

- JEN

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

D O M

Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

V-139-06

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.

(Advokat Marie-Louise Søderberg)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Advokat Tomas Ilsøe Andersen)

Hovedintervenient: **Kabushiki Kaisha Yakult Honsha**

(Advokat Louise Unmack)

Indledning

Sagen vedrører forståelsen af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, hvorefter et varemærke er udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller kun uvæsentligt adskiller sig fra et

varemærke, som på tidspunktet for ansøgningen er taget i brug i udlandet og dér stadig anvendes for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, det yngre mærke søges registreret for, og hvis ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke.

Påstande

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. (i det følgende: *Malaysia Dairy*), har nedlagt påstand om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker (i det følgende: Patentankenævnet) skal anerkende, at varemærkereгистраering VR 2000 03750 registreres endeligt.

Patentankenævnet har påstået frifindelse.

Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (i det følgende: *Yakult*) har nedlagt påstand om, at Malaysia Dairy skal anerkende, at varemærkereгистраering VR 2000 03750 er ophævet med rette.

Yakults og Malaysia Dairy's varemærkereгистраeringer i udlandet

Yakult udviklede i 1935 en mælkedrik, som indledningsvis blev solgt i en glasflaske. Efter at have fået designet en plasticflaske til drikken fik Yakult den 15. september 1965 flasken registreret som varemærke i Japan. Siden har Yakult fået foretaget tilsvarende registreringer i mange andre lande, herunder EU-lande. Yakult drikkes dagligt af 25 millioner mennesker i 27 lande.

Siden 1977 har Malaysia Dairy produceret og solgt en mælkedrik i en tilsvarende plasticflaske.

Den 31. marts 1993 indgik Yakult og Malaysia Dairy forligsaftale (i det følgende: Forligsaftalen), hvorefter Yakult afstod fra at gøre indsigelse mod Malaysia Dairy's registrering af varemærket i Malaysia og fra at markedsføre Yakult i Malaysia, og hvorefter Malaysia Dairy accepterede, at Yakult havde retten til varemærket (flasken) i Hong Kong, Japan, Korea, Brasilien og Mexico, hvor Yakult havde registreret dette. Forligsaftalen fastsatte endvidere, at:

"...

1. [Malaysia Dairy] acknowledge and do not dispute that the Yakult Container was designed by Kenmochi for Yakult. This is not an acknowledgement by [Malaysia Dairy] that the [Malaysia Dairy] Container was not independently designed. ...

16. The parties agree that it is in their mutual interest to meet at senior management level to try and resolve any commercial problems which may arise viz a viz each other and agree not to engage in any unethical trading activities viz a viz each other. The parties recognise that this provision will provide a mechanism for the resolution of any dispute which may arise between them in any jurisdiction.

..."

Malaysian Dairy's registrering af varemærket hos Patent og Varemærkestyrelsen

Efter at Sø og Handelsretten ved dom af 9. juni 2000 havde givet Malaysia Dairy medhold i, at plasticflasken havde fornødent særpræg som varemærke, nedlagde Yakult den 16. oktober 2000 indsigelse mod Malaysia Dairy's registrering af plasticflasken som varemærke under henvisning til, at Yakult havde et ældre identisk varemærke, og at Malaysia Dairy på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af varemærket havde kendskab hertil, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Den 14. juni 2005 bestemte Patent- og Varemærkestyrelsen, at varemærket kunne registreres uden hensyn til indsigelsen. Af afgørelsen fremgår følgende:

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

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

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 indehaveren var i ond tro efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3..."

Patentankenævnets afgørelse

Efter at afgørelsen var påklaget hertil, traf Patentankenævnet den 16. oktober 2006 afgørelse om ophævelse af Malaysia Dairy's varemærkeregistring. Af afgørelsen fremgår følgende:

"... 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 viden eller burde viden ikke foreligger, når mærkeindehaveren i et eller andet omfang på et tidligere tidspunkt 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..."

Parternes synspunkter

Malaysia Dairy har gjort gældende, at *Malaysia Dairy's* registrering af varemærket ikke er i strid med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3. Det er ubestridt, at *Malaysia Dairy* kendte *Yakults* varemærke, men dette kan ikke i sig selv hindre registrering efter bestemmelsen. Ordet "kendskab" i bestemmelsen må fortolkes således, at der ikke blot skal foreligge viden eller burde-viden om et andet varemærke, men tillige ond tro forstået som en dadelværdig hensigt. Det er således ansøgerens subjektive forhold på ansøgningstidspunktet, der er relevante for, om der kan ske registrering efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Malaysia Dairy ønskede alene at opnå beskyttelse af varemærket i Danmark med henblik på at kunne markedsføre sit produkt.

Malaysia Dairy og *Yakult* har ved Forligsaftalen gensidigt anerkendt hinandens rettigheder, og herunder har *Yakult* anerkendt *Malaysia Dairy's* ret til varemærket. Aftalen tager ikke stilling til fremtidige registreringer i andre lande end dem, som er omtalt i aftalen, og begge parter er derfor frit stillet til at søge registrering af varemærket i lande, som ikke er omfattet af aftalen.

Patentankenævnet har gjort gældende, at det følger af ordlyden af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, at et varemærke er udelukket fra registrering, hvis ansøgeren ved indgivelsen af an-

søgningen kendte et tilsvarende ældre varemærke, som var taget i brug i udlandet. Kendskab er tilstrækkeligt, og der er intet grundlag for at indlægge andre krav i bestemmelsen. Dette understreges direkte af bestemmelsens forarbejder, som udtaler, at alene det forhold, at ansøgeren har kendskab til et udenlandsk mærke - f.eks. fra tidligere samarbejde - er tilstrækkeligt til, at registrering skal nægtes efter bestemmelsen.

Det er ubestridt, at Malaysia Dairy havde kendskab til Yakults ældre varemærke, og dette er tilstrækkeligt til, at Malaysia Dairy ikke kan få sit mærke registreret. Bestemmelsen regulerer netop den situation, som foreligger i denne sag, hvor et yngre mærke ønskes registreret trods den yngre mærkeindehavers kendskab til et udenlandsk ældre mærke.

EF-varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, er fakultativ, og lovgiver har ved udformningen af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, udtrykkeligt taget stilling til, at der i den danske varemærkelov ikke skulle stilles krav om uærlig hensigt.

Nævnet kan ikke fortolke den mellem parterne indgåede aftale, hvilket ej heller er nødvendigt, da det er klart og ubestridt, at Malaysia Dairy kendte til Yakult.

Yakult har i tilslutning til det, som er anført af Patentankenævnet, gjort gældende, at Malaysia Dairy's forsøg på registrering af plasticflasken som varemærke er utilbørlig og illoyal, da denne er en efterligning af Yakults meget ældre flaske, som er registreret som varemærke i en lang række lande. Yakult har gjort indsigelse mod alle Malaysia Dairy's forsøg på registrering rundt omkring i verden, bortset fra Malaysia, hvor Yakult ved Forligsaftalen i realiteten gav afkald på markedet i Malaysia ved at afstå fra at gøre indsigelse mod Malaysia Dairy's registrering og fra at markedsføre Yakult i Malaysia.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det er ubestridt, at Yakult var den første, der anvendte plasticflasken, at Yakult har fået den registreret og brugt den som varemærke, først i 1965 i Japan og senere i mange andre lande, herunder EU-lande, og at Malaysia Dairy først i 1977 tog flasken i brug for sit tilsvarende produkt.

Det fremgår af Forligsaftalen og er i øvrigt ubestridt under sagen, at Malaysia Dairy på tidspunktet for indgivelsen af ansøgning om registrering af flasken som varemærke i Danmark kendte Yakults ældre varemærke.

Herefter, og idet retten i øvrigt tiltræder det, som Patentankenævnet har anført, tages Patentankenævnets og Yakults påstande til følge.

Efter sagens resultat fastsætter retten, at Malaysia Dairy skal betale 20.000 kr. til hver af de øvrige parter til dækning af disses udgift til advokat.

THI KENDES FOR RET

Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes.

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. skal i forhold til Kabushiki Kaisha Yakult Honsha anerkende, at varemærkeregistrering VR 2000 03750 er ophævet med rette.

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse i sagsomkostninger betale 20.000 kr. til Ankenævnet for Patenter og Varemærker og 20.000 kr. til Kabushiki Kaisha Yakult Honsha. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8a.

Torben Svanberg

Michael B. Elmer
(retsformand)

Per Sjøqvist

(Sign.)

**Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. SØ- og Handelsretten, den**