvirksomhed under navnet ”Jensens Fiskerestaurant”.

Sæby Fiskehal ApS forbydes at markedsføre restaurationsvirksomhed under ”Jensens” som enkeltstående navn.

Sæby Fiskehal ApS skal overdrage internetdomænerne jensensfisk.dk og jensensfiskerestaurant.dk til Danske Familierestauranter A/S.

Sæby Fiskehal ApS skal betale i alt 200.000 kr. til Danske Familierestauranter A/S og Jensen's Bøfhus A/S med procesrente fra den 18. maj 2012.

I sagsomkostninger for SØ- og Handelsretten og Højesteret skal Sæby Fiskehal ApS betale i alt 150.010 kr. til Danske Familierestauranter A/S og Jensen's Bøfhus A/S.

I forholdet mellem Danske Familierestauranter A/S og Jensen's Bøfhus A/S og Jacob Jensen skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for nogen af retterne til nogen anden part.

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

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.