



SØ- OG HANDELSRET TEN DOM

afsagt den 10. maj 2024

Sag BS-13516/2022-SHR

Sportsdirect.com Retail Limited
(advokat Jens Jakob Bugge)

mod

OBI Sport A/S
(advokat Malene Raunholt)

og

Sag BS-40762/2022-SHR

OBI Sport A/S
(advokat Malene Raunholt)

mod

Sportmaster Danmark ApS
(advokat Jens Jakob Bugge)

Denne afgørelse er truffet af vicepræsident Harald Micklander og de sagkyndige medlemmer Tina Bøggild og Michael Solhøj.

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagerne, der er anlagt henholdsvis den 5. april 2022 (BS-13516/2022-SHR) og den 18. oktober 2022 (BS-40762/2022-SHR) drejer sig navnlig om, hvorvidt OBI Sport A/S har fortabt rettighederne til henholdsvis ordmærket og figurmærket "Sport Direct" som påstået af Sportsdirect.com Retail Limited, og om hvorvidt Sportmaster Danmark ApS ved anvendelse af betegnelsen "Sports Direct" har krænket OBI Sport A/S' rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven.

Sagerne er sambehandlede, jf. retsplejelovens § 254, stk. 1.

Påstande:

BS-13516/2022-SHR

Sportsdirect.com Retail Limited har nedlagt påstand om, at:

1. Registreringen af det danske varemærke med registreringsnummeret VR 2005 01554 ophæves fra Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister.
2. Registreringen af det danske varemærke med registreringsnummeret VR 2007 04743 ophæves fra Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister.

OBI Sport A/S har nedlagt påstand om frifindelse.

BS-40762/2022-SHR

OBI Sport A/S har nedlagt følgende endelige påstand:

1. Sportmaster Danmark ApS forbydes at anvende betegnelsen "Sports Direct" ved salg og markedsføring af produkter i Sportmaster Danmark ApS' butikker og Sportmaster Danmark ApS' internetannoncering og salg i Danmark,

subsidiært Sportmaster Danmark ApS forbydes at anvende betegnelsen "Sports Direct" ved salg og markedsføring af produkter i Sportmaster Danmark ApS' butikker og internetannoncering og salg i Danmark som sket i sagens bilag 3.
2. Sportmaster Danmark ApS forbydes erhvervsmæssigt at gøre brug af betegnelserne "Sports Direct" og "SportsDirect.com", "SportsDirect.dk" og dermed forvekslelige betegnelser i strid med OBI Sport A/S' varemærkerettigheder, herunder i forbindelse med produktion, import, eksport,

markedsføring og salg af beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler i Danmark, subsidiært for en del af disse betegnelser og varer.

Sportmaster Danmark ApS har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Sagens parter

OBI Sport A/S (herefter OBI) er en dansk virksomhed, der blandt andet står bag Sport Direct, som sælger sportstøj og andre sportsartikler. Desuden er OBI involveret i Intersport-kæden og driver en række Intersport forretninger.

Sportsdirect.com Retail Limited (herefter Sportsdirect.com) er del af Fraser Group-koncernen, som ejer en række virksomheder, der primært beskæftiger sig med detailhandel og sport.

Sportmaster Danmark ApS (herefter Sportmaster) er en kæde af sportsbutikker i Danmark, der i 2022 blev opkøbt af Fraser Group-koncernen.

Varemærkeregistreringer

Af udskrift af 5. april 2022 af varemærkeregistrering VR 2005 01554 fremgår blandt andet, at OBI er indehaver af ordmærket "Sport Direct" med registreringsdato 2. maj 2005 for varemærkeklasse (Nice) 25, 28 og 35.

Det fremgår af varefortegnelsen:

"...

25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt.

35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

..."

Af udskrift af 5. april 2022 af varemærkeregistrering VR 2007 0473 fremgår blandt andet, at OBI er indehaver af følgende figurmærke for varemærkeklasse (Nice) 25, 28 og 35 med registreringsdato 18. december 2007:



Det fremgår af udskriften yderligere blandt andet:

“ ...

Klasse (Vienna) 24.15.01: One arrow, 26.11.21: Set of lines evoking speed or propulsion.

...”

Af udskrift af 5. april 2022 af EU-varemærkeregistrering EUTM 010746791 fremgår blandt andet, at Sportsdirect.com er indehaver af EU-ordvaremærket ”SPORTS DIRECT” med ansøgningsdato 21. marts 2012 og registreringsdato 31. juli 2017 for varemærkeklasse (Nice) 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 32, 35 og 39. Vedrørende klasse 16 fremgår, at varemærket blandt andet er registreret for ”Indkøbsposer (bæreposer) af plastic”.

Det fremgår desuden, at der er registreringsannullering vedrørende varemærkeregistreringen under behandling.

Intersport Danmark A/S havde på grundlag af det under denne sag omtvistede ordmærke og figurmærke gjort indsigelse mod registreringen. Indsigelsesafdelingen ved Kontoret for harmonisering i det indre marked (OHIM) traf den 18. juli 2014 afgørelse om indsigelsen. Intersport Danmark A/S fik delvis medhold i indsigelsen. Afgørelsen blev kæret af Sportsdirect.com til Appellkammeret, som afviste kæren.

Af Indsigelsesafdelingens afgørelse fremgår blandt andet:

“ ...

De indklagede varer i Klasse 18

De indklagede *sportstasker; tøjposer; gymnastikposer; sportstasker, bortset fra formet til at indeholde specifikke redskaber til sportsudøvelse; rygsække* findes lig-nende indsigerens beklædningsgenstande i Klasse 25. De indklagede varer er alle tasker, der bliver eller kan blive anvendt til at bære diverse sportsartikler og udstyr (for eksempel kan de indklagede *tøjposer* og *rygsække* anvendes til at bære bjergbestigningsudstyr under bjergbestigningsekspeditioner eller vandringer. Derimod defineres de tidligere varer som en brede-

re kategori, som også kan omfatte *sportsbeklædning*. Det er meget almindeligt, at producenter af disse tidligere varer også producerer de indklagede varer. Herudover forekommer disse varer i samme detailforretninger (som for eksempel specialsportsforretninger eller klatreudstyrsforretninger) og henvender sig til samme slutbrugere.

...

De resterende indklagede *dele og tilbehør til ovennævnte varer (dvs. atletiktasker, tøjposer, gymnastikposer, sportstasker, andre end formet til at indeholde specifikke redskaber til brug i sport, strandtasker, rygsække, skuldertasker, weekendtasker)* findes også forskellige i forhold til de tidligere varer og tjenesteydelser i Klasserne 25, 28 og 35. Som dele og elementer adskiller deres karakter, formål og anvendelsesmetode sig klart fra de tidligere færdigvarer i Klasserne 25 og 28 og de tidligere varetagelse af kontoropgaver i Klasse 35. Herudover er de ikke udvekslelige og henvender sig sædvanligvis ikke til de samme brugere eller anvender de samme distributionskanaler.

..."

Sagsforløb

Af brev af 11. juni 1985 fra Sport Direct til Sportsmagasinet Stadion I/S fremgår blandt andet:

"...

SPORT DIRECT, et nyt firma, der fremover vil ta' kampen op med salg af artikler og rekvisiter til sportsklubber, skoler og institutioner.

..."

Det fremgår af et oplæg til introduktionskampagne for Sport Direct fra juni 1985 blandt andet:

"...

Kampen om leverancer af sportsrekvisiter til klubber, skoler og institutioner vil i fremtiden blive hårdere.

...

Navnet

Forarbejdet med valg af navn til den nye forretningsidé, har været koncentreret om dynamiske navne, som ikke i forvejen giver associationer til allerede kendte virksomheder - og som samtidig er et navn, der ikke udelukker del-målgrupper, som f.eks. Stadion-service eller Klub-salg ville gøre.

I dette arbejde er vi standset ved navnene

Dansport
og
SportDirect.

Vi gør opmærksom på, at navnet endnu ikke er registreret, men kun op-havsretsligt beskyttet.

...

Derudover kan vi sørge for

- at der udarbejdes ensartede SportDirect
brevpapir, kuverter, fakturaer, visitkort etc.

- at evt . lokale specialtilbud i SportDirect
regie skal udarbejdes over et ensartet design.

...

For at etablere et krydspres på indkøberne køres en begrænset annonce-kampagne i relevante sportsblade. Formålet med annoncekampagnen er at give SportDirect en skarp og attraktiv profil overfor idrætsudøvere.

..."

Det fremgår af markedsføringsmateriale for Sport Direct fra perioden 1985-2001 blandt andet, at Sport Direct markedsførte blandt andet fodbolde fra Select, sportstasker, markeringskegler, overtræksveste, badmintonboldbeholdere og førstehjælpstasker påtrykt Sport Direct logo.

Der er fremlagt en række breve fra 1988-1992 vedrørende registrering af vare-mærket "Sport Direct".

Desuden er der fremlagt referater fra generalforsamlinger i Sport Direct fra åre-ne 1989-1997 og 1999-2001.

Af mark-up version af 30. maj 2007 af overdragelsesaftale mellem Sport Direct Danmark A.m.b.a. som sælger og Intersport Danmark A/S som køber fremgår blandt andet, at købers overtagelse af virksomheden omfatter overtagelse af Sport Direct konceptet, navnet "Sport Direct", figurmærket "Sport Direct" og øvrige immaterielle rettigheder. Det fremgår desuden blandt andet:

"...

4.5 Købesummen for ~~det de~~ i punkt 4.1-4.5 anførte aktiver er aftalt til DKK 6.000.000,00 skriver kroner seksmillioner kroner, ~~der betales ved kontant be-taling ved kontraktens underskrift,~~ som betales kontant på overtagelsesda-gen, 1. juli 2007.

...

6. Markedsføringsbidrag.

~~6.1~~ 6.1 Sælgers andelshavere indbetaler markedsføringstilskud til Sælger til finansiering af Sælgers markedsføring. Indbetalte bidrag indtil Overtagelsestidspunktet tilfalder Sælger.

...

10. Øvrige kontraktforhold

10.1 Køber indtræder i Sælgers leverandøraftaler med diverse sportsbeklædningsfirmaer samt andre leverandør af produkter til Sælger.

...

~~11.1~~ Sælger oplyser, at ~~navnet~~ figurmærket "Sport Direct" ikke er registreret som varemærke. Sælger indestår for, at mærket har været anvendt siden 1985 og at det siden 1998 har været anvendt som navn for Sport Direct Danmark A.m.b.A.

..."

Det fremgår af varemærkeansøgning af 20. august 2007, at Intersport Danmark A/S søgte om registrering af figurmærket "Sport Direct". Figurmærket blev registreret og er det omtvistede varemærke VR 2007 0473. Af ansøgningen fremgår følgende beskrivelse af figurmærket:

"...

Hvid pil omkranset af hesteskoformet rødt mærke og med navn i sort skrift

..."

Ved brev af 2. maj 2013 udsendte Patent og Varemærkestyrelsen "Orientering om præcisering af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker". Som bilag A til brevet var vedlagt "Patent og Varemærkestyrelsens praksis som følge af C-307/10, IP Translator-sagen". Heraf fremgår blandt andet:

"...

Gennemgang af praksisændringer og -præciseringer

I. Vedrørende ansøgninger og registreringer, der er ansøgt **efter** EU-domstolens afsigelse den 19. juni 2012 af IP Translator-dommen

For de ansøgninger og registreringer, der er indgivet til eller foretaget af styrelsen eller OHIM **efter** EU-domstolens offentliggørelse af IP Translator-dommen, er styrelsens praksis for vurdering af omfanget af varefortegnelsen fastlagt som følger:

1. Vedrørende behandlingen af nye nationale ansøgninger

...

b. Det er muligt at angive i en ansøgning, at ansøgningen skal omfatte "alle varer eller tjenesteydelser i den alfabetiske liste" i en eller flere klasser og samtidig opnå en ansøgningsdato for ansøgningen. **Dog vil sådanne "erklæringer" blive anset for at være "upræcise", hvorfor det er et krav, at "erklæringen" præciseres ved, at denne erstattes med en angivelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser fra den alfabetiske liste, førend varemærket kan registreres.** Det bemærkes, at sådanne erklæringer heller ikke vil kunne accepteres i Internationale Registreringer efter Madrid Protokollen, jf. WIPO's Information Notice No. 23/2012.

...

2. Vedrørende vurdering af beskyttelsesomfanget for danske varemærker og MP-designeringer indeholdende et "klassehoved", der er ansøgt eller registreret **før** IP Translator-dommen

a. Beskyttelsesomfanget for danske varemærker og MP-designeringer, der er ansøgt eller registreret før IP Translator-dommen og som indeholder et "klassehoved" i varefortegnelsen, vurderes efter "means what it says" princippet, dvs. der anvendes en almindelig ordlydsfortolkning af de termer, der er anvendt i ansøgningen/registreringen til at beskrive varerne og tjenesteydelserne. **Styrelsen fastholder dermed – i overensstemmelse med dommen – den praksis, som styrelsen også havde forud for dommen.**

..."

Ved overdragelseserklæring af 29. marts 2017 til Patent- og Varemærkestyrelsen overdrog Intersport Danmark A/S figurmærket "Sport Direct" VR 2007 04743 og ordmærket "Sport Direct" VR 2005 01554 til OBI.

Af uddrag af Sport Direct partneraftale mellem OBI og Sport Direct Esbjerg af 21. september 2017 fremlagt som eksempel fremgår blandt andet:

"...

BAGGRUND

1.1 Sport Direct er en ledende engroskæde i Danmark indenfor salg af sportsartikler og beslægtede produkter til sportsklubber, virksomheder, institutioner, skoler og lignende.

1.2 OBI driver egen sportsdetailhandelsvirksomhed og forestår drift af Intersport-kædens centrale retailfunktioner.

1.3 SD-kæden består af selvstændige Sport Direct-forhandlere og OBI som kædecenter og ejer af SD-koncept og SD-registreringer.

Denne aftale har til hensigt at sikre udnyttelsen af stordrift og synergier mellem SD-kædens parter indenfor bl.a. sortiment, indkøb, logistik, markedsføring og administrative opgaver med det sigte at skabe forbedrede resultater for den enkelte Sport Direct forhandler, for kæden af Sport Direct-forhandlere og for OBI.

Formålet med denne Partneraftale er at sikre et fortsat effektivt kædesamarbejde med selvstændige forhandlere og OBI til glæde for alle parter.

OBI er indehaver af varemærket Sport Direct og den enkelte Sport Direct-forhandler er berettiget til at drive en Sport Direct-forhandling i et defineret lokalt område.

Denne Partneraftale afspejler i vidt omfang retningslinjerne for OBI og den enkelte Sport Direct-forhandler.

2.0. OBI'S FORPLIGTELSE

2.1. OBI er generelt forpligtet til at bistå SD-forhandleren, således at denne opnår en så god forretningsdrift som mulig. Til dette formål skal OBI udvikle og stille en række relevante forretningsmæssige værktøjer til rådighed.

2.2. OBI skal så vidt muligt gennem forhandlerbetalt markedsføring sørge for at udbrede kendskabsgraden til Sport Direct-kæden.

2.3. OBI skal samordne indkøb af Sport Direct-sortiment, herunder udnytte SD-forhandlerens samlede indkøbsvolumen på en måde, som er til gavn for såvel SD-forhandleren samt kæden som helhed.

...

13.0 SPORT DIRECT MANUAL OG BRUG AF VAREMÆRKER

13.1 Kæderådet sørger for løbende opdatering af Sport Direct manual og regler for brug af Sport Direct varemærker. Kæderådet kan kun ændre Sport Direct manualen og reglerne efter orientering på kædemødet.

14.0 MARKEDSFØRING

14.1 SD-kædens markedsføringskoncept fastsættes af SD-kæderåd.

14.2 Markedsføringskonceptet, som til stadighed tilpasses det gældende behov, indebærer bl.a., at OBI for SD foretager fælles SD-markedsføring, som kan bestå i udsendelse af kataloger, annoncering, TV spots, banderek-lamer i forbindelse med TY-dækning af sportsbegivenheder, sponsorstøtte og lignende.

14.3 Det totale budget for og bidrag til markedsføring godkendes af kæderådet i forbindelse med udarbejdelse af de årlige budgetter.

14.4 Udover det i pkt. 14.3 anførte bidrag kan kæderådet kræve, at SD-forhandleren anvender en nærmere meddelt procentsats af årsomsætningen til markedsføring.

..."

Der er fremlagt sportskataloger fra Sport Direct fra foråret 2017 til foråret 2023. I kataloget for forår/sommer 2017 fremgår blandt andre følgende produkter:





I vidt omfang fremgår tilsvarende af katalogerne i de efterfølgende år til og med 2023.

Der er fremlagt en række fakturaer vedrørende salg af Sport Direct produkter for årene 2018 – 2023. Fakturaerne omfatter blandt andet salg fra Intersport Group Danmark A/S og Intersport Partner Service A/S til lokale Intersport og Sport Direct forhandlere samt fra lokale Intersport og Sport Direct forhandlere til tredjemænd. Fakturaerne vedrører salg af blandt andet Sport Direct produkter, herunder overtræksveste, sportstasker, håndklæder, markeringssæt, drikkeflasker, fodboldsække og drikkedunkholdere. Logoet på fakturaerne svarer til det gengivne på produkterne i ovennævnte kataloger fra 2018 til 2023.

Af udskrift af 5. april 2022 vedrørende EU-varemærke EUTM 18273470 fremgår blandt andet, at Sportsdirect.com den 16. juli 2020 søgte om registrering af følgende figurmærke:



Desuden fremgår det blandt andet, at varemærket ikke er registreret, og at der er rejst indsigelse mod registrering. Det ses, at der er søgt om registrering for en række varemærkeklasser (Nice), herunder klasse 16 for bl.a. poser af papir eller plastic til emballering og klasse 18 for bl.a. tasker og sportstasker.

Af udateret oversigt over kædeomsætning for Sport Direct fremgår, at den samlede omsætning eksklusive moms i 2021 var på 153.145.000 kr.

Af kædeinfo pr. maj 2022 for Sport Direct fremgår blandt andet, at det samlede markedsføringsbudget for Sport Direct i de forudgående fem år havde været mellem 3.059.000 kr. og 4.343.000 kr. pr. år.

Der ses i kædeinfo pr. maj 2022 for Sport Direct følgende Sport Direct logoer:



Ved brev af 8. august 2022 skrev OBI's advokat til Sportmasters advokat blandt andet:

" ...

Jeg retter henvendelse til dig i ovennævnte sag, idet min klient har erfaret, at Sportsmasterbutikkerne sælger indkøbsnet under betegnelsen "Sports Direct". Se vedhæftede foto af krænkelsen.

..."

Brevet var vedlagt følgende foto af 8. august 2022:



Af udskrift af 18. oktober 2022 fra Sportmasters hjemmeside fremgår blandt (sagens bilag 3):



Af Facebookopslag af 18. oktober 2022 fra Sportmaster - Rønne fremgår blandt andet (sagens bilag 3):



Af Facebookopslaget fremgår desuden følgende tekst blandt andet (bilag 3):

Posen rummer meget - indeholder på billedet 10 æsker sko 🧢 med lynlås. 85% Genbrugsmaterialer.

Yderligere er der blandt andet fremlagt forhandlerliste af 1. april 2022 over Sport Direct butikker, udskrifter fra www.sport-direct.dk fra 2012, 2014, 2018 og 2020, udaterede fotos af produkter med Sport Directs logo og fotos af forskellige Sport Direct butikker, herunder af facade, indgangspartier og showrooms.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af Peter Lau Larsen, Peter Bedsted og Mikael Kold.

Peter Lau Larsen har forklaret blandt andet, at han ejer knap 60 procent af OBI, hvor han er direktør. Han har været i sportsbranchen i mange år. Hans far åbnede en Intersport butik i 1975, og siden da har det udviklet sig.

OBI har tre koncepter, herunder Intersport og Sport Direct. Det er en kombination af egne butikker og franchisebutikker. Sport Direct er målrettet salg til klubber, foreninger og virksomheder.

Kædeomsætningen for Sport Direct på 153.145.000 kr. for 2021 var relativt lav. Det var under Corona, hvilket kan være forklaringen på den lavere omsætning.

Sport Direct butikkerne skal have et showroom. De vil også typisk have tilknyttet en profilafdeling, der fokuserer på salg af sportstøj til virksomheder. Det er et krav, at butikkerne skal have de produkter, der er i katalogerne, og at der er skiltning inden for og uden for forretningerne. I butikkernes showroom vil man typisk kunne se det tøj, der fremgår af katalogerne. Der skal være et godt overblik over, hvad de sælger.

Mange af Sport Direct butikkerne har han ikke besøgt, men han kender en del af dem. Ole Køhler, der er kædeansvarlig, er mere bekendt med butikkerne.

For så vidt angår den fremlagte Sport Direct partneraftale mellem OBI Sport A/S og Sport Direct Esbjerg af 21. september 2017, da er der tale om et eksempel på en partneraftale mellem OBI og butikkerne i kæden. Aftalen omfatter blandt andet krav til, hvordan butikkerne skal agere i markedet. Butikkerne betaler til kædens drift og marketing samt eventuelt andre ydelser.

Han tror, Sport Direct er den danske fodbold mv. producent Selects største kunde. Sport Direct henvender sig samlet til producenter som f.eks. Select. Der ved får de en bedre pris, end hvis de henvendte sig hver for sig. OBI foretager indkøb og betaler fakturaer, så de enkelte forhandlere får bedre vilkår. De udarbejder og sender fakturaerne fra centralt hold, men de skriver den lokale forhandler på fakturaen.

Sport Direct kataloget sendes fysisk til stort set alle sportsklubber i Danmark. Kataloget sendes endvidere digitalt. Der er en underside på Sport Direct hjemmesiden, hvor de lokale klubber kan logge ind og bestille varer fra den lokale forhandler af Sport Direct. Sport Directs katalog er ofte det, der findes i klubberne, og som man vælger produkter fra.

Sport Directs markedsføring omfatter både online og fysisk markedsføring, herunder kataloger, bandereklamer og pamfletter, der stilles til rådighed for partnerne for at udbrede kendskabsgraden til Sport Direct. OBI har den største distribution til sportsklubber i Danmark.

Sport Directs markedsføringsbudget er årligt omkring 3 – 4 mio. DKK. Det er midler, som partnerne indbetaler til kæden. Derudover er der også lokal markedsføring.

OBI har altid, når det giver mening, fået produceret deres produkter med Sport Directs logo på. De er meget kendte for overtræksvesten. Klubtasker og drikkedunke er også blandt deres vigtige produkter. De har haft produkterne afbildet i katalogerne de sidste 5-10 år, herunder overtræksveste, tasker og drikkedunke. Der har været en lang række af produkter gennem årene. Der er knap så mange produkter for tiden, hvilket skyldes Corona.

For så vidt angår fodbolde har OBI et tæt samarbejde med Select. Fodboldene er produceret til dem med Sport Directs logo. Med hensyn til de produkter, hvor der både er et logo for Select og Sport Direct, da er dette ikke ensbetydende med, at der ikke også findes udgaver af produkterne, hvor der alene er et Sport Direct logo.

Han erindrer, at der var nogle sager om varemærker, da han overtog Sport Direct. I nærværende sag har ophævelsessagen fyldt meget. De blev anklaget for en masse og fik en frist på tre uger til at svare. De smed alt, hvad de havde i hænderne, for at svare på det.

Vedrørende nærværende søgsmål mod Sportmaster er baggrunden, at han fik oplyst, at Sportsdirect.coms tasker stod i alle Sportmasters butiksvinduer. Det fandt han meget provokerende. Da de rettede henvendelse om det, fik de ikke et svar. Det er hans opfattelse, at formålet var at gøre ham mest muligt stresset. Sportsdirect.com er kendt for fremgangsmåden, da de har gjort tilsvarende andre steder i Europa, hvor hans kollegaer bliver begravet i advokatregninger.

Peter Bedsted har forklaret blandt andet, at han har været i sportsindustrien det meste af sit liv. Han er uddannet i Sportmaster og har bl.a. været direktør i Puma i mere end 20 år. Han har i dag sin egen virksomhed. Han er desuden medejer af nogle Sport Direct og Intersport butikker.

Sport Direct kan meget. Sport Direct var sportsbranchens bibel. Kataloget blev sendt rundt til samtlige klubber og efterskoler i Danmark.

Sport Direct er delt ud på lokale forhandlere og er mere eller mindre landsdækkende. Lige nu er der 23 forhandlere, og der er på nuværende tidspunkt flere forhandlere på vej ind end ud. Det har været niveauet i mange år. Sport Direct butikkerne sælger blandt andet produkterne i katalogerne. Han har besøgt de fleste butikker. Mange af butikkerne ligger i forbindelse med en Intersport butik. Der er skilte og fremvisning af de varer, man kan købe. Det er et krav, at Sport Direct delen har selvstændige lokaler, så det ikke er del af Intersport butikken.

I Esbjerg er der f.eks. en Intersport butik i gågadeniveau sammen med en Sport Direct butik på 2. sal, som man kan tilgå fra Intersport butikken og direkte fra parkeringspladsen. Der er tre sælgere, som alene fokuserer på Sport Direct med salg til klubber og efterskoler.

De har en ekstraordinær høj avance på deres Sport Direct produkter. Der er mange Sport Direct produkter, herunder overtræksveste, tasker, taktik-tavler, kegler og bolde. Det er produkter, der har været der gennem alle årene. Produkterne produceres enten som private-label eller i samarbejde med en leverandør.

Sport Direct har sæsonkataloger, som går ud til alle klubber og foreninger. De udsender også flyers målrettet virksomheder, som sælger f.eks. løbetøj.

Sport Direct indgår også i sponsoraftaler, hvor Sport Direct leverer produkter. De markedsfører sig også med tv-reklamer og andet lokalt.

Efter Frasers opkøb af Sportmaster, begyndte Fraser at markedsføre sig i butikkerne med Sports Direct og digitalt i Danmark med en webshop, hvilket er stoppet. Det skabte forvirring hos OBI's kunder.

Mikael Kold har forklaret blandt andet, at han har været tilknyttet sportsbranchen det meste af sit liv. Han har blandt andet været direktør for Intersport og Hummel. Han stoppede som direktør for Intersport i 2015.

Han var ansvarlig for forhandlingerne på Intersports side i forbindelse med indgåelsen af virksomhedsoverdragelsesaftale mellem Sport Direct Danmark A.m.b.a. og Intersport Danmark A/S, som der er fremlagt en mark-up version af. På daværende tidspunkt var der en række kapitalfonde, som gjorde deres indtog på det danske detailmarked, og Intersport fik et tilbud om at blive købt af en kapitalfond. Intersport udarbejdede i stedet en ambitiøs strategiplan bestående af tre komponenter, herunder Intersport-forretningerne, nethandel og opkøb af Sport Direct. Vedrørende Sport Direct var det brandet og konceptet, der havde værdi.

Intersport vurderede, at Sport Direct brandet havde potentiale. De ekspanderede, og omsætningen for de tyve forhandlere af Sport Direct steg fra omkring 100 mio. kr. til omkring 120 mio. kr. Det var tyve selvstændige forhandlere, der drev hver deres egen forretning. De skulle hver især anvende i hvert fald tre procent af omsætningen til markedsføring. Derudover anvendte kæden også midler på markedsføring. De var meget aktive for så vidt angår markedsføring, og de udarbejdede 3-4 kampagner om året. Sport Direct er skabt som en markedsføringskæde.

Klubsalget var helt afgørende for Sport Direct. Sport Direct var ikke til privat brug, men til sportsklubber. Fra sin tid i Intersport kan han genkende produkterne afbildet i de fremlagte udaterede fotos af produkter med Sport Direct logo. Sport Direct er et private-label, hvor der er en større avance.

Udover at være direktør i Intersport Danmark var han også i omkring 6 år i bestyrelsen for Intersport International, der er et af verdens største sportsbrands med 5.000 - 7.000 butikker. På et tidspunkt dukkede Sports Direct England op og begyndte at opkøbe selskaber i andre lande. Intersport International opfattede på det tidspunkt Sports Direct som deres største konkurrent. De var derfor opmærksomme på at have de korrekte registreringer af brands.

Parternes synspunkter

Sportsdirect.com Retail Limited har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit sammenfattende processkrift af 26. februar 2024, hvoraf fremgår blandt andet:

" ...

ARGUMENTATION

OPHÆVELSESSAGEN (Sportsdirect.com mod OBI Sport)

Registreringen af de omstridte varemærker bør ophæves, idet det omstridte figurmærke kun er anvendt afvigende form, og der i øvrigt ikke sket reel brug af de omstridte varemærker

Varemærkelovens bestemmelser om reel brug

41. Det følger af varemærkelovens § 10 c, at hvis indehaveren af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra datoen for registreringsprocedurans afslutning har gjort reel brug af varemærket her i Danmark for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har sådan brug været suspenderet i en sammenhængende periode på 5 år, underkastes varemærket begrænsninger efter bl.a. varemærkelovens § 25, stk. 1, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.

42. Det følger herefter af varemærkelovens § 25, stk. 1, at indehaveren af et registreret varemærke fortaber sine rettigheder, når der inden for en sammenhængende 5-årsperiode ikke er gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger en rimelig grund til den manglende brug.

43. I lovbemærkningerne til varemærkelovens § 10 c, MS 13 f., uddybes det, hvad der indgår i bedømmelsen af "reel brug". Bemærkningerne inddrager EU-retspraksis angående varemærkedirektivets artikel 19, stk. 1, som varemærkelovens § 25 gennemfører:

"Om begrebet »reel brug« er det af EU-Domstolen fastslået i bl.a. sagen C40/01, Ansul, at der er gjort reel brug af et varemærke, når dette er anvendt i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for, med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser. Dette omfatter ikke symbolske former for brug alene med det formål at bevare de til varemærket knyttede rettigheder. Bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig de former for brug, der i den pågældende branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen af varemærket."

44. Sports Direct gør overordnet gældende, at der ikke er gjort reel brug af de omstridte varemærker her i landet i den relevante 5-års periode for de særlige varer og tjenesteydelse, for hvilke, de omstridte varemærker er registrerede, jf. varemærkelovens § 10 c, stk. 1 og § 25, stk. 1.

45. OBI Sport anfører på s. 3 i replikken og duplikken E 47, at OBI Sport angiveligt har anvendt de omstridte varemærker siden 1985. Dette bestrides, og det gøres overordnet gældende, at den fremlagte dokumentation ikke løfter OBI Sports bevisbyrde for, at denne har gjort reel brug af de omstridte varemærker.

Anvendelse af de omstridte varemærker før brugspligtperioden er ikke relevant for opfyldelse af brugspligten

46. Sports Direct gør gældende, at alt materiale, der ikke er fra perioden fra 5. april 2022 (tidspunktet for ophævelsespåstandene) og fem år tilbage (5. april 2017), er irrelevant som dokumentation for, om der er sket reel brug af de omstridte varemærker.

47. Det følger af varemærkelovens § 25, stk. 1 og 2, at brugspligtsperioden strækker sig fra tidspunktet for indgivelse af begæring om ophævelse og fem år tilbage.
48. OBI Sport har i bilag A-N (E 159 – 162, E 179 – 186, E 213 – 422) fremlagt en række historiske selskabsdokumenter, som skulle bevise brug af de omstridte varemærker mellem 1985 og 2013.
49. De omstridte varemærker har imidlertid ikke været taget brug i 5-års perioden ledende op til indgivelse af stævningen med ophævelsespåstanden i denne sag, og bilag A-N (E 159 – 162, E 179 – 186, E 213 – 422) er således uden betydning for vurderingen af opfyldelsen af brugspligten i den relevante periode, jf. varemærkelovens § 25, stk. 1 og 2.
50. Det bemærkes dog for god ordens skyld, at de omstridte varemærkers anvendelse i det fremlagte materiale alene vedrører betegnelsen "SPORT DIRECT" som virksomhedsnavn, jf. eksempelvis bilag A, B, (E 213 – 230) C, D, (E 359 – 422) og M (E 171), samt ved salg af produkter hidhørende fra andre varemærker, som eksempelvis SELECT (E 540), HUMMEL (E 549) og PUMA (E 571).
51. Der er herudover tale om dokumenter vedrørende forsøg på selve registreringen af varemærkerne, jf. bilag F, G, H, I, K, L (E 159 - 170) og J (E 423). Dette materiale vedrører derfor heller ikke reel brug af mærkerne for de registrerede vareklasser.
52. De omstridte varemærker bliver således heller ikke i materialet før brugspligtsperioden anvendt for de varer og tjenesteydelser, som de er registrerede for.
53. OBI Sport har fremlagt en række kataloger fra perioden foråret 2017 til foråret 2023 (bilag U/7 til bilag AE/19) (E 455 - 608).
54. Sports Direct gør gældende, at de kataloger, som falder uden for den relevante periode, dvs. tidspunktet fra 5. april 2022 (tidspunktet for ophævelsespåstandene) og fem år tilbage, ikke kan dokumentere, at der er blevet gjort reel brug af de omstridte varemærker. Der skal derfor ses bort fra katalogerne i bilag AD/18 og AE/19 (E 587 - 608) fra hhv. efterår 2022 og forår 2023 samt skærmprintet i bilag AF/20 (E 799), som er taget 15. juni 2023.
55. Produktbillederne fremlagt som bilag AG/21, AP/30 og AZ/40 (E 801 - 823) er ikke daterede og kan derfor heller ikke bruges som dokumentation for brug inden for brugspligtsperioden.
56. Sports Direct gør på baggrund af ovenstående gældende, at bilag A-N (E 159 – 162, E 179 – 186, E 213 – 422), bilag AD/18 og AE/19 (E 587 - 608), og bilag AG/21, AP/30 og AZ/40 (E 801 - 823), ikke skal indgå i vurderingen af, om der er sket reel brug af de omstridte varemærker.

Figurmærket er ikke anvendt i den registrerede form og skal derfor ophæves

57. OBI Sport gør gældende, at den relevante dokumentation (dokumentation inden for brugspligtsperioden, som anført ovenfor) viser brug af 'Sport Direct' figurmærket i den registrerede form eller i en form, der ikke forandrer mærkets særpræg. Figurmærket fremgår af bilag 2 (E 191):



58. Der kan eksempelvis henvises til forsiderne af katalogerne i bilag U/7 (E 455) og bilag AB/16 (E 567), hvor følgende mærker benyttes:



59. Derudover fremgår følgende mærke på visse sider nederst i højre eller venstre side i katalogerne (eksempel fra bilag AB/16, E 573):



60. Varemærkelovens § 10 c, stk. 4 tillader at brugen af varemærket sker i en form, der ikke forandrer mærkets særpræg. Bestemmelsen gør det muligt inden for en forholdsvis snæver ramme at tilpasse mærket til de aktuelle markedsforhold, se hertil Varemærkeloven med kommentarer, 1. udgave, af Knud Wallberg og Mikael Francke Ravn, s. 266 f (MS 213 f.).

61. I tilfælde hvor det registrerede varemærke består af flere særprægede mærkeelementer, er brugspligten som udgangspunkt ikke opfyldt, hvis det kun er nogle af de særprægede elementer der bruges, jf. fx Patent og Varemærkestyrelsens Varemærkehåndbog, "Brug af mærket i anden form end den registrerede" (MS 221).

62. Det følger bl.a. af Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse AN 2014 00026 PASTA ZARA (MS 199), hvor det registrerede mærke bestod af flere figur- og ordelementer med særpræg, men hvor det kun var et udsnit af mærket, der var brugt. Her fandt Ankenævnet, at der ikke var tale om brug af det registrerede varemærke.

63. Som det fremgår af ovenstående, er det eneste fælles element brugen af betegnelsen 'Sport Direct' og anvendelsen af farven rød. Øvrige farver såvel som figurelementer i de anvendte varemærker adskiller sig betydeligt fra det registrerede mærke, herunder også mht. størrelse på og placering af de enkelte mærkedele.

64. Af AN 2014 00026 PASTA ZARA (MS 209) fremgår, at bestemmelsen endvidere skal fortolkes i overensstemmelse med varemærkedirektivets artikel 16, stk. 5, litra a (dagældende artikel 10, stk. 1, litra a), hvori følgende er anført:

”Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til første afsnit: a) brug af varemærket i en form, der kun ved elementer, der ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det blev registreret, uanset om varemærket også er registreret i indehaverens navn i den form, hvori det anvendes”

65. Sports Direct gør gældende, at den dokumenterede brug i brugspligtperioden ikke kun er afvigende i enkeltheder, men at brugen forandrer mærkets særpræg.

66. OBI Sport henviser i afsluttende processkrift (E 84) til OHIMs afgørelse i indsigelsessagen mod "SPORTS DIRECT" ordmærket (MS 144 f.), hvori OBI Sports figurmærke er beskrevet på følgende måde:

“The earlier mark is a colour figurative mark featuring the verbal elements “Sport Direct” in black bold slightly italicised case letters and a figurative element consisting of the representation of a white arrow pointing towards right and depicted against a background of different shades of red.” [Sports Directs indstregning]

67. OBI Sport anfører herefter i duplikken s. 4 (E 84), at figurmærkets særpræg ”er hhv. ordene Sport Direct i sorte bogstaver, samt pilen der peger mod højre på en baggrund af røde farver.”

68. På baggrund af ovenstående gør Sports Direct gældende, at figurmærkets særpræg består af et ordelement ”Sport Direct” i sorte, skrå bogstaver og et figurelement bestående af en hvid pil mod en rød baggrund.

69. Som det fremgår af ovenstående, har OBI Sport udelukkende anvendt et figurmærke, hvori betegnelsen ”Sport Direct” fremgår med hvide, lige bog-

staver og med en gennemsigtig "playknap", der adskiller sig væsentligt fra den pil, der er anvendt i det registrerede mærke.

70. Katalogerne kan derfor ikke dokumentere, at der er gjort reel brug af varemærkeregistrering nr. VR 2007 04743 (bilag 2, E 191).

71. Det registrerede figurmærke er ikke anvendt på nogen af de produkter, der fremgår af katalogerne. Mærket er også her anvendt i en form, der væsentligt afviger fra den registrerede form.

72. Der kan eksempelvis henvises til produkterne i U/7 (E 459):



73. Som anført ovenfor, er produktbillederne fremlagt som bilag AG/21, AP/30 og AZ/40 (E 801 - 823) ikke daterede og kan alene derfor ikke bruges som dokumentation for brug inden for brugspligtsperioden.

74. Som Hjælpebilag 30/E er fremlagt en oversigt over OBI Sports og dennes rettighedsforgængeres dokumenterede brug af et figurmærke med betegnelsen 'Sport Direct'. Af oversigten fremgår, at der ikke er sket brug af figurmærket i den registrerede form i hvert fald siden år 2017, hverken i kataloger, i butikker eller på produkter.

75. På baggrund af ovenstående gør Sports Direct gældende, at intet af det fremlagte materiale dokumenterer brug af figurmærket i den registrerede form inden for brugspligtsperioden, og at registreringen af figurmærket derfor bør ophæves, jf. varemærkelovens § 25.

Brug som virksomhedsnavn er ikke reel varemærkeretlig brug

76. Uanset om retten måtte finde, at der er sket brug af figurmærket i den registrerede form, gør Sports Direct gældende, at der ikke er sket reel brug af de omstridte varemærker. De omstridte varemærker er alene anvendt som OBI Sports butikskæde- og brandnavn, og det er således ikke dokumenteret, at der er sket reel brug på de relevante varer inden for klasse 25 og 28.

77. EU-Domstolen har fastslået, at anvendelse som firmanavn i sig selv ikke udgør en reel varemærkeretlig brug. Se hertil EU-domstolen i sag T-183/08

- Schuhpark Fascies v OHMI - Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), præmis 21 (MS 105):

”Domstolen har i forbindelse med artikel 5, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) præciseret, at et selskabsnavn, en forretningsbetegnelse eller et forretningsskilt ikke i sig selv har til formål at adskille varer eller tjenesteydelser. Et selskabsnavn har til formål at identificere et selskab, mens en forretningsbetegnelse eller forretningsskilt er beregnet til at identificere en forretning. Når brugen af et selskabsnavn, en forretningsbetegnelse eller et forretningsskilt begrænser sig til at identificere et selskab eller betegne en forretning, kan brugen således ikke anses for at være foretaget "for varer eller tjenesteydelser" (dom af 14.7.2007, Céline, C-17/06, Sml. 2007 I, s. 7041, præmis 21).”
[Sport Directs understregning]

78. OBI Sport anfører på s. 2 i replikken og i duplikken, at katalogerne viser, at varemærkeregistreringen nr. VR 2005 01554 (bilag, E 189) anvendes på første side i alle katalogerne og på sidste side samt løbende bruges i katalogerne, jf. f.eks. bilag V/8, s. 28 (E 467), og bilag AB/16, s. 47 (E 574), og at varemærkeregistreringen nr. VR 2007 04743 (bilag 2) bruges på s. 1 i alle kataloger samt løbende bruges i katalogerne, herunder nærmest på hver eneste side, nederst i højre eller venstre hjørne.

79. Sports Direct gør gældende, at anvendelse på første og sidste side samt i højre eller venstre hjørne af et katalog er udtryk for, at de omstridte varemærker alene anvendes som et firmanavn, og at denne brug således ikke sker som et varemærke ift. et konkret produkt udbudt af OBI Sport (eller andre).

80. Eksemplerne på løbende anvendelse i katalogerne udgør heller ikke reel varemærkeretlig brug. Eksemplet i bilag V/8, (E 467) består af en udtalelse fra et andet firmas marketingsansvarlige om samarbejdet med virksomheden Sport Direct. Tilsvarende i eksemplet i bilag AB/16, (E 574), der består af en udtalelse fra en direktør for en håndboldklub, igen angående samarbejdet med virksomheden Sport Direct.

81. Brug af de omstridte mærker i forbindelse med interviews med samarbejdspartnere udgør helt tydeligt ikke reel varemærkeretlig brug, men udelukkende brug som firmanavn i promoveringssammenhæng. Sports Direct fastholder, at anvendelse som firmanavn i sig selv ikke udgør en reel varemærkeretlig brug

Salg af varer påført andre varemærker er ikke reel brug

82. EU-domstolens praksis understøtter ligeledes, at brug af et varemærke til drift af forretning ikke medfører, at produkter i disse butikker er solgt

under dette varemærke, idet der ikke herved nødvendigvis er den fornødne forbindelse mellem varemærket og de pågældende varer. Se hertil T-183/08 - Schuhpark Fascies v OHMI - Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), præmis 30-32 (MS 106):

”For det andet, hvad angår reklamerne, de interne brochurer og bæreposen med det ældre varemærke, fastslog appelkammeret i den anførte afgørelses præmis 15, 16 og 21, at disse beviser blot beskrev brugen af det ældre varemærke i forbindelse med driften af skobutikker og ikke beviste, at der blev solgt sko i disse butikker under det ældre varemærke.

Disse konstateringer skal stadfæstes. Hverken reklamerne, de interne brochurer eller bæreposen viser sko, der er forsynet med det ældre Page 5 varemærke. Det ældre varemærke anvendes heller ikke på disse beviser på en sådan måde, at der kan etableres en forbindelse mellem det omtvistede tegn og de pågældende varer. Reklamerne og de interne brochurer indeholder ikke nogen henvisning til et privat mærke for fodtøj. De sko, der er afbildet der, er enten knyttet til tredjemands varemærker eller har slet ingen henvisning til et varemærke. Det ældre varemærke optræder kun ved siden af billederne af skoene som en del af prisangivelsen og gør det på denne måde klart, at priserne for "Schuhpark Fascies" gælder både for de mærkevarerede sko og for de øvrige sko. Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at fastslå en sammenhæng mellem det omhandlede tegn og de ansøgte varer.

Derimod er det ved flere lejligheder anført, at der findes adskillige "Schuhpark"-butikker, og at "Schuhpark Fascies" er "sko-paradiset for hele familien med et stort udvalg af mærkeskor". Desuden bærer bæreposen kun påskriften "Schuhpark Fascies" uden nogen tilføjelse, der kan skabe en forbindelse til de varer, der gøres krav på. Under disse omstændigheder må det fastslås, at brugen af det ældre varemærke, som det fremgår af disse beviser, vedrørte sagsøgerens firmanavn, handelsnavn eller logo, på grundlag af hvilket forbrugerne kunne identificere det detailforretningssted, hvor skoene blev solgt, men at brugen ikke havde til formål at skelne sagsøgerens varer fra tredjemands lignende varer.” [Sport Directs understregning]

83. Nærværende sag vedrører en tilsvarende situation som sag T-183/08. Sport Direct brandet og de omstridte varemærker anvendes i alt væsentligt omfang som firma/handelsnavn og logo. I lighed med ovennævnte sag er de markedsførte og solgte produkter knyttet til tredjemands varemærker.

84. I katalogerne fremlagt af OBI Sport ses netop, at de omstridte varemærker anvendes til salg af varer hidhørende fra andre varemærkeindehavere. OBI Sport optræder således som forhandler af varer af mærkerne ADIDAS (E 572), HUMMEL (E 482), CRAFT (E582), m.fl.

85. De omstridte varemærker er ikke påtrykt eller tilstrækkeligt forbundet ift. de varer, der udbydes til salg. Derfor er der ikke etableret nogen varemærkebrug med hensyn til de specifikke varer (og tjenesteydelser). Der henvises ligeledes til principperne fastlagt af EU-Domstolen i C-17/06 (Celine) præmis 21-23 samt til Rettens afgørelser i T-183/08 (Jello Schuhpark II) præmis 31-32 og T-382/08 (Vogue).

86. Den grundlæggende funktion som kommerciel oprindelsesgaranti varetages ikke af de omstridte varemærker, men derimod af varemærket tilhørende den konkrete vare, altså eksempelvis ADIDAS, HUMMEL, eller CRAFT.

87. OBI Sports egen beskrivelse af forretningsmodellen på sin hjemmeside (www.sportdirect.dk/Om-Sport-Direct) stemmer overens hermed (E 793):

”Sport Direct er Danmarks største leverandør af sportsudstyr, spilletøj og profilbeklædning. Vores direkte salg sikrer fornuftige priser, og vi handler kun med de kendte mærkevarer, så du behøver ikke gå på kompromis med hverken pris eller kvalitet. Bemærk at alle priser er eksklusive moms.

Sport Direct har det tøj der skal til for at skabe opmærksomhed omkring firmaets navn og image. Både på job og i fritiden. Vi er totalleverandør af profiltøj. Bestil vores profilkatalog fyldt med lækkert mærkevaretøj med et udvalg, der strækker sig lige fra skjorter og jakker til t-shirts og sports- og jobtasker.” [Sport Directs understregning]

88. I det hele baserer OBI Sports markedsføring sig på, at man sælger produkter under andre virksomheders varemærker og brands, og ikke under de omstridte varemærker.

89. OBI Sports katalog (E 589) fremgår følgende:

”De bedste brands til de bedste priser. Sådan er det at shoppe hos Sport Direct som er Danmarks største leverandør af sportsudstyr”

90. Af kataloget (E 559) fremgår følgende:

”Sport Direct er Danmarks største leverandør af sportsudstyr, og vi har størrelsen til at kunne tilbyde de store brands til små priser.”

91. Anvendelsen af de omstridte mærker i katalogerne dokumenterer således udelukkende, at mærkerne er anvendt som betegnelse for en kæde af detailforretningssteder, der sælger varer fra andre velkendte varemærker, eksempelvis NIKE (E 573), PUMA (E 512) og SELECT (E 515).

Kædeinfo, forhandlerliste og omsætningstal udgør ikke dokumentation for reel brug

92. OBI Sports bilag R og P (*E 435 - 446*) dokumenterer tilsvarende ikke, at de omstridte varemærker er anvendt for de varer, de er registreret for. Om-sætningstal, oversigt over udgifter til markedsføring, samt kædeinfo godtgør ikke, at der er sket brug af mærkerne for de relevante kategorier af varer. Det fremlagte materiale viser alene, at der har været forretningsaktivitet under firmanavnet "SPORT DIRECT" men ikke, at der solgt produkter med dette varemærke.

93. OBI Sports har som bilag O (*E 433*) fremlagt en forhandlerliste. Forhandlerlisten dokumenterer imidlertid udelukkende, at de omstridte varemærker er anvendt som butiksnavn af en række forhandlere.

94. Forhandlerlisten godtgør således ikke, at de omstridte varemærker reelt er anvendt som varemærke for de konkrete produkter, som er omfattet af vareklasserne.

Begrænset brug på produkter i kataloger udgør ikke reel brug

95. Sports Direct gør gældende, at forekomsten af produkterne i katalogerne (*E 453 - 608*) ikke dokumenterer, at der sket reel brug af de omstridte mærker. Der henvises nærmere bestemt til den brug, der fremgår af fx bilag U/7, *E 459*, for varerne overtræksveste og markeringssæt, bilag V/8, *E 475*, og for varerne bæreramme, drikkeflaske, markeringskegle, sportstaske, team taske, taktik mappe og fodboldsæk. De omstridte varemærker, herunder de ændrede mærker, ses ikke brugt for andre varer i katalogerne, og brugen er i øvrigt den samme i alle kataloger for de pågældende varer.

96. Som anført ovenfor under pkt. 57-75 gør Sports Direct gældende, at der slet ikke er sket brug af det omstridte figurmærke i den registrerede form.

97. Selv hvis brugen på produkterne i katalogerne anses for at kunne dokumentere brug af figurmærket i den registrerede form, gør Sports Direct gældende, at brugen ikke er udtryk for reel varemærkeretlig brug.

98. Det gøres videre gældende, at brugen af banneren med figurmærket "KUN HOS SPORT DIRECT", jf. fx bilag V, *E 474*, ifm. fotos af en SELECT-fodbold *ikke* kan karakteriseres som brug af de omstridte varemærker for varen fodbolde. Den ses heller ikke generelt gentaget ved markedsføring af SELECT-fodbolde, jf. fx bilag AA, *E 563*.

99. Katalogernes indholdsfortegnelse nævner heller ikke OBI Sport/Sport Direct (eksempelvis *E 589*). Derimod er SELECT i indholdsfortegnelserne angivet for produktsiderne og øverst i venstre/højre hjørne (eksempelvis *E 595*) Katalogernes layout indikerer derfor tydeligt, at Sport Direct er forhandler af de produkter, der hidrører fra varemærkerne som anført i øverste højre eller venstre hjørne i katalogerne.

Fremlagt materiale vedr. brug af de omstridte varemærker på lagerprodukter udgør ikke dokumentation for reel brug

100. OBI Sport har som bilag AG/21, E 801ff, fremlagt billeder af produkter, som angiveligt er påtrykt med de omstridte varemærker.

101. Det bemærkes, at en række produktbilleder vedrører irrelevante vareklasser, herunder almindelige sportstasker, kaffekrus og kuglepinde.

102. Produktbillederne er endvidere udaterede.

103. Alene af den årsag kan bilag AG/21 ikke dokumentere, at der er gjort brug af de omstridte varemærker. Det fremgår heller ikke, hvor og/eller i hvilket omfang (hvis overhovedet), at produkterne er markedsført/solgt.

104. Derudover er billederne taget på et lager.

105. Reel varemærkeretlig brug kræver, at brugen er eksternt rettet mod markedet. Dette fremgår blandt andet af EU-domstolens dom i Sag C-40/01 - Ansul BV mod Ajax Brandbeveiliging BV, præmis 37 (M 31):

”Det følger heraf, at en »reel brug« af varemærket forudsætter, at dette bruges på markedet for de produkter eller tjenesteydelser, som varemærket beskytter, og ikke alene inden for den pågældende virksomhed. Beskyttelsen af varemærket, og de retsvirkninger, som registreringen af mærket har i forhold til tredjemand, kan ikke opretholdes, hvis mærket har mistet sin handelsmæssige begrundelse, som er at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for de varer eller tjenesteydelser, som er forsynet med det tegn, der udgør mærket, i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der stammer fra andre virksomheder.”

106. Sports Direct gør gældende, at brugen af de omstridte varemærker i bilag AG/21 ikke dokumenterer eksternt rettet brug. Bilag AG/21 dokumenterer – i bedste fald – udelukkende intern brug inden for OBI Sports virksomhed.

Dokumentation for brug af de omstridte mærker på reklamegenstandelignende sponsorater udgør ikke bevis for reel brug

107. OBI Sport anfører på s. 4 i replikken og i duplikken (E 48), at de omstridte varemærker har været påført en række beklædningsgenstande fra forskellige sportsklubber, jf. bilag AP/30 (E 815). OBI Sport anfører, at blandt de aktuelle sponsorater er bl.a. HC Odense Herrer, jf. bilag AQ/31 (E 797), og Ribe Esbjerg HH, jf. bilag AR/32 (E 795).

108. Sports Direct gør overordnet gældende, at bilag AP/30 – AR/32 ikke kan dokumentere reel brug inden for brugspligtsperioden. Billederne i bi-

lag AP/30 (E 815) er ikke daterede, og det er derfor ikke dokumenteret, at brugen er sket inden for brugspligtsperioden. Skærmpoint i bilag AQ/31 og AR/32 (E 795 - 798) er dateret til den 15. juni 2023, hvilket er efter indgivelse af begæringen om ophævelse. Disse kan derfor heller ikke bruges til at dokumentere reel brug, jf. varemærkelovens § 25.

109. Såfremt retten finder, at bilag AP/30 – AR/32 skal indgå i dokumentation, gør Sports Direct gældende, at anbringelse af de omstridte varemærker på beklædningsgenstande fra sportsklubber ikke udgør reel varemærkeretlig brug, da det ikke dokumenteret, at OBI Sport har modtaget betaling for beklædningsgenstandene. Brugen kan sammenlignes med anbringelse på (reklame)genstande, der tilbydes gratis. OBI Sport har i øvrigt ikke fremlagt dokumentation for betalingsstrømme ift. sponsorater, hvor der er sket brug af de omstridte varemærker. En sådan brug udgør ikke reel varemærkeretlig brug, som fastslået af EU-domstolen i Sag C-495/07 - Silberquelle GmbH mod Maselli-Strickmode GmbH, præmis 21:

”I et sådant tilfælde er de pågældende genstande ikke genstand for en distribution, der har til formål at bringe dem ind på markedet for varer, som henhører under den samme klasse som disse. Under sådanne omstændigheder bidrager anbringelsen af varemærket på genstandene ikke til at skabe en afsætningsmulighed for disse og heller ikke til i forbrugernes interesse at adskille dem fra varer, der stammer fra andre virksomheder.” [Sport Directs understregning]

110. Tilsvarende omstændigheder var til stede i Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse i AN 2000 00019 (MS 189), der omhandlede brugen af mærket FUN på bl.a. beklædningsgenstande. Ankenævnet udtalte i den forbindelse:

”Brugen af mærket for bl.a. parasoller og tøj kan ikke anses for at udgøre reel brug af mærket FUN for disse varer. Der er tale om reklamemateriale for læskedrikke markedsført under navnet FUN, hvorfor materialet udelukkende kan bestyrke brugen af mærket for ikke-alkoholholdige drikke. At reklamematerialet er produceret af og leveret til mærkeindehaver af leverandører bør ikke kunne anses for at udgøre erhvervsmæssig brug af mærket som kendetegn for parasoller, tøj og lignende.”

111. Brugen på sponsortrøjer er ikke sket for at skabe afsætningsmulighed for konkrete beklædningsgenstande, og brugen dokumenterer derfor ikke reel brug for de registrerede vareklasser.

112. Det fremhæves endvidere, at der kun er sket anvendelse af det omstridte figurmærke for to produkter i det udaterede bilag AP/30, hvilket i sig selv ikke være tilstrækkeligt til at udgøre reel brug, selv hvis det måtte antages, at produkterne rent faktisk blev markedsført i den relevante periode.

113. Sports Direct gør på baggrund af ovenstående gældende, at brug som reklame på sportsklubbers tøj, som vist i bilag AP/30 – AR/32, ikke udgør reel varemærkeretlig brug, herunder ift. de registrerede varer og tjenesteydelser.

OBI Sports forhandlere bruger kun 'Sport Direct' som virksomhedsnavn

114. Sports Direct har som bilag 8-26 (E 703 - 778) fremlagt resultaterne af en undersøgelse foretaget af Sports Direct hos de enkelte Sport Direct forhandlere, hvori den konkrete anvendelse af de omstridte varemærker er undersøgt og kortlagt.

115. Det fremgår heraf, at de omstridte varemærker i en række tilfælde slet ikke anvendes af forhandlerne. Ved de angivne forhandlere i Fredericia, Hjørring, København, Kolding, og Thorshavn ses Sport Direct mærkerne således slet ikke anvendt (bilag 8 E 763, 9 E 703, 10 E 721, 11 E 749, 12 E 765 og 13 E 773)

116. I de tilfælde, hvor de omstridte varemærker faktisk anvendes, bruges de i alene som kendetegn for selve butikkerne, jf. bilag 14-26 (E 705 – 775)

117. I tillæg til Sports Directs undersøgelser hos OBI Sports forhandlere, har OBI Sport fremlagt supplerende materiale fra forhandlerne (fremlagt som bilag AH/22 til bilag AO/29, E 715 - 775).

118. Sports Direct bestrider, at ovennævnte bilag skulle dokumentere reel varemærkeretlig brug af de omstridte varemærker, herunder idet ingen af bilagene er dateret.

119. Bilag AI/23 (E 751), som OBI Sport hævder viser anvendelse i Nyborg, dokumenterer ikke brug af figurmærket i bilag 2 og viser udelukkende, at de omstridte varemærker anvendes som firmanavn. Mærkerne anvendes på et dørskilt og på en stol og puf på virksomhedens kontor. Anvendelse på et dørskilt indikerer tydeligt, at mærket anvendes som firmanavn. Anvendelse på en stol og en puf, der benyttes internt i virksomheden, udgør heller ikke reel varemærkeretlig brug. Desuden bemærkes det, at mærkerne ikke er registreret for vareklasser omfattende stole eller puffer, hvorfor brugen herpå er uden relevans for brugspligten. Tilsvarende gør sig gældende for butikken i bilag AN/28 (E 747).

120. Bilag AH/22 (E 727) AI/23 (E 751) og AJ/24 (E 775) og bilag AO/29 (E 715) dokumenterer ligeledes udelukkende brug på skiltning og varevogne, hvilket utvivlsomt må betragtes som anvendelse som firmanavn. Derudover dokumenterer ingen af bilagene brug af figurmærket i bilag 2 (E 191).

121. Af bilag AL/26 (E 771) fremgår det netop, at Sport Direct er forhandler af "NYT FRA DE KENDTE BRANDS", herunder bl.a. PUMA, SELECT og ADIDAS.

122. OBI Sport anfører på s. 4 i replikken, at det er dokumenteret, at beklædningsgenstande med de omstridte varemærker markedsføres i butikkerne, jf. f.eks. bilag AM/27 (E 743). Det bestrides, fordi det er udateret, og bl.a. ikke dokumenterer, i hvilket omfang de pågældende produkter er blevet markedsført, og det gøres hertil gældende, som anført ovenfor under pkt. 71, at ingen af produkterne viser brug af figurmærket i bilag 2 (E 191).

123. Det må i øvrigt lægges til grund, at der ud fra bilag AM/27 er tale om et meget begrænset antal produkter, hvilket understøttes af, at produkterne ikke er markedsført i katalogerne. Derudover er bluserne påtrykt "Sport Direct Hillerød", hvilket understreger, at der er tale om bluser købt hos en forhandler i Hillerød, og at Sport Direct ikke er producenten. Det gøres også på denne baggrund gældende, at bilag AM/27 ikke dokumenterer reel brug af de omstridte varemærker.

De fremlagte fakturaer dokumenterer ikke reel brug

124. OBI Sport har fremlagt en række fakturaer (E 609 - 702), som skulle dokumentere reel brug. Sports Direct bestrider dette.

125. Det bemærkes i den forbindelse, at OBI Sport har undladt at fremlægge overordnet dokumentation for salg af produkter påført de omstridte varemærker/de ændrede mærker, og at der således ved vurderingen af reel brug alene kan tages udgangspunkt i oplysningerne i fakturaerne omkring styksalg og pris m.v.

126. Sports Direct gør endvidere gældende, at fakturaerne og de heri indeholdte tekster ikke kan dokumentere reel brug for de varer, som de omstridte varemærker er registreret for.

127. Fakturaerne indeholder desuden ikke produktbilleder, og kan derfor heller ikke dokumentere, at mærket reelt er påført de pågældende produkter.

128. Det fremgår endelig, at fakturaerne i betydeligt omfang indeholder produkter hidrørende fra andre selskaber, jf. f.eks. "FB MATCH (HVID/RØD)" og fra SELECT og/eller, at det ikke er muligt at udlede, hvad fakturaerne vedrører, samt refererer til produkter, som falder uden for klasse 25 og 28, f.eks. håndklæder

Sammenfatning og konklusion

129. Figurmærket er ikke anvendt i den registrerede form i noget af det fremlagte materiale, der er dateret inden for brugspligtsperioden. Som

hjelpebilag 30/E er fremlagt en oversigt over brugen af figurmærket og brugen af de afvigende figurmærker.

130. Registreringen af figurmærket VR 2007 04743 (bilag 2, E 191) bør derfor ophæves for alle klasser.

131. Selvom Retten måtte finde, at figurmærket er anvendt på en måde, der ikke afviger fra den registrerede form, gør Sports Direct gældende, at der ikke er dokumenteret reel varemærkeretlig brug af hverken figurmærket eller ordmærket VR 2005 01554 (bilag 1 E189).

132. Overordnet er betegnelsen 'Sport Direct' anvendt som virksomhedsnavn for en virksomhed, der sælger sportstøj og udstyr fra kendte sportsbrands, som eksempelvis NIKE, ADIDAS eller PUMA.

133. Katalogernes layout, hvor 'Sport Direct' ikke optræder i oversigtens over mærker i katalogernes indholdsfortegnelse (se eksempelvis E 481), men på forsiden og bagsiden og i henholdsvis højre og venstre hjørne, understøtter dette.

134. Brugen hos OBI Sports forhandlere (E 703 - 776) er ligeledes udtryk for brug som virksomhedsnavn. Betegnelsen 'Sport Direct' bruges på dørskilte, varevogne mv. Den meget begrænsede brug på trøjer, der er påtrykt mærker de ændrede mærker, dokumenterer givet ikke reel brug.

135. Det samme gør sig gældende for reklamegenstande/sponsorater, der netop har et reklamemæssigt sigte, og jf. EU-domstolens praksis ikke er udtryk for reel brug for de konkrete varer.

136. Brug af betegnelsen 'Sport Direct' i fakturaer dokumenterer ligeledes heller ikke reel brug for konkrete varer omfattet af OBI Sports registreringer.

137. Det er derfor udelukkende brugen af betegnelsen "Sport Direct" på enkelte produkter på en enkelt side i katalogerne, jf. det anførte ovenfor under pkt. 78-81 der reelt kan henføres til konkrete varer, idet det hertil understreges, at det i flere tilfælde (måske alle) sker under samtidig brug af tredjemands velkendte varemærke, 'SELECT' (E 193)

138. Sports Direct gør gældende, at denne brug er af så begrænset omfang, at det ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere reel brug for de varer og tjenesteydelser, som de omstridte varemærker er registreret for.

139. Registreringen af ordmærket VR 2005 01554 (bilag 1 E 189) bør derfor tillige ophæves i sin helhed.

Registreringen af de omstridte varemærker skal begrænses

140. Sports Direct gør subsidiært gældende for det tilfælde, at retten finder, at OBI Sport har

løftet sin bevisbyrde for reel brug, at registreringen af de omstridte varemærker bør begrænses meget væsentligt, jf. varemærkelovens § 31.

141. Klasse 25 og 28 vedrører registreringer for varer, og angår således den situation, hvor et varemærke er påført direkte på et konkret produkt, og dermed ikke tjenesteydelser, herunder salg og markedsføring af varer i klasse 25 og 28. Klasse 35 omfatter derimod kategorier af tjenesteydelser i oplistede aktiviteter.

142. Det gøres gældende, at der ikke er gjort reel brug af de omstridte varemærker for de meget brede kategorier af varer og tjenesteydelser, som de omstridte varemærker er registrerede for.

143. De omstridte varemærker er registrerede for klassehovederne i klasse 25, 28 og 35. Det følger af Domstolens dom i sag C-307/10 (IP-Translator), præmis 49 MS 128 at anvendelsen af klassehoveder kun er tilstrækkelig klar og præcis, hvis de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende alene på baggrund heraf kan fastlægge udstrækningen af beskyttelsen.

144. Det følger tillige af IP-Translator dommen, at visse klassehoveder vil være for generelle og omfatte varer og tjenesteydelser, der er for forskelligartede til at være forenelige med varemærkets oprindelsesfunktion, jf. præmis 54, MS 129.

145. Sports Direct gør på baggrund heraf gældende, at betegnelsen af de registrerede varer og tjenesteydelser, skal være så præcis, at det er muligt for tredjemand at identificere, hvilke varer og tjenesteydelser varemærkerne anvendes for.

146. De meget generelle angivelser i klassehovederne til klasse 25, 28 og 35 dækker reelt over tusindvis af forskelligartede varer og tjenesteydelser, og registreringen af de omstridte varemærker, gør det derfor ikke muligt at fastlægge den reelle udstrækning af beskyttelsen.

147. OBI Sport anfører på replikkens s. 4 (E 66):

”Det er således den naturlige forståelse af formuleringen, der afgør beskyttelsens omfang for sagsøgers varemærker, og ikke de nugældende krav til klarhed og præcisering.”

148. Det bestrides, at der på tidspunktet for registrering af de omstridte mærker, ikke var krav til klarhed og præcisering af klassificeringen.

149. Sports Direct gør gældende, at der også før IP-TRANSLATOR dommen (C-307/10) fra 2012 har været krav til, at klassificeringen fremstod til-

strækkelig klar og præcis. Det fremgår bl.a. af Ankenævnet for Patenter- og Varemærker afgørelse i AN 2005 00047, MS 192:

"Bl.a. af hensyn til tredjemands mulighed for at gøre sig bekendt med den registrerede varemærkerets omfang skal Patent- og Varemærkestyrelsen som offentlig myndighed påse, at varefortegnelser, der er optaget i varemærkeregisteret, er klare og præcise, således at registreringens omfang er beskrevet på en forståelig måde"

150. Det følger endvidere af Rettens dom i sag T-126/03 (Aladin), MS 52, at registreringen af varemærket skal begrænses til de underkategorier af varer og tjenesteydelser, som varemærket reelt er anvendt for. Se hertil præmis 45:

"Når et varemærke er blevet registreret for en kategori af varer og tjenesteydelser, der er tilstrækkelig bred til, at der inden for denne kategori kan foretages en opdeling i flere underkategorier, der kan betragtes selvstændigt, følger det af de nævnte bestemmelser, at beviset for, at en reel brug af varemærket for en del af disse varer eller tjenesteydelser har fundet sted, i en indsigelsessag kun medfører en beskyttelse for den eller de underkategorier, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket rent faktisk er blevet brugt, tilhører. Er et varemærke derimod blevet registreret for varer eller tjenesteydelser, der er defineret på en så præcis og afgrænset måde, at det ikke er muligt at opdele den pågældende kategori i underkategorier af betydning, må beviset for, at der er gjort reel brug af varemærket for de nævnte varer eller tjenesteydelser, nødvendigvis omfatte hele denne kategori med henblik på indsigelsen" [Sports Directs understregning]

151. På baggrund af ovenstående gør Sports Direct overordnet gældende, at for det tilfælde, at retten finder, at OBI Sport har løftet sin bevisbyrde for reel brug, at registreringen af de omstridte varemærker bør begrænses og præciseres væsentligt til kun at angå de varer og tjenesteydelser, som betegnelsen 'Sport Direct' er anvendt for, jf. i øvrigt beskrivelsen af disse varer ovenfor under pkt. 96 og nedenfor under pkt. 152-172.

Brug på produkter

152. OBI Sport gør på s. 4-5 i replikken og i duplikken (E 48 - 49) gældende, at de omstridte varemærkers brug på produkter i klasse 25 og 28 i kataloger påviser reel brug af mærkerne for beklædningsgenstande og sportsartikler.

153. Som Hjælpebilag 31/F er fremlagt en oversigt over brugen af de omstridte varemærker i de bilag, der er dateret inden for brugspligtsperioden, dvs. katalogerne fra perioden 2017 – 2022.

154. Det fremgår af Hjelpebilag 31/F, at de omstridte varemærker er anvendt for følgende 7 typer af produkter:

Taktik mappe	Klasse 16
Sportstasker	Klasse 18
Drikkedunk	Klasse 21
Overtræsveste	Klasse 25
Kegler	Klasse 28
Markeringssæt	Klasse 28
Bærerammer	Klasse 28

Fodbolde	Klasse 28
----------	-----------

155. Som Hjelpebilag 32/G er fremlagt udskrift af de relevante klassebetegnelser fra EUIPOs oversigt over klasser. Bærerammer fremgår ikke af EUIPOs oversigt, men vil formentlig blive kategoriseret inden for klasse 28.

156. Som det fremgår af oversigten, er en del af anvendelsen sket på produkter, der tydeligt adskiller sig fra produkter inden for de registrerede klasser. Produkterne i klasse 16, 18 og 21 kan ikke indgå i vurderingen af, om der sket reel brug for varer i klasse 25 og 28.

- Klasse 25

157. De omstridte varemærker er registreret for klassehovedet i klasse 25: "Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning."

158. De omstridte varemærker er derfor reelt registreret for alle former for beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

159. Reelt har de anvendte mærker dog kun været brugt på overtræksveste (eksempelvis E 595).

160. Selv hvis lagerprodukterne og brug hos forhandlere i de bilag, der ikke er dateret inden for brugspligtsperioden, bilag AK/25 – A0/29 (E 715 – 778) og AG/21, AP/30 og AZ/40 (E 801 - 823), medtages, er det udelukkende dokumenteret, at de anvendte mærker er brugt på varerne overtræksveste (eksempelvis E 606), trøjer/t-shirts (E 743) og halsedisser (E 823) i klasse 28.

161. Brug hos forhandlere, der i øvrigt er dateret efter brugspligtsperioden, viser brug på sportstrøjer/t-shirts og sportstasker, sækkestole, puffer.

162. Sportstasker, sækkestole og puffer falder ikke inden for de registrerede klasser, jf. hertil hjelpebilag 32/G.

163. Sports Direct gør gældende, at det vil være i strid med baggrunden for, principperne i og formålet med varemærkelovens §§ 10c og 25 m.fl. om brugspligt, såfremt registreringen af de omstridte varemærker ved brug af klassehoveder har til følge, at denne opretholdes uændret og ikke specificere-

res til de konkrete varer, hvor bevis for reel brug er løftet af OBI Sport. Der henvises tillige til IP Translator- og Aladin-dommen omtalt ovenfor.

164. Varemærkeindehaver vil i så fald kunne anvende mærket for blot ét eller to slags produkter, og samtidig opretholde registreringen for tusindvis af produkter.

165. Sports Direct gør derfor gældende, at registreringen i det tilfælde, hvor retten finder reel brug dokumenteret, skal begrænses til varerne overtræksveste i klasse 25, subsidært overtræksveste, sportstrøjer, t-shirts og halsedisser, hvis Retten finder, at bilag, der ikke er dateret inden for brugspligtperioden, kan dokumentere reel brug.

- Klasse 28

166. De omstridte varemærker er registreret for klassehovedet i klasse 28 "Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt."

167. De omstridte varemærker er derfor reelt registreret for alle former for spil og legetøj, sportsartikler og julepynt.

168. Reelt har de anvendte mærker dog kun været brugt på kegler (eksempelvis bilag Z/11, E 517), markeringssæt (eksempelvis bilag Ø/13, E 542), bærerammer (eksempelvis E 554) og fodbolde (eksempelvis E 528).

169. Det er tilfældet, selv hvis lagerprodukterne i det udaterede bilag AG/21 (E 801) medtages.

170. Lagerprodukterne i bilag AG/21 viser brug på sportstasker (E 804), indkøbsposer (E 813) håndklæder (E 807), kuglepenne (E 811), karameller (E 813) og tyggegummi (E 812), som ikke hører under hverken klasse 25 eller 28 (se hertil hjælpebilag 32/G), og derfor ikke dokumenterer reel brug for de registrerede varer.

171. De bemærkes desuden, at en del af disse varer eksempelvis karameller eller kuglepenne må antages at være reklamegenstande, der ikke udbydes til salg, og at der derfor uanset hvad ikke er tale om reel varemærkeretlig brug, jf. ovenfor under pkt. 109-110.

172. Sports Direct gør derfor gældende, at registreringen i det tilfælde, hvor retten finder reel brug dokumenteret, skal begrænses til kegler, markeringssæt, bærerammer og

Brug i fakturaer

173. Som anført under pkt. 124-128, gør Sports Direct gældende, at brugen i de fremlagte fakturaer ikke dokumenterer reel brug for de registrerede varer.

174. Selv hvis retten skulle finde, at brugen fakturaerne udgør varemærkebrug og kan medtages som dokumentation for reel brug, da er denne dokumentation ikke tilstrækkelig for, at der foreligger reel brug, ligesom fakturaerne kun viser brug for følgende 10 typer af produkter:

Bæreposer	Klasse 16
Pakketape	Klasse 17
Hold/fodboldtasker	Klasse 18
Drikkedunk	Klasse 21
Håndklæder	Klasse 24
Overtræksveste	Klasse 25
T-shirts med tryk	Klasse 25
Boldsæk	Klasse 28
Markeringssæt	Klasse 28
Bærerammer	Klasse 28

175. Som det er anført ovenfor under pkt. 152-172, sker brugen af de omstridte varemærker kun i begrænset omfang for de typer af produkter, som mærkerne er registreret for, jf. hertil hjælpebilag 32/G.

176. Brugen i fakturaerne sker for overtræksveste og t-shirts med tryk i klasse 25 og boldsække, markeringssæt og bærerammer i klasse 28.

177. Sports Direct gør på baggrund heraf gældende, at selv hvis fakturaerne kan medtages som dokumentation for reel brug (hvilket Sports Direct bestrider), og Retten på baggrund heraf når frem til, at brugen har en sådan karakter, at der foreligger reel brug for de registrerede varer, da skal registreringen af de omstridte mærker begrænses til overtræksveste og t-shirts med tryk i klasse 25 og kegler, markeringskegler til sport, bærerammer, boldsække og fodbolde i klasse 28.

Brug i klasse 35

178. Sports Direct gør gældende, at de omstridte varemærker heller ikke er brugt for de registrerede tjenesteydelser i klasse 35.

179. De omtvistede varemærker er alene registret for det såkaldte klassehoved, dvs. "Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver."

180. OBI SPORT har – åbenlyst - ikke fremlagt dokumentation for anvendelse af de omtvistede varemærker for hele klassehovedet.

181. Klasse 35 vedrører tjenesteydelser forbundet med salg og handel af produkter, men den særlige ydelse skal være specificeret i selve vareklassen. Det følger af Patent- og Varemærkestyrelsens vejledning til klasse 35 (MS 217), at:

"Salg og handel

"Salg" og "handel" er begreber, som man i klassifikationssammenhæng ikke kan betragte som tjenesteydelser, idet det alene er en handling, hvor der ikke ydes en tjeneste for andre.

Begreberne "salg" og "handel" skal derfor præciseres, så det gøres klart, hvori ydelsen består - f.eks. om der er tale om detailhandel, jf. nedenfor.

Eksempler på accepterede formuleringer:

Detailhandel med antikviteter (35)

Engroshandel med antikviteter (35)

Detailsalg af værktøj (35)

Engrossalg af værktøj (35)"

182. I nærværende tilfælde er det ikke angivet, at der skulle være tale om salg eller handel med f.eks. beklædningsgenstande eller sportsartikler, og OBI Sports aktiviteter relateret til de omtvistede varemærker er således ikke omfattet af de registrerede tjenesteydelser.

183. Som anført ovenfor under pkt. 149-151, bestrides det, at der på tidspunktet for registrering af de omstridte mærker, ikke var krav til klarhed og præcisering af klassificeringen.

184. Det gøres på baggrund af ovenstående gældende, at det ikke er dokumenteret, at der er sket reel brug af de omstridte varemærker for klasse 35. Subsidiært gøres det gældende, at registreringen af de omstridte varemærker bør begrænses til salg og handel med de varer, der er sket salg og handel af: visse typer af beklædningsgenstande og sportsartikler.

FORBUDSSAGEN (OBI Sport mod Sportsmaster)

Sportmaster bør frifindes for OBI Sports forbudspåstande 1 og 2, idet påstand 1 er for vidtgående og ubestemt, og Sportmaster har ret til at anvende betegnelsen 'Sports Direct' som sket

Forbudspåstand 1 og 2 – formelle forhold

185. OBI Sport har nedlagt forbudspåstand 1 mod Sportsmasters brug af betegnelsen SPORTS DIRECT ved salg og markedsføring i Danmark af et hvilket som helst produkt.

186. Henset til OBI Sports varemærkeregistrering er det helt åbenlyst alt for bredt, hvorfor Sportmaster alene af den grund skal frifindes ift. påstand 1.

187. En forbudspåstand vil være for vidtgående, hvis den omfatter handlinger, der falder uden for den påberåbte rettigheds beskyttelsesomfang, jf. Dansk Immaterialret II, af Bjørn von Ryberg et al., 1. udgave, s. 370.

188. OBI Sport kan ikke nedlægge forbud al fremtidig hypotetisk anvendelse af betegnelsen 'Sport Direct' for alle klasser af varer og tjenesteydelser, jf. hertil eksempelvis Højesterets dom af 22. marts 1985 i sag II 80/1983, trykt i U.1985.389 H (MS 247), hvori Højesteret ex officio afviste appellantens påstand 2, da den indeholdt "en udtalelse om fremtidige krænkelse af en så ubestemt rækkevidde, at den ikke kan anses egentlig til at indgå i en domskonklusion" (MS 253).

189. OBI Sport kan kun nedlægge forbud mod en konkret og aktuel brug af de omstridte varemærker eller varemærker der er forvekslelige hermed. Se hertil Højesterets dom 9. januar 2013 i sag 41/2011, trykt i U.2013.1044 H (MS 261), hvor den påståede krænkelse blev frifundet for rettighedshavers principale påstand 2 a og påstand 2 c, da disse var for "*vidtgående og ubestemt*". Den principale påstand 2 a og påstand 2 c havde følgende ordlyd:

"2. forbydes ved markedsføring og salg af motionsløb og deltagelse heri at gøre brug af:

(a) betegnelsen ALT FOR DAMERNE

...

(c) andre fotos, som afbilder eller viser betegnelsen ALT FOR DAMERNE"

190. OBI Sport kan kun nedlægge et forbud, hvis 1) OBI Sport kan godtgøre, at Sportmaster allerede har eller påtænker at foretage handlinger, der er i strid med OBI Sports rettigheder, 2) forbuddet angår handlinger, der krænker OBI Sports rettigheder.

191. Det fremgår af Dansk Immaterialret II, af Bjørn von Ryberg et al., 1. udgave, s. 364 (MS 280):

"En påstand i en retssag skal dreje sig om en aktuel tvist. I relation til forbudspåstande indebærer det som udgangspunkt, at den påståede krænker allerede skal have foretaget handlinger, som er omfattet af forbudspåstanden, eller at der af anden årsag skal være grund til at tro, at den påståede krænker har i sinde at foretage sådanne handlinger

ger inden for en overskuelig tidshorisont.” [Sports Directs understregning]

192. OBI Sport skal altså godtgøre, at Sportmaster allerede har eller påtænker at foretage handlinger, der er i strid med OBI Sports rettigheder.

193. Sports Direct bestrider, at OBI Sport har påvist dette.

194. Den eneste dokumentation OBI Sport har fremlagt som grundlag for deres forbudspåstande er anvendelse på en indkøbspose i bilag 4, E 205., og denne brug krænker utvivlsomt ikke OBI Sports rettigheder, jf. nedenfor under pkt. 207-216.

195. Det må anses for uforholdsmæssigt indgribende, hvis OBI Sport på baggrund af registrering i enkelte vareklasser, kan forbyde al anvendelse af betegnelsen ”Sports Direct” i Sportmasters butikker og på internettet for alle produkter til trods for, at Sportmaster har en gyldig ret til at anvende betegnelsen for en lang række forskelligartede varer og tjenesteydelser. Se nærmere herom nedenfor under pkt. 198-206.

Forbudspåstand 1 og 2 – materielle forhold

Indledende bemærkninger

196. I påstand 2 er OBI Sport mere specifik end i påstand 1, inkluderer betegnelserne SPORTS DIRECT, SPORTSDIRECT.COM og SPORTSDIRECT.DK og relaterer forbuddet til varer svarende til dem, som selskabet har registreret sine mærker for ved salg og markedsføring af produkter i Sportmasters butikker og Sportmasters internetannoncering og salg.

197. Realiteten er imidlertid, at Sportmaster alene har brugt figurmærket SPORTS.DIRECT.COM ifm. markedsføring af en bæreposer. Sportmaster har kunnet gøre det helt lovligt, idet:

1) Den pågældende brug er sket ifm. forhandling af en bæreposer, som er bragt på markedet i EU med samtykke fra Sportsdirect.com – konsumtion, jf. pkt. 2.

2) Sportsdirect.com har en gyldig EU-varemærkeregistrering for ordmærket SPORTS DIRECT omfattende bl.a. bæreposer, jf. bilag 3, E 104. Som det ses heraf er mærket registreret for bl.a. mange typer af tasker, herunder hånd- og indkøbstasker, poser, håndbagage m.v. Der gælder i den forbindelse en gyldighedsformodning, jf. Retens dom i sag T-297/22, præmis 26 (*MS 227*).

3) OBI Sport har ikke en gyldig varemærkeret for SPORT DIRECT (ord og figurmærke), der kan påberåbes ift. Sportmaster

4) Selv hvis OBI Sport har en gyldig registrering omfattende betegnelsen 'Sport Direct', er registreringen for helt andre klasser, og der foreligger derfor ikke varelighed.

Sportsdirect.com har en gyldig EU-varemærkeregistrering for det pågældende figurmærke omfattende bl.a. bæreposer, og at Sportmaster som følge heraf ikke kan forbydes at bruge figurmærket ifm. markedsføring og brug af dette ift. bæreposer

198. Det er åbenlyst, at Sportmaster som følge af konsumtion er berettiget til denne brug for en bærepose, jf. Sportsdirect.coms gyldige EU-varemærkeregistrering af ordmærket SPORTS DIRECT (bilag 3, E 103).

199. Det bemærkes ift. Sportdirect.coms ordmærke SPORTS DIRECT, at en hollandsk virksomhed, Sport Direct B.V., i 2017 indgav begæring om ophævelse af "SPORTS DIRECT" ordmærket ved EUIPO. Der pågår stadig forligsforhandlinger mellem Sports Direct og Sport Direct B.V., hvorfor sagens endelige afgørelse er udskudt.

200. Det understreges, at "SPORTS DIRECT" ordmærket er endelig registreret, og at der derfor uanset ophævelsesbegæringen er en stærk formodning for registreringens gyldighed, jf. den almindeligt gældende gyldighedsformodning for registrerede EU-varemærker. Se hertil eksempelvis Rettens dom i sag T-297/22, præmis 26 (MS 227).

201. Det skal derfor lægges til grund, at Sports Direct er en indehaver af en gyldig varemærkeregistrering for 'SPORTS DIRECT' ordmærket for varer og tjenesteydelser i klasse 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 32, 35 og 39.

202. Det skal yderligere lægges til grund, at Sportmaster har ret til at bruge dette mærke både som følge af en udtrykkelig licensaftale og som følge af formodet licensret qua selskabets ejerforhold. Sportmaster og Sportsdirect.com er begge en del af den internationale Frasers Group koncern. Sportmaster er 100% ejet af Frasers Group (European Holdings) Limited. Sportsdirect.com Retail Limited er ligeledes 100% ejet af Frasers Group.

OBI Sport har ikke en gyldig varemærkeret for SPORT DIRECT (ord og figurmærke), der kan påberåbes ift. Sportmaster

203. Det følger af varemærkelovens § 10 d, at indehaveren af et varemærke kun har ret til at forbyde anvendelsen af et tegn, i det omfang indehaverens rettigheder ikke kan fortabes i henhold til varemærkelovens § 25 på det tidspunkt, hvor sagen om varemærkekrænkelse anlægges.

204. Sports Direct gør i Ophævelsessagen netop gældende, at de omstridte varemærkerettigheder bør ophæves, da der ikke er sket reel brug af varemærkerne i brugspligtsperioden og varemærkerettigheder derfor er bortfaldet i medfør af varemærkelovens § 25.

205. Sports Direct har subsidiært gjort gældende, at registreringen bør begrænses til de varer og tjenesteydelser, hvor betegnelsen faktisk er anvendt.

206. Som følge heraf gør Sports Direct gældende, at Sports Direct bør findes for OBI Sports forbudspåstand, jf. varemærkelovens § 10 d. Sportmasters anvendelse krænker ikke OBI Sports rettigheder

207. Selv hvis OBI Sport kan antages at have gyldige registreringer for alle varerne i de registrerede klasser i deres helhed (hvilket bestrides ovenfor), gør Sports Direct gældende, at varen anført i bilag 4 (E 205) ikke er identisk med eller ligner varerne anført i de registrerede vareklasser.

208. Sports Directs ordmærke EUTM 010746791 er, som anført ovenfor under pkt. 198, registreret for bl.a. klasse 16 "Indkøbsposer (bæreposer) af plastic" og klasse 18 "Poser" og "Indkøbstasker" (E 104).

209. Sportmaster har i kraft af EUTM 010746791 (E 103) ret til at anvende betegnelsen "Sports Direct" som sket i bilag 4 (E 205), jf. ovenfor under pkt. 201-202.

210. Det af OBI Sport anførte om, at "hensigten næppe er at generere omsætning via produkterne, men at markedsføre moderselskabet gennem den danskejede kæde, Sportmaster" (E 52), kan ikke føre til et andet resultat.

211. En forbudspåstand kan kun omfatte aktiviteter, der vil udgøre en krænkelse af de påberåbte rettigheder. Se hertil eksempelvis Østre Landsret dom af 31. januar 1986 i 16-152 til 155/1984, trykt i U.1986.428/2.Ø (MS 277), hvor Retten frifandt sagsøgte for sagsøgers påstand, da Retten anså påstanden for "udformet så generelt, at den også omfatter anvendelse ... tilfælde, der efter det ovenfor anførte vil være retmæssig."

212. Tilsvarende i Højesterets dom af 24. juni 1998 i sag I 68/1996, trykt i U.1998.1354 H (MS 259), hvor Højesteret udtalte:

"Appellantens påstand omfatter enhver anvendelse af betegnelsen ELLE, herunder som en del af et kendetegn bestående af flere ord. Højesteret finder, at ikke enhver anvendelse af betegnelsen ELLE vil kunne stride mod appellants rettigheder."

213. OBI Sport kan i henhold til varemærkelovens § 4 (MS 9) forbyde anvendelse i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, som de omstridte varemærker er registreret for.

214. De omstridte varemærkerettigheder er begge registreret for følgende klasser af varer og tjenesteydelser (E 189 - 192):

”25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt.

35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.”

215. Som anført ovenfor under pkt. 140-184 bør registreringen af de omstridte varemærker i øvrigt (hvis registreringen opretholdes) begrænses væsentligt til kun at angå de få varer og tjenesteydelser, som betegnelsen ’Sport Direct’ er anvendt for.

216. Uanset dette omfatter registreringen af de omstridte mærker utvivlsomt ikke anvendelse på bæreposer, og Sportmaster bør også derfor frifindes for OBI Sports forbudspåstande 1 og 2.
...”

OBI SPORT A/S har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 26. februar 2024, hvoraf fremgår blandt andet:

”...

ANBRINGENDER:

Vedr. BS-13516/2022-SHR:

Generelt:

OBI Sport gør indledningsvist gældende, at OBI Sport har anvendt varemærket ”Sport Direct” landsdækkende og intensivt siden 1985.

Det gøres til støtte for den nedlagte påstand overordnet gældende, at OBI Sport har gjort brug af sine varemærker VR 2005 01554 (bilag 1) og VR 2007 04743 (bilag 2) i brugspligtsperioden (5 år), hvorfor OBI Sport ikke skal fortabe retten til sine varemærker, jf. varemærkelovens § 10c, jf. § 25, stk. 1.

Det gøres gældende, at OBI Sport har anvendt sine varemærker indenfor både klasse 25, 28 og 35 i perioden fra 2017-2022 og generelt i hele registreringsperioden.

OBI Sports varemærker er registreret i de såkaldte klassehoveder, som på registreringstidspunktet, var sædvanligt. Kravene til registrering af varemærker har ændret sig sidenhen, hvor øget præcisering er blevet et krav, og dermed baggrunden for den nuværende ordlyd af varemærkelovens § 12, der kom efter IP-TRANSLATOR dommen (C-307-10) fra 2012. Patent- og Varemærkestyrelsen har forholdt sig til det øgede krav til præcisering i brugerbreve, jf. materialesamlingens side 107 og 125, hvoraf det fremgår, at

det ikke har tilbagevirkende kraft på varemærker ansøgt før 1. marts 2014, og at beskyttelsesomfanget for disse ikke vil ændre sig, samt at varemærker, hvor der er brugt et klassehoved som varebetegnelse, skal forholdes i overensstemmelse med en ordlydsfortolkning. OBI Sport gør derfor gældende, at OBI Sports varemærker skal vurderes iht. de dagældende regler på registreringstidspunktet og ikke de nuværende øgede krav til præcisering.

Beskyttelse i klasse 25:

OBI Sport gør gældende, at OBI Sport har anvendt sine varemærker i klasse 25, idet den naturlige forståelse af beklædningsgenstande er et stykke tøj eller anden del af en persons påklædning, hvorfor bl.a. sportstrøjer og hal-sedisser må forstås som en beklædningsgenstand. Sportstrøjer er desuden også opført i klasse 25 i både version 8 og 9 af Nice-klassifikationen, jf. bilag BC/46 og BD47, som var gældende på ansøgningstidspunkterne for OBI Sports varemærker. OBI Sport har markedsført sportstrøjer i hele brugspligtperioden, se hertil bilag U/7 side 72, bilag V/8 side 74, bilag X/9 side 79, bilag Y/10 side 79, bilag Z/11 side 83, bilag Æ/12 side 83, bilag Ø/13 side 83, bilag Å/14 side 83, bilag AA/15 side 85, bilag AB/16 side 85 og bilag AC/17 side 94. OBI Sport har derudover produceret sportstrøjer, se hertil bilag AG/21 side 2 og 4 og bilag AZ/40, ligesom de er blevet solgt over hele Danmark, som dokumenteret af bilag AS/33 i sin helhed og bilag AÆ/41 side 4, 13, 22, 32, 36, 37, 41, 44, 47, 52, 53, 56, 63, 65, 66, 69, 73, 83, 85, 88, 89, 93 og 94. OBI Sport bestrider således, at OBI Sport kun skulle have anvendt varemærkerne udelukkende ved reklame og som virksomhedsnavn, idet OBI Sport med al tydelighed også har anvendt varemærket kommercielt og haft reel omsætning på beklædningsgenstande, hvor varemærket har været anvendt.

OBI Sport bestrider derfor, at OBI Sports varemærker kun skulle være brugt på beklædningsgenstande til internt brug, da produkterne både er blevet markedsført og solgt til eksterne, ligesom OBI Sport bestrider, at brugen skulle være så begrænset, at det ikke kan dokumentere reelt brug.

Beskyttelse i klasse 28:

OBI Sport gør gældende, at OBI Sport har anvendt sine varemærker i klasse 28, idet den naturlige forståelse af sportsartikler er genstande, som bruges i forbindelse med sport, hvorfor bl.a. bolde, kegler, drikkedunke og tasker til at indeholde specielle sportsartikler må forstås som sportsartikler. Kegler og bolde til spil er desuden også opført i klasse 28 i både version 8 og 9 af Nice-klassifikationen, jf. bilag BC/46 og BD47. OBI Sport har markedsført sådanne sportsartikler i hele brugspligtperioden, se hertil bilag U/7 side 72, bilag V/8 side 73 og 75, bilag X/9 side 78 og 79, bilag Y/10 side 78 og 79, bilag Z/11 side 83, bilag Æ/12 side 83, bilag Ø/13 side 83, bilag Å/14 side 83, bilag AA/15 side 85, bilag AB/16 side 85 og bilag AC/17 side 94. OBI Sport har ligeledes produceret sportsartikler, se hertil AG/21 side 1, 3, 5, 7, 8 og 9, ligesom de er blevet solgt over hele Danmark, som dokumenteret af bilag AT/34 i sin helhed og bilag AÆ/41 side 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 26, 28, 30, 34,

38, 39, 40, 43, 46, 54, 57, 61, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 84, 85, 88 og 97. På samme måde som ovenfor bestrider OBI Sport, at varemærket udelukkende er anvendt ved reklame og som virksomhedsnavn, idet OBI Sport med al tydelighed også har anvendt varemærket kommercielt og haft reel omsætning på sportsartikler, hvor varemærket har været anvendt.

OBI Sport bestrider derfor, at OBI Sports brug af varemærkerne indenfor klasse 28 skulle være så begrænset og sporadisk, at det ikke kan dokumentere reel brug.

Beskyttelsen i klasse 35:

Særligt ift. klasse 35 gør OBI Sport gældende, at OBI Sports varemærker ikke skal holdes op mod de nugældende skærpede krav til varemærkeregistreringer. OBI Sports varemærker er registreret før IP-TRANSLATOR-dommen og den nuværende ordlyd af varemærkelovens § 12, og OBI Sport gør derfor, i overensstemmelse med indholdet af Patent- og Varemærkestyrelsens brugerbrev, jf. materialesamlingens side 107 og 125, gældende, at OBI Sports varemærker skal fortolkes i overensstemmelse med en ordlydsfortolkning.

OBI Sport gør gældende, at OBI Sport har anvendt varemærkerne i klasse 35, idet den naturlige forståelse af: i) annonce- og reklamevirksomhed er den virksomhed, der reklamerer og annoncerer for varer- og/eller service og tjenesteydelser, ii) den naturlige forståelse af forretningsadministration er tjenesteydelser, der laves i forbindelse med administration af forretning, og iii) den naturlige forståelse af varetagelse af kontoropgaver er tjenesteydelser, der leveres til administrative opgaver i en forretning. Præsentation af varer på kommunikationsmedier til detailhandelsmæssige formål er op-listet i klasse 35 af version 9 af Nice-klassifikationen, jf. bilag BD/47. Annoncering på computernetværk, demonstration af varer samt indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser er op-listet i klasse 35 i både version 8 og 9 af Nice-klassifikationen, jf. bilag BC/46 og BD47. OBI Sport har præsenteret en lang række varer i deres kataloger i brugspligtsperioden (bilag U/7 – bilag AC/17). Disse kataloger har været tilgængelig på OBI Sports hjemmeside, se hertil bilag BA/44, side 1 og 2. OBI Sport har derudover udøvet yderligere reklamevirksomhed ved, at OBI Sports forhandlere har markedsført varer via sociale medier (bilag BB/45). OBI Sport har ligeledes præsenteret og demonstreret en række varer via deres forhandlere i showrooms (bilag AH/22 – bilag AO/29). OBI Sport har derudover lavet indkøbsbistand samt markedsføringsbistand for sine forhandlere, hvilket er dokumenteret ved partneraftalen (bilag AÅ/43) samt fakturaer for disse ydelser (bilag AØ/42 og bilag AU/35). På samme måde som ovenfor bestrider OBI Sport, at varemærket udelukkende er anvendt ved reklame og som virksomhedsnavn. OBI Sport har med al tydelighed også anvendt varemærket kommercielt og haft reel omsætning på tjenesteydelserne indenfor klasse 35.

Særligt ift. figurmærket:

For så vidt angår VR 2007 04743 (bilag 2), som er et figurmærke, bestrider OBI Sport, at dette ikke skulle være anvendt i samtlige klasser, alene fordi det ikke er anvendt i præcis den form, som det er registreret. Varemærkelovens § 10c, stk. 4 foreskriver, at det er reel brug, så længe varemærkets særpræg er anvendt. OBI Sport gør gældende, at figurmærkets særpræg består af Sport Direct i sorte bogstaver, samt pilen der peger mod højre på en baggrund af røde farver. Disse særpræg er brugt i alle de nævnte klasser og eksempler på OBI Sports brug af varemærkerne, hvorfor OBI Sport gør gældende, at også figurmærket er brugt i brugspligtperioden. Se hertil fx bilag AC/17 side 100, bilag Æ/12 side 83 og bilag AÆ/47 side 1.

Generelt ift. brugspligten:

OBI Sport skal afslutningsvist bemærke, at ifølge praksis er selv en begrænset brug tilstrækkelig til at opfylde brugspligten, se hertil U.2002.1583S (materialesamlingens side 67) og MP735164A (materialesamlingens side 73). OBI Sport gør gældende, at OBI Sports brug af varemærkerne været langt mere omfattende end de situationer, som er omtalt i ovennævnte afgørelser, og at det samlede bilagsmateriale taler for sig selv i den forbindelse.

Vedr. BS-40762/2022-SHR:

Det gøres til støtte for de nedlagte påstande gældende, at Sportmaster/SportsDirect har handlet i strid med OBI Sports eneret til "Sport Direct" i Danmark indenfor beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, spil og lejetøj, gymnastik- og sportsartikler samt annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver, ved i strid med varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2 og nr. 3 at anvende betegnelsen "SportsDirect" i Sportmaster/SportsDirect danske Sportmaster butikker og online på sportstasker og bæreposer, se hertil bilag 3, hvorfor Sportmaster/SportsDirect fremadrettet skal forbydes at anvende "Sports Direct" og lignende betegnelser til markedsføring af produkter og tjenesteydelser i Danmark, hvortil OBI Sport har eneretten grundet OBI Sports varemærkerettigheder.

Det gøres gældende, at Sportmaster/SportsDirect har handlet i strid med OBI Sports varemærkerettigheder, da Sportmaster/SportsDirect markedsførte og solgte indkøbsnet og sportstasker i sine Sportmaster butikker i Danmark (bilag 3), idet "SportsDirect" er forveksleligt med OBI Sports varemærker VR 2005 01554 og VR 2007 04743, som vurderet af OHIM og BOA (bilag AV/36 og AW/37 – på dansk bilag AX/38 og AY/39).

Det gøres derudover gældende, at Sportmaster/SportsDirect ikke har dokumenteret Sportsmasters/SportsDirects rettigheder til brugen af "Sports Direct", ligesom det er udokumenteret i sin helhed, at Sportmaster/SportsDirect skulle have tidligere stiftede rettigheder, som berettiget Sportmaster/SportsDirects brug af "Sports Direct" i de danske Sportmaster/SportsDirect butikker. Det af Sportmaster/SportsDirect påberåbte va-

remærke EUTM 010746791 (bilag 3) er blevet begrænset af OHIM og BoA indenfor de kategorier, hvori de nu opererer, som også redegjort for ovenfor. Det andet varemærke EUTM 018273470, som Sportmaster/SportsDirect påberåber sig (bilag 4) er ikke endeligt registreret, da der er modtaget en indsigelse på registreringen.

Udover OBI Sports varemærkereregistreringer, gør OBI Sport gældende, at OBI Sport ligeledes har beskyttet varemærket "Sport Direct" og det hertil hørende logo gennem ibrugtagning, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Til støtte for at OBI Sport også har opnået beskyttelse af "Sport Direct" gennem ibrugtagning oplyses det, at Sport Direct blev introduceret til det danske marked af en gruppe selvstændige danske sportshandlere, som ønskede at oprette en fælles platform for salg og distribution af sportsartikler og sportsbeklædning og sportspræget mode til sportsklubber og institutioner, hvorfor både navn og logo bliver anvendt for første gang i juni 1985 (bilag A). Sport Direct blev registreret som et interessentskab pr. 1. november 1985 (bilag B), og både logo og navn anvendes ved regnskabsaflæggelse (bilag C), og ved generalforsamlingsprotokollater (bilag D) siden 1989.

Det gøres gældende, at både ordmærket og figurmærket således er taget i brug af forgængerne til OBI Sport allerede i 1985, og varemærkerne har været brugt til markedsføring af aktiviteterne under Sport Direct siden. Dette er dokumenteret ved markedsføringsmateriale fra 1985 (bilag E, bilag T og bilag U/7-bilag AE-19). Det gøres derfor gældende, at OBI Sport og forgængerne hertil har anvendt varemærkerne vedvarende og bredt i Danmark siden 1985. Dette understøttes desuden af nyere markedsføring fra OBI Sport, herunder bl.a. hjemmesiden www.sport-direct.dk (bilag AF/20), der også fremlægges i tidligere versioner før sagernes anlæg i bilag BA/44, samt ved sponsorater til sportsklubber der også rammer OBI Sports målgruppe (bilag AQ/31 og bilag AR/32), som begge er nyere sponsorater, men også af ældre dato som vist i bilag AP/30. OBI Sport har forhandlere fordelt i hele Danmark, og udover markedsføring på OBI Sports egen hjemmeside, er både OBI Sport og Sport Direct forhandlerne aktive på de sociale medier og har været det siden 2015. Eksempler på opslag fra Sport Direct forhandlere ses i bilag BB/45. Der henvises desuden til sagens øvrige omfattende bilagsmateriale, som er gennemgået ovenfor under BS-13516/2022-SHR.

Det gøres derfor gældende, at når alle ovenstående elementer og dokumentationen sammenholdes, er der således ikke tvivl om, at OBI Sports varemærker gennem langvarende og vedvarende brug i Danmark nyder varemærkeretlig beskyttelse i medfør af varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3.

For god ordens skyld og under henvisning til den omfattende og mangeårige brug af OBI Sports varemærker bestrides det ligeledes, at OBI Sport skulle have foretaget varemærketyveri fra Sportmaster/SportsDirect, idet OBI Sports brug af varemærket har været vedvarende siden 1985. Tværtimod kan det anføres, at Sportmaster/SportsDirect over en længere årrække

og i hvert fald siden 2014 har været bekendt med OBI Sports varemærker uden tidligere at have anlagt en ophævelsessag, selvom OBI Sports brug af "Sport Direct" har været konstant og i samme omfang. Det bestrides i samme omgang også, at OBI Sport skulle snylte på SportDirect/Sportsmasters renommé ved at anvende betegnelsen Sport Direct i Danmark, da OBI Sports brug af betegnelsen har været vedvarende siden 1985.

Endeligt gøres det gældende, at OBI Sport har opnået udvidet beskyttelse af varemærket "Sport Direct" og hertil hørende logo gennem indarbejdelse, jf. den langvarige og omfattende brug, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3.

Handlinger i strid med markedsføringsretten:

Til støtte for de nedlagte påstande gøres det gældende, at Sportmaster/SportsDirect handler i strid med markedsføringslovens §§ 3 og 22. Det gøres gældende, jf. ovennævnte, at Sportmaster/SportsDirects brug af "Sports Direct" og hermed forvekslelige betegnelser i Danmark åbenlyst er egnet til at fremkalde forveksling med OBI Sports forretningskendetegn. Det gøres derfor gældende, at Sportmaster/SportsDirect handlinger i Danmark er i strid med markedsføringsloven.

Afsluttende bemærkninger til begge sager:

Afslutningsvist skal det bemærkes, at ovennævnte anbringender gøres gældende i begge sager.

Derudover bemærkes det, at bilagsmaterialet i sagerne taler for sig selv. OBI Sports omfattende og vidtgående markedsføring samt kendskab til varemærkerne generelt har gjort, at OBI Sport har haft et betydeligt salg i Sport Direct kæden (bilag P), ligesom varemærkerne var værdiansat til et ikke-ubetydeligt beløb erhvervelse af aktiviteterne i Sport Direct-kæden i 2007.

..."

Rettens begrundelse og resultat

Sagen drejer sig i første række om, hvorvidt OBI har fortabt sine rettigheder til ordmærket VR 2005 01554 "Sport Direct" og figurmærket VR 2007 04743 "Sport Direct", jf. varemærkelovens § 25, stk. 1, jf. § 10 c, stk. 1.

Spørgsmålet er, om OBI inden for en sammenhængende 5-årsperiode ikke har gjort reel brug af varemærkerne for de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærkerne er registreret. Den relevante 5-årsperiode er fra indgivelsen af stævningen i den foreliggende sag den 5. april 2022 og 5 år tilbage til den 5. april 2017. Den danske Sport Direct kædes brug af varemærket skal ved denne vurdering sidestilles med OBI's brug henset til sammenhængen mellem disse.

For så vidt angår ordmærket ses det i den relevante periode anvendt på produkter i den danske Sport Direct kædes varekataloger, på fakturaer vedrørende konkrete produkter og overordnet i forbindelse med Sports Directs salgssteder og salgskataloger. Brug uden for den relevante periode og dokumenteret brug på udaterede fotografier har ikke betydning for vurderingen af, om brugspligten er opfyldt.

Ordmærket er registreret i klasse 25, 28 og 35. Ved vurderingen af, hvorvidt mærket reelt er brugt for vareklasse 25 og 28, er det efter EU-Domstolens praksis alene brug på produkterne, der er relevant.

I vareklasse 25 er mærket registreret for beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. I den fremlagte dokumentation ses det i den relevante periode alene anvendt på overtræksveste i klasse 25. På den baggrund finder retten, at der er sket reel brug for beklædningsgenstande, mens der ikke er sket reel brug for fodtøj og hovedbeklædning.

Ordmærket er i vareklasse 28 registreret for spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser) og julepynt. I den fremlagte dokumentation ses det i den relevante periode anvendt på drikkedunke, markeringssæt, bæreramme, markeringskegle, fodboldsæk, og fodbolde i klasse 28. På den baggrund finder retten, at der er sket reel brug for spil og legetøj, samt gymnastik- og sportsartikler, mens ordmærket ikke er brugt for julepynt.

I vareklasse 35 er ordmærket registreret for annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og endelig bistand ved varetagelse af kontoropgaver. På grundlag af partneraftale af 21. september 2017 mellem OBI og Sport Direct Esbjerg samt direktør i OBI Peter Lau Larsens forklaring, fakturaer, varekataloger og fotografier fra Sport Direct salgssteder kan det lægges til grund, at OBI under anvendelse af ordmærket administrerer en indkøbs- og markedsføringskæde under navnet Sport Direct, og at der i den forbindelse leveres alle de nævnte tjenesteydelser under anvendelse af mærket, herunder i den relevante 5-årsperiode.

Ordmærket er registreret i 2005 og fornyet til 2. maj 2025. Registreringen er således sket, inden Patent- og Varemærkestyrelsen i forlængelse af IP-Translatordommen af 19. juni 2012 i C-307/10 begyndte at stille krav om, at det ved ansøgning skulle præciseres, hvilke varer eller tjenesteydelser fra den alfabetiske liste ansøgningen skulle omfatte. Henset hertil, og til den ovenfor beskrevne brug, er der ikke grundlag for en ophævelse eller indsnævring af varemærkeskyttelsen i forhold til beklædningsgenstande. Derimod skal der henset til den manglende brug for fodtøj og hovedbeklædning ske ophævelse af ordmærket i klasse 25 for disse varer som påstået af Sportsdirect.com, jf. varemærkelovens § 10 c, stk. 1, jf. § 25, stk. 1. For så vidt angår klasse 28 er der tilsvarende ikke

grundlag for ophævelse eller indsnævring af varemærkebeskyttelsen vedrørende spil og legetøj samt gymnastik- og sportsartikler, mens der skal ske ophævelse som påstået af Sportsdirect.com i forhold til julepynt. Endelig er der henset til den ovenfor beskrevne brug ikke grundlag for ophævelse af nogen dele af registreringen for så vidt angår klasse 35.

Samlet tages Sportsdirect.coms påstand 1 herefter til følge, således at registreringen af det danske varemærke med registreringsnummeret VR 2005 01554 ophæves for så vidt angår registreringerne for fodtøj og hovedbeklædning i vareklasse 25 og julepynt i vareklasse 28.

For så vidt angår figurmærket VR 2007 04743 ses det ikke brugt i sin originale registrerede form i den relevante 5-årsperiode. Derimod har OBI i den relevante periode anvendt et figurmærke med i hvert fald elementer fra det originale varemærke. Spørgsmålet er herefter, om denne brug er sket i en form, der kun ved elementer, der ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra den form, hvori varemærket blev registreret, jf. varemærkelovens § 10 c, stk. 4, nr. 1.

I beskrivelsen af varemærket er det i registreringen blandt andet angivet, at det er "One arrow", og i ansøgningen fra 2007 var mærket beskrevet således: "Hvid pil omkranset af hesteskoformet rødt mærke og med navn i sort skrift". Med den sorte skrift er der skrevet "Sport Direct". Figurmærket, der er anvendt i den relevante 5-årsperiode, er en trekant i en til dels forskudt rund cirkel. I sammenhæng med figurmærket er angivet "Sport Direct" med en anden skrifttype end i den originale form. Henset hertil og en visuel sammenligning finder retten, at det anvendte mærke i den relevante 5-årsperiode har et væsentligt anderledes særpræg end det registrerede varemærke, hvorfor det afviger i en sådan grad fra den form, hvori det blev registreret, at det ikke kan betragtes som brug af det registrerede varemærke, jf. varemærkelovens § 10 c, stk. 4, nr. 1. Som følge heraf kan der ikke anses for at være sket reel brug af figurmærket i den relevante 5-årsperiode.

Sportsdirect.coms påstand om ophævelse af varemærkeregistreringen VR 2007 04743 tages derfor til følge, jf. varemærkelovens § 10 c, stk. 1, jf. § 25, stk. 1.

Det skal herefter vurderes, i hvilket omfang Sportmaster eventuelt har krænket OBI's bestående rettigheder til ordmærket "Sport Direct".

Sportmaster ses at have brugt mærket "Sports Direct" som gengivet i sagens bilag 3 – internetannonce og foto fra forretning – på en sort "Bag for Life", der fremstår som en stor taske/pose. Der er ikke dokumenteret brug i Danmark i øvrigt.

Spørgsmålet er, om denne brug er i strid med varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2.

Tegnet "Sports Direct" er på det nærmeste identisk med ordmærket "Sport Direct", idet der alene er et "s", som adskiller dem. Tasken/posen er i vareklasse 18, og er således ikke omfattet af de varemærkeklasser, som OBI's varemærke er registreret for. Efter sin karakter tilhører tasken/posen imidlertid det samme sportsunivers, som de varer, OBI har anvendt sit ordmærke på i klasse 25 og 28, hvilket også kommer til udtryk ved, at OBI i den relevante periode har markedsført en sportstaske med ordmærket "Sport Direct" på. Retten finder på den baggrund, at tasken/posen ligner de varer, for hvilke varemærket er beskyttet. Henset til at både OBI og Sportmaster sælger varer inden for sportsverdenen, finder retten desuden, at der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der antages at være en forbindelse mellem Sportmasters anvendte tegn "Sports Direct" og OBI's varemærke "Sport Direct". Sportmasters anvendelse af "Sports Direct" som gengivet i sagens bilag 3 er derfor en krænkelse af OBI's varemærkeret, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2.

Det forhold, at Sportsdirect.com har en i forhold til OBI's danske varemærkeregistrering senere EU-varemærkeregistrering af ordmærket "Sports Direct" i vareklasse 18 for poser mv. kan ikke føre til en anden vurdering, hvorved bemærkes, at varemærkeregistrering af det omstridte tegn ikke har afgørende betydning i forhold til krænkelsesvurderingen efter varemærkelovens § 4.

Af de samme grunde som angivet vedrørende varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2, er Sportmasters brug af "Sports Direct" som gengivet i bilag 3 i strid med markedsføringslovens § 3 og § 22.

Som følge af ovenstående er betingelserne for nedlæggelse af forbud efter varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2, og markedsføringslovens § 24, stk. 1, opfyldt. Det er ikke godtgjort, at Sportmaster ud over den gengivne anvendelse i bilag 3 har anvendt eller har til hensigt at anvende tegnet "Sports Direct" i strid med OBI's varemærkerettigheder. Der er derfor ikke grundlag for at udstrække forbuddet ud over den skete krænkelse.

Herefter tages alene OBI's subsidiaire påstand 1 til følge. Det forbydes således Sportmaster at anvende betegnelsen "Sports Direct" ved salg og markedsføring af produkter i Sportmaster butikker og Sportmasters internetannoncering og salg i Danmark som sket i sagens bilag 3.

Henset til sagernes udfald i forhold til de nedlagte påstande skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til hinanden, jf. retsplejelovens § 313, stk. 1. Der er herved lagt vægt på, at Sportsdirect.com og OBI i ophævelsessagen har fået medhold for henholdsvis figurmærket og ordmærket. For så vidt angår forbudssagen er der lagt vægt på, at det har været nødvendigt for OBI at føre sagen for at få fastslået krænkelsen og opnå et forbud, men der er alene givet medhold i

en mindre del af påstanden. Det bemærkes, at retten som det mindre i det mere ikke havde været afskåret fra at meddele forbud som sket også uden nedlæggelse af den subsidiære påstand ved hovedforhandlingens indledning.

THI KENDES FOR RET:

OBI Sport A/S' registrering af det danske varemærke med registreringsnummeret VR 2005 01554 ophæves fra Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister for så vidt angår fodtøj og hovedbeklædning i vareklasse 25 og julepynt i vareklasse 28.

OBI Sport A/S' registrering af det danske varemærke med registreringsnummer VR 2007 04743 ophæves fra Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister.

Sportmaster Danmark ApS forbydes at anvende betegnelsen "Sports Direct" ved salg og markedsføring af produkter i Sportmaster Danmark ApS' butikker og Sportmaster Danmark ApS' internetannoncering og salg i Danmark som sket i sagens bilag 3.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til hinanden.



Vejledning om anke af Sø- og Handelsrettens dom

Du kan som udgangspunkt anke (klage over) afgørelsen til landsretten.

Du kan i særlige tilfælde anke direkte til Højesteret.

Fristen for anke er **4 uger**, fra Sø- og Handelsretten afsagde dom.

Du kan kun anke bestemmelser om sagsomkostninger særskilt med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Du skal i givet fald indlevere din ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Dette kan ikke ske via minretssag.dk. Fristen for ansøgning om anketilladelse er **4 uger**.

Du kan læse mere om anke og anketilladelse i retsplejelovens §§ 368 – 373.

Reglerne er også kort beskrevet på Sø- og Handelsrettens hjemmeside under "Sagsbehandling og vejledninger", underrubrik "Anke og kære".

Praktiske oplysninger

Du kan oprette en anke direkte på sagen på minretssag.dk ved at trykke på "Opret appel" og derefter vælge "Anke" og følge vejledningen.

Publiceret til portalen d. 10-05-2024 kl. 10:00

Modtagere: Sagsøgte OBI SPORT A/S, Sagkyndig dommer Tina Bøggild,
Advokat (L) Malene Raunholt, Advokat (H) Jens Jakob Bugge, Sagkyndig
dommer Michael Nikkelsen Solhøj