

Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse
Sendt: 6. november 2019 09:52
Til: 3 - PVS Vjournalen
Emne: VS: AN 2015 00038 Orientering om VL-dom, jeres ref.: VR 2010 01409 MOS MOSH <w>
Vedhæftede filer: AN 2015 00038 Orientering om VL-dom af 04-11-19.pdf; Dom af. 4 november 2019 (Vestre Landsret).pdf

Fra: EM NH Ankenævnet for Patenter og Varemærker [mailto:pvanke@naevneneshus.dk]
Sendt: 6. november 2019 09:30
Til: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse
Emne: AN 2015 00038 Orientering om VL-dom, jeres ref.: VR 2010 01409 MOS MOSH <w>

Se venligst vedhæftede.

Med venlig hilsen



FREDERIK RAV

Fuldmægtig, cand.jur.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker
Sekretariatet

Nævnenes Hus
Erhvervsministeriet

Toldboden 2
DK - 8800 Viborg
pvanke@naevneneshus.dk
www.naevneneshus.dk
Mobil: 72 40 57 85



Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
2680 Taastrup

6. november 2019
AN 2015 00038

Sendt pr. e-mail til: pvs@dkpto.dk

Jeres reference: VR 2010 01409 MOS MOSH <w>

Vedrørende ankesagen AN 2015 00038

Der er afsagt dom i ovenstående sag, hvor ankenævnet havde anket Sø- og Handelsrettens dom af 7. august 2018 til Vestre Landsret.

Vestre Landsrets dom af 4. november 2019, hvor sagen hjemvises til ankenævnet, er vedlagt til jeres orientering.

Jeg vender tilbage, når der er nyt i sagen.

**Ankenævnet for Patenter og
Varemærker
NÆVNESES HUS**

Toldboden 2
8800 Viborg

Tlf. 72 40 56 00
CVR-nr. 37795526

pvanke@naevneshus.dk

Venlig hilsen

Frederik Rav
Fuldmægtig
Ankenævnssekretariatet

Tlf.: 7240 5785



VESTRE LANDSRET

DOM

afsagt den 4. november 2019

Sag BS-30877/2018-VLR
(13. afdeling)

Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(advokat Henrik Nedergaard Thomsen ved advokatfuldmægtig Dan Stausholm
Nielsen)

mod

Mos Mosh A/S
(advokat Lisbeth Elmgaard)

Sø- og Handelsretten har den 7. august 2018 afsagt dom i 1. instans (sag BS-1386/2016-SHR, tidligere V-52-16).

Landsdommerne Annette Dellgren, Thomas Tordal-Mortensen og Lise Bitsch (kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande

Appellanten, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, har gentaget sin påstand for Sø- og Handelsretten om frifindelse og har nedlagt en subsidiær påstand om hjemvisning.

Indstævnte, Mos Mosh A/S, har påstået dommen stadfæstet og har over for den subsidiære påstand nedlagt påstand om frifindelse.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har yderligere i sit påstandsdokument anført følgende:

”3.1 Prøvelsen er ikke udvidet

Det centrale spørgsmål for domstolsprøvelsen af Ankenævnets afgørelse ... er, om Mos Mosh har godtgjort, at der er det fornødne sikre grundlag for at underkende Ankenævnets bedømmelse, hvorefter der er risiko for forveksling mellem Mos Mosh’ yngre varemærkeregistrering MOS MOSH <w> og Moshi Moshi’s ældre varemærke MOSHI MOSHI <w>.

Der er efter Ankenævnets opfattelse ikke fornøden hjemmel i varemærkelovens system, sådan som Sø- og Handelsretten antager i Sø- og Handelsrettens dom, s. 29, til at udvide et søgsmål til prøvelse af Ankenævnets afgørelse sådan, at forhold, som er indtruffet efter afgørelsen, og som ikke er med til at belyse forholdene før afgørelsen, har betydning for prøvelsen af afgørelsen.

Domstolsprøvelsen af Ankenævnets afgørelser følger således systemet ifølge grundlovens § 63 og holder sig inden for den ramme, som er fastlagt i den righoldige retspraksis om domstolsprøvelse af myndighedsafgørelser.

3.1.1 Baggrunden for tvisten om Ankenævnets afgørelse

Moshi Moshi valgte med hjemmel i varemærkelovens § 30 at anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om at ophæve Mos Mosh’ yngre varemærkeregistrering MOS MOSH <w> og anførte som begrundelse herfor, at der var risiko for forveksling med det ældre varemærke MOSHI MOSHI <w>. Moshi Moshi fik ved Ankenævnets afgørelse delvist medhold.

Moshi Moshi kunne med hjemmel i varemærkelovens § 29 have valgt at sagsøge Mos Mosh med påstand om hel eller delvis ophævelse af varemærkeregistreringen MOS MOSH <w>, men valgte altså i stedet for at benytte fremgangsmåden i varemærkelovens § 30 om administrativ ophævelse af registreringen.

Mos Mosh valgte derefter med hjemmel i varemærkelovens § 46 at anlægge et søgsmål ved Sø- og Handelsretten mod Ankenævnet til prøvelse af Ankenævnets afgørelse. Dette søgsmål har opsættende virkning, og det betyder, at afgørelsen ikke kan forlanges efterkommet, så længe søgsmålet verserer.

Som sit hovedanbringende i stævningen anførte Mos Mosh, at Moshi Moshi på grund af passivitet, jf. varemærkelovens §§ 8-9, havde fortabt retten til at gøre indsigelse mod varemærkeregistreringen. I senere processkrifter anførte Mos Mosh, at Ankenævnets afgørelse skulle ophæves, fordi der ikke var en forvekslingsrisiko mellem de to varemærker og gentog som et subsidiært anbringende, at Moshi Moshi havde udvist passivitet i forhold til indsigelsen.

3.1.2 Anmodning om administrativ genoptagelse

Efter anlæggelsen af søgsmålet til prøvelse af Ankenævnets afgørelse indgik Mos Mosh efter det oplyste en sameksistensaftale med Moshi Moshi. Denne aftale er ikke fremlagt som bilag i retssagen, men angiveligt går aftalen ud på, at Moshi Moshi accepterer, at Mos Mosh kan benytte varemærket MOS MOSH <w> i et ikke nærmere dokumenteret omfang.

Mos Mosh fremsatte derefter en anmodning til Ankenævnet om at genoptage den administrative sag og anførte, at Ankenævnet på grundlag af oplysningerne om sameksistensaftalen skulle ophæve afgørelsen ..., således at den oprindelige varemærkeregistrering stod ved magt.

Ankenævnet afviste at genoptage sagen administrativt og anførte, at oplysningerne om sameksistensaftalen ikke i sig selv kunne begrunde en ophævelse af afgørelsen ..., og at der i øvrigt ikke forelå sådanne nye oplysninger, som kunne begrunde ophævelse af afgørelsen

....

Efter det oplyste fremsatte Mos Mosh ikke en anmodning til Patent- og Varemærkestyrelsen om at få genregistreret varemærket MOS MOSH <w> i det omfang, som sameksistensaftalen kunne legitimere, jf. varemærkelovens § 15, stk. 5.

3.1.3 Præmisserne burde have ført til frifindelse

Det er Ankenævnets afgørelse, som Mos Mosh har indbragt for retten i medfør af varemærkelovens § 46, jf. grundlovens § 63, og som Sø- og Handelsretten har afgjort.

Det er ikke en retssag anlagt i medfør af varemærkelovens § 29 af indsigeren Moshi Moshi mod indehaveren Mos Mosh om hel eller delvis ophævelse af Mos Mosh' varemærkeregistrering og heller ikke en retssag anlagt i medfør af varemærkelovens § 30, stk. 3, om hel eller delvis ophævelse af Mos Mosh' varemærkeregistrering, inden Patent- og Varemærkestyrelsen eller Ankenævnet havde truffet afgørelse i

medfør af varemærkelovens § 30, stk. 1, i den administrative ophævelsessag.

Sø- og Handelsretten har i præmisserne anført:

”Nærværende sag omhandler efterprøvelse af Ankenævnets afgørelse efter grundlovens § 63 og varemærkelovens § 46, og retten finder, at der bedømt efter forholdene på tidspunktet for Ankenævnets afgørelse ikke er grundlag for at tilsidesætte afgørelsen. [...]”

Disse præmisser burde have ført til frifindelse af Ankenævnet. De tager nemlig stilling til søgsmålet til prøvelse af Ankenævnets afgørelse om delvis ophævelse af Mos Mosh’ varemærke i den administrative ophævelsessag. Og ifølge præmisserne er der ikke grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse bedømt efter forholdene på afgørelses-tidspunktet.

Sø- og Handelsretten har ikke desto mindre konkluderet følgende i præmisserne:

”[...] Imidlertid finder retten på baggrund af det ovenfor anførte, at det ved den endelige afgørelse af parternes oprindelige konflikt må indgå, at parterne ikke længere er uenige, og at grundlaget for ophævelse ikke længere eksisterer, jf. varemærkelovens § 15, stk. 5. Derfor tager Sø- og Handelsretten Mos Mosh’ principale påstand til følge.”

De ovenfor citerede præmisser tager reelt stilling til udfaldet af det søgsmål om hel eller delvis ophævelse af Mos Mosh’ varemærke, som Moshi Moshi i medfør af varemærkelovens § 29 kunne have anlagt ved Sø- og Handelsretten mod Mos Mosh, men altså fravalgte.

Baggrunden for denne konklusion er i det væsentlige følgende fire passager i Sø- og Handelsrettens præmisser:

”(1) Den konflikt, som først Patent- og Varemærkestyrelsen og siden Ankenævnet har taget stilling til på parternes foranledning, eksisterer således ikke længere.”

”(2) Afgørelsen om ophævelse af registreringen af Mos Moshs varemærke er ikke endelig, idet Ankenævnets afgørelse er indbragt for Sø- og Handelsretten.”

”(3) Dertil kommer, at varemærkeloven overlader det til parterne, om en sag som denne om ophævelse af en registrering skal anlægges ved domstolene, jf. § 29, eller indledes ved en anmodning om administrativ ophævelse, jf. §

30, og dette på den måde, at domstolsbehandlingen har forrang som anført i § 30, stk. 2 og 3.”

”(4) Domstolenes rolle er således ikke i varemærkelovens system begrænset til efterprøvelse af Ankenævnets afgørelser.”

Det er i forhold til punkt 2 ikke korrekt, at Ankenævnets afgørelse ... ikke er endelig, fordi den er indbragt for Sø- og Handelsretten til prøvelse. Konsekvensen af søgsmålets opsættende virkning er, at afgørelsens retsvirkninger ikke kan gennemtvinges, mens retssagen verserer, ikke at afgørelsen kun er foreløbig.

Der er i forhold til punkt 3 ikke grundlag for at antage, at varemærkelovens § 30, stk. 2-3, indebærer, at Ankenævnets afgørelse, som Mos Mosh indbragte for retten, ikke er endelig, og at retten derfor har kompetence til at træffe afgørelse om retsstillingen mellem Mos Mosh og Moshi Moshi i en sag anlagt af Mos Mosh mod Ankenævnet. Som anført ovenfor indebærer søgsmålets opsættende virkning alene, at retsvirkningen af Ankenævnets afgørelse ikke kan gennemtvinges, mens søgsmålet verserer.

Det er i forhold til punkt 4 endvidere uden betydning, at varemærkelovens system ikke er begrænset til anlæggelse af søgsmål til prøvelse af Ankenævnets afgørelse, men også kan være søgsmål mellem indsigeren og indehaveren, allerede fordi Mos Mosh' søgsmål faktisk er anlagt til prøvelse af Ankenævnets afgørelse.

Der er derfor ikke grundlag for i en retssag mellem Mos Mosh og Ankenævnet at domfælde Ankenævnet i overensstemmelse med Mos Mosh' påstand på grundlag af forhold indtruffet efter Ankenævnets afgørelse.

Sø- og Handelsretten har således ikke støtte for den forståelse af varemærkelovens § 30, stk. 2-3, som kommer til udtryk i præmisserne:

”[...] og dette på den måde, at domstolsbehandlingen har forrang som anført i § 30, stk. 2 og 3. Domstolenes rolle er således ikke i varemærkelovens system begrænset til efterprøvelse af Ankenævnets afgørelser.”

For det første betyder stk. 2-3, jf. forarbejderne, at en administrativ sag om hel eller delvis ophævelse af en varemærkeregistriering ikke kan afgøres samtidig med, at en retssag om enten hel eller delvis ophævelse af den samme varemærkeregistriering eller andre spørgsmål om varemærket verserer.

For det andet stemmer det ikke overens med højesteretspraksis, at en retssag anlagt mod Ankenævnet også skulle kunne afgøre/præjudicere retsstillingen i forhold til en part, der ikke er part i retssagen, jf. f.eks. U.2006.1717H, eller at rettens prøvelseskompetence skulle være udvidet i forhold til de almindelige prøvelsesprincipper, jf. f.eks. senest U.2018.2011H. For så vidt angår de almindelige prøvelsesprincipper, hvorefter der ikke kan inddrages efterfølgende forhold, henvises endvidere til U.1996.1314H, U.2000.2223H, U.2001.1677H, U.2006.639H, U.2006.2666/1H, U.2007.1336H, U.2008.2516H og Østre Landsrets dom af 1. maj 2019 (10. afdeling, sag BS-25645/2018-OLR).

...

3.3 Hjemvisning

De nye dokumenter, som Mos Mosh fremlagde under skriftvekslingen for Sø- og Handelsretten, og oplysningerne om indholdet af den ikke fremlagte sameksistensaftale kan hverken hver for sig eller i forning føre til en tilsidesættelse af Ankenævnets afgørelse. Hvis oplysningerne skal indgå i sagen, skal det ske ved en hjemvisning af sagen til Ankenævnet.”

Mos Mosh A/S har heroverfor i sit påstandsdokument anført følgende:

”De oprindelige parter autonomi

Indstævnte fastholder, som det blev gjort gældende for Sø- og Handelsretten, at retten kan inddrage nye forhold og nye anbringender, som ikke tidligere er blevet inddraget og prøvet af den administrative myndighed.

Det bestrides, at appellanten er fremkommet med relevante afgørelser til støtte for sit synspunkt om, at det ikke skulle være tilfældet.

Det gøres af indstævnte gældende, at det er retsplejelovens almindelige regler, der sætter eventuelle begrænsninger op herfor – særligt fordi lovgiver ikke i varemærkeloven har indsat udtrykkelige begrænsninger i retten til at inddrage nye faktiske forhold, anbringender og beviser i sager, som først behandles af Patent- og Varemærkestyrelsen med efterfølgende prøvelse af appellanten og domstolene.

Retsplejelovens begrænsninger finder ikke anvendelse i denne sag.

Sø- og Handelsretten har derfor gjort ret i at inddrage forhold, som er gjort gældende efter appellanterns afgørelse af 16. juni 2016.

Indstævnte gør gældende, at der ikke længere er et grundlag for sag om begæring om ophævelse af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w>.

Det følger af varemærkelovens § 46, at indbringelse af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse til appellantern samt indbringelse af appellanterns afgørelser til Sø- og Handelsretten har opsættende virkning.

Indstævntes varemærke VR 2010 01409 "MOS MOSH" er derfor gyldigt, indtil der foreligger en endelig og retskraftig afgørelse.

Det fastholdes, at appellanterns afgørelse af 16. juni 2016 ikke kan anses for at have retskraft eller være endelig.

Indstævnte gør gældende, at en afgørelse vedrørende et varemærke ikke får retskraft og ikke er endelig, før alle prøvelsesmuligheder enten er udtømte, eller hvis prøvelsesmulighederne slet ikke påberåbes.

Det gøres gældende, at det er de oprindelige parter, Moshi Moshi ApS og indstævnte, der har autonomi over ophævelsessagen, herunder nærværende sag, da det er en inter partes sag begrundet i relative hindringer for fortsat registrering.

Disse to parter har på ethvert tidspunkt, indtil der foreligger en retskraftig afgørelse, mulighed for at bringe en sag om ophævelse til oplysning.

Da Moshi Moshi ApS den 15. februar 2017 har trukket sine begæringer om ophævelse af VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> tilbage, dvs. inden der forelå en retskraftig og endelig afgørelse fra Sø- og Handelsretten, er grundlaget for ophævelsessagen forsvundet.

Sagen var derfor uden genstand, og det var uforholdsmæssigt af appellantern at fastholde, at Sø- og Handelsretten skulle træffe afgørelse i sagen, eller nu at sagen skal hjemvises til appellantern.

I stedet skulle – og skal – appellantern blot uden videre anerkende, at varemærket VR 2010 01409 "MOS MOSH" <w> var – og nu også fortsat er – gyldigt."

Landsrettens begrundelse og resultat

Denne sag vedrører prøvelsen af Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse af 16. juni 2016 om ophævelse af varemærket Mos Mosh i klasse 25, jf. grundlovens § 63 og varemærkelovens § 46, stk. 3, herunder om den sameksistensaftale, der må lægges til grund at være indgået mellem Moshi Moshi ApS og Mos Mosh A/S efter Ankenævnets afgørelse, jf. e-mailen af 15. februar 2017 fra Moshi Moshi ApS til Ankenævnet, kan inddrages i sagen.

Det bemærkes indledningsvist, at der heller ikke for landsretten er tilvejebragt det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse om, at der er en sådan lighed mellem de to varemærker, at der er risiko for forveksling i forhold til identiske varer og åbenbart lignende varer som hovedbeklædning og fodtøj.

Som anført af Sø- og Handelsretten er et varemærke imidlertid ikke udelukket fra registrering på grund af risiko for forveksling efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, når indehaveren af det ældre varemærke giver samtykke til registreringen, jf. varemærkelovens § 15, stk. 5.

Den konflikt, som først Patent- og Varemærkestyrelsen og derefter Ankenævnet traf afgørelse om, eksisterer ikke længere, idet der er indgået en sameksistensaftale mellem Mos Mosh A/S og Moshi Moshi ApS, jf. varemærkelovens § 15, stk. 5. Søgsmålet har efter varemærkelovens § 46, stk. 3, opsættende virkning, og registreringen af varemærket er derfor fortsat gyldig i fuldt omfang. En frifindelse af Ankenævnet med henvisning til, at afgørelsen var rigtig bedømt ud fra forholdene på tidspunktet for afgørelsen, vil indebære, at ophævelsen bliver endelig, og at Mos Mosh A/S på ny vil skulle indgive en ansøgning om registrering af varemærket for at opnå varemærkeretlig beskyttelse.

Sameksistensaftalen må som nævnt ovenfor lægges til grund først at være indgået efter Ankenævnets afgørelse. Efter indholdet af e-mailen af 25. januar 2017 fra advokat Henrik Nedergaard Thomsen til advokat Lisbeth Elmgaard og advokat Johan Løje må det endvidere lægges til grund, at den heller ikke var indgået, da Ankenævnets formandskab afviste at genoptage sagen administrativt. Ankenævnet ses således ikke at have forholdt sig til sameksistensaftalen.

Det må endvidere lægges til grund, at Mos Mosh A/S ikke under sagens behandling i Ankenævnet gjorde passivitet efter varemærkelovens § 8 og § 9 gældende, men først gjorde det gældende under sagens behandling for Sø- og Handelsretten. Ankenævnet har således heller ikke forholdt sig hertil.

Landsdommerne Annette Dellgren og Lise Bitsch udtaler herefter:

Den omstændighed, at der er indgået en sameksistensaftalen mellem de to rettighedshavere, må anses for en væsentlig, ny oplysning i sagen. Henset hertil og

til de nye oplysninger knyttet til spørgsmålet om passivitet efter varemærkelovens § 8 og § 9, finder vi det efter en samlet vurdering rigtigst, at sagen hjemvises til Ankenævnet, således Ankenævnet får mulighed for at inddrage de nævnte oplysninger, inden ophævelsen af registreringen af varemærket Mos Mosh træder i kraft.

Vi stemmer derfor for at tage Ankenævnets subsidiære påstand til følge.

Landsdommer Thomas Tordal-Mortensen udtaler:

Jeg finder på baggrund af det anførte, at det ved den endelige afgørelse af, om registreringen skal ophæves, må indgå, at Moshi Moshi ApS og Mos Mosh A/S ikke længere er uenige, og at grundlaget for at ophæve registreringen af varemærket således ikke længere er til stede. Der er efter min opfattelse ikke grundlag for at fortolke varemærkelovens § 46, stk. 3, sammenholdt med § 29 og § 30, således at det i en sag som den foreliggende, som reelt vedrører en tvist mellem to private parter, er udelukket, at der under prøvelsen ved domstolene kan tages højde for en sameksistensaftale mellem de oprindelige private parter, med henvisning til, at aftalen er indgået efter afgørelsen.

Jeg stemmer derfor for at stadfæste Sø- og Handelsrettens afgørelse.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Efter sagens udfald skal Mos Mosh A/S i sagsomkostninger for begge retter betale 64.000 kr. til Ankenævnet. 60.000 kr. af beløbet er til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms og 4.000 kr. til retsafgift. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens omfang og hovedforhandlingens varighed.

THI KENDES FOR RET:

Sagen hjemvises til Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Mos Mosh A/S skal inden 14 dage til Ankenævnet for Patenter og Varemærker betale 64.000 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

Publiceret til portalen d. 04-11-2019 kl. 10:03

Modtagere: Indstævnte Mos Mosh A/S, Appellant Ankenævnet for Patenter og Varemærker