

- CRI

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 10. februar 2011

V-54-09

Coop Danmark A/S
(Advokat Frank Bøggild)

mod

Henkel Norden OY

og

Henkel AG & Co. KGaA
(Advokat Louise Unmack v/advokat Martin Sick Nielsen)

Indledning og sagens parter

Sagen drejer sig om, hvorvidt det er Coop Danmark A/S (Coop) eller de to sagsøgte virksomheder i Henkel-koncernen, der har ret til ordmærket MINIRISK i Danmark.

Coop er en landsdækkende detailhandelsvirksomhed ejet af Fællesforeningen for Danske Brugsforeninger (FDB). FDB blev grundlagt i 1896 og har 1,6 millioner medlemmer.

De sagsøgte selskaber indgår i den tyske Henkel-koncern, der med base i Düsseldorf har aktiviteter over hele verden inden for tre forretningsområder: Vaskemidler og husholdning, kosmetik/personlig pleje og lim, tætning og overfladebehandling. Sagsøgte 1, Henkel Norden OY (Henkel Norden), er 100 % ejet datterselskab i sagsøgte 2, Henkel AG & Co. KGaA (Henkel AG).

Påstande

Coop har nedlagt følgende påstande:

1. Henkel Norden skal vederlagsfrit overdrage Coop varemærkeregistrering VR 1975 04190, *subsidiært*
 - a. Varemærkeregistrering VR 1975 04190 begrænses til alene at omfatte *principalt* vaskemiddel bestemt til eksport, *subsidiært* vaskemiddel.
 - b. Det forbydes Henkel Norden og Henkel AG at påbegynde markedsføring og salg af vaskemiddel, skyllemiddel, rengøringsartikler, personlig plejeprodukter og/eller babyplejeprodukter under betegnelsen MINIRISK på det danske marked.
 - c. Henkel Norden skal anerkende, at varemærkeregistrering VR 1975 04190 ikke er til hinder for, at Coop kan få dansk ordmærkeregistrering til betegnelsen MINIRISK, *principalt* i klasse 3, *subsidiært* for vaskemiddel, skyllemiddel, rengøringsartikler, personlig plejeprodukter og babyplejeprodukter og Henkel AG skal anerkende, at varemærkeregistreringen CTM 003475597 ikke er til hinder for, at Coop kan få dansk ordmærkeregistrering til betegnelsen MINIRISK *principalt* i klasse 3, *subsidiært* for vaskemiddel, skyllemiddel, rengøringsartikler, personlig plejeprodukter og babyplejeprodukter.
2. Henkel AG's danske designering af MP690301 skal udslettes.
3. Henkel AG's CTM 003475597 skal udslettes.

Henkel Norden og Henkel AG har overfor den principale påstand 1 nedlagt påstand om frifindelse.

Henkel Norden og Henkel AG har overfor den subsidiære påstand 1a. påstået *principalt* frifindelse, *subsidiært* at Henkel Nordens varemærkeregistrering VR 1975 04190 opretholdes for "rengøringsartikler, blegemiddel og andre midler til vask og rensning af tøj" i klasse 3, *mere subsidiært* at Henkel Nordens varemærkeregistrering VR 1975 04190 opretholdes for de varer, som retten måtte finde, at brugspligten er opfyldt for.

Henkel Norden og Henkel AG har påstået frifindelse overfor de subsidiære påstande 1.b og 1. c og overfor påstand 2.

Henkel Norden og Henkel AG har overfor påstand 3 påstået *principalt* afvisning, *subsidiært* frifindelse.

Henkel Norden og Henkel AG har derudover nedlagt følgende påstande til selvstændig dom:

1. Coop skal anerkende, at Henkel Norden er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR 1975 04190 MINIRISK ord.
2. Coop skal anerkende, at Henkel Norden er berettiget til at anvende MINIRISK varemærket i Danmark for vaskemidler, herunder skyllemidler, *subsidiært* at Coop skal anerkende, at Henkel Norden er berettiget til at anvende MINIRISK varemærket til at fremstille og lade fremstille vaskemidler, herunder skyllemidler i Danmark med henblik på eksport.
3. Coops varemærkeregistrering VR 2009 01507 ophæves.

Coop har heroverfor nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Aktiviteter i kooperationernes regi

Den 17. oktober 1975 blev ordmærket MINIRISK registreret i klasse 3 for Danmark. Varemærket, som fik betegnelsen VR 1975 04190, blev registreret af et svensk selskab, AB Helios Kemisk-Tekniska Fabriker (AB Helios). Denne virksomhed var på dette tidspunkt ejet af den svenske pendant til FDB, Kooperativa Förbundet (KF). Registreringen skete op til en beslutning i 1976, som medførte, at majoriteten af de nordiske kooperationer, herunder FDB og KF, samlede al kemisk-teknisk produktion i en fællesejet koncernkonstruktion, Nordtend. Ved etableringen af denne koncernstruktur blev de varemærker mv., der lå i de enkelte kooperationer, overført til AB Helios, der under navnet Nordtend AB blev moderselskab. En dansk del, Nordtend A/S, kørte FDB's hidtidige kemisk-tekniske produktion i Viby videre, hvilket inkluderede blandt andet fremstilling af produkter under mærket MINIRISK.

Coop fik 6. januar 1978 følgende figurmærke registreret i klasse 5 og 21 (VR 1978 0003):



Det er ubestridt, at varemærket MINIRISK har været brugt af FDB/Coop i Danmark til markedsføring af vaskepulver og lignende produkter siden midten af 1970'erne. Der er fremlagt diverse annoncer, artikler mv., hvoraf det fremgår, at FDB siden i hvert fald starten af 1990'erne har brugt varemærket MINIRISK ved markedsføring af større grupper af produkter indenfor personlig pleje.

Den 1. maj 1986 blev den fællesejede Nordtend-koncern solgt til AB Karlshamns Oljefabriker, der ikke var en del af de nordiske kooperationer. AB Karlshamns Oljefabriker fortsatte aktiviteterne under det hidtidige navn Nordtend AB. Det fremgår af parternes 'Avtal om överlåtelse av varumärken' blandt andet:

"1. FDB överlåter härmed till Nordtend AB all rätt till de i härvid fogade bilaga 1 angivna varumärken med angivande av varuklasser, registreringsnummer och registreringsland.

2. Någon ersättning för överlåtelsen skall inte utgå”

Aftalen er på vegne af FDB underskrevet af administrerende direktør B. J. le Fèvre. I det omtalte bilag 1 står der i overskriften blandt andet: ”VARUMÄRKEN SOM SKALL ÖVERFÖRAS TILL NORDTEND AB STOCKHOLM FRÅN FDB OCH NORDTEND AS VIBY” og figurmærket VR 1978 0003 fremgår af listen i bilaget. Hermed lå begge de to danske MINIRISK-registreringer i Nordtend AB.

FDB tilbagekøbte ved dette frasalg det danske Nordtend A/S, som igen fik navnet Viby Kemisk-Tekniske Fabrikker A/S. Her fortsatte fremstillingen af produkter under mærket MINIRISK. Nordtend AB og Viby Kemisk-Tekniske Fabrikker A/S indgik en gensidig produktions- og samhandelsaftale. Denne aftale blev omtalt i et internt FDB-notat fra den 9. december 1987 underskrevet ’Flemming Lindeløv’, og det fremgår blandt andet:

”På bestyrelsesmødet den 29. maj 1986, godkendtes en plan om frasalg af FDB’s aktier i Nordtend AB samt FDB-køb af aktier i salgsselskabet Nordtend A/S. Samtidigt overlod FDB alle varemærkerrettigheder – herunder MINIRISK og BABINOL – samt recepter/specifikationer til Nordtend AB.

...

Bemyndigelse

De ændrede forudsætninger samt et yderst vanskeligt aftalesæt mellem VKT/FDB og Nordtend AB har resulteret i, at direktionen hermed søger om bemyndigelse til at ophæve omtalte samarbejdsaftale, således

at FDB overtager retten til tidligere ejede varemærker på det danske marked - herunder bl.a. MINIRISK og BABINOL

...

at FDB betaler Nordtend AB kr. 3,4 mio. for ophævelse af options- og produktionsaftalen samt overdragelse af alle tidligere FDB-ejede varemærker, recepter m.v.”

På FDB’s bestyrelsesmøde den 17. december 1987, hvor blandt andet bestyrelsesformand Bjarne Møgelhøj var til stede, blev et spørgsmålet om Viby Kemisk-Tekniske Fabrikker A/S behandlet. Det fremgår af mødets referat blandt andet:

”Flemming Lindeløv oplyste, at de nuværende aftaler med Nordtend AB var umulige at arbejde med og det var afgørende, at retten til varemærkerne blev tilbageført til FDB. Det var en helt uholdbar situation, at FDB fx ikke havde retten til Mini-risk-navnet. Formanden kunne anbefale indstillingen i et notat af 9. december 1987. Samtidigt oplyste han, at det er nyt for ham, at FDB ved indgåelse af tidligere køb og salgs-aftale havde overladt varemærkerrettighederne, herunder Babinol og Mini-risk til Nordtend AB.

Dette var beklageligt og han var overbevist om, at størstedelen af bestyrelsen ikke ville have godkendt aftalen, hvis den havde været vidende om disse forhold.

..

Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen i notatet.”

Aftalen med Nordtend AB blev herefter ophævet den 22. december 1987 med umiddelbar virkning. Parterne fastsatte i den forbindelse i en overenskomst blandt andet:

”Nordtend overlader til FDB sin ret til de i bilag 1 opførte varemærker, som Nordtend erhvervede i aftalen af 1.5.1986, dog med følgende undtagelse: Deorex, ... og Tend, endvidere overlades Minirisk til FDB i klasse 3 for Danmark.

Nordtend giver FDB brugsretten til varemærket Tend for benyttelse i Danmark i klasserne 1-34 til og med udgangen af år 1990.

...

Nordtend overdrager sin ret til varemærket Minirisk i klasserne 1-5 incl. til FDB gældende for Danmark.

FDB kan alene anvende de varemærker, man har brugsret til til produkter, som markedsføres af FDB, og FDB får endvidere gennem brugsretten og/eller anvendelse af varemærkerne ikke nogen egenret til disse.

For ovennævnte overdragelser og brugsrettigheder gælder, at erhververen/modtageren sørger for og betaler alle omkostninger ved omregistrering og andre i forbindelse hermed nødvendige skridt.

...

For de ovenstående aftaler skal FDB til Nordtend i alt betale en kontant engangsstatning på total 3.445.000 DKR, ...”

I det omtalte bilag 1, som fremstår som en genoptrykning af bilag 1 til overdragelsesaftalen fra maj 1986, er nævnt figurmærket VR 1978 0003.

Henkel-koncernen overtager Nordtend AB

I 1997 overtog Henkel-koncernen ved en virksomhedsoverdragelse aktiviteterne i det tidligere Nordtend AB, der siden 1991 havde heddet Hackman Havi AB. Det følger af overdragelsesdokumenterne, at Henkel-koncernen derved også overtog Hackman Havi AB's portefølje af varemærkerrettigheder. Det fremgår af overdragelsesdokumentet *Share Purchase Agreement* under et punkt om varemærker og patenter følgende:

"7.7.1. The Company and the Subsidiaries are and will be on the Closing date the sole and beneficial owner of all the trademarks and patents, set forth in Schedule 7.7.1. All these trademarks and patents have been regularly renewed, or are in the process of being renewed, and all fees for such renewal have been duly paid. No third party has requested the cancellation or invalidation of any such trademark or patent.

...

7.7.3. No licence has been granted by the Company or the Subsidiaries under any trademark or patent set forth in schedule 7.7.1. This warranty does not concern the Danish trademark registrations for Tend and Mini Risk."

Aktiviteterne fra det tidligere Hackman Havi AB, der nu hed Henkel Nordtend AB, blev i 1998 overført videre internt i Henkel-koncernen til Henkel Finland OY. I den forbindelse er det i et *Trademark Purchase Agreement* fastlagt, at Henkel Nordtend AB som retmæssig ejer af varemærkerettighederne til varemærkerne nævnt i et vedlagt bilag 1, overdrog disse til Henkel Finland OY fra april 1998 for 10,1 millioner finske mark. Af det vedlagte bilag 1 fremgår varemærket MINIRISK for såvel Finland, Norge og Sverige. For Danmark er det angivet som 4190/1975 tilhørende Nordtend AB.

Henkel Finland OY registrerede sig i maj 1999 i det danske Patent- og Varemærkeregister som indehaver af varemærkeregistreringen VR 1975 04190. Selskabet skiftede i slutningen af 1999 navn til Henkel Norden OY, der er den registrerede indehaver af varemærket i Danmark og identisk med sagsøgte 1 i sagen.

Andre registreringer

Den 13. december fik Henkel AG en international registrering af ordmærket MINIRISK i henhold til den såkaldte Madrid-protokol (MP690 301). Registreringen blev designeret for Danmark den 12. februar 2009.

Coop registrerede i 1999 domænenavnet minirisk.dk.

Henkel AG ansøgte den 30. oktober 2003 OHIM om registrering af ordmærket MINIRISK i klasse 1 og 3. Mærket blev registreret den 6. maj 2005 (CTM 00 34 75 597).

Kontakt mellem parterne og forløbet op til sagsanlæg

I 2008 blev Coop gennem et møde mellem Coop og Henkel-koncernen opmærksom på registreringsproblematikken. Coop ansøgte herefter den 5. september 2008 Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af ordmærket MINIRISK, der er registreret foreløbig den 27. maj 2009 (VR 2009 01507). Coop begærede samtidigt VR 04190 1975 udslettet under henvisning til manglende brug. Coop begærede endvidere den 29. oktober 2008 Henkel AG's CTM 00 34 75 597 udslettet under henvisning til blandt andet, at et uregistreret identisk mærke fortsat var i brug i Danmark.

Coop har fremlagt en kendskabsanalyse, der viser en meget høj kendskabsgrad til varemærket MINIRISK, der indenfor visse målinger er op imod 90 %.

Henkel Norden AB indgik i 2006 en produktionsaftale om Minirisk-vaskeprodukter med en dansk virksomhed, Danlind A/S, hjemmehørende i Vildbjerg. I henhold til denne aftale har Danlind A/S leveret større mængder af flere varianter af Minirisk-vaskeprodukter til Henkel ved leverancer fra Danmark til blandt andet Finland.

Coop har fremlagt omsætningstal for produkter under varemærket MINIRISK opgjort i 2009 (DKK), hvoraf kan udledes blandt andet:

			2001	... 2005	2006	2007	2008	2009	Hovedtotal
VASKEMIDLER	Minirisk	konc. COLOR	1.942.516	2.612.010	1.622.628	273.753	4.183	84	13.142.794
		konc. ULTRA	1.223.236	1.437.918	964.001	284.795	7.934	649	7.558.419
									20.701.213
ANSIGTSPLEJE	Minirisk								36.629.780
HÅRPLEJE	Minirisk								79.145.770

Forklaringer

Per Sjøqvist har forklaret, at han har været ansat i FDB siden 1992 og i dag er juridisk direktør. Op til 1. januar 2002 udskilte FDB alle dagligvareaktiviteterne i et selvstændigt 100 % ejet datterselskab, Coop Danmark A/S, som et led i forberedelsen til det fællesnordiske koncernsamarbejde. Fusionen blev opløst igen i 2008, hvor de tre Kooperationer i Sverige, Norge og Danmark gik tilbage til deres oprindelige form, men samarbejdet om varemærkeplatforme fortsatte.

Selskabet Nordtend AB blev stiftet den 1. juni 1976, efter at de fem nordiske forbrugerkooperationer var blevet enige om at lægge deres kemisk-tekniske produktion sammen. Det

selskab, der indtil da havde stået for produktionen i Sverige, AB Helios, skiftede dermed også navn. Som en del af forberedelse til sammenlægningen fik man registreret 'MINIRISK'. Den danske MINIRISK-registrering i klasse 3 kom dermed til at ligge i Nordtend AB. Nordtend A/S blev datterselskab til det svenske Nordtend AB. Man tog det ikke så nøje, om varemærkeregistreringerne skete i FDB's eller Nordtend A/S' navn. Det er foregået lidt tilfældigt. Da de imidlertid fik forbygget sig lidt i Finland, blandt andet på grund af en fejlslagen strategi omkring det russiske marked, fandt man en køber til den kemisk-tekniske fabrik, Karlshamns Oljefabriker. Denne virksomhed overtog alle aktiviteter, men FDB valgte at købe såvel de tekniske som produktionsmæssige dele af Viby Kemisk-Tekniske Fabrikker tilbage. Den danske varemærkeregistrering lå i Nordtend AB og overgik dermed til Karlshamn Oljefabriker.

MINIRISK har været basis for FDB's forsøg på at gøre noget ud over det sædvanlige på det kemisk-tekniske område i Danmark. Det er et brand, der har bidraget til kendskab i alle danske hushold som symbol på, at FDB vil gøre noget godt. Mærket MINIRISK har været på markedet uafbrudt.

I december 2005 besluttede man i den fællesnordiske Kooperation at satse på Änglamark som den fremtidige platform. Det skulle være en fælles satsning, hvor man ville inddæmme de enkelte produkter i de tre lande. Miljødelen skulle hedde 'Änglamark Blue Care', personlig pleje skulle hedde 'Änglamark Minirisk', og sidste del skulle angå fødevarer. Herefter begyndte en udfasning af de hidtidige produktemballager. Denne satsning er nu forladt igen til fordel for Änglamark alene. Fakta, som ejes 100 % af Coop, har derfor fra 2009 fået overladt brugen af MINIRISK som varemærke, idet Fakta ikke er en del af Coop Danmarks samarbejde med de andre nordiske organisationer. Efter deres nuværende strategi vil Minirisk-navnet på sigt forsvinde fra Änglamark produkterne.

Det kom som en bombe for dem, da Campbell Peacock fra Henkel henvendte sig for at høre, hvilke planer Coop havde planer med MINIRISK, og han kunne vise dem, at Henkel havde varemærket. Campbell nævnte, at Henkel havde fået varemærket ved en successiv række af virksomhedsoverdragelser. Det var ikke før dette tidspunkt, som var i maj 2008, at FDB fik øjnene op for problemet. FDB's svar var, at det ville blive over deres lig at afgive varemærket. Det ville være som 'at røre ved arvesølvet', idet MINIRISK på linje med Cirkelkaffe har oparbejdet en kæmpe goodwill. De kontaktede advokat Frank Bøggild og blev enige

med advokaten om at slå på et argument om ibrugtagning. De forsøgte at opnå en forligsmæssig løsning, men Henkel var ikke indstillet på at afgive mærket. Da de skulle udfærdige stævningen, gik han på ca. en uge gennem arkiverne og fik undersøgt sagen til bunds. Indtil da havde han alene set på de nærmeste papirer.

De har en database over deres varemærker, der administreres af en medarbejder, Pia Hopmann, som sidder i Stockholm. Sådan er det blevet ved med at være efter opløsningen af fusionen i 2008, da hun er virkeligt god til det. Han kan ikke forklare, hvorfor FDB ikke fik varemærkere registreringen med over efter overenskomsten i 1987. Da han kom i 1992, var opgaven med at registrere varemærker mv. placeret i deres reklameafdeling, Reklametjenesten. Coop har normalt velfungerende procedurer for at holde fast i deres registreringer. Årsagen til fejlen kan være, at registreringen lå i Stockholm. Det var ikke en del af deres overvejelser, at der kunne mangle noget formelt på det punkt.

Campbell Peacock har forklaret, at han siden april 2002 har været præsident i Henkel Norden, der dækker Sverige, Norge og Danmark.

Grunden til, at Henkel henvendte sig hos Coop i 2008, var, at Henkel ønskede at udvide sine aktiviteter i Norden og få en stærkere position. De var klar over, at man i Coop var i gang med en større omlægning af de relevante varemærker. Coop blev imidlertid overraskede over, at Henkel ejede varemærket, hvorfor de gav Coop tid til at overveje, hvordan de ville håndtere det. Coop skærpede kort efter tonen og ville gå rettens vej, hvilket forekom ham som en drastisk fremgangsmåde. Henkel havde ikke umiddelbart konkrete planer med mærket. De sælger kun en kosmetik og personlig plejeprodukter i Danmark og har ikke kapaciteten selv til at producere vaskepulver. Man skal være opmærksom på, at der skal være stor sikkerhed ved fremstilling af denne type produkter på grund af allergihensyn mv. Henkel får produceret Minirisk-produkter hos Nopa i Danmark.

Det har ikke været muligt for Henkel at finde det bilag, der er omtalt i punkt 7.7.1 i overdragelsesdokumentet mellem Hackman Havi og Henkel. Med aftalen købte Henkel blandt andet en stor portefølje af Minirisk varemærker. Da de overtog Hackman Havi, kørte Henkel de eksisterende virksomheder videre, herunder særligt i Finland. Henkel bruger varemærkerne i såvel Finland som Sverige til en begrænset produktserie primært med vaskepulver og sæbeprodukter.

Henkel tager spørgsmålet om varemærker meget alvorligt. Hvert år får han en liste med deres varemærker og tager stilling til, hvilke der skal fornyes. De har aldrig haft anledning til at tro, at de ikke ejede varemærket i Danmark. Efter hans opfattelse havde Coop efter den oprindelige overtagelse en 10-årig periode, hvor de kunne producere et antal forskellige produkter. Han formodede herefter, at de havde forhandlet yderligere 10 år. De har ikke gjort noget for at forhindre Coops brug af varemærket, og Coop har ikke betalt licens for brugen. Henkel har, så vidt han ved, produceret Minirisk-produkter til Coop, blandt andet har Danlind A/S siden 2006 fremstillet Minirisk-produkter i Danmark.

Flemming Lindeløv har forklaret, at han i dag ernærer sig som professionelt bestyrelsesmedlem. Han er oprindeligt uddannet civilingeniør og blev ansat først i FDB's laboratorium og kom i 1986 i direktionen, hvor han var, indtil han holdt op i FDB i 1989. Det var FDB's traditionelle krav om forsyningssikkerhed, der medførte, at man historisk havde mange egne produktionsanlæg. I 1970'erne var Lars Okholm meget optaget af fødevarekvalitet, herunder fx skrabeæg, der var Okholms opfindelse. Han var på mange punkter før sin tid, og Okholms 'Centrallaboratorium' var meget magtfuldt og havde forbrugernes fulde støtte. Okholm var med til at udvikle Minirisk-serien i et samarbejde med nordmændene og svenskerne, og det var nyskabende at fremstille parfumefri shampooer og vaskepulvere.

En dag annoncerede direktør Bent le Fèvre, at han havde solgt Nordtend, der var en produktionsvirksomhed ejet af FDB og søsterselskaberne i Norden. Efter at Bent le Fèvre havde forladt FDB på et eller andet tidspunkt i foråret 1987, blev hans ansvarsområder delt ud. Han selv fik ansvaret for den kemisk-tekniske del, hvor de opdagede, at de havde mistet MINIRISK. Han kan ikke huske klart, hvad han tænkte, men han kan huske, at det, som de troede, at de ejede, viste sig at være solgt året før. Huset osede på det tidspunkt af Safir-mel, Cirkelkaffe og de andre varemærker, og det var meget vigtigt for dem at få Minirisk-mærket hjem. Første troede de, at de blot kunne få det tilbage, men det viste sig, at de måtte bøde et beløb, som nok i dag svarer til 10 millioner danske kroner. I hans forståelse købte de dermed 'deres baby' tilbage. I notatet til bestyrelsesmødet beskrev de det sådan, at det var deres varemærke, selvom det lå et i et datterselskab, ligesom f.eks. Vejle Dampmølle, der ejede Safir mel. Han kan ikke huske referatet fra bestyrelsesmødet, men vil i dag tolke Bjarne Møgelhøjs bemærkning sådan, at bestyrelsen ikke havde været orienteret om Bent le Fèvres salg. Den

efterfølgende overenskomst fra den 22. december 1987 må være affattet af juridisk afdeling i FDB. Sprogbrugen viser ham, at der må have været en intern jurist inde over. Han ved ikke, hvorfor de ikke fik registreret varemærket, som det ellers står i overenskomsten, og det giver ham røde ører. Han var ikke før forberedelsen til denne sag klar over, at der ikke var sket registrering. Det var Reklametjenesten, der på det tidspunkt stod for registreringer af varemærker. Reklametjenesten burde have været fanget opgaven via den interne arbejdsgang, som FDB fulgte efter bestyrelsesmøder, hvor den administrerende direktør skrev breve til alle implicerede underdirektører om, hvilke opgaver der skulle udføres i deres afdeling.

Mikael Andersen har forklaret, at han var ansat i Coop i 17 år, indtil han i 2007 blev salgssvarlig i et stort handelshus i Skanderborg. I 1999-2006 havde han det kommercielle ansvar for indkøb af vaskepulver mv. hos Coop. I 2007 producerede Nopa Minirisk-produkter til Coop Danmark. Nopa er en private label producent, der dermed producerer for forskellige varemærker. Inden da, i et års tid omkring 2002, producerede Henkel Norden OY i Finland Minirisk-vaskepulver til det danske marked. Efter at Henkel havde lagt produktionen om og flyttet den til Tyskland, valgte Coop at opsige samarbejdet.

Han havde en meget bred vifte af Minirisk produkter som sit ansvarsområde. Indtil strategien med at satse på Änglamark-mærket blev besluttet, solgtes Minirisk-produkterne alle steder i FDB-koncernen, bortset fra Irma og Fakta.

Minirisk blev brandet regelmæssigt i den periode, hvor han havde ansvaret, f.eks. med særskilt reklame i Alt for Damerne, magasiner om børn mv. Minirisk indgik derudover med en del af produkterne i den husstandsomdelte reklameavis. Samarbejdet med Astma- og Allergiforbundet ophørte, da forbundet efter Coops opfattelse ikke gik langt nok for at skærme produkterne mod parfume mv.

Efter hans opfattelse må der mangle nogle produkter i opgørelsen over omsætning af vaskemidler, hvilket set i forhold til omsætningen ikke er ubetydeligt. Som han husker det, stod Minirisk for 10 % af deres samlede salg af vaskepulver. Coop har ca. 1/3 af det samlede marked.

Parternes synspunkter

Coop har gjort gældende, at det omstridte varemærke indtil 1986 lå i det 100 % kooperations-ejede Nordtend. Herefter blev det overdraget, indtil FDB året efter købte det tilbage for 3.500.000 danske kroner. Coop har gjort intensiv brug af mærket, hvilket rækker tilbage til FDB's produktudvikling i midten af 1970'erne, og FDB har fra da af været materiel ejer og har i det hele opført sig som ejer af varemærket MINIRISK.

Det fremgår entydigt af overenskomsten fra 22. december 1987, at Henkel overdrog varemærket MINIRISK klasse 3 i Danmark. Købesummen på 3.500.000 kr. var et stort beløb, og den manglende registrering fremstår som en oplagt fejl.

Henkels synspunkt om, at det skulle være en brugsret, der er overdraget i december 1987, har ikke støtte i overdragelsesdokumentet. Sprogbrugen 'overlade' i kontrakten stammer antageligt fra aftalen med Karlhamns Oljefabriker, hvor det svenske ord 'överlåta', der som bekendt betyder 'overdrage' og ikke 'overlade', fremgår. Parterne har i overenskomsten nøje forholdt sig til, hvilke varemærker man ønsker at regulere som brugsret eller ikke.

Retten kan derfor uden betænkeligheder lægge til grund, at Nordtend AB ved overenskomsten af 22. december 1987 overdrog retten til varemærket MINIRISK i Danmark til FDB.

Der kan ikke ske ekstinktion af ejendomsretten til et varemærke. Det er ikke muligt indenfor varemærkeområdet at beskytte et varemærke ved rådighedsberøvelse mv., og registrering er alene en ordensforskrift uden den tingsretlige effekt, der følger ved tinglysning af fast ejendom. Dette fremgår af forarbejderne til varemærkelovens § 39, hvor lovgiver har valgt ikke at give registrering en sådan 'tingsbogseffekt'. Man kan dermed ikke miste sin ret til et varemærke, alene fordi man ikke har fået registreret sit ejerskab.

Hertil kommer, at ekstinktion under alle omstændigheder ville kræve, at Henkel var i god tro. Henkels påståede adkomst etableres ved overdragelsen i *Share Purchase Agreement*, hvor Mini Risk er skrevet i to ord. Dette svarer til registreringen af figurmærket fra 1978. På trods af, at det dermed er uklart, hvad der er overdraget, har Henkel valgt alene at føre bevis ved en partsforklaring. Det er imidlertid klart, at overdragelsen er koncernintern i Henkel, hvorefter det kendskab til indholdet af overenskomsten af 22. december 1987, som tidligere led i ejerkæden har haft, kan gøres gældende overfor Henkel. Henkel har ikke gjort det fornødne for at beskytte sit varemærke, og Henkels påstand om, at der var en aftale om brugsret til mærket er ikke nærmere dokumenteret. Dertil kommer, at Henkel tilsyneladende først

foretog sig noget for at beskytte det omtvistede varemærke, da Coop efter deres oplysninger var ved at udfase produkterne. Henkel har dermed ikke levet op til de mest simple krav i dansk ret om reklamationspligt, undersøgelsespligt mv. Endelig har Henkel ikke solgt et eneste produkt i Danmark eller bevist under sagen, at Coop har haft kendskab til Henkels produktion i Danmark.

Påstand 2 og 3 behandles under et. Coops påstand 3 om udslettelse af Henkel AG's EU-varemærke CTM 00 34 75 597 er nedlagt med hjemmel i varemærkeforordningen artikel 96 d. Påstanden er et modkrav overfor Henkel AG's påstand om udslettelse af Coops registrering af ordmærket MINIRISK fra 2009 (VR 2009 01507). At Henkel AG frafaldt dette i duplikken, medfører ikke, at Sø- og Handelsretten, der er EF-varemærkedomstol, ikke længere kan tage stilling til spørgsmålet. Det følger af forordningens artikel 101, stk. 3, at EF-domstolene skal bruge nationale retsplejeregler, hvis ikke der er fastsat noget andet i forordningen. Efter retsplejeloven § 359 gælder, at er der fremsat et modkrav og hæves sagen, fortsætter sagen efter sagsøgtes anmodning for så vidt angår modkravet.

For så vidt angår det materielle indhold af påstand 2-3 gøres det gældende, at selvom Coop ikke får medhold i påstand 1, har Coop stadig mulighed for at forhindre CTM-registreringen, idet Coop har dokumenteret et omfattende brug af og annonceret tilstrækkelig bredt med varemærket MINIRISK indenfor mange forskellige produktserier gennem mange år. Det følger af varemærkeloven § 15, stk. 4, og forordningen artikel 8, stk. 5, at det ikke er et relevant moment at se på, at begge Henkels registreringer er bredere, hvis det kan fastslås, at MINIRISK er en velkendt varemærke. Dette har Coop dokumenteret ved den fremlagte kendskabsgradsundersøgelse, og der ikke kan være tvivl om, at Coop kontinuerligt har brugt de nævnte produkter med salg fortsat ind i 2009. Coop kan dermed kræve registreringen og designeringen udslettet, da der ellers vil ske en utilbørlig snyltning på Coops varemærke.

Henkel har anført, at Coop har fortabt sin ret på grund af passivitet, jf. forordningen artikel 54, stk. 2, men da Henkels ansøgning er sket for mindre end 5 år siden, er denne bestemmelse ikke relevant, og der kan dermed ikke statuere passivitet efter EU-retten. Der er heller ikke efter dansk ret grundlag for at statuere passivitet, da Coop ikke har været bekendt med Henkels brug af mærket.

Henkel AG har gjort gældende, at Henkel afleder ejendomsretten til varemærket direkte fra den oprindelige ejer. Det er denne klare retsstilling, som Coop anmoder Sø- og Handelsretten om at ændre ud fra rimelighedsbetragtninger. Det fremgik af Flemming Lindeløvs forklaring, at man i FDB troede, at man ejede varemærkerettighederne, og at aftalen af den 22. december 1987 blev indgået for at rette en fejl. På den baggrund forekommer det mærkeligt, at den vigtige registrering fra 1975 ikke er nævnt i bilaget, som er delvist genbrugt. FDB har ikke registreret retten, der er ikke blevet protesteret mod senere registreringer, og Nordtend AB fortsatte med at producere Minirisk-produkter for Coop. Det er den normale praksis hos store varemærkerettighedsindehavere, at man gennemgår sin varemærkeportefølje en gang om året med henblik på fornyelse, men dette har Coop ikke gjort. Nordtend har derimod årligt betalt fornyelsesgebyr, indtil Henkel overtog, og der foretages nye registreringer. Det står derfor tilbage, at begge parter faktisk har ageret ud fra, at ejendomsretten ikke blev overdraget i 1987. Det var først ved Henkels henvendelse, at Coop så problemstillingen som et spørgsmål om registrering, hvilket først blev imødegået med en begæring om udslettelse. Når disse forhold sammenholdes, har Coop ikke bevist, at ejendomsretten til varemærket VR 1975 04190 ved aftalen af 22. december 1987 blev overdraget fra Nordtend AB til Coop.

Skulle Sø- og Handelsretten komme frem til, at Nordtend AB har foretaget et dobbeltsalg, er det er uafklaret i dansk ret, om der kan være sket ekstinktion i den forbindelse. I nærværende sag, hvor der er sket registrering, og hvor overdrageren var legitimeret til den skete overdragelse, er betingelserne for ekstinktion opfyldt. Henkel var i god tro, og Coop har udvist passivitet ved at ikke følge købet op med en registrering. Henkel bestrider ikke at have været bekendt med Coops brug af varemærket, men Henkel købte et selskab, som producerer private label Minirisk-produkter. Det er ikke unormalt i dette marked, at det er producenten, der har varemærkeregistreringen.

I forhold til påstand 2 og 3 gøres det gældende, at det er en meget velbegrundet retsstilling, at det alene er ved OHIM, at man kan få ophævet et EU-varemærke, da en sådan beslutning har virkning ud over de nationale grænser. Henkel har under sagen frafaldet sit anbringende om, at FDB's registrering fra 2009 var i strid med EU-registreringen. For at kunne bruge forordningens artikel 101 og dermed henvisningen over til den nationale regel i retsplejeloven § 359 er det en forudsætning, at Sø- og Handelsrettens kompetence til at behandle spørgsmålet består. Det er ikke tilfældet.

Såfremt Sø- og Handelsretten tager påstand 2 og 3 under realitetsbehandling, gøres det gældende, at den omstændighed, at et varemærke er velkendt, ikke er det samme som, at man fortsat har et varemærke, der er beskyttet. Derfor er registreringen af figurmærket fra 1978 relevant. Henkel bestrider, at dette varemærke har været brugt på de registrerede varer, og at der i øvrigt er sammenfald mellem de vareklasser, som Henkel har registreret varemærket for. Den dokumentation, som Coop har fremlagt for brugen af varemærket MINIRISK er udateret, og ikke nok til at dokumentere brug. Det er åbenbart, at der har været nogen brug, men det fremstår som uklart, hvilke produktserier retten kan fastslå har været på markedet. For at varemærkeloven § 15, stk. 4, kan påberåbes, må Coop dokumentere fortsat og vedvarende brug. Det er fremgået af sagen, at Coops omsætning indenfor produkterne har været dalende, og nu er produkterne helt udfaset i Coop. En eventuel varemærkeret ved ibrugtagning er dermed ophørt. Coops brug af varemærket MINIRISK i butikskæden Fakta har ingen betydning i den forbindelse.

Ligesom ved OHIM-registreringen må det overfor udslettelsesbegæringen i forhold til Madrid-designeringen anføres, at Coop burde have reageret tidligere, idet ansøgningen er fra 2003. Coops reaktion burde være sket i forbindelse med Henkels offentliggørelse. FDB's faktiske opdagelse af registreringen kan ikke tillægges betydning. Dertil kommer, at Henkel har produceret vaskepulver til eksport, hvilket også kan etablere en varemærkeret i Danmark.

Endelig gøres det gældende, at det forhold, at FDB ikke have viden om Henkels produktion, er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt til at bringe det ud af passivitet. Tidspunktet for passivitetens indtræden er ikke tidspunktet for varemærkeregistreringer, men hvornår det er taget i brug. Det er samtlige foreliggende omstændigheder, der skal tages i betragtning. Hertil kommer, at det forekommer usandsynligt, også set i forhold til Michael Andersens forklaring, at Coop ikke skulle have været bekendt med, at der skete produktion under Miniriskmærket. I forhold til de subsidære påstande kan det lægges til grund, at Henkel bruger og har brugt MINIRISK varemærket i Danmark. Coop kan dermed ikke gøre passivitet gældende.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at rettigheden til varemærkeregistreringen VR 1975 04190 blev overdraget fra Nordtend AB til FDB (nu Coop) ved overenskomsten fra 22. december 1987. Det beroede herefter på en fejl internt hos FDB, at ejendomsretten til varemærket ikke blev registreret hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Den omstændighed, at Henkel fortsat står registreret som ejer og fornyer den danske 1975-registrering kan ikke føre til, at Coop har fortabt sin ret til varemærket, idet der efter dansk ret ikke er knyttet særskilte rettigheder til registreringen. Da Henkel Norden ikke erhverver bedre ret end Nordtend AB, er der ikke sket ekstinktion. Coop findes heller ikke at have udvist en passivitet, som kan medføre fortabelse af deres ejendomsret til varemærket. Coop får herefter medhold i den principale påstand i påstand 1.

For så vidt angår spørgsmålet i påstand 2 om designering af Danmark følger det af ovenstående, at Henkel AG's anmodning om at få den internationale registrering designeret af Danmark ligger tidsmæssigt efter Coops varemærkeret, hvorfor Coop skal have medhold i påstand 2.

For så vidt angår påstand 3 følger det af retsplejeloven § 359, jf. varemærkeforordningen artikel 101, stk. 3, at Sø- og Handelsretten som EF-varemærkedomstol i henhold til Coops begæring fortsat skal tage stilling til modkravet om udslettelse af Henkels registrering i OHIM (CTM 34 75 597). Varemærkeregistreringen VR 1975 04190 er et ældre varemærke i varemærkeforordningens forstand, jf. forordningen artikel 8, stk. 2, litra a, ii. Da det lægges til grund som ubestridt, at MINIRISK er et velkendt nationalt varemærke, er Coops registrering VR 1975 04190 en hindring for Henkels OHIM-registrering, uanset om der er fuldt sammenfald mellem de varer, som registreringerne gælder for, jf. forordningen artikel 8, stk. 5. Herefter skal Coop også have medhold i påstand 3.

Som følge af det anførte vil Coop være at frifinde for de af Henkel Norden og Henkel AG nedlagte påstande til selvstændig dom.

Efter udfaldet af sagen skal Henkel AG og Henkel Norden herefter betale sagens omkostninger, herunder Coops udgift til retsafgift med 14.700 kr. samt 70.000 kr. som et skønsmæssigt fastsat beløb til dækning af udgift til advokat.

Thi kendes for ret:

Henkel Norden OY skal overdrage Coop Danmark A/S varemærkereгистраering VR 1975 04190 vederlagsfrit.

Henkel AG & Co. KGaA's danske designering af MP690301 skal udslettes.

Henkel AG & Co. KGaA's CTM 003475597 skal udslettes.

Henkel Norden OY og Henkel AG & Co. KGaA skal inden 14 dage til Coop Danmark A/S betale sagens omkostninger med 84.700 kr., som forrentes i henhold til renteloven § 8a.

Carsten Vagn Jacobsen

Henrik Rothe

Karin Schou Andersen

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. SØ- og Handelsretten, den 10. februar 2011