

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 8. juni 2011

V-89-10

1) Havana Club Holding SA
2) Pernod Ricard Denmark A/S
(begge advokat Per Håkon Schmidt)

mod

DK International A/S
(advokat Lars A. Karnøe)

Indledning

Sagen vedrører spørgsmålet, om DK International A/S (herefter DK International) ved salg og markedsføring af drikkene Havana Mojito Long Drink og Havana Mai Tai Long Drink har krænket Havana Club Holding SA's og Pernod Ricard Denmark A/S' rettigheder til varemærket Havana Club eller har overtrådt markedsføringsloven. Sagen vedrører tillige spørgsmålet, om DK Internationals foreløbige registrering af Havana Mojito Long Drink skal udslettes af Patent- og Varemærkestyrelsens register.

Påstande

Havana Club Holding SA og Pernod Ricard Denmark A/S (samlet sagsøgerne) har nedlagt følgende påstande:

1. DK International tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at benytte Havana Mojito Long Drink som varemærke, jf. bilag 4, i Danmark og i EU, subsidiært i Danmark, og det forbydes DK International at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket Havana Mojito Long Drink i klasse 33 ved at anbringe mærket på DK Internationals varer eller deres emballage, eller ved markedsføring, salg, opbevaring med henblik på salg, import eller eksport af DK Internationals varer under det pågældende mærke.
2. DK International tilpligtes at anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om udsletning af den foreløbige registrering af varemærket VR 2009 02335 Havana Mojito Long Drink <figurmærke> fra varemærkeregisteret ved Patent- og Varemærkestyrelsen.
3. DK International tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at benytte Havana Mai-Tai Long Drink som varemærke, jf. bilag 4, i Danmark og i EU, subsidiært i Danmark, og det forbydes DK International at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket Havana Mai-Tai Long Drink i klasse 33 ved at anbringe mærket på DK Internationals varer eller deres emballage, eller ved markedsføring, salg, opbevaring med henblik på salg, import eller eksport af DK Internationals varer under det pågældende mærke.
4. DK International tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at benytte Havana Mojito Long Drink som kendetegn, og det forbydes DK International at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnet Havana Mojito Long Drink ved markedsføring, salg, opbevaring med henblik på salg, import eller eksport af DK International varer under det pågældende tegn, som vist på bilag 4.
5. DK International tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at benytte Havana Mai-Tai Long Drink som kendetegn, og det forbydes DK International at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnet Havana Mai-Tai Long Drink ved markedsføring, salg, op-

bevaring med henblik på salg, import eller eksport af DK Internationals varer under det pågældende tegn, som vist på bilag 4.

6. DK International tilpligtes at anerkende, at DK International har handlet i strid med markedsføringslovens § 3 ved at benytte vildledende eller urigtige angivelser på emballagen om sammensætningen og oprindelsen af DK Internationals varer mærket Havana Mojito Long Drink og Havana Mai-Tai Long Drink, jf. bilag 4.
7. DK International tilpligtes i vederlag, godtgørelse og markedsforstyrrelse at betale 100.000 kr. til sagsøgerne, subsidiært et mindre beløb fastsat efter rettens skøn, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 4. oktober 2010.

DK International har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

Oplysningerne i sagen

Parterne, deres varemærker og produkter

Havana Club Holding SA blev etableret i 1993 som et joint venture mellem selskaberne Pernod Ricard of France og Havana Rum and Liquors of Cuba. Havana Rum and Liquors of Cuba ejes af den cubanske stat.

Pernod Ricard Denmark A/S har som Havana Club Holding SA's distributør siden 1995 distribueret cubansk rom under varemærket Havana Club i Danmark.

Havana Club Holding SA er indehaver af en række varemærkeregistreringer, herunder VR 1969 02555 HAVANA CLUB <ordmærke> i klasse 33 i Danmark med prioritet fra 1969 og CTM 005414917 HAVANA CLUB <ordmærke> i klasse 33 i EU med prioritet fra 2006.

Havana Club rom markedsføres i flasker med det nedenfor viste logo:



DK International er et dansk firma, der er stiftet i 2000, og som i en årrække har leveret juice, iste og andre drikkevarer til dagligvarehandlen i Skandinavien. I 2010 blev sortimentet udvidet med øl, cider og long drink til dagligvare- og specialhandlen.

DK International sælger og markedsfører produkterne Havana Mojito Long Drink, der er fremstillet på vinbasis og tilsat juicekoncentrat og lemon, og Havana Mai Tai Long Drink, der er lavet på æblevin og tilsat gin- og mai tai-smag. Det fremgår af bagsiden af dåserne, at produkterne er fremstillet på vinbasis. Produkterne, der er drikkeklare, markedsføres i dåser på 33 cl med en alkoholprocent på 5,6.

I forbindelse med DK Internationals ansøgning om registrering af varemærket Havana Mojito Long Drink som figurmærke meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen ved brev af 24. juli 2009, at der efter forundersøgelsen ikke var fundet rettigheder, som mærket kunne være i strid med. Der blev ikke ansøgt om varemærkeregistriering af Havana Mai Tai Long Drink.

DK International fik herefter den 26. august 2009 foreløbigt registreret varemærket HAVANA MOJITO LONG DRINK <figurmærke> i klasse 33 (VR 2009 02335), og den 26. oktober 2010 gjorde Havana Club Holding SA indsigelse mod registreringen.

Nedenfor er vist DK Internationals varemærke til venstre og de oprindelige emballager (vist på sagens bilag 4) til højre:

★
HAVANA
MOJITO
LONG DRINK



DK International har efter sagens anlæg fjernet symbolet ® fra emballagerne og tilføjet ordene "Mint- og romsmag" på siden af dåserne med Havana Mojito Long Drink og ordene "Gin- og mai-tai cocktail smag" på siden af dåserne med Havana Mai Tai Long Drink. Då-

serne er også fremstillet med engelsk tekst, hvoraf ordene "mint & rum flavour – winebased" og "Gin & mai tai cocktail flavour – winebased" fremgår af dåsernes sider. Havana Mojito Long Drink og Havana Mai Tai Long Drink sælges i Danmark, eksempelvis i Netto ifølge Netto-avisen for perioden 22. til 27. februar 2010, samt i grænsebutikkerne ved den tyske grænse. Produkterne vises på DK Internationals hjemmeside.

Sagsøgernes markedsføring af Havana Club

Der er under sagen fremlagt artikler, reklamer og markedsføringsmateriale mv. fra perioden 2007-2011 vedrørende Havana Club.

Der er fremlagt artikler fra november 2007 fra henholdsvis Jyderup Posten, Ugebladet Vestsjælland og By & Land, Nordvest Sjælland med stort set enslydende tekster om Havana Club rom og med overskriften "Eventyr på fad: Ægte rom fra Cuba" og med et billede af romflasken.

Fra 2008 er der fremlagt invitationer til et arrangement for bartendere, Havana Club Master Class, som blev afholdt i Vega i København den 21. og 22. april 2008, i Supperclub i Odense den 23. april 2008 og på Fidel's i Århus den 24. april 2008. I perioden juli-december 2008 blev der vist reklamespots for Havana Club på Kanal 4 samt reklameret for produktet på hjemmesiderne www.aok.dk, www.borsen.dk og www.tv2.dk.

Ifølge kampagneevaluering af 8. januar 2009 og faktura fra SBS TV A/S blev der vist TV-spots for Havana Club rom i perioden 17. november 2008 til 1. januar 2009. Pernod Ricards kampagnebudget var på 300.000 kr. Kampagnen opnåede 309 TRP, Target Rating Points.

En markedsanalyse fra november 2008 udført af markedsanalyseinstituttet GfK viser blandt andet, at 67 % af de adspurgte forbrugere, der drikker rom, havde et hjulpet kendskab til Havana Club og 21 % havde uhjulpet kendskab til produktet.

Vedrørende 2009 er fremlagt Impacts "Top 100 Premium Spirit Brands Worldwide" fra februar 2009, hvoraf det fremgår, at Havana Club er nr. 25 på listen og det femtestørste mærke for rom. På International Wine and Spirits Record's (IWSR) "Elite Brands List 2009" ligger Havana Club på en 12. plads. Kriteriet for at komme på den sidstnævnte liste er, at man sælger "over 1m cases, with more 40 % sold outside their main market". Hjemmemarkedet på Cuba sælger 30,47 %. Havana Club blev omtalt i Sirene og Euroman i juni 2009.

I 2009 blev der kørt kampagner og afholdt flere events. Der er således blevet fremlagt kampagnemateriale fra september 2009 vedrørende kampagnerne "Mojito Conquista september 2009", "Havana Caliente Events x 10 – september 2009" og Havana Millionkampagne 2009. Der har desuden været vist biografreklame for Havana Club i perioden 25. september 2009 til 31. december 2009. Der har endvidere været fremlagt fotos af Posterscope Danmarks reklame for Havana Club i uge 43 2009 i København foran Hovedbanegården, på Rådhuspladsen og over for Café Victor.

Af markedsføringsmateriale fra 2010 er der fremlagt indsalgsside fra januar 2010 vedrørende "This is Havana"-Tour, hvor et Havana Club team ved 15 events fra april til juli 2010 besøgte natklubber. Der er under overskriften "This is Havana" reklameret herfor på barer, blandt andet på Club Retro i Helsingør og Custom House i København. Den totale investering vedrørende "This is Havana"-Touren beløb sig til 300.000 kr.

I februar 2010 var der endvidere "Havana Club Mojito Bar" på rejsemessen i Bella Center, og i maj 2010 kørte der en "Mojito Conquista"-kampagne i 100 butikker (off-trade).

Havana Club blev herudover omtalt i en række blade i 2010. Af artikler i Restaurant & Café fra april 2010 samt i Hirtshals & Bindslev Avis og Ugeavisen Guldborgsund fra juli 2010 fremgår det, at Havana Clubs lyse 3 års rom netop er sat i handlen. Ifølge artiklen er der tale om en luksusrom, som bruges til at lave den ægte Mojito-drink. Havana Club blev tillige omtalt i Vinbladet i juni/september 2010, i Femina i uge 25 2010, i IN MAD i juli 2010, i Ugebladet Næstved den 13. juli 2010 og i Vagabond den 20. oktober 2010, ligesom der var omtale af og annoncer for Havana Club i SuperAvisen den 6. maj 2010, den 7. maj 2010, den 13. maj 2010 og den 19. august 2010. Superavisen distribueres blandt andet til supermarkeder, købmænd, kiosker, hoteller, kantiner og nøglepersoner i mærkevareindustrien.

I 2011 blev Havana Club igen annonceret i SuperAvisen fra 24. februar 2011 og 10. marts 2011. Af en reklamefolder fra 2011 fra Kvickly fremgår det, at Kvickly nu i 2011 sælger Havana Club 3 års rom, som har det grønne garantisegl, der er forbrugerens sikkerhed for, at der er tale om ægte cubansk rom.

Øvrige oplysninger i sagen

Der er fremlagt et billede af det cubanske flag, der består af tre blå striber på en hvid bund og en rød trekant med en hvid stjerne, og der er fremlagt billeder af andre varemærker, der be-

nytter en stjerne som en del af et kendetegn. Dette gælder f.eks. Heineken, Macy's, Wagamama og Converse.

Som dokumentation for andre drikke, der indeholder navnet Havana er fremlagt udskrifter fra hjemmesider vedrørende "Pierre Ferrand Cigar Havana 1er Cru", "Havana Zero", Grand Havana Rum, Havana Tamarind og Havana Cola.

Der er tillige fremlagt opskrifter på drinks med navne, der indeholder ordet "Havana", blandt andet Havana Cocktail, Havana Special Cocktail, Sly goes to Havana og Havana Juicer.

Der er endvidere fremlagt materiale vedrørende andre drikkevarer, der indeholder ordet "Mojito", blandt andet Mist Mojito, Pepsi Max Mojito, Pepsi Mojito og Vodka Mojito fra Smirnoff, ligesom der fremlagt opskrift på drinken Lime Mojito Cocktail indeholdende vodka.

Som eksempler på drikke og drinks indeholdende ordet "Mai Tai" er der fremlagt billeder af produkterne Gin Mai Tai Long Drink og VnC (Pacific-MaiTai) Premium Vodka Cocktail og VnC (Mojito) Premium Vodka Cocktail, ligesom der er fremlagt opskrift på drinken Smirnoff Passion Fruit Mai Tai.

Der er herudover fremlagt udskrift af en række andre hjemmesider, f.eks. www.thefwa.com, www.havana-cultura.com, www.havana-club.dk, www.havana-club.com og www.cubavodka.com. CUBA-serien består af en række vodkabaserede drinks, der fremstilles af Hela Wine & Spirits i Kolding og har forskellige smagsvarianter, f.eks. Caramel, Strawberry og Lime & Lemon.

Af en udskrift fra www.wikipedia.org vedrørende betydningen af Havana fremgår, at Havana foruden at være en by og en provins på Cuba og flere byer i USA tillige er navnet på en cigar, en titel på musik og film og meget mere.

Forklaringer

Jens Jakobsen har forklaret, at han er Senior Brand Manager hos Pernod Ricard i Danmark og har ansvaret for markedsføringen af Havana Club over for forbrugere og professionelle. Han har været ansat hos Pernod Ricard siden 2000 og har haft ansvaret for markedsføringen af Havana Club siden 2003.

Havana Club har været på det danske marked fra begyndelsen af 1990'erne, og Pernod Ricard har distribueret produktet siden 1995.

Mojito er en cubansk drink, der består af frisk lime, mynte, rørsukker, rom, dansk vand og is. I en ægte Mojito bruger man lys rom, men drinken kan også laves med mørk rom. Der er mange historier om Mojitoen, som associeres med Cuba. Der er blandt andet historien om en særlig bar, som Hemingway udødeliggjorde, fordi han kom der ofte for at drikke Mojito. Den egentlige ophavsmand til drinken kendes ikke, men der er ingen tvivl om, at det er en cubansk drink.

Den lyse rom laves af melasse, som er et biprodukt af sukkerrørsproduktionen. Cuba var det første sted, hvor Columbus plantede sukkerrør, og Cuba er på grund af blandt andet jordbundforholdene et optimalt sted for dyrkelsen af sukkerrør.

Den grønne mærkat på produkterne er en garanti for, at produktet er fremstillet på Cuba af cubanske sukkerrør og fadlagret i 2 år. Havana Clubs største hjemmemarked er Cuba.

Der findes flere forskellige slags Havana Club rom. De typer af rom, som Pernod Ricard forhandler, er lyse mikserprodukter; en lys 3-års rom og anejo blanco, som anvendes i cocktails, herunder Mojito og Daquiri, samt en gylden mikserrom, som bruges til rom og cola. Havana Club 7-års rom er en mørk rom, som kan nydes ren ligesom cognac. Markedet for rom er fordoblet fra 2003-2007.

80 % af Customs Houses cocktailsalg er Mojito. Det er en ualmindelig populær drink, selv om der ikke reklameres på salgssteder. Det er typisk de 20-40-årige, der drikker rom. Det er både mænd og kvinder, der drikker rom, når rommen mikses med andet, mens det nok primært er mænd, der drikker den mørke rom.

Mai Tai er en cocktail fra 1940'erne, som består af en blanding af lys og mørk rom, Curacao likør og limesaft, og drinken har som sådan ikke noget med Cuba eller Havana at gøre.

En ægte Mojito og en ægte Mai Tai laves ikke med anden spiritus end rom. Hvis drinken laves på vodka, smager den anderledes. Rom har smag og er ikke et neutral produkt i modsætning til vodka, der er meget neutral.

Der er fire indsatsområder ved markedsføringen af Havana Club i Danmark; detail, natteliv, bartendere og medier/PR. Produktet kan købes i supermarkeder som Føtex, Bilka,

Kvickly og Irma, og enkelte gange har det været markedsført i discountsektoren hos Netto. Havana Club sælges også i Fleggaard, men den del af forretningen varetages fra Tyskland.

Invitationer til et arrangement for bartendere, Havana Club Master Class, fra 2008 er markedsføringsmateriale til bartendere. De havde besøg af tre cubanske bartendere, som var i Danmark i en uge for at lave arrangementer, hvor de uddannede bartendere i rommens op-rindelse og havde fokus på cubanske cocktails. I løbet af de 5 dage var der 6 træninger, hvor 400 bartendere blev uddannet. De holdt løbende konkurrencer blandt bartendere, hvilket de i øvrigt har gjort siden 1997, og vinderen vandt en tur til Cuba.

Kampagneevalueringen af TV-spot vist i perioden 17. november 2008 til 1. januar 2009 viser en eksponering på 4,4 mio. gange. Der var bestilt 270 TRP. 1 TRP er udtryk for, at 1 % af målgruppen har været eksponeret for reklamen. Når man når over 100 TRP, er målgruppen eksponeret mere end 1 gang. I uge 47 opnåede de 4 TRP, hvorefter de satte tryk på for at øge kendskabet til varemærket. Disse eksponeringer vedrører kun TV-delen. Onlinekampagnerne på AOK og Børsen mv. gav yderligere eksponering i målgruppen.

De lavede også forbrugerpromotions i nattelivet under betegnelsen "This is Havana", hvor de forsøgte at skabe stemning i nattelivet i et antal store danske provinsbyer. Der ville så være tilbud på Havana Club.

De har løbende promoveret produktet. Allerede fra 2003 var der tryksager, der promoverede Mojito på danske barer. På Rejsemessen i Bella Center i februar 2010, hvor der var mere end 50.000 mennesker, promoverede de produktet for at lære danskerne at lave en ægte Mojito.

"Millionkampagne fra Cuba" er indsalgsmateriale fra sommeren 2009 til præsentation for forhandlere for at stimulere køb. De havde en lignende kampagne året før.

Havana Club blev også omtalt i aviser i provinsen for derved at skabe kendskab til produktet. De havde engageret et PR-bureau, som skrev en spændende tekst med henblik på at få aviserne til at trykke det, hvilket lykkedes. Produktet blev også omtalt i flere andre blade, f.eks. Sirene og Euroman. Man kan ikke uden videre få bladene til at trykke hvad som helst, f.eks. hvad der er "hot", for de skal have en vis troværdighed i forhold til deres læsere. SuperAvisen er typisk henvendt til professionelle i detailsektoren. Der har været løbende omtale gennem årene af Havana Club.

Havana Club er på IWSR's liste over elitebrands, der har et stort salg og viser en flot vækst. Havana Club sælger 3,4 mio. 9 liters kasser på verdensplan. Alle de produkter, der ligger over Havana Club på listen, har adgang til det amerikanske marked, hvilket Havana Club ikke har på grund af USA's handelsembargo mod Cuba. Havana Club er nr. 25 på Impacts Top 100-liste, og heraf kan man også se væksten.

De bad analyseinstituttet GfK måle forbrugernes kendskab og brug af Havana Club sammenlignet med konkurrenterne. Undersøgelsen er lavet blandt forbrugere, der har oplyst at have drukket rom inden for den seneste måned. Undersøgelsen viser, at 67 % kender Havana Club, når de får forevist flasken. Det uhjulpne kendskab er 21 %, forstået således, at 21 % nævnte Havana Club, når de blev bedt om at nævne mærker på rom, og 10 % nævnte i denne forbindelse Havana Club som det første mærke. 43 % har svaret ja til, at Havana Club er et af de tre første brands, de ville overveje at købe, og 22 % ville vælge den som det første brand. 15 % har nydt Havana Club den seneste måned, og 11 % drikker oftest sagsøgernes rom. At Havana Club ligger lavest i den hjulpne test er udtryk for, at de andre produkter har været på markedet længere, samt at prisen på Havana Club er meget høj, og at de ikke har adgang til discountsektoren. Bacardi er et kæmpe, globalt brand, og Bacardi rom stammer fra Cuba, men produceres i dag 5 forskellige steder i verden, men ikke på Cuba. Kaptain Morgan rom stammer fra Jamaica og har været på markedet i rigtig mange år. Der sælges 2 mio. liter rom i alle kategorier i Danmark, og heraf står Havana Club for 140-145.000 liter.

Det årlige markedsføringsbudget for Havana Club var i 1996 50.000 kr., i 2000 1 mio. kr., i 2005 1,5 mio. kr. og i 2010 4 mio. kr. Der er sket en jævn stigning i takt med salget. Der sælges 200.000 flasker Havana Club i Danmark, svarende til en markedsandel på 7,5 %. Salget har været stigende hele tiden, men er faldet lidt på det sidste. For så vidt angår den mørke rom, har Havana Club en markedsandel på 90 % af luksusrom, der koster over 140 kr. flasken. Der sælges ca. 17-18 mio. liter Havana Club rom i EU og over 30 mio. liter på verdensplan.

I daglig tale bruges også navnet "Havana" alene uden tilføjelsen "Club", f.eks. når man taler om en Havana 7-års eller "this is Havana". Navnet henviser til provinsen Havana, hvor rommen produceres og hentyder til kulturen. Varemærkets navn, Havana Club, blev i tidernes morgen valgt, fordi rommen produceres i Havanaprovincen og "Club" er udtryk for en social værdi.

Andre producenter, der har lavet Mojito-drikke med f.eks. vodka i stedet for rom, har formentlig gjort det for at "få en bid af kagen", da der er stor interesse for Mojito-driken hos forbrugerne. Han kender CUBA Caramel, der har smagsvarianter baseret på vodka. Så vidt han ved, findes Pepsi Max Mojito ikke længere på markedet.

DK Internationals produkt står i skarp kontrast til sagsøgernes brand og det, som de gerne vil stå for. Der sker forvirring af forbrugerne, da mange kender Havana Club rom og tænker, at Havana Club har solgt ud eller ændret stil, så de i stedet for at levere stil, nu leverer noget nemt. Det devaluerer sagsøgernes brand. Sagsøgernes vækst er standset. Det kan der selvfølgelig være mange årsager til, men der er ikke tvivl om, at støjen omkring varemærket betyder noget.

Ole Fahlgreen Nielsen har forklaret, at han er bestyrelsesformand i DK International. Han er stifter af DKI Group, som består af 15-20 aktieselskaber indenfor handel og produktion, herunder af mejerivarer. Den totale omsætning udgør på 1,2 mia. kr. DKI Group er delt op i 5-6 handelsselskaber. I 2010 bevægede de sig ind på nyt marked, alkoholmarkedet, da de havde et stort ønske om at komme ud i andre sektorer.

I 2009 købte de et mindre firma, som havde et agentur for et svensk bryggeri. Dette firma havde blandt en Mojito-drik baseret på æblevin samt en drink med hindbær. De valgte, at de ville fortsætte med produkterne, da smagen var god. Produkterne solgte rimeligt, dog mest i grænsehandlen, men da emballagerne ikke var særligt attraktive, bad de et reklamebureau komme med forslag til varianter på, hvordan produkterne fremover kunne se ud. Reklamebureauet fremkom med tre forskellige udkast og 3 forskellige forslag til navne: Havana, Cabana og Tropic. De valgte designet med navnet Havana, udelukkende fordi det var det pæneste design. For ham giver navnet Havana en illusion om musik, dans, bar, bo-dega og livet i Havana. De havde overhovedet ikke Havana Club i tankerne.

Forbrugerne af produkterne er typisk folk fra 18 år og opefter. Produkterne markedsføres blandt andet i Netto og vist nok også i Fakta og Rema og annonceres i tilbudsaviser.

Alkohol delen af produkterne udgøres af æblevin. De overtagne produkter var baseret på æblevin, og de fortsatte med æblevinen. Han har ikke overvejet at kalde produkterne for æblecider. De valgte Mojito og Mai Tai, da de havde en smag, som forbrugerne i forvejen kendte. Mojito-navnet var kendt overalt på værtshuse i både indland og udland, og de øn-

skede et produkt, der smagsmæssigt gik i retning mod Mojito-smagen. De deklarerede, at der var tale om æblevin. Der er andre Mojito-produkter på andre baser på markedet, f.eks. vodka eller rom.

Der er foretaget ændringer i designet, siden de første dåser kom på markedet. De ansøgte Patent- og Varemærkestyrelsen om varemærkereгистраring og fik en foreløbig godkendelse. De regnede ikke med, at der ville komme en indsigelse, og den kom også først på indsigelsesfristens sidste dag. I mellemtiden have de fået sat symbolet ® på dåserne, da de regnede med, at varemærkereгистраringen ville blive endelig. Indsigelsen, der fremkom, gik navnlig på, at symbolet ® stod til højre for ordet Havana. Der var ingen nærmere grund til, at symbolet stod der; de havde blot bedt reklamebureauet om at sætte symbolet på emballagen. De besluttede at fjerne ®'et igen, da symbolet ikke har nogen konsekvens eller fordel for dem. "Mai Tai" er ikke forsøgt registreret, da de på grund af indsigelsen mod "Mojito" ville vente med at gøre mere ved det.

Der har altid stået bag på dåserne, at produkterne er baseret på æblevin, men der kom en tilføjelse senere, således at der i dag også står eksempelvis "Gin Mai Tai Flavour". Baggrunden herfor var, at de ønskede at klargøre for forbrugerne, hvad det var for nogle produkter, så man ikke behøvede at læse på bagsiden af dåsen. Dåserne produceres i Estland.

Han kender sagsøgernes mærke i dag, men kendte det ikke, da hans produkter kom på markedet. Han drikker selv kun Bacardi, Hansen eller Captain Morgan rom.

Der er efter hans opfattelse himmelvid forskel på sagsøgernes produkt og DK Internationals produkter. Havana Club sælges i flasker og indeholder 40 % alkohol, mens DK Internationals produkter sælges i dåser med en alkoholprocent på 5,6 og er drikkeklar. Havana Club kan anvendes til at lave Mojito, men der er ikke tale om et færdigt produkt, og Havana Club har ikke "Mojito" registreret som varemærke. Havana Club sælger rommen til blandt andre bartendere, mens DK Internationals segment nok mere er segmentet for cider.

De er tilfredse med salget af produkterne, og deres marked er Danmark og grænsehandlen. 80 % sælges i grænsehandlen, hvor det er sæson nu. Han mener, at produkterne sælges til Fleggaard for ca. 3,5 kr./stk. Til danske butikker er salgsprisen måske 7 kr. på grund af de danske afgifter.

Den engelske tekst på nogle af dåserne giver mulighed for andre markeder fremadrettet. Han formoder, at de har mellem 300-500.000 dåser på lager.

Parternes synspunkter

Havana Club Holding S.A. og Pernod Ricard Denmark A/S har for så vidt angår påstand 1-3 gjort gældende, at DK International er uberettiget til at bruge Havana Mojito Long Drink og Havana Mai Tai Long Drink som varemærke.

Sagsøgerne er indehaver af såvel et dansk som et europæisk varemærke for Havana Club. Mærket indeholder en lovlig og korrekt henvisning til produktets oprindelse i provinsen Havana på Cuba, hvilket udtrykkes ved garantimærket, og varemærket er kendetegnet ved autencitet, kvalitet og originalitet. Varemærket består af to ord, hvoraf Havana er det mest særprægede, og de to ord er ikke bundet til hinanden.

Havana Club, herunder Havana-delen af mærket, er velkendt og indarbejdet for rom produceret af sagsøgerne. Mærket er et verdensbrand, der også er velkendt i Danmark, hvilket underbygges af Top 100-listen, hvor mærket rangerer som nr. 25, og af GfK-undersøgelsen, som viser, at 67 % af de adspurgte forbrugere kender produktet. Havana Club har en markedsandel på 7,5 %, henholdsvis 90 % for så vidt angår den mørke rom, og der er brugt 4 mio. kr. på markedsføring sidste år.

Det lydlige og begrebsmæssige, men også det visuelle billede af DK Internationals mærker krænker sagsøgernes rettigheder. Der er ganske vist forskelle, f.eks. i ordet Club over for ordet Mojito, men ordet Havana er placeret først og er den dominerende del af mærkerne, og begrebsmæssigt sker der en sammenblanding.

Der er varelighed, og da Mojito og Mai Tai er rombaserede drinks, der laves ved anvendelse af cubansk rom, er der risiko for, at DK Internationals varemærker forveksles med Havana Club, herunder at det antages, at der er en forbindelse mellem sagsøgernes og DK Internationals virksomhed, jf. varemærkelovens § 4.

DK International forsøger at tilsnige sig sagsøgernes mærke eller har i hvert fald ikke forsøgt at distancere sig. DK International kunne have valgt navnene Cabana eller Tropic, men valgte Havana. Det er ikke tilfældigt, at DK International endvidere har placeret symbolet ® ud for Havana-delen i mærkerne i stedet for ud for de andre dele, og DK International har herudover tilføjet en stjerne i sine varemærker, der henleder tanken på det cubanske flag. Gennemsnitsforbrugeren vil ikke lægge mærke til, om stjernen er hvid eller rød. Den samlede brug af varemærkeelementerne forstærker efter en helhedsvurdering forvekslingsrisiko-

en, og på trods af visuelle forskelle er den begrebsmæssige lighed tilstrækkelig til at statuere krænkelse af sagsøgernes rettigheder, jf. også EU-domstolens afgørelse T-103/06.

DK International skal derfor forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af mærkerne Havana Mojito Long Drink og Havana Mai Tai Long Drink i Danmark og i EU, subsidiært i Danmark. DK Internationals marked er Danmark og grænsebutikkerne ved den tyske grænse, og DK International har lavet emballager med engelsk tekst. Sagsøgerne ønsker forbuddet udstrakt til EU for at undgå eksport uden om Danmark af DK Internationals produkter.

Sagsøgerne har endvidere gjort gældende, at DK Internationals varemærke, Havana Mojito Long Drink, ikke burde have været foreløbigt registreret. Varemærket kan ikke registreres eller opnå beskyttelse ved brug, da mærket er egnet til at vildlede om varens art og geografisk betegnelse, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 2, og § 13, stk. 2, nr. 1, og TRIPS artikel 22 og 23. Mojito-driksen stammer fra Cuba og indeholder rom, og Havana er en geografisk betegnelse. Det må antages, at ordet Havana i DK Internationals mærker i omsætningskredsen vil blive opfattet som en henvisning til varernes geografiske oprindelsessted, jf. U2007.146 H ("Aalborg"), så forbrugerne vil tro, at produktet kommer fra Cuba. DK Internationals produkter er imidlertid lavet på vinbasis og indeholder ikke rom, og produkterne er produceret i EU og har intet med Cubas hovedstad eller Havana-provinsen at gøre. Elementerne "Mojito" og "Long Drink" i mærkerne er helt beskrivende og blot udtryk for en drik. Stjernen i mærket kan betyde mange ting, men må i forbindelse med ordene Mojito og Drink, antages at henvise til Havana. Herudover er der ikke Mojito i DK Internationals produkt, så køberen bliver vildledt, og det ændrer ikke situationen tilstrækkeligt, at DK International nu har tilføjet "med mint- og romsmag".

DK International skal på denne baggrund tilpligtes at anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om udsletning af den foreløbige registreret af Havana Mojito Long Drink fra varemærkeregistret. Havana Mai Tai Long Drink er ikke søgt registreret, men de samme betragtninger gør sig tilsvarende gældende for dette mærke, som heller ikke kan registreres eller opnå beskyttelse ved brug. Mai Tai stammer ikke fra Havana, men Mai Tai indeholder rom, hvilket DK Internationals produkt ikke gør, og mærket er derfor også vildledende.

Såfremt retten finder, at der ikke foreligger en overtrædelse af varemærkeloven, gøres det i relation til påstand 4 og 5 gældende, at der foreligger en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 18 samt § 3. Begge DK Internationals kendetegn er egnet til at fremkalde

forveksling med sagsøgernes kendetegn og er i strid med god markedsføringskik. Anvendelsen af symbolet ® er vildledende og et forsøg på at skabe en relation til sagsøgernes velkendte kendetegn Havana Club.

Til støtte for påstand 6 har sagsøgerne gjort gældende, at DK Internationals produkter tillige er vildledende i henhold til varemærkelovens § 3. Produkterne har ingen relation til den geografiske betegnelse Havana, men DK International forsøger at skabe en forbindelse til Cuba, også ved den påtrykte stjerne på emballagen, og produktet indeholder ikke spiritus, men er lavet på vinbasis, uanset at produkterne udgiver sig for at være en spiritusholdig Mojito Long Drink eller Mai Tai Long Drink.

Til støtte for påstand 7 gøres det gældende, at DK Internationals salg af Havana Mojito Long Drink og Havana Mai Tai Long Drink har medført en betydelig markedsforstyrrelse. Pernod skal nu rette op på situationen og fortælle, at DK Internationals produkter intet har at gøre med sagsøgerne. Der er således grundlag for godtgørelse og vederlag, jf. varemærkelovens § 43, stk. 1, og markedsføringslovens § 20, stk. 2 og 3, og et samlet beløb på 100.000 kr. står efter sagsøgernes mening ikke i misforhold til DK Internationals omsætning.

DK International har gjort gældende, at der ikke foreligger en varemærkekrænkelse.

DK International har fået en foreløbig registrering af varemærket Havana Mojito Long Drink som figurmærke, og der blev netop ansøgt om en registrering af mærket som figurmærke, da man ikke kan få eneret til bestanddelen Havana eller til hele ordet som ordmærke på grund af mærkets beskrivende karakter.

Mærket består af 3 dele; Havana, Mojito og Long Drink. Havana er blandt andet navnet på Cuba hovedstad og således en geografisk betegnelse med en lav grad af særpræg. I U 2007.146 H fastslog Højesteret, at det ikke er et kriterium for vurdering af særpræg, om den pågældende geografiske lokalitet er særlig kendt for de varer, som varemærket vedrører. Ordet Havana i sagsøgernes mærker er ikke i sig selv særpræget, og hverken sagsøgerne eller sagsøgte vil ved registrering kunne opnå eneret til ordet "Havana" for alkoholiske drikke, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 og EF-domstolens præjudicielle afgørelse af 4. maj 1999 i sagerne C-108/97 og C-109/97.

Sagsøgerne kan kun hævde en eneret til ordet "Havana" alene, hvis der er sket omfattende brug af mærket, som derved er blevet selvstændigt indarbejdet. Havana er en geogra-

fisk betegnelse med høj grad af deskriptivitet, hvorfor der stilles store krav til indarbejdelse. Sagsøgerne har ikke fremlagt dokumentation for indarbejdelse af "Havana" alene som mærke, tværtimod fremgår det af det fremlagte materiale, at sagsøgerne altid bruger ordet "Havana" i sammenhæng med ordet "Club" eller som et figurmærke.

Det bestrides endvidere, at sagsøgerne har dokumenteret velkendthed for Havana Club her i landet i 2009. De fremlagte bilag, der er dateret efter sagsøgtens ansøgningsdato kan ikke bruges som dokumentation for velkendthed, og de fremlagte artikler om Havana Club 3 års rom, der bruges til Mojito, omtaler alle rommen som et nyt produkt på det danske marked. Impacts Top 100-liste og IWSR's elitebrand-liste dokumenterer ikke markedskendskab, men alene en udvikling i volumen. GfK-undersøgelsen dokumenterer heller ikke velkendthed, da målgruppen ikke var spiritusdrikkende forbrugere generelt, men helt specifikt romdrikkende forbrugere, og i denne målgruppe var det alligevel kun 67 %, der kendte Havana Club. Havana Clubs markedsandel på rom-markedet er på 7,5 %, og markedsføringsomkostningerne er kun oplyst via vidneforklaring og ikke en revisorerklæring.

Havana er et almindeligt anvendt navn for nydelsesmidler som alkoholiske drikke, cigarer mv., som er beskrivende for de associationer, forbrugerne får af sommer, sol, strand stemning og musik mv., og der er ikke en entydig forbindelse mellem Havana og rom. I afgørelsen fra Board of Appeal R 278/2006 var der ikke lighed mellem Havana Club og Havana Café de Cuba.

Mojito og Mai Tai og Long Drink er ligesom Havana beskrivende ord uden særligt særpræg. Mojito og Mai Tai er beskrivende for smagsvarianter, og elementet Long Drink er kun egnet til at beskrive arten af indholdet. Der kan derfor heller ikke opnås eneret til betegnelserne Long Drink og Mojito og Mai Tai, hvorfor sagsøgerne ikke kan forbyde sagsøgte at gøre brug af betegnelserne, jf. varemærkelovens § 5, stk. 2, eller forhindre sagsøgte i at bruge de figurlige udformninger af disse betegnelser.

Hvis retten finder, at DK Internationals mærker ikke er beskrivende betegnelser, vil der ved krænkelsevurderingen skulle foretages en forvekslelighedsbedømmelse af varemærket Havana Club på den ene side og Havana Mojito Long Drink og Havana Mai Tai Long Drink på den anden side. Der må ved sammenligningen af mærkerne ses bort fra bestanddelen Havana, jf. Sø- og Handelsrettens dom af 19. marts 2010 i V-117-08 (Elite), hvorefter sammenligningen skal ske mellem Club over for Mojito Long Drink og Mai Tai Long

Drink. Der er hverken visuel eller fonetisk lighed mellem sagsøgernes og sagsøgtes mærker. Ordene Havana og Long Drink fungerer som indramning af ordene Mojito og Mai Tai, der har en særlig typografi, og på afstand ser man meget tydeligere disse ord end Havana og Long Drink. Hvis forbrugeren har en erindring om Havana Club, vil det være om figurmærket, der konsekvent går igen på alle sagsøgernes produkter, og denne figurlige udformning adskiller sig markant fra sagsøgtes figurmærker.

Der er endvidere ikke identitet mellem de produkter, parterne anvender deres mærker for, og produkterne er ikke substituerbare. Sagsøgernes produkter er mikserprodukter, der skal blandes op med andre drikkevarer, mens sagsøgtes produkter er drikkeklare. Der findes mange andre færdigblandede mærker på markedet, som med stort logo deklarerer, at produktet indeholder spiritus, f.eks. Bacardi, hvilket giver forbrugeren en berettiget forventning om, at der er spiritus i produktet.

DK Internationals hensigt med at bruge navnet Havana var at hentyde til sommer, strand og god stemning mv., og da sagsøgerne ikke har eneret til ordet Havana alene for alkoholiske drikke, og da figurmærket har en anden opsætning, er der ikke risiko for forveksling hos forbrugeren.

Brugen af symbolet ® er blot placeret på emballagerne ud fra et grafisk indtryk og helhedspræg, og DK International har ikke forsøgt at påberåbe sig eneret til Havana. Forbrugeren køber desuden ikke et mærke, fordi det angiver at være et registreret mærke.

Patent- og Varemærkestyrelsen har ikke ved forundersøgelsen fundet navnet vildledende og til hinder for registrering. Baggrunden for forbuddet mod vildledende varemærker er hensynet til offentligheden, ikke til andre rettighedshavere, og beskyttelsesobjektet efter § 14, stk. 2, er forbrugeren. Der skal i denne forbindelse lægges vægt på varens emballage, hvoraf det fremgår, at sagsøgtes produkter er fremstillet på æblevin i EU.

Brugen af ordet Havana er ikke i sig selv egnet til at vildlede om, at produktet skulle stamme fra Havana, jf. hermed Patentankenævnets sag V42/97 om figurmærket HAVANA, og Ankenævnet for Patenter og Varemærkers kendelse i AN 2001 0027 om ordmærket ZANZIBAR. Der findes mange andre produkter på markedet, som indeholder ordet Havana i produktnavnet, og sagsøgtes produkter sælger blot en stemning og en smag, og forbrugeren forventer ikke, at produkterne stammer fra Havana. Hertil kommer, at det tydeligt af emballagerne fremgår, at der ikke er rom i produkterne.

DK Internationals brug af betegnelserne Mojito og Mai Tai er heller ikke vildledende eller misvisende i medfør af markedsføringsloven, selv om produkterne ikke indeholder rom. Mojito er en smag, der ikke nødvendigvis knytter sig til rom, og i hvert fald ikke en bestemt rom. Der findes andre produkter på markedet benævnt Mojito og Mai Tai, som ikke indeholder rom. Forbrugerne får en smag af Mojito eller Mai Tai, og det er ikke godtgjort, at forbrugerne forventer at få produkter, der indeholder rom. Forbrugerne forventer kun, at der er rom i, hvis dette direkte fremgår af emballagen eller på anden vis, og hverken de gamle eller de nye emballager er vildledende, da det er angivet på dåserne, at produkterne er fremstillet på vinbasis.

DK international vildleder heller ikke forbrugerne til at tro, at produkterne stammer fra Cuba. Den femtakkede stjerne er et helt almindelig symbol, der indgår i en lang række varemærker uden tilknytning til Cuba, f.eks. Heineken og Newcastle Brown Ale. Naturlige symboler som stjerner er efter praksis ganske svage symboler og derfor kun meget sjældent vildledende. Forbrugeren vil ikke associere den røde stjerne på sagsøgtes produkter med det cubanske flag, som indeholder en hvid stjerne. Der er i øvrigt vid adgang til at lave en association til noget cubansk, så hvis der er en association til Cuba, så er associationen så lille, at den falder inden for rammerne af det tilladelige efter markedsføringslovens § 3. Det afgørende for, om produktet er vildledende efter markedsføringslovens § 3, er, om det skaber en forventning hos forbrugeren om et bestemt oprindelsessted, hvilket ikke er tilfældet. Hensigten med ordet Havana var at skabe en association hos forbrugerne om sommer, sol, strand, løssluppen stemning, musik mv., og forbrugerne forventer ikke at produktet stammer fra Havana.

DK International har ikke forsøgt at snylte på Havana Clubs renommé. DK International har ikke genbrugt noget fra sagsøgernes emballage, og sagsøgernes produkt sælges på flasker, mens DK Internationals produkter sælges i dåser.

Sagsøgerne har således ikke dokumenteret, at sagsøgte har udvist nogen form for ulovlig markedsadfærd, hvorfor sagsøgte ikke har handlet i strid med markedsføringslovens § 18.

Sagsøgerne har endvidere ikke dokumenteret at have lidt et tab, herunder i form af markedsforstyrrelse, som følge af sagsøgtes markedsføring og salg af de omstridte produkter. Tilkendelse af godtgørelse uden dokumentation for tab forudsætter, at der er tale om en

varemærkekrænkelser eller en udnyttelse af kendetegn, hvilket ikke er tilfældet. Skulle retten nå frem til, at sagsøgte produkter er vildledende, er det i givet fald forbrugerne, der lider et tab, og ikke sagsøgerne.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Ved bedømmelse af, om DK International har krænket sagsøgenes varemærker eller handlet i strid med varemærkeloven og markedsføringsloven, må der tages udgangspunkt i det tidspunkt, hvor DK International søgte registrering af deres varemærke i Danmark. Retten må derfor ved bedømmelse se bort fra den markedsføring, som sagsøgerne har foretaget efter sommeren 2009.

Sagsøgerne foretog i 2008 reklamefremstød for Havana Club, dels ved tiltag over for bartendere, dels ved annoncering i TV. Af markedsanalysen fra november 2008 fremgår, at 67 % af de adspurgte forbrugere, der drikker rom, havde et hjulpet kendskab, og 21 % af de samme forbrugere havde et uhjulpet kendskab til Havana Club. Retten finder på dette grundlag ikke, at det er tilstrækkeligt godtgjort, at varemærket Havana Club kan anses for velkendt i Danmark.

Det distinktive element i sagsøgenes varemærke er ordet Havana. Efter bevisførelsen findes det ikke godtgjort, at ordet "Havana" alene er indarbejdet på det danske marked. I det markedsføringsmateriale, der hidrører for perioden såvel før som efter det relevante tidspunkt, er sagsøgenes produkt betegnet ved det fulde varemærke Havana Club.

Sagsøgenes produkt er et spiritusprodukt med en alkoholprocent på 40, som kan drikkes ren eller blandes med andre drikkevarer til drinks. DK Internationals produkter er såkaldte alkoholsodavand med en alkoholprocent på 5,6, der er drikkeklar. Selvom begge produkter er alkoholiske drikke, finder retten, at der foreligger ringe grad af substituerbarhed.

Sagsøgenes mærke er et ordmærke bestående af to ord, Havana og Club, mens DK Internationals mærker er figurmærker bestående af ordet Havana efterfulgt af ® og hvorunder er anført de generiske betegnelser, henholdsvis Mojito Long Drink og Mai-Tai Long Drink, og med en stjerne over ordet Havana.

Havana bruges for en række internationale mærker, ofte for at lede tankerne hen på noget eksotisk. Når det drejer sig om rom, kan det give forbrugeren en association til Cuba. Ordet Havana er en geografisk betegnelse enten for byen eller provinsen og har som sådan en ringe grad af særpræg. Selvom rom kan forbindes med Havana, kan der ikke opnås eneret til ordet "Havana" for rombaserede drikke. Det forhold, at DK International som en række andre virksomheder bruger en stjerne på deres produkt, finder retten ikke, at det for den almindelige forbruger skaber en association til sagsøgernes mærke. De øvrige mærkebestandele, Club på den ene side og Mojito Long Drink og Mai Tai Long Drink på den anden side, er ikke forvekslelige, og der findes heller ikke efter en helhedsbedømmelse at foreligge forvekslingsrisiko, herunder at forbrugerne opfatter produkterne som hidrørende fra samme producent. Herefter findes DK International ikke at have overtrådt varemærkelovens § 4.

Havana kan også af forbrugerne opfattes som en henvisning til en bestemt stemning med musik, dans og barer mv. At mærket indeholder navnet Havana medfører derfor ikke i sig selv, at mærket er egnet til at vildlede produktets potentielle kundekreds til at tro, at produktet stammer fra Havana. Elementerne Mojito Long Drink og Mai Tai Long Drink kunne give forbrugerne den opfattelse, at produktet indeholder rom, men det fremgår af emballagen, at der er tale om produkter med romsmag produceret på æblevin. DK Internationals markedsføring findes derfor heller ikke at være egnet til mærkbart at forvride forbrugernes økonomiske adfærd. DK International findes således ikke ved sin markedsføring at have overtrådt markedsføringslovens §§ 1, 3 og 18.

DK Internationals varemærke Havana Mojito Long Drink er registreret foreløbigt som et figurmærke, og den figurlige sammensætning af elementerne i mærket har således - om end det er beskedent - det fornødne særpræg. Da DK Internationals varemærke består af andre elementer end den geografisk betegnelse og varens art, findes det ikke at være udelukket fra registrering efter varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1. Efter det oven for anførte om associationerne til ordet Havana findes varemærket heller ikke at burde nægtes registrering efter varemærkelovens § 14.

Herefter frifindes DK International A/S for de nedlagte påstande.

Efter sagens udfald og størrelse skal sagsøgerne betale sagsomkostninger til DK International. Disse fastsættes til 30.000 kr.

Thi kendes for ret:

DK International A/S frifindes.

Havana Club Holding SA og Pernod Ricard Denmark A/S betaler in solidum inden 14 dage i sagsomkostninger 30.000 kr. til DK International A/S. Sagomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Allan Suhrke

Mette Christensen

Villy Rasmussen

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. SØ- og Handelsretten, den