

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Den 2. november 2004 blev af retten i sagen

V-83-03

ICS/Penetron International Limited
(Advokat Louise Unmack Rygaard)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(advokat Bjørn Ryberg)

afsagt sålydende

D O M:

Indledning og påstande

Sagens spørgsmål er, om varemærkeregistreringen af PENETRON i Danmark er sket med urette og skal ophæves og udslettes af varemærkeregistret som følge af tidligere rettigheder til det identiske varemærke i USA, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

ICS/Penetron International Limited (i det følgende ICS) har nedlagt påstand om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker (i det følgende Ankenævnet) skal anerkende, at varemærkeregistreringen VR 1997 04263 PENETRON er registreret med urette og skal ophæves og udslettes af varemærkeregistret.

Ankenævnet har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens omstændigheder

Varemærkeregistreringerne

ICS fik den 8. september 1992 registreret PENETRON som varemærke i USA. Det fremgår af registreringen, at mærket er taget i brug i 1983, og at ansøgningen er indgivet i 1991.

Thorkild Wyke ansøgte den 23. juli 1997 om at få registreret PENETRON som varemærke i Danmark. Registreringen skete den 10. oktober 1997.

Robert Revera Sr. og Thorkild Wyke

Robert Revera Sr., medejer af ICS, og Thorkild Wyke stiftede i 1983 International Coatings Systems Inc., USA, og drev frem til 1990 i USA virksomhed med præparater til overfladebehandling af beton. Samarbejdet mellem Robert Revera Sr. og Thorkild Wyke ophørte i 1990.

Efter samarbejdsophøret etablerede Robert Revera Sr. ICS, som driver virksomhed med salg af præparater til overfladebehandling af beton. Selskabet er hjemmehørende i staten New York, USA.

Der blev i forbindelse med samarbejdsophøret i 1990 mellem Robert Revera Sr. og Thorkild Wyke ikke taget stilling til rettighederne til navnet Penetron, og de havde ved samarbejdsophøret lige ret til at anvende navnet.

Thorkild Wykes brug af betegnelsen Penetron i USA

Thorkild Wyke har til brug for sagens behandling for Ankenævnet for perioden fra marts 1990 og til med 1997 fremlagt breve til og fra ham, fakturaer, forsikringspapirer, bankudskrift, kontrakter mv. som eksempler på sin anvendelse af navnene Penetron, Penetron Systems, Penetron Systems Inc. og Penetron Waterproofing System og lignende i den virksomhed, som ifølge materialet har været drevet af Thorkild Wyke i Connecticut, USA.

Der er mellem parterne enighed om, at der ikke har eksisteret et registreret Inc. med det anførte navn i perioden frem til Thorkild Wykes ansøgning om varemærkeregistrering i Danmark.

I 1990 forsøgte Thorkild Wyke at få registreret varemærket Penetron i USA, men indehaveren af varemærket Penetrade rejste indsigelse.

ICS' brug af annoncering

ICS har for perioden 1994 til 1997 fremlagt nogle annoncer fra publikationerne Concrete Construction, American Export Directory, American Literature Review, Sweets' Group (General Building & Renovation og International Building Products) og Thomas Register.

Det fremgår af annoncerne, at ICS har annonceret for produkter med navnet PENETRON.

Forlig mellem ICS, Penetron Group, Inc., og Thorkild Wyke

Konflikten mellem ICS og Thorkild Wyke opstod i 1999, da begge havde givet tilbud på leverance til et byggeprojekt i Sverige.

Efter korrespondance om retten til varemærket/navnet Penetron i USA indgik ICS, Penetron Group, Inc., og Thorkild Wyke den 26. april 2000 et forlig. Af forliget fremgår bl.a.:

”[...]

1. WYKE agrees:

- (a) within 90 days of the Effective Date, not to use the word Penetron in the United States as or in its company name;
- (b) within 90 days of the Effective Date, not to use the word Penetron in the United States as the product name for any existing product sold by Wyke; and
- (c) not to adopt any new logo, trademark, trade name or service mark incorporating the word penetron on or in connection with any product or service offered by Wyke in the United States.

2. Notwithstanding paragraph 1 herein, WYKE shall have the right to sell its existing inventory of 13.5 tons of products already in packaging bearing the word Penetron for a period of 90 days from the Effective Date of this Agreement.

3. ICS warrants that it is sole owner of U.S Trademark Registration No. 1,712,874 [varemærkeregistreringen af Penetron]

4. Notwithstanding paragraph 1 herein, ICS recognize Wyke's continuing right to provide in writing or otherwise to third parties the details (1) of his involvement with a company bearing the name Penetron during the period of approximately 1981 through 1989 and (2) concerning the product sold by said company under the name Penetron on condition that Thorkild Wyke in the United States informs said third parties that he and his present day company and its products are in no way affiliated with ICS.
[...]"

Twisten

Den 19. maj 2003 traf Ankenævnet afgørelse om, at der efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, ikke var grundlag for at imødekomme en begæring fra ICS om ophævelse af Thorkild Wykes varemærkeregistring af PENETRON i Danmark.

Denne sag er anlagt den 14. juli 2003.

Forklaring

Robert Revera har forklaret, at han ejer ICS sammen med sin far, Robert Revera Sr. De ejer hver 50 %. Vidnet blev ansat i virksomheden i 1990 og blev medejer i 1992.

ICS' årlige omsætning er i dag ca. 4,6 mio. dollar. I perioden 1995-97 lå den årlige omsætning på ca. 2,5 mio. dollar. ICS har siden 1995 brugt årligt ca. 300.000 dollar på markedsføring. I 1990 lå det årlige markedsføringsbudget på ca. 150.000 dollar. Annonceringen er bl.a. sket i en række specialmagasiner mv.

ICS har altid benyttet varemærket PENETRON for sine produkter. I forbindelse med vidnets fars og Thorkild Wykes forretnings Samarbejdsophør i 1990 blev det ikke aftalt, hvem der skulle have retten til at benytte varemærket PENETRON. Vidnets far skrev den 23. juni og 26. juni 1990 til Thorkild Wyke om nogle problemer med betaling af skatter mv., og vidnets far oplyste overfor Thorkild Wyke, at vidnets far i ICS agtede at fortsætte med at markedsføre produkter under varemærket PENETRON. Thorkild Wyke reagerede ikke på brevene. ICS fortsatte med at benytte varemærket PENETRON, og de fik uden problemer varemærket registreret i USA. ICS ejer domæneadresserne penetron.com og penetron.net.

Selskabet markedsfører produkter under varemærket PENETRON i samtlige amerikanske stater, herunder Connecticut, hvorfra Thorkild Wyke angiver at have drevet

forretning. I nogle stater sælger selskabet selv sine produkter, mens man i andre stater har aftaler med agenter om salg. Selskabet har gjort en stor indsats for at synliggøre sine produkter og har deltaget på messer, herunder bl.a. branchens største årlige messe, World of Concrete, i Las Vegas, Nevada. ICS har siden 1997 solgt sine produkter i ca. 60 lande over hele verden.

Publikationen Concrete Construction er et i betonbranchen anerkendt amerikansk magasin, som distribueres til 73.000 virksomheder hver måned. Publikationen American Export Directory distribueres til mere end 200 lande og er, som navnet angiver, et eksportkatalog. Sweet Group udgiver bl.a. magasinet Productline, som udgives i USA. Thomas Register er en publikation, som er tilgængelig i USA og Europa, i Europa under navnet Thomas Register Europe. Registret angiver producenter, produkter og varemærker. ICS har foretaget markedsføring med varemærket PENETRON i alle de angivne publikationer.

Han er ikke bekendt med, at Thorkild Wyke har drevet virksomhed i USA, efter at samarbejdet mellem Thorkild Wyke og vidnets far ophørte, herunder at Thorkild Wyke har anvendt navnet Penetron. Man skal være registreret for at drive virksomhed i USA, og vidnet har undersøgt, om Thorkild Wyke har været registreret, hvilket ikke er tilfældet. En eventuel virksomhed i USA har været ulovlig på grund af manglende registrering. Det er helt utænkeligt, at Thorkild Wyke ikke har været bekendt med ICS' anvendelse af varemærket PENETRON i USA. Den virksomhed, som Thorkild Wyke angiver at have drevet, ligger 8 miles fra ICS' hovedkontor. Der er i øvrigt tale om et meget specialiseret og afgrænset marked, og de magasiner, som ICS har anvendt i sin markedsføring, er førende inden for området og helt almindelige i branchen.

Vidnet blev først i 1999 i forbindelse med et tunnelprojekt i Sverige bekendt med, at Thorkild Wyke anvendte navnet Penetron i sin virksomhed. ICS har anlagt en sag i Sverige om Thorkild Wykes benyttelse af navnet Penetron dér. Sagen og forliget vedrørende Thorkild Wykes benyttelse af varemærket PENETRON i USA er genåbnet som følge af de oplysninger om Thorkild Wykes brug af Penetron i USA, som er fremkommet i denne sag.

Procedure

ICS har gjort gældende, at det må lægges til grund, at ICS er indehaver af varemærket PENETRON i USA, hvor ICS har opnået registrering den 8. september 1992, og hvor mærket er taget i brug første gang i januar 1983. Thorkild Wykes eventuelle tidligere varemærkerettigheder i USA er bortfaldet ved ICS' registrering af rettigheden i USA i 1992. ICS havde rettigheden i USA på ansøgningstidspunktet den 23. juli 1997, hvilket er det afgørende, og ICS anvender fortsat varemærket i USA for varer af samme og lignende art som de varer, som er omfattet af Thorkild Wykes varemærkeregistring. Thorkild Wyke havde ikke nogen varemærkerettigheder i USA på det tidspunkt, hvor han søgte om varemærkeregistring i Danmark, og Thorkild Wykes ganske begrænsede og uberettigede brug af navnet Penetron i USA kan ikke føre til, at han opnår nogen bedre rettighed i Danmark.

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at Thorkild Wyke har haft kendskab til ICS' rettigheder til varemærket PENETRON i USA, da han ansøgte om det identiske varemærke i Danmark, hvilket bl.a. bekræftes af ICS' breve af 23. og 26. juni 1990, hvor ICS på sit brevpapir anvender varemærket PENETRON. Antages det, at Thorkild Wyke har drevet virksomhed i USA, er det oplagt, at han har foretaget konkurrentovervågning, og det er helt usandsynligt, at Thorkild Wyke som tidligere samarbejdspartner på det ganske afgrænsede marked har været uden kendskab til, at ICS under anvendelse af varemærket PENETRON drev virksomhed inden for nøjagtigt samme produktkategori, som Thorkild Wyke selv angiver at have drevet forretning indenfor. De amerikanske retsregler om "constructive notice" medfører i øvrigt, at Thorkild Wyke ved ICS' varemærkeregistring er bragt i ond tro, samt at eventuelle ibrugtagningsforsøg eller brug har været uberettiget.

Ankenævnet har gjort gældende, at hensigten med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, er, at reglen skal beskytte mod egentligt misbrug. Reglen har sit udspring i varemærkedirektivet, hvor formuleringen "bad faith" anvendes, og der må ved anvendelsen af § 15, stk. 3, nr. 3, indfortolkes et krav om illoyalitet. Det vil også være overensstemmende med den tidligere konkurrencelovs § 9. ICS har bevisbyrden for, at der forelå ond tro den 23. juli 1997, hvor Thorkild Wyke indgav sin varemærkeansøgning i Danmark, og denne bevisbyrde er ikke løftet.

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at Thorkild Wyke har brugt Penetron som forretningskendetegn i USA. ICS og Thorkild Wyke havde i 1990 en lige ret til at anvende navnet Penetron i USA, og denne lige ret har været gældende helt frem til det indgåede forlig i 2000. Dette understøttes af, at det intetsteds i forliget er anført, at Thorkild Wyke har været uberettiget til at anvende Penetron, og at Thorkild Wyke i forliget bl.a. er indrømmet en udfasningsperiode på 90 dage, hvor Thorkild Wyke kunne sælge sine restvarer under anvendelse af navnet. Der har således principielt foreligget et aftaleforhold, hvor begge parter har haft en lige ret til navnet, hvorfor Thorkild Wyke ikke har været i ond tro. Thorkild Wyke har da også løbende anvendt navnet Penetron som forretningskendetegn. Den registrering, som ICS har ladet foretage af varemærket PENETRON, kan ikke i sig selv tillægges nogen betydning.

Ved vurderingen efter § 15, stk. 3, nr. 3, er det ikke tilstrækkeligt, at Thorkild Wyke på det relevante tidspunkt havde kendskab til ICS' virksomhed. Det må tillige kræves, at han var bekendt med, at ICS anvendte varemærket PENETRON. Der er ikke holdepunkter for at antage, at han har haft et sådant kendskab, hvilket understøttes af, at ICS ifølge sine egne oplysninger ikke er stødt på Thorkild Wyke i det amerikanske marked. Det er i øvrigt usandsynligt, at Thorkild Wyke har haft kendskab til den annoncering, som er sket, fordi annonceringen efter bevisførelsen i hovedsagen retter sig mod eksportkataloger og således markedsføring rettet mod virksomheder udenfor USA.

Begrundelse og resultat

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at ICS på ansøgningstidspunktet den 23. juli 1997 havde den registrerede rettighed til at benytte varemærket PENETRON i USA, og at ICS havde taget varemærket i brug i USA.

Retten finder endvidere, at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at Thorkild Wyke som tidligere samarbejdspartner med Robert Revera Sr. og konkurrent til ICS på det amerikanske marked må have været bekendt med, at ICS benyttede det konkurrerende varemærke PENETRON i USA, da han indgav sin ansøgning den 23. juli 1997 i Danmark.

Da betingelserne for ophævelse og udslettelse af registreringen derfor er opfyldt, tages ICS' påstand til følge.

Thi kendes for ret

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at varemærkeregistreringen VR 1997 04263 PENETRON er sket med urette og skal ophæves og udslettes af varemærkeregistret.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker betaler inden 14 dage til ICS/Penetron International Limited 15.000 kr. i sagsomkostninger.

Mette Christensen

Uffe Thustrup

Bjarne Egedal

(Sign.)

— — —
Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 2. november 2004



Khawar T. Ahmad

Oass.