

- CFP

**UDSKRIFT**  
**AF**  
**SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG**

---

Afsagt den 23. februar 2010

**V 60/06**

**Patrafee AB**

*(Advokat Knud Wallberg)*

mod

**Ankenævnet for Patenter og Varemærker**

*(Advokat Tomas Ilsøe Andersen)*

Som biintervenient:

**Patrade A/S**

*(Advokat Dorthe Wahl)*

**D O M:**

**Indledning og påstande**

Med den begrundelse, at der efter en helhedsvurdering ikke findes at være risiko for forveksling mellem mærket PATRADE A/S og mærkerne PATRAFEE og PATRAWIN, idet mærkerne adskiller sig såvel visuelt som auditivt og begrebsmæssigt fra hinanden, ændrede

Ankenævnet for Patenter og Varemærker (herefter Ankenævnet) ved kendelse af 7. april 2006 Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. marts 2005 og sendte sagen tilbage til Styrelsen med henblik på endelig registrering af mærket PATRADE A/S.

Sagsøgeren, Patrafee AB, har indbragt Ankenævnets afgørelse af 7. april 2010 for Sø- og Handelsretten med principal påstand om, at Ankenævnet tilpligtes at anerkende, at varemærkeregistring VR 2002 03364 PATRADE A/S <fig> nægtes registrering i sin helhed subsidiært, at varemærkeregistring VR 2002 03364 PATRADE A/S <fig> nægtes registrering for: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration herunder forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker, design og domænenavne samt konkurrentovervågning.

Ankenævnet har påstået frifindelse.

Patrade A/S er i medfør af retsplejelovens § 252 indtrådt i sagen som biintervenient til støtte for Ankenævnet.

### **Genoptagelse**

Sagens behandling har i medfør af retsplejelovens § 346 været genoptaget med henblik på særskilt behandling af spørgsmålet om et passivitetsanbringende, som blev gjort gældende af biintervenienten under hovedforhandlingen. Sagsbehandlingen har fundet sted på skriftligt grundlag og er omtalt i dommen efter gengivelsen af parternes procedure under hovedforhandlingen.

Under sagens genoptagelse har tillige været behandlet nogle af retten rejste spørgsmål vedrørende prøvelsen af Ankenævnets afgørelse. Parterne har haft lejlighed til at kommentere disse spørgsmål.

### **Sagens oplysninger**

## Patrafee AB

Patrafee AB blev etableret i 1978. Af Patrafee AB's danske hjemmeside (print af 26. maj 2006) fremgår bl.a.:

"Patrafee AB blev dannet ud fra målsætningen om at rationalisere og omkostningseffektivisere patentbureauers håndtering af årsafgifter. Virksomheden blev grundlagt i 1978 af en sammenslutning af svenske patentbureauer fra hele Norden. PatraWin Data AB blev dannet ud fra en målsætning om at udvikle software til patentbureauer. Virksomheden blev grundlagt i 1978 og ejes i dag af Patrafee AB.

Virksomheden er vokset ved at udvikle og tilpasse tjenester, som øger trygheden og effektiviteten for vores kunder. Kundekredsen er ligeledes vokset geografisk, så den udover patentbureauer nu også omfatter virksomheder med egen patent- og varemærkeafdeling og private opfindere.

...

### **Uddeleger ansvaret, fokuser på mulighederne**

Hvis du overvåger og betaler afgifter for varemærker, stiller du store krav til sikkerheden. Krav som kan blive dyre at opfylde. Patrafee kan overtage ansvaret. Vi overvåger og betaler hvert år omkring 120.000 patenter, varemærker og mønstre over hele verden. Vi registrerer og fornyer også domænenavne under alle verdens topdomæner.

...

### **Konkurrentovervågning**

Konkurrentovervågning giver information om opfindelser i de kategorier og internationale patentklasser, som kunden vælger at lade overvåge. Fra overvågningssystemet får man kontinuerlig information om andres patentaktiviteter, og kan give indikationer om f.eks. kommende konkurrerende produkter eller mulige krænkelserisici.

...

### **Fornyelse og registrering af domænenavne**

Vi registrerer og fornyer domænenavne i hele verden, og via nettet tilbyder vi et redskab til at få kontrol og overblik over domænenavnporteføljen.

Ved hjælp af vores forskellige tillægstjenester og gennem samarbejde med vores partners – patentbureauerne – bliver domænet en naturlig forlængelse af varemærkeskyttelsen og en aktiv del af et mærkes profilering.

..."

Patrafee tilbyder ifølge hjemmesiden bl.a. datasystemproduktet "PatraWin".

I Patrafee AB's ejerkreds findes virksomheder (patentbureauer) fra alle nordiske lande, bl.a. det svenske Albihns AB, det danske Chas Hude A/S og det norske Tandbergs Patentkontor

AS. Det danske Patrafee A/S og det svenske PatraWin Data AB er Patrafee AB's datterselskaber.

Med PatraWin Data AB som registreret indehaver blev varemærket PATRAWIN <w> (VR 1993 06825) registreret den 24. september 1993 (ansøgningsdato den 2. juni 1993) i Patent- og Varemærkestyrelsen for klasserne 9, 16, 37 (delvist), 41 (delvist) og 42:

"Dataprogrammering, ingeniørteknisk databehandling, udlejning af datamaskiner, teknisk rådgivning, planlægning og projektering i forbindelse med elektroniske dataanlæg samt inspektion og kontrol af elektroniske dataanlæg, udvikling, fremstilling, forbedring og opdatering af dataprogrammer."

Den 5. august 1994 blev varemærket PATRAFEE <w> (VR 1994 05202) registreret (ansøgningsdato den 21. september 1993) i Patent- og Varemærkestyrelsen for klasserne 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 og 42. For samme vareklasser samt yderligere vareklasse 40 blev følgende varemærke, Patrafee <fig> (VR 1997 04444), registreret den 24. oktober 1997 (ansøgningsdato den 22. december 1995):



Varemærket PATRAFEE <w> blev tillige registreret som et EU varemærke den 24. februar 1999 (Trade mark No: 000493908) i samme klasser som for det danske varemærke (ansøgningsdato den 20. marts 1997).

#### Datasystemet PatraWin

Vedr. datasystemet PatraWin fremgik det af omtalen på Patrafee AB's danske hjemmeside i 2006 bl.a.:

" ...

PatraWin® er nok markedets mest dækkende datasystem. Det omfatter sagshåndtering, dokumenthåndtering, fakturering og overvågningstjenester."

Den danske filial af det svenske patentbureau, Albihns AB, som er medejer af Patrafee AB, er kunde til PatraWin-datasystemet. I 2002-2004 udstedte PatraWin Data AB fire fakturaer til "Albihns Stockholm AB", om hvilke følgende omtales:

**"FAKTURA NR 2063** [28. februar 2002]

PatraWin, konsultation  
Utbildning i Köpenhamn 2 dagar  
Utbildning rapporter, Eva Jäderlund, 4 tim"

**"FAKTURA NR. 2350** [9. februar 2004]

PatraWin, underhållsavgift för år 2004 enligt avtal"

**"FAKTURA NR 2417** [3. november 2004]

PatraWin, konsultation:  
Utbildning elektronisk dokumentlagring i Köpenhamn  
Våra utlägg"

**"FAKTURA NR 2422** [6. december 2004]

PatraWin, konsultation:  
Överföringsprogram för dokument åt Albihn Kph".

PatraWin Data AB har afgivet to tilbud vedr. "programvaran PATRAWIN", dateret 2. marts 2005 og 31. marts 2005, til henholdsvis Budde, Schou & Ostfeld A/S og Chas Hude A/S. Ingen af tilbuddene blev accepteret. Af teksten i førstnævnte tilbud fremgik bl.a.:

"Tack för senast! Det var ett trevligt och givande möte.

Enligt överenskommelse översänder jag härmed följande offert:

Offerten baserar sig på att Ni lägger Er bevakning av årsavgifter hos Patrafee AB.

..."

#### Patrade A/S.

Patrade A/S blev stiftet i 1995 af Leif Nielsen og beskæftiger sig som patent- og varemærkebu-  
reau med rådgivning samt administration af danske og udenlandske kunders immaterielle  
rettigheder, herunder betaling af afgifter, årsgebyrer mv.

### Historisk sagsforløb

Patrade A/S ansøgte i 1995 Patentdirektoratet [nu Patent- og Varemærkestyrelsen] om registrering af PATRADE som varemærke (ordmærke). Patrade A/S rettede samme år henvendelse til Patrafee AB (skrivelse af 16. november 1995) med anmodning om samtykke til "at opnå registrering af ...[PATRADE] overfor Deres tidligere registreringer, henholdsvis PATRAWIN ... og ... PATRAFEE ... ". I skrivelse af 8. december 1995 meddelte Patrafee AB's repræsentant, at Patrafee AB fandt, at Patrade A/S' mærke lå for tæt på Patrafee AB's egne registrerede mærker, hvorfor Patrade A/S' anmodning om samtykke ikke kunne imødekommes.

Patrade A/S benyttede desuagtet mærket Patrade og indgav ved brev af 22. april 1996 en fornyet ansøgning til Patentdirektoratet, af hvis svar af den 7. maj 1996 det bl.a. fremgår:

" ...

De har ... atter bedt os om at se bort fra de registrerede varemærker ... PATRAWIN og ... PATRAFEE.

Vi har overvejet sagen igen, men vi fastholder vores vurdering af sagen. ... det er vores opfattelse, at mærkerne er forvekslelige. ...".

Til brug for endnu en ansøgning til Patentdirektoratet om at tage registreringsspørgsmålet op til fornyet overvejelse indhentede Patrade A/S en udtalelse af 17. september 1996 fra Dansk Sprognævn, hvoraf bl.a. fremgår:

"... Udtalen af de tre ordmærker vil i høj grad afhænge af den enkelte sprogbrugers kundskaber i fremmede sprog, navnlig engelsk, idet visse bogstavkombinationer i ordmærkerne af den engelskkyndige kan identificeres som (dele af) engelske ord.

*Patrade* vil af den engelskkyndige formentlig blive udtalt "patræjd" (jf. engelsk *trade*). Hovedtrykket i ordet vil kunne lægges på både første og anden stavelse. Af sprogbrugere uden kendskab til engelsk vil ordmærket sandsynligvis blive udtalt så det rimer på dansk *parade*, dvs. med hovedtryk på anden stavelse.

*Patrawin* vil af den engelskkyndige formentlig blive analyseret som bestående af bogstavkombinationen *patra* (der vel er dannet af engelsk *patent* + *trade*) + engelsk *win*. Hovedtrykket i ordet vil kunne lægges på både første, anden og tredje stavelse. Den ikke-engelskkyndige sprogbrugers udtale vil formentlig rime på dansk *baldakin*, dvs. med hovedtryk på tredje stavelse.

*Patrafee* vil af den engelskkyndige formentlig blive analyseret som bestående af bogstavkombinationen *patra* + engelsk *fee* (udtalt "fi:"). Også her vil hovedtrykket kunne variere mellem første, anden og tredje stavelse. Den ikke-engelskkyndige sprogbrugers udtale vil nok nærmest være "patrafe" med hovedtryk på anden eller tredje stavelse."

Den 27. februar 1997 meddelte Patentdirektoratet Patrade A/S, at direktoratet uanset udtalelsen fra Dansk Sprognævn fastholdt sin tidligere vurdering af sagen. Af skrivelsen fremgik, at det er Patentdirektoratets praksis "at anlægge en forvekslelighedsvurdering ud fra, hvordan en gennemsnitsdansker vil opfatte mærket", hvorfor vægten må lægges "på de indledende stavelser PA-TRA, som alle mærkerne har til fælles".

I en skrivelse af 16. juni 1999 rettede Patrafee AB's advokat henvendelse til Patrade A/S og anmodede med henvisning til en afgørelse af 10. juli 1997 fra Patentdirektoratet Patrade A/S om at ophøre med at krænke Patrafee AB's varemærke.

I en skrivelse af 21. juni 1999 afviste Patrade A/S' advokat, at Patrade A/S skulle krænke Patrafee AB's rettigheder, hvorfor anmodningen om ophør af brug af Patrade A/S' mærke ikke ville blive fulgt. Af skrivelsen fremgik yderligere bl.a.:

" ...

Deres henvisning til Patentdirektoratets afgørelse af 10. juni [juli]1997 forstår jeg ikke, idet det er åbenbart, at den pågældende afgørelse ikke har ... retskraft eller anden materiel betydning for nærværende sag. ... Patrafee AB [har] i 4 år ... kendt til min klients brug af Patrade A/S som firmanavn og uden, at Patrafee AB tidligere har reageret herpå over for min klient ... det [er] ... min opfattelse, at selv hvis det forudsættes, at der oprindeligt kunne have været rejst et krav fra Patrafee AB's side, er dette for længst fortabt ved passivitet. Jeg går ud fra, at sagen på det foreliggende grundlag er afsluttet. ..."

Den 9. november 2000 rettede Patrafee AB, nu ved Patrafee ApS, med henvisning til den tidligere korrespondance på ny henvendelse til Patrade A/S og anførte bl.a. tre eksempler på faktiske forvekslinger fra kunder i Østrig, Finland og Frankrig og henviste til "alvorlige konsekvenser for såvel kunderne som os selv, der kan være ved forveksling, som kan indebære overskridelse af frister for betaling og indleveringer mv." I en skrivelse af 28. novem-

ber 2000 afviste Patrade A/S's advokat fortsat enhver krænkelse og gentog det tidligere anførte passivitetssynspunkt.

Af en erklæring af 6. februar 2003 fra Patentagentforeningen, underskrevet af foreningens formand, Knud Erik Vingtoft, fremgår, at Patrade A/S har været medlem af foreningen siden august 1995, og at "navnet Patrade A/S efter foreningens opfattelse er så velkendt inden for branchen, at det må anses for at være indarbejdet for patentbureauvirksomhed."

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. marts 2005 og Patentankenævnets kendelse af 7. april 2006.

Den 6. september 2002 ansøgte Patrade A/S Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af varemærket PATRADE A/S <fig> i klasse 35 ("Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver") og 42 ("Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand"). Det ansøgte figurmærke så således ud:



Mærket blev registreret den 26. september 2002 under registreringsnummer VR 2002 03364.

I en skrivelse af 6. december 2002 fremsatte Patrafee AB indsigelse mod gyldigheden af registreringen.

Det fremgår af afgørelsen under afsnittet "sagens baggrund" bl.a., at Patrade A/S som "indehaver" under indsigelsessagen i Patent- og Varemærkestyrelsen bl.a. havde gjort gældende, at Patrafee AB som "indsiger" havde udvist rettighedsfortabende passivitet "ved ikke at have gjort noget for at forhindre, at Patrade A/S har brugt mærket PATRADE A/S siden 1995". Det



fremgår videre, at det er Styrelsens opfattelse, at Styrelsen ikke "[har] hjemmel til at tage stilling til denne påstand under en indsigelsessag".

Det fremgår videre under gengivelsen af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og overskriften "**Brug af PATRAFEE**", at Patrafee AB havde indsendt materiale til dokumentation for brug af mærket Patrafee i Danmark, og at det var Styrelsens opfattelse, at dette materiale viste brug af figurmærket PATRAFEE (VR 1997 04444) i Danmark for "forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker og design" i klasse 35. Det fremgår herefter, at "indsigers registreringer af mærket PATRAFEE ... kun [vil] blive anset for at omfatte "forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker og design" i klasse 35.

Under overskriften "**Brug af PATRAWIN**" fremgår af afgørelsen, at det indsendte materiale efter Styrelsens opfattelse ikke dokumenterede brug af PATRAWIN i Danmark inden for de sidste 5 år, hvorfor der "under indsigelsessagen vil ... blive set bort fra indsigers mærke PATRAWIN".

Under afsnittet "**Sammenfald af tjenesteydelser**" fremgår af afgørelsen, at Styrelsen fandt, at indehavers registrering i klasse 35 for så vidt angår "bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver" var sammenfaldende med indsigers ovennævnte, registrerede tjenesteydelse "forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker og design".

Styrelsen anførte herefter i sin "**Konklusion**", at mærkerne var forvekslelige i relation til de netop beskrevne tjenesteydelser, men at de "ikke [er] forvekslelige i relation til de øvrige tjenesteydelser omfattet af indehavers registrering i klasse 35 og 42" og bestemte herefter:

"Indsigelsen tages således delvist til følge og registreringen ophæves for "bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver" i klasse 35. Registreringen opretholdes for "annonce- og reklamevirksomhed" i

klasse 35 og for alle tjenesteydelser i klasse 42. Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.”

Afgørelsen blev ved brev af 17. maj 2005 af Patrade A/S indbragt for Patentankenævnet med påstand om omgørelse, således at registreringen også opretholdes for ”bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver” i klasse 35. Til støtte for påstanden anførte Patrade A/S principalt, at der ikke er risiko for forveksling mellem PATRAFEE og figurmærket PATRADE A/S, idet der hverken foreligger mærkelighed eller vareartslighed. Som et subsidiært anbringende gjorde Patrade A/S gældende, at Patrafee AB ”i den mellemliggende periode [siden Patrade A/S’ ibrugtagning af mærket PATRADE A/S i 1995] intet [har] gjort for at forhindre brugen af varemærket PATRADE A/S og har derfor under alle omstændigheder udvist rettighedsfortabende passivitet i forhold til PATRADE A/S”.

I et brev af 25. august 2005 kommenterede Patrafee AB klagen og nedlagde påstand om, at ”PATRADE A/S (fig.) ophæves i sin helhed, subsidiært at den ophæves i overensstemmelse med Patent - og Varemærkestyrelsens afgørelse”. Patrafee AB anførte bl.a., at mærket PATRAFEE ikke kun var blevet brugt for ”betaling, administration og overvågning af afgifter vedr. patenter, varemærker og design”, men også for rettighedsadministration generelt. Patrafee AB bestred at have udvist passivitet, idet Patrafee AB ”lige fra starten [har] protesteret over for brug af navnet PATRADE, og parterne har løbende haft diskussioner om problemet.” ”Når [Patrafee AB] ikke har anlagt retssag i Danmark om brugen af mærket PATRADE, skyldes det primært, at de har anlagt en tilsvarende sag i Sverige...”.

Ved kendelse af 7. april 2006 bestemte Patentankenævnet, at sagen skulle ”tilbagesendes til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på endelig registrering af VR 2002 003364 PATRADE A/S” med følgende begrundelse:

”Ankenævnet finder, at mærkerne adskiller sig såvel visuelt, som auditivt og begrebsmæssigt. Ankenævnet finder derfor efter en helhedsvurdering, at der ikke er risiko for forveksling imellem de omhandlede mærker.”

### Den svenske sag

Ved dom af den 10. marts 2006 stadfæstede Svea Hovrätt Stockholms Tingsrätts afgørelse af 19. marts 2004 i en sag, anlagt af Patrafee AB mod Patrade A/S. Svea Hovrätt fandt som tingsrätten ikke, at Patrade A/S krænkede Patrafee AB's kendetegnsrettigheder. Af Svea Hovrätts dom fremgår bl.a.:

” ... Patrades oppgitt att bolaget uttalar sitt namn på engelska, som ett tvåstavigt ord med betoningen på andra stavelsen, är inte motbevisad. Det sätt på vilket uttalen av bolagens namn vanligen sker leder till en inte oväsentlig fonetisk olikhet. Som tingsrätten utvecklat leder dette ävan till en begreppsmässig olikhet mellan tecknen. ...

De fall av faktisk förväxling som inträffat har inte i något fall inträffat i den relevanta omsättningskretsen i Sverige och kan därför inte anses ha någon betydelse vid bedömningen av förväxlingsrisken. ...”

Under de svenske retssager var fremlagt erklæringer (“Rättsutlåtande”) fra Marianne Levin (22. januar 2003) og Lars Pehrson (5. februar 2004), begge svenske professorer i civilrätt og jur.dr., der begge fandt kendetegnene Patrafee og Patrade forvekslelige.

### **Bilag 16.1 - 16.32**

Patrafee AB har under sagen fremlagt 32 bilag (bilag 16.1 – 16.32), der skal illustrere faktiske forvekslinger mellem Patrafee AB eller Patrafee ApS og Patrade A/S. 2 af bilagene er udtalelser fra ansatte hos Patrafee AB. Af de øvrige 30 bilag er de 20 af bilagene senere end Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. marts 2005, mens de bilag, der er tidligere end afgørelsen, fordeler sig med 1 i 2001, 2 i 2002, 1 i 2003, 4 i 2004 og 2 i 2005. I forhold til Patrade A/S's ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen i september 2002 er 3 af de 30 eksempler tidligere. Næsten alle bilagene vedrører kunderelationer til andre lande end Danmark og Sverige, herunder Frankrig, Tyskland, Canada, Japan, Taiwan, Holland, Belgien, England og Bulgarien. Et antal af bilagene viser, at forsendelser, stilet til Patrade A/S, tilsyneladende ved fejl hos postvæsenet, er afleveret hos Patrafee. Andre forsendelser, hvor der er overensstemmelse mellem brevenes indhold og brevenes adressater, er sendt eller faxet – tilsyneladende som følge af interne ekspeditionsfejl hos afsenderne – til Patrafee i stedet for Patrade A/S. Af andre eksempler kan nævnes bilag 16.9 og 16.22, (brevens indhold vedrørte Patrade A/S, men

blev stilet til Patrafee AB, hvortil det også blev sendt), bilag 16.29 (kvitteringsfax, der indeholder Patrade A/S' skrivelse, og som stiles til Patrade A/S, faxekspederes fejlagtigt til Patrafee AB), bilag 16.32 (fejl af samme type som bilag 16.29).

Biintervenienten har fremlagt bilag, der dels illustrerer, at der ved erkendte "clerical errors" hos afsenderne er sendt faxskrivelser til Patrafee AB, der skulle have været sendt til Patrade A/S, og dels at der er sket fejlekspeditioner i forholdet mellem Patrade A/S og andre, f.eks. Patentgruppen, Nederlansch Octrooibureau og Thomson, France.

### **Forklaringer**

Bertil Örtenblad har forklaret, at han har været medlem af Patrafee AB's bestyrelse siden stiftelsen i 1978. Han har i 12 år, indtil juni 2008, været bestyrelsesformand. Patrafee AB blev stiftet af en sammenslutning af svenske patentbureauer. Senere kom også danske, norske og finske bureauer til. Patrafee AB's virksomhed bestod i starten af betaling for kunder af årsafgifter for patenter, men udviklede sig til også at omfatte varemærkefornyelser, domænenavnregistreringer og konkurrentovervågning. Omsætningen har været stigende gennem årene og var i 2007 270 mio. SEK for hele koncernen. Omsætningen er langt størst i Sverige. I Danmark og Norge er den ca. 12. mio. SEK, i Finland noget mere. Kunderne er dels skandinaviske patentbureauer, dels industrivirksomheder. I de sidste 10 år er der sket en ekspansion med hensyn til industrivirksomhederne, især skandinaviske. I de seneste år er også en del patentbureauer fra det øvrige Europa kommet til.

Det var en af Patrafee AB's fem grundlæggere, som fandt på navnet Patrafee, som er en sammentrækning af patent, trademark og fee.

Oprindeligt lå datasystemproduktet i selskabet Patrafee Data, men af hensyn til serviceringen af kunderne var det med så forskellige produkter ikke hensigtsmæssigt med navne, der ligger så tæt op ad hinanden. Så da Microsoft kom på banen med "Windows", fandt vidnet på navnet "Patrawin Data AB", som oprindeligt var et søsterselskab, men som senere, da Patrafee AB købte aktierne, blev et datterselskab.

Patrafee AB's virksomhed med årsafgiftsbetaling er en del af patentbureauers arbejdsområde, som bureauerne har outsourcet til Patrafee AB. Patrafee AB kan have en stående instruks om løbende betaling, men ellers er opgaven at holde øje med fristerne og advisere virksomhederne, når forfaldsdagen nærmer sig. Kommunikationen med kunderne, herunder rykkerproceduren, er skriftlig. Hvis en kunde ikke reagerer efter rykker, sendes et brev, hvori Patrafee AB redegør for, at betaling stadig kan nås, selvom fristen overskrides, men nu med et forhøjet afgiftsbeløb, idet de fleste lande har et system med en ekstra 6 måneders mulighed for betaling mod forhøjet afgift. I de fleste lande er der derefter en yderligere 6 måneders frist, hvor der kan ske genoprettelse af registreringen. Det sker, dog ikke ofte, at kunder reagerer så sent, at der skal betales samme dag. Det er selvsagt utroligt vigtigt med et pålideligt administrationssystem, der skal være indrettet til kommunikation med myndigheder over hele verden. Et patent bortfalder, hvis betaling ikke sker.

Patrafee AB yder som tjeneste også konkurrentovervågning, som består i at holde øje med konkurrenters patentansøgninger inden for bestemte teknikklasser. Tjenesten ydes kun for så vidt angår patenter. Patrafee AB udarbejder ikke patentansøgninger og i øvrigt heller ikke varemærke- og designansøgninger. De sidste 5 – 6 år har Patrafee AB varetaget registrering og fornyelser af domænenavne, hvor der også findes 6 måneders frister.

"PatraWin" er software til brug for patentbureauers administration generelt, dvs. alt fra fakturering til afgiftsbetaling. Det er brugsretten, som kunderne køber. Det har gennem 15 år været forsøgt at sælge "PatraWin" i Danmark. Chas Hude anvender programmet, og Budde Schou er tæt på at købe det. Vidnet selv har vel været i Danmark ti gange i salgsøjemed, andre fra virksomheden flere gange. Systemet promoveres fortsat i Danmark.

Han blev første gang opmærksom på Patrade A/S omkring 1995. Patrade A/S ønskede Patrafee AB's samtykke til registrering af varemærket PATRADE i Danmark, men da Patrafee AB fandt, at PATRADE lå for tæt på Patrafee, blev samtykke afslået. Patrafee AB indtog derefter en afventende holdning, men så begyndte der at dukke forvekslinger op. Patrafee AB tog herefter i 2001 kontakt til Patrade A/S med henblik på at finde en løsning, hvilket

ikke lykkedes, og Patrafee AB indledte derefter retssag mod Patrade A/S i Sverige. Retssagen blev tabt i såvel Tingsrätten som Hovrätten. Bestyrelsen valgte at undlade sagsanlæg mod Patrade A/S i Danmark, hvilket ikke var udtryk for, at Patrafee AB var enig i afgørelserne.

De fremlagte eksempler i bilag 16.1 – 16.32 vil vidnet kalde forvekslinger - ikke fejlforsendelser, som er noget helt andet, som man sjældent ser. Det er for vidnet klart, at mærkerne er forvekslelige. Når man læser, ser man kun det første "PATRA".

Jane Søborg Skog har forklaret, at hun har været ansat hos Patrafee AB siden 1999. Hun startede i patentafdelingen og var derefter med til at opbygge afdelingen for domænenavne. Hun har det sidste års tid været afdelingschef for varemærkeafdelingen.

På et tidspunkt i 2007 blev hun via intern e-mail-korrespondance indblandet i et spørgsmål om opsigelse af samarbejdet med en kunde Pressalit. Det var usikkert, om Pressalit var klar over, om man havde kontakt med Patrafee AB eller Patrade A/S, idet der tilsyneladende skete en sammenblanding af navnene. Spørgsmålet blev aldrig afklaret. Pressalit er ikke kunde hos Patrafee AB i dag.

I 2002 havde hun kontakt med Patent- og Varemærkestyrelsen i anledning af et spørgsmål om manglende betaling fra en kunde. Medarbejderen i Styrelsen, Mona, oplyste, at beløbet var noteret som betalt af Patrade A/S, hvortil vidnet oplyste, at hun på vegne Patrafee AB sad inde med kvitteringen for betalingen. Hertil sagde medarbejderen: "Vi tager altid fejl". Vidnet lavede et telefonnotat om samtalen.

Leif Nielsen, direktør og hovedaktionær i Patrade A/S, har forklaret, at han er uddannet som ingeniør, har en handelshøjskoleuddannelse og en senere uddannelse som patentagent. Han er både autoriseret som europæisk patentagent og varemærkeagent. Han har altid arbejdet inden for patentbureauvirksomhed og startede i midten af 1980'erne en afdeling af Lehmann og Ree i Århus. Samarbejdet ophørte, og han startede den 1. juli 1995 Patrade A/S

i Århus. De er i dag fire partnere med ca. 45 ansatte. Han har det overordnede ansvar for patent-, varemærke-, design- og domænerådgivning.

Patrade A/S' typiske arbejdsopgaver er konsulentopgaver på et overordnet strategisk niveau overfor danske virksomheder. Patrade A/S yder konsulentbistand med hensyn til retlighedsbeskyttelse og varetager sagsbehandling overfor myndighederne. Efter retlighedsregistreringen ydes bistand med retshåndhævelse, kommerciel udnyttelse og indgåelse af licensaftaler. Bistand til administrative rutiner som f.eks. betaling af afgifter ydes kun i forbindelse med konsulentvirksomhed, som er og bliver den primære virksomhed. Men Patrade A/S har altså på den anden side valgt ikke at outsource disse funktioner. Patrade A/S har som alle andre patentbureauer konkurrentovervågning som ydelse.

Udover de direkte kunder, som især er danske erhvervsvirksomheder, institutioner, universiteter etc., som udgør Patrade A/S' hovedvirksomhed, har Patrade A/S samarbejde med bureauer fra andre lande. Patrade A/S har truffet det valg højst at have samarbejde med 2-3 bureauer pr. land. Patrade A/S beskæftiger sig stort set ikke med oversættelsesvirksomhed, som ellers er lukrativt og almindeligt for patentbureauer.

Patrade A/S kommunikerer med danske virksomheder på dansk. Når der er tale om store eller mellemstore virksomheder, sker kommunikationen dog stadig oftere på engelsk. Kommunikationen med udenlandske kunder og samarbejdspartnere sker for ca. 90 %'s vedkommende på engelsk. Det generelle branchesprog er engelsk.

Patrade A/S har haft en interessant vækst siden starten i 1995 og har tilkøbt kundeporteføljer og andre virksomheder. Udviklingen er kendt af alle inden for branchen, hvor man følger med i konkurrenters forhold. Dette gælder hele Skandinavien. I Danmark findes 10-12 større virksomheder, som laver det samme som Patrade A/S, hvortil kommer nogle få mindre virksomheder. Målt efter antallet af ansatte er Patrade A/S vel landets femtestørste bureau. To svenske bureauer, hvoraf det ene er Albihs, har vundet fodfæste i Danmark.

Patrafee AB's ydelser varetages i dag af datamaskiner. Den største virksomhed af slagsen er det engelske CPA, som er ca. 10 gange større end Patrafee AB, og som også betjener danske kunder. Et EDB-program fra CPA kan erhverves for ca. 10.000 kr. og bruges af de fleste virksomheder. Andre store er Dennemeyer fra Luxembourg og det amerikanske CPI.

Patrade A/S' kommunikation foregår skriftligt, således at der ikke opstår misforståelser mht. frister, datoer og tekniske udtryk. Patrade A/S modtager ca. 250 breve og telefaxer om dagen og sender selv 6-700 stk. Der ekspederes et meget stort antal e-mails.

Han har selv fundet på navnet PATRADE, som var anderledes end de sædvanlige bureau-navne, som var bygget over geografi eller personnavne. Det var samtidig et ordspil, som henviste til det, som Patrade A/S beskæftigede sig med: "PA" for "pattern" eller "patent", "TRA" for "trademark" og "DE" for design. Det er altid blevet udtalt på engelsk, dvs. som en sammensætning af PA og TRADE. Han har aldrig hørt nogen bruge udtalen patra[dii].

Også Patrade A/S får post, som er sendt forkert – mindst en forsendelse om dagen. Også telefaxer går forkert.

Der har været afholdt et enkelt møde, formentlig i 2000, med Patrafee AB i København. Mødet havde ét formål: Patrafee AB ønskede, at Patrade A/S skulle købe Patrafee AB's system, og at Patrade A/S skulle outsource til Patrafee AB. Han erindrer ingen drøftelser om spørgsmålet om navneskift for Patrade A/S.

Patrafee AB's afslag på samtykke til registrering af PATRADE som varemærke i november 1995 fik ikke Patrade A/S til at overveje at skifte navn. Ansøgningen i 2002 skyldtes, at de følte sig lidt trådt over tæerne af Patrafee. Det var ikke, fordi de havde fået et nyt logo, at de søgte igen i 2002.

### **Parternes synspunkter**



Patrafee AB har anført, at Ankenævnets afgørelse er forkert og ikke i overensstemmelse med varemærkeretlig praksis. Patent- og Varemærkestyrelsen er i flere omgange kommet til det modsatte og rigtige resultat.

I en verden, hvor skriftlig kommunikation er altdominerende, er den vigtigste sammenligningsparameter ifølge praksis den visuelle. PATRADE består af 7 bogstaver og 3 stavelser: PA-TRA-DE. PATRAFEE består af otte bogstaver og 3 stavelser: PA-TRA-FEE. Mærkerne har således de første fem bogstaver og de to første stavelser til fælles, og der er en delvis lighed af slutstavelsen. Mærkerne har samme rytme. Mærkerne er på denne baggrund efter praksis utvivlsomt forvekslelige. Der henvises til Ankenævnets kendelse af 30. marts 2007 (AN 2006 00026: AQUAWELL- AQUAREL), Ankenævnets kendelse af 30. april 2001 (AN 1999 00052: EQUATOR-EQUATION) og Sø- og Handelsrettens dom af 20. marts 2007 (V-111-06: COMITEC-COMITEL).

Ved vurderingen af den auditive lighed, der som anført er af underordnet betydning i forhold til den visuelle vurdering, skal der efter praksis lægges vægt på dansk udtale. PATRADE er opstået som et ordspil henvisende til Patent Trademark og Design. PATRAFEE er opstået som et ordspil henvisende til Patent Trademark og Fee. Visse steder i Danmark udtales ord med hårdt "D", hvor blødt "D" ellers er det sædvanlige, f.eks. ordet "modig". Men almindeligvis vil PATRADE på dansk udtales med blødt "D". Der er ikke grundlag for at bestride, at PATRADE, når det anvendes som mærke i praksis, almindeligvis udtales "på engelsk". Anvendte man tysk sprogbrug, ville udtalen givetvis være anderledes, og tilsvarende med hensyn til fransk. Så med hensyn til den auditive vurdering er svaret ikke oplagt.

Med hensyn til den begrebsmæssige vurdering må det tages i betragtning, at nok er mærkerne kunstord, men de er suggestive og giver i denne henseende samme indtryk. De må således i begrebsmæssig henseende anses at være tæt på hinanden.

Det må derfor konkluderes, at der foreligger mærkelighed mellem mærkerne.

Parterne opererer indenfor samme branche i bred forstand, tilbyder overlappende ydelser og har i vidt omfang samme kunder. Der er formelt fuldstændigt overlap mellem Patrade A/S' ansøgte vareklasser 35 og 42 og Patrafee AB's registrerede klasser, der bl.a. omfatter klasse 35 og 42. Og PATRAWIN er registreret i klasse 42, bl.a. data, hvor der er direkte overlap i forhold til PATRADE. PATRAFEE anvendes i forbindelse med administration og fornyelse af immaterielle rettigheder, registrering og administration af domænenavne, samt konkurrentovervågning. PATRAWIN bruges om et særligt software-administrationssystem. PATRADE anvendes i forbindelse med væsentlig flere områder, men også ved fornyelser, afgiftsbetaling, konkurrentovervågning, registrering og administration af domænenavne. Der er således delvist sammenfald med hensyn til aktivitetsområderne, og der foreligger dermed vareartslighed. Der henvises til Sø- og Handelsrettens dom af 20. marts 2007 i sagen V-111-06 (COMITEC-COMITEL).

Under hensyn til det anførte er der efter praksis klart en risiko for forveksling mellem mærkerne, som også Patent- og Varemærkestyrelsen har fastslået. Nogle af de fremlagte eksempler på forvekslinger skyldes, må det medgives, fejlforsendelser, men for hovedpartens vedkommende er der tale om forsendelser, som skulle være sendt til Patrade A/S, men som på grund af forveksling er sendt til den Patrafee AB - og omvendt. Det skal erindres, at forvekslinger kan have alvorlige konsekvenser for kunderne, der risikerer at miste rettigheder. Et eksempel herpå ses i bilag 16.28, hvor Patrafee AB rykkede den spanske virksomhed Pastells & Aragones for fornyelsesgebyr, og hvor virksomheden sendte sine instrukser til Patrade A/S.

Også varemærket PATRAWIN skal indgå i forvekslelighedsvurderingen. Der har været tale om reel brug af mærket i den relevante periode. Ifølge Bertil Örtenblads forklaring har man konstant siden 1990'erne - ikke særligt succesfuldt, ganske vist - forsøgt at sælge software-systemet i Danmark, og det bruges af Chas Hude og den danske afdeling af det svenske bureau Albihns. Kravene til brugen af mærket, jf. varemærkelovens § 25 er efter praksis ikke store.

Hvis retten måtte komme frem til, at brugspligten ikke er opfyldt med hensyn til PATRAWIN, skal Patrafee AB have medhold i sin subsidiære påstand.

Patrafee AB har ikke fortabt sin indsigelsesret som følge af passivitet, jf. varemærkelovens § 9. Passivitetsvurderingen er skønsmæssig. I 1995 nægtede Patrafee AB at give samtykke til registrering af PATRADE. Omkring 2000 var der skriftlig kommunikation mellem parterne, hvorunder Patrafee AB krævede, at Patrade A/S ophørte med brugen af navnet/mærket. Skriftvekslingen blev fulgt op af et møde mellem parterne i København. Det må, uanset Leif Nielsens forklaring, lægges til grund, at spørgsmålet om ophør blev drøftet på mødet. I 2001 tog Patrafee AB initiativ til en krænkelsessag i Sverige. Og under den administrative sagsbehandling i nærværende registreringssag rejste Patrafee AB indsigelse både under Patent- og Varemærkestyrelsens og Patentankenævnets sagsbehandling og anlagde efterfølgende nærværende retssag. Patrade A/S' virksomhed startede beskedent, men så begyndte de konkrete forvekslinger at dukke op, hvilket fik Patrafee AB' til at anlægge retssagen i Sverige, hvor Patrafee AB er hjemmehørende. Sammenfattende har Patrafee AB gjort, hvad man kunne, og hvad man med rimelighed kan forlange, for at håndhæve sine varemærkerettigheder. Der henvises til UfR 2000.2469H (Dansk Grammy). Uanset manglende samtykke og uanset myndighedernes afgørelse med hensyn til mærkernes forvekslelighed fortsatte Patrade A/S med brugen af mærket. Patrade A/S har derved handlet i ond tro.

Patentankenævnet har vedrørende mærket PATRAWIN anført, at kravene til brug af mærket i Danmark ikke er opfyldt. Mærket skal derfor, som også Patent- og Varemærkestyrelsen bestemte, ikke indgå i forvekslelighedsvurderingen. Den relevante 5-års-periode er 6. september 1997 til 6. september 2002. Nogle i styrelsens afgørelse nævnte aftaler med Chas. Hude A/S og Hofman-Bang & Boutard A/S er fra 1994 og 1996 og dokumenterer ikke brug af mærket. Udskrifterne fra Patrafee AB's hjemmeside med omtale af PATRAWIN er fra 2006 og udgør i øvrigt heller ikke i sig selv brug af mærket. Af de fremlagte fakturaer til Albihns er de tre fra 2004 og kun den ene fra den relevante periode. Men fakturaerne er stilet til Albihns AB i Stockholm, og den omstændighed, at fakturateksten f.eks. nævner "utbildning i Köpenhamn", godtgør ikke i sig selv brug af varemærket i Danmark. Også tilbudene fra 1995 til Chas Hude A/S og Budde, Schou & Ostfeld A/S ligger uden for den relevante

periode. Det nævnte materiale er alt, hvad Patrafee AB har fremlagt, hvilket må undre, når Patent- og Varemærkestyrelsen netop udelukkede mærket PATRAWIN fra at indgå i sagen. Sammenfattende gøres det gældende, at Patrafee AB ikke har dokumenteret, at kravene til brug af mærket PATRAWIN er opfyldt i den relevante periode, og Bertil Örtenblads forklaring ændrer ikke herved.

Der er ikke udtalt varelighed mellem Patrafee AB's og Patrade A/S' ydelser. Patrafee AB's ydelser er af administrativ karakter med betalinger af årsafgifter mv., mens Patrade A/S driver strategisk rådgivningsvirksomhed for kunder på direktørniveau, men varetager som noget sekundært også de opgaver for deres kunder, som er Patrafee AB's forretningsområde.

Med hensyn til spørgsmålet om mærkelighed bestrides det ikke, at vurderingen skal foretages, som om der var tale om to ordmærker. Mærkerne har ikke samme antal bogstaver, stavelser eller konsonanter. De to virksomheders kundekredse er større erhvervsvirksomheder, som godt kan finde ud af at skelne mellem mærkerne. I disse kundekredse gøres i vidt omfang brug af engelsk, og det er derfor mærkernes engelske udtale, som er den praktisk relevante. Ved engelsk udtale har PATRADE alene to stavelser, PATRAFEE tre.

Begrebsmæssigt er der reel forskel mellem mærkerne. "FEE" i PATRAFEE signalerer, hvori ydelsen består. Det er heri signalet/associationen ligger, hvilket gør en forskel i forhold til "DE" i PATRADE, hvor "DE" ifølge Leif Nielsen står for design.

Med hensyn til opstillingen af faktiske forvekslinger bemærkes, at langt de fleste er fra årene 2006 – 2008, og kun ganske få fra før ansøgningen om varemærket i september 2002. Ingen af eksemplerne er fra før 2001. Der er ikke tale om forvekslinger af kommercielt tilsnit. Eksemplet med Jane Skogs samtale med en medarbejder i Patent- og Varemærkestyrelsen er helt uden bevisværdi. Det omtalte telefonnotat findes ikke i sagen, og medarbejderens navn er uoplyst. De svenske domstolsafgørelser er rigtige.

Patrade A/S har som biintervenient udtalt sig til støtte for Ankenævnet. Spørgsmålet om, hvorvidt faktiske forvekslinger er varemærkeretligt relevante, er ikke behandlet af retspraksis. Et varemærkes væsentligste funktion er for det første at garantere over for forbrugeren, at der er tale om den ægte vare. Forbrugeren skal ikke være i risiko for forveksling. Der henvises eksempelvis til EF-domstolens dom af 17. oktober 1990 i sag C-10/89 (CNL-SUCAL mod HAG GF AG), præmis 14. Derudover skal hensynet til den erhvervsvirksomhed, der er indehaver af varemærkeretten, varetages. Varemærkeretten skal behørigt beskyttes, for at virksomheden ikke lider omsætningsmæssig skade.

Faktiske forvekslinger kan styrke, og mangelen herpå svække, et synspunkt om forvekslelighed. Det gøres hertil gældende, at ikke enhver type forveksling er varemærkeretligt relevant. Forvekslinger, der må karakteriseres som ekspeditionsfejl, er uden betydning i denne sammenhæng. Fejltagelserne skal endvidere finde sted inden for den relevante omsætningskreds for at have nogen betydning.

Af de 32 eksempler, som Patrade A/S har fremlagt, er de 8 fejl fra postvæsenets side. Der har været overensstemmelse mellem brevenes indhold og brevenes adressater, men brevene er af postvæsenet afleveret hos en forkert modtager. Disse fejl er uden varemærkeretlig betydning.

18 af tilfældene kan henføres til afsenderens ekspeditionsfejl, som heller ikke er varemærkeretligt relevante, da de ikke er udtryk for, at en relevant kundekreds har forvekslet mærkerne. Fejlene er karakteriseret ved, at afsender i afsendingsøjeblikket vælger et forkert faxnummer, en forkert e-mail adresse eller f.eks. lægger brevet bag ved andre breve til en anden adressat. Fejlene kan også karakteriseres som sekretærfejl.

2 eksempler kan ikke tillægges bevisværdi, da de fremstår som erklæringer fra to af Patrafee AB's ansatte til fordel for Patrafee AB uden understøttelse af de pågældendes forklaringer for retten.

For så vidt angår 2 af de sidste 4 eksempler er der reelt tale om afsenderfejl, idet brevene blev lagt ud i forkontoret til afsendelse, men blev ekspeditions-mæssigt fejlsendt. I eksemplet med Pressalit var der ikke tale om forveksling mellem virksomhederne.

Hvis retten måtte nå til, at de sidste eksempler er varemærkeretligt relevante, gøres det gældende, at så få eksempler på 12 år ikke kan tillægges nogen betydning. Forholdene skal også ses i det perspektiv, at Patrade A/S selv afsender 700 postforsendelser om dagen, og at der registreres mindst en fejlmodtagelse hver dag. Med hensyn til de første 6 år foreligger ikke et eneste eksempel på faktisk forveksling.

Det må ved forvekslelighedsvurderingen tillægges betydning til fordel for Patrade A/S, at Patrafee AB og Patrade A/S har eksisteret side om side siden 1995, uden af Patrafee AB, der har en årlig omsætning på 270 mio. SEK, har kunnet pege på skadelige konsekvenser af denne sameksistens. Patrafee AB gør ikke gældende at have lidt et økonomisk tab eller tab af goodwill. Man har alene peget på en potentiel skade, men en sådan kan ikke være relevant for sagen.

Hvis retten finder, at mærkerne er forvekslelige, gør Patrade A/S subsidiært gældende, at Patrafee AB har udvist rettighedsfortabende passivitet. Rettighedshaveren, Patrafee AB, har pligt til at tage de nødvendige håndhævelsesskridt inden for rimelig tid, jf. varemærkelovens § 9. Når dette ikke er sket, er Patrade A/S berettiget til at få registreret sit varemærke.

Passivitetsvurderingen skal ske på grundlag af følgende konkrete omstændigheder: Patrafee AB har haft kendskab til Patrade A/S siden denne virksomheds start i 1995. Patrade A/S har anvendt sit varemærke i udstrakt grad siden starten. Virksomhederne, som i bred forstand arbejder på samme marked, har kendskab til hinanden og følger hinandens udvikling. Patrafee AB, der har haft al mulig anledning til at reagere, har kun sendt to indsigelsesbreve i 1999, som begge er blevet klart afvist hurtigt efter modtagelsen, hvilket burde have medført et sagsanlæg fra Patrafee AB's side – mod Patrade A/S. Nærværende sag mod Ankenævnet har ingen retsvirkning for Patrade A/S og afbryder derfor heller ikke passivitet, hvilket heller ikke er tilfældet med den svenske sag. Udenlandske sager afbryder ikke passivitet i

Danmark. Patrade A/S har med hensyn til varemærket oparbejdet en betydelig goodwill, som ikke bør gå tabt.

**Genoptagelse i medfør af retsplejelovens § 346. Biintervenientens anbringende om passivitet.**

Biintervenienten, Patrade A/S, har i processkrifter af 5. december 2008 og 13. januar 2009 gjort gældende, at Patrade A/S' passivitetsanbringende, som også blev fremsat under sagsbehandlingen i såvel Patent- og Varemærkestyrelsen som Ankenævnet, kan tages under påkendelse af Sø- og Handelsretten, uanset at varemærkelovens § 23 om indsigelsessager ikke, som det er tilfældet med § 28 om ophævelsessager, indeholder en henvisning til passivitetsbestemmelsen i § 9. Der er efter Patrade A/S's opfattelse ikke grundlag for en modsætningslutning, hvilket Patrade A/S med henvisning til reglernes tilblivelse, jf. bl.a. betænkning 199, 1958 (varemærkelovsbetænkningen) har argumenteret nærmere for, og det er ikke en betingelse for medinddragelse af passivitetssynspunkter, at der findes en direkte henvisning til § 9. Der er ikke grundlag for at opstille en skarp sontring mellem de anbringender, som kan gøres gældende i forbindelse med en registreringsprocedure, og anbringenderne under en ophævelsesprocedure. Patrade A/S har endvidere bl.a. henvist til, at der gør sig procesbesparende hensyn gældende, og at ankesystemet vil være til skade for biintervenienten, der var part i sagen under myndighedsbehandlingen, hvis biintervenientens anbringende nu afskæres. Anbringendet har været genstand for behandling af Patrafee AB under myndighedsbehandlingen og af begge sagens parter under sagens behandling ved Sø- og Handelsretten, uden at der fremsat indsigelser imod anbringendet.

Patrafee AB har i processkrift af 9. januar 2009 gjort gældende, at der ikke er hjemmel for Patent- og Varemærkestyrelsen og Ankenævnet til i sagsbehandlingen at medinddrage et spørgsmål om passivitet, hvorfor Sø- og Handelsretten, der alene skal efterprøve myndighedsafgørelsens rigtighed, heller ikke kan behandle spørgsmålet. Indsigelsesinstituttet er en integreret del af registreringsproceduren, der indebærer en begrænset forhåndsprøvelse, hvor det alene er forholdene på ansøgningstidspunktet, der lægges til grund. Anderledes forholder det sig med en ophævelsessag, som er en efterfølgende prøvelse af en allerede foretagne varemærkeregistriering, hvor det er naturligt at tage hensyn til en række efterføl-

gende omstændigheder. Ophævelsessager var indtil varemærkeloven af 1992 et domstolsanliggende, hvor bl.a. spørgsmål om passivitet var omfattet af domstolens kompetence. Da styrelsen fik tillagt en kompetence til at foretage administrative ophævelser, valgte lovgiver at beholde et uændret prøvelsesomfang, og hjemmelen blev skabt ved i varemærkelovens § 28 at henvise til passivitetsbestemmelsen i § 9. Kun hvor lovgiver udtrykkeligt har anført, at samme principper skal gælde for begge typer sagsbehandling, kan reglerne fortolkes ens, jf. f.eks. henvisningen i § 23 til § 28, stk. 5.

Ankenævnet har i et indlæg af 13. januar 2009 anført, at ankenævnet ikke har bemærkninger til hverken Patrafee AB's eller Patrade A/S' indlæg vedrørende spørgsmålet om passivitet, "idet ankenævnet alene har gjort gældende, at der ikke foreligger forvekslelighed."

Patrade A/S har i indlæg af 3. februar og 2. marts 2009 bl.a. anført, at "biintervention er kendetegnet ved, at tredjemand indtræder til støtte for en af de egentlige parter påstande i en sag. En ... biintervenient ... kan således ikke nedlægge en selvstændig påstand og kan ikke bringe yderligere krav ind i sagen [men] ... kan derimod godt fremkomme med egne anbringender til støtte for den understøttede parts påstand(e). ... en biintervenients adgang til at gøre et anbringende gældende ... udgør [ikke] et ex officio spørgsmål. ... Det afgørende for, om retten skal tage stilling til spørgsmålet, er, om sagens parter har protesteret imod passivitetsanbringendet, hvilket ... ikke er tilfældet.

Patrade A/S har yderligere anført, at ordlyden af retsplejelovens § 252 ikke giver grundlag for at drage konklusioner om spørgsmålet. Patrade A/S er enig i, at en biintervenient ikke kan fremføre et anbringende, som den støttede part ikke ønsker at gøre gældende, og har henvist til, at Ankenævnet "ikke har protesteret imod biintervenientens anbringende og ej heller på anden måde har givet udtryk for ikke at ville have, at anbringendet blev gjort gældende af biintervenienten." Det er endelig Patrade A/S' opfattelse, at Patrafee AB's standpunkter som "processuelle, formelle indsigelser" kunne og burde have været fremsat tidligere, hvorfor Patrafee AB er afskåret fra nu at gøre disse gældende.



Patrafee AB har i et indlæg af 24. februar 2009 anført, at en biintervenient ikke kan gøre "et selvstændigt anbringende gældende, som ikke har været gjort gældende af den støttede part." Det anføres yderligere, at retsplejelovens § 252 er ufravigelig, og at retten er både beføjet og forpligtet til at påse, at bestemmelsen iagttages. Spørgsmålet er ikke underlagt forhandlingsmaksimen.

Ankenævnet har i et indlæg af 17. februar 2009 henholdt sig til sit indlæg af 13. januar 2009.

### **Sø- og Handelsrettens afgørelse**

Biintervenienten, Patrade A/S' passivitetssynspunkt, der udtrykkeligt ikke gøres gældende som anbringende af den part, Ankenævnet, som Patrade A/S i medfør af retsplejelovens § 252, stk. 1 uden partsstatus er indtrådt i sagen til støtte for, tages ikke under påkendelse.

Det er ikke godtgjort, at ordmærket PATRAWIN, der indehaves af PatraWin Data AB, har været brugt som angivet i varemærkelovens § 25, stk. 1, og mærket indgår derfor ikke i grundlaget for rettens afgørelse, jf. varemærkelovens § 23, stk. 2, jf. § 28, stk. 5. Som sagen er forelagt, er der herefter alene spørgsmål om, hvorvidt Patrafee AB's subsidiære påstand kan fremmes.

Med hensyn til spørgsmålet om mærkelighed bemærkes i auditiv henseende, at mærkerne efter rettens opfattelse, uanset om der anvendes engelsk udtale, således som det efter bevisførelsen må antages i helt overvejende grad at ske for begge mærkers vedkommende i virksomhedernes omsætningskredse, eller om dansk udtale lægges til grund, ikke er forvekslelige. Med engelsk udtale består Patrafee således af tre stavelser, hvor mellemstavelsen "tra" selvstændigt udtales, og hvor ordet har en anden auditiv rytme end Patrade med to stavelser, hvor "tra" indgår med "de" i et samlet "trade", udtalt "træjd". Også med dansk udtale har Patrafee tre stavelser, mest naturligt udtalt "pa tra fé", hvilket er samme antal stavelser som i Patrade, men hvor lydbilledet af "trade" fremstår som sammentrukket med blødt "d" som i ordet "parade" og dermed væsentligt forskelligt fra de auditivt opdelte stavelser "tra fé". Mærkerne findes derfor ikke at være forvekslelige i auditiv henseende.

To af rettens medlemmer (Lars Monrad Gylling og Claus Jepsen) udtaler herefter:

Da mærkernes første fem bogstaver, svarende til de to første af i alt tre stavelser, og endvidere det sidste bogstav er ens, må mærkerne i visuel henseende anses for forvekslelige. Begrebsmæssigt står stavelserne Pa-tra-fee som forkortelser for henholdsvis "patent" og "trademark", mens "fee" er engelsk for "honorar", "gebyr", "afgift" etc.; Pa-tra-de står, når Leif Nielsens forklaring lægges til grund, for "patent"/"pattern", "trademark" og "design". Under disse omstændigheder findes mærkerne også forvekslelige i begrebsmæssig henseende.

Da der efter oplysningerne om de overlappende områder for Patrafee AB's og Patrade A/S' virksomheder endvidere findes at foreligge varelighed, findes mærkerne efter en samlet vurdering at være forvekslelige.

Patrafee AB's subsidiære påstand skal derfor tages til følge.

Et af rettens medlemmer (Claus Forum Petersen) udtaler:

Spørgsmålet om forvekslelighed i visuel henseende må med hensyn til ordmærker af den foreliggende, suggestive karakter, placeret i en ikke-dansk udtalesfære, være influeret af udtalen af mærkerne og disses rytme. Vurderingen må endvidere grundlæggende tage afsæt i mærkeindehavernes omsætningskredse, som er erhvervsvirksomheder, hvor der må antages at være en høj grad af fortrolighed med hensyn til brug af engelsk erhvervsprog, og hvor valg af samarbejdspartnere sker på grundlag af overvejelser af forretningsmæssig karakter. De forskelle, som mærkerne fremstår med - et uens antal bogstaver, markant forskellige endestavelser og de omtalte forhold med hensyn til udtale og rytme - må antages i omsætningskredsene at være egnet til, i hvert fald i nogen grad, at skabe visuel distance mellem mærkerne.

Når det tages i betragtning, at mærkerne er kunstord sammensat af led, der alle er forkortelser, bortset fra "fee" i "Patrafee", der ikke genfindes i "Patrade", og som i sammenhængen med "pa" for patent og "tra" for "trademark" direkte beskriver netop denne virksomheds

centrale forretningsområde, og når tillige det om omsætningskredsene anførte tages i betragtning, findes der ikke at være grundlag for at statuere begrebsmæssig forvekslelighed.

Med hensyn til spørgsmålet om varelighed bemærkes, at det efter sagens oplysninger lægges til grund, at Patrafee AB's kunder udgøres af patentbureauer, der har outsourcet deres håndtering af årsafgifter for deres kunder til Patrafee AB, samt erhvervsvirksomheder med egen patent- og varemærkeafdeling, for hvem Patrafee forestår overvågning og betaling af afgifter. Patrafee AB påtager sig endvidere - for så vidt angår patenter - kundetjenesten konkurrentovervågning og har de sidste 5-6 år forestået registrering og fornyelse af domænenavne. Patrade A/S driver på sin side virksomhed som traditionelt patent- og varemærkebureau med hovedvægten på rådgivning af erhvervsvirksomheder på et overordnet strategisk niveau, konsulentbistand med hensyn til rettighedsbeskyttelse og varetagelse af sagsbehandling i forhold til offentlige myndigheder. Der ydes endvidere bistand til retshåndhævelse, kommerciel udnyttelse og indgåelse af licensaftaler. Bistand til betaling af årsafgifter mv. ydes alene som tillægssydelse til hovedydelse. Patrade A/S yder også konkurrentovervågning. Patrafee AB's virksomhedsområde svarer efter det fremkomne således til en mindre og afgrænset del af af Patrade A/S' samlede virksomhedsområde. Der er i sagen ikke oplysninger, der belyser, i hvilket omfang virksomhederne står i et direkte konkurrenceforhold til hinanden.

Under de anførte omstændigheder, og idet de af Patrafee AB fremlagte eksempler til illustration af faktiske forvekslinger ikke findes at føre til en anden vurdering, er jeg efter en helhedsvurdering enig med Ankenævnet i, at mærkerne ikke er forvekslelige, og stemmer derfor for at frifinde Ankenævnet.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet, således at Patrafee AB's subsidiære påstand tages til følge.

Ankenævnet skal efter sagens omstændigheder og udfald betale 35.000 kr. i sagsomkostninger til Patrafee AB, hvoraf 5.000 kr. er til delvis dækning af Patrafee AB's udlæg til retsafgift.

Endvidere skal Patrade A/S som biintervenient, jf. retsplejelovens § 252, stk. 4, i sagsomkostninger til Patrafee AB betale 10.000 kr.

### THI KENDES FOR RET

Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at anerkende, at varemærkeregistreringen VR 2002 03364 PATRADE A/S <fig> nægtes registrering for: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration herunder forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker, design og domænenavne samt konkurrentovervågning.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal inden 14 dage betale 35.000 kr. i sagsomkostninger til Patrafee AB. Inden samme frist skal Patrade A/S i sagsomkostninger til Patrafee AB betale 10.000 kr. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.

Lars Monrad Gylling

Claus Forum Petersen

Claus Jepsen

(Sign.)

— — —

**Udskriftens rigtighed bekræftes**

**P.j.v. Sø- og Handelsretten, den**