



To nye afgørelser om varemærkekrænkelser og passivitet



Anette Moll Berg
Partner

Sø- og Handelsretten har for nylig afsagt to domme om betydningen af passivitet hos rettighedshaveren i forbindelse med varemærkekrænkelser. I den ene dom havde indehaveren af det ældre varemærke mistet retten til at forbyde brugen af det yngre mærke pga. passivitet. I den anden afgørelse, som var en forbudskendelse, var indehaveren af den ældre ret ikke afskåret fra at få nedlagt forbud mod det yngre mærke, selvom der var gået lidt tid, siden krænkelsen kunne være opdaget.

Passivitet indtrådt

Den første dom omhandler varemærkerne TREK og OUTTREK/OUTTREK TECHNOLOGY. Den amerikanske virksomhed Trek Bicycle Corporation havde fra 2003 og formentlig tidligere, solgt cykler og cykeltilbehør i Danmark under varemærket TREK både hos forhandlere og i egne flagship-forretninger i Århus og Hellerup.

T.Hansen A/S havde siden 2010 anvendt varemærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY for forskellige cykeltilbehørsvarer.

Først i 2016 gjorde TREK indsigelse mod T.Hansens brug af de to varemærker, og først i 2018 anlagde TREK sag mod T.Hansen med krav om, at brugen af OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY skulle forbydes og ophøre.

T.Hansen gjorde gældende, at TREK ikke kunne forhindre brugen af OUTTREK/OUTTREK TECHNOLOGY pga. de mange år, T.Hansen havde anvendt de to varemærker uden indsigelse fra TREK.

Retten udtalte, at det normalt ikke er muligt at miste retten til at påtale en varemærkekrænkelser pga. passivitet,

hvis der er tale om en grov krænkelse. Derfor undersøgte retten først, om den påståede krænkelse var grov. Retten udtalte, at ordet TREK har et begrænset særpræg for cykler, cykeltilbehør mv., og at beskyttelsesomfanget derfor er snævert. Da mærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY ikke var identiske med det ældre mærke, og da de to mærker i øvrigt ikke var brugt på en måde, som var særlig egnet til at fremkalde forveksling med TREK varemærket, var der efter rettens vurdering ikke tale om grov varemærkekrænkelse.

Herefter udtalte retten, at TREK, som havde været tilstede på det danske marked i en lang årrække både med egne butikker og med et forhandlernet, kunne have opdaget og påtalt T.Hansens brug af varemærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY tidligere. T.Hansen havde også haft varemærket OUTTREK TECHNOLOGY registreret som EU-varemærke i næsten 9 år, uden at det havde givet anledning til indsigelse fra TREK. Retten nåede derefter frem til, at TREK havde mistet retten til at forbyde T. Hansens brug af de to mærker som følge af passivitet.

Passivitet ikke indtrådt

Den anden afgørelse omhandler varemærkerne SANTA CRUZ og CRUZ, som var registreret og anvendt for forskelligt sportsudstyr og tilbehør, herunder skateboards og tilbehør til skateboards.

Sagen blev anlagt af NHS Inc. den 15. august 2018 med et krav om foreløbigt forbud mod to danske virksomheders brug af ordet CRUZ for skateboards og forskelligt tilbehør til skateboards.

NHS Inc. havde allerede i marts 2017 nedlagt indsigelse over for Sports Group Danmarks ansøgning om registrering af varemærket CRUZ for bl.a. sportsudstyr, herunder ski, skiboards og skistave. Umiddelbart efter indsigelsen forhandlede parterne om en forligsmæssig løsning på indsigelsen, og det blev i den forbindelse nævnt som en mulighed, at sagen kunne løses, hvis Sports Denmark afstod fra at bruge mærket CRUZ for skateboards og snowboards. Et forlig blev dog ikke indgået.

I juni 2018 blev NHS via sit danske forhandlernetværk opmærksom på, at Sports Group DK anvendte varemærket CRUZ for skateboards. Forbudssagen blev anlagt ca. 2 måneder senere. Retten fandt ikke, at NHS havde udvist en sådan passivitet, at man havde mistet muligheden for at få nedlagt forbud mod salget af skateboards. Retten lagde vægt på, at den varemærkeansøgning, som NHS protesterede mod allerede i marts 2017, ikke omfattede skateboards, at der ikke var oplysninger fx på Sports Groups hjemmeside, der angav, at varemærket blev brugt for skateboards før i juni 2018, og at der derfor ikke kunne bebrejdes NHS, at man først blev opmærksom på det, den 6. juni 2018 via en dansk distributør.

Varemærkerne SANTA CRUZ og CRUZ blev anset for forvekslelige, og retten nedlagde derfor forbud mod anvendelse af ordet CRUZ på skateboards og forskelligt tilbehør til skateboards.

DLA Pipers kommentarer

De to afgørelser er ikke helt sammenlignelige, bl.a. fordi der i den sidstnævnte var tale om nedlæggelse af et foreløbigt forbud. Et foreløbigt forbud kan nedlægges, når en rettighedshaver mister mulighed for at opnå sin ret, hvis han skal vente på en fuld domstolsbehandling – typisk når sagen har en hastende karakter. Det siger

sig selv, at en sag ikke har nogen speciel hastende karakter, hvis rettighedshaveren venter 2 år med at påtale krænkelser.

Alligevel er der interessante udsagn i de to afgørelser, som giver mere generel vejledning til, hvor hurtigt man som rettighedshaver bør reagere, og hvornår man som mulig krænker kan regne med, at der ikke vil blive protesteret mod brugen af det yngre mærke:

1. Er der tale om en grov krænkelser, fx en egentlig kopiering eller forfalskning af et varemærke, mister man ikke eller kun meget sjældent retten til at gøre indsigelse.
2. Er der ikke tale om en grov krænkelser, så kan rettighedshaveren miste påtaleretten, hvis den mulige krænker a) ikke kendte eller burde kende den ældre ret, b) hvis rettighedshaveren havde haft mulighed for at opdage den krænkende brug, c) hvis den krænkende brug har fundet sted i lang tid og/eller i betydeligt omfang.

I den først omtalte sag var 9 år tilstrækkelig lang tid til, at passivitet var indtrådt. I den anden sag, var en ansøgning om registrering af et varemærke 2 år tidligere ikke tilstrækkelig anledning til at reagere overfor mulig brug af det pågældende mærke for varer, der ikke var direkte omfattet af varemærkeansøgningen.