

HØJESTERETS DOM

afsagt torsdag den 3. april 2014

Sag 282/2009

(2. afdeling)

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.

(advokat Janne Glæsel)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(kammeradvokaten ved advokat Tomas Ilsøe Andersen)

Hovedintervenient til støtte for Ankenævnet for Patenter og Varemærker:

Kabushiki Kaisha Yakult Honsha

(advokat Mogens Yde Knudsen)

I tidligere instans er afsagt dom af SØ- og Handelsretten den 22. oktober 2009.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Poul Søgaard, Jon Stokholm, Lars Hjortnæs og Jan Schans Christensen.

Påstande

Appellanten, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. (MDI), har påstået indstævnte, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, dømt til at anerkende, at varemærkere registrering VR 2000 03750 registreres endeligt.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har påstået stadfæstelse, subsidiært hjemvisning af sagen til ankenævnet.

Hovedintervenienten, Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (Yakult), har påstået sagen hjemvist til fornyet behandling, principalt ved Ankenævnet for Patenter og Varemærker, subsidiært ved SØ- og Handelsretten. Mere subsidiært har Yakult påstået stadfæstelse.

MDI har over for Ankenævnet for Patenter og Varemærkers subsidiære påstand og Yakults principale påstand påstået frifindelse.

Supplerende sagsfremstilling

Yakult udviklede i 1935 en mælkedrik, som i begyndelsen blev solgt i en glasflaske på det japanske marked. Yakult anmodede i 1965 den japanske designer Kenmochi om at skabe et nyt flaskedesign. Kenmochi designede en plasticflaske, som mælkedrikken stadig sælges i. På baggrund af en ansøgning indleveret den 15. september 1965 opnåede Yakult designregistrering af denne plasticflaske i Japan. Yakult begyndte brugen af plasticflasken den 1. oktober 1968.

MDI har siden 1977 produceret og solgt en tilsvarende mælkedrik, der sælges i en plasticflaske, som Yakult har gjort gældende er identisk eller næsten identisk med Yakults plasticflaske.

MDI opnåede på baggrund af en ansøgning fra 1976 designregistrering af plasticflasken i England, Malaysia og Singapore.

I 1977 indleverede Yakult en ansøgning om designregistrering af plasticflasken i England, og i maj 1978 anlagde Yakult sag mod MDI ved High Court i London. I en erklæring afgivet den 27. december 1978 af administrerende direktør Thio Keng Poon, MDI, til brug for denne sag er anført bl.a.:

”9. In 1973 I visited the office of Yakult Honsha Co. Ltd. On 22nd March, 4th June, 22nd August and 28th August. I had discussions with several officers of their International Business Department concerning the possibility of their supplying technical know-how.

...

My discussions with Yakult turned out to be fruitless as they did not make any definite proposal.”

Af en erklæring afgivet den 3. januar 1979 af fabrikschef i MDI, Aw Soon Cheong, til brug for samme sag, fremgår bl.a., at han med MDI's administrerende direktør, Thio Keng Poon, i januar 1968 drøftede at etablere en fabrik til fremstilling af mælkeprodukter i Malaysia, men at planerne herom blev midlertidigt skrinlagt i 1970. Senere blev projektet genoptaget, og Aw

Soon Cheong blev bedt om at undersøge det lokale marked for helsedrikke og andre drikkevarer emballeret med henblik på umiddelbar indtagelse, idet han var særligt fokuseret på emballagen. Han indsamlede, undersøgte omhyggeligt og sammenlignede alle slags flasker og beholdere for sådanne drikkevarer i Singapore og Malaysia. Blandt de undersøgte flasker og beholdere udvalgte Aw Soon Cheong ifølge erklæringen en flaske anvendt af Brand and Co, som dannede grundlaget for den flaske, han selv designede og anbefalede, at MDI anvendte. Dette accepterede Thio Keng Poon i november 1972. I erklæringen er herudover anført bl.a.:

”9. In August 1973 together with Mr. Thio I visited several factories in Japan which manufactured lactic acid drinks. These factories were those of Nippon Kogyo Kaihatsu KK., LB Company Ltd., Kansai Yoguruton Company Ltd., Yakult Honsha Company Ltd., Morinaga Milk Industries and Snow Brand Milk Products Company Ltd. The primary aim of my visits to these factories was to gather further insight into the nature of the lactic acid drink product and to assist Mr. Thio in his discussions with the manufactures concerning a possible joint ventures or a tie-up relating to know-how. I recall that the discussions with the manufacturers all related to the manufacturing process and the subject of product containers was never mentioned.”

I 1979 begærede MDI forbud nedlagt i Singapore mod, at Yakult markedsførte sin mælkedrik i sin plasticflaske i Singapore. High Court of Singapore tog ikke begæringen til følge. I rettens afgørelse er anført bl.a.:

”15. In view of the evidence of E Fujimoto who designed the Yakult bottle and in view of the extensive advertising by Yakult Japan and by Hong Kong Yakult Co Ltd (Yakult Hong Kong) I find it surprising that the plaintiffs can claim that the design alleged to have been produced by AW Soon Cheong, the plant manager for MDI, and used for the Vitagen bottle, was the original design since even from the advertisements it appears to be the same as the Yakult design. It is inconceivable that Thio Keng Poon, the Managing Director of both MDI and MM, who has been interested in the manufacture and sale of milk-based beverages and has business interests in Hong Kong and contacts in Japan, was not aware of Yakult Hong Kong and that Yakult Japan and Yakult Hong Kong used the Yakult bottle in which to market their product. Yakult Japan sold their drinks in Japan in glass containers in the ‘60s and beginning in 1966 they began to go over to the Yakult bottles. Yakult Hong Kong used the Yakult bottle since 1971. It is likely that he was also aware that in August 1972, Yakult Japan brought their Yakult product in their Yakult bottle to Singapore to conduct a market research project in Singapore in order to ascertain whether the population in Singapore found the taste of the Yakult product palatable.

16. ... I do not think that it is possible, on the evidence I have, for the plaintiffs to acquire any distinctiveness in their bottle. If the plaintiffs’ goods have some distinc-

tive feature then this feature is the word 'Vitagen' which is prominently displayed in the container and is used in advertising material concerning such goods. In my view the shape of the bottle is not and cannot be distinctive of the goods of the plaintiffs as it is a copy of the container which is identified as the Yakult container. It would appear that the plaintiffs copied the Yakult bottle."

MDI opnåede på baggrund af en ansøgning fra 1980 varemærkere registrering af sin plasticflaske i bl.a. Malaysia.

Den 23. december 1992 fik Yakult registreret sin plasticflaske som varemærke i Benelux-landene.

I perioden fra 1992 til 2006 var Yakults plasticflaske mønsterregistreret i Danmark.

Den 31. marts 1993 indgik MDI og Yakult den i SØ- og Handelsrettens dom beskrevne forligsaftale.

I perioden fra den 5. maj til den 3. august 1993 fik Yakult registreret sin plasticflaske som varemærke i Østrig, Tjekkiet, Frankrig, Portugal, Slovakiet, Spanien, Tyrkiet, Rumænien og Schweiz. Yakult opførte endvidere en fabrik i Holland, der stod færdig i 1994.

Den 2. juni 1995 ansøgte MDI om registrering som tredimensionelt varemærke af sin plasticflaske i Danmark for varer i klasse 29 og 32. Ansøgningen blev afslået af Patentdirektoratet senest ved brev af 2. april 1996 med henvisning til manglende særpræg. Denne afgørelse blev stadfæstet af Patentankenævnet den 22. juni 1998.

Den 26. juli 1996 rettede Yakult Nederland B.V. henvendelse til den hollandske ambassade i København i anledning af, at Yakult Nederland B.V. var ved at undersøge muligheden for i fremtiden at eksportere Yakult-mælkedrikken til bl.a. Danmark. Af brevet fremgår bl.a., at Yakult Nederland B.V. anmodede ambassaden om at være behjælpelig med at opnå godkendelse af en produktetiket på dansk.

Det fremgår af SØ- og Handelsrettens dom afsagt den 9. juni 2000 i en sag mellem MDI og Patentankenævnet, at Yakult den 8. august 1999 fik registreret sin flaske med ordet "Yakult" påtrykt i klasse 29, 30 og 32.

MDI fik ved dommen afsagt af SØ- og Handelsretten den 9. juni 2000 medhold i, at det tredimensionelle mærke havde det til registrering fornødne særpræg. Varemærket blev herefter registreret den 15. august 2000.

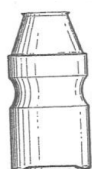
Den 16. oktober 2000 gjorde Yakult indsigelse mod MDI's registrering med den begrundelse, at Yakult havde og gjorde brug af ældre identiske varemærker uden for Danmark, og at MDI på ansøgningstidspunktet kendte eller burde have kendt Yakults ældre varemærker, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

I 2003 indgik MDI og Yakult et forlig, hvorefter begge parter i Australien kunne benytte deres plasticflasker med henholdsvis Vitagen og Yakult påtrykt. Et tilsvarende forlig blev indgået i 2004 vedrørende New Zealand.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 14. juni 2005 afgørelse om, at registreringen af MDI's mærke kunne opretholdes på trods af Yakults indsigelse. Af styrelsens afgørelse fremgår bl.a. følgende:

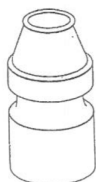
”3. Vurdering og konklusion

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.”

Patent- og Varemærkestyrelsens begrundelse for at opretholde mærket er gengivet i Sø- og Handelsrettens dom.

Ved kendelse af 16. oktober 2006 ophævede Ankenævnet for Patenter og Varemærker varemærkeregistringen. Ankenævnets begrundelse for at ophæve registreringen er gengivet i Sø- og Handelsrettens dom.

Efter EU-Domstolens besvarelse af de præjudicielle spørgsmål i den nedenfor nævnte dom af 27. juni 2013 er der for Højesteret fremkommet oplysninger om parternes brug af deres flasker samt Yakults markedsføring.

MDI har oplyst, at MDI i perioden 2003-2006 solgte sin mælkedrik i plasticflasken påført VITAGEN® i Danmark og Sverige. Til dokumentation herfor er alene fremlagt følgende:

MDI's faktura af 7. august 2006 til China Town Market, København V, hvoraf fremgår bl.a., at MDI leverede ni pakker med fem flasker "Vitagen Cultured Drink" i hver pakke, og at der var tale om "Sample of no commercial value" og "value declare for custom purposes only", samt fem fakturaer udstedt af MDI i perioden september 2003 til april 2004 til Golden Bamboo Chinese Restaurant, København V, hvoraf tilsvarende formuleringer fremgår.

Yakult har om markedsføringen af selskabets flaske i Europa forud for MDI's ansøgning om varemærkeregistring i Danmark den 2. juni 1995 oplyst, at der i perioden marts 1994 til juni 1995 blev bragt annoncer med Yakults flaske i aviser og magasiner i Holland, ligesom flasken var omtalt i avis- og tidsskriftsartikler i Holland i perioden april 1993 til juni 1995. Der blev i april og maj 1995 bragt annoncer med flasken i aviser og tidsskrifter i Belgien, ligesom flasken var omtalt i avis- og tidsskriftsartikler i Belgien i perioden november 1994 til juni 1995.

Om salget af sin flaske har Yakult oplyst, at selskabet i 1994 solgte i gennemsnit 63.899 flasker om dagen i Holland, og at selskabet i 1995 i Holland, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Spanien, England og Irland samlet solgte i gennemsnit 108.139 flasker om dagen.

Retsgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, hedder det:

”Stk. 3. Et varemærke er også 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.”

I forarbejderne til bestemmelsen er anført bl.a., jf. Folketingstidende 1996-97, tillæg A, side 982:

”Til nr. 3.

Varemærkelovens § 15, og herunder den nuværende § 15, stk. 3, er formuleret i nøje overensstemmelse med og ved brug af samme systematik som varemærkedirektivets artikel 4. Dette er sket for at sikre korrekt gennemførelse af direktivet. I sin nuværende ordlyd omhandler stk. 3 kun den udvidede beskyttelse, der under visse omstændigheder skal tillægges velkendte EF-varemærker. Af systematiske grunde er det fundet hensigtsmæssigt, at den udvidede beskyttelse af andre udenlandske mærker, som forslaget indeholder, jf. nedenfor, samles i dette stykke. Gennemføres forslaget, vil det altså fortsat være således, at de almindelige regler for, hvornår varemærker er forvekslelige, fremgår af § 15, stk. 1. De særlige regler, der gælder for beskyttelsen af visse udenlandske mærker, vil fremgå af stk. 3, og den udvidede beskyttelse, der tilkommer velkendte danske mærker, samt beskyttelsen af andre former for nationale, erhvervsmæssige kendetegn, vil fremgå af § 15, stk. 4.

...

Stk. 3, nr. 3. Bestemmelsen svarer til den fakultative bestemmelse i varemærkedirektivets art. 4, stk. 4, g), men har dog fået et snævrere anvendelsesområde. Bestemmelsen kan således kun anvendes, hvis det ansøgte mærke er identisk eller næsten identisk med det ældre udenlandske mærke, og altså ikke hvis mærkerne blot er forvekslelige. Bestemmelsen er samtidig udformet med henblik på udtrykkeligt at opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til Pariserkonventionens artikel 6, (g) og svarer i øvrigt til den tidligere varemærkelovs § 14, nr. 7.

Erfaringerne har vist et behov for en sådan bestemmelse. I praksis vil bestemmelsen formentlig oftest blive anvendt i tilfælde, hvor der har eksisteret en forretningsmæssig kontakt mellem varemærkeansøgeren og indehaveren af det udenlandske mærke. Dette er dog ikke en betingelse. Alene det forhold, at ansøgeren har kendskab til det udenlandske mærke, og dette er åbenbart, f.eks. fordi ansøgeren selv erkender dette, vil være

tilstrækkeligt til at bringe ansøgeren i ond tro. Eksempler på de tilfælde, hvor der har været forretningsmæssig kontakt mellem parterne, er typisk forhandler- eller agentaftaler eller indledende kontakter med henblik på sådanne aftaler.”

I artikel 4, stk. 4, litra g, i varemærkedirektivet (Direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker) hedder det:

- ”4. En medlemsstat kan desuden træffe bestemmelse om, at et varemærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt i det omfang:
- ...
- g) varemærket kan forveksles med et varemærke, der blev anvendt i udlandet på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, og som stadig anvendes der, forudsat at ansøgeren har indgivet ansøgningen i ond tro.”

Højesteret har ved forelæggelsesbeslutning af 29. juni 2012 stillet EU-Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkning af artikel 4, stk. 4, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (varemærkedirektivet):

”Spørgsmål 1

Er begrebet ond tro i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, artikel 4, stk. 4, litra g), udtryk for en retsstandard, der kan udfyldes i overensstemmelse med national ret, eller er der tale om et EU-retligt begreb, som skal undergives en ensartet fortolkning i hele EU?

Spørgsmål 2

Hvis begrebet ond tro i direktiv 2008/95/EF, artikel 4, stk. 4, litra g), er et EU-retligt begreb, skal begrebet da forstås således, at det kan være tilstrækkeligt, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde have kendskab til det udenlandske mærke, eller stilles der yderligere krav til ansøgerens subjektive forhold for at nægte registrering?

Spørgsmål 3

Kan en medlemsstat vælge at indføre en særegen beskyttelse af udenlandske mærker, som i relation til kravet om ond tro adskiller sig fra artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95/EF, f.eks. ved at stille et særligt krav om, at ansøgeren havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke?”

I dom af 27. juni 2013 i sag C-320/12 har EU-Domstolen besvaret spørgsmålene således:

- ”29 På baggrund af ovenstående betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 4, stk. 4, i litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at be-

grebet »ond tro« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse, udgør et selvstændigt EU-retligt begreb, der skal fortolkes ensartet i Unionen.

...

- 34 Det skal fastslås, at begrebet »ond tro« fremgår af artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, hvorefter et EF-varemærke erklæres ugyldigt, »når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro«. Denne bestemmelse er gentaget identisk i artikel 52, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1), der har ophævet og erstattet forordning nr. 40/94.
- 35 Forordning nr. 207/2009, der supplerer EU-lovgivningen på varemærkeområdet ved at indføre en fællesskabsordning for varemærker, forfølger samme formål som direktiv 2008/95, dvs. det indre markeds oprettelse og funktion. Henset til nødvendigheden af et harmonisk samspil mellem de to varemærkesystemer – de fællesskabsretlige systemer og de nationale systemer – skal begrebet »ond tro« i den forstand, hvori det er anvendt i artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95, fortolkes på samme måde som i forbindelse med forordning nr. 207/2009. En sådan fremgangsmåde sikrer en sammenhængende anvendelse af de forskellige regler i Unionens retsorden, der har varemærker til genstand.
- 36 Det fremgår af den retspraksis, der fortolker dette begreb i forbindelse med den nævnte forordning, at der i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger ond tro, skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i sagen, og som foreligger på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering, såsom bl.a. det forhold, at ansøgeren vidste eller burde vide, at en tredjemand brugte et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art. Det forhold, at ansøgeren ved eller bør vide, at en tredjemand bruger et sådant tegn, er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at det kan fastslås, at denne ansøger var i ond tro. Der skal desuden tages hensyn til den nævnte ansøgers hensigt på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af et varemærke, hvilket er et subjektivt element, der skal vurderes på baggrund af sagens objektive omstændigheder (jf. i denne retning dom af 11.6.2009, sag C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, Sml. I, s. 4893, præmis 37 og 40-42).
- 37 På baggrund af det ovenstående skal det andet spørgsmål besvares med, at artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at for at det kan fastslås, at ansøgeren er i ond tro i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse, skal der tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner den konkrete sag, og som forelå på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen. Det forhold, at ansøgeren ved eller bør vide, at en tredjemand på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen i udlandet anvender et varemærke, der kan forveksles med det varemærke, som søges registreret, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at det kan fastslås, at ansøgeren er i ond tro i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse.

...

43 Det tredje spørgsmål skal derfor besvares med, at artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke tillader medlemsstaterne at indføre en særegen beskyttelsesordning for udenlandske mærker, der adskiller sig fra den, der er indført ved denne bestemmelse, og som er støttet på det forhold, at ansøgeren havde eller burde have haft kendskab til et udenlandsk varemærke.

...

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Femte Afdeling) for ret:

- 1) *Artikel 4, stk. 4, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at begrebet »ond tro« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse, udgør et selvstændigt EU-retligt begreb, der skal fortolkes ensartet i Den Europæiske Union.*
- 2) *Artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at for at det kan fastslås, at indgiveren af ansøgningen om registrering af et varemærke er i ond tro i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse, skal der tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner den konkrete sag, og som forelå på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen. Det forhold, at indgiveren af denne ansøgning ved eller bør vide, at en tredjemand på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen i udlandet anvender et varemærke, der kan forveksles med det varemærke, som søges registreret, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå, at indgiveren af den nævnte ansøgning er i ond tro i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse.*
- 3) *Artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke tillader medlemsstaterne at indføre en særegen beskyttelsesordning for udenlandske mærker, der adskiller sig fra den, der er indført ved denne bestemmelse, og som er støttet på det forhold, at indgiveren af ansøgningen om registrering af et varemærke havde eller burde have haft kendskab til et udenlandsk varemærke.”*

EU-Domstolen afsagde den 11. juni 2009 dom i sag C-529/07 (Lindt & Sprüngli), der er nævnt i præmis 36 oven for, om ond tros-begrebet i artikel 51, stk. 1, litra b) i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker. I denne dom hedder det bl.a.:

”37 Det skal anføres, at der i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt ansøgeren var i ond tro som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i den foreliggende sag.

38 Hvad nærmere angår de faktorer, der er nævnt i de præjudicielle spørgsmål, dvs.

- den omstændighed, at ansøgeren ved eller burde vide, at en tredjemand i mindst en medlemsstat brugte et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, der giver anledning til forveksling med det tegn, som er søgt registreret
- ansøgerens hensigt om at forhindre denne tredjemand i at bruge et sådant tegn, og
- den grad af retlig beskyttelse, som tredjemands tegn og tegnet, der er søgt registreret, nyder,

skal følgende præciseringer gives.

- 39 For det første skal det, henset til udtrykket »må vide« i det andet præjudicielle spørgsmål, bemærkes, at en formodning for, at ansøgeren havde kendskab til en tredjemands brug af et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, der er søgt registreret, bl.a. kan følge af et generelt kendskab i den berørte økonomiske sektor til en sådan brug, og dette kendskab kan bl.a. udledes af en sådan brugs varighed. Jo ældre denne brug er, jo mere sandsynligt er det således, at ansøgeren på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen havde kendskab til et sådant tegn, der blev brugt af tredjemand.
- 40 Det skal imidlertid konstateres, at den omstændighed, at ansøgeren ved eller burde vide, at en tredjemand i mindst en medlemsstat igennem lang tid har brugt et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, der giver anledning til forveksling med det tegn, der er søgt registreret, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at det kan fastslås, at ansøgeren var i ond tro.
- 41 Med henblik på at vurdere, om der foreligger ond tro, skal der derfor også tages hensyn til ansøgerens hensigt på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen.
- 42 I denne forbindelse skal det bemærkes, som anført af generaladvokaten i punkt 58 i forslaget til afgørelse, at ansøgerens hensigt på det relevante tidspunkt er et subjektivt element, der skal vurderes på baggrund af sagens objektive omstændigheder.
- 43 Således kan hensigten om at forhindre en tredjemand i at markedsføre en vare under visse omstændigheder være et forhold, der viser, at ansøgeren var i ond tro.
- 44 Dette er bl.a. tilfældet, når det efterfølgende viser sig, at ansøgeren fik registreret et tegn som EF-varemærke uden nogen intention om at bruge det, men alene med henblik på at forhindre en tredjemands adgang til markedet.
- 45 I en sådan situation opfylder varemærket således ikke dets grundlæggende funktion, der er at garantere oprindelsen af den omhandlede vare eller tjenesteydelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller

tjenesteydelser med en anden oprindelse (jf. bl.a. dom af 29.4.2004, forenede sager C-456/01 P og C-57/01 P, Henkel mod KHIM, Sml. I, s. 5089, præmis 48).

- 46 Endvidere er den omstændighed, at en tredjemand gennem længere tid har brugt et tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det ansøgte varemærke, og at dette tegn nyder en vis grad af retlig beskyttelse, en af de relevante faktorer for vurderingen af, om der foreligger ond tro hos ansøgeren.
- 47 I dette tilfælde kan ansøgeren således få fordel af de til EF-varemærker knyttede rettigheder alene med det formål at skabe illoyal konkurrence over for en konkurrent, som bruger et tegn, der af egen fortjeneste allerede har opnået en vis grad af retlig beskyttelse.
- 48 Det kan dog ikke udelukkes, selv under sådanne omstændigheder, og navnlig når flere producenter på markedet bruger identiske eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, der er søgt registreret, at ansøgeren med registreringen af dette tegn forfølger et legitimt formål.
- 49 Dette kan bl.a. være tilfældet, som anført af generaladvokaten i punkt 67 i forslaget til afgørelse, når ansøgeren på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen ved, at en tredjemand, der er en ny aktør på markedet, forsøger at profitere af nævnte tegn ved at kopiere dets gengivelse, hvilket giver ansøgeren anledning til at få dette registreret for at forhindre brugen af denne gengivelse.
- 50 Desuden kan det ansøgte varemærkes karakter, som det også er anført af generaladvokaten i punkt 66 i forslaget til afgørelse, også være relevant for vurderingen af, om ansøgeren var i ond tro. I tilfælde, hvor det berørte tegn består i selve varens form og udseende, vil det være nemmere at fastslå, at ansøgeren var i ond tro, når konkurrenterne som følge af tekniske eller markedsføringsrelaterede faktorer er begrænsede i deres valg af en vares form og udseende, således at indehaveren af et varemærke er i stand til at forhindre konkurrenterne i ikke bare at bruge et identisk eller lignende tegn, men også i at markedsføre sammenlignelige varer.
- 51 Desuden kan der i forbindelse med vurderingen af, om ansøgeren er i ond tro, tages hensyn til den grad af velkendthed, et tegn har på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen med henblik på dets registrering som EF-varemærke.
- 52 En sådan grad af velkendthed kan således netop berettige ansøgerens interesse i at sikre sig en videre retlig beskyttelse af tegnet.
- 53 Henset til det foregående skal de stillede spørgsmål besvares således, at den nationale retsinstans med henblik på at vurdere, om der foreligger ond tro hos ansøgeren, som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, er forpligtet til at tage hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner den

konkrete sag, og som forelå på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af et tegn som EF-varemærke, og navnlig

- den omstændighed, at ansøgeren ved eller burde vide, at en tredjemand i mindst én medlemsstat bruger et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, som er søgt registreret
- ansøgerens hensigt om at forhindre denne tredjemand i fortsat at bruge tegnet, og
- den grad af retlig beskyttelse, som tredjemands tegn og det tegn, der er søgt registreret, nyder.”

I artikel 6 e, artikel 6 g og artikel 10 b i Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret (revideret senest den 14. juli 1967), hedder det, jf. bekendtgørelse nr. 97 af 13. oktober 1970:

”Artikel 6 e

A. (1) Ethvert varemærke, som på foreskreven måde er registreret i hjemlandet, skal med de angivne forbehold modtages til registrering og nyde beskyttelse, således som det foreligger i de andre unionslande. Disse lande skal dog, førend endelig registrering foretages, kunne kræve tilvejebragt et bevis for registrering i hjemlandet, udstedt af den kompetente myndighed. Der skal ikke kunne kræves nogen legalisation af dette bevis.

- (2) Som hjemland skal anses det unionsland, hvor anmelderen har en regulær forretningsvirksomhed af industriel eller kommerciel art, eller - hvis han ikke har en sådan virksomhed - det unionsland, hvor han har sin bopæl, eller hvis han ikke har bopæl i noget unionsland, det land, han tilhører som statsborger, for så vidt dette er et unionsland.

B. De i nærværende artikel omhandlede varemærker kan kun afslås eller kendes ugyldige i følgende tilfælde:

1. når de er egnet til at gøre indgreb i rettigheder erhvervet af tredjemand i det land, hvor beskyttelsen kræves;
2. når de savner ethvert særpræg eller udelukkende består af tegn eller angivelser, som i omsætningen kan tjene til at betegne varernes art, beskaffenhed, mængde, bestemmelse, værdi, oprindelsessted eller frembringelsens tidspunkt, eller som benyttes i daglig sprogbrug eller i redelig og fast handelssædvane i det land, hvor beskyttelsen kræves;
3. når de strider mod moralen eller den offentlige orden og især er egnet til at vildlede offentligheden. Der er enighed om, at et mærke ikke skal kunne anses stridende mod den offentlige orden af den grund alene, at det ikke stemmer med en eller anden be-

stemmelse i lovgivningen om varemærker, medmindre selve denne bestemmelse netop tager sigte på den offentlige orden.

Dog er anvendelse af artikel 10 b forbeholdt.

C. (1) Ved bedømmelsen af, om mærket er egnet til beskyttelse, skal hensyn tages til alle foreliggende forhold, navnlig varigheden af den brug, der er gjort af mærket.

- (2) Varemærker skal i de andre unionslande ikke kunne afslås alene under henvisning til, at de i enkeltheder adskiller sig fra de i hjemlandet beskyttede, når disse enkeltheder blot ikke forandrer mærkernes distinktive karakter og ej heller ændrer mærkernes identitet i forhold til den i vedkommende hjemland foretagne registrering.

D. Ingen kan påberåbe sig bestemmelserne i denne artikel, medmindre det mærke, som kræves beskyttet, er registreret i hjemlandet.

E. Dog skal i intet tilfælde fornyelsen af et mærkes registrering i hjemlandet medføre forpligtelse til at forny registreringen i de andre unionslande, hvor mærket måtte være blevet registreret.

F. Fortrinsretten bibeholdes for mærker, som er anmeldt til registrering inden for den i artikel 4 fastsatte frist, selv om registreringen i hjemlandet først sker efter udløbet af denne frist.

...

Artikel 6 g

- (1) Hvis den, der er agent eller repræsentant for nogen, som er indehaver af et mærke i et af unionslandene, uden nævnte mærkeindehavers samtykke, begærer mærket registreret i eget navn i et eller flere af disse lande, har indehaveren ret til at modsætte sig denne registrering eller at kræve mærket udslettet, eller hvis det pågældende lands love tillader det, kræve nævnte registrering overdraget til sig, medmindre vedkommende agent eller repræsentant kan retfærdiggøre sin handling.
- (2) En mærkeindehaver skal være berettiget til, med det ovenfor i stk. (1) nævnte forbehold, at modsætte sig, at hans agent eller repræsentant tager hans mærke i brug, hvis han ikke har givet samtykke til en sådan brug.
- (3) Hvert land har ret til i den nationale lovgivning at fastsætte en rimelig frist, inden hvilken mærkeindehaveren skal gøre de i nærværende artikel omtalte rettigheder gældende.

...

Artikel 10 b

- (1) Unionslandene er pligtige at tilsikre enhver, som tilhører unionen, en virksom beskyttelse imod illoyal konkurrence.
- (2) Ved illoyal konkurrence forstås enhver i konkurrenceøjemed foretagen handling, som strider mod hæderlig forretningsskik i industri- og handelsforhold.

- (3) Særlig skal forbydes:

1. enhver handling af en sådan art, at den uanset det anvendte middels karakter er egnet til at fremkalde forveksling med en konkurrents forretning, hans varer eller hans industrielle eller kommercielle virksomhed;

2. alle urigtige angivelser under udøvelse af handelsvirksomhed, for så vidt de er egnede til at bringe en konkurrents forretning, hans varer eller hans industrielle eller kommercielle virksomhed i miskredit;

3. benævnelser eller angivelser, hvis anvendelse under udøvelse af handelsvirksomhed er egnet til at vildlede offentligheden med hensyn til varernes art, fremstilling, karakter, anvendelighed eller mængde.”

Anbringender

MDI har for Højesteret anført navnlig, at der ikke er grundlag for at hjemvise sagen, hverken til SØ- og Handelsretten eller til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. MDI og Ankenævnet er enige om, at sagen ikke har skiftet karakter og stadig angår det samme spørgsmål, som senest SØ- og Handelsretten har taget stilling til, nemlig om betingelserne for at anvende varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, er til stede. Ankenævnet vil som følge af sagsforløbet ikke opfylde gældende krav til uvildighed, da ankenævnet har gjort gældende, at MDI på ansøgningstidspunktet var i ond tro efter den norm, som er fastlagt i EU-Domstolens dom af 27. juni 2013 i sag C-320/12. Hensynet til sagens parter taler også for, at sagen afgøres nu, idet sagen har verseret i 13 år. Endvidere taler procesbesparende hensyn klart for, at sagen afgøres af Højesteret på det foreliggende – nu meget omfattende – grundlag.

MDI har endvidere anført, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, og varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, ikke finder anvendelse på det foreliggende retstilfælde. Begge bestemmelser hviler på artikel 6 g i Pariserkonventionen om uberettiget registrering af andens mands mærke som sit eget, og bestemmelserne er blot udvidet til også at omfatte udenlandske mærker, der er taget i brug i udlandet og fortsat bruges der. Formålet med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, er alene at hindre uretmæssig tilegnelse/tyveri af udenlandske mærker – ikke at regulere en legitim varemærkeindehavers ansøgning om registrering af samme mærke i et andet konventionsland. Det er ubestridt, at MDI i Pariserkonventionens forstand er indehaver af en såkaldt hjemlandsregistrering fra 1980 af det samme mærke som vareudstyrsmærket ansøgt i Danmark den 2. juni 1995. MDI var derfor ikke kun varemærkeansøger i Danmark, men en legitim indehaver af rettigheder til et til vareudstyrsmærket svarende mærke i hjem-

landet. Dertil kommer, at Yakult ved parternes forlig i 1993 udtrykkeligt har anerkendt gyldigheden af MDI's mærke i Malaysia. Efter Pariserkonventionens artikel 6 e skal Danmark, jf. varemærkelovens § 36, den såkaldte "telle quelle" regel, modtage udenlandske mærker som vareudstyrsmærket til registrering, når de særlige afvisningsgrunde ikke foreligger. Det er ubestridt, at afvisningsgrundene i § 36 – 1) allerede eksisterende rettigheder i territoriet, 2) manglende særpræg og 3) varemærker, der er i strid med moralen – ikke er aktuelle.

For det tilfælde, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, måtte finde anvendelse, skal ond trosbegrebet fortolkes i overensstemmelse med den fortolkning af begrebet i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, som er fastslået ved EU-Domstolens dom i C-320/12. Den i denne dom fastslåede fortolkning af ond trosbegrebet fører hverken efter bestemmelsens ordlyd eller varemærkelovens forarbejder til en fortolkning "contra legem" af dansk ret. MDI kan endvidere under alle omstændigheder påberåbe sig varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, direkte over for ankenævnet i relation til ond trosbegrebet, uanset den indirekte negative effekt over for Yakult. I relation til kriteriet i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, om, at det ansøgte mærke skal være identisk eller næsten identisk, vil det derimod føre til fortolkning "contra legem", hvis kriteriet fortolkes i overensstemmelse med forveksleligheds-kriteriet i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, da forarbejderne til varemærkeloven udtrykkeligt angiver en hensigt om at implementere et snævrere kriterium i relation til mærkelighedsbestemmelsen.

Bevisbyrden for ond/uhæderlig hensigt påhviler ankenævnet og Yakult. MDI's subjektive hensigt skal vurderes på grundlag af sagens objektive omstændigheder på ansøgningstidspunktet den 2. juni 1995 og foretages som en helhedsvurdering af alle relevante faktorer. Der skal derfor føres et klart bevis for, at MDI's danske varemærkeansøgning havde en kunstig karakter, og at registrering er sket med det eneste formål at forhindre Yakults adgang til markedet og dermed udtryk for en ikke acceptabel og uhæderlig forretningsmæssig adfærd, jf. Rettens dom af 14. februar 2012 i sag T-33/11 (BIGAB). Yakult har ikke dokumenteret at have taget et til sit 3D flaskemærke identisk eller næsten identisk mærke i brug i udlandet, der fortsat anvendes der. Yakult har heller ikke for Danmark (eller andre lande) dokumenteret brug af flasken som kendetegn, eller at forbrugerne opfattede 3D flaskemærket som et kendetegn endsige som velkendt mærke i 1995. Der er intet bevis fremkommet om objektive omstændigheder, der dokumenterer eller blot indikerer, at MDI's danske varemærkeansøgning af

2. juni 1995 afviger fra normal hæderlig kommerciel adfærd. Parternes markedsføringsstrategi er ikke en relevant faktor, og det er derfor sagen uvedkommende, hvad parterne har gjort af valg med hensyn til at udvikle deres aktiviteter mv. Yakults mønstre er uden betydning for helhedsvurderingen, da de enten er forskellige fra vareudstyrsmærket eller ugyldige ex tunc på grund af manglende nyhed. Hertil kommer den tid, der er passeret, og parternes forlig, der stadfæster gyldigheden af MDI's vareudstyrsmærke i Malaysia. Yakults varemærkeansøgninger/registreringer på diverse territorier i perioden ultimo 1992-1993 er ikke en relevant objektiv omstændighed på grund af princippet om nationale mærkers geografiske begrænsning. MDI bestrider, at Yakult har løftet bevisbyrden for, at de faktorer, som Yakult har påberåbt sig, kan føre til, at der foreligger ond tro. Der er intet juridisk grundlag for at behandle parterne forskelligt ved at bedømme MDI's registrering i Danmark som værende uetisk og samtidig anse Yakults egne nationale registreringer i december 1992-1993 og senere som værende etisk uangribelige. Yakult har dermed ikke løftet bevisbyrden for, at MDI's danske varemærkeansøgning af 2. juni 1995 havde en kunstig, uhæderlig karakter, og at ansøgningen blev indsendt med det eneste formål at forhindre Yakults adgang til markedet.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har til støtte for sin principale påstand anført navnlig, at spørgsmålet om, hvorvidt ond tros-begrebet i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, kræver en vurdering af de subjektive forhold, blev inddraget under skriftvekslingen af sagen for såvel Patent- og Varemærkestyrelsen som for ankenævnet og Sø- og Handelsretten. Vurderingen af, om der forelå ond tro, blev ikke ved ankenævnets afgørelse prøvet i bund efter den fortolkning, som efter EU-Domstolens dom af 27. juni 2013 i sag C-320/12 skal lægges til grund, idet ankenævnet i overensstemmelse med ordlyden af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, ikke fandt grund til at afdække MDI's onde tro yderligere, da det var statueret, at MDI havde det fornødne kendskab til Yakults figurmærke. Parterne har dog forholdt sig til, om MDI's subjektive forhold indebar, at denne var i egentlig ond tro, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3. På den baggrund har sagen ikke skiftet grundlæggende karakter, og den angår – også efter EU-Domstolens dom – samme spørgsmål, som ankenævnet tog stilling til under den administrative behandling af sagen, og som Sø- og Handelsretten har taget stilling til i den indankede dom, nemlig om der kan ske endelig registrering af MDI's vareudstyrsmærke. Afgørelsen for Højesteret må i overensstemmelse med sædvanlig praksis træffes på grundlag af det samlede materiale, der foreligger for Højesteret, herunder på grundlag af de nye beviser, der er fremlagt for Højesteret, og under inddragelse af den fortolkning af de EU-retlige

regler, der kan udledes af EU-Domstolens dom af 27. juni 2013 i sag C-320/12. Højesteret er ikke afskåret fra at træffe afgørelse om spørgsmål, som ikke fandtes at være af betydning for sagen i den underliggende instans. Dermed kan Højesteret træffe afgørelse i sagen ved anvendelse af det ond tros-begreb, som efter EU-Domstolens dom af 27. juni 2013 skal lægges til grund, selv om hverken ankenævnet eller Sø- og Handelsretten har truffet afgørelse baseret på denne fortolkning af ond tros-begrebet. Dette må sammenholdes med, at det for Højesteret fremlagte materiale er fyldestgørende og fuldt tilstrækkeligt til, at Højesteret kan træffe afgørelse om sagens realitet. Hensynet til toinstansprincippet må vejes op mod parternes interesse i at få en endelig afgørelse på en tvist, der har bestået imellem dem gennem en meget langstrakt periode. Hertil kommer, at vurderingen af ond tros-begrebet i overensstemmelse med EU-Domstolens fortolkning indebærer en sædvanlig ond tros-vurdering, der ikke forudsætter særlig indsigt i varemærkeretten eller anden specialviden, som de administrative myndigheder på dette område i særlig grad besidder. Der er dermed ikke grundlag for at hjemvise sagen til fornyet behandling hos ankenævnet.

Ankenævnet har endvidere anført, at MDI var i ond tro efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, således som denne bestemmelse skal fortolkes i lyset af EU-Domstolens dom af 27. juni 2013. Ved vurderingen af ond tro skal der foretages en helhedsvurdering, hvor samtlige relevante faktorer i den konkrete sag må inddrages, jf. dommens præmis 37. Inden for rammerne af denne helhedsvurdering kan der inddrages bl.a. viden eller burde viden om tredjemands lignende tegn, hensigten om at forhindre tredjemand i fortsat at bruge tegnet, graden af retlig beskyttelse af tredjemands tegn, hensyn til det omtvistede tegns oprindelse og til brugen heraf, siden det blev skabt, samt til den forretningsmæssige logik, der ligger til grund for indgivelsen af ansøgningen om registrering af tegnet som varemærke, jf. sag C-529/07 (Lindt & Sprüngli) og sag T-33/11 (BIGAB).

Ankenævnet bestrider, at en design/mønsterrettighed er irrelevant ved den ond tros-vurdering, der skal foretages efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, jf. varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, således som denne bestemmelse skal fortolkes i medfør af EU-Domstolens dom i sag C-320/12. Uanset om Yakults tidligere registreringer derfor har været grundet i mønster-/designrettigheder eller egentlige varemærker, er registreringerne væsentlige ved helhedsvurderingen af, om MDI har været i ond tro om Yakults varemærke ved indgivelse af sin egen varemærkeansøgning i Danmark i 1995. Yakults mærke var således ubestridt MDI bekendt på

tidspunktet herfor, og der er også andre omstændigheder, der viser, at MDI med sin varemærkeansøgning havde til hensigt at forhindre Yakult i at foretage en lignende registrering.

Til støtte for sin subsidiære påstand har ankenævnet anført, at sagen bør hjemvises til fornyet behandling hos ankenævnet, hvis Højesteret måtte finde, at ankenævnet i forbindelse med sin retsanvendelse ikke har taget behørigt hensyn til MDI's og Yakults argumenter om ond tro i den forstand, som dette begreb i overensstemmelse med EU-Domstolens dom i sag C-320/12 skal forstås, eller hvis Højesteret måtte finde, at det fremlagte materiale har en sådan karakter eller et sådan omfang, at sagen rettelig bør hjemvises til fornyet behandling i det administrative system.

Yakult har til støtte for sine påstande om hjemvisning anført navnlig, at Yakult og sagens øvrige parter har krav på fuldstændig behandling af en sag som denne i en instans, hvor der er mulighed for fuldstændig anke af sagen til en højere instans. Sagen er i de foregående instanser afgjort på baggrund af en fortolkning af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, som er i strid med varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g. Der har i de foregående instanser ikke været anledning til at føre bevis for andet end MDI's viden/burde viden, som dette begreb skal forstås efter EU-Domstolens dom i sag C-320/12. Spørgsmålet om ond tro i denne forstand bliver dermed kun prøvet i én instans.

Til støtte for påstanden om stadfæstelse har Yakult anført navnlig, at Yakult er enig i, at Højesteret i denne sag må tage stilling til, dels om varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, kan fortolkes konformt med varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, eller om dette vil være en fortolkning "contra legem", og dels om varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, er en bestemmelse, som kan tillægges direkte eller indirekte horisontal virkning over for Yakult. Yakult bestrider at være en tredjepart svarende til situationerne i sagerne C-194/94 (CIA Security), C-77/97 (Österreichische Unilever) og C-443/98 (Unilever Italia).

Uanset de indgæede forligsaftaler kan Yakult påberåbe sig alle relevante faktorer, som tjener til dokumentation af MDI's onde tro ved indleveringen af den danske varemærkeansøgning den 2. juni 1995, herunder MDI's kendskab til, at Yakult i udlandet brugte et nærmest identisk tegn for en nærmest identisk vare. MDI's onde tro belyses af, at Yakult-plasticflasken er et anerkendt design, og at Yakult ikke blot er en drik, men også en filosofi. MDI indleverede

sin danske varemærkeansøgning af plasticflaskens figur umiddelbart efter, at Yakult bragte sit unikke produkt til Europa, og MDI har plagieret Yakults plasticflaske. MDI har med varemærkeregistreringen af plasticflaskens figur i Danmark fået en fordel i forhold til Yakult, som på ansøgningstidspunktet havde brugt sin designede plasticflaske gennem 27 år og ved egen fortjeneste havde opnået ”en vis grad af retlig beskyttelse”, jf. sag C-529/07 (Lindt & Sprüngli). MDI’s onde tro belyses endvidere af, at MDI indgav sin danske varemærkeansøgning umiddelbart efter åbningen af Yakults fabrik i Holland, hvor Danmark så rigeligt lå inden for den radius, som Yakult ville betjene fra fabrikken, og således med en sandsynliggjort hensigt om at forhindre Yakults adgang til det danske marked. Varemærkeansøgningen blev tillige indgivet umiddelbart efter, at Yakult havde påbegyndt en særdeles intensiv markedsføring af sin mælkedrik i plasticflasken i EU og navnlig i Benelux-landene, ligesom Yakult havde indgivet varemærkeansøgninger i adskillige EU-lande. På tidspunktet for MDI’s indgivelse af varemærkeansøgning havde Yakult længe forinden designregistreret plasticflaskens design i Danmark og havde således også eksternt udvist interesse for det danske marked, hvad enten designregistreringen var gyldig eller ej. At et design kan være en registreringshindring for et varemærke fremgår direkte af varemærkelovens § 14, nr. 5. Det var endvidere ikke nogen forretningshemmelighed, at Danmark og Sverige var blandt de lande, som Yakult havde tænkt sig at ekspandere til. MDI’s onde tro belyses også af, at MDI på ansøgningstidspunktet på grund af holdbarhedsproblemer hverken var i stand til eller havde udsigt til at levere Vitagen i den pågældende plasticflaske i EU. MDI har ikke foretaget nogen reelle tiltag med henblik på selv at markedsføre og sælge sin mælkedrik i Danmark og har således fået registreret et varemærke uden nogen intention om at bruge det, og det har derfor ikke opfyldt dets grundlæggende funktion, jf. sag C-529/07 (Lindt & Sprüngli), præmis 44 og 45. Endelig belyses MDI’s onde tro af, at hvis MDI får medhold i denne sag, er konsekvensen, at Danmark er det eneste land i EU, hvor MDI vil kunne markedsføre Vitagen i den omhandlede plasticflaske. Hverken forretningsmæssigt eller teknisk har MDI været og vil aldrig blive i stand til at fjernbetjene et så lille marked som Danmark med Vitagen i den pågældende plasticflaske – andet end med gratis vareprøver. MDI var og blev ikke en aktør på det danske marked, endside på det europæiske marked, og har således ikke med sin danske varemærkeansøgning forfulgt et legitimt formål over for en ny aktør, jf. sag C-529/07 (Lindt & Sprüngli), præmis 48 og 49. Hvis MDI får medhold i denne sag, vil Danmark endvidere være det eneste land i verden ud over Malaysia, hvor Yakult ikke vil kunne markedsføre sin mælkedrik i den plasticflaske, som Yakult fik designet i 1965. Yakult vil af både tekniske grunde og markedsføringsrelaterede faktorer være

forhindret i at anvende en anden beholder i Danmark, jf. sag C-529/07 (Lindt & Sprüngli), præmis 50. Det må indgå i vurderingen af spørgsmålet om ond tro, at MDI valgte at ansøge om varemærkeregistrering i Danmark af plasticflaskens figur uden tekst med deraf følgende fatal konsekvens for Yakult. Endelig kan ”den grad af velkendthed” eller mangel på samme, som et tegn har på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen, indgå i vurderingen af ond tro. For så vidt angår den grad af velkendthed, der knytter sig til Yakults tegn, henviser Yakult til de mange artikler og publikationer, hvori Yalkult-plasticflasken har været afbilledet, til benyttelsen af flasken i 27 år i betydeligt omfang og uden undtagelser overalt i verden samt til Yakults designregistreringer og varemærkeregistreringer af plasticflaskens figur i adskillige lande før den 2. juni 1995. MDI’s varemærkeansøgning er på denne baggrund indleveret i ond tro.

Højesterets begrundelse og resultat

Sagens baggrund og hovedspørgsmål

Den 2. juni 1995 indgav Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. (MDI) ansøgning om registrering som vareudstyrsmærke af en plasticflaske til mælkedrik. Efter at vareudstyrsmærket var blevet registreret den 15. august 2000 (VR2000 03750), gjorde Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (Yakult) indsigelse mod registreringen. Sagen angår, om Ankenævnet for Patenter og Varemærkers ophævelse af registreringen i indsigelsessagen er sket med rette.

Pariserkonventionens artikel 6 e

Efter Pariserkonventionens artikel 6 e skal et varemærke, der er behørigt registreret i hjemlandet, ”modtages til registrering og nyde beskyttelse, således som det foreligger i de andre unionslande”. Bestemmelsen, som genfindes i varemærkelovens § 36, angår, hvilke former for kendetegn der kan udgøre et varemærke, jf. herved varemærkelovens § 2, men giver ikke krav på at få et varemærke registreret, hvis der i øvrigt er registreringshindringer efter varemærkeloven eller de fællesskabsretlige regler. Det kan derfor ikke udledes af Pariserkonventionen, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 – eller artikel 4, stk. 4, litra g, i varemærkedirektivet (nu direktiv 2008/95/EF) – ikke er anvendelige på udenlandske varemærker, som er registreret i hjemlandet.

Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3

Efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, er et varemærke 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 stadig anvendes dér for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, det yngre varemærke søges registreret for, og ansøgeren havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke.

For at registrering af et varemærke kan ophæves efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, skal følgende tre betingelser således være opfyldt på ansøgningstidspunktet: (a) et andet varemærke skal være taget i brug i udlandet og fortsat anvendes dér for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, det yngre varemærke søges registreret for, (b) der skal foreligge den nødvendige mærke-lighed, og (c) ansøgeren skal have haft eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke.

Ad (a): Det må efter oplysningerne i sagen lægges til grund, at Yakult påbegyndte brugen af plasticflasken til sin mælkedrik i 1968, og at den fortsat bruges i en række lande. Højesteret lægger endvidere til grund, at Yakult ved markedsføringen af sit produkt konsekvent har brugt flasken som et markant element, og at flasken dermed i udlandet er blevet et varemærke for det produkt, som den indeholder. Flasken er da også tillige blevet registreret som varemærke i en række lande. Højesteret finder herefter, at der ved bedømmelsen af, om der foreligger den nødvendige brug, skal tages hensyn til Yakults brug af flasken både med og uden logo. På den anførte baggrund finder Højesteret, at Yakult har opfyldt brugsbetingelsen i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Ad (b): Højesteret finder efter at have sammenlignet MDI's flaske med Yakults flaske, at mærke-lighedsbetingelsen i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, er opfyldt.

Ad (c): EU-Domstolen har i sin dom af 27. juni 2013 fastslået, at der ved fortolkningen af udtrykket "ond tro" i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer, som foreligger på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering, såsom det forhold, at ansøgeren vidste eller burde vide, at en tredjemand brugte et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, jf. præmis 36. Det forhold, at ansøgeren var eller burde være blevet bekendt med en tred-

jemandes tegn, er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at det kan fastslås, at ansøgeren var i ond tro.

Det fastslås i dommen, at begrebet ”ond tro” i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, skal fortolkes på samme måde som begrebet ”ond tro” i artikel 52, stk. 1, litra b, i forordning nr. 207/2009 om EF varemærker, der erstatter den identiske bestemmelse i artikel 51, stk. 1, litra b, i forordning nr. 40/94, jf. dommens præmis 34 og 35.

Om ond tros-begrebet i artikel 51, stk. 1, litra b, i forordning nr. 40/94 har EU-Domstolen i dom af 11. juni 2009 i C-529/07 (Lindt & Sprüngli), præmis 53, anført, at den nationale retsinstans med henblik på at vurdere, om der foreligger ond tro hos ansøgeren, er forpligtet til at tage hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner den konkrete sag, og som forelå på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af et tegn som EF-varemærke, og navnlig (1) den omstændighed, at ansøgeren ved eller burde vide, at en tredjemand i mindst én medlemsstat bruger et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, som er søgt registreret, (2) ansøgerens hensigt om at forhindre denne tredjemand i fortsat at bruge tegnet, og (3) den grad af retlig beskyttelse, som tredjemands tegn og det tegn, der er søgt registreret, nyder.

Det fremgår af forarbejderne til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 (Folketingstidende 1996-97, tillæg A, side 982), at bestemmelsen er udformet med henblik på at sikre en korrekt gennemførelse af artikel 4, stk. 4, litra g, i varemærkedirektivet. På denne baggrund finder Højesteret, at udtrykket ”havde eller burde have haft kendskab til” i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, skal fortolkes i overensstemmelse med den forståelse af begrebet ”ond tro” i artikel 4, stk. 4, litra g, i varemærkedirektivet, som EU-Domstolen har fastslået.

Det skal herefter bedømmes, om MDI var i ond tro, da selskabet den 2. juni 1995 indgav ansøgning om registrering som vareudstyrsmærke af plasticflasken til mælkedrik.

Højesteret lægger til grund, at Yakults plasticflaske er et anerkendt og markant design, som har været i brug i udlandet siden 1968. Det opnåede designregistrering i Japan på baggrund af en ansøgning indleveret i september 1965.

Det må endvidere efter oplysningerne i sagen, herunder erklæringerne afgivet af administrerende direktør Thio Keng Poon og fabrikschef Aw Soon Cheong i 1978 og 1979, lægges til grund, at MDI var bekendt med designet af Yakults plasticflaske, da Aw Soon Cheong designede MDI's flaske. I lyset heraf og under hensyn til flaskens karakteristiske form finder Højesteret det usandsynligt, at MDI's flaske havde fået sin udformning, hvis ikke Aw Soon Cheong havde haft kendskab til Yakults flaske. Højesteret bemærker endvidere, at MDI i hvert fald må antages at have haft kendskab til Yakults flaske i 1973, hvor MDI tog initiativ til afholdelse af en række møder med Yakult i Japan med henblik på at drøfte et eventuelt fremtidigt samarbejde.

MDI begyndte at anvende plasticflasken til sin mælkedrik i 1977. På baggrund af en ansøgning fra 1980 opnåede MDI varemærkeregistring af flasken i bl.a. Malaysia. Det var imidlertid først efter, at Yakult i december 1992 fik varemærkeregistreret sin flaske i Benelux-landene, og efter at Yakult i 1994 havde etableret en fabrik i Holland og offentligt tilkendegivet interesse for at markedsføre og sælge sine produkter i Benelux-landene og de nærliggende markeder, at MDI ansøgte om varemærkeregistring i Danmark. Efter oplysningerne i sagen har MDI på intet tidspunkt haft et egentligt salg af sine plasticflasker med mælkedrikken i Danmark, idet der i 2003-2006 alene var tale om fremsendelse af vareprøver til enkelte danske virksomheder. Der er ikke oplysninger om andre tiltag fra MDI's side med henblik på at bringe sine produkter i omsætning på det danske marked, og Højesteret finder, at dette bestyrker, at MDI i 1995 ikke havde til hensigt at markedsføre og sælge sine flasker med mælkedrikken i Danmark. Det må herefter lægges til grund, at MDI indgav ansøgningen om varemærkeregistringen med en hensigt om at forhindre Yakult i at markedsføre og sælge sine flasker i Danmark og i eventuelt at få registreret sin flaske som EF-varemærke. MDI har heller ikke i øvrigt givet en legitim forretningsmæssig begrundelse for, hvorfor MDI valgte at lade plasticflasken registrere som vareudstyrsmærke i Danmark.

Ud fra en samlet vurdering finder Højesteret på denne baggrund, at MDI var i ond tro, således som dette begreb er fastlagt i EU-Domstolens praksis, da selskabet den 2. juni 1995 indgav ansøgning om registrering af sin plasticflaske til mælkedrik som vareudstyrsmærke.

Højesteret stadfæster herefter SØ- og Handelsrettens dom.

Thi kendes for ret:

Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. betale 150.000 kr. til Ankenævnet for Patenter og Varemærker og 150.000 kr. til Kabushiki Kaisha Yakult Honsha.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.