

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 25. august 2009

V-15-08

Cykelexperten v/Henrik Dambo Nielsen

(advokat Frank Iburg)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Kammeradvokaten v/advokat Tomas Ilsøe Andersen)

Biintervenient:

Cykelexperten.dk A/S

(advokat Janne Glæsel)

Indledning og påstande

Sagen angår sagsøgte, Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse af 7. december 2007, der stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens registrering af figurmærket cykelEx-

perten.dk (VR 2005 00052), imod hvilken sagsøgeren, Cykelexperten v/Henrik Dambo Nielsen havde rejst indsigelse.

Cykelexperten v/ Henrik Dambo Nielsen, har nedlagt påstand om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal tilpligtes at anerkende, at Henrik Dambo Nielsen ved brug har indarbejdet navnet Cykelexperten, hvorfor han ved denne indarbejdelse har opnået eneret til anvendelse af navnet Cykelexperten.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har nedlagt påstand om frifindelse.

Cykelexperten.dk A/S er indtrådt som biintervenient i sagen til støtte for Ankenævnets påstand.

Oplysninger i sagen

Indledning

Henrik Dambo Nielsen startede egen virksomhed som cykelhandler ultimo 1995 og fik i den forbindelse registreret figurmærket CYKELEXPERTEN (VR 1994 08482) i vareklasse 12 (cykler). Forretningen havde oprindeligt adresse på Østervold 1, 8900 Randers.

Cykelexperten.dk A/S, Jernbanevej 2, 2600 Glostrup, blev etableret af Brian Jespersen den 1. august 2004. Virksomheden beskæftiger sig med detailhandel med nye og brugte cykler, herunder via internettet. Cykelexperten.dk fik efter en ansøgning, indgivet den 19. december 2004, den 5. januar 2005 registreret figurmærket cykelexperten.dk (VR 2005 00052) i klasse 12 (Cykler), klasse 35 (Detailhandel med nye og brugte cykler - også online) og klasse 37 (reparation og vedligeholdelse af nye og brugte cykler).

Henrik Dambo Niensens figurmærke (VR 1994 08482) fremstår således:

CYKEL 
EXPERTEN®

Cykelexperten.dk's figurmærke (VR 2005 00052) fremstår således:



Parterne er enige om, at figurmærkerne ikke er forvekslelige.

Henrik Dambo Nielsen rejste i skrivelse af 21. marts 2005 til Patent- og Varemærkestyrelsen indsigelse imod registreringen af Cykelexperten.dk A/S' figurmærke, idet han gjorde gældende have opnået varemærkeret til ordet CYKELEXPERTEN gennem 10 års indarbejdelse, hvorfor registrering af Cykelexperten.dk A/S' varemærke ikke gyldigt kunne finde sted.

Til brug for sagen har indhentede Henrik Dambo Nielsen erklæring af 22. december 2005 fra Danske Cykelhandlere v/ direktør Erik Oddershede. Erklæringen har følgende ordlyd:

"... På givne foranledning skal vi hermed bekræfte, at Cykelexperten v/ Henrik Dambo Nielsen har været indmeldt i brancheorganisationen Cykelhandlernes Centralforening under navnet Cykelexperten og med adressen Østervold 1, 8900 Randers den 18. december 1996. Vi er vidende om, at Henrik Dambo Nielsen har markedsført sin forretning under navnet Cykelexperten fra denne dato..."

Den 21. september 2006 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse om, at Henrik Dambo Niensens indsigelse ikke kunne tages til følge. Af afgørelsens begrundelse fremgår følgende:

"... Indsiger har hverken ved registrering af figurmærket CYKELEXPERTEN, VR 1994 08482, eller ved indarbejdelse opnået eneret til ordet "cykelexperten". Da ordet i det angrebne mærke efter styrelsens opfattelse er uden det fornødne særpræg til særskilt at kunne registreres, da varemærkeretten udelukkende omfatter mærket i den viste udformning og i sin helhed, og da mærkerne ikke figurligt ligner hinanden er der ikke risiko for forveksling med indsigers figurmærke CYKEL EXPERTEN. Indsigelsen tages derfor ikke til følge, og registreringen opretholdes ..."

Ankenævnet for Patenter og Varemærker stadfæstede den 7. december 2007 Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

Ved afgørelse af 21. december 2005 bestemte Klagenævnet for Domænenavne, at der ikke kunne gives Henrik Dambo Nielsen medhold i, at Brian Jespersen skulle overdrage domænenavnet "cykeleksperten.dk" til Henrik Dambo Nielsen. En anmodning fra Henrik Dambo Nielsen om under henvisning til en række nye bilag at få genoptaget sagen ved Klagenævnet for Domænenavne blev afslået ved Klagenævnets brev af 6. april 2006.

Øvrige oplysninger

Henrik Dambo Nielsen har henvist til forskelligartet materiale i mapper. I en mappe (benævnt bilag 1), der efter det oplyste omfatter bilag, som også indgik i Ankenævnet for Patenter og Varemærkers sagsbehandling, ses i tilfældig orden bl.a. billeder af butiksfacade og facadedør med det registrerede figurmærke, fotos af cykler, markedsføringsmateriale med brug af figurmærket, også brugt i den variant, at mærket er "bredt ud" i en sammenhængende linie med billedet af cyklen placeret imellem "CYKEL" og "EXPERTEN", udskrifter fra internettet fra Google, udskrifter af e-mail korrespondance, der viser køberinteresse fra Norge og Farum, Codan-police fra 1999 vedr. forsikring af bil under navnet "Cykelexperten v/Henrik Nielsen, Østervold 1, Randers, faktura fra 1998 fra Radio ABC til "Cykel Experten" vedr. "Speakspot-produktion", faktura af 1. marts 1999 fra BikeToyz til "Cykelexperten/AlansBikeBix", kontokort fra udlejer vedr. lejemålet Molsgade 1, Århus, med beboerangivelse: "Cykeleksperten", diverse leverandørfakturaer fra 1995, 1996, 1998 og 1999 – alle stilet til Cykelexperten i forskellige stavevarianter, DataLønseddel fra 1999 med Cykelexperten i Randers som udbetaler, erklæring af 20. december 2005 fra Aarhus Shotokan Karate-Do om, at "Cykelexperten" har været og stadig er sponsor for foreningen, hjemmesideudskrifter (2006) med angivelser af "Cykelexperten" i form af det registrerede figurmærke og som forretningsnavn, udateret fotokopi af en artikel i Randers-Posten om Henrik Dambo Niensens åbning af "stor cykelforretning i Randers", butiksfacade og butiksskilt, Molsgade i Århus 2005, med eksponering af butiksnavnet Alan's Bike Bix, udskrift fra internettet, hjemmesiden www.alansbikebix.dk, visende Alan's Bike Bix-logoet med henvisning til bu-

tikken Cykelexperten, Molsgade 1, Århus C, fotos af vinduesudstilling i butikken i Molsgade med prisskilte med det registrerede "Cykelexperten"-logo på.

I to bind (side 1 - 422), samlet benævnt bilag 2, findes materiale (væsentligst fakturaer og kontoudtog) overvejende fra 1998-1999, men enkelte fra årene efter.

I et bind (side 1 - 234), benævnt bilag 3, ses flere fakturaer og en mængde markedsføringsmateriale i form af "flyers", væsentligst fra 1996 - 1999, med brug af "Cykelexperten" som navn og logo.

I et bind (side 1 - 252), benævnt bilag 3a, ses markedsføringsmateriale i form af en tilbudsliste og en lang række "flyers", fra perioden 2000 - 2005 med brug af "Cykelexperten" som navn og logo.

I et bind (side 1 - 51), benævnt bilag 4, er samlet diverse materiale, lidt spredt fra forskellige år, men i væsentligt omfang fra 1999, f.eks. momsangivelser (til Cykelexperten), abonnementskort fra Falck (til Cykelexperten), diverse fakturaer (fra Nybolig, Energi Danmark, vægtafgift etc.) til "Cykelexperten" eller "Alan's Bike Bix v/Cykelexperten", en række lønsedler, bogføringsbilag mv.

I et omslag, benævnt bilag 5, er samlet diverse materiale uden struktur, f.eks. farvefotos af butiksrude, markedsføringsmateriale, eksempler på forveksling mellem parterne etc.

Sammenhæftet og benævnt bilag 6 er fremlagt et eksempel på forveksling mellem parterne, et foto af varebil bagfra, en regning til en kunde fra "Cykelexperten", Peter Fabersvej 7, Århus V, og en kassebon vedr. køb hos "Cykelexperten, Toftevej 11, Egå.

Forklaringer

Henrik Dambo Nielsen har forklaret, at han har arbejdet med cykler i hvert fald siden midten af 1970'erne. Han startede sin forretning under navnet "Cykelexperten" på adressen

Østervold 1, Randers i 1994/95. Butikken lukkede i 1999. Pr 1. januar 1999 flyttede han til Molsgade 1 i Århus. Siden starten af 2003 har han også solgt og repareret cykler fra adressen Peter Fabers Vej 7 i Århus, og siden 2004 har han haft lidt salg og reparationer fra Toftevej i Egå. Der er ikke virksomhed længere på Randersvej, men han har haft lidt reparation og halvfabrikation på den adresse.

Butiksfacaden, vist på bilag 1 side 17, er fra Randers-tiden. Den er på 350 m² og en af Danmarks største. Der var allerede fra starten stor interesse for forretningen, der dengang solgte 250-300 cykler om året.

I 1996-97 kørte - som rullende reklame - en reklamefilm for butikken et lille halvt års tid på Canal Digital. Filmen var sponsoreret af Everton Cykler. Han indkøbte 300 Everton-cykler og satte efter aftale med Everton mærket "Cykelexperten" på. Det, at figurmærket med cyklen i reklamefilmen er skrevet ud i en linie, havde han forinden forhørt sig om i Varemærkestyrelsen, som havde sagt, at det kunne han godt gøre, da der ikke var andre, som gjorde brug af navnet "Cykelexperten".

Han var den første, som solgte cykler over internettet. Han husker ikke præcist, hvornår han fik en egentlig web-shop, men det var omkring 2005/2006, muligvis november 2006.

Den brochure, som ses på bilag 1, side 52, blev postomdelt i hele Østjylland.

I 1995-99 havde han et fem sekunders radiospot i Radio ABC, som kørte nærmest uendeligt. En hurtigtalende speak sagde: "Kom ind til Cykelexperten – eksperten i cykler på Østervold". Forretningen, der også blev omtalt i en artikel i Randers Posten i 1995, blev hurtigt kendt.

Han deltog i 1995 og 1996 i et markedsførings samarbejde, der hedder "Bikers Best", hvor han i et katalog, som blev sendt ud i Randers-området, gjorde reklame for sine tilbehørsvarer.

Fakturaen af 1. marts 1999 (bilag 1, side 56) er fra BikeToyz ApS, hvis ejer er ham, der oprindeligt startede Alans Bike Bix i 1988. At Alans Bike Bix er angivet som debitor på fakturaen, der er stilet til Randers-butikken, skal bare ses som en note, så han kan se, hvilken butik salget er sket til. Han lavede på et tidspunkt et cykelbrand ved navn "Alans Bike Bix". Det var vist først i Århus-tiden. Han har aldrig haft et firmanavn, der heder Alans Bike Bix.

Da han startede Århus-butikken, købte han et kæmpe-lager fra Alans Bike Bix og bl.a. også diverse Rolsted-cykler. Han byttede også varer med blandt andre sin bror. Han havde et kæmpelager på Randersvej 520. Forretningen har åbent hverdage kl. 12.30-17.30 og lørdag kl. 10-12. Forretningen sælger rigtigt mange cykler, og der kan sælges 6-8 cykler på en lørdag. Han kender ikke sine omsætningstal. Det gik forrygende godt i Randers. I Århus går det lidt op og ned, men bedre og bedre. Der sælges mange specialvarer.

Århus-forretningen er hovedsponsor for karateklubben Aarhus Shotokan Karate-Do. Cykel-experten-logoet hænger ved klubbens indgangsdør. Der er mange af klubbens medlemmer, der køber cykler i forretningen.

Patentdirektoratet foretog på hans foranledning i 1997 en scanning i udlandet, idet det var hans plan at få sit varemærke registreret i EU.

Cykelexperten-logoet øverst på vinduesfacadepartiet, som bl.a. ses på billedet (bilag 1, side 137), har set sådan ud, siden butikken i Århus startede i 1999. Alans Bike Bix-logoet med bjegtinder, som ses under Cykelexperten-logoet, satte han på med klistermærkater i 1999/2000. Prisskiltene med Cykelexperten-logoet, som ses på billedet (bilag 1, side 141) er dem, som altid benyttes. Der er vel samlet 25-30 prisskilte i butikken. Selve indgangsdørpartiet med ALANS BIKE BIX over døren (side 104 i bilag 1) ser også sådan ud i dag.

Hans udgifter til avis- og ugebladsannoncer har i perioden 1994-2005 udgjort 4-500.000 kr. i alt. De reklameflyers, som der er fremlagt mange eksempler på, laver han selv. De bliver for de flestes vedkommende udleveret i butikken, men de omdeles også på Torvet og gennem brevsprækken. Det står han selv og nogle venner for. Der udleveres flere hundrede om da-

gen En kunde kan godt tage 10 styk. med sig. I perioden 1996-1999 blev der lavet 215 forskellige flyers, i perioden 2000 – 2005 var tallet 249 forskellige.

Han er ofte ude for, at der sker forvekslinger mellem hans forretning og Cykelexperten.dk A/S. Folk spørger til produkter, som de har set på Cykelexperten.dk's hjemmeside. Der efter spørges også f.eks. 6 års garanti, men han giver kun 2 års garanti.

Parternes synspunkter

Cykelexperten v/Henrik Dambo Nielsen har anført, at det er godtgjort, at han har drevet virksomhed under betegnelsen "Cykelexperten" kontinuerligt fra 1994 og til dato. Han har distribueret reklamemateriale, markedsført sig via radiospots og reklamefilm og deltaget i markedsførings Samarbejde. Der har således været tale om en kraftig branding. Cykelexperten havde som mærke allerede særpræg, da det blev taget i brug, idet det allerede da var egnet til at adskille Henrik Dambo Niensens varer og ydelser fra andres. Det må have betydning, at betegnelsen optræder i bestemt form. Cykelexperten kan sammenlignes med navne som Tøjexperten, Tyrkiet Experten, Expert Radio, Skoringen og HiFi klubben. Der henvises til UfR 2008.241 S (Lån & Spar Bank).

Henrik Dambo Nielsen kan derfor forbyde biintervenienten, der er inden for samme branche som Henrik Dambo Nielsen, at anvende mærket erhvervsmæssigt. Risikoen for forveksling er stor, hvilket der har været mange eksempler på i praksis.

Der er, uanset om sagen tabes, ikke grundlag for at pålægge Henrik Dambo Nielsen sagsomkostninger til biintervenienten.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har anført, at nævnets kendelse af 7. december 2007 er lovlige og gyldige, og Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. september 2006 om opretholdelse af registreringen af figurvaremærket "Cykelexperten.dk" er truffet med rette. I kravet om, at et varemærke skal have fornødent særpræg, for at det kan registreres, ligger, at det skal være egnet til at adskille et produkt fra andre produkter inden for samme

vareklasse. Mærker, som udelukkende er af beskrivende karakter, er udelukket fra registrering. Et varemærke opnår ikke særpræg, bare fordi det har været i brug i lang tid.

Ordet Cykelexperten er almindeligt beskrivende for de pågældende varer og tjenesteydelser, jf. varemærkelovens § 13, og har ikke særpræg. "Cykelexperten" angiver, at cyklerne repareres eller sælges af en person, der er ekspert i cykler. Det gør ikke i sig selv nogen forskel, at "Cykelexperten" er stavet med "x".

Der skal derfor en meget kraftig indarbejdelse til, for at Cykelexperten som ord kan antages at have opnået det nødvendige særpræg. Omsætningskredsen for "cykler" er meget bred, og indarbejdelsen skal være landsdækkende. Der må stilles betydelige krav til beviset for tilstrækkelig indarbejdelse, og denne bevisbyrde har Henrik Dambo Nielsen ikke løftet.

Der foreligger ingen markedsundersøgelser til illustration af bekendthedsgraden af betegnelsen "Cykelexperten", og Henrik Dambo Niensens markedsføringsudgifter er udokumenterede. Der foreligger heller ikke brancheerklæringer om indarbejdelse, og Henrik Dambo Nielsen har ikke oplyst omsætningstal.

Cykelexperten.dk A/S har som biintervenient udtalt sig til støtte for Ankenævnet for Patenter og Varemærkers påstand og bl.a. anført, at Henrik Dambo Niensens eget slogan: "Cykelexperten – Eksperten i cykler" illustrerer graden af mærkets beskrivende karakter. Henrik Dambo Nielsen har ikke konsekvent benyttet "Cykelexperten", men har også gjort brug af mærket "Alans Bike Bix", som også er eksponeret over Århus-butikkens facadedør. Det er væsentligst det registrerede figurmærke, som Henrik Dambo Nielsen har gjort brug af. Kravene til mærkets indarbejdelse er store. Det bemærkes hertil, at der næsten ikke foreligger noget illustrerende materiale for perioden 2001/2002 til 2004/2005. Det omtvistede spørgsmål har været gennem tre instanser med samme udfald: Patent- og Varemærkestyrelsen, Ankenævnet for Patenter og Varemærker og Ankenævnet for Domænenavne. Ved fastsættelse af sagens omkostninger bør dette sagsforløb tages i betragtning, sammenholdt med biintervenientens betydelige interesse i sagens udfald.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Ordet "Cykelexperten", der er et fremtrædende mærkeelement i Henrik Dambo Niensens registrerede figurmærke, må anses for beskrivende for detailhandel med cykler. Da ordet i den anførte relation således savner særpræg, kan varemærkeret til ordet alene stiftes, såfremt det i kraft af indarbejdelse kan antages at have opnået særpræg.

De bilag, som Henrik Dambo Nielsen har fremlagt til illustration af brugen af mærket gennem ca. 11 år i forbindelse med sine forretninger i Randers og Århus, giver nok grundlag for at antage en vis bekendthedsgrad lokalt, men dokumenterer ikke i sig selv, at mærket skulle være mere almindeligt kendt i omsætningskredsen som kendetegn for Henrik Dambo Niensens varer og tjenesteydelser. Retten er således uden oplysninger om markedsandele og salgs- og omsætningstal og dokumentation for bekendthedsgrad og markedsføringsomkostninger.

Retten er således enig i de af Patent- og Varemærkestyrelsen og Ankenævnet for Patenter og varemærker truffne afgørelser, og Ankenævnet frifindes derfor for Henrik Dambo Niensens påstand.

Henrik Dambo Nielsen skal efter sagens udfald betale sagsomkostninger til Ankenævnet for Patenter og Varemærker som neden for bestemt. Under hensyn til biintervenientens væsentlige interesse i sagens udfald, findes Henrik Dambo Nielsen, jf. retsplejelovens § 252, stk. 4, endvidere at burde betale sagsomkostninger til biintervenienten. Sagsomkostningsbeløbet fastsættes til 10.000 kr.

Thi kendes for ret:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes.

Cykelexperten v/Henrik Dambo Nielsen skal inden 14 dage betale 20.000 kr. i sagsomkostninger til Ankenævnet for Patenter og Varemærker og 10.000 kr. til cykelexperten.dk. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8a.

Claus Forum Petersen

Kai Wöldike Bested

Allan Suhrke

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. SØ- og Handelsretten, den