

RESUMÉ:**AN 2005 00039 – VR 2000 03750 <flaske> – Forvekslelighed –
Vareudstyrsmærke.**

Indehaveren af et vareudstyrsmærke fremsatte indsigelse mod registrering af et vareudstyrsmærke. Indsiger begrundede indsigelsen med, at registreringen var sket i strid med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr.3. Patent- og Varemærkestyrelsen fandt, at betingelserne for anvendelse af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, ikke var til stede. Indsigelsen blev ikke taget til følge, og registreringen blev opretholdt. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker som ophævede den foreløbige registrering af VR 2000 03750.

KENDELSE:

År 2006, den 16. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann, Finn Mikkelsen, Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen **AN 2005 00039**

Klage fra

Kabushiki Kaisha Yakult Honsha
Japan
v/Zacco Denmark A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. juni 2005
vedrørende sagen VR 2000 03750 en flaske for
Malaysia Dairy Industries Pte Ltd.
Singapore
v/Gorissen Federspiel Kierkegaard, advokatfirma

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet finder det lige som Patent- og Varemærkestyrelsen godtgjort ved fremlæggelse af parternes aftale af 1993, at indehaver/indklagede før indleveringen af sin danske ansøgning havde kendskab til, at klager brugte mærket i udlandet.

Efter ordlyden af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 og denne bestemmelses forarbejder herunder Pariserkonventionens art. 6 g er der efter ankenævnets opfattelse ikke tilstrækkeligt belæg for den af Patent- og Varemærkestyrelsens anlagte fortolkning, hvorefter den i bestemmelsen beskrevne viden eller burde viden ikke foreligger, når mærkeindehaveren i et eller andet omfang på et tidligere tidspunkt angiveligt har erhvervet adkomst til mærket. En sådan fortolkning vil efter ankenævnets opfattelse endvidere medføre retsusikkerhed og forudsætte ofte komplicerede fortolkninger af diverse aftaler. I den forbindelse bemærkes, at nævnet ud fra de foreliggende oplysninger i sagen ikke ser sig i stand til med sikkerhed at fastslå, at parternes aftale fra 1993 dokumenterer, at indehaveren havde en af klageren uafhængig ret til varemærket.

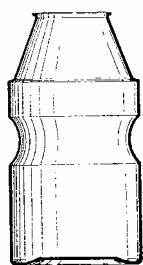
Ankenævnet tager på den baggrund klagerens påstand om, at varemærket nægtes registrering, til følge.

Derfor bestemmes:

Varemærkeregistring VR 2000 03750 ophæves.

Sagens baggrund:

Den 2. juni 1995 indleverede Malaysia Dairy Industries Pte Ltd. en ansøgning om registrering af en flaske



for

Klasse 29: Æg, mælk og mejeriprodukter

Klasse 32: Mineralvand, kulsyreholdige vande, ikke-alkoholholdige drikke, saft og præparater til fremstilling af drikke.

Varemærket blev registreret den 15. august 2000 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 30. august 2000.

I brev af 16. oktober 2000 fremsatte Zacco Denmark A/S på vegne af Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, Japan indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed.

Indsigelsen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at registreringen af VR 2000 03750 var sket i strid med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, idet indehaver kendte eller burde have kendt indsigers ret til et forveksleligt vareudstyrsmærke forud for ansøgningens indlevering. Indsiger begrundede yderligere indsigelsen i breve af 29. november 2000, 16. januar 2001 og 17. december 2003.

Indsiger henviste bl.a. til, at indsiger havde registreret sit vareudstyr i en lang række lande forud for indehavers indlevering af ansøgning om registrering af det angrebne mærke. Indsiger indsendte i den forbindelse registreringsbeviser for mærkernes registreringer fra bl.a. Rumænien, Portugal, Tjekkiet, Slovakiet, Østrig, Schweiz, Ecuador, Peru, Paraguay, Vietnam, Tyrkiet, Argentina, Filippinerne, Benelux, USA, Tyskland og Spanien. Derudover henviste indsiger til, at indsiger med ansøgningsdato fra 15. september 1965 havde haft vareudstyret registreret som design i Japan. Endeligt indsendte indsiger materiale i form af markedsføringsmateriale o.lign. fra Japan, Singapore, Malaysia, Belgien og Holland.

Indsiger henviste endvidere til, at indehaver først tog sit vareudstyr i brug i 1977, og således 9 år efter indsiger tog sit vareudstyr i brug. Endvidere, at en af indehaver indsendt aftale mellem parterne dokumenterer, at indehaver havde kendskab til indsigers vareudstyr forud for indleveringen af ansøgningen. Endeligt henvistes til, at indsigers vareudstyr fortsat anvendtes i udlandet for varer, der var sammenfaldende med de varer, som det angrebne mærke var registreret for.

Indehaver imødegik i breve af 16. marts 2001, 11. juli 2001 og 14. december 2004 indsigelsen. Indehaver anførte bl.a., at indehaver havde anvendt mærket siden 1977, hvorfor indsiger ikke kunne påberåbe sig rettigheder stiftet efter dette tidspunkt. Indehaver indsendte i den forbindelse materiale til dokumentation for sådan brug. Endvidere henvistes til en mellem parterne indgået aftale, som indehaver fandt indebar, at indehaver var berettiget til at indlevere ansøgninger i de lande, som ikke eksplicit var omfattet af aftalen.

Den 14. juni 2005 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og med følgende begrundelse blev registreringen opretholdt:

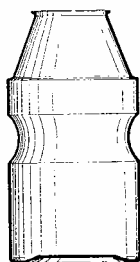
”... 2. Lovgrundlaget

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

”3) det er identisk med eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et varemærke, som på tidspunktet for ansøgningen, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen, er taget i brug i udlandet og stadig anvendes dér for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, det yngre mærke søges registreret for, og ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke.”

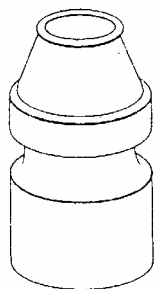
3. Vurdering og konklusion

Det angrebne mærke:



Det angrebne mærke omfatter varer i klasse 29 og 32.

Indsigers mærke:



Indsigers mærke er registreret i udlandet for bl.a. klasse 29 og 32.

Det angrebne mærke og indsigers mærke ligner hinanden i udpræget grad ligesom mærkerne vedrører identiske varer. De krav der stilles efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, til ligheden mellem mærkerne og varerne ses således at være opfyldt.

Det fremgår endvidere af den af indehaver indsendte aftale mellem parterne, der blev indgået den 31. marts 1993, at indehaver før indleveringen den 2. juni 1995 i Danmark af den varemærkeansøgning, der er genstand for nærværende indsigelse, var bekendt med indsigers mærke og vice versa. Endvidere fremgår det af den af indehaver indsendte aftale mellem parterne af 31. marts 1993, at indsiger med aftalen afstod fra at gøre indsigelse mod eller søge at ophæve registreringer af indehavers mærke i Malaysia, ligesom indsiger afstod fra at markedsføre sine produkter i det omhandlede vareudstyr ligeledes i Malaysia. Ved indgåelsen af denne aftale accepterede indsiger således, at indehaver besad rettigheder til det omhandlede mærke i Malaysia.

Det fremgår af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, og varemærkedirektivets art. 4(4)(g), hvilke bestemmelser udspringer af princippet i Pariser-konventionens art. 6(g), at registrering af anden mands udenlandske varemærke kan forhindres, såfremt ansøgeren på ansøgningstidspunktet var i *ond tro* om det udenlandske varemærke.

Det oprindelige formål med bestemmelsen, som dette kommer til udtryk i Pariser-konventionens art. 6(g), var, at den oprindelige indehaver ("stamhuset") af et varemærke, som anvender agenter (forhandlere) til at markedsføre sine produkter i andre lande end sit eget, skal have mulighed for at forhindre disse agenter i at optage det pågældende varemærke som deres eget på de udenlandske markeder. Bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, har et lidt bredere anvendelsesområde i forhold til Pariser-konventionens art. 6(g), idet den ikke alene retter sig mod forholdet mellem "stamhuset" og dets "agenter", men også vedrører situationer hvor en tredjemand blot kopierer et udenlandsk mærke og gør det til sit eget.

Indsiger henviser til, at det blotte kendskab til et udenlandsk mærke udgør *ond tro* i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3's forstand. Dette medfører imidlertid i den foreliggende situation, at indehaver og indsiger kunne forhindre hinanden i at opnå registrering af deres vareudstyr i noget EU-medlemsland fra det tidspunkt de fik kend

skab til hinandens vareudstyr. Et sådant resultat synes imidlertid ikke at være hensigtsmæssigt, ligesom det synes at falde uden for formålet med bestemmelsen.

Derfor finder styrelsen, at om end det blotte kendskab til et udenlandsk varemærke i mange tilfælde vil være tilstrækkeligt til at konstituere *ond tro* i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3's forstand, så vil et sådant kendskab ikke i alle tilfælde være tilstrækkeligt.

Efter styrelsens opfattelse må varemærkedirektivets art. 4(4)(g), og dermed også varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, fortolkes således, at bestemmelsen kan forhindre, at en ansøger kan få registreret et mærke, som denne havde eller burde have haft kendskab til bliver anvendt i udlandet, når mærket bliver ansøgt for de samme eller lignende varer eller tjenesteydelser, som mærket i udlandet anvendes for, og såfremt ansøgeren ingen legitim adkomst har til mærket.

I nærværende sag har indehaver en adkomst til det ansøgte mærke, idet indehaver har stiftet rettigheder hertil i Malaysia, hvilket også er anerkendt af indsiger med den mellem parterne indgåede aftale. Styrelsen finder derfor, at alene det forhold, at indehaver på tidspunktet for indleveringen af ansøgningen havde kendskab til indsigers mærke, i denne sag ikke er tilstrækkeligt til at fastslå, at indehaver var i *ond tro* efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

På denne baggrund finder styrelsen, at betingelserne for anvendelse af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, ikke er til stede. Indsigelsen tages dermed ikke til følge og registreringen VR 2000 03750 opretholdes.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Denne afgørelse indbragte indsiger Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, Japan ved Zacco Denmark A/S ved brev af 12. august 2005 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Klager påstod afgørelsen ændret, således at registreringen af VR 2000 03750 <flaske> ophæves. Klager har begrundet sin påstand med følgende:

” ... **Påstand:**

Vi påstår herved den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffne afgørelse ændret, således at registreringen af VR 2000 03750 <flaske> ophæves.

Sagsfremstilling:

Vi henviser til brevveksling i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen.

Anbringender:

Til støtte for klagen gøres det for klageren foreløbig gældende:

at registrering af VR 2000 03750 <flaske> er sket i strid med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, idet indehaver kendte eller burde kende klagers ret til det næsten-identiske vareudstyrsmærke forud for ansøgningens indlevering;

at klager tog sit vareudstyrsmærke i brug 9 år før indehaver tog sit vareudstyrsmærke i brug;

at klagers vareudstyr fortsat anvendes i udlandet for varer, der er sammenfaldende med de varer, som det angrebne mærke er registreret for;

at den omstændighed, at parterne har indgået en aftale om indehavers brug af det angrebne vareudstyrsmærke i Malaysia, ikke udelukker anvendelsen af varemærkelovens § 15, stk., 3, nr. 3, og ikke medfører, at indehaver er berettiget til at registrere sit vareudstyrsmærke udenfor Malaysia, herunder i Danmark;

at Styrelsen anlægger en fejlagtig fortolkning af "ond tro" begrebet i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 i nærværende sag..."

Klager ved Zacco Denmark A/S uddybede klagen ved brev 23. september 2005 med følgende:

" ... Til støtte for klagen har klageren gjort følgende anbringender gældende:

- Registrering af VR 2000 03750 <flaske> er sket i strid med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, idet indehaver kendte eller burde kende klagers ret til det næsten-identiske vareudstyrsmærke forud for ansøgningens indlevering;
- Klager tog sit vareudstyrsmærke i brug 9 år før indehaver tog det samme vareudstyrsmærke i brug;
- Klagers vareudstyr anvendes fortsat i udlandet for varer, der er sammenfaldende med de varer, som det angrebne mærke er registreret for;
- Den omstændighed, at parterne har indgået en aftale om indehavers brug af det angrebne vareudstyrsmærke i Malaysia, udelukker ikke anvendelsen af varemærkelovens § 15, stk., 3, nr. 3, og medfører ikke, at indehaver er berettiget til at registrere vareudstyrsmærket i Danmark;
- Styrelsen anlægger en fejlagtig fortolkning af "ond tro" begrebet i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 i nærværende sag.

Efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 er et varemærke udelukket fra registrering her i landet, hvis

- 1) det er identisk med eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et varemærke,
- 2) som på tidspunktet for ansøgningen, er taget i brug i udlandet og stadig anvendes dér for varer af samme eller lignende art, og
- 3) ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke.

Styrelsen har i den indankede afgørelse af 14. juni 2005 lagt til grund, at betingelse 1) og 2) er opfyldt.

Styrelsen har endvidere lagt til grund, at ansøgeren havde kendskab til det udenlandske mærke, men at der i den konkrete sag ikke er tale om *ond tro* i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 forstand.

Klagebegrundelsen vil derfor udelukkende omhandle opfyldelsen af den sidste betingelse i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Styrelsen har i afgørelsen lagt helt afgørende vægt på en aftale imellem parterne, der tidligere er fremlagt af indklagede i sagen som bilag 4. Kopi af denne aftale er vedlagt som klagers Bilag A. Det er Styrelsens fortolkning af denne aftale på retsforholdet imellem parterne, der begrundet udfaldet af indsigelsessagen.

Det kan tiltrædes, som anført af Styrelsen, at klager med aftalen afstod fra at gøre indsigelse mod eller søge at ophæve indklagedes registrering eller ansøgning af vareudstyrsmærket i Malaysia.

Det bestrides derimod, at klager dermed har anerkendt, at indklagede skulle være berettiget til at søge registrering af mærket udenfor Malaysia, herunder i Danmark.

Der kan være mange grunde til, at en varemærkeindehaver vælger at indgå en varemærkeretlig sameksistensaftale med en modpart; én af grundene kan være, at et bestemt geografisk område har uvæsentlig betydning, og at fordelene ved at indgå aftalen er, at der bliver skabt "ro" på andre geografiske områder, der har væsentlig betydning.

Klager har ikke som anført af Styrelsen igennem aftalen anerkendt, at indklagede skulle besidde selvstændige rettigheder til vareudstyrsmærket i Malaysia. Klager har accepteret, at indklagede fortsatte med at bruge vareudstyrsmærket i Malaysia, selvom det krænkede klagers førsteburger-rettigheder, men der kan ikke heri fortolkes udvidende til skade for klagers stilling i Danmark.

Hvis dette var tilfældet, ville klager være helt afskåret fra at indgå forligsmæssige aftaler med en krænker om brugen af et varemærke på et bestemt geografisk område. Herved skulle klager efter Styrelsens opfattelse anerkende, at krænkeren var berettiget til at bruge mærket i resten af verden.

Styrelsen anfører, at hvis det blotte kendskab til et udenlandsk mærke udgør *ond tro* i VML § 15, stk. 3, nr. 3's forstand, ville både klager og indklagede kunne forhindre

hinanden i at opnå registrering af deres vareudstyr i noget EU-medlemsland fra det tidspunkt, hvor de fik kendskab til hinandens vareudstyr.

Styrelsen udvider dermed fortolkningen af aftalen vedrørende Malaysia til betydelig skade for klager. Der ses ikke at være belæg i aftalen for en sådan udvidet fortolkning.

Klager fastholder, at indklagede ikke har generel legitim adkomst til det vareudstyrsmærke, der er genstand for VR 2000 03750 <fig>. Indklagede har fået tilladelse til at benytte det rene vareudstyrmærke i Malaysia i kraft af en aftale, som klager har indgået med klager. Der kan ikke heri indfortolkes en generelt legitim adkomst til vareudstyrmærket.

Den adkomst, som indklagede måtte have til vareudstyrmærket, er udelukkende de begrænsede "rettigheder", som indklagede har afledt af sameksistensaftalen med klager..."

Indklagede Malaysia Dairy Industries Pte Ltd. ved Gorrissen Federspiel Kierkegaard har den 28. november 2005 kommenteret klagen med følgende:

" ... Klager Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, Jaon har nedlagt påstand om, at styrelsens indsigelsesafgørelse omgøres, således at ovennævnte vareudstyrmærke nægtes godkendt til endelig registrering.

På vegne af indklagede nedlægges hermed påstand om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om opretholdelse af registreringen af VR 2000 03750 stadfæstes.

Følgende skal bemærkes til klagers ankeskrivelse:

Det bestrides ikke, at indklagede på tidspunktet for indgivelsen af omhandlende varemærkeansøgning havde kendskab til klagers varemærke. Endvidere bestrides ikke, at klagers og indklagedes varemærke er næsten identiske, ligesom mærkerne vedrører identiske varer. Samlet set bestrides således ikke, at betingelserne i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 vedrørende ligheden mellem mærkerne og varerne formelt er opfyldt.

Nærværende skrivelse vil derfor alene vedrøre spørgsmålet om, hvorledes varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 in fine skal fortolkes, med andre ord hvorledes betingelsen, om at "ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke", skal fortolkes.

Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen, nedlagt på vegne af klager, til følge. Patent- og Varemærkestyrelsens begrundelse herfor var, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 må fortolkes således, at bestemmelsen kun finder anvendelse, såfremt ansøgeren ingen legitim adkomst har til mærket.

Styrelsen fremhæver, at klager har stiftet rettigheder til varemærket i Malaysia med tilføjelsen af, at dette er anerkendt af indklagede med den mellem parterne indgåede aftale. Det er indklagedes opfattelse, at rettighederne i Malaysia fremhæves, fordi indklagede dels har stiftet en egentlig adkomst til varemærket ved registrering i Malaysia, dels fordi denne adkomst aftaleretligt er anerkendt af klager.

Indklagede bestrider, at den adkomst indklagede har til vareudstyrsmærket udelukkende er afledt af sameksistensaftalen mellem indklagede og klager.

Aftalen mellem indklagede og klager af 31. marts 1993, fremlagt i ankesagen som bilag A, er en gensidig bebyrdende aftale, hvor begge parter henholdsvis tildeles rettigheder og pålægges forpligtelser overfor hinanden. Af aftalen ses, at såvel klagers som indklagedes vareudstyrsmærke ved aftalens indgåelse var taget i brug eller registreret i flere forskellige lande, ligesom fordelingen af rettigheder og forpligtelser er foretaget ligeligt mellem parterne. Det fremgår således, at indklagede og klager er jævnbyrdige konkurrenter på verdensmarkedet, og at begge har adkomst til de respektive vareudstyrsmærker.

Den ret, som indklagede har til sit varemærke i Malaysia, er stiftet ved de malaysiske myndigheders registrering af varemærket. Adkomsten, som indklagede således besidder i Malaysia, beror på denne registrering og kan derfor ikke beskrives som en aftaleretlig afledt ret. Ovennævnte aftale er en sameksistensaftale, hvor begge parter forpligter sig til ikke at angribe hinandens rettigheder på respektive territorier. Parterne har dermed aftaleretligt anerkendt hinandens adkomst til varemærket for de områder, som aftalen omhandler, men den egentlige adkomst beror på de respektive registreringer i de forskellige lande.

Indklagede har under sagens behandling for Patent- og Varemærkestyrelsen dokumenteret at have registrerede rettigheder til det pågældende vareudstyrsmærke i henholdsvis Finland, Italien og Sverige foruden de lande, som er omfattet af aftalen mellem klager og indklagede. Kopi af udskrifter fra SAEGIS online database vedlægges som bilag 1-3. Indklagede besidder således en generel legitim adkomst til sit vareudstyrsmærke, som rækker ud over de rettigheder, som følger af sameksistensaftalen mellem parterne.

Det forhold, at klager påbegyndte anvendelsen af sit varemærke først i tidsmæssig henseende i Japan, er ikke ensbetydende med, at indklagedes langvarige brug af sit varemærke og indklagedes registreringer heraf i øvrige lande ikke er gyldige i henhold til national ret. Såvel Malaysia, England, Finland, Italien og Sverige har tiltrådt Pariserkonventionen, hvis grundlæggende princip er, at varemærkerettigheder som udgangspunkt er territorielt afgrænsede. Det betyder, at en varemærkerettighed, som udgangspunkt kun nyder beskyttelse i det eller de lande, hvor rettigheden er stiftet. Klager har desuden ikke godtgjort, at de af indklagede stiftede varemærkerettigheder skulle være anfægtelige eller ugyldige i henhold til national ret.

På baggrund af ovenstående fastholdes det, at indklagede besidder en legitim adkomst til sit vareudstyrsmærke.

I øvrigt bestrides det, at Patent- og Varemærkestyrelsen har anvendt en udvidet fortolkning af aftalen mellem klager og indklagede som grundlag for at opretholde registreringen af indklagedes varemærke. Som anført regulerer aftalen alene retsforholdet mellem klager og indklagede for så vidt angår de udtrykkeligt nævnte lande. Aftalen tager således ikke stilling til, hvorvidt klager eller indklagede er berettigede til at stifte rettigheder til deres respektive varemærker i øvrige lande.

Indklagede finder, at Patent- og Varemærkestyrelsen har baseret afgørelsen på en formålsfortolkning af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3. Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 tager sigte på at forhindre en utilbørlig udnyttelse af varemærker taget i brug i lande uden for Danmark. Det forhold, at der skal være tale om en utilbørlig udnyttelse, udtrykkes i indsigelsesafgørelsen således, at det er et krav, at ansøgeren ingen legitim adkomst har til mærket.

Patent- og Varemærkestyrelsen fremhæver, at både klager og indklagede ville kunne forhindre hinanden i at opnå registrering af deres vareudstyrsmærke i noget EU-medlemsland fra det tidspunkt, de fik kendskab til hinandens vareudstyr, såfremt det blotte kendskab var tilstrækkeligt til at udgøre ond tro i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3's forstand. Dette er – naturligvis – ikke tilfældet.

Det skal understreges, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 er en undtagelse til princippet om, at varemærkerettigheder, hvad enten de er stiftet ved registrering eller brug, som udgangspunkt er territorielt afgrænsede. Bestemmelsen må derfor fortolkes indskrænkende, hvorfor det ikke er ethvert kendskab, som udgør ond tro.

Indklagede gør gældende, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 ikke er anvendelig i denne sag, hvor indklagede siden 1977 aktivt har anvendt sit varemærke i markedsføringsøjemed, og hvor indklagede i lige så høj grad som klager har brugt sit varemærke i udlandet, og dermed lige så vel som klager har kunnet ansøge om registrering af mærket på territorier, der ikke var omfattet af en specifik aftale mellem parterne.

Bestemmelsen er endvidere ikke anvendelig, fordi begge parter siden 1977 har været bekendt med hinandens eksistens. Der er således ikke tale om brug af en andens varemærke i ond tro.

På baggrund af ovenstående kan registreringen af VR 2000 03750 ikke anses for en utilbørlig udnyttelse af klagers varemærke, hvorfor registreringen bør opretholdes..."

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 19. december 2005 følgende udtalelse til sagen:

" ... Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 14. juni 2005 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes.”

Klager Kabushiki Kaisha Yakult Honsha ved Zacco Denmark A/S har i brev af 13. februar 2006 med bilag kommenteret indklagedes indlæg i sagen samt udtalelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Klager er fremkommet med følgende:

” ... Styrelsens høringssvar giver ikke Klager anledning til yderligere udtalelse, idet Styrelsen blot fastholder det tidligere fremførte.

Til Indklagedes udtalelse har vi følgende bemærkninger:

Indklagede anfører, at ”den ret, som indklagede har til sit varemærke i Malaysia, er stiftet ved de malaysiske myndigheders registrering af varemærket. Adkomsten, som Indklagede således besidder i Malaysia, beror på denne registrering og kan derfor ikke beskrives som en aftaleretlig afledt ret.”

Dette bestrides af Klager. Klager har under indsigelsessagen fremlagt dokumentation for, at de var de første, der introducerede vareudstyrsmærket på verdensmarkedet. Til støtte herfor har Klager fremlagt bilag 2-B1, der nu fremlægges som Bilag B med engelsk oversættelse, og som viser, at vareudstyrsmærket første gang blev introduceret af Klager i Japan i 1968.

Indklagede har ikke fremlagt dokumentation for, at de havde taget vareudstyrsmærket i brug tidligere end Klager. Klagers mærke var således i brug i udlandet på tidspunktet for Indklagedes ansøgninger. Det må derfor fortsat bestrides, at Indklagede har en selvstændig legitim adkomst til vareudstyrsmærket.

Aftalen mellem parterne blev udelukkende indgået af Klager for at bringe en serie verserende konflikter til ophøring. Prisen herfor var, at Indklagede fik tilladelse til at bruge og registrere flaskeudstyrsmærket i nogle udvalgte lande, men det vil være åbenbart urimeligt at udvide fortolkningen af aftalen således, at Klager ved indgåelsen gav Indklagede carte blanche til også at bruge og registrere vareudstyrsmærket i alle andre lande, og at det således blot var et spørgsmål om, hvem der kom først. Vi henviser i den forbindelse til vor klagebegrundelse.

Indklagede anfører videre, at de har registrerede rettigheder til det omstridte vareudstyrsmærke i Finland, Italien og Sverige. Dette bestrides.

I Finland har Klager nedlagt indsigelse mod registrering 208021 (Indklagedes bilag 1) på basis af Klagers CTM ans. 111138, jfr vedlagte Bilag C. Indsigelsen er stillet i bero på udfaldet af den indsigelse, der verserer mod Klagers CTM ans. 111138. Det er således en sandhed med modifikationer, når Indklagede påstår at kunne støtte ret på den pågældende finske registrering.

Som det fremgår af Bilag D, er Indklagedes italienske registrering nr. 727668 blevet ophævet efter en domstolsafgørelse. Bilag D er en kopi af den italienske afgørelse tillige med Klagers italienske agents engelske gengivelse af afgørelsen. Indklagedes italienske registrering blev ophævet på grund af manglende særpræg. Det må således afvises, at Indklagede kan støtte nogen ret på denne ikke-eksisterende italienske registrering.

I Sverige blev Klagers svenske varemærkeansøgning nr. 99-0670 (flaske med ordet YAKULT) modholdt Indklagedes svenske varemærkeregistriering nr. 324829 (Indklagedes bilag 3). Da Klager imidlertid har meddelt at ville indgive ophævelsesbegæring af reg.nr. 324829, så snart indsigelsen mod deres ovennævnte CTM ans. 111138 er færdigbehandlet, er behandlingen af Klagers ansøgning 99-0670 blevet stillet i bero. Indklagede kan derfor heller ikke med rette påstå at have en endelig registrering i Sverige. Vi vedlægger Bilag E som dokumentation for forholdene i Sverige.

Vi vedlægger som Bilag F udskrift visende Klagers CTM ans. 111138. Indsigelsen mod denne ansøgning, som er nedlagt af Indklagede, er endnu ikke taget op til afgørelse.

Vi henholder os i øvrigt til vor klagebegrundelse.”

Indklagede Malaysia Dairy Industries Pte Ltd. ved Gorrissen Federspiel Kierkegaard har ved brev af 10. marts 2006 kommenteret klagers indlæg i sagen samt udtalelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Indklagede er fremkommet med følgende:

” ... Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af 19. december 2005 giver ikke anledning til bemærkninger fra indklagedes side. Indklagede har noteret sig, at Patent- og Varemærkestyrelsen fastholder sin afgørelse på trods af de synspunkter, som er gjort gældende af klager under ankesagen.

Klagers brev af 13. februar 2006 giver indklagede anledning til at understrege, at varemærkerettigheder som udgangspunkt er territorialt afgrænsede. Indklagede har en legitim adkomst til sit vareudstyrsmærke, som er skabt dels ved indklagedes langvarige brug af varemærket og dels ved indklagedes registreringer af varemærket rundt om i verden.

I aftalen mellem indklagede og klager af 31. marts 1993 fastlægger indklagede og klager deres indbyrdes retsstilling med hensyn til registrering og brug af deres respektive varemærker i de lande, som fremgår af aftalen. Aftalen regulerer alene parternes retsstilling for så vidt angår disse lande. Hvorvidt indklagede kan få sit vareudstyrsmærke registreret i lande, som ikke er omfattet af aftalen, beror ikke på en fortolkning af denne aftale endsige en udvidet fortolkning heraf, men på den varemærkeretlige lovgivning i det pågældende land.

I forbindelse med fastlæggelsen af anvendelsesområdet for varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 er aftalen mellem indklagede og klager alene interessant derved, at det af aftalen fremgår, at klager og indklagede har kendt til deres respektive varemær

kers eksistens, at der er tale om jævnbyrdige konkurrenter og at parterne aftaleretligt har anerkendt hinandens rettigheder for så vidt angår de lande, som er omfattet af aftalen.

Aftalen er således med til at give et billede af, at faktum i nærværende sag falder uden for det retsfaktum, som er beskrevet i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, eller som forudsætningsvist følger af ordlyden og formålet med bestemmelsen.

Registreringen af indklagedes vareudstyrsmærke i Danmark indebærer ikke en uberettiget tilegnelse af retten til det omhandlende vareudstyrsmærke.

Indklagede finder ikke, at det giver mening at tale om ond tro i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 forstand, i og med at indklagede har brugt sit varemærke i Malaysia og Singapore i mindst 29 år uden indsigelse fra klager.

Klager bestrider gyldigheden af indklagedes registreringer i Finland og Sverige. Hertil skal anføres, at en registrering af et varemærke er gyldig, indtil registreringen er ophevet – hvad enten dette sker administrativt eller ved dom. Indklagedes rettigheder til vareudstyrsmærket består således fortsat i Finland og i Sverige.

Klagers indsigelse mod ovennævnte registreringer bygger i øvrigt på en EF-varemærkeansøgning nr. 111138 indleveret til OHIM den 1. april 1996. Denne ansøgning er der imidlertid også nedlagt indsigelse imod – af indklagede på basis af indklagedes tidligere nationale registrering i Danmark, altså samme registrering som er genstand for denne sag...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 16. oktober 2006