



Indehavere af varemærket ”STEFANOS MAD & KAFFE” frifundet for varemærkekrænkelser



Anette Moll Berg
Partner

Sø- og Handelsretten har i en afgørelse fra februar 2019 bestemt, at det ibrugtagne forretningskendetegn ”MAD & KAFFE” ikke kunne forhindre registrering af varemærket ”STEFANOS MAD & KAFFE”. Navnet MAD & KAFFE manglede særpræg, og de to forretningers navne var i øvrigt ikke forvekslelige. Sagsøgte havde derfor hverken overtrådt varemærkelovens eller markedsføringslovens regler ved at bruge STEFANOS MAD & KAFFE som varemærke.

Indehaverne af forretningskendetegnet MAD & KAFFE driver en mindre kæde (i alt 3 forretninger) af caféer i København. Caféerne er ifølge dommen ganske velkendte i København og bliver ofte vist/omtalt på Instagram. Indehaverne ønskede at forhindre registrering og brug af varemærket STEFANOS MAD & KAFFE.

Særpræg og forvekslingsrisiko

Et varemærke skal have særpræg for at kunne blive registreret og dermed nyde beskyttelse som varemærke.

Et varemærke kan også stiftes ved ibrugtagning af varemærket i Danmark. Der gælder samme særprægskrav til et ibrugtaget mærke – det må ikke være beskrivende for de varer/tjenesteydelser, som det anvendes for. Et beskrivende varemærke kan opnå særpræg, hvis det er indarbejdet for de relevante varer/tjenesteydelser.

Markedsføringsloven indeholder en vis supplerende beskyttelse for ikke-særprægede forretningskendetegn, idet erhvervsdrivende ikke må anvende forretningskendetegn, der kan forveksles med konkurrenters kendetegn. Derfor kan det være relevant at påberåbe sig markedsføringslovens regler i tillæg til varemærkeloven.

Dommens resultat

Forretningskendetegnet MAD og KAFFE havde efter Rettens vurdering ikke særpræg for restaurationer og cafeer, da ordene blot beskriver nogle varer, man kan købe på restauranter og caféer.

Der var under sagen fremlagt forskellig dokumentation for varemærkets indarbejdelse, herunder en brancheerklæring fra Hotel og Restaurationsbranchens brancheforening HORESTA, som udtalte, at MAD & KAFFE var kendt og dermed indarbejdet som varemærke blandt publikum og andre restauratører i København. Der var også fremlagt oplysninger om indehaverens markedsføringsindsats.

Retten udtalte, at det "(...) ikke på baggrund af ovenstående er godtgjort, at kendetegnet "Mad & Kaffe" har været anvendt og markedsført på en så intensiv og varig landsdækkende måde, at det har opnået det fornødne særpræg gennem indarbejdelse." . Der var altså ikke etableret en varemærket til kendetegnet MAD & KAFFE ved indarbejdelse.

Heller ikke bedømt efter markedsføringsloven var der tale om krænkende brug af et forretningskendetegn. Selvom der var flere sammenfald mellem de grafiske præsentationer, et vist konceptsammenfald med udbud af brunchmenuer efter et vælg selv-koncept, og også eksempler på faktisk forveksling, lagde Retten vægt på, at der var tale om forskellige kundesegmenter, og at der med STEFANOS MAD & KAFFE var en henvisning til familiefællesskabet med indehaverens andre spisesteder, fx "Stefanos Pizzabar".

DLA Pipers kommentarer

Dansk retspraksis har traditionelt stillet meget lave krav til intensiteten af den brug, der kan begrunde en varemærkeret baseret på brug. Selv ret kortvarig brug og brug, som kun finder sted i visse dele af landet, kan være tilstrækkelig til at stifte en varemærkeret.

Dommen viser, at kravene til indarbejdelse af ikke-særprægede varemærker er anderledes strenge. Der skal være tale om "intensiv", "varig" og "landsdækkende" brug af det ikke-særprægede kendetegn for anerkendelse af en varemærkeretlig eneret. Det er værd at bemærke, at end ikke en udtalelse fra den relevante brancheorganisation om, at "Mad & Kaffe" var indarbejdet på det københavnske restaurationsmarked blev tillagt vægt. Det skyldes formentlig, at der kun var tale om indarbejdelse i København og altså ikke landsdækkende indarbejdelse. Dommen er dermed i tråd med kravene til stiftelse af varemærkeret ved ibrugtagning, som senest udtrykt i en anden dom fra restaurationsverdenen om restaurant Malt. Dommen er omtalt i et tidligere nyhedsbrev.