



ØSTRE LANDSRET RETSBOG

Den 28. april 2022 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen i Nordhavn.

Landsdommerne Katja Høegh, Henrik Hjort Elmquist, og Malou Kragh Halling behandlede sagen.

Sag BS-42826/2021-OLR
(10. afdeling)

A Lease & Mobility, Filial af Leasys S.p.A., Italien
(advokat Jakob Krag Nielsen og
advokat Maria Pilh Arendsdorf Bengtsen)

mod

3C Retail A/S
(advokat Thomas Mølsgaard)

Ved kendelse af 14. oktober 2021 har Sø- og Handelsretten (sag BS-11438/2021-SHR) bestemt, at hvis 3C Retail A/S senest den 28. oktober 2021 stiller sikkerhed på 500.000 kr., vil retten meddele følgende forbud og påbud:

”Leasys Danmark, Filial af Leasys S.p.A, Italien, forbydes i Danmark at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket og kendetegnet LEASYS for leasing og/eller udlejning af biler.

Leasys Danmark, Filial af Leasys S.p.A, Italien, forbydes i Danmark at gøre erhvervsmæssig brug af det i bilag 35 gengivne varemærke som varemærke eller kendetegn for leasing og/eller udlejning af biler.

Leasys Danmark, Filial af Leasys S.p.A, Italien, forbydes i Danmark at gøre erhvervsmæssig brug af domænenavnet www.leasys.dk for leasing og/eller udlejning af biler.

Det påbydes Leasys Danmark, Filial af Leasys S.p.A, Italien, at ændre sit virksomhedsnavn hos Erhvervsstyrelsen til et navn, hvori kendetegnet LEASYS ikke indgår ud over i ordene "Filial af Leasys S.p.A., Italien".

Det påbydes Leasys Danmark, Filial af Leasys S.p.A, Italien, at tilbagekalde alt sit analoge markedsføringsmateriale påført LEASYS varemærket og kendetegnet til markedsføring af leasing- og/eller udlejningsydelser af biler rettet mod det danske marked."

Ved Sø- og Handelsrettens retsbog af 15. oktober 2021 har Sø- og Handelsretten konstateret, at sikkerheden på 500.000 kr. er modtaget, og har herefter meddelt forbud og påbud som nævnt ovenfor.

Leasys Danmark, Filial af Leasys S.p.A., Italien, har kæret kendelsen af 14. oktober 2021 ved kæreskrift af 9. november 2021 med påstand om ophævelse.

Leasys Danmark, Filial af Leasys S.p.A., Italien, har som følge af Sø- og Handelsrettens kendelse skiftet navn til A Lease & Mobility, filial af Leasys S.p.A, Italien ("Leasys").

Landsretten besluttede den 23. november 2021 ikke tage Leasys anmodning om, at kæren tillægges opsættende virkning, til følge.

Kæresagen er efter parternes endelige samstemmende ønske behandlet på skriftligt grundlag.

Supplerende sagsfremstilling

Der er for landsretten yderligere fremlagt:

- Eksempler på danske og EU varemærkeregistreringer og selskabsnavne indeholdende ordene "LEAS"
- Eksempler på danske og EU varemærkeregistreringer i klasse 36 og 39 og selskabsnavne indeholdende ordene "EASY"
- Erklæring af 13. januar 2022 fra Laura Martini
- Brev af 30. december 2021 fra 3C Retail til Patent og Varemærkestyrelsen vedrørende begæringen om ophævelse af registreringen VR 1996 01127, L'EASY
- Brev af 5. januar 2022 fra 3C Retail til Patent og Varemærkestyrelsen vedrørende begæringen om ophævelse af registreringen VR 1993 06133, L'EASY
- Udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens register af tilførslen den 20. februar 2016 angående MP773567
- E-mail af 10. august 2021 fra Mastercard Payment Services Denmark A/S til 3C Retail.

- Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 3. december 2021 om ophævelse af registrering af MP773567, figurmærket LEASYS, i sin helhed.
- Udskrift fra TMclass angående "levering" i klasse 39.
- Screen-dump af 28. marts 2022 fra leasy.dk angående leveringsydelser under L'EASY varemærker.

Anbringender

Til støtte for påstanden om ophævelse har Leasys i et sammenfattende processkrift af 14. februar 2022 henvist til de anbringender, der blev gjort gældende for Sø- og Handelsretten, og har herudover gjort følgende gældende (henvisninger til bilag udeladt):

"3.4 3C Retail har for Patent og Varemærkestyrelsen oplyst ikke at kunne dokumentere brug af mærkerne **LEASY** (VR 1996 01127) og ordmærke "L'EASY" (VR 1993 06133) for tjenesteydelser i klasse 39 ..., som bl.a. inkluderer udlejning af motorkøretøjer til brug på veje, biludlejning, delebilsordningsydelser og formidling af information i forbindelse med parkering af køretøjer.

Retten bør på den baggrund lægge til grund, at brugspligten ikke er opfyldt for **LEASY** (VR 1996 01127) og "L'EASY" (VR 1993 06133) for tjenesteydelser i klasse 39, jf. § 10 d, stk. 1 i varemærkeloven.

Indkærede har således ikke L'EASY-kendetegnene gyldigt registreret for udlejning af biler og lignende varer og tjenesteydelser, hvorved indkærede ikke kan anses for at have sandsynliggjort at have ret til at opnå det begærede forbud.

3.5 Indkærede har bestridt, at friholdelsesbehovet for ét eller begge orddele kan inddrages med henvisning til præmis 29-31 i C-102/07 Adidas/Maarca.

Kærende fastholder, at det er i overensstemmelse med varemærkeretten at inddrage friholdelsesbehovet for ordene "EASY" og "LEAS", jf. varemærkelovens § 10, stk. 1, nr. 2, hvorefter varemærkeindehaveren ikke har ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af "*tegn eller angivelser uden særpræg eller vedrørende varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi eller geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne*".

I C-102/07 bekræftede Domstolen, at artikel 6, stk. 1, litra b i direktiv 89/104/EØF, der er videreført i artikel 14, stk. 1, litra b i direktiv 2015/2436 og gennemført i dansk lov ved varemærkelovens § 10, stk. 1, nr. 2, er udtryk for et friholdelsesbehov, jf. præmis 44-46:

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

Præmis 29-31, som henvist til af indkærede, skal ses i lyset af, at C-102/07 vedrørte Adidas' motiv med tre striber, hvor modparten til støtte for brug af et lignende motiv havde påberåbt sig et friholdelsesbehov henset til, at den relevante kundekreds anså stregerne for dekorative. Direktivets artikel 6, stk. 1, litra b, gennemført i dansk lov ved varemærkelovens § 10, stk. 1, nr. 2, var dermed ikke relevant i den konkrete sag, jf. præmis 48 og 49:

"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 konkur-

renters 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.** [Kærendes fremhævning]

C-102/07 begrænser således ikke muligheden for at inddrage et friholdelsesbehov i vurderingen, når ordelementerne, som parternes mærker har tilfælles, mangler særpræg, fordi de leder tankerne hen på egenskaber og karakteren ved tjenesteydelserne som defineret i varemærkelovens § 10, stk. 1, nr. 2. Det er tilfældet i denne sag.

- 3.6 Indkærede har fremlagt et enkelt eksempel på faktisk forveksling ... Der henvises til Sø- og Handelsrettens dom af 30. oktober 2012 i sag V-81-11, Lina-tex A/S mod Linatech A/S, hvor Sø- og Handelsretten fandt, at ganske få tilfælde af faktisk forveksling ikke indebar, at der forelå risiko for forveksling af virksomhederne.

Det konkrete tilfælde af faktisk forveksling skete i øvrigt for en medarbejder hos Mastercard Payment Services Denmark A/S i en sag om fornyelse af kærendes aftale om Betalingsservice. Denne medarbejder kan ikke forventes at have samme høje opmærksomhedsniveau som kundekredsen."

3C Retail har i et sammenfattende processkrift af 28. marts 2022 henvist til de samme anbringender, som blev gjort gældende for Sø- og Handelsretten, og har herudover gjort følgende gældende (henvisninger til bilag udeladt):

"2.1 Kærendes danske designering af MP773567 LEASYS:

2.1.1 Kærendes viden eller burde viden om indkæredes ældre rettigheder i Danmark (relative registreringshindringer):

Kærende gør gældende, at det ikke var hele koncernen, hvori kærende indgår, som i 2002 modtog underretning om relative hindringer angående designeringen af MP773567 **LEASYS** til Danmark, men alene koncernselskabet Fidis SpA.

Indkærede gør heroverfor gældende, at det ikke er eneafgørende for kærendes viden om indkæredes ældre rettigheder til L'EASY i Danmark, hvilket selskab i kærendes koncern som oprindeligt modtog underretningen.

Derimod er det afgørende, at koncernselskabet Fidis SpA var orienteret om indkæredes ældre rettigheder, og at Fidis SpA efterfølgende den 11. december 2015 overdrog den internationale registrering MP773567 til kærendes moderselskab, FCA Bank.

Det bør derfor kunne lægges til grund, at kærendes moderselskab, FCA Bank, kendte eller burde kende til de relative registreringshindringer på baggrund af koncernselskabets, Fidis SpA, overdragelse af MP773567 til FCA Bank, som konsekvens af Fidis SpAs loyale oplysningspligt over for køber ved overdragelsen.

Efter det oplyste af kærrende i sagsfremstillingen i duplikken for Sø- og Handelsretten ... har netop FCA Bank deltaget i "*den indledende planlægning af etableringen i Danmark*" sammen med kærrende.

Kærrende har således ikke handlet uden viden eller mulighed for viden om indkæredes ældre rettigheder til L'EASY ved sin og FCA Banks fælles planlægning og kærendes efterfølgende opstart af aktiviteter i Danmark.

2.1.2 Patent- og Varemærkestyrelsens ophævelse af den danske registrering af MP773567 den 3. december 2021 på grund af manglende brug:

Indkærede har den 12. februar 2021 indgivet en begæring om administrativ ophævelse af MP 773567  til Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) på grund af manglende brug.

Ophævelsessagen er afgjort den 3. december 2021, hvor registreringen er ophævet i sin helhed. PVS' afgørelse er fremlagt.

PVS lægger i afgørelsen til grund, at den af FCA Bank fremlagte dokumentation for brug angår brug i en anden form end det registrerede mærke, hvor det faktisk anvendte mærke har så betydelige forskelle, at brugspligten ikke er opfyldt, hvorefter registreringen ophæves.

Denne afgørelse er indbragt for Ankenævnet af kærende den 17. december 2021, og er fortsat under behandling.

Indkærede fastholder, at **LEASYS** figuren ikke er en simpel ændring af den oprindelige figur, **LEASYS**, idet såvel den ændrede skrifttype, de ændrede farver og den ændrede udformningen af A'et i mærkerne efter en helhedsvurdering forandrer mærkets særpræg, jf. varemærkelovens § 10 c, stk. 4, nr. 1.

2.1.3 Kærendes koncernselskabers aktiviteter i fx Tyskland:

Kærende gør ... gældende, at kærendes vidne, Laura Martini med gengivelsen af følgende passage i sin forklaring: *"I Tyskland tilbyder de ikke kun operationel leasing, men også finansiel leasing. Derfor kan man ikke sammenligne markedsføringen i Tyskland og i Danmark"*, har udtalt sig ift. koncernselskabers aktiviteter, og ikke kærendes aktiviteter.

Uanset vidnet måtte have udtalt sig ift. det tyske marked på vegne af kærende eller et koncernselskab, ses dette ikke at have betydning for rettens bedømmelse af retmæssigheden af brug af LEASYS i Danmark for leasingydelser, herunder operationel leasing.

Det kan dog konstateres, at koncernforbudne selskaber til kærende udøver finansiel leasing i klasse 36, hvormed disse ydelser er en del af koncernens forretningskoncept.

2.2 L'EASY – iboende særpræg og velkendthed efter indarbejdelse:

2.2.1 Iboende særpræg

Indkærede fastholder, at retten kan lægge til grund, at L'EASY er såvel velkendt gennem omfattende indarbejdelse, som oprindeligt særpræget gennem den særegne sammenstillingen af ordene LEASING og EASY.

2.2.2 Friholdelsesbehov indgår ikke i forvekslelighedsvurderingen mellem to særprægede mærker:

Indkærende bestrider særskilt kærendes anbringende, at man ved forvekslelighedsvurderingen (herunder ved vurdering af beskyttelsesomfanget af L'EASY varemærkerne) kan inddrage et friholdelsesbehov for ét eller begge orddele (LEASING og EASY).

Tværtimod har EU-domstolen udtrykkeligt afvist dette i sag C-102/07 Adidas/Maarca Mode.

Domstolen anfører således følgende i præmis 29-31 om vurderingen af forvekslingsrisiko efter varemærkedirektivet:

29 *Ifølge tiende betragtning til direktivet må forekomsten af en sådan risiko vurderes »på grundlag af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder, lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser«. Risikoen for forveksling skal derfor underkastes en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde [indkæredes fremhævning] (jf. dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40, og Medion-dommen, præmis 27).*

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

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

Essensen af afgørelsen i sag C-102/07 Adidas/Maarca Mode, (særligt præmis 29, 30 og 31) er, at det ikke kan indgå i forvekslelighedsvurderingen mellem et ældre registreret varemærke og et yngre varemærke, hvorvidt der måtte være et friholdelsesbehov for tegn eller angivelser uden særpræg.

Domstolen lægger herved til grund, at tredjemand ikke kan påberåbe sig et friholdelsesbehov til et tegn, som ligner et varemærke, og derigennem afskære varemærkeindehaveren fra at kunne påberåbe sig risikoen for forveksling hos de relevante forbrugere.

Som begrundelse herfor anfører domstolen, at dette "ville det skade den effektive anvendelse af reglen i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b [dvs. svarende til den almindelige forvekslelighedsregel i varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2]".

Dette gør sig så meget desto mere gældende ift. velkendte varemærker som indkæredes, hvor der ikke skal foretages en sædvanlig forvekslelighedsbedømmelse og hvor det velkendte varemærke tilmed har forøget særpræg gennem indarbejdelse – og dermed ikke kan si-destilles med et tegn uden særpræg.

Endelig er anbringendet fra kærende om et friholdelsesbehov for beskrivende tegn eller angivelser slet ikke relevante for indkæredes L'EASY mærker (ord såvel som figur). L'EASY er et kunstord og indkærede påberåber sig ikke en eneret til LEASING eller EASY, som kærende synes at gøre gældende, men derimod en eneret til det særprægede L'EASY.

Herudover anvender kærende heller ikke selv "LEASING" eller "EASY", men LEASYS som lige så lidt som L'EASY er et beskrivende tegn eller en beskrivende angivelse uden særpræg, som kunne hævdes friholdt. Anbringendet er dermed selvmodsigende, uanset hvilke præmisser kærende i øvrigt søger at fremhæve fra afgørelsen i sag C-102/07 Adidas/Maarca Mode angående direktivets art. 6, stk. 1, litra b.

2.2.3 Ordelementerne "LEAS" og "EASY" indgår i en lang række varemærkeregistreringer med fornødent særpræg:

Kærende har fremlagt en lang række eksempler på særprægede varemærkeregistreringer, hvori "LEAS" og "EASY" indgår.

Disse eksempler udmærker sig ved, at netop alle de deri nævnte registreringer af varemærker, der indeholder variationer over "LEAS og "EASY", har særpræg, og at dette findes at være tilfældet for registreringer i en lang række klasser (1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45) – dvs. særpræg også uden for klasse 35, 36 og 39.

Indkærende fastholder på dette grundlag, at L'EASY har fornødent iboende særpræg i tillæg til det yderligere særpræg, som følger af indkæredes omfattende og mere end 20-årige indarbejdelse af L'EASY.

2.3 Forvekslingsrisiko – utilbørlig udnyttelse af særpræg eller renommé eller skade herpå uden rimelige grund:

Indkærede henviser generelt til det anførte for Sø- og Handelsretten angående krænkelse af indkæredes rettigheder efter varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 3. Herudover anføres følgende ift. kærendes anbringender og bevisførelse i kæremålet.

2.3.1 Identiske og ligartede tjenesteydelser:

Indkærede fastholder, at også i tilfælde af en sædvanlig forvekslelighedsbedømmelse efter § 4, stk. 2, nr. 2 på ligheden mellem parternes tjenesteydelser (dvs. uden hensyntagen til velkendtheden af L'EASY), vil der være et tale om såvel identiske som i høj grad ligartede *tjenesteydelser*.

Kærende anfører således selv ..., at begge parter tilbyder operationel ("operativ") leasing, dvs. udlejning af en række produkter.

Parternes tjenesteydelser er således identiske eller i høj grad ligartede, idet begge tilbyder "udlejning" eller anden finansiering af varige forbrugsgoder.

Endvidere er begge parters tjenesteydelser grundlæggende baseret på alternativer til kontantkøb af varige forbrugsgoder. Parternes kerneydelser opfylder således samme behov hos de relevante forbrugere, som er identiske (personer over 18 år, dvs. forbrugere som kan indgå kreditaftaler og have kørekort til bil), hvormed ydelserne også på dette punkt er ligartede.

Herudover foreligger tillige ligartethed mellem de produkter, som parterne tilbyder som led i deres tjenesteydelser, nemlig i form af el-biler over for el-cykler og el-løbehjul, idet produkterne alle tjener formålet med nem og klimaneutral transport.

Særligt ift. ligartethed mellem biler og cykler henviser indkærede til EUIPO Board of Appeals afgørelse af 12. maj 2020 i sag R 1854/2019-4 - Magnum Bikes Ltd. mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (som optrykt i sagsøgers/indkæredes materialesamling for Sø- og Handelsretten, side 218).

Kærende gør i det sammenfattende processkrift ... gældende, at Sø- og Handelsretten har anlagt en forkert "vareartslighedsbedømmelse". Herved argumenterer kærende ... for, at det ikke bør have indflydelse på "vareartsligheden", hvorvidt en vare udlejes eller sælges.

Indkærede gør heroverfor gældende, at "vareartsligheden" reelt er uden betydning for vurderingen af, hvorvidt parternes *tenesteydelser* i klasse 36 og 39 er ligeartede eller krydskolliderende efter § 4, stk. 2, nr. 2 – eller hvorvidt der foreligger utilbørlig udnyttelse af særpræg eller renommé eller skade herpå efter § 4, stk. 2, nr. 3.

Det afgørende er *tenesteydelsernes* karakter, hvor der netop af begge parter tilbydes alternativer til kontantkøb af varige forbrugsgoder. Disse ydelser med alternativer til kontantkøb er parternes hovedydelser, og er ligeartede.

Begge parternes ydelser er baseret på finansiering over for de relevante forbrugere, som undgår at erlægge en kontant købesum for ejerskab og/eller brugsret til et varigt forbrugsgode, om det fx måtte være sig en vaskemaskine, en el-cykel eller en el-bil.

Dette er også lagt til grund af Sø- og Handelsretten.

Det gøres ift. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 3 herudover særskilt gældende, at parternes *tenesteydelser* ikke behøver at være lignende. Derimod er det tilstrækkeligt, at der skabes en forvekslings- og associationsrisiko mellem LEASYS og L'EASY hos en almindeligt oplyst gennemsnitsforbruger, herunder at kærendes LEASYS mærke bringer indkæredes velkendte L'EASY varemærke i erindring.

Endelig skal indkærede ikke føre bevis for, at kærendes brug af LEASYS udgør en utilbørlig udnyttelse af L'EASYS særpræg eller renommé, når blot der er en risiko herfor. Indkærede henviser til "Varemærkeloven med kommentarer" af Knud Wallberg og Mikael Francke Ravn, DJØF Forlag, 1. udgave, 1. oplag, 2021, side 207, afsnit 8.4, hvor det anføres:

"I en fortolkning af den tilsvarende bestemmelse i VM-forordningens art. 8, stk. 5 udtaler Retten i Sag T-47/06 NASDAQ, at det ikke er nødvendigt for indehaveren af det velkendte mærke at bevise, at der sker nogen aktuel skade på varemærket. Det er tilstrækkeligt at godtgøre, at en sådan skade, ud fra almindelige betragtninger og erfaringer, *kan ske*, jf. Sag T-47/06 NASDAQ, præmis 54. I realiteten er det derfor brugeren af det (potentielt) krænkende varemærke, der

har *bevisbyrden* for, at valget af og brugen af mærket ikke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det kendte mærke, men tværtimod sker med rimelig grund, jf. præmis 64 og den tilsvarende direktivtekst".

Kærende har ikke løftet denne bevisbyrde.

2.3. Indkæredes danske varemærkeregistreringer VR 1996 01127 L'EASY <figur> og VR 1993 06133 L'EASY <ord> - brug i klasse 39:

Kærende har ... fremlagt indkæredes indlæg i de to verserende administrative ophævelsessager indbragt af kærende mod indkæredes ovennævnte danske varemærkeregistreringer, hvor indkærede oplyser ift. klasse 39, at "... *det ikke [er] muligt at dokumentere brug for tjenesteydelser tilhørende denne klasse*".

Indkæredes bemærkninger er dog taget ud af sammenhængen, hvor det i første afsnit i begge indlæg udtrykkeligt er anført, at indkærede udelukkende har forholdt sig til brug i 2017 og har indleveret dokumentation herfor.

Det fastholdes, at indkærede anvender sine L'EASY varemærker for tjenesteydelser i klasse 39, hvilket øger associerings- og forvekslingsrisikoen.

Indkærede foretager således bl.a. transport, levering og montering af varer. Transport- og leveringsydelser falder i klasse 39, se udskrift fra TMclass angående "levering"

Som eksempler på markedsføring af sine leveringsydelser henviser appelindstævnte til udskrifter fra sin leasy.dk hjemmeside, hvor følgende fremgår:



Peter leverer og installerer

- både hverdag og weekend!

samt til uddrag af husomdelt L'EASY katalog 2020, til L'EASY dagbladsannoncer 2018 og til direct mail udsendt i 2019 samt til TV-reklamer om samme.

... fremlægger indkærede screen-dump af dags dato (28. marts 2022) fra leasy.dk. Det fremgår heraf, at indkærede til stadighed markedsfører leveringsydelser under sine L'EASY varemærker.

Indkærede fastholder herudover *ex tuto* sine brugsbaserede rettigheder i klasse 39, herunder til øvrige tjenesteydelser som ikke er omfattet af Nice-klassifikationens 6. udgave.

2.3.3 Faktisk forveksling:

Som forklaret af indkæredes direktør Peter Schou Jørgensen for Sø- og Handelsretten har indkærede oplevet faktisk forveksling mellem parterne.

Indkærede har ... fremlagt et yderligere eksempel på faktisk forveksling mellem indkærede og kærende i form af brev af 25. maj 2021 fra Mastercard Payment Services Denmark A/S.

I brevet fremsendt til *indkærede* anmodes *kærende* om at indsende dokumentation om sin virksomhed til brug for fornyelse af kærendes aftale om Betalingservice. At e-mailen er stilet til kærende fremgår af referencen til kærendes CVR-nr. i e-mailens overskrift "KYC af cvr 41610794", jf. CVR udskrift for kærende.

2.3.4 Velkendthed - risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade på varemærkets særpræg eller renommé – forbudsbetingelser og bevisbyrde:

Til dokumentation for indkæredes omfattende markedsføring og afholdte omkostninger hertil på mindst ■ millioner kroner igennem de seneste 10 år, henviser indkærede til de fremlagte bilag i sagen ...

Heraf fremgår en lang række eksempler på indkæredes landsdækkende TV-reklamer og husstandsomdelte reklamer for perioden, ligesom indkæredes eksterne mediebyrå PHD Denmark bekræfter opgørelsen på ■ millioner kroner alene for den del af markedsføringsudgifterne, som PHD Denmark har været involveret i.

Det fastholdes, at indkærede har indarbejdet L'EASY til et af Danmarks mest kendte varemærker, hvorfor der består en betydelig risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade på varemærket særpræg eller renommé gennem kærendes kvasi-identiske LEASYS varemærke for de foreliggende tjenesteydelser.

Endelig fastholder indkærede, at indkærede gennem de fremlagte arkundersøgelser ... samt bevisførelsen for sine omfattende markedsføringsudgifter igennem de seneste 20 år (med minimum ■ millioner kroner, som forklaret af direktør Peter Schou Jørgensen) har løftet sin bevisbyrde efter RPL § 413 og har såvel godtgjort som blot sandsynliggjort, at L'EASY varemærket er velkendt i Danmark.

Det gøres således samlet gældende, at de nedlagte forbud og påbud bør stadfæstes, idet betingelserne herfor fortsat er opfyldte, og indkærede endvidere har stillet sikkerhed for skade eller ulempe ved deres opretholdelse."

Landsretten afsagde

KENDELSE

Landsretten finder i lighed med Sø- og Handelsretten, at det i hvert fald er sandsynliggjort, at 3C Retail har de rettigheder, der søges beskyttet, jf. retsplejelovens § 413, nr. 1. Det af Leasys anførte om, at 3C Retail over for Patent og Varemærkestyrelsen har oplyst ikke at kunne dokumentere brug af mærkerne **LEASY** (VR 1996 01127) og ordmærket "L'EASY" (VR 1993 06133) for tjenesteydelser i klasse 39, kan ikke føre til et andet resultat.

Herefter, og da landsretten også i øvrigt er enig i Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat, stadfæster landsretten Sø- og Handelsrettens kendelse. Det, der yderligere er anført for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat.

Efter kæresagens udfald skal Leasys betale sagsomkostninger for landsretten til 3C Retail til dækning af udgifter til advokatbistand ekskl. moms. Beløbet skal efter sagens karakter fastsættes, så det sikres, at en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, bæres af den tabende part, jf. artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (2004/48), som fortolket af EU-Domstolen i dom af 28. juli 2016 i sag C-57/15 (United Video Properties). Parterne er imidlertid ikke kommet med bemærkninger om sagsomkostninger, herunder om udgift til advokat. Sagsomkostningerne er derfor fastsat med udgangspunkt i vanlig praksis i kæresager om forbud og påbud og under hensyn til kæresagens omfang og forløb som nedenfor bestemt.

THI BESTEMMES:

Sø- og Handelsrettens kendelse stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A Lease & Mobility, Filial af Leasys S.p.A., Italien inden 14 dage betale 20.000 kr. til 3C RETAIL A/S. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Sagen sluttet.

Publiceret til portalen d. 28-04-2022 kl. 10:01

Modtagere: Advokat (H) Jakob Krag Nielsen, Advokat (L) Maria Pihl
Arendsdorf Bengtsen, Kærende A Lease & Mobility, Filial af Leasys S.P.A.,
Italien, Advokat (L) Thomas Mølsgaard, Indkærede 3C Retail A/S