



ØSTRE LANDSRET
DOM
afsagt den 29. oktober 2020

Sag BS-11802/2019-OLR
(10. afdeling)

Trek Bicycle Corporation
(advokat Johan Løje)

mod

T. Hansen Gruppen A/S
(advokat Janne Glæsel)

Sø- og Handelsretten har den 1. marts 2019 afsagt dom i 1. instans (sag BS-4182/2018-SHR).

Landsdommerne Malou Kragh Halling, Katja Høegh og Camilla Søbjerg Nielsen (kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande

Appellanten, Trek Bicycle Corporation, har gentaget sine påstande for Sø- og Handelsretten:

1. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af beklædningsgenstande, herunder sportshovedbeklædning.
 - 1.1. Subsidiært forbydes T. Hansen Gruppen A/S at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af beklædningsgenstande, herunder sportshovedbeklædning, dog undtaget skibeklædning.

- 1.2. Mere subsidiært forbydes T. Hansen Gruppen A/S at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykel- og motorcykelbeklædningsgenstande, herunder cykel- og motorcykelhovedbeklædning.
- 1.3. Mest subsidiært forbydes T. Hansen Gruppen A/S at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykelbeklædningsgenstande, herunder cykelhovedbeklædning.
2. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af beklædningsgenstande, herunder sportshovedbeklædning.
 - 2.1. Subsidiært forbydes T. Hansen Gruppen A/S at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af beklædningsgenstande, herunder sportshovedbeklædning, dog undtaget skibeklædning.
 - 2.2. Mere subsidiært forbydes T. Hansen Gruppen A/S at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykel- og motorcykelbeklædningsgenstande, herunder cykel- og motorcykelhovedbeklædning.
 - 2.3. Mere subsidiært forbydes T. Hansen Gruppen A/S at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykelbeklædningsgenstande, herunder cykelhovedbeklædning.
3. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring udlevering og salg af sportsartikler.
 - 3.1. Subsidiært forbydes T. Hansen Gruppen ATS at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykelartikler.

4. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK TECHNOLOGY som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af sportsartikler.
 - 4.1. Subsidiært forbydes T. Hansen Gruppen ATS at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykelartikler.
5. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykelsko.
6. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykelsko.
7. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af hjelme, herunder skater- og cykelhjelme.
8. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af hjelme, herunder skater- og cykelhjelme.
9. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykeltasker.
10. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykeltasker.
11. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af tasker til motorcykler.
12. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af tasker til motorcykler.
13. Det lager af de af de produkter, som er vist på bilag 24, der måtte forefindes i T. Hansen Gruppen A/S' besiddelse destrueres for T. Hansen Gruppen A/S' regning.

14. T. Hansen Gruppen A/S betaler til Trek Corporation Bicycle kr. 200.000 med procesrente fra sagens anlæg.

Indstævnte, T. Hansen Gruppen A/S, har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Trek Bicycle Corporation og brugen af TREK-varemærket

Trek Bicycle Corporation ("Trek") har i 1992 registreret varemærket TREK (ord) i Danmark i klasse 12: Cykler og cykelstel i Danmark.

Treks registrering i 1999 af EU-varemærket TREK (ord) i klasse 25 vedrørende cykelbeklædning er ophørt og er med registreringsdato den 29. august 2007 erstattet af en registrering af EU-varemærket TREK (ord) i klasserne 9, 11, 12, 18, 25, 28 og 43 som følger:

"9 Elektriske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til signalering og kontrol, apparater og instrumenter til styring, ledning, omkobling, transformering, akkumulering, regulering eller styring af elektricitet, især til cykler; elektriske apparater til gearskifte; databehandlingsudstyr og computere, især cykelcomputere.

11 Apparater til belysning, især til cykler; lygter, forlygter, baglygter, lygtesæt.

12 Køretøjer til brug på land og komponenter hertil; cykler, cykeldele og tilbehør, især stel, sadler, sæder, stænkskærme, gearskifter, kæder, gafler og frempinde til cykler, cykelhjul, fælge, eger og dæk og slanger, inklusive slanger og dæksystemer svarende til slanger, bagagebærere til cykler, cykelstativer, hjelme og beskyttelsesanordninger, reparationsæsker til cykler, inklusive værktøj til cykling, luftpumper, cykellåse, drikkeflasker til cykler og flaskeholdere; smøremidler, olier og fedtstoffer, rensmidler og rengøringsmidler til cykler; cykelbærer til brug på køretøjer; børnetrailere og løbeklapvogne; reparationsstativer til cykler.

18 Læder og læderimitationer og varer heraf indeholdt i klasse 18 fremstillet, især tasker til cykler, sadeltasker og rygsække; læderindlæg til cykelshorts.

25 Beklædningsgenstande, hovedbeklædning, handsker; alle de førnævnte varer er beregnet til brug ved cykling, fejring af cykelbegivenheder eller deltagelse i sports- og fitnessaktiviteter, ingen af de førnævnte varer er beregnet til vandreture, klatring eller skisport.

28 Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler, især cykler og tohjulede køretøjer, indeholdt i klasse 28; trænings- og motionsudstyr.

43 Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; værelsesudlejning."

Trek har efterfølgende med registreringsdato den 3. januar 2011 tillige EU-varemærkerregistreret TREK (ord) i klasse 41 som følger:

"41 Afholdelse af workshopper og seminarer vedrørende montering af det rette udstyr på cykler til den enkelte cyklist; undervisning i monte-

ring af det rette udstyr på cykler til den enkelte cyklist; helseklubvirksomhed, nemlig formidling af instruktion og udstyr inden for fysisk træning; bistand, personlig træning og rådgivning om fysisk træning til enkeltpersoner som hjælp til at få dem til at dyrke fysisk træning, styrketræning, konditionstræning og forbedring af træning i deres dagligdag; Fitness- og motionsudstyr; undervisningsvirksomhed inden for fysisk træning.”

Med registreringsdato den 24. marts 2016 har TREK endvidere EU-varemærke-registreret TREK (ord) i klasse 35 og 41 som følger:

”35 Tilvejebringelse af professionel cykelvirksomhed, nemlig støtte i form af markedsføring af hold, markedsføring af cykelryttere; Organisering af cykelarrangementer; Organisering og overvågning af programmer vedrørende salg og salgsfremmende bonusordninger; Salgsfremmende sponsorering af enkeltpersoner inden for sport og/eller af sportshold; Information vedrørende alle førnævnte tjenesteydelser online fra en computerdatabase eller via en helpline eller internettet.
41 Arrangering, organisering, ledelse af enkeltpersoner inden for sport og/eller af et sportshold.”

Trek har herudover også for landsretten gjort gældende at have en brugsbaseret ret til både ord- og figurmærket TREK i Danmark som nærmere angivet i Sø- og Handelsrettens dom.

Ifølge en udskrift fra Erhvervsstyrelsen stiftede det hollandske selskab, Bikeurope B.V., som efter det oplyste indgår i Trek-koncernen, den 13. juni 2003 en dansk filial ved navn Bikeeurope, filial af Bikeurope B.V. Holland. De tegningsberettigede er bosiddende i USA. Antallet af medarbejdere var ifølge udskriften 1 medarbejder i 3. kvartal 2003 og herefter steg antallet til 2-4 medarbejdere i tiden frem til og med 4. kvartal 2006, og har i tiden herefter varieret mellem 5-9 og 10-19 medarbejdere frem til 3. kvartal 2013, fra hvilket tidspunkt medarbejderantallet har været på 10-19.

I tillæg til de i den indankede dom nævnte Trek-kataloger er der vedrørende Treks brug af varemærkerne TREK og BONTRAGER og bekendtheden af varemærket TREK endvidere fremlagt bl.a.:

- Presseomtale af varemærket TREK i relation til cykelløb i perioden december 1998 – august 2009.
- Erklæringer af 14., 17., 18. og 24. november 2014 afgivet af National Cycling Centre, Storbritannien, Bund Deutcher Radfahrer e. V., Tyskland, BVA Bike Media GmbH, Tyskland, Delius Klasing Verlag GmbH, Tyskland, om bekendthed af varemærket TREK som kendetegn for cykler og for andre produkter til cykler og services relateret til cykler.

- Udskrift fra den 18. december 2017 fra Treks danske hjemmeside www.trebikes.com/dk.da_DK/
- En udtalelse af 30. juli 2018 fra administrations- og elitechef, Jens-Erik Majlund, Danmarks Cykle Union, hvoraf fremgår:

”Det er Danmarks Cykle Unions opfattelse at varemærket TREK igennem de seneste 10-15 år har været velkendt i Danmark inden for cykelsporten, det være sig såvel blandt professionelle som amatører, men også blandt motionister.”

- Fotos taget af T. Hansens advokat den 24. oktober 2018 af uddrag af udstillingen i vinduet i Treks forretning i Hellerup.
- Udskrifter fra den 9. januar 2018 og 4. april 2018 og et udateret udskrift fra forskellige danske cykelkæders hjemmesider og undersider hertil med TREK- og BONTRAGER-cykler og -cykelprodukter.

Der er endvidere afspillet TV-videoklip visende bl.a. en TREK-cykel.

Trek har fremlagt en oversigt vedrørende håndhævelse af virksomhedens rettigheder til TREK-varemærket over for indehavere af lignende nationale varemærker og EU-varemærker. Den første håndhævelsessag på oversigten blev indledt den 1. november 2001.

Ifølge en oversigt har Trek haft følgende omsætning i Europa og Danmark i de anførte år:

”

Europe								
Sales (USD)*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bike	\$269,121,079	\$266,920,555	\$265,436,758	\$300,890,708	\$264,387,376	\$269,899,677	\$299,126,351	\$379,394,198
P&A	\$31,626,952	\$33,300,470	\$34,392,354	\$39,427,206	\$38,191,187	\$34,876,489	\$34,756,228	\$41,013,042
Apparel**	\$3,285,996	\$3,207,260	\$3,935,253	\$4,990,539	\$4,934,247	\$4,187,801	\$3,564,983	\$4,381,795
Denmark								
Sales (USD)*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bike	\$15,894,377	\$15,363,169	\$16,188,723	\$17,302,415	\$14,794,375	\$11,359,306	\$8,359,048	\$8,756,152
P&A	\$1,906,306	\$2,042,527	\$2,481,820	\$2,853,489	\$2,049,799	\$1,287,504	\$924,572	\$1,119,145
Apparel**	\$140,458	\$131,689	\$212,211	\$271,667	\$177,162	\$87,151	\$77,627	\$94,291

*Buyer's cube sourced - operational reporting

**Apparel Includes Gloves

”

Danmarks Statistik har opgjort danske husstandes gennemsnitlige forbrug af cykler til 962 kr. i 2017.

Ifølge en liste over EU-varemærker, der er ældre end TREK, indeholder flere ældre varemærker ordet/mærket "trek".

I en udskrift fra www.sport2000rent.com (tysksproget) ses brug af betegnelsen "Trekking-Bike". En udskrift fra www.bikerester.dk (danskproget) viser markedsføring af bl.a. "Trekking Cykeltøj" og "Trekking Cykelstyr". En udskrift fra www.koga.dk (engelsksproget – området Danmark valgt) viser markedsføring af cykler rubriceret som bl.a. "Trekking" og i en udskrift fra www.fahrad.dk (tysksproget) ses markedsføring af bl.a. "E-Bikes Trekking" og "Trekking Kleider".

Der er endvidere fremlagt resultater ved søgning på "trekkingbikes" på internettet.

T. Hansen Gruppen A/S og brugen af OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY-tegnene

I en mail af 28. august 2009 fra Budde Schou A/S til T. Hansen A/S ("T. Hansen"), som indgår i en korrespondance vedrørende registrering af OUTTREK TECHNOLOGY som EU-varemærke, er det anført:

"Tak for din mail af 11 august 2009 om jeres muligheder for at registrere og bruge OUTTREK technology som varemærke for beklædning i Europa.

Den gode nyhed er, at jeg ikke har fundet nogen registreringer eller ansøgninger på OUTTREK eller varianter deraf, se denne fil:

Den knap så gode nyhed er, at jeg har fundet et tysk firma, der hedder OutTrek GmbH og som angiveligt handler med beklædning, se denne fil:

...

Hvis vi anmelder OUTTREK technology til registrering i EU for beklædning, er der risiko for, at OutTrek GmbH nedlægger indsigelse. Vi kan så prøve at forhandle forlig med dem. Lykkes det ikke, vil de nok få medhold i deres indsigelse. Vi kan så forvandle jeres EU-ansøgning til nationale (land-for-land) ansøgninger i alle andre EU-lande end Tyskland, efter jeres valg. Disse ansøgninger beholder EU-ansøgningens løbedag.

(For fuldstændighedens skyld vil jeg nævne, at "technology" i jeres mærke og "GmbH" i deres navn, samt forskellen på OUTTREK og Out-

Trek, ikke er nok til at adskille OUTTREK technology fra OutTrek GmbH -- det er ordet outtrek i begge navne, der gør udslaget).

KONKLUSION: jeg foreslår, at jeg indleverer en EU-ansøgning på OUTTREK technology, og så ser vi, om OutTrek GmbH nedlægger indsigelse. Gør de det, tager vi den derfor."

T. Hansen svarede ved mail af 21. september 2009 som følger:

"Tak for det fremsendte, jeg beklager den sene tilbagemelding.

Vi er enige med dig i, at vi indleverer en EU-ansøgning op OUTTREK Technology og så må vi afvente og se hvad der sker."

Kontoret for harmonisering i det indre markeds EF-søgningsrapporter af 22. oktober 2009 vedrørende OUTTREK TECHNOLOGY og af 15. oktober 2015 vedrørende OUTTREK viste ifølge udskrifter heraf ikke nogen konflikt med TREK-varemærket.

Der er fremlagt yderligere eksempler på T. Hansens kataloger fra perioderne 2011-2016 og 2019-2020 og udskrift fra januar 2018 fra virksomhedens hjemmeside visende OUTTREK-varer.

Forklaringer

Eric Huston har afgivet forklaring, og Lars Dahl har afgivet supplerende forklaring.

Eric Huston har forklaret bl.a., at han er senior counsel på Treks hovedkontor i USA. Han har været ansat hos Trek siden den 26. marts 2012. Han er bekendt med Treks varemærker og håndhævelsesstrategi i Europa. Treks europæiske hovedkontor er placeret i England. I Danmark har Trek en filial, hvis opgaver er salg af varer og kundeservice i Danmark. I filialen er der ansat to salgsmedarbejdere, en økonomimedarbejder, en kundeservicemedarbejder, en medarbejder, der håndterer reklamationer og en marketingmedarbejder. Medarbejderne i Danmark refererer ikke til ham men til det svenske kontor, som igen refererer til kontoret i Storbritannien. Han ved ikke, om den danske filial indberetter om markedet og konkurrenter. Der er ikke ansat juridiske medarbejdere i Danmark eller i Europa i øvrigt. Treks salg af varer sker gennem et netværk af forhandlere. Forhandlerne er ikke forpligtede til at give tilbagemeldinger angående konkurrenters adfærd på markedet.

Trek åbnede sin første forretning i Danmark i 1993, men den blev lukket i 1998. I 2016 åbnede Trek forretningen i Hellerup. Det er ikke en konceptbutik, men en forretning der forhandler cykler og cykelprodukter under TREK-varemærket.

Han ved ikke noget om forretningen i Aarhus. Der er et stort forbrug af cykler og cykelprodukter i Danmark, så i forhold til landets størrelse er Danmark et stort marked. Han kender ikke til omsætningen i Danmark, som håndteres af økonomiafdelingen. Der laves ikke omsætningsopgørelser opdelt på, om varer sælges under BONTRAGER- henholdsvis TREK-varemærket, og opdelt på de enkelte varetyper (hjelme, cykler mv.).

TREK-varemærket benyttes enten på selve varen og/eller på emballagen. BONTRAGER er et undermærke til TREK-mærket. Siden Trek købte retten til BONTRAGER-varemærket i slutningen af 1990'erne, har strategien været at bruge BONTRAGER-varemærket sammen med TREK-varemærket. Beklædning markedsføres under både TREK-varemærket alene og under BONTRAGER- varemærket og TREK-varemærket sammen. TREK-varemærket er angivet på emballagen til alle cykelhjelme.

Som led i Treks håndhævelsesstrategi foretages der overvågning af varemærker gennem et eksternt firma. Der er ingen garanti for, at man dermed finder alle virksomheder, der bruger ordet/mærket "trek". Trek opdagede først T. Hansens brug af OUTTREK i 2016. Trek har ikke fået meddelelse fra EU-varemærkekontoret om varemærker, der kunne være i konflikt med TREK-varemærket. Han kender ikke til optimering af Google-søgninger. Trek har en "brand protection specialist" ansat, som refererer til firmaets general counsel, og hun tager sig også af krænkelser på internettet. Intensiteten af overvågningen af markedet gennem overvågningsservicen er steget. Forevist listen over andre virksomheder, der bruger ordet/mærket "trek" i deres (ældre) varemærker, har han forklaret, at varemærket "STAR TREK" er ældre end Treks varemærke, og at der ikke er en konflikt. Han er ikke bekendt med varemærket "FIELD & TREK". Han er bekendt med varemærket "TREK AMERICA", men der er ingen konflikt. Det engelske udtryk "trekking bikes" bliver efter hans opfattelse sjældent brugt som en betegnelse for cykler.

Han kender ikke nærmere til Treks markedsføringsomkostninger. Trek allokerer ikke markedsføringsomkostninger til bestemte områder. Der er ét budget, som bruges på de enkelte delmarkeder. Han kender ikke til det nærmere indhold af Treks hjemmeside, som løbende ændres.

Lars Dahl har supplerende forklaret bl.a., at T. Hansen har en årlig omsætning på 7-14 mio. kr. på varer markedsført under mærket OUTTREK. T. Hansen tog OUTTREK-mærket i brug i 2010 og har siden haft en jævn stigende omsætning på varer, som markedsføres under dette mærke. T. Hansen har solgt i alt 928.000 enheder under OUTTREK-mærket og har haft en samlet omsætning på 111 mio. kr. på disse, siden mærket blev taget i brug. Der blev solgt ca. 74.000 enheder i 2010, og tallet er siden steget til gennemsnitligt tæt på 100.000 enheder om året. I 2019 solgte T. Hansen ca. 120.000 enheder under OUTTREK-mær-

ket. Det er en god forretning at give rabat på bl.a. varer markedsført under mærket OUTTREK, og derfor er der ofte tilbud på disse varer.

T. Hansen sælger kun varer gennem egne butikker og selskabets hjemmeside. T. Hansen har også butikker i Norge, hvor der sælges OUTTREK-varer, men sælger ikke i øvrigt uden for Danmark. Netsalg, hvor varerne sendes direkte til kunden, udgør ca. 5 % af omsætningen, mens netsalg, hvor kunden selv afhenter varen hos T. Hansen, udgør 25 % af ordrene. Han har ikke tal på antallet af søgninger på OUTTREK på hjemmesiden. T. Hansen sælger normalt ca. 40-50.000 cykler om året og forventer at sælge ca. 60.000 cykler i 2020, som har været et særligt godt år. På det danske cykelmarked er T. Hansen næststørst. Han kan ikke sætte nøjagtige tal på, hvor stort cykelmarkedet er i Danmark, men han har hørt, at der sælges omkring 300.000 cykler årligt.

T. Hansens kataloger omdeles månedligt til de danske husstande. Der er uddelt ca. 200 mio. kataloger siden 2010. I 2010 blev der uddelt 1,8 mio. kataloger pr. måned, og i dag uddeles der 1,5 mio. pr. måned. Der laves et hovedkatalog en gang om måneden, der indeholder tilbud på alle T. Hansens varer, herunder cykler, reservedele, tilbehør osv., og i december måned uddeles derudover et julekatalog. OUTTREK-varerne har indgået kontinuerligt i T. Hansens kataloger fra 2010 og frem. Der er altid cykler og tilbehør hertil med i katalogerne. T. Hansen trykker årligt 30-40.000 eksemplarer af cykelkataloger.

T. Hansen bruger ca. 10 mio. kr. om året på TV-reklamer. I perioden 2013-2018 har der herunder været vist reklamer for OUTTREK-varer, bl.a. med skuespilleren Nicolas Bro. I TV-reklamen fra 2013 havde Nicolas Bro en cykeltrøje med OUTTREK-mærket på.

Listerne over T. Hansen-varer fra perioden 2010-2013 er ikke lagerlister men omsætningsstatistikker, der bl.a. vedrører OUTTREK-varer. Hvis der står angivet OUTTREK ud for en vare på listerne, er der tale om en OUTTREK-vare, som der har været den angivne omsætning på i perioden, også selvom varen ikke har været markedsført i et katalog fra den pågældende periode.

OUTTREK-mærket blev valgt, da T. Hansen skulle bruge et tegn til udendørsprodukter og udendørsaktiviteter, og som kunne bruges bredt på produktpaletten. Han var med til at få ideen til OUTTREK. Ordet "trek", som betyder at gå på terræn, og ordet "out", som betegner, at noget er outdoor, blev sammensat til OUTTREK. Tegnet TREK indgik overhovedet ikke i overvejelserne, da T. Hansen fandt på OUTTREK-mærket. T. Hansen har ikke modtaget kritiske bemærkninger fra forhandlere eller forbrugere vedrørende brugen af ordet "trek", og der har ikke været nogen form for forvekslinger. "Trekking bikes" og "trekking cykler" er efter hans opfattelse almindeligt brugte udtryk verden over og også i Danmark, herunder på mange hjemmesider. Han husker ikke, om han

kendte til TREK-varemærket i 2009. Han cykler ikke selv. Han har set Tour de France gennem tiden, herunder da Lance Armstrong deltog.

Det var en anden ansat hos T. Hansen, Joan Johansen, der havde kontakten med Budde Schou A/S om varemærkeregistringen. T. Hansen har registreret mange EU-varemærker og benytter generelt sådan registrering som følge af virksomhedens størrelse og for at fremtidssikre sig. T. Hansen trak ansøgningen om EU-registrering af OUTTREK og EU-registreringen af OUTTREK TECHNOLOGY tilbage, fordi T. Hansens OUTTREK-varer ikke sælges på andre markeder i EU, og da T. Hansen ville ikke bruge ressourcerne på en EU-indsigelsessag.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for Sø- og Handelsretten.

Trek har som et nyt anbringende yderligere anført, at varemærkeloven ikke finder anvendelse på spørgsmålet om håndhævelse af Treks EU-varemærker, hvis rækkevidde alene skal afgøres efter EU-varemærkeforordningen. Artikel 61 i EU-varemærkeforordningen om passivitet finder ikke anvendelse, når det yngre varemærke ikke er et registreret EU-varemærke, men alene er et varemærke, som er etableret ved brug i henhold til den mulighed, som national dansk ret giver herfor. Varemærkelovens § 10 b, stk. 2, (tidligere § 9) kan ikke finde anvendelse som en udfyldende national bestemmelse, der betyder, at passivitet over for yngre varemærker, der alene er etableret ved brug, kan medføre, at EU-varemærkerettighedshaveren ikke kan påberåbe sig sine rettigheder efter EU-varemærkeforordningen. Det følger således af EU-Domstolens dom i sag C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik, mod Anheuser-Busch Inc*, præmis 37 og 54-58, at EU-varemærkedirektivets artikel 9, som til dels svarer til varemærkelovens 10 b, og fuldt ud til den tidligere varemærkelovs § 8, at passivitet i den i EU-varemærkedirektivet anvendte forstand er et EU-retligt begreb, som skal fortolkes ensartet i hele EU. Det fremgår endvidere af dommen, at den blotte brug af varemærket (uden registrering) ikke kan medføre, at en andens manglende reaktion heroverfor udgør passivitet efter EU-varemærkedirektivet. Hvis en dansk domstol i henhold til den nationale danske regel i varemærkelovens § 10 b, stk. 2, (tidligere § 9) finder, at passivitet over for et yngre varemærke, der kun er stiftet ved brug, kan medføre, at indehaveren af EU-varemærker ikke kan påberåbe sig sin varemærkeret, vil det være i strid med EU-retten.

T. Hansen har heroverfor anført, at det juridiske grundlag, som anbringendet om passivitet skal afgøres efter, er varemærkelovens § 10 b, stk. 2, (tidligere § 9). Som anført i forarbejderne til den tidligere bestemmelse i § 9 og forarbejderne til den nugældende § 10 b, er EU-varemærkedirektivets artikel 9 ikke til hinder for, at der ud over den i EU-varemærkedirektivet indeholdte passivitetsre-

gel, tillige kan anvendes en national passivitetsregel som den tidligere gældende bestemmelse i varemærkelovens § 9 og videreførelsen af denne i den nugældende § 10 b, stk. 2, hvilket også er antaget i litteraturen og i retspraksis. Dommen i sag C-482/09 angår ikke tilladeligheden af en sådan regel. T. Hansen kan følgende påberåbe sig den nationale danske passivitetsregel, hvorefter indehavere af registrerede EU-varemærker og registrerede danske varemærker ved passivitet kan fortabe adgangen til at gøre indsigelse mod et yngre dansk varemærkemærke, som er etableret ved brug.

Retsgrundlaget

Varemærkeloven

Varemærkeloven, som senest ændret ved lov nr. 1533 af 18. december 2018, indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

”§ 10 b. Indehaveren af en ældre rettighed, hvortil der er knyttet en ret til at forbyde brugen eller registreringen af et varemærke, som i 5 på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre registreret varemærke, har ikke længere under henvisning til den ældre rettighed ret til at begære dette yngre varemærke ugyldigt for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om det yngre varemærke er indgivet i ond tro.

Stk. 2. En yngre ret til et varemærke kan også bestå ved siden af en ældre ret, hvortil der er knyttet en ret til at forbyde brugen af varemærket, hvis indehaveren af den ældre ret ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt for at hindre brugen af det yngre varemærke. Findes det rimeligt, kan det ved dom bestemmes, at et af kendetegnene eller begge kun må anvendes på en særlig måde, f.eks. i en vis udformning eller med tilføjelse af en stedsangivelse.

Stk. 3. I de tilfælde, som er omfattet af stk. 1 og 2, kan indehaveren af et yngre varemærke ikke modsætte sig brugen af en ældre rettighed, selv om denne rettighed ikke længere kan gøres gældende mod det yngre varemærke.”

Bestemmelsen i § 10 b er indsat ved lov nr. 1533 af 18. december 2018 om ændring af varemærkeloven, som trådte i kraft den 1. januar 2019, jf. lovens § 8.

Af forarbejderne til lov nr. 1522 af 18. december 2018 fremgår, jf. lovforslag nr. 49 af 3. oktober 2018 til forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.), bl.a.:

”ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER

1. Indledning

Formålet med lovforslaget er at modernisere reguleringen af varemærker og harmonisere de nationale varemærkesystemer og EU-varemærkesystemet. Ændringerne skal bl.a. sikre et effektivt og brugervenligt registreringssystem, som er tilpasset brugernes behov og den teknologiske udvikling.

Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, som er en omarbejdet udgave af det hidtidige direktiv herom.

...

Inden for EU findes både de nationale varemærkesystemer og et EU-varemærkesystem. De nationale varemærkesystemer varetages af de nationale varemærkemyndigheder og anvendes primært af de brugere, som har den største interesse på det nationale marked, eventuelt kombineret med et ønske om en beskyttelse i nogle få yderligere lande. EU-varemærkesystemet varetages af Den Europæiske Unions kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO), der udsteder rettigheder, som gælder for hele EU-territoriet baseret på én ansøgning.

...

Den gældende varemærkelov er fra 1991 og har udgangspunkt i Rådets Første Direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, 89/104/EØF med senere ændringer (herefter benævnt varemærkedirektiv 89/104/EØF) og kodificeret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 (herefter benævnt EU-varemærkedirektiv 2008/95/EF (kodifikation)).

EU-varemærkedirektivet fra 2015 vil blive gennemført ved en ændringslov, der er tekstnær i forhold til direktivet, således at direktivets terminologi og ordlyd i videst muligt omfang bevares med henblik på at reducere risikoen for fortolkningstvivil. Lovforslaget omfatter lige som direktivet også kendetegn, der i dag er omfattet af fællesmærkeloven, hvorfor fællesmærkeloven foreslås ophævet som selvstændig lov. Lovforslaget omfatter også ændringer, der ikke er en direkte følge af direktivet, men afspejler øvrige ønsker om optimering af varemærkelovgivningen.

...

Reglerne om kolliderende ældre rettigheder bliver med lovforslaget justeret, således at disse i højere grad afspejler praksis ved EU-Domstolen og hensynene bag varemærkesystemet. Styrelsens undersøgelse og behandling af ansøgninger i relation til ældre rettigheder vil ligeledes bli-

ve justeret, således at denne i højere grad tilpasses den typiske bruger af det danske system.

...

1.1. Lovforslagets baggrund

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (herefter benævnt direktivet), som bliver implementeret ved dette lovforslag, indgår i den europæiske varemærkereform. Reformen omfatter endvidere Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015, hvorved bl.a. Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-waremærker blev ændret, og en ny gebyrstruktur ved Den Europæiske Unions kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) blev indført. Forordningen er nu kodificeret i forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-waremærker (herefter benævnt EU-waremærkeforordningen).

Baggrunden for disse ændringer er, at Rådet i 2007 anmodede Europa-Kommissionen om en vurdering af EU-waremærkesystemet og samspillet med de nationale myndigheder. I den forbindelse udarbejdede Max Planck Instituttet en rapport på baggrund af analyser.

I foråret 2013 fremsatte Europa-Kommissionen forslag til en revision af EU-waremærkeforordningen, som oprindeligt er fra 1994, og et forslag til et omarbejdet/nyt direktiv om varemærker, som oprindeligt er fra 1988.

Baggrunden for de foreslåede ændringer fremgår bl.a. af præambelbetragtning nr. 6 i direktivet. Det nævnes her, at Europa-Kommissionen i 2011 konkluderede, at det »for at leve op til stadig stærkere krav fra de berørte parters side om hurtigere, bedre og mere strømlinede varemærkeregistreringssystemer, som også er mere konsistente, brugervenlige, offentligt tilgængelige og teknisk up-to-date, er nødvendigt at modernisere varemærkesystemet i hele Unionen samt at tilpasse det til internet-tidsalderen.«

Af præambelbetragtninger nr. 8 og 9 fremgår, at det er nødvendigt at udvide tilnærmelsen af materielle regler og procedureregler indbyrdes og i forhold til EU-waremærkesystemet for at opfylde målet om at fremme og skabe et velfungerende indre marked og for at lette erhvervelse og beskyttelse af varemærker i Unionen til gavn for europæiske virksomheders, navnlig små og mellemstore virksomheders, vækst og konkurrenceevne.

...

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

...

Til § 10 b

Den foreslåede nyaffattelse af § 10 b vedrører fortabelse af retten til at anmode om ugyldiggørelse på grund af passivitet. Forholdet er i dag reguleret i varemærkelovens §§ 8-10.

Det foreslås i stk. 1, at indehaveren af en ældre rettighed, hvortil der er knyttet en ret til at forbyde brugen eller registreringen af et varemærke, som i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre registreret varemærke, ikke længere har ret til under henvisning til den ældre rettighed at begære dette yngre varemærke ugyldigt for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om det yngre varemærke er indgivet i ond tro.

Bestemmelsen, der gennemfører direktivets artikel 9, stk. 1, er en delvis videreførelse af den gældende varemærkelovs § 8.

Den foreslåede bestemmelse fastslår således, at i det omfang en indehaver af en ældre rettighed har været bekendt med og tålt brugen af et yngre registreret varemærke i fem år, kan indehaveren af den ældre ret ikke længere begære den yngre varemærkeregistrering erklæret for ugyldig. Som undtagelse hertil gælder dog som hidtil, at det yngre varemærke fortsat kan erklæres ugyldigt, hvis ansøgningen blev indgivet i ond tro.

Det foreslås i stk. 2, at en yngre ret til et varemærke også kan bestå ved siden af en ældre ret, hvortil der er knyttet en ret til at forbyde brugen af varemærket, hvis indehaveren af den ældre ret ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt for at hindre brugen af det yngre varemærke. Findes det rimeligt, kan det ved dom bestemmes, at et af kendetegnene eller begge kun må anvendes på en særlig måde, for eksempel i en vis udformning eller med tilføjelse af en stedsangivelse.

Bestemmelsen er en delvis videreførelse af den gældende varemærkelovs §§ 9 og 10, stk. 2.

Den gældende varemærkelovs § 9 fastslår, at en yngre ret til et varemærke kan bestå ved siden af en ældre ret til et dermed forveksleligt varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt for at hindre brugen af det yngre varemærke. Den gældende varemærkelovs § 10, stk. 2, fastslår, at det, når der er indtrådt passivitet, og det i øvrigt findes rimeligt, kan bestemmes, at et af varemærkerne eller begge kun må anvendes på en særlig måde, for eksempel i en vis udformning eller med tilføjelse af en stedsangivelse.

Patent- og Varemærkestyrelsen blev ved lov nr. 1201 af 27. december 1996 om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven tillagt kompetence til at træffe afgørelse om administrativ ophævelse i forhold til samtlige de gyldighedsbetingelser, der fremgår af den gældende vare-

mærkelovs § 28, herunder under hensyn til passivitetsreglerne i den gældende varemærkelovs §§ 8 og 9.

Det fremgår ikke eksplicit af den gældende varemærkelovs § 10, stk. 2, om det alene er domstolene eller tillige Patent- og Varemærkestyrelsen, der i forbindelse med en afgørelse om passivitet kan træffe bestemmelse om, at et varemærke kun må anvendes på en særlig måde. For at tydeliggøre, at det alene tilkommer domstolene at fastsætte de nævnte bestemmelser om mærkernes anvendelse, er det i stk. 2 tilføjet, at sådanne bestemmelser fastsættes ved dom. På særlig måde kan eksempelvis være i en vis udformning eller med tilføjelse af en stedsangivelse.

Adgangen til at fastsætte bestemmelser om varemærkets anvendelse er ikke til stede, når forslagets § 10 b, stk. 1, finder anvendelse alene. Således fastsætter direktivets artikel 9 en brugsret for det yngre varemærke, når betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, og der er i direktivet ikke åbnet op for, at denne brugsret kan være betinget af, at varemærket anvendes på en særlig måde.

Det foreslås i stk. 3, at i de tilfælde, som er omfattet af stk. 1 og 2, kan indehaveren af et yngre varemærke ikke modsætte sig brugen af en ældre rettighed, selv om denne rettighed ikke længere kan gøres gældende mod det yngre varemærke.

Bestemmelsen, der gennemfører direktivets artikel 9, stk. 3, er en videreførelse af den gældende varemærkelovs § 10, stk. 1.

Bestemmelsen fastsætter således, at indehaveren af det yngre varemærke ikke kan forbyde brugen af det ældre varemærke, heller ikke selvom indehaveren af det ældre varemærke er afskåret fra at gøre sin ret gældende over for denne efter stk. 1 eller 2."

Som anført i lovforslaget erstattede § 10 b passivitetsreglerne i den tidligere gældende varemærkelovs §§ 8 -10, som blev indført ved lov nr. 341 af 6. juni 1991 om varemærker. Bestemmelserne lød:

"§ 8

En yngre ret til et registreret varemærke kan bestå ved siden af en ældre ret til et dermed forveksleligt varemærke, hvis ansøgningen er indgivet i god tro og indehaveren af den ældre ret har været bekendt med og tålt brugen her i landet af den yngre ret i 5 på hinanden følgende år. § 9

En yngre ret til et varemærke kan også bestå ved siden af en ældre ret til et dermed forveksleligt varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt til at hindre brugen af det yngre varemærke.

§ 9

En yngre ret til et varemærke kan også bestå ved siden af en ældre ret til et dermed forveksleligt varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt til at hindre brugen af det yngre varemærke.

§ 10

I de i §§ 8 og 9 omhandlede tilfælde kan indehaveren af et yngre varemærke ikke forbyde brugen af et ældre varemærke, selv om indehaveren af det ældre varemærke ikke længere kan gøre sin ret gældende mod det yngre varemærke.

Stk. 2. I de i § 9 omhandlede tilfælde kan det, hvis det findes rimeligt, bestemmes, at et af varemærkerne eller begge kun må anvendes på en særlig måde, for eksempel i en vis udformning eller med tilføjelse af en stedsangivelse."

Af forarbejderne til varemærkeloven fra 1991, jf. lovforslag nr. 83 af 23. januar 1991 om forslag til Varemærkelov, fremgår bl.a.:

"ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER

1. Indledning.

Lovforslaget tager sigte på at gennemføre 1. EF-direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (89/104/EØF). Direktivet er optaget som bilag til lovforslaget. Selv om den gældende varemærkelov, som trådte i kraft i 1960, i det store og hele har fungeret tilfredsstillende, er det fundet rigtigt samtidig at gennemføre en modernisering af varemærkeloven, især med det formål at forenkle sagsbehandlingen. Endvidere vil lovforslaget give mulighed for, at Danmark ratificerer Protokollen til Madrid-Arrangementet og det eksisterende Madrid-Arrangement om international registrering af varemærker.

Om lovforslagets nærmere indhold henvises til pkt. 3 og til bemærkningerne til forslagens enkelte bestemmelser.

2. Direktivet.

Formålet med direktivet er at tilnærme medlemsstaternes varemærkelovgivning indbyrdes, således at de forskelligheder, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet, mindskes. Det er i den forbindelse af afgørende betydning, at det sikres, at registrerede varemærker for fremtiden nyder samme beskyttelse i alle medlemsstaterne.

Direktivet indeholder bl.a. bestemmelser om retsvirkninger ved undladdelse af at tage et registreret varemærke i brug, rettighedsfortabelse på

grund af passivitet, varemærkers form, registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, herunder manglende særpræg og kollision med ældre rettigheder samt om de rettigheder, der er knyttet til varemærket.

Direktivet skal ses i sammenhæng med forslaget til Forordning om EF-varemærker, som endnu ikke er vedtaget, men som forventes vedtaget inden etableringen af det indre marked fra 1. januar 1993.

...

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser:

...

Til § 8.

Bestemmelsen svarer til den gældende lovs § 8. Den er dog ændret for at opfylde direktivets artikel 9, således at den gældende 5-årsperiode, der regnes fra registreringsdagen, er ændret til "fem på hinanden følgende år". Den sidstnævnte 5-årsperiode behøver således ikke at begynde på registreringsdagen, men kan lige såvel begynde på et senere tidspunkt. For at det yngre registrerede varemærke skal kunne sameksistere med den ældre ret, skal det yngre have være brugt kontinuerligt.

Endvidere adskiller forslaget sig fra den gældende lovs § 8 ved, at den ældre rettighedsindehavers subjektive forhold får afgørende betydning, idet denne skal være bekendt med og have tålt brugen af den yngre ret som forudsætning for, at den yngre ret kan sameksistere med den ældre.

Til § 9.

Bestemmelsen svarer til den gældende lovs § 9, nr. 1.

Det fremgår af bemærkningerne til Rådsprotokollen, at direktivets artikel 9 ikke er til hinder for, at der findes yderligere passivitetsregler i medlemslandene, og det er på denne baggrund fundet formålstjenligt at bibeholde den nuværende lovs § 9, nr. 1, som en fortsættelse af dansk rets almindelige regler om passivitet.

Medens § 8 giver mærkeindehaveren en sikkerhed for, at han kan beholde sin registrering, hvis mærket har været brugt i 5 år - med forbehold af, at den ældre indehaver har været bekendt med og tålt denne brug - giver § 9 under visse betingelser indehaveren af et yngre mærke en yderligere mulighed for at bevare varemærkeretten.

Bestemmelsen omfatter både registrerede og ikke-registrerede varemærker.

Den nuværende lovs § 9, nr. 2, er ikke medtaget i lovforslaget, idet særlige bestemmelser om beskyttelse af lokale rettigheder ikke vil være forenelige med den kommende internationalisering af varemærkeretten.

Til § 10.

Stk. 1 er udformet i overensstemmelse med direktivets artikel 9, stk. 3. Indholdet af bestemmelsen antages at være gældende dansk ret.

Stk. 2 er en ændring af den gældende lovs § 10 ved alene at henvise til § 9. Hvis den, som i den gældende lov tillige henviste til § 8, ville dette stride mod direktivets artikel 9, stk. 1. Bestemmelsen i denne artikel fastslår bl.a. en brugsret for det yngre mærke og indeholder ingen hjemmel til, at denne brugsret kan begrænses til brug på en særlig angivet måde som f.eks. med en særlig skrift. De i §§ 8 og 9 omhandlede tvister må som hidtil finde deres afgørelse ved domstolene.”

Der er ikke i retspraksis taget stilling til, om den nationale danske passivitetsregel i den dagældende varemærkelov § 9 (nu § 10 b, stk. 2) er i overensstemmelse med EU-varemærkeforordningen og EU-varemærkedirektivet, herunder særligt EU-varemærkedirektivets artikel 9 og den fortolkning, som EU-Domstolen har foretaget af artikel 9, stk. 1, i det oprindelige EU-varemærkedirektiv (89/104/EØF) i den nedennævnte sag C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik, mod Anheuser-Busch Inc.*

EU-retten

Lov nr. 1533 af 18. december 2018 om ændring af varemærkeloven gennemfører som nævnt i forarbejderne til loven Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, som er en omarbejdet udgave af det hidtidige direktiv herom (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, som erstattede Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker med senere ændringer).

I præamblen til det nye EU-varemærkedirektiv (direktiv 2015/2436) hedder det bl.a.:

- ”(1) Der bør foretages en række ændringer af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF³. Direktivet bør af klarhedshensyn omarbejdes.
- (2) Direktiv 2008/95/EF har harmoniseret centrale bestemmelser i den materielle varemærkelovgivning, som på tidspunktet for vedtagelsen blev anset for på den mest direkte måde at påvirke det indre

markeds funktionsmåde ved at hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser i Unionen.

- (3) Varemærkebeskyttelsen i medlemsstaterne fungerer parallelt med den beskyttelse, der findes på EU-plan gennem EU-varemærker, som har ensartet karakter og er gyldige i hele Unionen som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009⁴. Sameksistensen og afbalancering af varemærkesystemer på nationalt plan og EU-plan er i realiteten en hjørnesteen i Unionens tilgang til beskyttelsen af den intellektuelle ejendomsret.
 - (4) I forlængelse af Kommissionens meddelelse af 16. juli 2008 om en europæisk strategi for industriel ejendomsret har Kommissionen gennemført en omfattende evaluering af, hvordan varemærkesystemet fungerer i Europa som helhed, på EU-plan og på nationalt plan samt de indbyrdes forbindelser mellem disse.
 - (5) I sine konklusioner af 25. maj 2010 vedrørende den kommende revision af varemærkeordningen i Den Europæiske Union opfordrede Rådet Kommissionen til at forelægge forslag til revision af forordning (EF) nr. 207/2009 og direktiv 2008/95/EF. Revisionen af nævnte direktiv bør omfatte foranstaltninger til at opnå større overensstemmelse med forordning (EF) nr. 207/2009, hvilket således vil reducere antallet af divergerende områder i varemærkesystemet i Europa som helhed, idet national varemærkebeskyttelse samtidig bevares som en attraktiv mulighed for ansøgere. I denne sammenhæng bør komplementariteten mellem EU-varemærkesystemet og de nationale varemærkesystemer sikres.
- ...
- (8) For at opfylde målet om at fremme og skabe et velfungerende indre marked og for at lette erhvervelse og beskyttelse af varemærker i Unionen til gavn for europæiske virksomheders, navnlig små og mellemstore virksomheders, vækst og konkurrenceevne er det nødvendigt at gå ud over den begrænsede indbyrdes tilnærmelse, som blev opnået på grundlag af direktiv 2008/95/EF, og udvide den indbyrdes tilnærmelse til andre aspekter af den materielle varemærkeret, der gælder for varemærker, som er beskyttet ved registrering i henhold til forordning (EF) nr. 207/2009.
 - (9) For at gøre det nemmere at opnå og administrere registrering af varemærker i hele Unionen er det vigtigt ikke blot at tilnærme de materielle retsregler, men også procedurereglerne. Derfor bør de vigtigste procedureregler for registrering af varemærker i medlemsstaterne og i EU-varemærkesystemet tilpasses hinanden. Hvad angår procedurer i henhold til national ret, er det tilstrækkeligt at fastlægge de generelle principper, hvormed det overlades til medlemsstaterne at fastsætte nærmere regler.

- (10) Det er af afgørende betydning at sikre, at registrerede varemærker nyder samme beskyttelse under alle medlemsstaternes retssystemer. I tråd med den omfattende beskyttelse, der ydes til velkendte EU-varemærker i Unionen, bør der også på nationalt plan gives omfattende beskyttelse til alle registrerede velkendte varemærker i den pågældende medlemsstat.
- (11) Dette direktiv bør ikke gribe ind i medlemsstaternes fortsatte mulighed for at beskytte de ved brug erhvervede varemærker, men kun indeholde bestemmelser om disse varemærker, for så vidt angår deres forhold til de ved registrering erhvervede varemærker.
- (12) Virkeliggørelsen af målene for denne indbyrdes tilnærmelse af lovgivning forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princip pet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater.
- ...
- (14) Hindringer for registrering eller ugyldighedsgrunde, for så vidt angår selve varemærket, herunder at det mangler det fornødne særpræg, eller for så vidt angår konflikter mellem varemærket og ældre rettigheder, bør desuden angives på udtømmende vis, også selv om visse af disse grunde blot nævnes som en mulighed for medlemsstaterne, der således kan bevare eller medtage dem i deres lovgivning.
- ...
- (17) For at opnå retssikkerhed og fuld overensstemmelse med prioritetsprincippet, i henhold til hvilket et registreret ældre varemærke har forrang for senere registrerede varemærker, er det nødvendigt at fastsætte, at håndhævelsen af rettigheder, der er knyttet til varemærket, ikke bør berøre indehaverrettigheder, der er erhvervet inden varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato. En sådan tilgang er i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder af 15. april 1994 (»TRIPS-aftalen«).
- ...
- (29) Det er af hensyn til retssikkerheden vigtigt at fastsætte, uden at præjudicere indehaveren af et ældre varemærkes interesser, at indehaveren af et ældre varemærke ikke længere kan anmode om, at et varemærke, der er yngre end dennes varemærke, erklæres ugyldigt, eller modsætte sig anvendelsen af dette varemærke, hvis den pågældende indehaver bevidst i en længere periode har tålt, at dette anvendes, medmindre der er ansøgt om registrering af det yngre varemærke i ond tro.

- (30) For at opnå retssikkerhed og beskytte lovligt erhvervede varemærkerettigheder er det hensigtsmæssigt og nødvendigt— med forbehold af princippet om, at det yngre varemærke ikke kan håndhæves over for det ældre varemærke— at fastsætte, at indehavere af ældre varemærker ikke bør have ret til at opnå afslag på eller ugyldiggørelse af eller modsætte sig anvendelsen af et yngre mærke, hvis dette yngre varemærke er erhvervet på et tidspunkt, hvor det ældre varemærke kunne erklæres ugyldigt eller fortabes, f.eks. fordi det endnu ikke havde opnået særpræg gennem indarbejdelse, eller hvis det ældre varemærke ikke ville kunne håndhæves mod det yngre varemærke, fordi de nødvendige betingelser ikke var til stede, f.eks. når det ældre varemærke endnu ikke er velkendt.”

Direktivet indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

”

Artikel 5

Relative hindringer for registrering eller ugyldighedsgrunde

...

4. En medlemsstat kan fastsætte bestemmelse om, at et varemærke ikke kan registreres eller, hvis registreret, kan erklæres ugyldigt, hvis og i det omfang:

- a) der er erhvervet rettigheder til et ikkeregistreret varemærke eller til et andet i erhvervsmæssigt øjemed anvendt tegn før datoen for ansøgning om registrering af det yngre varemærke eller datoen for den prioritet, der gøres gældende til støtte for ansøgningen om registrering af det yngre varemærke, og der til det ikkeregistrerede varemærke eller til det andet tegn er knyttet en ret for indehaveren til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke 31

- b) ...

...

Artikel 9

Fortabelse af retten til at anmode om ugyldiggørelse på grund af passivitet

1. En indehaver af et af de i artikel 5, stk. 2, eller artikel 5, stk. 3, litra a), omhandlede ældre varemærker, som i en medlemsstat i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre varemærke, der er registreret i denne medlemsstat, har ikke længere under henvisning til det ældre varemærke ret til at begære dette yngre varemærke ugyldigt for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre va-

remærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om det yngre varemærke er indgivet i ond tro.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at nærværende artikels stk. 1 skal finde anvendelse på indehaveren af enhver anden i artikel 5, stk. 4, litra a) eller b), omhandlet ældre rettighed.

3. I de i stk. 1 eller 2 omhandlede tilfælde kan indehaveren af et yngre registreret varemærke ikke modsætte sig brugen af en ældre rettighed, selv om denne rettighed ikke længere kan gøres gældende mod det yngre varemærke.”

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14. juni 2017 om EU-varemærker (kodifikation) (2017/1001) konsoliderer og omnummererer en række bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 med senere ændringer. Forordningen indeholder bl.a. følgende betragtninger (noter udeladt):

”(2) Rådets forordning (EF) nr. 40/94 (4), som i 2009 blev kodificeret som forordning (EF) nr. 207/2009, skabte et varemærkebeskyttelses-system, som er specifikt for Unionen, og som indeholder bestemmelser om beskyttelse af varemærker på EU-plan, parallelt med beskyttelsen af varemærker i de enkelte medlemsstater i overensstemmelse med de nationale varemærkesystemer, som er harmoniseret ved Rådets direktiv 89/104/EØF (5), som blev kodificeret som Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF (6).

...

(4) For at forfølge Unionens ovennævnte mål forekommer det påkrævet at fastsætte en unionsordning for varemærker, som giver virksomhederne ret til efter én og samme fremgangsmåde at opnå EU-varemærker, som nyder ensartet beskyttelse og har retsvirkning på hele Unionens område. Det hermed udtrykte princip om EU-varemærkets enhedskarakter bør gælde, medmindre andet fastsættes i denne forordning.

...

(7) Unionens varemærkereglere træder imidlertid ikke i stedet for medlemsstaternes lovgivning om varemærker. Det forekommer ikke rimeligt at pålægge virksomhederne at registrere deres varemærker som EU-varemærker.

(8) Nationale varemærker er stadig nødvendige for de virksomheder, som ikke ønsker at beskytte deres varemærker på EU-plan, eller som ikke er i stand til at opnå EU-dækkende beskyttelse, selv om der ikke er problemer vedrørende den nationale beskyttelse. Det bør overlades til den enkelte, der søger om varemærkebeskyttelse, at beslutte, om der kun søges beskyttelse af et nationalt varemærke

i en eller flere medlemsstater eller kun af et EU-varemærke eller af begge dele.

- (9) Retten til EU-varemærket kan kun stiftes ved registrering, og en sådan registrering nægtes navnlig, hvis varemærket mangler fornødent særpræg, hvis det er ulovligt, eller hvis ældre rettigheder er til hinder derfor.

...

- (12) For at opnå retssikkerhed og fuld overensstemmelse med prioritetsprincippet, i henhold til hvilket et registreret ældre varemærke har forrang for senere registrerede varemærker, er det nødvendigt at fastsætte, at håndhævelsen af rettigheder, der er knyttet til et EU-varemærke, ikke bør berøre indehaverrettigheder, der er erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato. Dette er i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder af 15. april 1994."

Forordningen indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

"

Artikel 1

EU-varemærke

1. Varemærker for varer og tjenesteydelser, der registreres i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, benævnes i det følgende »EU-varemærker«.
2. EU-varemærker har enhedskarakter. De har samme retsvirkninger overalt inden for Unionen: Et varemærke kan kun registreres, overdrages, opgives, erklæres for bortfaldet eller ugyldigt, og brugen deraf kun forbydes med virkning for hele Unionen. Dette princip gælder, medmindre andet fastsættes i denne forordning.

...

Artikel 61

Rettighedsfortabelse på grund af passivitet

1. Hvis indehaveren af et EU-varemærke i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre EU-varemærke i Unionen, kan den pågældende indehaver ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om registrering af det yngre EU-varemærke er indgivet i ond tro.

2. Hvis indehaveren af et af de i artikel 8, stk. 2, omhandlede ældre nationale varemærker eller af et andet ældre tegn omhandlet i artikel 8, stk. 4, i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre EU-varemærke i den medlemsstat, hvor det ældre varemærke eller det ældre tegn er beskyttet, kan den pågældende indehaver ikke under henvisning til det ældre varemærke eller det ældre tegn kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om registrering af det yngre EU-varemærke er indgivet i ond tro.

3. I de i stk. 1 eller 2 omhandlede tilfælde kan indehaveren af et yngre EU-varemærke ikke modsætte sig brugen af en ældre rettighed, selv om denne rettighed ikke længere kan gøres gældende mod det yngre EU-varemærke.”

I EU-Domstolens dom af 22. september 2011 om præjudiciel afgørelse i C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik, mod Anheuser-Busch Inc.* hedder det bl.a.:

”1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 9, 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).

2 Anmodningen er blevet indgivet under en sag mellem *Budějovický Budvar, národní podnik* (herefter »Budvar«), et bryggeri med hjemsted i byen Ceske Budovice (Den Tjekkiske Republik), mod *Anheuser-Busch Inc.* (herefter »Anheuser-Busch«), et bryggeri med hjemsted i Saint Louis (De Forenede Stater), vedrørende varemærket *Budweiser*, som de begge har været indehavere af i Det Forenede Kongerige siden den 19. maj 2000.

...

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål, litra a) og b)

27 Med det første spørgsmål, litra a) og b), spørger den forelæggende ret nærmere bestemt, om »at tåle« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 er et EU-retligt begreb, og i bekræftende fald, om varemærkeindehavere da i henhold til denne bestemmelse kan hævdes at have tålt en andens lange og veletablerede, redelige brug af et varemærke, som er identisk med varemærkeindehaverens, når sidstnævnte længe har kendt til brugen, men har været ude af stand til at forhindre den.

28 Det skal indledningsvis bemærkes, at artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 ikke indeholder nogen definition af begrebet »at tåle«, og at det heller ikke er defineret i andre af direktivets artikler. Direktivet indeholder

heller ikke nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret for så vidt angår dette begreb.

- 29 I henhold til Domstolens praksis følger det såvel af kravene om en ensartet anvendelse af EU-retten som af lighedsprincippet, at en bestemmelse i EU-retten, som ikke indeholder nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret med henblik på at fastlægge dens betydning og rækkevidde, normalt skal undergives en selvstændig og ensartet fortolkning i hele Den Europæiske Union, som skal søges under hensyntagen til bestemmelsens kontekst og formålet med den pågældende ordning (jf. bl.a. dom af 18.1.1984, sag 327/82, Ekro, Sml. s. 107, præmis 11, af 19.9.2000, sag C-287/98, Linster, Sml. I, s. 6917, præmis 43, og af 21.10.2010, sag C-467/08, Padwan, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 32).
- 30 Selv om det i tredje betragtning til direktiv 89/104 anføres, at »det [...] for tiden ikke [forekommer] nødvendigt at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker«, indeholder direktivet dog en harmonisering af de centrale materielle regler på området, nemlig, ifølge den samme betragtning, af reglerne vedrørende de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion, og denne betragtning udelukker ikke, at harmoniseringen vedrørende disse regler er fuldstændig (dom af 16.7.1998, sag C-355/96, Silhouette International Schmied, Sml. I, s. 4799, præmis 23, og af 11.3.2003, sag C-40/01, Ansul, Sml. I, s. 2439, præmis 27).
- 31 Det angives desuden i syvende betragtning til direktiv 89/104, at »virkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen [af medlemsstaternes lovgivninger], forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater«. I niende betragtning til direktivet foreskrives det, at »for at lette den frie omsætning af varer og den frie udveksling af tjenesteydelser er det af afgørende betydning at sikre, at registrerede varemærker for fremtiden nyder samme beskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener«. I 11. betragtning til nævnte direktiv foreskrives endelig, at »det [...] af hensyn til retssikkerheden, og uden at indehaveren af et ældre mærkes interesser derved i urimelig grad skades, [er] vigtigt at fastsætte en bestemmelse om, at indehaveren af et ældre mærke ikke længere kan anmode om, at et mærke, der er yngre end hans, kendes ugyldigt, eller modsætte sig anvendelsen af dette mærke, hvis han bevidst i en længere periode har tålt, at dette anvendes, medmindre det yngre mærke er blevet anmeldt i ond tro«.
- 32 Domstolen har med henvisning til betragtningerne til direktiv 89/104 fastslået, at der med dets artikel 5-7 er foretaget en fuldstændig harmonisering af reglerne om de rettigheder, der er knyttet til varemærket, og de fastlægger således de rettigheder, der tilkommer indehavere af varemærker i Unionen (jf. Silhouette International Schmied-dommen, præmis 25, dom af 20.11.2001, forenede sager C-414/99 – C-416/99, Zino Davidoff og Levi Strauss, Sml. I, s. 8691, præmis 39, og af 3.6.2010, sag C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 27).

- 33 Det kan ligeledes på baggrund af disse betragtninger konstateres, at artikel 9 i direktiv 89/104 indebærer en fuldstændig harmonisering af betingelserne for, hvornår indehaveren af et tidligere registreret varemærke inden for rammerne af rettighedsfortabelse på grund af passivitet kan bevare retten til dette varemærke, når indehaveren af et ældre identisk varemærke indgiver en begæring om, at det yngre varemærke erklæres ugyldigt eller gør indsigelse mod brugen heraf.
- 34 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det i henhold til Domstolens praksis fremgår af bestemmelserne i direktiv 89/104 og navnlig af artikel 9, at direktivet har til formål at foretage en afvejning mellem på den ene side varemærkeindehaverens interesse i at sikre varemærkets væsentligste funktion og på den anden side andre erhvervsdrivendes interesse i at kunne råde over tegn, der kan betegne deres varer og tjenesteydelser (jf. dom af 27.4.2006, sag C-145/05, Levi Strauss, Sml. I, s. 3703, præmis 28 og 29).
- 35 Det skal desuden bemærkes, at begrebet »passivitet« er anvendt på samme måde i artikel 54, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1) som i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104.
- 36 EF-varemærkesystemet er imidlertid et selvstændigt system, der består af en helhed af regler, og som forfølger formål, som er særegne for systemet, og dets anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer (jf. dom af 25.10.2007, sag C-238/06 P, Develey mod KHIM, Sml. I, s. 9375, præmis 65, og af 16.7.2009, forenede sager C-202/08 P og C-208/08 P, American Clothing Associates mod KHIM og KHIM mod American Clothing Associates, Sml. I, s. 6933, præmis 58).
- 37 »Passivitet« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 udgør således et EU-retligt begreb, hvis betydning og rækkevidde skal være ens i samtlige medlemsstater. Det tilkommer derfor Domstolen at give dette begreb en ensartet fortolkning inden for Unionens retsorden.
- ...
- 45 I henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 skal begrebet »at tåle« derfor fortolkes således, at indehaveren af et ældre varemærket ikke kan hævdes at have tålt en tredjemands lange og veletablerede, redelige brug af et varemærke, der er identisk med varemærkeindehaverens, som varemærkeindehaveren længe har kendt til, når han har været ude af stand til at forhindre denne brug.
- 46 Denne fortolkning støttes af såvel baggrunden for og formålet med artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104.
- ...
- 50 På baggrund af det ovenstående skal det første spørgsmål, litra a), besvares med, at »passivitet« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv

89/104 er et EU-retligt begreb, og at indehaveren af et ældre varemærke ikke kan hævdes at have tålt en tredjemands lange og veletablerede, re- delige brug af et yngre varemærke, der er identisk med varemærkein- dehaberens, som varemærkeindehaveren længe har kendt til, når han har været ude af stand til at forhindre denne brug.

Det første spørgsmål, litra c), og det andet spørgsmål

- 51 Med det første spørgsmål, litra c), og det andet spørgsmål, som skal be- handles samlet, spørger den forelæggende ret i det væsentlige, om den frist for rettighedsfortabelse på grund af passivitet, som er foreskrevet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104, kan begynde at løbe, inden indehave- ren af det ældre varemærke har fået sit varemærke registreret, og i be- kræftende fald, hvilke betingelser der i givet fald skal være opfyldt, for at fristen for rettighedsfortabelse begynder at løbe.
- 54 For det første er det en nødvendig betingelse, at varemærket er regi- streret i den berørte medlemsstat, idet der i artikel 9, stk. 1, henvises til et »yngre varemærke, der er registreret«. Fristen for rettighedsfortabel- se på grund af passivitet kan således ikke begynde at løbe blot ved bru- gen af et yngre varemærke, uanset om indehaveren heraf efterfølgende får varemærket registreret.
- 55 Hvad angår registreringen af det yngre varemærke i den berørte med- lemsstat skal det bemærkes, at det i femte betragtning til direktiv 89/104 præciseres, at »medlemsstaterne [fuldt ud] bevarer [...] deres frihed til at fastsætte procedureregler vedrørende registrering, udløb eller ugyld- ighed med hensyn til mærker, der er erhvervet ved registrering; det tilkommer dem f.eks. at fastsætte procedurene for registrering og ugyld- ighedskendelse, at afgøre, om ældre rettigheder skal gøres gældende i forbindelse med registreringsproceduren eller proceduren for ugyldig- hedskendelse eller i begge tilfælde, eller, i tilfælde af at ældre rettighe- der kan gøres gældende i forbindelse med registreringsproceduren, at fastsætte bestemmelser om en indsigelsesprocedure eller en automatisk undersøgelse eller eventuelt begge dele; medlemsstaterne har fortsat mulighed for at fastsætte konsekvenserne af, at et mærkes gyldigheds- periode udløber, eller at det kendes ugyldigt«.
- 56 For det andet skal anmeldelsen af det yngre varemærke være sket i god tro af dets indehaver.
- 57 For det tredje skal indehaveren af det yngre varemærke anvende mær- ket i den medlemsstat, hvor det er registreret.
- 58 Indehaveren af det ældre varemærke skal for det fjerde have kendskab til registreringen af det yngre varemærke og til anvendelsen af dette mærke efter dets registrering.
- 59 Det tilkommer den forelæggende ret at undersøge, om disse fire nød- vendige betingelser for, at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet begynder at løbe, er opfyldt i hovedsagen.

- 60 Efter denne præcisering skal det dernæst tilføjes, at en registrering af det ældre varemærke i den berørte medlemsstat ikke er en nødvendig betingelse for, at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet begynder at løbe.
- 61 Det angives nemlig i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/10, at et »ældre varemærke« er et af de i direktivets »artikel 4, stk. 2, omhandlede«. I henhold til denne bestemmelse kan et varemærke således anses for at være ældre, uden at det er blevet registreret, såfremt det er omhandlet af de i direktivets artikel 4, stk. 2, litra c), og d), omhandlede tilfælde vedrørende »anmeldelser af [...] mærker med forbehold af deres registrering« eller mærker, som er »vitterlig kendt«.
- 62 Følgelig skal det første spørgsmål, litra c), og det andet spørgsmål besvares med, at en registrering af det ældre varemærke i den berørte medlemsstat ikke er en nødvendig betingelse for, at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 begynder at løbe. De nødvendige betingelser for, at fristen for rettighedsfortabelse begynder at løbe, og som det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve, er for det første registrering af det yngre varemærke i den berørte medlemsstat, for det andet, at anmeldelsen af dette varemærke er sket i god tro, for det tredje, at indehaveren af det yngre varemærke har anvendt mærket i den medlemsstat, det er registreret i, og for det fjerde, at indehaveren af det ældre varemærke har haft kendskab til registreringen af det yngre varemærke og til anvendelsen af dette mærke efter dets registrering.”

Landsrettens begrundelse og resultat

Parternes varemærker og markedsføring

Trek påberåber sig i denne sag ud over sit registrerede danske varemærke TREK (ord) i klasse 12: Cykler og cykelstel i Danmark, og sine registrerede EU-varemærker TREK (ord) i klasserne 9, 11, 12, 18, 25, 28, 35 41 og 43 tillige at have en ved brug siden 1996 indarbejdet varemærkeret til ord- og figurmærket TREK som varemærke for cykler, cykeludstyr, cykelbeklædning, herunder cykelsko og hjelme.

Det må efter bevisførelsen også for landsretten lægges til grund, at Trek har markedsført både cykler og cykeludstyr, herunder beklædning, sko og hjelme i Danmark under sit ord- og figurmærke TREK siden 2003. Treks ord- og figurvaremærke må herigennem anses for etableret i Danmark ved brug som kendetegn for de nævnte varer. At beklædningsgenstande, hjelme og sko er co-branded med varemærket BONTRAGER ændrer ikke herpå.

Efter indholdet af varekatalogerne fra T. Hansen, omsætningsstatistikken vedrørende varer markedsført under betegnelsen OUTTREK og Lars Dahls forklaring lægger landsretten til grund, at T. Hansen siden 2010 har brugt betegnelserne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY i en særlig figurlig udformning i Danmark som kendetegn for cykeludstyr, herunder beklædning, sko, tasker

og hjelme. Betegnelserne har ligeledes været anvendt som kendetegn for skiudstyr og motorcykeludstyr, men ikke cykler. Landsretten lægger herefter til grund, hvilket heller ikke ses at være bestridt af Trek, at såvel tegnene OUT-TREK og OUTTREK TECHNOLOGY er beskyttet som ord- og figurmærker i medfør af varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Krænkelsspørgsmålet

Om T. Hansens anbringender om Treks brug af BONTRAGER-varemærket bemærkes i tillæg til det allerede anførte, at T. Hansen ikke har rejst modkrav, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 127, stk. 1, jf. artikel 128, stk. 1, jf. artikel 58, stk. 1, litra a, om, at EU-varemærket TREK skal erklæres for fortabt som følge af manglende brug i de seneste 5 år inden for EU i de klasser, hvori det er registreret (cykelbeklædning mv.). T. Hansen har heller ikke på anden måde nedlagt påstand som nævnt i EU-varemærkeforordningens artikel 127, stk. 3, om EU-varemærkets fortabelse på grund af manglende reel brug på det tidspunkt, hvor krænkelsspørgsmålet blev anlagt.

Ved vurderingen af om der er risiko for forveksling mellem Treks varemærke TREK og T. Hansens varemærker OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, og EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, lægger landsretten i overensstemmelse med det, som Trek har gjort gældende, til grund, at den relevante forbrugergruppe, som Trek henvender sig til, er personer, der kører på cykel som (halv- og helprofessionelle) sportsudøvere eller motionister, der især består af unge og midaldrende mænd, der køber særligt cykeludstyr og/eller -beklædning.

Landsretten tiltræder det af Sø- og Handelsretten anførte om, at det ved forvekslingsbedømmelsen må indgå, at ordet "outtrek", der ikke er identisk med ordet "trek", er et sammensat ord bestående af de to ord "out" og "trek", der begge er beskrivende, og som har en selvstændig betydning hver for sig. Landsretten er ligeledes enig i, at ordet "trek" er et almindeligt anvendt ord ikke blot på engelsk men også på dansk, og at ordet "outtrek" visuelt, fonetisk og for så vidt angår betydning adskiller sig fra ordet "trek".

Landsretten bemærker herudover, at det beslægtede ord "trekking" ifølge de fremlagte udskrifter i både Danmark og Tyskland anvendes som en betegnelse for en bestemt kategori af cykler kaldet "trekking bikes".

I Treks figurmærke TREK og den af T. Hansen anvendte figurative udformning af figurmærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY er der anvendt forskellige skrifttyper. Selvom bogstavet "R" i OUTTREK har en vis figurativ lighed med bogstavet "R" i TREK, giver den forskellige visuelle fremtoning af ordene "outtrek" og "trek", herunder navnlig det meget markante "K", der er be-

nyttet i den figurative udformning af OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY, sidstnævnte mærker et anderledes udtryk end Treks figurmærke.

Herudover bemærkes, at Trek henvender sig til hel- og halvprofessionelle sportsudøvere og motionister, som må antages at have et ikke ubetydeligt mærkekendskab, og at T. Hansen alene sælger varer under mærket OUTTREK i egne butikker og via egen hjemmeside, hvor der sælges en række andre ofte lavt prissatte varer, ligesom varerne kun markedsføres i T-Hansens egne kataloger og TV-reklamer.

På den nævnte baggrund finder landsretten, at der ikke kan antages at være en sådan risiko for forveksling hos den relevante forbrugergruppe, herunder risiko for, at de pågældende forbrugere antager, at der er forbindelse mellem T. Hansens varemærker OUTTREK- og OUTTREK TECHNOLOGY og Treks varemærke TREK, at Trek kan forbyde T. Hansen at gøre brug af sine varemærker ved salg og markedsføring, herunder af cykeludstyr.

Frifindelsen af T. Hansen tiltrædes med denne begrundelse.

Det er herefter uforholdt at tage stilling til, om den nationale danske passivitetsregel i varemærkelovens § 10 b, stk. 2, hvorefter indehavere af ældre registrerede varemærker, herunder EU-varemærker, ved passivitet kan miste adgangen til at gøre indsigelse mod yngre danske varemærker, der er etableret ved brug, er i overensstemmelse med EU-varemærkeforordningen og EU-varemærkedirektivet, herunder særligt EU-varemærkedirektivets artikel 9, og den fortolkning, som EU-Domstolen har foretaget af artikel 9, stk. 1, i det oprindelige EU-varemærkedirektiv (89/104/EF) og i sag C-482/09, Budějovický Budvar, národní podnik, mod Anheuser-Busch Inc.

Efter sagens udfald skal Trek betale sagsomkostninger for landsretten til T. Hansen til dækning af advokat ekskl. moms. Landsretten bemærker, at sagsomkostningerne, jf. Østre Landsrets kendelse gengivet i UfR 2019.3930, i en sag som denne skal fastsættes efter retsplejelovens § 316, som fortolket i lyset af artikel 14 i retshåndhævelsesdirektivet (direktiv 2004/48/EF) og EU-Domstolens afgørelse i sag C-57/15, United Video Properties Inc. Landsretten har imidlertid ikke modtaget oplysninger fra T. Hansen om afholdte og forventede udgifter til advokat vedrørende ankesagen. Landsretten fastsætter derfor sagsomkostningerne i det væsentlige efter de principper, der gælder i andre civile sager. Herefter, og efter det oplyste om sagens værdi og efter ankesagens omfang og forløb fastsættes de sagsomkostninger, som Trek skal betale til T. Hansen til 45.000 kr.

THI KENDES FOR RET:

Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal Trek Bicycle Corporation inden 14 dage betale 45.000 kr. til T. Hansen Gruppen A/S. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Publiceret til portalen d. 29-10-2020 kl. 10:00

Modtagere: Appellant Trek Bicycle Corporation, Indstævnte T. Hansen
Gruppen A/S