

**Den 16. april 2002** blev af retten i sagen

**V 43/99**

**Ole Bødtcher-Hansen A/S**

(Advokat Christian Akhøj)

mod

**Carmen Limited**

(Advokat Jens Jakob Bugge)

afsagt sålydende

## **D O M:**

### **Indledning og påstande**

Sagens hovedspørgsmål er om der foreligger reel brug efter varemærkelovens § 25, stk. 1, ved salg af små mængder af de pågældende varer i en del af riget.

Ole Bødtcher-Hansen A/S (i det følgende kaldet OBH) er en dansk virksomhed der sælger små elektriske apparater. Carmen Limited der er en del af Pifco koncernen, er en tilsvarende engelsk virksomhed.

Carmen Limited er indehaver af varemærket CARMEN der i perioden 1924 til 1991 er registeret i Patent- og Varemærkestyrelsen i klasserne 1-14, 16-22, 24-28 og 34-42.

OBH indgav den 23. marts 1998 ansøgning til Patentdirektoratet om registrering af varemærket CARMEN i klasserne 8, 9, 10, 11 og 21 (VA 1998 01416) i hvilke klasser Carmen Limited også har registreret varemærket CARMEN. OBH har endvidere den 23. marts 1998 og den 7. juli 1998 indgivet anmodninger om ophævelse af registreringerne af Carmen Limited's varemærke CARMEN.

Patentdirektoratets behandling af OBH's ansøgning og anmodninger er sat i bero på udfaldet af denne sag, hvor der skal tages stilling til om Carmen Limited har opfyldt brugspligten efter varemærkelovens § 25. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal der tages stilling til om Carmen Limited skal lade varemærket CARMEN slette af varemærkeregisteret, og om OBH er berettiget til at få registreret CARMEN i varemærkeregisteret som ansøgt.

OBH har nedlagt påstand om at Carmen Limited tilpligtes at lade de danske varemærkeregistreringer VR 1974 02559, VR 1930 00535, VR 1924 00720 og VR 1991 02880 slette af varemærkeregisteret, jf. varemærkelovens § 25, jf. § 28, og at Carmen Limited tilpligtes at anerkende at OBH er berettiget til at få varemærket CARMEN registreret i Patent- og Varemærkestyrelsen som ansøgt ved VA 1998 01416.

Carmen Limited har taget bekræftende til genmæle med hensyn til at lade VR 1974 02559 slette i klasserne 1-6, 10, 12-14, 17, 19-20, 22, 24-25, 27-28, 34-41, og med hensyn til at lade VR 1930 00535 slette i klasse 3. Carmen Limited har overfor OBH's øvrige påstande påstået frifindelse.

Carmen Limited har nedlagt påstand om at OBH tilpligtes at anerkende at OBH er uberettiget til erhvervsmæssigt at gøre brug af og/eller få registreret betegnelsen CARMEN eller dermed forvekslelige betegnelser for varer og tjenesteydelser omfattet af klasserne 8, 9, 11 og 21, således som disse klasser er afgrænset i henhold til den internationale klassifikation af varer og tjenesteydelser.

OBH har heroverfor principalt påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

OBH har ved et forberedende retsmøde i Sø- og Handelsretten den 6. juni 2001 afgivet følgende proceserklæring:

*”Sagsøger erklærer, at såfremt sagsøgte varemærkeregistring, jf. bilag 1-4, opretholdes helt eller delvist, vil sagsøger tage bekræftende til genmæle over for sagsøgte påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at gøre brug af eller få registreret kendetegnet CARMEN for klasserne 8, 9, 10, 11 og 21 eller dermed ligeartede varer eller tjenesteydelser.”*

### **Sagens omstændigheder**

Varemærket CARMEN er i 1924 registreret i Patent- og Varemærkestyrelsen i klasse 21, i 1930 i klasserne 3, 8, 14, 16, 21 og 26, i 1974 i klasserne 1-14, 16-22, 24-28 og 34-42 og i 1991 i klasse 9. Carmen Limited har i en årrække været indehaver af registreringerne.

Den 23. marts 1998 indgav OBH ansøgning til Patentdirektoratet om registrering af varemærket CARMEN i klasserne 8, 9, 10, 11 og 21.

Det er ubestridt at Carmen Limited udelukkende har brugt varemærket CARMEN her i landet i forbindelse med salg af varer til den færøske virksomhed Elding. Ved to fakturaer af 23. juli 1996 købte Elding seks stk. whirlbath og seks stk. infra red massager af Carmen Limited for i alt 147,60 pund. Ved faktura af 24. september 1997 købte Elding yderligere en række produkter af Carmen Limited – heraf 48 stk. toning massager – body images, 12 stk. elite 1600 w dryer, 12 stk. whirlbath – body images og 12 stk. profiles hot tong til en pris af i alt 632,40 pund. Ved faktura af 14. november 1997 købte Elding 24 stk. toning massager – body images til 160,80 pund, og ved faktura af 28. november 1997 købte Elding blandt andet 12 stk. elite 1600 w dryer til en pris af 102,00 pund. Elding købte ved de nævnte fakturaer flere end de ovenfor anførte varer, men Carmen Limited har oplyst at alene de nævnte varer har båret varemærket CARMEN.

FEHA (Foreningen af fabrikanter og importører af små elektriske husholdningsapparater) har den 22. juni 2001 besvaret nogle spørgsmål vedrørende forretningspraksis. Af besvarelsen fremgår at det efter foreningens opfattelse vil være helt unormalt eller urealistisk at en leverandør over en femårig periode kun skulle levere til en enkelt eller to kunder i Danmark med en omsætning til kunden på ca. 10.000 kr. Foreningen mener ikke at nogen detailhandler ville finde på at købe varer uden at der foretages

reklamerings for produkterne udover varens fremvisning i detailledet, dvs. uden en kraftig opbakning fra leverandørens side. Det forekommer efter foreningens opfattelse helt utænkeligt at det vil blive betragtet som et reelt forsøg på at komme ind på det danske marked hvis der kun gennemføres aktiviteter som beskrevet. Introduktion under eget mærke vil normalt skulle ske med egen agent eller selskab og salgsstyrker samt en ikke ubetydelig salgs- og markedsføringsindsats. På baggrund af detailkædernes stærke position vil det være afgørende for en aktør af omtalte karakter at komme med i kædernes sortimenter og markedsføring, og det forekommer foreningen utænkeligt at processen skulle forsøges gennemført via enkelte detaillister.

FEHA har ud fra indberetninger fra foreningens medlemmer beregnet at reklamekroner i procent af omsætningen for små el-apparater i 1997 udgjorde 9,8%. Forhandlertilskud udgjorde i 1997 for små el-apparater 47,2% af reklamebudgettet. FEHA har endvidere beregnet medlemmernes totale reklamebudget i procent af den samlede omsætning til 6,3% i 1996 og 6,1% i 1997. Forhandlertilskuddet i procent af det totale reklamebudget udgjorde 47,4% i 1996 og 48,7% i 1997.

AC Nielsen AIM A/S har på foranledning af OBH foretaget tre kendskabsundersøgelser.

I alle tre undersøgelser er personer på 15 år eller derover stillet spørgsmålet: ”Hvilke producenter af el-apparater til personlig brug eller til køkkenet kender De, eller har De hørt om?”

I kendskabsundersøgelsen foretaget i perioden 13.-19. december 1997 blev der ikke spurgt om kendskabet til Carmen.

I kendskabsundersøgelsen foretaget i perioden 12.-18. december 1998 svarede 4% af de adspurgte mænd at de havde hørt om Carmen, og 1% af de adspurgte kvinder svarede at de kendte eller havde hørt om Carmen. 4% af de adspurgte i aldersgruppen 35-44 år kendte eller havde hørt om Carmen, mens 6% i aldersgruppen 45-54 år kendte eller havde hørt om Carmen.

I kendskabsundersøgelsen foretaget i perioden den 13-19. december 1999 svarede 1% i aldersgrupperne 45-54 og 55-64 år svarede bekræftende på at de havde hørt om Carmen.

Der er under sagen fremlagt et produktkatalog fra Carmen Limited. Det fremgår af kataloget der på forsiden kaldes Carmen, at Carmen Limited blandt andet sælger forskellige hårtørrere, curlers, krøllejern og lignende produkter der alle er påført blandt andet navnet Carmen. Nogle af produkterne kaldes Carmen Elite, andre Carmen Classic, og andre Carmen Body Images.

Det fremgår af Pifco Holdings årberetning og årsregnskab for 1998 at ”The Pifco Group with six international brands [Pifco, Salton, Tower, Mountain Breeze, Russell Hobbs, Carmen] specialises in the manufacture and marketing of small electrical appliances and cookware. It aims to become a significant force in Europe by organic growth and by acquisition”.

Der er under sagen fremlagt dokumentation for at CARMEN er registreret som varemærke blandt andet i Sverige, Frankrig, Holland og Tyskland. Varemærkeindehaverne i disse lande er forskellige fra sagens parter. OBH samarbejder med nogle af disse varemærkeindehavere.

Det fremgår af et katalog for en messe i Köln i februar 1999 at Pifco Limited deltog under navnet Carmen, og at selskabet Carmen Nederland B.V. også var blandt deltagerne.

Af Serviceringens julekatalog for 2000 fremgår at Serviceringen solgte Remmington Carmen Curlers.

Der er fremlagt artikler fra blandt andet magasinerne Elle, Vouge, Hairdressers Journal International og Good Housekeeping hvor Carmen rollers i perioden 1996 til 1999 er omtalt. Der er endvidere fremlagt en artikel i Politiken af 28. november 2001 om den tidligere produktion i Danmark af Carmen Curlers.

## **Forklaringer**

**Ole Bødtcher-Hansen** har forklaret at han er direktør for og medejer af OBH. Da OBH indgav ansøgning om registrering af varemærket CARMEN, var vidnet bekendt med at mærket CARMEN allerede var registreret i Danmark, men han troede ikke at mærket blev brugt her i landet.

Ved valget af CARMEN for OBH's produkter spillede det ind at OBH's samarbejdspartnere i udlandet bruger navnet. OBH's samarbejdspartnere i Norge, Sverige og Tyskland har retten til at bruge og bruger navnet Carmen i disse lande uafhængigt af Carmen Limited.

Vidnet er bekendt med at Carmen Limited er varemærkeindehaver af CARMEN i England, og at Carmen Limited bruger sit mærke i England. Der er mange forskellige indehavere af navnet Carmen i de europæiske lande. Navnet bruges forskelligt i de enkelte lande.

Der er få, relativt store udbydere inden for markedet for små elektriske el-apparater. Marketingsomkostningerne er forholdsvis store hvilket er nødvendigt for at få og fastholde kunder. Man kan kun gøre sig gældende inden for branchen hvis man afholder betydelige marketingsomkostninger.

**Andrew Streets** har forklaret at han er ansat som company secretary i Carmen Limited. Han varetager blandt andet den overordnede administration og tager stilling til juridiske spørgsmål. Carmen Limited er en del af Pifco koncernen der er varemærkeindehaver af CARMEN i 40 lande. Langt hovedparten af varemærkeregistreringerne er sket i europæiske lande. Carmen Limited producerer og sælger elektriske produkter over hele verden, men fortrinsvis i Europa.

Carmen Limited's salg af CARMEN produkter til Danmark startede i 1996, da Elding på Færøerne købte nogle produkter. Kontakten mellem Carmen Limited og Elding kom i stand ved en messe hvor Elding viste interesse for flere af Carmen Limited's produkter. Man kan godt kalde salget til Elding for et passivt salg for så vidt

som Carmen Limited ikke gjorde andet for at opnå salget end at have en stand på en messe.

Elding har fortalt vidnet at Elding jævnligt har annonceret for CARMEN-produkterne både i radio og i brochurer. Som eksempel henviser vidnet til en fremlagt annonce fra 1998.

Carmen Limited har forsøgt at finde en distributør i Danmark ud over Elding med henblik på at sælge CARMEN-produkter i hele Danmark. Carmen Limited havde i 1998 kontakt med en distributør i Århus, men kontakten førte på grund af den verserende retssag ikke til en aftale.

Der er lande hvor det ikke er muligt for Carmen Limited at sælge CARMEN-produkter fordi varemærket CARMEN indehaves og benyttes af andre.

Det svinger hvor meget de enkelte kunder køber hos Carmen Limited. Elding er en lille kunde, men der er andre kunder der ikke køber mere end Elding har gjort. Det er således ikke usædvanligt at der sælges et mindre antal produkter til en kunde. I begyndelsen af et kundeforhold er det tværtimod sædvanligt at kunden alene køber et mindre antal produkter.

Normalt anmoder Carmen Limited den enkelte distributør om at anvende mellem 3 og 5 % af købesummen til at markedsføre produkterne.

Vidnet vil tro at CARMEN er "well known" i Danmark fordi begrebet Carmen Curlers oprindeligt stammer herfra.

### **Procedure**

**OBH** har gjort gældende at varemærket CARMEN skal slettes af varemærkeregisteret fordi Carmen Limited ikke har gjort reel brug af varemærket her i landet i fem år. Betingelserne for varemærkets fortsatte registrering efter varemærkelovens § 25 er således ikke opfyldt, og Carmen Limited's varemærkeregistrier af CARMEN skal derfor slettes, jf. varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 1.

Varemærkelovens krav om reel brug er ensbetydende med at der skal foreligge seriøs brug. Symbolsk brug og proforma brug er ikke reel brug. OBH har i den forbindelse bl.a. henvist til retsafgørelser fra Tyskland (Bundesgerichtshof) og OHIM's klagenævn hvoraf fremgår at reel brug i disse instanser er ensbetydende med en brug der er "wirtschaftlich sinnvoll", "ernsthaft" eller "genuine" (i modsætning til "token use").

Ved vurderingen af om der foreligger reel brug, indgår en række faktorer. Der skal lægges afgørende vægt på karakteren af den pågældende branche, produkternes art, det relevante marked, den aktive indsats for at gøre sig gældende på markedet, brugs varighed samt omfanget og værdien af det solgte.

Det danske marked for små el-apparater er stærkt konkurrencepræget og kendetegnet ved få udbydere, store ordrer til få kunder og betydelige markedsføringsomkostninger. Carmen Limited og den koncern Carmen Limited er en del af, er en virksomhed af en sådan størrelse og har en sådan betydning i branchen at Carmen Limited uden problemer kunne have været en aktiv deltager på det danske marked hvis Carmen Limited havde ønsket det. Carmen Limited har ikke haft nogen markedsføringsmæssige aktiviteter her i landet og har intet aktivt gjort for at komme ind på det danske marked. Der har alene været tale om en kort, usammenhængende og volumenmæssigt meget begrænset brug.

Hertil kommer at det skete salg til Elding er et passivt salg. Carmen Limited har intet gjort for at markedsføre sig i Danmark. Der har ikke været indrykket reklamer eller foretaget anden markedsføring her i landet.

Den skete brug af varemærket CARMEN er ikke en reel brug, og Carmen skal som følge heraf slette sine varemærker.

Carmen Limited har ikke påvist noget til hinder for at OBH's varemærkeansøgning VA 1998 01416 gennemføres til endelig registrering. Det bestrides at OBH har været i ond tro på tidspunktet for ansøgningen. OBH var naturligvis bekendt med erhvervshistorien bag Carmen Curlers og med brug af CARMEN som varemærke for forskellige produkter i visse lande, men en sådan viden er ikke ensbetydende med at OBH varemærkeretligt var i ond tro.

Der er som nævnt i forskellige lande adskillige forskellige indehavere af mærket CARMEN. Det er ikke på nogen måde dokumenteret at CARMEN er velkendt – endsige vitterlig kendt. De af OBH foretagne kendskabsanalyser viser med al tydelighed at CARMEN ikke er vitterlig kendt i Danmark.

Carmen Limited skal derfor anerkende at OBH er berettiget til at få registreret CARMEN i overensstemmelse med OBH's varemærkeansøgning.

Carmen Limited's selvstændige påstand skal afvises fordi påstanden er for upræcis. Der er ikke forelagt konkrete eksempler på erhvervsmæssig brug, herunder at der er foretaget markedsføring. De nævnte vareklasser ligger endvidere langt ud over dækningsområdet i OBH's varemærkeansøgning. Påstanden skal derfor afvises. Såfremt påstanden ikke afvises, skal OBH frifindes for påstanden fordi CARMEN ikke er vitterlig kendt, og betingelserne i varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 4 og § 15, stk. 3, nr. 2 således ikke er opfyldt.

**Carmen Limited** har gjort gældende at selskabet har gjort reel brug af varemærket CARMEN her i landet inden for den relevante fem års periode. Carmen Limited's brug er udtryk for reelle markedsføringsmæssige aktiviteter.

Der foreligger et reelt salg til Elding der på vegne Carmen Limited har markedsført produkterne på Færøerne. Der er foretaget såvel markedsføring i aviser og i radioen. Salget til Elding er hverken proforma eller symbolsk. Det bestrides at et beskedent salg ikke kan udgøre reel brug. Det er alene proforma brug, eller brug der ikke har andet formål end at opretholde varemærket, der ikke kan udgøre reel brug efter varemærkeloven. Der foreligger fem fakturaer fra Carmen Limited til Elding over et tidsrum på 1½ år. Salget er reelt, og det er uden betydning at salget alene er sket til Færøerne. Der kan ikke stilles krav om at der skal ske markedsføring eller salg til hele landet. En del af landet er fuldt tilstrækkeligt.

Såfremt retten lægger til grund at der ikke foreligger reel brug af varemærket CARMEN, må OBH's ansøgning om varemærkeregistrering af ordmærket nægtes. Det skyldes at CARMEN er et vitterligt kendt mærke som OBH er forpligtet til at respektere. CARMEN har en særlig historie og er kendt af mange som følge af Carmen Curlers og historien der ligger bag. De fremlagte magasiner og artiklen i Politiken

viser at CARMEN ikke kun er velkendt, men vitterlig kendt. Da CARMEN således er et vitterlig kendt mærke skal OBH's varemærkeansøgning afvises.

OBH var i ond tro på tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen VA 1998 01416, idet OBH var eller burde have været bekendt med at Carmen Limited brugte varemærket CARMEN i såvel Danmark som udlandet for varer og tjenesteydelser af samme eller lignende art som OBH's varemærkeansøgning angår, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Der er derfor intet grundlag for at Carmen Limited skal lade sine varemærkeregistreringer slette helt eller delvis.

Carmen Limited kan forbyde OBH's registrering eller erhvervsmæssige brug af varemærket i relation til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art og tillige anden art, jf. varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 4 og § 15, stk. 3, nr. 2.

Carmen Limited's selvstændige påstand er tilstrækkelig præcis. Der er tale om et anerkendelsessøgsmål, og kravet om retlig interesse er utvivlsomt opfyldt, da OBH har indgivet en ansøgning om registrering af ordmærket CARMEN for klasserne 8, 9, 11 og 21. Carmen Limited er indehaver af gyldige registreringer af disse klasser.

### **Rettens begrundelse og resultat**

Carmen Limited har i perioden fra den 23. juli 1996 til den 28. november 1997 i fem tilfælde solgt forskellige produkter til Elding på Færøerne. Det lægges til grund at de solgte varer, hvis samlede pris var 1.042,80 pund, var påført varemærket CARMEN som Carmen Limited er indehaver af her i landet.

Efter ordlyden af varemærkelovens § 25, stk. 1, og formålet med bestemmelsen, jf. herved 6. betragtning til varemærkedirektivet, kan der ikke stilles krav om at den brug der er gjort af varemærket, skal være af betydeligt omfang, hverken i henseende til volumen eller geografisk område. Carmen Limited's salg til Elding er udtryk for et reelt, om end begrænset samhandelsforhold, og Carmen Limited har således gjort reel brug af varemærket CARMEN inden for den i varemærkeloven krævede fem-årige periode.

Herefter dømmes Carmen Limited alene til at lade sine varemærker slette i det omfang hvori der er taget bekræftende til genmæle.

Den af Carmen Limited nedlagte selvstændige påstand om at OBH skal anerkende at være uberettiget til erhvervsmæssigt at gøre brug af og/eller få registreret betegnelsen CARMEN eller dermed forvekslelige betegnelser for varer og tjenesteydelser således som disse klasser er afgrænset i henhold til den internationale klassifikation af varer og tjenesteydelser, er ikke tilstrækkelig afgrænset, og påstanden er uegnet til at kunne tages under pådømmelse. OBH frifindes derfor for denne påstand.

### **Thi kendes for ret**

Carmen Limited tilpligtes at slette VR 1974 02559 i klasserne 1-6, 10, 12-14, 17, 19-20, 22, 24-25, 27-28, 34-41 og VR 1930 00535 i klasse 3.

Carmen Limited frifindes for de øvrige af Ole Bødtcher-Hansen A/S nedlagte påstande.

Ole Bødtcher-Hansen A/S frifindes for den af Carmen Limited nedlagte påstand.

Ole Bødtcher-Hansen A/S skal inden 14 dage betale 25.000 kr. i sagsomkostninger til Carmen Limited.

Jens Feilberg

Willy Goldby

Torben Svanberg