



## Hvornår ophører rettigheden når et varemærke stiftet ved brug ikke bruges mere?

Af Mikael Primsø, september 2007



En varemærkeret stiftes efter varemærkelovens § 3 enten ved registrering eller ved ibrugtagning. Rettigheden til et registreret mærke kan bortfalde, hvis der ikke er gjort brug af mærket inden 5 år fra dets registrering, eller brugen har været ophørt uden afbrydelser i 5 år, jf. varemærkelovens § 25. Spørgsmålet bliver her efter, hvornår rettigheden til et ibrugtaget varemærke ophører. Dette spørgsmål skal i det følgende forsøges belyst ved en kronologisk gennemgang af regler og retspraksis.

### Retstilstanden før 1958-Betænkningen

De to modsatte principper for rettighedens stiftelse, førstebrugerretten og registrering, kendes helt fra den moderne varemærkeret opstod i forrige århundrede. Efter det ene princip stiftes retten allerede gennem mærkets første ibrugtagning, mens det andet gør mærkets indførelse i et offentligt varemærkeregister til en betingelse for enerettens opståen.

Med den første varemærkelov fra 1880 lagde dansk ret sig op ad "registreringsprincippet", men med varemærkeloven fra 1936, der blev til på baggrund af et fællesnordisk samarbejde, skete der en gradvis ligestilling mellem de registrerede og de ibrugtagne varemærker. Beskyttelsen af de ibrugtagne varemærker fandt sin begrundelse i, at det måtte anses for stridende mod god forretningsskik, hvis en erhvervsdrivende kunne bemægtige sig et af en anden brugt varemærke blot ved at komme denne i forkøbet med at lade mærket registrere. Beskyttelsen af det uregistrerede varemærke er oprindeligt båret af konkurrenceretlige hensyn, der beskytter værdien af det renommé, som et mærke har vundet ved anvendelse og indarbejdelse. Krænkelser af uregistrerede varemærker kunne derfor oprindeligt kun påtales efter konkurrencelovens bestemmelser.

At retten til et uregistreret varemærke kunne bestå efter, at brugen af mærket var ophørt, ses af dommen U.1955.1098 S. I den konkrete sag var der fra 1942 til 1947 pga. varemangel under og efter Anden Verdenskrig ikke gjort brug af et mærke, der havde været brugt før krigen. Sø- og Handelsretten udtalte, at førstebriugerretten ikke var bortfaldet, da ophøret alene skyldtes de særlige forhold under krigen og den nærmeste tid efter denne.

### **Retstilstanden efter 1958-Betænkningen**

I 1949 nedsatte handelsministeren som led i et nyt nordisk lovsamarbejde en kommission, der skulle udarbejde en ny varemærkelov. Kommissionens betænkning, som skulle danne grundlag for den nye varemærkelov, udkom i 1958. Om varemærkerettens opståen siges det, at registrering og brug i princippet skal være lige egnede til erhvervelse af en varemærkeret. For ikke at gøre tilbageskridt i forhold til den gældende lovgivning, gik Danmark et skridt videre i beskyttelsen af det uregistrerede varemærke end de øvrige nordiske lande, som alene lige stillede det indarbejdede varemærke med det registrerede. Den konkurrenceretlige beskyttelse af det uregistrerede varemærke er således ikke opgivet med varemærkeloven fra 1959. Tværtimod udgør denne del af varemærkeretten blot en del af beskyttelsen mod illoyale konkurrencehandling. På denne baggrund hedder det videre, at den varemærkeret, der er stiftet ved brug, er afhængig af, om mærket fortsat anvendes eller i øvrigt holdes ved lige i købernes bevidsthed. Hvis mærket ikke holdes i kraft, kan en på brug hvilende eneret selvfølgelig ikke gøres gældende.

Det skal bemærkes, at der ikke ved ændringen af varemærkeloven i 1959 blev indført bestemmelser om brugspligt for registrerede mærker. Spørgsmålet blev diskuteret i Betænkningen, da regler om brugspligt kendtes fra en række andre lande, herunder England. Om engelsk retspraksis hedder det, at det allerede tidligt er fastslået, at opretholdelse af retten til et varemærke forudsætter, at mærket er i brug. Hvis et registreret varemærke således aldrig har været taget i brug, eller anvendelsen af varemærket er mere varigt ophørt, kan retten til mærket ikke længere gøres gældende. Standpunktet anses for at være i overensstemmelse med baggrunden for varemærkerettens og særligt dennes slægtskab med beskyttelsen mod illoyal konkurrence. Anvendelsen af et varemærke, som aldrig har været taget i brug, eller hvis brug for længst er ophørt, kan med andre ord ikke indebære en udnyttelse af andres goodwill og kan dermed ikke i sig selv anses for en illoyal handling. Dette måtte så meget desto mere altid gælde for uregistrerede kendetegn.

Med varemærkeloven fra 1959 slås det formelt fast, at der også kan opnås eneret til uregistrerede varemærker. Selvom der i lovens § 2 stod, at en erhvervsdrivende også uden registrering havde ret til et varemærke, når mærket var indarbejdet, fremgik den reelle retstilstand af lovens § 3, stk. 3, og af bemærkningerne hertil. Heri hed det, at en varemærkeret kunne opstå ved brug, selvom mærket ikke måtte være indarbejdet. Kendetegn, der var taget i brug som varemærke uden at indarbejdelse er opnået, måtte dog normalt for at få varemærkebeskyttelse opfylde kravene til adskillelsesevne og særpræg ligesom mærker, der skulle registreres. Ved bedømmelsen heraf skulle der tages hensyn til alle foreliggende omstændigheder, særlig den tid og det omfang, hvori mærket havde været anvendt. Med bestemmelsens formulering "som en anden allerede har taget i brug" var det forudsat, at mærket ikke blot var taget i brug, men at brugen også vedvarede. Denne forudsætning er nu skrevet ind i den gældende varemærkelovs § 3 med tilføjelsen "og for hvilke det vedvarende anvendes".

Forklaringen på den noget mærkværdige opbygning af lovtæksten skal findes i det ovenfor anførte om, at Danmark ikke havde ønsket at opgive den hidtidige konkurrenceretlige beskyttelse af de uregistrerede varemærker. Der henvises om dette til Koltvedgaards Lærebog i Immaterialrets 7. udgave ved Jens Schovsbo, s. 346 f., hvor det bl.a. bemærkes, at den vildledende lovtækt var et offer på det nordiske retsfællesskabs alter.

Også af bemærkningerne til lovforslagets § 14, nr. 6, om registreringshindringer, fremgik det, at reglen om beskyttelse for ibrugtagne kendetegn tilsigtede at værne mærker, som efter at være blevet taget i brug anvendtes fortløbende. Havde mærket været ude af brug, udelukkede dette ikke beskyttelse, hvis ophøret var af kortere varighed eller foranlediget af særlige omstændigheder. Hvis brugen var ophørt under sådanne omstændigheder, at mærket måtte anses for opgivet, kunne beskyttelsen efter kommissionens opfattelse ikke længere kræves.

Netop spørgsmålet om, hvorvidt brugen af et mærke er ophørt under sådanne omstændigheder, at mærket må anses for opgivet, kom for domstolene i U.1966.272 H. I sagen havde en amerikansk producent af vaseline, Chesebrough, gennem sin danske forhandler, Lauritz Andersen, markedsført sine varer i små gule dåser med grønt logo i en periode på ca. 50 år indtil 1960. Herefter skete markedsføringen i røde og hvide dåser. Da samarbejdet mellem parterne ophørte i 1962, begyndte Lauritz Andersen at sælge vaseline i gule dåser, der lignende de af Chesebrough tidligere markedsførte. Et forlig mellem parterne i 1963 førte ikke til, at Chesebrough ophørte med at føle sig krænket, og der blev derfor anlagt sag mod Lauritz Andersen i 1964. Under domsforhandlingerne for Sø- og Handelsretten gav Chesebrough udtryk for, at firmaet ønskede at udskifte de røde og hvide dåser med dåser, der lignede de gamle.

Under sagen procederede Chesebroughs advokat bl.a. på, at det gamle varemærke var så vel indarbejdet, at beskyttelsen af mærket først kunne anses for ophørt, når enhver goodwill omkring mærket var bortfaldet. Lauritz Andersens advokat bestred dette og henviste til, at der i sådanne tilfælde må foretages en defensiv registrering af mærket.

Sagen fandt sin afgørelse, da flertallet i Højesteret fandt, at Lauritz Andersen havde handlet i strid med forliget fra 1963. Flertallet i Sø- og Handelsretten og mindretallet i Højesteret fandt, at Chesebrough ved at ændre farven på dåserne i 1960 og ved ikke at have foretaget effektive skridt til igen at bringe det gamle varemærke på markedet havde opgivet sin ret til mærket. Sø- og Handelsrettens dom blev afsagt næsten 5 år og Højesterets 6 år efter, at brugen af de oprindelige dåser ophørte.

Spørgsmålet om, hvor længe et ibrugtaget mærke må være ude af brug, før rettigheden ophører, blev ikke afklaret ved dommen. I en kommentar til dommen i U.1966 B, s. 257, skriver Trolle, at det er nærliggende at antage, at der vil kræves nogen tids ikke-brug for at beskyttelsen skal falde væk, men at den til gengæld falder væk efter nogle få års forløb. Noget vil dog efter Trolles mening afhænge af de konkrete omstændigheder, hvor det vil spille en rolle, hvor stærkt mærket er indarbejdet – navnlig i relation til, om der stadig er knyttet en goodwill til mærket. Varens beskaffenhed og dens omsætningshastighed kan muligvis også have en vis betydning.

I U.1967.820 H blev retten til et mærke, der fra 1949 til 1960 kun var brugt i ringe omfang og i aftagende grad hen mod periodens slutning, ikke anset for opretholdt. Imens var et identisk mærke i 1956 taget i brug og dets indehaver havde indtil dets registrering i 1964 oparbejdet et meget stort salg både i Danmark og til eksport. Sagen blev

anlagt i 1965, efter at indehaveren af det ældre mærke, en på Kanaløerne hjemmehørende tobaksproducent, under et besøg i Danmark i 1964 var blevet bekendt med brugen af det yngre mærke.

Sagen adskiller sig fra de øvrige sager derved, at det ibrugtagne mærke hele tiden havde været i brug i udlandet. Sagen blev derfor afgjort efter den dagældende varemærkelovs § 3, stk. 3, pkt. 2, hvorefter det var afgørende, om indehaveren af det yngre mærke havde kendt eller burde have kendt brugen af det ældre mærke i udlandet. I relation til spørgsmålet om brugen af mærket i Danmark, fandt Højesteret ikke, at varemærket kunne anses for opretholdt, selvom indehaveren anførte, at standsningen kun havde været midlertidig og foranlediget af toldforhøjelserne på tobak omkring 1960.

Dommen er kommenteret af Spleth i U.1968 B, s. 162. Kommentaren behandler dog først og fremmest spørgsmålet, om indehaveren af det ældre mærke havde udvist passivitet. Således nåede Højesterets flertal frem til, at begge mærker kunne bestå ved siden af hinanden, idet indehaveren af det yngre mærke uantastet i 8 år havde oparbejdet et meget stort salg, mens brugen af det ældre mærke uden for Kanaløerne havde været uvæsentligt. Flertallet fandt heller ikke, at der var sket nogen tilegnelse af en ved brugen af det ældre mærke skabt goodwill. Højesterets mindretal syntes at anlægge en strengere vurdering af det krænkende mærke pga. de subjektive forhold ved ibrugtagningen af det yngre mærke.

Betænkningen, den tidlige retspraksis og litteraturen synes således at anerkende, at ibrugtagne mærker nyder en vis beskyttelse i en periode efter, at brugen af mærket er ophørt. Hvor lang, denne periode er, vil navnlig afhænge af mærkets indarbejdelse og den til mærket knyttede goodwill. Omstændighederne omkring ophøret vil spille en rolle. I dommen fra 1955 bestod retten til det ældre mærke trods 5 års ophør pga. varemanglen under og efter Anden Verdenskrig, mens retten til det ældre mærke i dommen fra 1967 var bortfaldet efter en nogenlunde tilsvarende periode, da ophøret skyldtes toldforhøjelser.

Ud over at retten til et ibrugtaget mærke kan bortfalde, fordi det ikke bliver brugt i en periode, opstår spørgsmålet om en beslutning om straks at erstatte et mærke med et nyt på markedet kan træde i stedet for eller supplere ikke-brugen. En sådan antagelse kan der findes en vis støtte for i betænkningens bemærkning om, at "brugen er ophørt under sådanne omstændigheder, at mærket må anses for opgivet" og i Trolles kommentar til dommen fra 1966.

### **Retstilstanden efter 1991-loven**

Først ved ændringen af varemærkeloven i 1991 indføres reglerne om brugspligt for registrerede varemærker. I 1958 valgte man ikke at foreskrive brugspligt under hensyn til, at en næringsdrivende ved registrering bør kunne sikre sig varemærker med fremtidige dispositioner for øje, ligesom man anerkendte det berettigede i at lade defensive registreringer foretage. Under forhandlingerne om forslaget til ændringerne af varemærkeloven i 1991 synes disse hensyn at være trådt i baggrunden for behovet for harmonisering af retstilstanden i forhold til de øvrige lande i EU og ønsket om en effektivisering af registreringssystemet. Der stilles dog ikke krav om aktuel brug på registreringstidspunktet, hvorfor såvel registreringer med fremtidige dispositioner for øje som defensive registreringer fortsat kan foretages. Der tages ikke ved lovændringen stilling til, om der skal gælde en tilsvarende "brugspligt" for uregistrerede mærker.

Nyere retspraksis er sparsom. Dog er problemstillingen berørt i en dissens i U.1995.14/2 H. Sagen, der var anlagt i 1991, omhandlede et her i landet ganske kortvarigt brugt mærke. Den handlede derfor mest om, hvorvidt der ved ibrugtagning var erhvervet nogen ret til mærket. Hverken Sø- og Handelsretten eller flertallet i Højesteret fandt det godtgjort, at dette havde været tilfældet.

For Højesteret var det oplyst, at varemærket i løbet af 1988 havde været anvendt i forbindelse med nogle få fakturerede salg for i alt 150.000-200.000 kr., men i hvert fald ikke siden oktober 1990 havde der været nogen form for omsætning under mærket. På den baggrund fandt mindretallet, at der var sket en ret beskeden omsætning under varemærket i 1988, men da varemærket ikke siden havde været i brug på det danske marked, var varemærkeretten faldet bort.

Den nyeste dom omhandlede lingerimærket ASANI - et ældre varemærke, der i slutningen af 1980'erne var overtaget som registreret varemærke af en i udlandet bosiddende dansk forretningsmand, der i 1994 stiftede selskabet Asani Holdings. Den 31. december 1998 ophørte samarbejdet mellem Asani Holdings og selskabets direktør, Henrik Holbech, og det blev aftalt, at retten til varemærket ASANI forblev hos Asani Holdings, mens Henrik Holbech skulle afstå fra enhver brug af mærket. Et restlager blev solgt af Henrik Holbech i løbet af 1999, og herefter blev der ikke gjort brug af mærket, hvis registrering udløb i 2002 uden at blive fornyet. Efter at have sikret sig, at registreringen var udløbet, registrerede Henrik Holbech selv mærket og videregav det på licens til FDB. Da Asani Holdings blev opmærksom på, at andre brugte mærket, blev der anlagt sag den 29. december 2003.

For Sø- og Handelsretten er sagen af begge parter procederet på, at der skulle gælde en 5-årig varemærkeret til det nu uregistrerede ASANI mærke fra brugen af dette ophørte. Sø- og Handelsretten lagde til grund, at Asani Holdings brug af mærket først var ophørt i 1999, da aftalen om Henrik Holbechs afvikling af restlageret var at sidestille med indehaverens brug af mærket, og retten tilføjede: Uanset at registreringen af varemærket ophørte i 2002 som følge af manglende betaling af fornyelsesgebyr, havde Asani Holdings således erhvervet ret til figur- og ordmærket ASANI som følge af brugen heraf indtil 1999, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2. og denne ret var ikke ophørt den 29. december 2003, hvor Asani Holdings anlagde denne sag.

Også Højesteret tiltrådte i sin dom fra 2. maj 2007, at Henrik Holbechs brug af mærket var i strid med Asani Holdings rettigheder ifølge varemærkeloven, og retten tilføjede: Varemærket ASANI blev taget i brug i 1930'erne og var i hvert fald i brug her i landet i 1998. Der er ikke med fornøden sikkerhed grundlag for at fastslå, at brugen er således ophørt, at varemærket er til fri bemægtigelse.

## Sammenfatning

Højesterets tilføjelse i den netop omtalte dom kan fortolkes således, at afgørelsen lægger sig i forlængelse af de tidligere domme, hvor det i overensstemmelse med bemærkningerne i Betænkningen fra 1958 og Trolles kommentar fra 1967 navnlig får betydning, hvor stærkt mærket er indarbejdet.

Med varemærkeloven fra 1991 ligger det fast, at perioden for de registrerede varemærker er 5 år. Det følger dog ikke heraf, at perioden for de ibrugtagne varemærker herefter også kategorisk ligger på 5 år.

Betænkningen indrømmer beskyttelsen af et ibrugtaget varemærke et ophør af kortere varighed. Trolle talte i kommentaren fra 1966 om nogle få års beskyttelse. Snittet i den ovenfor gennemgåede retspraksis synes at ligge på en periode på omkring 5 år. Muligvis bortfaldt beskyttelsen endnu før i dommen U.1995.14/2 H, men her var tale om en så begrænset brug af mærket, at hverken førsteinstansen eller flertallet i Højesteret fandt, at der overhovedet var stiftet en rettighed.

Patent- og Varemærkestyrelsen

Helgeshøj Allé 81

DK - 2630 Taastrup

Tlf : 43 50 80 00

Fax : 43 50 80 01

[pvs@dkpto.dk](mailto:pvs@dkpto.dk)

[www.dkpto.dk](http://www.dkpto.dk)

**GØR IDEER TIL AKTIVER®**