

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Afsagt den 14.oktober 2005

V-161-03

Asani Holdings Ltd.

(Advokat Per Hansen)

mod

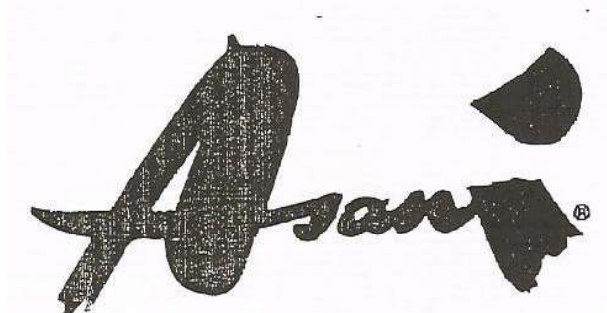
Holbech Holding ApS

(Advokat Claus Spangenberg)

D O M

Indledning og påstande

Den 8. oktober 2002 har Holbech Holding ApS (i det følgende: *Holbech Holding*) med virkning fra ansøgningens dato, den 21. september 2002, fået følgende figurmærke med teksten ASA-NI registreret for klasse 25: Lingeri, undertøj, nattøj, badetøj (VR 2002 03513):



Den 7. februar 2003 har Holbech Holding endvidere fået det samme figurmærke registreret under Madrid-protokollen for klasse 25: Lingerie, underwear, swimwear, med designering af Østrig, Benelux, Finland, Tyskland, Island, Norge og Sverige og med notifikationsdato den 15. maj 2003 (WIPO 800 654).

Asani Holdings Limited (i det følgende: *Asani Holdings*) har under denne sag nedlagt påstand om, at Holbech Holding skal anerkende, at retten til varemærket ASANI som ordmærke og figurmærke for klasse 25: Lingeri, undertøj, nattøj og badetøj tilkommer Asani Holdings, og at registreringerne VR 2002 03513 og WIPO 800 654 skal udslettes eller ophæves, subsidiært at Holbech Holding skal underskrive de erklæringer og øvrige dokumenter, som er nødvendige for, at de nævnte registreringer overføres til Asani Holdings mod refusion af registreringsgebyrerne.

Holbech Holding har nedlagt påstand om frifindelse.

Tidligere registreringer af figurmærker med teksten ASANI

Den 22. juli 1996 ansøgte Holbech A/S om EU-registrering af et med VR 2002 03513 og WIPO 800 654 identisk figurmærke for klasse 25: Clothing made of jersey and knitted fabrics, in particular underwear, night-dresses and pyjamas. Efter at OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) havde rykket for registreringsgebyr, og dette ikke var blevet betalt, meddelte OHIM den 29. september 1999 Holbech A/S, at ansøgningen blev betragtet som tilbagekaldt.

Et med VR 2002 03513 og WIPO 800 654 identisk figurmærke (VR 1992 01593) var registreret for klasse 25: Dameundertøj, korsetter og nattøj fra den 20. marts 1992 til den 20.

marts 2002, hvor Asani Holdings registrering ophørte på grund af manglende betaling af fornyelsesgebyr. Holbech A/S og Scanlace A/S havde tidligere været registreret som indehavere af mærket.

Et andet figurmærke med teksten ASANI og et noget ældre udseende var registreret for klasse 25: trikotage (beklædning), særlig natkjoler og pyjamas (VR 1952 01244) fra den 6. september 1952 til den 6. september 2002, hvor Asani Holdings registrering ophørte på grund af manglende betaling af fornyelsesgebyr. Scanlace A/S, Holbech A/S og Asani International Ltd. havde tidligere været registreret som indehavere af mærket.

Parterne

Asani Holdings er et selskab, som er registreret på British Virgin Islands, og som har forretningssted i Hong Kong og er kontrolleret af Steen Rasmussen, der tillige kontrollerer selskaberne *Asani Australia Pty Ltd.* og *Asani International Ltd.*

Holbech Holding ejes af Henrik Holbech og er stiftet den 16. oktober 2000 ved apportindskud af hans aktier i Holbech A/S. Henrik Holbech er direktør for begge selskaber.

Holbech A/S blev stiftet i 1994 under navnet Asani ApS og solgte i Danmark lingerivarer indkøbt i Fjernøsten under figurmærket Asani på licens fra den daværende varemærkeindehaver Asani International Ltd. Steen Rasmussen indtrådte senere i 1994 som bestyrelsesformand i selskabet, der i februar 1996 blev omdannet til et aktieselskab under navnet Asani (Danmark) A/S. Indtil december 1998 ejedes selskabet herefter af Asani Australia Pty Ltd. med 25 %, Asani Holdings med 26 % og Henrik Holbech med 49 % af aktiekapitalen. På grund af samarbejdsproblemer mellem Henrik Holbech og Steen Rasmussen blev der den 9. juni 1998 afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor aktionærene bl.a. besluttede at afvikle selskabets erhvervsmæssige aktiviteter, ligesom Steen Rasmussen udtrådte af bestyrelsen. I den forbindelse blev der bl.a. indgået følgende aftale mellem aktionærene:

”... Asani-navnet er i dag registreret ved patentdirektoratet i DK med Selskabet som ejer.

...

Steen Rasmussen har bedt om en transferering af mærket til Asani Holdings Ltd., Hong Kong, fra hvem det blev overdraget i forbindelse med registreringerne i Europa. Dette skal være gennemført senest 01.09.98 uanset om EU-registreringen er på plads eller ej. ..."

Mellem Asani Holdings – i aftalen benævnt Asani Holdings Ltd. og med en nærmere angiven adresse i Hong Kong - og Asani Australia Pty Ltd. på den ene side og Henrik Holbech på den anden blev der med virkning fra den 31. december 1998 truffet aftale om, at Henrik Holbech skulle erhverve 98 % af aktierne i selskabet, der i 1999 ændrede navn til Holbech A/S. Af aftalen af 31. december 1998 fremgik tillige følgende:

"... Parterne er enige om, at alle rettigheder til selskabsnavnet og varemærket "Asani" og selskabsnavne eller varemærker, hvori ..."Asani" ... indgår tilhører [Asani Holdings].

Hverken [Henrik Holbech] eller [Holbech A/S] skal således være berettiget til at benytte ... "Asani" ... i nogen sammenhæng ..."

Denne aftale blev underskrevet af Alfred Yeung på vegne Asani Holdings, af Steen Rasmussen på vegne Asani Australia Pty Ltd. og af Henrik Holbech. Forinden var en næsten identisk aftale indgået mellem parterne, hvor Steen Rasmussen havde underskrevet på vegne Asani Holdings.

Asani Holdings gav tilladelse til, at varemærket ASANI blev anvendt i 1999 af Holbech A/S i forbindelse med salg af selskabets restlager.

Forklaringer

Steen Rasmussen har forklaret, at han i dag bor i Australien, og at han ikke har boet i Danmark i de seneste 38 år. Da han registrerede sit selskab, Asani Holdings, på British Virgin Islands, boede han i Hong Kong, hvor det var en almindelig måde at etablere selskaber på. Henrik Holbech var med til at bestemme, at selskabet skulle placeres på British Virgin Islands.

Alfred Yeung er en del af ledelsen i selskabet, og efter at have flyttet forretningsadresse flere gange har selskabet i dag kontorfællesskab på Queens Road i Hong Kong sammen med Alfred Yeung.

Han har ikke kendskab til andre selskaber med navnet Asani, men han har flere andre selskaber, herunder 2-3 i Australien, samt Asani International Ltd., som er registreret i Hong Kong.

Asani er indehaver af varemærket ASANI. Han fik retten til varemærket omkring 1988/1989, hvor han var adm. direktør for et tøjfirma i Australien. I den forbindelse var han på en udstilling i Paris, hvor han mødte Palle Baunsgaard fra Scanlace A/S. Palle Baunsgaard spurgte, om han ville se Scanlace A/S' produktion i Viborg, idet Scanlace A/S ønskede at sælge blonder til Australien og Hong Kong. Efter et par måneders forhandling nåede de til en aftale. Han skulle hjælpe Scanlace A/S til et salg på 18 mio. kr. i Hong Kong, og Scanlace A/S skulle overføre varemærket ASANI til Asani International Ltd. i Hong Kong. De diskuterede tillige muligheden for at sælge ASANI-produkter i Danmark, og han blev anbefalet at kontakte Henrik Holbech.

Asani ApS blev stiftet i 1994 med Henrik Holbech og et selskab kontrolleret af ham som anpartshavere. Opgavefordelingen var således, at Henrik Holbech tog sig af salget, mens han stod for produktionen, da han havde alle kontakterne i Hong Kong. Kunderne, der aftog ASANI-produkter, var FDB samt Føtex og Bilka, og i 1995-1996 var der en omsætning på omkring 12-14 mio. kr. Selskabet købte for omkring 1 mio. kr. blonder af Scanlace A/S. Frem til 1999 havde selskabet nok solgt for omkring 20-30 mio. kr., hvoraf 5-6 mio. kr. vedrørte ASANI-produkter til FDB og Føtex.

I 1997 blev to varemærker, indeholdende navnet Asani, registreret som tilhørende Asani (Danmark) A/S. ASANI-produkter solgtes flere steder i Europa, og Henrik Holbech havde oplyst, at det var nemmere at administrere salget, hvis varemærkerne blev registreret i Danmark. Det var ikke meningen, at varemærkerne skulle tilhøre Asani (Danmark) A/S.

I 1998 indgik han aftale med Henrik Holbech om overdragelse af aktierne i Asani (Danmark) A/S til Henrik Holbech, som det var umuligt at videreføre samarbejdet med.

Det blev besluttet at afhænde restlageret for at betale selskabets gæld, og at Henrik Holbech måtte benytte ASANI-varemærket i ét år til dette formål. Der var aldrig tvivl om, at ASANI var hans og Asani Holdings eget varemærke, og dette blev skrevet ind i aftalen. Asani Holdings ønskede at bruge varemærket mere udbredt, og selskabet havde planer om en omfattende introduktion af mærket i bl.a. Danmark, hvor han ikke har brugt det siden 1999.

Han havde ikke kendskab til, at varemærkerne skulle fornys, idet han ikke havde fået dette oplyst af hverken Henrik Holbech eller Palle Baunsgaard fra Scanlace A/S.

Han blev i 2003 opmærksom på, at hans varemærke var taget i brug af andre.

Henrik Holbech har forklaret, at han har beskæftiget sig med afsætning af tekstiler fra Asien i Europa i 20 år.

Asani ApS blev stiftet af Steen Rasmussen og ham selv med det formål at få liv i det gamle ASANI-mærke, hvilket lykkedes. Mærket ejedes dengang af Scanlace A/S, og Asani ApS fik rettighederne til navnet efter aftale mellem Steen Rasmussen og Scanlace A/S. Der var en gentleman-agreement om, at selskabet måtte anvende varemærket i Danmark under forudsætning af, at Scanlace A/S' blonder blev anvendt til tøjet.

Licensaftalen blev indgået mellem Asani International Ltd. og Asani ApS, der betalte royalty i hvert fald i ét regnskabsår.

Da samarbejdet mellem ham og Steen Rasmussen begyndte at gå dårligt, ønskede han samarbejdet ophævet på en generalforsamling i 1998.

Aktieoverdragelsesaftalen blev udfærdiget i to versioner, idet Steen Rasmussen var ked af, at han i den første version havde underskrevet på vegne Asani Holdings. Den anden version blev derfor underskrevet af Alfred Yeung i Hong Kong.

Da han fortsatte selskabet, var han i en periode nødt til at bruge varemærket for at få afviklet et varelager, som han ikke var interesseret i at købe. Efter den 31. december 1998 brugte han ikke længere varemærkerne.

Han forestod overførslen af varemærket. Hverken Asani Australia Pty Ltd. eller Asani Holdings havde interesseret sig for EU-registreringen. Han videresendte et brev fra OHIM af 30. marts 1999 vedr. betaling af registreringsafgift til en adresse i Hong Kong. I øvrigt anså han det ikke for at være hans opgave at videresende korrespondance til Asani Holdings.

Holbech Holding blev stiftet i 2001 af strategiske årsager. Holbech Holding lever af sine aktiver, og der er ingen drift i selskabet.

I forbindelse med, at FDB i 2001/2002 anmodede ham om at være leverandør på et varemærke, som kunne bruges til "promotion", kom han i tanke om ASANI-mærket. Han kontaktede derfor telefonisk Patent- og Varemærkestyrelsen, som oplyste, at mærket ikke længere var registreret, idet registreringen var udløbet på grund af manglende betaling. Da mær-

ket således var frit tilgængeligt, valgte han den 21. september 2002 at lade Holbech Holding ansøge om registrering. Den tidligere registrering udløb i marts 2002, men havde frist til betaling af fornyelsesgebyret indtil den 20. september 2002.

Holbech Holding modtager som vederlag for brugen af varemærket ASANI 2 % af omsætningen af varer med dette mærke. Vederlaget for regnskabsåret 2003/2004 var i alt på 63.000 kr. I de første 9 måneder af 2004/2005 har vederlaget været på i alt 38.000 kr.

FDB designer i vid udstrækning selv produkterne. Der er ikke andre kunder i Danmark end FDB, der har fået lov til at bruge varemærket ASANI.

Parternes synspunkter

Asani Holdings advokat har gjort gældende, at rettighederne til varemærket ASANI tilhører Asani Holdings. Ved aktieoverdragelsesaftalen af 1998 blev der indgået en klar aftale herom mellem Asani Holdings og Henrik Holbech, og Holbech Holding må i dette tilfælde identificeres med Henrik Holbech, der er direktør og eneanpartshaver i selskabet, og med det i aftalen omtalte selskab Holbech A/S, idet dette er nødvendigt for at modvirke omgåelse af aftalens klare og entydige bestemmelser. Holbech Holdings brug af varemærket har derfor været uberettiget.

Det fremgår tillige af referatet for den ekstraordinære generalforsamling, at parterne var enige om, at ASANI-varemærket efter ophøret af deres samarbejde skulle tilhøre Asani Holdings.

Det er uden betydning, at Holbech A/S i en tidsbegrænset periode kunne benytte varemærket, da tilladelsen hertil netop var tidsbegrænset og indgået alene med henblik på, at Holbech A/S kunne afhænde sit restlager af disse varer. Efter udløbet af denne overgangsperiode på et år måtte varemærket ikke benyttes af Holbech eller hans selskaber.

Henrik Holbechs kontraktlige forpligtelse til at afstå fra enhver anvendelse af varemærket ASANI er ikke tidsmæssigt begrænset og er ikke betinget af, at Asani Holdings anvender varemærket eller anvender dette på nogen bestemt måde. Det er uden betydning for dette aftalemæssige forbud mod, at Holbech og hans selskaber benytter navnet, om varemærket er registreret eller ej.

Asani Holdings havde i øvrigt også varemærkeret som følge af Asani Holdings brug af varemærket varemærket, dvs. i 5 år fra 1999.

Registreringerne VR 2002 03513 og WIPO 800 654 er herefter i strid med varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 1, og skal ophæves i medfør af varemærkelovens § 28. Subsidiært må varemærkerne overføres til Asani Holdings.

Asani Holdings har den fornødne retlige interesse i at få sine påstande påkendt.

Holbech Holdings advokat har gjort gældende, at Holbech Holding er registreret ejer af figurmærket VR 2002 03513 og WIPO 800 654, idet registreringerne af varemærket er tilvejebragt i overensstemmelse med gældende lov.

Asani Holdings kan ikke støtte ret på de to tidligere danske varemærkeregistreringer, VR 1952 01244 og VR 1992 01593, som begge var ophørt, før Holbech Holding ansøgte om registrering. Da Asani Holdings registreringer ophørte, blev det muligt for enhver og herunder også for Holbech Holding at ansøge om registrering af det figurmærke, som nu ikke længere var registreret i varemærkeregistret. I øvrigt ville registreringerne under alle omstændigheder være bortfaldet den 31. december 2003 på grund af manglende brug af varemærkerne i tiden efter den 31. december 1998, jf. varemærkelovens § 25.

Asani Holdings har ikke været indehaver af ordmærket ASANI, da de to tidligere danske varemærkeregistreringer begge alene angik figurmærker. Det må i den forbindelse tillægges processuel skadesvirkning, at Asani Holding har undladt at dokumentere, at Asani Holding var indehaver af ordmærket ASANI.

Asani Holding kan ikke i forhold til Holbech Holding støtte ret på aktieoverdragelsesaftalen mellem Asani Holding og Henrik Holbech, idet Holbech Holding ikke er part i denne aftale. Der er ikke grundlag for at statuere identitet mellem Henrik Holbech og Holbech Holding. Tilsidesættelse af gyldigt etablerede selskabsskel bør kun undtagelsesvist accepteres, f.eks. ved overtrædelse af skattelovgivningen. Holbech Holding har ikke forsøgt at omgå aktieoverdragelsesaftalen. Asani Holdings er end ikke selv part i aftalen, og trods opfordring hertil har Asani Holdings ikke dokumenteret at være identisk med det selskab af samme navn, der er nævnt i aftalen.

Endvidere er aftalens forbud mod brug af navnet ASANI bortfaldet ud fra et forudsætningssynspunkt. Det var således en afgørende forudsætning for Holbech A/S og Henrik

Holbech, at Asani Holdings var indehaver af rettighederne til varemærket ASANI, og at Asani Holdings havde en reel forretningsmæssig interesse i at benytte varemærket.

Da Holbech Holdings varemærke ikke er registreret i strid med varemærkelovens § 15, er der ikke hjemmel til at begære ophævelse heraf, jf. varemærkelovens § 28. Asani Holdings har ikke godtgjort, at et ældre eksisterende mærke har været brugt i overensstemmelse med varemærkelovens § 25, jf. varemærkelovens § 28, stk. 5. Det bestrides, at varemærkelovens § 28 eller § 29 hjemler adgang til at kræve ophævelse af en WIPO-registrering, og det bestrides, at der er hjemmel til at pålægge Holbech Holding at overføre sine varemærkeregistreringer til Asani Holdings.

Endelig gøres det gældende, at Asani Holdings savner retlig interesse i at gøre krav på varemærket ASANI. Asani Holdings har således ladet EU-varemærkeansøgningen bortfalde samt ladet varemærkeregistreringerne VR 1952 01244 og VR 1992 01593 ophøre ved ikke at betale de nødvendige gebyrer. Asani Holdings har ikke benyttet varemærket ASANI overhovedet i perioden fra den 31. december 1998 og frem til dato.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det lægges til grund, at det sagsøgende selskab i denne sag, Asani Holdings Ltd., er det selskab, som den 31. december 1998 sammen med Asani Australia Pty Ltd. indgik aftale med Henrik Holbech om, at alle rettigheder til selskabsnavnet og varemærket ASANI og alle selskabsnavne og varemærker, hvori ASANI indgår, tilhører Asani Holdings, og at hverken Henrik Holbech eller Holbech A/S er berettiget til at benytte ASANI i nogen sammenhæng. Asani Holdings har således retlig interesse i at påtale overtrædelser af denne aftale.

Henrik Holbech og Holbech A/S var allerede ifølge aftalen af 31. december 1998 uberettiget til at benytte ASANI i nogen sammenhæng i forhold til Asani Holdings, og Henrik Holbech og Holbech A/S kan under de foreliggende omstændigheder ikke slippe uden om denne forpligtelse ved at indskyde Holbech A/S i det af Henrik Holbech 100 % procent ejede og kontrollerede holdingselskab, som derefter søger at tilegne sig varemærket.

Holbech Holdings registrering og brug af mærket var imidlertid også i strid med Asani Holdings rettigheder ifølge varemærkeloven til varemærket ASANI, idet Asani Holdings havde erhvervet retten til dette varemærke ved aktionæraftalen af juni 1998 og ved at gøre

brug heraf i 1998-1999. Det bemærkes herved, at også Holbech A/S' brug af ASANI-mærket i 1999 i forbindelse med afviklingen af restlageret indebar, at Asani Holdings brugte sit mærke, idet Holbech A/S brugte mærket efter aftale med Asani Holdings. Retten til et figurmærke, som består af et ord, skaber samtidig varemærkeret til dette ord. Uanset at registreringen af varemærket ophørte i 2002 som følge af manglende betaling af fornyelsesgebyr, havde Asani Holdings således erhvervet ret til figur- og ordmærket ASANI som følge af brugen heraf indtil 1999, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, og denne ret var ikke ophørt den 29. december 2003, hvor Asani Holdings anlagde denne sag.

De figurmærker, som Holbech Holding i 2002 og 2003 har fået registreret som VR 2002 03513 og WIPO 800 654, er identiske med Asani Holdings figur- og ordmærke ASANI, og Holbech Holding har ubestridt brugt mærkerne for samme varer som Asani Holdings. Holbech Holding har således krænket Asani Holdings ved brug erhvervede ret til figur- og ordmærket ASANI ved den 22. september 2002 at lade mærket registrere og ved mod betaling af licensafgift at have tilladt andre at producere linge mv. under dette mærke.

Holbech Holding skal således i overensstemmelse med Asani Holdings påstand anerkende, at retten til varemærket ASANI som ordmærke og figurmærke inden for klasse 25: Linge, undertøj, nattøj og badetøj, tilhører Asani Holding, og at registreringerne VR 2002 03513 og WIPO 800 654 skal udslettes eller ophæves.

Retten finder, at Asani Holdings burde have interesseret sig noget mere for, hvordan det gik med selskabets varemærkeregistreringer, og navnlig have sikret sig, at Asani Holdings modtog meddelelser eller opkrævninger vedrørende selskabets varemærkeregistreringer. Ved ikke at gøre dette har Asani Holdings et vist medansvar for, at Holbech Holding kunne få gennemført de varemærkeregistreringer, som sagen angår, og dermed for, at tvisten er opstået. Hver part skal bære derfor sine egne sagsomkostninger.

THI KENDES FOR RET

Holbech Holding ApS skal anerkende, at retten til varemærket ASANI som ordmærke og figurmærke for klasse 25: Linge, undertøj, nattøj og badetøj tilkommer Asani Holdings Ltd., og at registreringerne VR 2002 03513 og WIPO 800 654 skal udslettes eller ophæves.

Hver part bærer sine egne sagsomkostninger.

Michael B. Elmer

Uffe Thustrup

Jette Gemzøe

(Sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den