

– JGC

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

D O M

Afsagt den 9. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Peter Gregers Bernhoft og John Tyrrestrup

V-18-09

Cycleeurope AB

(Advokat Christian Akhøj)

mod

Dansk Supermarked A/S

(Advokat Claus Barrett Christiansen)

Sagen angår navnlig retten til varemærket PUCH for cykler mv.

Figurmærket PUCH

Med virkning fra den 30. marts 1940 er følgende figurmærke registreret under nr. VR 1940 00169 i Patent- og Varemærkestyrelsen for klasse 9: Akkumulatorer og signalanlæg som tilbehør til motorcykler og cykler, klasse 11: Lysanlæg som tilbehør til motorcykler og cykler og klasse 12: Motorcykler og cykler samt dele hertil (ikke indeholdt i andre klasser), tilbehør til motorcykler og cykler, nemlig sadler, nav, bremses, pedaler, luftpumper, eger og kæder (dog

ikke dele til motorcykler og cykler, der er fremstillet af gummi eller i forbindelse med gummi).



Indehaver af registreringen, der løbende er blevet fornyet, er nu Magna Steyr AG & Co KG, der er et innovativt selskab inden for automobil- og rumindustrien, som er indehaver af det, der blevet tilbage efter flere rekonstruktioner af Steyr-Daimler-Puch AG, der videreførte Puchwerke AG, som Johann Puch havde stiftet i 1899 med henblik på fabrikation i Graz, Øst-rig, af cykler, biler, motorcykler, scootere og knallerter. Produktionen af køretøjer på 2 hjul ophørte i 1987, hvor motorcykeldivisionen blev solgt til italienske Piaggio, samtidig med, at et indisk selskab, Hero, købte produktionslinjen til knallerten Puch Maxi, som hidtil var fremstillet i 1,8 mio. eksemplarer, med licens til at producere og sælge den i Indien indtil 2003.

Der er enighed mellem parterne om, at figurmærket PUCH ikke har været benyttet for cykler i Danmark, og at PUCH bruges som varemærke for cykler i Østrig og Tyskland og i et vist omfang i Benelux-landene og Frankrig.

Den 5. marts 2008 har Dansk Supermarked A/S (i det følgende: Dansk Supermarked) anmodet Patent- og Varemærkestyrelsen om efter varemærkelovens § 30, jf. § 28, stk. 2, nr. 1, administrativt at udslette figurmærket VR 1940 00169 PUCH under henvisning til, at indehaveren heraf i 5 sammenhængende år fra registreringsprocedurens afslutning ikke har gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.

Cycleeurope AB (i det følgende: Cycleeurope), som Magna Steyr AG & Co KG har givet licens til at bruge mærket og bemyndigelse til på sine vegne at føre sag til beskyttelse heraf, har anmodet Patent- og Varemærkestyrelsen om at afslå begæringen om udslettelse, og har herved henvist til, at figurmærket er brugt for cykler, knallerter og dele til disse køre-

tøjer, og at der fortsat er en betydelig mængde cykler og knallerter i brug på de danske veje, således at der stadig findes et betydeligt marked for dele af mærket PUCH.

Patent- og Varemærkestyrelsen har sat udslettelsessagen i bero på rettens afgørelse i nærværende sag.

Ordmærket *PUCH*

Den 10. maj 2007 har Dansk Supermarked under nr. VR 2007 01293 i Patent- og Varemærkestyrelsen registreret ordmærket *PUCH* for klasse 12: Scootere, cykler, herunder elektriske.

Cycleurope har den 18. juli 2007 gjort indsigelse mod registreringen under henvisning til det ovennævnte figurmærke VR 1940 00169 og under anbringende af, at PUCH i generationer har været anvendt som mærke for cykler og knallerter, og at ansøgningen derfor ikke er fremsat i god tro.

Patent- og Varemærkestyrelsen har sat indsigelsessagen i bero på rettens afgørelse i nærværende sag.

Dansk Supermarkeds markedsføring af en cykel mærket *PUCH* CPH Shopper

Dansk Supermarked har uanset indsigelsessagen brugt ordmærket *PUCH*, jf. således f.eks. Bilkas reklameavis af 16. februar 2008 med omtale af en cykel mærket *PUCH* CPH Shopper:



I annoncens øverste højre hjørne har Dansk Supermarked benyttet et kendetegn i form af et skjold påført ordet *PUCH* med en grøn trekant nedenunder. En cykel, der svarer til den, som

er afbildet i annoncen, er blevet forevist for retten under hovedforhandlingen. Den var mærket *PUCH* på saddestangen og forgæflen.

Indledning og påstande

Cycleeurope har nedlagt følgende påstande:

1. Dansk Supermarkeds varemærke VR 2007 01293 *PUCH* <w> skal slettes, og Dansk Supermarked skal
2. forbydes salg og markedsføring af cykler påført varemærket *PUCH*
3. anerkende, at brugspligten er opfyldt for varemærket VR 1940 00169 *PUCH*
4. betale 250.000 kr. i erstatning/godtgørelse for markedsforstyrrelse og vederlag for uberettiget udnyttelse af varemærket *PUCH* med procesrente fra sagens anlæg den 3. april 2009.

Dansk Supermarked har nedlagt påstand om frifindelse og selvstændig påstand om, at *Cycleeuropes* varemærke VR 1940 00169 *PUCH* slettes. Over for den selvstændige påstand har *Cycleeurope* påstået frifindelse.

Danske Spils reklamekampagne for Oddset

Danske Spil og reklamebureauet BBDO fik i 2008 reklameprisen True Award for en reklamefilm for spillet Oddset med konceptet "der er så meget kvinder ikke forstår". I reklamen overhører en kvinde en ishockey-kamp i fjernsynet og forestiller sig, at en ishockey-spiller scorer ved at køre en knallert af mærket *PUCH* (*PUCH* Maxi) ind i målet.

Markedsundersøgelse

The Nielsen Company (herefter: Nielsen) har i marts 2011 gennemført en markedsundersøgelse af *PUCH*s bekendthedsgrad for en repræsentativ befolkningsgruppe i alderen fra 15-65 år i Danmark.

I den første undersøgelse (A) gennemførtes 1.001 onlineinterviews. Forespurgt, hvilke produkter respondenterne forbinder med PUCH, svarede 71 % knallert (i forskellig form), 8 % svarede cykel, 2 % ishockey, 5 % andet og 27 % ved ikke. De produkter, der blev nævnt af respondenterne som det første, var for 69 % knallert (i forskellig form), og for 2 % cykel, mens 27 % fortsat svarede ved ikke.

I den anden delundersøgelse (B) gennemførtes 1.003 onlineinterviews. 44 % af de adspurgte havde uhjulpet kendskab til knallertmærket PUCH (i forskellig form), hvilket var næsten dobbelt så mange som for Yamaha, Suzuki og Honda med 24 %, 15 % og 12 %.

Hvor 31 %, henholdsvis 21 % og 18 % af de adspurgte havde et uhjulpet kendskab til cykelmærkerne Kildemoes, henholdsvis SCO og Raleigh, havde 2 % uhjulpet kendskab til PUCH cykler, og når man registrerede det første produkt, som respondenterne skrev, faldt kendskabet "Top of mind" til cykelmærket PUCH til 1 %. af tilfældene cykelmærket PUCH.

Med hjælp kendte 85 % af de adspurgte PUCH som mærke for en knallert, hvilket ligeledes var væsentligt højere end for de næste på listen, Yamaha, Suzuki og Honda med 76 %, 70 % og 64 %. Med hjælp angav 22 % at have hørt om PUCH som mærke for cykler.

Forklaringer

Adm. direktør i Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S (i det følgende: Kildemoes), *Jens Friis*, har bl.a. forklaret, at selskabet er en del af koncernen Cycleurope koncernen. Cycleurope fik licensrettighederne til PUCH i forbindelse med købet af cykelmærket Bianchi. PUCH cyklerne produceres i Frankrig og sælges i Frankrig, Tyskland, Østrig og især i Benelux-landene, hvor der er et stort cykelmarked.

Kildemoes havde i 2007 planer om at introducere el-cykler af mærket PUCH på det danske marked. Introduktion blev imidlertid udskudt grundet tekniske problemer og efterfølgende på grund af nærværende sag. Kildemoes konstaterede således, at varehuset Bilka solgte cykler under navnet PUCH, hvilket skabte et problem i forhold til detailsegmentet, dvs. cykelhandlerne, som ikke er interesseret i at sælge cykler, der tillige sælges i varehussegmentet. Selv om Cycleurope måtte vinde sagen, vil det kræve store anstrengelser, såfremt detailsegmentet skal overbevises om et fremtidigt salg af cykler af mærket PUCH. Det

er muligt at flytte et varemærke fra detailsegmentet til varehussegmentet, men meget vanskeligt den anden vej.

PUCH er et meget kendt varemærke, og der laves løbende undersøgelser over bekendthedsgraden. PUCH er særlig kendt i Østrig, Tyskland, Frankrig og Benelux-landene. Der sælges fortsat reservedele til gamle PUCH knallerter og cykler i Danmark. Kildemoes har ikke solgt nye PUCH cykler på det danske marked, og han kendte ikke til T. Hansen Gruppen A/S' salg af reservedele til PUCH knallerter. Kildemoes er ikke leverandør af PUCH reservedele.

Kildemoes har en licensaftale med Dansk Supermarked for cykelmærket SCO. Licensaftalen giver Kildemoes en betydelig royalty, der, afhængig af om der er tale om salg af reservedele eller cykler, beregnes med 3½-5 % af Dansk Supermarkeds indkøbspris. Parterne har ikke drøftet Dansk Supermarkeds brug af kendetegnet *PUCH*. En licensaftale ville højst sandsynligt indebære en tilsvarende royalty som for SCO.

Der er knyttet en betydelig goodwill til varemærket PUCH. En dansk gennemsnitsforbruger vil uden tvivl forbinde Bilkas *PUCH* cykel med det gamle PUCH varemærke, og nogen vil måske synes, at det er sjovt, at det gamle PUCH mærke er blevet moderniseret.

Ved salg af et stort volumen cykler på det danske cykelmarked kræves enten et godt varemærke eller en lav pris, alternativt begge dele. Cycleeurope koncernen bruger store beløb på markedsføringen af sine varemærker, herunder PUCH. Bilka har efter hans vurdering skønsmæssigt solgt 20-25.000 cykler af mærket SCO. Bilka har formodentlig under hensyn til perioden skønsmæssigt solgt 5.000 cykler af mærket *PUCH*.

Direktør for brancheorganisationen Danske Cykelhandlere, *Erik Oddershede*, har bl.a. forklaret, at han har mere end 40 års erfaring inden for cykelbranchen.

Brancheforeningens medlemmer, hvoraf der er 415, er selvstændige cykelhandlere. Cycleeurope har et såkaldt leverandørmedlemskab, hvilket indebærer, at Cycleeurope kan få råd og vejledning samt modtage branchebladet, men ikke stemme på generalforsamlingen eller vælges til bestyrelsen.

Det danske cykelmarked opdeles i faghandlen og øvrige aktører, hvortil eksempelvis Dansk Supermarked, Coop og Harald Nyborg hører. Kendetegnende for faghandlen er salg og reparation af kvalitetscykler. De øvrige aktører sælger på en lavere pris og kvalitet. Det er

rigtigt, at det er næsten umuligt at flytte et varemærke fra varehushandlen til faghandlen. Handel med cykler over internettet udgør ikke nogen større markedsandel. Cykelhandlerne har dog typisk en hjemmeside med mulighed for internetsalg.

PUCH varemærket er både velrenommeret og særdeles kendt i branchen. I Danmark blev mærket især brugt på knallertsiden. PUCH knallerten var i 1970'erne dominerende på det danske marked. Siden er knallertsalget af lovmæssige grunde faldet. Da PUCHs knallertproduktion blev opkøbt af italienske Piaggio, og knallertproduktionen i Graz ophørte, blev der i stedet taget cykler ind i sortimentet. I Danmark fik cykelfabrikken R.P. Egedesø licensrettighederne til PUCH. R.P. Egedesø havde dog sit eget cykelmærke, hvorfor der ikke skete markedsføring af PUCH cykler i Danmark.

PUCH knallerten blev solgt i hele Danmark og alle kender PUCH mærket. Specielt knallerten PUCH Maxi er kendt, herunder fra radio- og tv-udsendelser. PUCH mærket er blevet "retro", og de ældre forbrugere fra midten 30-erne og opefter forbinder varemærket PUCH med et kvalitetsprodukt. De yngre forbrugere forbinder formentlig PUCH med et produkt, der tidligere omfattede salg af cykler og/eller knallerter. Der er en vis nostalgi forbundet med mærket. Hos forhandlerne findes fortsat et stort lager af reservedele til PUCH knallerter. Selvom PUCH knallerten ikke længere produceres, er der stadig et stort antal PUCH knallerter, der skal vedligeholdes og repareres. Reservedelene sælges med det originale PUCH varemærke. Det er primært små forhandlere, der fortsat har reservedele til PUCH knallerten.

Ved introduktion af en ny cykel på markedet skal der enten satses på prisen eller på en for forbrugerne kendt mærkevare. Der sælges skønsmæssigt 500-550.000 cykler om året. Om sætningen fordeler sig med 63 % til faghandlen og 37 % til varehushandlen. Coop sælger skønsmæssigt 140.000 cykler og Dansk Supermarked skønsmæssigt 100-120.000 cykler. En gennemsnitlig forbruger, der ser en cykel af mærket PUCH, vil forbinde den med noget kendt. Det samme gælder for varemærket SCO.

Parternes synspunkter

Cycleeuropes advokat har anført, at varemærkets funktion er at fungere som et bindeled mellem virksomheden og dens kundekreds. PUCH er et gammelt og velanset varemærke, der er

kendt af markedet og som har en oprindelsesfunktion, hvor forbrugerne antager og lægger vægt på, at de pågældende varer hidrører fra PUCH. Adm. direktør Jens Friis og direktør Erik Oddershede har begge forklaret, at PUCH den dag i dag er et særdeles kendt varemærke i både Danmark og udlandet, og bekendthedsgraden er tillige dokumenteret ved markedsundersøgelsen.

Figurmærket PUCH blev registreret i 1940, og Cycleeurope har licens til varemærket, der benyttes intensivt ved markedsføring og salg af cykler i Europa. I varemærkelovens § 25 om brugspligt er krumtappen begrebet "reel brug". Adm. direktør Jens Friis og direktør Erik Oddershede har forklaret, at PUCH efter en handelsbetragtning reelt har været ude af markedet, og der er derfor ingen sædvanlig dokumentation for brug af varemærket i form af fakturasalg eller lignende. Dette er dog ikke afgørende. Selvom PUCH har været ude af markedet, så har varemærket PUCH eksisteret i folks bevidsthed. Danske Spil har i en Oddset reklamekampagne brugt en PUCH Maxi, hvilket ikke ville være sket, hvis mærket ikke var kendt. Dertil kommer, at der fortsat sælges originale PUCH reservedele, hvilket efter varemærkeloven udgør en opfyldelse af brugspligten. Det afgørende er i den henseende ikke, om Cycleeurope sælger reservedelene, men alene at salget sker med varemærkeindehaverens samtykke. Der er derfor ikke krav om, at indehaveren af varemærket selv skal gå på markedet og sælge reservedele.

Dertil kommer, at formålet med indførelsen af brugspligt var, at der løbende blev ryddet op i varemærkeregistrene. Det var derimod ikke hensigten, at man skulle kunne tilegne sig andres oparbejdede goodwill, eller at berømte mærker skulle have en dårligere beskyttelse. Den internationale tendens udvider beskyttelsen af berømte mærker, jf. eksempelvis EF-Domstolens afgørelse C-40/01 (Ansul), hvorefter "Bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket anvendes handelsmæssigt...". Heraf følger, at reparation og vedligeholdelse med originale PUCH reservedele, er tilstrækkeligt til at opretholde varemærket. I sagen T-203/02 (The Sunrider Corp.) udtalte Retten i Første Instans i præmis 42 bl.a., at "Et mindre antal varer, der markedsføres under det omhandlede varemærke, kan således kompenseres ved, at det pågældende varemærke tidligere er anvendt meget intensivt eller meget regelmæssigt og omvendt". Der er ikke tvivl om, at varemærket PUCH stadig bruges inten-

sivt udenfor Danmark, og at dette tidligere også var tilfældet i Danmark. Sammenfattende er brugspligten efter varemærkelovens § 25 opfyldt.

Nielsens markedsundersøgelse viser med al tydelighed, at PUCH er et velkendt og vitterligt kendt varemærke, især indenfor knallerter, hvor 71 % af de adspurgte kender varemærket PUCH, selv om der ikke længere sælges PUCH knallerter i Danmark. Desuagtet troede 37 %, at der stadig blev solgt knallerter af mærket PUCH i Danmark. Dette indebærer også, at når en kunde ser en *PUCH* cykel i Bilka, så vil kunden bevidst eller ubevidst tænke på knallertmærket PUCH.

Pariserkonventionen beskytter berømte varemærker, selv om brugspligten ikke er opfyldt. I sagen UfR 1980.591 S "Magasinet" havde Dagbladet Politiken ikke gjort brug af ordet "Magasinet" i en årrække, men det var desuagtet fortsat beskyttet som varemærke. Pariserkonventionens art. 6 bis om vitterligt kendte varemærke er inkorporeret i varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 4, og stk. 3, nr. 2. Velkendte varemærker skal beskyttes efter varemærkelovens § 4, stk. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1. Der er enighed om, at der er betydelig brug af varemærket i flere europæiske lande. Selv om brugspligten ikke skulle være opfyldt i Danmark, skal der således også ses på varemærkets brug og goodwill i andre lande.

De i sagen omhandlede varemærker er forvekslelige allerede af den grund, at ordet PUCH indgår i figurmærket, og da varerne er af samme eller lignende art. Cykler og knallerter forhandles typisk gennem de samme salgskanaler, og produkterne er nært beslægtede.

Dansk Supermarked har erkendt at have haft kendskab til varemærket PUCH på tidspunktet for varemærkeansøgningen til Patent- og Varemærkestyrelsen. Dansk Supermarkeds formål med ansøgningen var at udnytte PUCH varemærkets goodwill. At dette er tilfældet, understreges af, at Dansk Supermarked har benyttet sig af et kendetegn i form af et skjold med en grøn trekant nedenunder. Forbrugerne har skullet forledes til at tro, at der var en forbindelse mellem varemærkerne. Dette er i strid med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Efter markedsføringslovens § 18 er der forbud mod at benytte andres forretningskendetegn. Cycleeuropes introduktion af PUCH cykler til specialhandlen blev ødelagt som følge af Dansk Supermarkeds salg af *PUCH* cykler. Denne utilbørlige markedsfortrængning og udnyttelse af goodwill er i strid med god markedsføringsskik.

Dansk Supermarked har forsætligt brugt et varemærke, der tilhører en anden, og har handlet i strid med god markedsføringsskik. Cycleeurope har herefter krav på erstatning og vederlag, jf. varemærkelovens § 43 og markedsføringslovens § 20. Dansk Supermarked har trods opfordringer ikke opfyldt sin informationspligt med hensyn til omsætningstal. Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at der har været tale om et ikke ubetydeligt salg, som har fundet sted over en længere periode. Det samlede krav kan herefter skønsmæssigt opgøres til 250.000 kr.

Dansk Supermarkets advokat har anført, at sagens faktum er, at Dansk Supermarked den 10. maj 2007 foreløbigt fik registreret ordmærket *PUCH* og den 5. marts 2008 anmodede om, at figurmærket med teksten *PUCH* blev udslettet af varemærkeregisteret. Patent- og Varemærkestyrelsen behandlede udslettelsessagen, hvori Cycleeurope flere gange anmodede om udsættelse med henblik på fremlæggelse af dokumentation for opfyldelsen af brugspligten. Patent- og Varemærkestyrelsen fandt ikke den fremlagte dokumentation af brugen tilstrækkelig, og Cycleeurope har herefter anlagt denne retssag med henblik på, at sagen blev sat i bero hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Varemærkelovens § 25 om brugspligt gennemfører varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1. Efter bestemmelsen skal indehaveren af et varemærke inden 5 år gøre reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret. Lader indehaveren sit varemærke registrere, omfattes varemærket således af brugspligten. Der skal være tale om reel brug, og ikke kun en brug for et "syns skyld". Det relevante kriterium i den henseende er, om der er sket kommerciel brug i form af salg. Cycleeuropes administrerende direktør Jens Friis forklarede, at han ikke havde kendskab til T. Hansens Gruppen A/S' salg af knallertreservedele, og at de pågældende reservedele ikke var leveret af Cycleeurope. Når varemærkeindehaveren har bragt reservedelene i omsætning på det fælles marked, kan videresalg af sådanne reservedele fra "gamle" varelagre - altså fra en forhandler af knallerter til en anden - ikke en omsætning, der kan opfylde brugspligten, jf. varemærkelovens § 5, nr. 3. Varemærkeretlig brug indebærer, at varemærkeindehaveren sælger sin vare under varemærket, men derimod ikke, at køberen heraf videresælger varen. I modsat fald ville salg af reservedele udgøre en varemærkekrænkelse. I EF-Domstolens sag C-40/01 (*Ansul*) fremgår det af konklusionen, at "Selv om brugen af mærket ikke vedrører varer, der tilbydes på mar-

kedet som nye, men allerede markedsførte varer, er brugen reel, hvis mærket faktisk anvendes af varemærkeindehaveren for løsdele...". Der skal derfor være tale om, at Cycleeurope selv sælger reservedele, hvorimod salg fra køberes gamle lagre ikke er nok. Varemærkeindehaveren udøver heller ikke reel brug af sit mærke ved, at en annoncør som Danske Spil i en TV-reklame benytter en PUCH Maxi som blikfang.

Dansk Supermarked bestrider, at varemærket PUCH er velkendt eller vitterligt kendt, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2 og § 15, stk. 2, nr. 4 sammenholdt med art. 5. Ved vitterligt kendte mærker forstås varemærker, som i henhold til Pariserkonventionens artikel 6 b har en høj bekendthedsgrad selv i lande, hvor de ikke bliver brugt. Varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 4, og stk. 3, nr. 2, gennemfører artikel 6 b og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Formålet med bestemmelsen er at beskytte varemærker, som ikke allerede er registreret, men som på trods heraf og på grund af varemærkets notoriske velkendthed skal beskyttes mod tredjemands registrering. At et varemærke er vitterligt kendt, kræver, at varemærket er notorisk kendt. Efter markedsundersøgelsen kan det konstateres, at 71 % af respondenterne hjulpet kender varemærket PUCH for knallerter. Uhjulpet kender kun 44 % varemærket PUCH for knallerter. Dette er ikke tilstrækkeligt til, at varemærket PUCH er vitterligt kendt, selv ikke for knallerter. Endvidere forbinder kun 8 % af respondenterne hjulpet mærket PUCH med cykler, og uhjulpet er kendskabet helt nede på 2 %. PUCH er således ikke velkendt for cykler i Danmark.

Selv om retten kom frem til, at varemærket PUCH var velkendt eller vitterligt kendt, ville dette ikke fritage for brugspligten, når der er tale om et mærke, som indehaveren allerede har registreret. Dette er i overensstemmelse med Ankenævnet for Patenter og Varemærkers praksis, jf. kendelsen i sagen AN 2002 00040 Davidoff Cool Water mod COOL WATER.

Cycleeurope har endvidere ikke godtgjort, at Dansk Supermarkeds brug af ordmærket *PUCH* har medført en utilbørlig udnyttelse af figurmærket PUCHs særpræg eller renommé, eller at sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé. Cycleeurope har således ikke dokumenteret nogen ændring i forbrugerens økonomiske adfærd eller en risiko herfor.

Dansk Supermarked kendte varemærket PUCH på ansøgningstidspunktet. Der kan dog ikke statueres ond tro efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, når Dansk Supermarked efter grundig undersøgelse konstaterede, at varemærket PUCH kunne udslettes på grund af

manglende brug. Der er endvidere ikke tale om identiske mærker, idet Cycleuropes mærke er et figurmærke, mens Dansk Supermarkeds er et ordmærke. Efter varemærkedirektivets artikel 3, nr. 1, litra d, skal bestemmelsen fortolkes ud fra, om ansøgeren har indgivet anmeldelsen af mærket i ond tro, hvilket ikke var tilfældet.

Beskyttelse efter markedsføringslovens §§ 1 og 18 forudsætter i det mindste, at Cycleurope har en aktuel markedsposition på det danske marked. De seneste salg fandt imidlertid sted for mere end 10-15 år siden. Varemærkeloven er endvidere den specielle lov, hvis krav om brugspligt ikke kan tilsidesættes af markedsføringsloven.

Cycleurope har ikke dokumenteret, endsige sandsynliggjort noget tab. Dansk Supermarked undersøgte markedet, inden at der blev ansøgt om ordmærket *PUCH*, og konstaterede, at der ikke havde fundet nogen brug sted i 5 år. Der foreligger derfor ingen krænkelse, hvorfor der ikke skal betales erstatning eller rimeligt vederlag.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Der er enighed mellem parterne om, at figurmærket *PUCH*, som i Danmark er registreret for motorcykler og cykler og i et vist omfang dele og tilbehør hertil, ikke har været brugt af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke for cykler i Danmark.

Det lægges endvidere til grund, at figurmærket heller ikke har været brugt af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke for knallerter i Danmark, efter at Steyr-Daimler-Puch AG i 1987 havde indstillet sin produktion af køretøjer på to hjul, herunder knallerter, og solgt restlageret.

Efter direktør Jens Oddershedes forklaring hidrører de reservedele, som i dag i et ikke nærmere oplyst omfang sælges til brug på Puch knallerter, som fortsat vedligeholdes og reparerer, endvidere ikke fra Cycleurope eller Kildemoes, men primært fra små forhandlere, der stadig har lagre af gamle reservedele. Brugen af varemærket *PUCH* i forbindelse med videresalg fra gamle varelagre kan ikke anses som en normal markedsføringsmæssig aktivitet fra varemærkeindehaverens side, og sådant salg af reservedele findes derfor ikke at udgøre reel brug af varemærket her i landet for de varer, for hvilke de er registreret, fra varemærkeindehaverens side eller med dennes samtykke.

Den markedsundersøgelse, som Nielsen har foretaget under sagen, vedrører ikke kendskabet til Cycleeuropes figurmærke, men derimod mere generelt kendskabet til PUCH som mærke for knallerter, cykler m.v. Undersøgelsens resultater er derfor ikke relevante for bedømmelsen af bekendthedsgraden af figurmærket PUCH, og retten har derfor ikke anledning til at tage stilling til, om der i givet fald ville have været grundlag for at modificere brugspligten for figurmærket under henvisning hertil.

Parterne er enige om, at 5-årsfristen i varemærkelovens § 25, stk. 1, in fine, skal regnes fra tidspunktet for indgivelsen af begæring om udslettelse, her den 5. marts 2008, jf. lovens § 28, stk. 3, 1. pkt. Brugen af figurmærket PUCH i Danmark findes uden afbrydelser at have været ophørt i 5 år forud for begæringen af 5. marts 2008. Det er usikkert, i hvilket omfang kendetegnet PUCH på denne tid var i brug som figur- eller ordmærke for cykler og knallerter i udlandet, og det forhold, at ganske mange danskere ifølge markedsundersøgelsen stadig forbinder dette kendetegn med knallerter, kan under de foreliggende omstændigheder ikke medføre, at dette kendetegn anses for et vitterlig kendt udenlandsk mærke, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3. Dansk Supermarkeds påstande tages derfor til følge.

Efter sagens resultat, værdi, karakter og omfang skal Cycleeurope i sagsomkostninger til Dansk Supermarked betale 75.500 kr., heraf 500 kr. i retsafgift og resten til dækning af advokatbistand, samt endeligt afholde omkostningerne til markedsundersøgelsen fra The Nielsen Company.

THI KENDES FOR RET

Cycleeurope AB skal lade varemærke nr. VR 1940 00169 PUCH udslette af Patent- og Varemærkestyrelsens register over varemærker.

Cycleeurope AB skal inden 14 dage betale 75.500 kr. i sagsomkostninger til Dansk Supermarked A/S. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Cycleeurope AB afholder endvidere endeligt omkostningerne til markedsundersøgelserne fra The Nielsen Company.

Peter Gregers Bernhoft

Michael B. Elmer
(retsformand)

John Tyrrestrup

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 9. januar 2012