



SØ- OG HANDELSRETTEEN DOM

afsagt den 1. marts 2019

Sag BS-4182/2018-SHR

Trek Bicycle Corporation
(advokat Susie Palomæki Arnesen)

mod

T. Hansen Gruppen A/S
(advokat Janne Glæsel)

Denne afgørelse er truffet af vicepræsident Lotte Wetterling og de sagkyndige medlemmer Flemming Lindeløv og Bo Jul Linnemann.

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen angår, om betegnelserne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY krænker Treks varemærkerettigheder til ordmærket og figurmærket TREK og/eller er i strid med markedsføringsloven.

Sagen er anlagt den 6. februar 2018.

Trek Bicycle Corporation (herefter Trek) har endeligt nedlagt følgende påstande:

1. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af beklædningsgenstande, herunder sportshovedbeklædning.
 - 1.1. Subsidiært forbydes T. Hansen Gruppen A/S at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af beklædningsgenstande, herunder sportshovedbeklædning, dog undtaget skibeklædning.
 - 1.2. Mere subsidiært forbydes T. Hansen Gruppen A/S at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykel- og motorcykelbeklædningsgenstande, herunder cykel- og motorcykelhovedbeklædning.
 - 1.3. Mest subsidiært forbydes T. Hansen Gruppen A/S at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykelbeklædningsgenstande, herunder cykelhovedbeklædning.
2. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af beklædningsgenstande, herunder sportshovedbeklædning.
 - 2.1. Subsidiært forbydes T. Hansen Gruppen A/S at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af beklædningsgenstande, herunder sportshovedbeklædning, dog undtaget skibeklædning.
 - 2.2. Mere subsidiært forbydes T. Hansen Gruppen A/S at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykel- og motorcykelbeklædningsgenstande, herunder cykel- og motorcykelhovedbeklædning.
 - 2.3. Mere subsidiært forbydes T. Hansen Gruppen A/S at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykelbeklædningsgenstande, herunder cykelhovedbeklædning.

3. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring udlevering og salg af sportsartikler.
 - 3.1. Subsidiært forbydes T. Hansen Gruppen A/S at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykelartikler.
4. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK TECHNOLOGY som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af sportsartikler.
 - 4.1. Subsidiært forbydes T. Hansen Gruppen A/S at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykelartikler.
5. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykelsko.
6. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykelsko.
7. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af hjelme, herunder skater- og cykelhjelme.
8. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af hjelme, herunder skater- og cykelhjelme.
9. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykeltasker.
10. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af cykeltasker

11. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af tasker til motorcykler.
12. T. Hansen Gruppen A/S forbydes at anvende OUTTREK Technology som kendetegn i forbindelse med produktion, import, eksport, markedsføring, udlevering og salg af tasker til motorcykler.
13. Det lager af de af de produkter, som er vist på bilag 24, der måtte forefindes i T. Hansen Gruppen A/S' besiddelse destrueres for T. Hansen Gruppen A/S' regning.
14. T. Hansen Gruppen A/S betaler til Trek Corporation Bicycle kr. 200.000 med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg og til betaling sker.

T. Hansen Gruppen A/S (herefter T. Hansen) har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Sagens parter

Trek

Trek er et amerikansk selskab etableret i 1975. Selskabet producerer og sælger produkter til brug for sportsaktiviteter, herunder cykler, cykeludstyr og diverse tilbehør mv. Produkterne sælges i Danmark gennem et forhandlernetværk og Treks pt. to egne såkaldte 'flagship stores' i henholdsvis Aarhus og Hellerup. Der kan desuden handles via internettet.

T. Hansen

T. Hansen er et dansk aktieselskab stiftet i 1991, som bl.a. driver virksomhed med salg af reservedele og tilbehør til biler mv. samt engroshandel med cykler og knallerter. Produkterne sælges udelukkende i T. Hansens egne butikker i Danmark og via T. Hansens hjemmeside.

Varemærkerettigheder

Trek

Den 5. juni 1992 fik Trek registreret varemærket TREK (ord) i klasse 12: Cykler og cykelstel i Danmark.

TREK

I 1999 blev varemærket TREK (ord) i EU registreret i klasse 25 vedrørende cykelbeklædning.

Trek ansøgte på ny den 7. maj 2003 om EU-varemærke TREK (ord) i klasserne 9, 11, 12, 18, 25, 28 og 43, som blev registreret den 29. august 2007. Denne registrering er efterfølgende udvidet inden for klasserne 35 og 41 henholdsvis den 3. januar 2011 og den 24. marts 2016.

Trek har gjort gældende, jf. nærmere nedenfor, at Trek ligeledes er indehaver af brugsbaserede rettigheder til såvel ord- som figurmærket TREK i Danmark siden 1996 for cykler, cykeltilbehør, beklædning, cykelsko, cykelhelme og andet cykelrelateret udstyr.


 The image shows the word "TREK" in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are dark grey with a slight shadow effect, giving it a three-dimensional appearance.

Til belysning heraf har Trek fremlagt uddrag af forbruger- samt forhandlerkataloger fra 2003 – 2017 indeholdende produkter med TREK-varemærket påtrykt, herunder bl.a.

- Et forbruger-katalog fra 2003 med diverse cykeludstyr inkl. cykelhelme påsat varemærket TREK
- Et forbruger-katalog fra 2004 med diverse cykeludstyr påsat varemærket TREK
- Et forbruger-katalog fra 2008 med TREK og Bontrager produkter og accessories samt underbrandet Gary Fischer
- Et forhandler-katalog fra 2008 med titlen "TREK Component Group" diverse TREK og Bontrager-udstyr og accessories
- Et forhandler-katalog fra 2009 med TREK og Bontrager-udstyr og accessories
- Et forhandler-katalog fra 2009, hvor Bontrager fremgår på forsiden, og med TREK og Bontrager-produkter og accessories
- Et forbruger-katalog fra 2010 med titlen "BONTRAGER // TREK // Cycling accessories"
- Et forhandler-katalog fra 2012, hvoraf det af første side fremgår, at Trek er indehaver af de registrerede varemærker Trek, Gary Fisher og Bontrager
- Et forhandler-katalog fra 2013, hvor TREK og Bontrager fremgår på forsiden og co-brandes i selve kataloget.

- Et forhandlerkatalog fra 2015 med titlen "Bontrager 2015 Buying Guide"
- Et katalog fra 2015 med Bontrager-beklædning med TREK navn og logo påtrykt.
- Et katalog fra 2016 med Bontrager-beklædning med TREK navn og logo påtrykt samt enkelte produkter med både TREK og Bontrager-logo
- Et katalog fra 2017 med Bontrager-beklædning indeholdende cykelbeklædning med TREK logo

T. Hansen

OUTTREK TECHNOLOGY

Med virkning fra den 22. september 2009 fik T. Hansen registreret EU-varemærket OUTTREK TECHNOLOGY (figur) i klasse 9 for "Protective clothing, including gloves and boots, and protective helmets" samt klasse 25 for "Clothing, footwear, headgear".



Trek anmodede den 2. februar 2018 EUIPO om ophævelse af denne registrering.

I ansøgning af 19. juni 2018 gav T. Hansen selv afkald på registreringen af EU-varemærket OUTTREK TECHNOLOGY (figur).

OUTTREK

T. Hansen indleverede den 6. oktober 2015 ansøgning til EUIPO om registrering af varemærket OUTTREK (figur) i klasserne 9: "Protective clothing, including gloves and boots, and bicycle helmets and protective helmets", 11: "Bicycle lights", 12: "Parts and fittings for cycles" og 25: "Clothing, sportswear, footwear, headgear".



Denne registrering trak T. Hansen tilbage den 2. marts 2016.

T. Hansen har gjort gældende, at T. Hansen siden 2010 er indehaver af brugsbaserede rettigheder til betegnelserne OUTTREK TECHNOLOGY og OUTTREK (begge figur) i Danmark for sportsbeklædning, sko, tasker, nyrebælte og hjelme. T. Hansen sælger således ikke cykler under disse betegnelser.

Til belysning heraf har T. Hansen fremlagt uddrag af husstandsomdelte tilbud-saviser og cykelkataloger fra 2010-2018, herunder bl.a.:

- Et katalog fra juni 2010, hvori OUTTREK fremgår,
- Et katalog fra august 2010, hvori OUTTREK CYCLING fremgår,
- Et katalog fra januar 2011, hvori OUTTREK CYCLING fremgår,
- Et katalog fra august 2011, hvoraf bl.a. fremgår en cykelhjelm med OUT-TREK påtrykt,
- Et katalog fra juli 2013 med cykelhjelm samt cykelsko og tøj med OUT-TREK påtrykt.

T. Hansen har endvidere oplyst, at betegnelsen OUTTREK typisk benyttes på selve varen, mens betegnelsen OUTTREK TECHNOLOGY bruges på varens indpakning/emballage.

Derudover har T. Hansen fremlagt Google-søgninger på OUTTREK med links til T. Hansen i perioden fra 2010 til 2014.

Twisten

Trek har i sagen fremlagt et "Watch Notice" fra Thomsen Reuters dateret den 18. december 2015 vedrørende T. Hansens ansøgning om EU-varemærkeregistrering af OUTTREK, jf. ovenfor.

Treks tyske advokat opfordrede ved skrivelse af 29. januar 2016 T. Hansen til at trække sin ansøgning om registrering af OUTTREK i EU tilbage og at ophøre med brugen af dette mærke og øvrige mærker indeholdende "TREK" i relation til cykeludstyr.

T. Hansen ved dennes danske varemærkeagent Budde Schou meddelte i e-mail af 23. februar 2016, at OUTTREK-ansøgningen ville blive trukket tilbage. Kopi heraf blev sendt til T. Hansen den 2. marts 2016.

Trek fastholdt ved e-mail af 17. maj 2016, at Trek ikke ville acceptere en permanent sameksistens mellem TREK og OUTTREK og tilbød en udfasningsperiode.

T. Hansen tilkendegav i e-mail af 27. juni 2016, at sameksistensen havde varet siden 2009 og kunne fortsætte.

Trek gentog i e-mail af 14. december 2016, at T. Hansen skulle ophøre med al brug af OUTTREK efter en rimelig udfasningsperiode.

I e-mail af 17. marts 2017 meddelte T. Hansen, at T. Hansen ikke ville ophøre med brugen af OUTTREK.

Udtalelse fra Danske Cykelhandlere

Trek har fremlagt en skriftlig udtalelse dateret den 8. august 2018 af Karsten Hansen, formand for Danske Cykelhandlere, og Thomas Johnsen, direktør for Danske Cykelhandlere, hvoraf bl.a. fremgår:

"Varemærket Trek

Danske Cykelhandlere er blevet anmodet om at udtale sig om varemærket "Trek" og skal i den forbindelse fremkomme med følgende redegørelse:

Baggrund

Danske Cykelhandlere er fagbranchens organisation. Foreningen er 116 år gammel og har 325 cykelhandlere og 40 grossister indenfor branchen som medlemmer.

...

Varemærket TREK

TREK er et amerikansk varemærke, der i mere end 20 år har været markedsført og solgt på det danske marked.

Varemærket må betragtes som værende særdeles stærkt og velkendt i forhold til mountainbikes og racercykler, men har i en længere årrække også være velkendt og indarbejdet i relation til hverdagscykler, særligt citybikes.

Varemærket er desuden blevet markedsført og solgt (indarbejdet) i Danmark, for så vidt angår cykeludstyr og -tøj.

Det må antages, at stort set alle motions-og sportscyklister i Danmark har kendskab til mærket. I forhold til den "almindelige" cyklist er varemærket ikke helt så udbredt. Det må dog formodes, at et flertal kender mærket.

Varemærket fik et betydeligt boost i forbindelse med den tidligere (nu fradømte) 7-dobbelte Tour de France vinder Lance Armstrangs sejrserie, idet Lance Armstrang i mange (eller alle) årene benyttede racercykler af mærket TREK. Lance Armstrang vandt sit første Tour de France i 1999.

..."

Thomas Johnsen har afgivet forklaring under hovedforhandlingen, jf. nedenfor, hvor erklæringen blev uddybet.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af Jim Poulton, Simon Riis, Thomas Johnsen, Lars Dahl og Torben Jensen.

Jim Poulton har forklaret bl.a., at han siden 2011 har været CFO i Trek Bicycle Europe. Han kan bekræfte, at tallene i ekstrakten side 603 angår Treks globale omsætning fra 1976 til 2016. Han kan tillige bekræfte rigtigheden af Treks omsætningstal og markedsføringsudgifter, som fremgår af ekstrakten side 55.

Foreholdt Treks hjælpebilag "Turnover Europe – disputed goods" forklarede han, at "disputed goods" udgør 4 % af den totale omsætning. Hovedparten af "disputed goods" vedrører Treks varemærke Bontrager.

Trek kom første gang på det danske marked i 1992. Han ved ikke, hvornår de startede med at sælge tøj og udstyr i Danmark eller hvor mange forhandlere, der var i Danmark i 2009. Fra 2012 har der været ca. 2500 forhandlere i Europa. Han kender ikke til de forskellige produktvarianter hos forhandlere i Danmark.

Trek anvender sit varemærke TREK. I slutningen af 1990'erne købte Trek varemærkerne Bontrager og Gary Fisher. Det er navnene på to tidligere mountainbike-cykelryttere, og de anvendes fortsat af Trek.

Trek markedsfører sig både over for forbrugere og forhandlere samt via sponsorships og events eksempelvis for tilskuere til Tour de France og cykelmesser. Den største markedsføringspost er sponsoratet af Treks cykelhold med varemærket TREK og undermærket Bontrager.

Trek har nu 8 salgsvirksomheder i Europa samt et stort varehus og en designafdeling i Holland. Produktionen ligger i Tyskland.

Trek har to 'flagship stores' i Danmark. Den første åbnede for over 10 år siden i Aarhus/Tilst, og i 2016 åbnede de også en butik i Hellerup efter ønske fra deres forhandlere. I butikken er der Bontrager-tøj, som co-brandes med TREK på tags og boxe.

De tre største cykelmærker i verden er TREK, Specialized og Giant inklusiv nogle lokale brands i enkelte lande.

Simon Riis har forklaret bl.a., at han siden 2006 har været marketing manager i Trek Danmark. Han kan bekræfte markedsføringsomkostningerne i ekstrakten side 55 og kan ligeledes bekræfte omsætningstallene for produktkategorierne "Shoes, Helmets, Clothing, Gloves og Bags" i hjælpebilaget "Turnover Europe – disputed goods".

Trek markedsfører sig i Danmark via annoncer, sponsorater af både teams og enkelte cykelryttere, på hjemmesiden, ved Google-søgningsoptimering samt gennem forhandlere, som de også støtter med markedsføring. De har tillige haft enkelte Tv-reklamer. Deres største reklameambassadører var Lance Armstrong og Jens Vogt.

Kataloger til forbrugerne udleveres hos autoriserede Trek-forhandlere, men findes dog primært online nu.

De havde tidligere 125 forhandlere, men de mistede i 2017 samarbejdet med forhandlerkæden 'Fri Bikeshop' og har på nuværende tidspunkt 65 TREK-forhandlere. Der er langt flere forhandlere, der køber tilbehør end det, der er angivet i det foreviste hjælpebilag udarbejdet af T. Hansen. Det skyldes, at ikke alle forhandlerne skriver om det på deres hjemmeside. Han har været inde på nogle af de nævnte hjemmesider, men har ikke tjekket, om forhandlerne kun bruger Bontrager.

Det er korrekt, at der i 2009 kun var sammenfald med én TREK-hjelm, som det fremgår af T. Hansens hjælpebilag.

Bestillinger sker primært via hjemmesiden trekbikes.com. Forbrugere i Danmark kan ikke handle via denne side, men det kan de bl.a. i USA og Holland. Levering sker direkte fra deres lager i Holland.

Forevist to T-shirts fra Treks butik i Hellerup forklarede han, at de altid har haft produkter med både Bontrager og TREK påtrykt tøj og tags. Siden de fik nye tags og boxe i 2012, har de altid lavet co-branding på tags, og i tøjets nakkela-bels står der Bontrager.

Elektra-brandet bruger de også. Tidligere har de også haft andre brands, som de ikke længere bruger i Danmark. Wikipedia nævner 8 brands, hvilket nok skal passe.

Så vidt han ved, har de kontinuerligt brugt mærket TREK i Danmark fra omkring 2009. TREK er et high-end mærke af høj kvalitet.

Han hørte første gang om T. Hansens mærke OUTTREK fra deres amerikanske advokat. Han har ikke set T. Hansens tilbudsaviser, da han har sagt 'nej tak' til reklamer på sin private adresse.

Han deltager ikke i brancheforeningsmøder, og han har ikke oplevet forveksling mellem TREK og OUTTREK.

Thomas Johnsen har forklaret bl.a., at han siden 1. januar 2012 har været direktør i Danske Cykelhandlere, som er en 117 år gammel brancheorganisation med i dag 340 medlemmer, heraf 300 cykelhandlere og 40 leverandører. Han kan bekræfte indholdet af den skriftlige erklæring, som han har udarbejdet til sagen.

Danske Cykelhandlere er uafhængig af Trek, da Danske Cykelhandlere også skal varetage mange andre medlemmers interesser. Kontingentet ligger på omkring 4.000 kr. årligt.

TREK er et udbredt mærke for motionister forstået som folk, der cykler på landevej og i skoven som fritidsinteresse. TREKs velkendthed gælder globalt. Hans vurdering af TREKs velkendthed i 2009-2010 er baseret på hans store personlige interesse for cykler.

Når han i erklæringen refererer til "citybikes", mener han hverdagscykler, og med "den almindelige cyklist" mener han, at flere sportscyklister kender TREK end andre store mærker, som Scott, Giant og Specialized.

Det har stor betydning for et brand at have en kendt reklamemand eller ambassadør. Han kender ikke til detaljerne om Treks forhandlernet i Danmark. Priserne på TREK var i 2009-2010 højere end de er i dag.

Lars Dahl har forklaret bl.a., at han har været ansat hos T. Hansen siden 1996 og nu er kommerciel chef. T. Hansen forhandler to cykelmærker; et private label kaldet X-zite og et italiensk mærke kaldet Benelli. T. Hansen anvendte først sit private label Ender til cykeludstyr, som senere blev udskiftet til OUTTREK på bl.a. tasker.

De første OUTTREK-produkter kom på markedet i 2010 efter forespørgsler fra mange kunder på tilbehør og beklædning. De havde i forvejen deres eget forhandlernetværk, som de kunne benytte. De valgte navnet OUTTREK, fordi de kiggede bredt på deres øvrige produkter til outdoor-aktiviteter. Ordene trek og trekking er almindeligt brugt for aktiviteter, og de valgte så at tage out fra outdoor, for at beskrive noget udendørs, og sætte det sammen med trek.

OUTTREK fremgår på selve varen, mens OUTTREK TECHNOLOGY fremgår af emballagen. Logoet er designet af T. Hansens marketingsafdeling.

De undersøgte på forhånd mærkerne på markedet via deres egen varemærkerådgiver, Budde Schou, formentlig dog kun inden for kategorier, som de valgte at registrere deres mærker i. Han mener ikke, at TREK var velkendt dengang.

T. Hansen havde i 2010 en omsætning relateret til OUTTREK for ski, motorcykler og cykler på 7 mio. kr., som i 2018 var vokset til 14 mio. kr. Han kender ikke T. Hansens totale markedsandel for cykler, men de solgte 40.000 cykler i 2017 og 50.000 cykler i 2018.

Priserne hos T. Hansen ligger et stykke under priserne hos Trek. Hos T. Hansen handler det om "value for money". En gennemsnitscykel koster mellem 1500 – 2000 kr., men det varierer meget. Han kender ikke priserne på Treks cykler.

Cykelmarkedet er generelt et meget broget marked. T. Hansens kundesegment består af hverdagscyklister og motionister, der ikke cykler så meget.

T. Hansen har en tilbudsavis, der er blevet husstandsomdelt hver måned siden 2003. I 2003 blev der omdelt 30 mio. og i 2018 var det 20 mio. Siden 2010 har der været OUTTREK-udstyr i tilbudsavisen samt i et særskilt cykelkatalog.

Hele sortimentet er tilgængeligt i såvel de fysiske butikker som på deres webshop. Han har ikke hørt om forvekslinger med OUTTREK. De er meget sjældent involveret i krænkelssager med andre mærker.

Han har besøgt Treks flagship-store i Aarhus, hvor alt udstyr og tøj var mærket Bontrager. Han fik at vide, at man ikke kunne få en hjelm med mærket TREK.

Torben Jensen har forklaret bl.a., at han er indkøbschef hos T. Hansen, hvor han har arbejdet i 26 år.

T. Hansen er ikke medlem af brancheorganisationen Danske Cykelhandlere, men T. Hansen anser sig som en del af branchen, som de holder sig orienteret om. Danske Cykelhandlere kender også T. Hansen, og de har oplevet at blive ekskluderet fra cykelmesser mv. som "ikke-ønsket". De oplever også jævnligt, at eksempelvis Fri Bikeshop kopierer deres pakketilbud mv.

OUTTREK-produkterne er blevet en succes, som "best buy", hvilket vil sige til fornuftige priser, og de markedsføres udelukkende i T. Hansens butikker og på deres webshop.

Han har ikke viden om, hvad de enkelte Trek-forhandlere har af udstyr. Han har cyklet i mange år, og kender mærket TREK.

Priserne hos Trek er generelt meget høje, men nu produceres også nogle billigere cykler til det lavere segment. TREK/Bontrager-produkterne ligger prismæssigt ca. 2-3 gange over OUTTREK. Han har ikke selv oplevet forveksling mellem TREK og OUTTREK.

Han forstår ikke, hvordan Trek kan have undgået at bemærke T. Hansens brug af navnet OUTTREK i så mange år.

Parternes synspunkter

For TREK er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sammenfattende påstandsdokument af 5. december 2018, hvoraf fremgår bl.a.:

" ...

2. ANBRINGENDER

Til støtte for de nedlagte påstande gøres sammenfattende gældende:

- At sagsøger er indehaver af såvel registrerede danske og EU-varemærkerettigheder som af rettigheder baseret på langvarig brug af varemærket TREK i Danmark i relation til de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af sagsøgers varemærkeregistreringer, og som sagsøger har anvendt og anvender varemærket TREK for;
- At anvendelse af sagsøgtets varemærke OUTTREK, herunder også i formen OUTTREK Technology, det være sig som ord- og/eller figurmærke, udgør en krænkelse af sagsøgers rettigheder til varemærket TREK, det være sig som ord og/eller figurmærke,
- Idet der er risiko for forveksling mellem sagsøgers varemærke og de af sagsøgte anvendte varemærker,
- da der foreligger mærkelighed mellem varemærket TREK og mærket OUTTREK/OUTTREK Technology, og
- da der foreligger enten direkte konflikt eller høj grad af lighed mellem de varer, som sagsøgers mærke nyder beskyttelse for, og de varer, som sagsøgte anvender sit/sine varemærke(r) for;
- At sagsøger derfor i medfør af Varemærkelovens § 4, stk. 1 nr. 2 og EU-varemærkeforordningens Artikel 9 (2)(b) kan forbyde tredjemand at anvende ethvert tegn i forbindelse med varer og tjenesteydelser, når tegnet ligner sagsøgers varemærke, og tegnet anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke sagsøger varemærke er registreret/anvendt, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at det antages at der er en forbindelse med sagsøgers varemærke;

- At sagsøgers mærke desuden nyder udvidet beskyttelse, idet varemærket TREK må anses for at være velkendt på det relevante marked, hvorfor sagsøger i medfør af Varemærkelovens § 4, stk. 2 og EU-varemærkeforordningens Artikel 9 (2)(c) kan forbyde brug af sagsøgtes varemærke(r) ikke kun i relation til kolliderende varer eller varer med meget høj grad af lighed, men også i relation til varer, der udviser en mindre grad af lighed; samt endelig
- At sagsøger på ingen måde har udvist passivitet i relation til sagsøgtes brug af de(t) omhandlede varemærke(r),
- Idet sagsøger straks man blev opmærksom på sagsøgtes forsøg på registrering af OUT-TREK, og samtidig dermed sagsøgtes brug af mærket OUTTREK/OUTTREK Technology, ved årsskiftet 2015/2016 rettede henvendelse til sagsøgte med krav om standstill af brugen.

...

4. DISKUSSION

Det gøres gældende, at sagsøgtes anvendelse af varemærket OUTTREK, det være sig alene eller i forbindelsen OUTTREK Technology, udgør en krænkelse af sagsøgers rettigheder til varemærket TREK.

4.1. Vedr. risiko for forveksling:

Når det kommer til spørgsmålet om risiko for forveksling mellem to (eller flere) varemærker, er der flere kriterier, der skal tages med i betragtning, herunder bl.a. vareartslighed og mærkelighed. Dertil kommer afgrænsning af den relevante gruppe af forbrugere og spørgsmålet om velkendthed og den udvidede beskyttelse der tilkommer velkendte varemærker.

4.1.1. Den relevante forbrugergruppe:

Vedrørende den relevante forbrugergruppe bemærkes, at den relevante forbrugergruppe primært udgøres cykelryttere/cyklister, der enten bruger cyklen som decideret arbejdsredskab (de halv- og helprofessionelle sportsudøvere) eller dyrker cykling som sportsgren eller som motionsform. Den sidstnævnte gruppe, som antalmæssigt givet er langt den største, finder vi især blandt unge og midaldrende mænd, idet landevejscykling og kørsel på mountainbikes er blevet en af de mest almindelige motionsformer i Danmark. Det er disse kundegrupper, der køber de polstrede cykelshorts, særligt udformede trøjer, cykelsko, overtræksstrømper etc.

Der er generelt blandt disse kundegrupper stor interesse for cykelløb, og langt de fleste følger tæt de store internationale cykelløb, herunder ikke mindst Tour de France og de to øvrige, såkaldte Grand Tours løb (italienske Giro de Italia og spanske Vuelta de Espana). At cykelløb generelt er populært understreges af de seertal, som TV2 fx kan fremvise for året

2008, jf. bilag 90, og her er kun medtaget de løb, hvor sagsøger var udsendelsessponsor. Der er ingen tvivl om, at de nævnte forbrugergrupper bl.a. men ikke kun fra disse udsendelser kender varemærket TREK.

Det vil derfor være yderst nærliggende for denne kundegruppe, især motionistgruppen, at udlede, at produkter markedsført under det velkendte varemærke TREK med tilføjelsen OUT foran enten hidrører fra Trek, er fremstillet og markedsført med dennes accept, eller at der er en sammenhæng mellem virksomhederne bag. Denne kundegruppe vildledes dermed ved sagsøgtes brug af OUTTREK varemærket, det være sig med eller uden TECHNOLOGY.

Det gøres således gældende, at den relevante forbrugergruppe primært må afgrænses til den gruppe af forbrugere, der kører på cykel som sportsudøvere eller som motionist.

4.1.2. Varelighed:

Produkterne markedsført af sagsøger under det velkendte varemærke TREK relaterer sig primært til cykling, det være sig som sport eller som motionsform. Hovedparten af de af sagsøgte under varemærket OUTTREK/OUTTREK Technologies markedsførte produkter relaterer sig til helt samme segment, fx cykelshorts, cykeltrøjer, cykelsko, cykeljakker, cykelhjelme etc. Der foreligger således direkte kollision for så vidt angår disse produkter. At sidstnævnte produkter også skal anses for ligeartede med cykler, fremgår af EUIPO's indsigelsesafgørelse i sagen B2374471, der netop bl.a. omhandlede forholdet mellem cykelbeklædning i klasse 25 og køretøjer, herunder cykler, i klasse 12:

"The contested cyclists' clothing refers to specific apparel to be worn during the practice of bicycle sports and/or bicycle activities. They show certain connections with the opponent's land vehicles in Class 12 of Earlier Mark 1, which are defined as a broad category that can also cover bicycles. Despite their different natures and purposes, there is strong complementarity between them. The contested goods are designed to improve comfort and efficiency when cycling, for example by reducing wind resistance and increasing aerodynamic efficiency or compressing the cyclist's legs, and thus help to combat muscular fatigue. Furthermore, the goods can originate from the same undertakings and be distributed through the same trade channels. In addition, they target the same consumers. They are therefore considered similar."

Udover produkter til cykling markedsfører sagsøgte endvidere skiundertøj, løbetøj og motorcykelbeklædning under de nævnte varemærker. Det er sagsøgers opfattelse, at der foreligger en sådan lighed mellem de sidstnævnte varer og cykler, cykeludstyr, cykelbeklædning, herunder cykelsko og -hjelme, at der må statueres ligeartethed, idet sådanne produkter ofte hidrører fra samme virksomheder, er rettet mod tilsvarende forbrugergrupper og jævnligt markedsføres gennem de samme salgskanaler.

4.1.3. Mærkelighed:

Bedømmelsen af, hvorvidt der består mærkelighed mellem to varemærker, beror på en helhedsbedømmelse af varemærkernes visuelle lighed, varemærkernes fonetiske lighed og varemærkernes konceptuelle lighed. Indledningsvis bemærkes, at sagsøger har rettigheder til varemærket TREK som ord og som figurmærke i de varianter som mærket anvendes og har været anvendt i.

Sagsøger gør gældende, at der består tydelig visuel lighed mellem varemærket TREK og varemærket OUTTREK, herunder i formen OUTTREK Technology. Sagsøgte har inkorporeret sagsøgers mærke i sit varemærke og kun tilføjet ordet OUT. TREK udgør den særprægede bestanddel, og er dominerende i sagsøgers varemærke, ligesom ordet TREK ikke er beskrivende for de varer, som sagsøger har registreret og anvender TREK varemærket for. Ordet OUT er derimod usærpræget og af beskrivende karakter, idet den alene angiver, at produkterne kan/skal anvendes udendørs. Elementet OUT kan derfor ikke tillægges vægt ved vurdering af ligheden mellem mærkerne. Normalt anses mærker for at ligne hinanden, når ét af de ord i et sammensat ordmærke såvel visuelt som auditivt er identisk med et af ordene i et ældre sammensat varemærke, og ingen af ordene har et begrebsmæssigt betydningsindhold for kundekredsen, jf. fx sag T-356/10 (Victory Red) og sag T-286/02 (Kiap Mou), præmis 39. Tilføjelsen af en usærpræget ordbestanddel som OUT vil altså ikke medføre, at varemærket distancerer sig tilstrækkeligt fra den ordbestanddel, som udgør det identiske ældre varemærke.

Sagsøger gør endvidere gældende, at også sagsøgte brug af OUTTREK, herunder OUTTREK Technology i figurlig udformning udgør en krænkelse af sagsøgers rettigheder til ordmærket TREK, idet der, når de samme bogstaver er anført i samme rækkefølge, skal en stor variation i stiliseringen til, for at det kan konkluderes, at der er en visuel forskel, se hertil EUIPOs Guidelines samt EU-domstolens afgørelse i sagen T-552/10, riha mod OHIM (nu EUIPO), hvor EU-domstolen fandt, at et figurmærke var forveksleligt med et ordmærke, idet figurmærket ikke afveg særligt i stiliseringen, og idet ordet var let genkendeligt i figurmærket.

De samme forhold gør sig gældende i nærværende sag. Ordet TREK må anses for at være meget let genkendeligt også i figurmærket OUTTREK, herunder i OUTTREK Technology.

Særligt for så vidt angår angivelsen OUTTREK Technology bemærkes, at tilføjelsen af det beskrivende ord "Technology" ikke ændrer ved forvekslelighedsvurderingen, idet tilføjelse af et beskrivende element ikke kan tillægges særlig vægt ved bedømmelsen af lighed mellem mærkerne, især ikke når det tilføjede element er beskrivende for netop de varer det anvendes på, idet ordet kan angive, at produkterne, herunder produkternes stof og materiale, er udviklet på baggrund af en bestemt teknologi. Ordet "Technology" anvendes ofte af virksomheder indenfor sportsudstyr, idet det fortæller forbrugeren, at produkterne er fremstillet under anvendelse af særlig teknologi eller er tilført en særlig teknologi, der fx kan hjælpe sportsudøveren til et bedre resultat.

Tilføjelsen af ordet Technology har således ikke nogen betydning for krænkellesvurderingen.

Sagsøger gør gældende, at mærkerne fonetisk er identiske for så vidt angår ordbestanddelen TREK. Ved udtale af sagsøgers mærke OUTTREK, vil dette ord udtales som to separate ordbestanddele, OUT og TREK. Herved består der meget tydelig fonetisk lighed mellem varemærkerne.

Den samme høje grad af fonetisk lighed også mellem ordmærket TREK og mærket OUT-TREK Technology, igen fordi det tilføjede, usærprægede ord ikke kan tillægges vægt ved forvekslelighedsvurderingen.

Også konceptuelt består der en betydelig lighed. Ordet "trek" betyder at være på vandretur i bjergrigt og uvejsomt terræn, jf. bilag 71. Tilføjelsen af angivelsen "out" medfører ikke, at sagsøgte OUTTREK, herunder OUTTREK Technology varemærke får en anderledes konceptuel betydning. Der er konceptuel lighed.

4.1.3. Praksis vedr. risiko for forveksling:

Sagsøgers synspunkt om mærke-lighed mellem TREK og OUTTREK understøttes af såvel dansk som af EU-praksis. Eksempler herpå, hvoraf de mest relevante er anført nedenfor, vil blive gennemgået under sagsøgers procedure.

Afgørelser fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker:

AN 2002 00012 SUBZONE = ZONE

AN 2013 00007 TEGO = PROTEGO

Afgørelser fra EUIPO:

B 2705500 LIFE = Outlife

R 2476/2017-2 CORE = NITECORE (fig) (Appeal Board afgørelse)

B 2889759 ECHO = AUTOECHO (fig)

B 2769241 RACE (fig) = ROBORACE (fig)

B 1308018 LOOP = Cyloop (fig)

B 2809039 EDGE = BRAVEDGE (fig)

Der skal uden tvivl statueres mærke-lighed mellem varemærkerne TREK og OUTTREK, herunder også OUTTREK Technology.

4.2. Sagsøgte mærke er velkendt:

EU-Domstolen har i sagen C-375797 General Motors/Yplon fastslået, at bekendtheden af mærket skal være til stede hos en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for det pågældende mærkes varer eller tjenesteydelser, dvs. hos en betydelig del af den relevante

forbrugergruppe, in casu hovedsagelig forbrugere, der køber cykeltøj og andet cykeludstyr/-tilbehør.

Sagsøgers varemærke TREK er indarbejdet og velkendt på det europæiske såvel som det danske marked for cykler, cykeltilbehør, cykeltøj, cykelsko og -hjelme. Sagsøger har anvendt og anvender fortsat store beløb på markedsføring, ligesom sagsøgers omsætning på det europæiske og det danske marked er ganske betydelig.

Markedsføringsomkostninger (mio. USD):

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Europa	10,8	12,2	15,3	14,1	13,5	13,8	12,4	12,6	11,0
Danmark	0,5	0,6	0,8	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,4

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Europa	249,8	259,7	293,4	293,4	295,8	337,4	299,4	303,0	297,7
Danmark	12,1	13,6	17,3	16,7	17,9	19,4	16,1	12,1	8,4

*ikke et helt år.

Sagsøgers omsætning i Danmark på tilbehør (tasker, beklædning, handsker, hjelme og sko) siden 2011 er ganske betragtelige:

Omsætning i DKK:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 YTD
Tasker	393.144	417.002	511.965	703.458	606.489	327.674	174.940	138.466
Beklædning	670.694	668.314	1.091.151	1.373.476	1.041.829	524.912	446.176	417.476
Handsker	79.071	95.255	97.561	144.762	147.609	61.855	68.729	70.444
Hjelme	435.063	296.581	797.957	1.276.417	937.646	767.912	593.789	621.756
Sko	1.341.593	1.788.482	1.906.369	2.109.381	2.222.261	1.239.055	876.292	859.415
Hovedtotal	2.919.565	3.265.634	4.405.003	5.607.493	4.955.834	2.921.408	2.159.926	2.107.557

(detaljerede omsætningstal for årene før 2011 ikke længere tilgængelige; 2018 er for 3 kvartaler)

Sagsøgers aktiviteter indenfor cykelsporten og dermed markedet for cykler, cykeltilbehør etc, går helt tilbage i 1982, men det blev især gennem kontrakten med amerikaneren Lance Armstrong, at TREK blev velkendt.

Lance Armstrong vandt sin første sejr Tour-de-France sejr i 1999 og blev i de følgende år den mest vindende rytter i Tour'ens historie. Armstrong kørte i alle sine 7 Tour-sejre i årene 1999-2005 på en TREK cykel, jf. oversigten over Tour-vindere Bilag 75; at Armstrong flere år senere blev frakendt titlerne pga. doping er reelt denne sag uvedkommende, men var faktisk medvirkende til en endnu mere intens omtale også af sagsøgers varemærke; den senere titel-fratagelse ændrer i øvrigt ikke ved den enorme eksponering Lance Armstrong gav varemærket i årene 1999-2005. Alle de TREK modeller, som Armstrong kørte på i sine syv sejre, har været tilgængelige og til salg til almindelige forbrugere. Også andre Tour-de-France vindere og i Danmark velkendte ryttere har kørt på TREK cykler. Det gælder fx spanieren Alberto Contador, der i en årrække fra 2011-2016 kørte for det danske cykelhold SaxoBank og er velkendt blandt danske cykelfans. Kun det italienske mærke Pinarello kommer op på siden af TREK, når det kommer til antal sejre i verdens mest berømte cykelløb Tour de France.

Trek har endvidere gennem årene været hovedsponsor på et af de store cykelhold, herunder fra 2011 som Leopard Trek med flere danske ryttere, bl.a. danske Jakob Fuglsang, på holdet. Holdet skiftede senere navn, senest til Trek Factory Racing in 2014 og til Trek-Segafredo i 2016. I 2012 vandt Jakob Fuglsang to etapeløb på en TREK cykel, nemlig Østrig Rundt og Luxembourg Rundt.

Danske Kim Andersen, selv tidligere cykelrytter, har været sportsdirektør for Trek-holdet siden 2011, hvor han brød med Bjarne Riis' danske cykelhold SaxoBank for netop at stifte Leopard-Trek. Med sig til Trek-holdet tog Kim Andersen de i Danmark særdeles velkendte ryttere, brødrene Andy og Fränck Schleck fra Luxembourg, hvilket førte til stor omtale i de danske medier om bruddet med Bjarne Riis' hold. Holdet har gennem årene haft mange andre også i Danmark meget kendte ryttere på holdet, fx sprinteren Fabio Cancellara, Schweiz, der ligeledes forlod Bjarne Riis' SaxoBank hold for at køre for Trek i 2011, og ikke mindst tyske Jens Voigt, der i mange år ligeledes kørte for Bjarne Riis' hold og var en i Danmark særdeles vellidt og velkendt rytter.

Desuden har TREK varemærket været eksponeret gennem talrige medier, fx via reklamefilm, jf. Bilag 90. Netop dette bilag understøtter udover det allerede anførte, at sagsøgers varemærke TREK var velkendt i Danmark forud for sagsøgtes ansøgning om EU-registrering af OUTTREK Technology og ibrugtagning af OUTTREK varemærket. Den fremlagte reklamefilm blev i 2008 vist på landsdækkende TV af TV2, hvor sagsøger var programsponsor med den samme sponsoreksponeringsfilm for flere af de største internationale cykelbegivenheder det år, herunder bl.a. VM i landevejscykling og fire franske cykelløb: Paris-Nice, Paris-Roubaix, Fleche-Wallone, Liege-Bastogne-Liege, løb der ofte refereres til som "Forårsklassikerne" og som ofte har danske ryttere i fokus, hvilket naturligt har øget interessen i Danmark med deraf følgende store seertal til følge. Seertallene for reklamefilmen under de individuelle cykelløb var ganske betydelige, og den mest eksponerede reklamefilm havde næ-

sten en kvart million seere (VM cykling på landevej). Den store eksponering er medvirkende til, at sagsøgers varemærke TREK må anses for at være velkendt og allerede var det i 2009, hvor sagsøgte tog skridt til registrering af varemærket OUTTREK Technology og i 2010, hvor sagsøgte indledte brugen af varemærket OUTTREK, herunder OUTTREK Technology.

Sagsøgers varemærke er ikke alene eksponeret via TV-reklamer, men også gennem den massive TV-dækning af forskellige cykelløb gennem årene; især har Tour de France dækningen på TV2 og "Aftenturen" på DR1 gennem de sidste godt 15 år bidraget til at gøre varemærket TREK velkendt i Danmark, ligesom den generelle medieomtale har medvirket.

Velkendtheden skyldes dog ikke alene populariteten af løb som Tour-de-France og de øvrige såkaldte Grand Tours, men disse er og har naturligvis været medvirkende til, at TREK er velkendt. Omtalen af TREK i øvrige danske medier har da også være ganske omfattende og går som minimum tilbage til 1998. Enkelte eksempler på omtale i perioden 1998 til 2009 er fremlagt som Bilag 76-1 til 76-17.

Den udbredte omtale af Trek's varemærker fortsætter også i årene efter 2009, især i forbindelse med det førømtalte skifte af ryttere fra SaxoBank-holdet med sportsdirektør Kim Andersen til Leopard Trek. Velkendtheden af varemærket TREK i Danmark understøttes også af andre aktører, herunder især aktører på det relevante marked i Danmark. Udtalelser fra såvel Danmarks Cycle Union og brancheorganisationen Danske Cykelhandlere bestyrker, at TREK varemærket har været velkendt på det danske marked igennem de seneste 10-15 år og fortsat må anses for at være velkendt, jf. Bilag 77 og Bilag 78. Danmarks Cycle Union er Danmarks største medlems- og interesseorganisation for alle, der bruger cyklen til konkurrence, træning eller motion, og har flere end 30.000 medlemmer og mere end 300 medlemsklubber over hele landet. Brancheorganisationen Dansk Cykelhandlere har 360 cykel- og knallertforretninger og 40 leverandører som medlemmer, og repræsenterer dermed langt hovedparten af cykelhandlere i Danmark.

Også i udlandet er TREK varemærket anset som velkendt og indarbejdet for sagsøger, jf. hertil Bilag 79-1 til 79-4.

I og med at sagsøgers mærke er velkendt, tilkommer der mærket en udvidet beskyttelse; denne udvidede beskyttelse indebærer bl.a., at sagsøger kan forbyde tredjemand at anvende lignende varemærker også for produkter som TREK varemærket ikke nødvendigvis er velkendt for. Den udvidede beskyttelse indebærer imidlertid også, at det ikke nødvendigvis kræves, at der foreligger risiko for forveksling (som det dog også er tilfældet her), men at det er tilstrækkeligt, at ligheden mellem mærkerne har til følge, at der hos den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme relevante forbruger skabes en sammenhæng mellem mærkerne, se hertil EU-Domstolens afgørelse i sagen C-408/01 Adidas.

4.3. Sagsøgte var i ond tro:

Trek gør gældende, at sagsøgte utvivlsomt har haft kendskab til TREK varemærket, da sagsøgte besluttede sig for at producere cykeltøj, cykeltilbehør etc. under OUTTREK varemærkerne. Ikke alene fordi TREK også på det tidspunkt var verdenskendt og velkendt inden for cykelverdenen, herunder for cykler, cykeltøj, cykeludstyr og cykeltilbehør, hvorfor sagsøgte naturligt må anses for at have være bekendt med TREK varemærket – men også fordi en meget hurtig og nem gennemgang eller undersøgelse af markedet og/eller tilgængelige varemærkeregistret tydeligt ville have påvist, at sagsøger og TREK varemærket allerede på det tidspunkt havde en yderst stærk markedsposition. Sagsøgte har forud for ibrugtagning af OUTTREK varemærket for sin egen produktserie utvivlsomt undersøgt markedet for cykler, cykeludstyr, cykeltilbehør og cykeltøj. Da TREK varemærket allerede før 2010 var indarbejdet i Danmark og særdeles velkendt, ikke mindst qua brugen af mærket i forbindelse med professionelle cykelløb og den generelle popularitet, som TREK produkterne i længere tid har nydt, kan sagsøgte ikke have været uvidende om sagsøgers rettigheder til TREK, og at mærket var velkendt.

Kendskabet til Treks varemærker bekræftes også ved, at den figurmæssige udformning af OUTTREK varemærket er med næsten samme skrifttype og bogstavtykkelse som den grafiske udformning, som Trek gennem mange år har anvendt for sit varemærke, se Bilag 1 sammenholdt med Bilag 2 og 3.

Sagsøgtes markedsføring og salg af forskellige produkter under forvekslelige varemærker har karakter af snyltning på Treks velkendte varemærke. Som anført ovenfor, har Trek gennem lang tid forud anvendt og indarbejdet TREK varemærket på det danske marked og tillige anvendt store beløb herpå. Ved brug af et lignende ordmærke og figurmærke, nyder T. Hansen uberettiget godt af den popularitet, som TREK varemærket nyder, blandt andet fordi forbrugere kan forledes til at tro, at OUTTREK produkterne er udarbejdet i samarbejde med Trek. Samlet set er T. Hansens handlinger derfor ikke alene i strid med varemærkelovens bestemmelser men er tillige en overtrædelse af markedsføringslovens § 3.

I relation til spørgsmålet om eventuel ond tro drøftes ofte spørgsmålet om tredjemands forsøg på at udnytte den goodwill, der er tilknyttet et velkendt varemærke. Bestemmelsen i Varemærkelovens § 5, stk. 2, der er en følge af Varemærkedirektivets Artikel 5, stk. 2, giver en udvidet beskyttelse for velkendte varemærker, idet beskyttelsen udstrækkes til også at gælde varer af en anden art end de, som mærket er velkendt for. EU-domstolen har flere gange taget stilling til nævnte artikel, jf. også ovenfor, og introducerede i sagen C-487/07 den såkaldte "kølvandsteori", hvorefter det skal anses som en utilbørlig udnyttelse af et velkendt mærke, når det yngre mærke forsøger at lægge sig i kølvandet på det velkendte varemærke med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme etc, og derved udnytte den kommercielle indsats som indehaveren af det velkendte mærke har ydet, jf. præmis 50 i nævnte afgørelse, se hertil Varemærkeret med Kommentarer, Knud Wallberg og Michael Francke Ravn, side 180. Teorien er tillige anvendt af Højesteret og er derfor også en del af dansk retspraksis.

4.4. Sagsøgtes anbringende om sagsøgers passivitet:

Sagsøgte har gjort gældende, at Trek har udvist passivitet i relation til de af sagen omfattede krænkelser, og har i den forbindelse bl.a. anført, at Trek blev bekendt med OUTTREK varemærket på grund af sagsøgtes markedsføring. Dette er ikke korrekt. Trek har ikke tidligere haft kendskab til sagsøgtes brug af OUTTREK varemærkerne og blev først bekendt med OUTTREK varemærket ved årsskiftet 2015/2016, da Trek modtog en overvågningsmeddelelse fra en privat udbyder om bekendtgørelse af T. Hansens EU-ansøgning om registrering af dette mærke, se Bilag 33; Trek reagerede umiddelbart herefter og rettede den 29. januar 2016 henvendelse til sagsøgte herom, jf. bilag 34:

“The client has become aware of the CTM application No. 014 648 554 “OUTTREK” of [y]our client T. Hansen Gruppen A/S claiming protection for protective clothing, bicycle helmet, bicycle lights, parts and fittings for bicycles, clothing, sportswear. In addition, we found out that your client has been using the mark for cycling and ski wear like gloves, T-shirts, helmets etc. as well as for cycling bags on its website www.thansen.dk.”

Trek er ikke hverken via overvågningsmeddelelse eller på anden måde blevet gjort bekendt med brugen af OUTTREK eller OUTTREK Technology varemærkerne, ligesom Trek ej heller blev gjort bekendt med bekendtgørelsen af EU-ansøgningerne om registrering af OUTTREK eller OUTTREK Technology fra EUIPO, jf. hertil de af EUIPO udstedte søgerapporter, Bilag 73. Trek havde således ikke forud for modtagelsen af overvågningsmeddelelsen kendskab til sagsøgtes brug af varemærket OUTTREK; havde dette været tilfældet, havde sagsøger naturligvis rettet henvendelse til sagsøgte langt forinden dette tidspunkt.

I relation til spørgsmålet om passivitet, skal spørgsmålet om kendskab til brug af det yngre mærke vurderes efter, hvornår varemærkeindehaveren blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med det krænkende varemærke, hvilket bl.a. vil bero på faktorer som størrelsen af den pågældende sektor, rettighedshavers markedsandel inden for sektoren, samt længden og intensiteten af det yngre varemærkes brug, se hertil generaladvokat V. Trstenjaks forslag til afgørelse i sag C-482/09 (Budweiser), punkt 81, og sag C-529/07 (Lindt), præmis 39.

Brugen af OUTTREK varemærkerne har efter sagsøgtes eget udsagn været begrænset til Danmark og alene til sagsøgtes egne butikker. OUTTREK produkterne har ikke været at finde blandt andre forhandlere/i andre butikker i Danmark, endsige hos forhandlere, som forhandler Treks produkter. Brugen af OUTTREK har således været afsondret fra de steder, som Trek har været i forbindelse med, når Trek har markedsført eller solgt sine varer i Danmark. Der henvises fx til EUIPO's Guidelines, Del D, Annulatio, afsnit 2, substansbestemmelser" s. 29, hvoraf følger at den ældre indehaver kan formodes at være bekendt med det yngre mærke, fx hvis begge har udstillet varer ved samme begivenhed. Dette har ikke været tilfældet her.

Det kan ikke komme Trek til skade, at et dansk selskab, hvis produkter kun forhandles via egne danske butikker, har gjort brug af et krænkende varemærke, uden at Trek har været bekendt hermed.

Inden for EU er sektoren for cykeludstyr, cykeltilbehør og cykeltøj ganske stor, idet der i EU eksisterer mange forskellige producenter af cykeltøj. Det er derfor, navnlig i tilfælde hvor en kæde i en enkelt, mindre medlemsstat forhandler et produkt alene gennem egne butikker, praktisk taget umuligt for sagsøger at skulle sørge for at gøre sig bekendt med sådanne produkter. Særligt gør det sig gældende i dette tilfælde, hvor Trek ikke har kunnet støde på OUTTREK varemærkerne i forbindelse med markedsføring og salg af egne produkter på det danske marked eller i udlandet.

Passivitet skal bedømmes på baggrund af de konkrete omstændigheder, herunder de konkrete hændelser, de konkrete produkter etc. Produkter med OUTTREK-varemærkerne har kun været solgt i Danmark, og har kun været forhandlet i sagsøgtes egne butikker. Dette gør det særdeles usandsynligt, at sagsøger skulle være blevet bekendt med brugen af OUTTREK varemærket tidligere.

Uanset at sagsøgte i sine tilbudsaviser har markedsført OUTTREK produkterne, medfører dette ikke at sagsøger har haft eller burde have haft kendskab til anvendelsen af varemærkerne. Sagsøgers selskab har ikke modtaget de fremlagte tilbudsaviser, og selvom en ansat hos en af sagsøgers forhandlere måske skulle have modtaget en sådan tilbudsavis på sin hjemadresse, indebærer dette ikke kendskab *hos sagsøger*. Såfremt dette skulle være tilfældet, ville det svare til, at modtagelse på hjemadressen for en ansat hos fx Sportsmaster af et katalog visende brug af et varemærke, der krænker fx Nike's eller Adidas' logo, skulle være ensbetydende med kendskab til dette krænkende mærke hos Nike eller hos Adidas.

For så vidt angår sagsøgtes TV-reklamer bemærkes, at ingen af disse ses at have haft OUTTREK produkterne som emne, og de er alene derfor uden betydning for nærværende sag.

Trek gør på baggrund af det anførte gældende, at hverken sagsøgtes tilbudsaviser eller TV-reklamer kan tillægges særlig betydning eller være tilstrækkelige til at have bevirket kendskab hos sagsøger, ej heller en "burde vide" situation – der skal mere til. Sagsøger er således ikke tidligere eller på andre markeder støt på sagsøgtes virksomhed eller dennes produkter.

Det fremgår ikke umiddelbart af ordlyden af varemærkelovens § 9 om passivitet, at subjektive forhold hos indehaveren af et yngre varemærke skal tillægges betydning. Dette er dog fastsat i afgørelsen U 2000.2469 H. En varemærkerettighed baseret på brug kan derfor ikke opretholdes, når indehaver ved ibrugtagningen har været i ond tro – helt på linje med at en varemærkerettighed baseret på ansøgning/registrering ikke kan opretholdes, når ansøger har været i ond tro.

Der er endvidere hverken i varemærkelovens § 9 eller varemærkeforordningen art. 61 en fastsat periode, hvorefter der indtræder retsfortabende passivitet. Der findes heller ikke så-

dan en periode i hverken praksis eller litteraturen. De konkrete omstændigheder skal som anført ovenfor afvejes. En nylig dom, sagsnr. B-2740-17 fra Østre Landsret afsagt 1. oktober 2018, statuerede, at sagsøger ikke havde tabt sine rettigheder på grund af passivitet, selvom sagsøger først gjorde indsigelse imod brugen af dennes immaterielle rettigheder 23 år efter, og det selvom sagsøgers danske forlag tilsyneladende havde haft kendskab til brugen. Landsretten udtalte, at der ikke var indtrådt passivitet, da den krænkende brug var sket lokalt i et andet land end hvor sagsøger har hovedsæde. I nærværende sag er sagsøgtes virksomhed ganske vist landsdækkende, men det krænkende mærke er her ikke sagsøgtes eget hovedlogo, som er det eneste fremtrædende mærke, som virksomheden markedsfører sig med på f.eks. TV, men derimod et produktnavn ud af mange forskellige produktnavne anvendt af sagsøgte. Sagsøger er en international virksomhed med hovedsæde i USA og har ikke haft anledning til at reagere tidligere, når der er tale om et produktmærke anvendt af en virksomhed, der alene opererer i Danmark. Det øjeblik sagsøger blev opmærksom på sagsøgtes brug af det krænkende mærke, reagerede man til gengæld straks. Sagsøger har derfor ikke udvist retsfortabende passivitet.

At der i nærværende sag ikke er indtrådt passivitet understøttes også af en række andre afgørelser fra danske domstole, således fx U 1996.1274Ø, hvor sagsøger ved opnået kendskab havde reageret og udtaget stævning knap et år efter, og den i realiteten lignende afgørelse fra Sø- og Handelsretten i sagen V-24-05.

Endelig er det ikke korrekt, når T. Hansen anfører, at Trek ikke gjorde indsigelse mod EU varemærket OUTTREK Technology i forbindelse med de forhandlinger, der blev ført i 2016. Tværtimod krævede Trek klart, at T. Hansen skulle standse al brug af OUTTREK i enhver form og bekræfte at man ville afholde sig fra at anvende andre kendetegn indeholdende elementet TREK for varer relateret til cykling, se hertil Bilag 34, side 2. 3, afsnit.

Kravet blev gentaget i februar 2017, jf. Bilag 60, side 2, 1. afsnit: "... to provide us with an undertaking in writing not to use any trademarks or business designations featuring the term "TREK" [min fremhævning] for goods or services that are related to cycling. ..."

Kravet om også at standse brugen af OUTTREK Technology blev således fremsat fra starten, som en naturlig følge af, at OUTTREK er det dominerende og distinktive element også i denne udgave af mærket.

På baggrund af ovenstående gør Trek gældende, at der ikke er indtrådt passivitet i medfør af varemærkeforordningens artikel 61 og/eller varemærkelovens § 9.

4.5. Trek har krav på erstatning, vederlag og godtgørelse

I medfør af Varemærkelovens § 43 skal den, som forsætligt eller uagtsomt krænker en andens varemærkeret betale

- (1) Et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og

- (2) En erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført.

Der kan tillige fastsættes godtgørelse til den forurettede for ikke-økonomisk skade.

Trek kan ikke dokumentere et direkte tab som følge af sagsøgtes uberettigede anvendelse af det krænkende varemærke, hvorfor sagsøgers krav beregnes på baggrund af et rimeligt vederlag for den krænkende udnyttelse, en rimelig godtgørelse for sagsøgers ikke-økonomiske tab, samt erstatning for markedsforstyrrelse, som sagsøgte har påført Trek.

Vederlag tilkendes uanset om sagsøger har lidt et tab ved den krænkende adfærd, og har til formål at sikre at erstatning/vederlag ikke sættes for lavt. Formålet er således primært at varetage skadelidtes interesser.

Sagsøger har ikke oplysninger om sagsøgtes omsætning på de produkter, der er markedsført under det krænkende varemærke. Vederlaget må derfor ansættes skønsmæssigt baseret på den periode, hvor sagsøgte har anvendt det krænkende varemærke til anlæggelse af sagen, dvs. perioden 2010-2017.

I Danmark har sagsøger i perioden 2011-2017 haft en gennemsnitlig årlig omsætning på de omhandlede produkter på ca. 3,7 mio. kr. Et vederlag på 5% ud fra en licensbetragtning er ikke ualmindeligt, hvilket ville give et årligt vederlag på ca. kr. 185.000. Sagsøgers krav om vederlag/erstatning på i alt kr. 200.000 må i lyset heraf anses for at være yderst rimeligt.

..."

For T. Hansen er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdocument og sammenfattende processkrift af 5. december 2018, hvoraf fremgår bl.a.:

"...

2. ANBRINGENDER OG INDSIGELSER

Sammenfattende fastholder THansen følgende overordnede varemærke- og markedsføringsretlige anbringender og indsigelser, jf. tillige THansens svarskrift, duplik og afsluttende processkrift:

1. THansens siden 2010 brugsbaserede varemærker OUTTREK TECHNOLOGY og OUTTREK (herefter også OUTTREK-mærkerne) er retskraftige og gyldige i Danmark, for cykeludstyr, cykeltøj, herunder handsker, løbetøj, skitøj, nyrebælte, skaterhjelme, motorcykeltasker, jf. nærmere under afsnit 3.2 med hensyn til Produkterne;
2. OUTTREK-mærkerne er velindarbejdede,

- idet OUTTREK-mærkerne qua den omfattende markedsføring meget hurtigt efter THansens lancering i 2010 har opnået, løbende styrket og bevaret en stærk markedsidentitet på det danske marked gennem THansens investering af betydelige økonomiske ressourcer gennem 8 år;
3. OUTTREK-mærkerne er ikke forvekslelige med TREKs varemærke TREK – ord- såvel som figurmærke, herunder også henset til
- THansens intensive brug fra 2010 til 2016 er sket uden forvekslinger og uden reaktion fra TREK – og henset til
 - TREKs strategiskifte til brug af varemærket BONTRAGER til afløsning af TREK som varemærke for de relevante produkter, herunder cykeludstyr- og cykeltøj - TREK har i flere år forud for 2016 reelt brugt mærket BONTRAGER som varemærke for de relevante produkter, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, og
 - THansens EU-varemærkeregistriering af OUTTREK TECHNOLOGY med prioritet fra 2009, som EUIPO gennemførte til registrering uden modhold af TREK/andre, herunder tredjemands Trek-mærker.
4. THansen har altid ageret og agerer fortsat i overensstemmelse med god markedsførings-skik,
- idet OUTTREK-mærkerne altid har været og fortsat markedsføres fuldt loyalt og under samtidig angivelse af THansens navn og figurmærke som entydig afsender, ligesom THansens branding har sin egen stærke og markante identitet, og idet
 - THansen er som navn og brand velkendt i Danmark;
5. TREKs mærker var på det for sagen relevante tidspunkt - 2009/2010 – ikke velkendte i Danmark og i særdeleshed ikke i relation til den for tvisten relevante varegruppe – cykeludstyr, cykeltøj, herunder handsker, til løbetøj, skitøj, nyrebælte, skaterhjelme, og motorcykeltasker – og nyder derfor ikke en udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 2;
6. Eventuel velkendthed af TREK for cykler – hvilket bestrides forelå på det relevante tidspunkt i 2010 – kan ikke udstrækkes til cykeludstyr, cykeltøj, herunder handsker, til løbetøj, skitøj, nyrebælte, skaterhjelme, motorcykeltasker i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 2, herunder fordi
- TREK ikke bruger TREK som varemærke for Produkterne, men derimod siden 2008/2009 har udfaset - og siden 2011 reelt kun har brugt BONTRAGER som mærke for cykeludstyr og cykeltøj, mfl., hvorfor betingelserne i § 4, stk. 2, om, at der skal fo-

religge utilbørlig udnyttelse eller risiko for skade på TREK's særpræg eller renommé, ikke er/ikke kan opfyldes, jf. tillige anbringende 4;

7. TREKs anbringende om ond tro hos THansen på tidspunktet for EU-registreringsansøgningens indlevering, respektive ibrugtagningen i Danmark i 2009/2010, bestrides som udokumenteret og i øvrigt som værende uden hold i realiteterne, jf. det anførte om THansens loyale markedsageren, EUIPO registrering af OUTTREK TECHNOLOGY og TREKs brug af BONTRAGER;
8. TREK har udvist (langvarig) retsfortabende passivitet, idet
 - TREK som international koncern naturligvis har foretaget en grundig markedsundersøgelse, forud for at TCB er gået ind på det danske marked,
 - THansens relative størrelse, markedstilstedeværelse og -position i Danmarks gør, at TCB, allerede inden TREK gik ind på det danske marked, må have kendt til eller burde have kendt til THansen og THansens OUTTREK-mærker, hvorved fremhæves at OUTTREK-TECHNOLOGY var et registreret EU-mærke,
 - TREK længe har haft en tilstedeværelse i Danmark, dels gennem et netværk af ca. 50 forhandlere, dels gennem egne flag ship stores i Hellerup og Højbjerg samt dansk hjemmeside, naturligvis har kendt eller burde kende til OUTTREK-mærkerne, henset til THansens kontinuerlige og intensive markedsføring.

Det følger heraf,

at THansen i det hele skal frifindes,

at der intet juridisk grundlag er for TREKs påstand om erstatning eller godtgørelse, hverken efter varemærkeloven eller markedsføringsloven, samt

at det samme gælder TREKs påstand om destruktion.

Nedenfor følger i afsnit 2 en sammenfatning af tvistens genstand og i afsnit 4 en yderligere argumentation med uddybning af THansens anbringender.

3. TVISTENS GENSTAND – SAMMENFATNING

3.1 Tvistens genstand - TREKs varemærke - TREK overfor THansens i Danmark brugsbaserede varemærker til OUTTREK/OUTTREK TECHNOLOGY

Denne sag vedrører en varemærkeretlig og markedsføringsretlig tvist mellem TREK og TREKs rettigheder til

TREK

overfor THansens siden 2010 i Danmark benyttede varemærker OUTTREK TECHNOLOGY og OUTTREK (begge figur):

OUTTREK
TECHNOLOGY

OUTTREK

(OUTTREK-mærkerne).

TREK er indehaver af bla. dansk ordmærke TREK for cykler (klasse 12), registreret i 1991 og fra 2003 af – brugspligtunderlagt - EU-ordmærke TREK for cykel-beklædning og udstyr (klasse 9 og 25) samt af figurmærket TREK, som vist ovenfor.

Thansen opnåede med virkning fra 22. september 2009 EU-registrering af OUTTREK TECHNOLOGY (figur) for klasse 25 og 9 for "Protective clothing, including gloves and boots, and protective helmets" for:

OUTTREK ←
TECHNOLOGY

Denne EU-registrering bestod indtil 2. februar 2018, jf. nedenfor.

Den 6. oktober 2015 indleverede THansen ansøgning til EUIPO af OUTTREK (figur) i klasse 25 og 9. Den 2. marts 2016 tilbagetog THansen EU-ansøgningen for OUTTREK.

TREK reagerede imidlertid hverken over for EUIPO eller THansen i relation til THansens EU-registrering af OUTTREK TECHNOLOGY før langt senere, og THansen gik ud fra, at det var fordi TREK ikke havde noget at indvende mod dette mærke, der som nævnt havde været registreret uden indsigelser og modhold siden 22. september 2009.

Det var først efter indlevering af stævning i denne sag, at TREK begærede THansens EU-registrering ophævet ved EUIPO, jf. bilag 70 (...).

Da THansen kun markedsfører OUTTREK-mærkerne på det danske marked, kun er interesseret i det danske marked samt henset til, at et forsvar fra THansens side for EUIPO ville kræve tilnærmelsesvist samme ressourcer som denne tvist, herunder på grund af sagsøgers voluminøse bilagsmængde, besluttede THansen at trække registreringen af OUTTREK

TECHNOLOGY og ansøgningen vedrørende OUTTREK tilbage.

Tvisten vedrører herefter alene THansens siden 2010 brugsbaserede ret til OUTTREK-mærkerne på det danske marked, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2.

3.2 De for tvisten relevante produkter:

THansen har siden 2010 på det danske marked markedsført og solgt følgende produkter under OUTTREK-mærkerne, jf. bilag 65:

Cykeltøj, inkl. handsker	Løbetøj
Cykelsko	Skitøj
Cykel- og motorcykeltasker	Nyrebælte
Cykel- og skaterhelme.	

Ovenstående produkter kan sammenfattes til sportsbeklædning, sko, tasker, nyrebælte og hjelme (herefter Produkterne). Det er typisk mærket OUTTREK, der benyttes på selve produktet og OUTTREK TECHNOLOGY, der bruges på indpakningen/emballagen, hvor der er mere plads.

Det understreges, at THansen ikke sælger cykler under brug af OUTTREK-mærkerne.

THansens markedsføring og salg af Produkterne er i alle årene sket landsdækkende gennem egne butikker og på internettet via egen web-shop. Markedsføring er tillige sket gennem husstandsomdelte tilbudsaviser og cykelkataloger, mv. Der henvises til bilagene H1-8, Ekstrakt side 673 og bilag Z1-8 (...).

Markedsføring af OUTTREK-mærkerne er altid sket i sammenhæng med det velkendte THansen navn og house mark som entydig afsender, jf. ovennævnte bilag H1-8 og Z 1-8;



THansens brug, salg og markedsføring af OUTTREK/OUTTREK TECHNOLOGY er frem til denne sags start (januar 2016) sket uden indsigelser af nogen art fra TREK/TREKs forhandlere i Danmark/markedet i øvrigt.

THansens brug -, salg og markedsføring af Produkterne under OUTTREK/OUTTREK TE-

CHNOLOGY er også sket uden forvekslinger af nogen art.

4. UDDYBNING AF ANBRINGENDER – YDERLIGERE ARGUMENTATION

4.1. THansens ved brug stiftet varemærker til OUTTREK-mærkerne er gyldige og velindarbejdede med en stærk markedsidentitet – Anbringende 1-2 og 7

Thansen henviser til bilagene A, bilag B, H1-H8, Z1-Z8 (...) G24-26 (...), der dokumenterer, at brug af OUTTREK-mærkerne for produkterne er sket kontinuerligt og intensivt på det danske marked siden 2010 og formentlig allerede fra 2009. THansens rettigheder til OUTTREK-mærkerne blev stiftet i god tro, jf. at mærkerne ikke er forvekslelige og den omstændighed, at Trek/trekking er hyppigt anvendte ord og betegnelser indenfor området af uden-dørs beklædning, cykling/sport samt hyppigt anvendt som varemærke, jf. bilag K (...), bilag L (...), bilag M (...), bilag N (...), bilag U1-9 (...), bilag S (...), bilag R (...), bilag T (...), bilag V (...) og bilag X (...).

Nedenfor følger til dokumentation dels for THansens velkendthed, dels dokumentation for omfanget og intensiteten af markedsføringen og brugen af OUTTREK-mærkerne på det danske marked. Denne brug har dels betydning for forvekslelighedsvurderingen dels betydning ved bedømmelsen af den af TREK udviste passivitet.

THansen kataloger, bilag H1-8 (...) er omdelt til alle husstande i Danmark visende varemærket OUTTREK TECHNOLOGY og OUTTREK. Der var ifølge Danmarks Statistik 2,5 millioner husstande i 2010, og i dag er tallet 2,6 millioner:

2010: Juni, juli, august, september og december

2011: Januar, februar, maj, juni, juli august, september, november og december

2012: Januar, marts, april, maj, juni, juli, august, september og oktober

2013: Januar, marts, april, maj, juni, juli, august samt tema om cykler i august, oktober, november og december

2014: Januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, oktober, november og december

2015: Januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december

2016: Januar, februar, april, maj, juni, september, oktober og december

2017: Hjelme & Beklædning

Cykel- og beklædningskataloger dækkende perioden:

2011 – 2017 er fremlagt som bilag Z 1-8 (...).

THansens kataloger er endvidere tilgængelige online.

Herudover henvises til duplikken afsnit 2.4 angående landsdækkende salg gennem nu 81 THansen butikker, THansens elektroniske markedsføring på flere platforme og betydelige on-line salg gennem egen web-shop, jf. at alle kataloger er tilgængelige online og bilag 23 og 25 (...). Der vil blive afgivet forklaring herom under hovedforhandlingen, og originalkataloger vil blive medbragt.

OUTTREK-mærkerne er derfor velindarbejdede med en stærk markedsidentitet opnået gennem 8 år samt mærker, der er brugt betydelige menneskelige og økonomiske ressourcer på at markedsføre. Endvidere er OUTTREK-produkterne/Produkterne som angivet markedsført uantastet i denne periode af TREK, disses danske forhandlere og andre aktører samt uden forveksling eller forvirring er konstateret i markedet.

TREKs anbringende om ond tro bestrides. Mærkerne er ikke forvekslelige, jf. afsnit 4.2 nedenfor. Endvidere er TREKs anbringende om ond tro underbygget, og sagens bevisligheder viser, at der ikke er grundlag for anbringendet. TREKs argumentation er noget konstrueret. Intet ligger THansen fjernere end at lægge sig op ad andres/låne goodwill. TREK har derfor ikke har løftet bevisbyrden for ond tro. Tværtimod viser omstændighederne, at det er TREK, der længe har haft kendskab til OUTTREK-mærkerne. Der vil blive afgivet vidneforklaring herom under hovedforhandlingen af THansens vidner.

Det skal endvidere tages i betragtning, at cykeludstyr og cykeltøj ikke blev ikke markedsført under TREK på det relevante tidspunkt i Danmark, hvor THansen tog OUTTREK-mærkerne i brug i 2010 eller kun i helt beskedent omfang. For det andet var TREK hverken velkendt eller velindarbejdet for cykler endsige for cykeludstyr og cykeltøj i 2010.

4.2. Ingen forvekslingsrisiko i offentlighedens bevidsthed – ingen krænkelse efter varemærkeloven eller markedsføringsloven - Anbringende 3-4

THansens gør gældende, at der ud fra en varemærkeretlig hellhedsbedømmelse ikke foreligger nogen forvekslingsrisiko mellem OUTTREK-mærkerne og TREK. THansens brug af OUTTREK-mærkerne er i fuld overensstemmelse med varemærkelovgivningen og den dertil knyttede retspraksis - national som fra EU-domstolen.

Det bestrides endvidere, at THansens brug af OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY som kendetegn skulle udgøre en krænkelse efter markedsføringsloven. Markedsføringen er altid sket fuldt loyalt med THansen som reference og det på en måde, der udelukker al tvivl om oprindelse. THansens strategi er at adskille sig med en stærk identitet – ikke at lægge sig op ad andre. Dette bekræftes af det af THansen fremlagte katalogmateriale i bilag H (...) og bilag Z (...).

Efter praksis skal forvekslelighedsvurderingen foretages ud fra en helhedsvurdering af en gennemsnitsforbrugers opfattelse af mærkets visuelle, lydæssige og forestillingsmæssige billede/det begrebsmæssige (mærkelighed). Endvidere skal der lægges vægt på mærkernes styrke, på produkternes respektive art, anvendelsesformål, den praktiske brug/benyttelse og konkurrencerelationen. Kort sagt skal alle relevante faktorer indgå i vurderingen af, om der er risiko for forveksling mellem to varemærker. jf. nærmere nedenfor.

Ingen mærke-lighed – TREK over for OUTTREK/OUTTREK TECHNOLOGY (fig.)

Det gøres gældende, at der ikke foreligger mærkelighed, idet der hverken er tilstrækkelig visuel, lydlig eller konceptuel/begrebsmæssig lighed, ligesom de af TREK anførte anbringender bestrides:

Visuel adskillelse

Visuelt adskiller mærkerne sig ved, at OUT, når det er sammensat med TREK til OUTTREK, synsmæssigt giver et væsentlig forskelligt udtryk, bl.a. på grund af de to sammenstillede og centrerede "TT'er", der bevirker, at det er disse to TT'er blikket fokuserer på: OU TT REK. Genkendeligheden af TREK forsvinder netop pga. måden, hvorpå sammensætningen er sket til ét nyt kunstord og fordi der indgår to TT'er, som bidrager med en stærk visuel effekt, der gør mærkerne vidt forskellige. Sagen T-552/10 VITAL&FIT, som påberåbt af TREK, kan ikke sammenlignes med denne sag og udgør derfor ikke et præjudikat, der støtter TREKs synspunkt.

Endvidere lægges der i praksis meget vægt på, om begyndelsesbogstaverne/-stavelserne er de samme, fordi det er det første, blikket falder på. Både begyndelsesbogstavet eller den første stavelse er forskellige i forhold til TREK.

OUTTREK er endvidere et tostavelsesord og dermed et længere ord/mærke end TREK. Også dette bidrager i væsentlig grad til den visuelle forskel.

Det bestrides, at OUT skulle være u-særpræget i den konkrete sammenhæng, idet der med sammensætningen af ordet OUT med TREK som nævnt dannes et nyt kunstord/-begreb. Der skabes et nyt begreb, der ikke kan slås op i en ordbog, som TREK kan, jf. bilag 71, Ekstrakt side 1423 og nærmere nedenfor.

Det følger netop af praksis fra Domstolen, at der skal lægges vægt på strukturelt usædvanlige sammenstillinger af kendte ord til et ikke kendt sprogligt udtryk. Det er efter praksis helheden og ikke de enkelte ord, der skal lægges vægt på.

Endelig gøres det gældende, at det figurlige element i OUTTREK med det karakteristiske afsluttende K i ordet:

også bevirker, at mærkerne afviger markant i stiliseringen og adskiller/distancerer sig dermed endog i betydelig grad fra hinanden.

TREK er ikke-genkendeligt i OUTTREK (fig.), pga. forskelle i skrifttyperne og herunder det karakteristiske afsluttende K, der bevirker, at forbrugerne fokuserer på det ord, der dannes af de 6 første bogstaver "OUTTRE K" og fortsat med blikket rettet mod TT. Endelig er der ingen ligheder overhovedet mellem TREK's logotype/figurlige udformning og OUTTREK logotype/figurlige udformning. Der henvises til THansens mere detaljerede gennemgang i svarskriftet og særligt duplikken, afsnit 2.5.

I relation til OUTTREK TECHNOLOGY, gøres det gældende, at ovenstående synspunkter gælder så meget desto mere.

Lydlig forskel

THansen gør gældende, at der ikke foreligger lydlig/fonetisk lighed. Der er tale om et to-stavelseord over for et enstavelsesord. Trykket i OUTTREK lægges naturligt på OUT eller OUTT, og det bestrides, at det ved en naturlig sprogbrug udtales som to separate ordbestanddele.

De forskellige lydbilleder forstærkes i forhold til OUTTREK TECHNOLOGY. I relation til OUTTREK TECHNOLOGY, gøres det derfor gældende, at ovenstående synspunkter gælder så meget desto mere.

Konceptuel/begrebsmæssig forskel

"Trek" kan betyde at vandre i uvejsomt terræn, men "Trek" og "Trekking" er derudover også hyppigt anvendte betegnelser for en terrængående cykeltype, endda af TREK selv, og en betegnelse for at cykle i uvejsomt terræn. Hvis man f.eks. søger på google efter "Trek Trekking bike" i søgefeltet, fremkommer der ca. 17 mio. hits. Trek er derfor beskrivende eller som minimum overvejende beskrivende. Dette skal indgå i forvekslelighedsvurderingen, idet man ikke kan monopolisere sproget. Den juridiske konsekvens er, at beskyttelsesomfanget af TREK er begrænset.

Konceptuelt er der som nævnt skabt et kunstord ved sammensætningen af "Out" med "Trek" på samme måde som mærket BABYDRY, hvor det sammensatte ord ikke har en entydig betydning. OUTTREK kan netop ikke – i modsætning til Trek - slås op i en ordbog. Ovenstående argumentation forstærkes ved brug af tilføjelsen TECHNOLOGY. Det er efter praksis helheden og ikke de enkelte ord, der skal lægges vægt på.

TREK er en svag betegnelse, mens OUTTREK-mærkere er velindarbejdede med en stærk markedsidentitet

Trek er en hyppigt anvendt beskrivende/generisk betegnelse – inden for udendørs aktiviteter, herunder også inden for cykler og cykling med hvad dertil hører, jf. bilagene K, L, M og

U1-9 (...) samt duplikken samt nedenfor;

TREK er derfor en svag betegnelse, på grund af den udbredte generiske/beskrivende anvendelse for cykler af en særlig type: Trekking cykler/Trekking Bikes, Trekking cykeltøj og – udstyr, se blandt andet bilag R - www.bikeester.dk, (...) og bilagene S-X (...), hvilket medfører, at Trek som betegnelse/mærke har et snævert beskyttelsesomfang - monopolisering af sproget er som nævnt ikke tilladt.

TREK var heller ikke i 2010 et velindarbejdet mærke for cykeltøj og cykeludstyr i 2010 og ikke velkendt for cykler endsize for Produkterne.

OUTTREK-mærkerne er derimod velindarbejdede for Produkterne med en stærk markedsidentitet, ligesom THansen var og er fortsat et velkendt virksomhedsnavn og brand i Danmark, jf. afsnit 4.1.

Ingen reel varelighed – TCB bruger ikke TREK – TREK bruger BONTRAGER for cykeludstyr og cykeltøj, jf. netop TCBs anmodning om at udtage BONTRAGER katalogsider vedrørende BONTRAGER cykeludstyr og cykeltøj, bilag 10-13,

THansen sælger som nævnt kun cykeludstyr og cykeltøj under OUTTREK-mærkerne og ikke cykler.

TREKs bilag 10, 11, 12 og 13 er historiske forhandlerkataloger til TREKs forhandlere for cykeludstyr og cykeltøj for perioden 2009 (bilag 10 og bilag 11), 2011/2012 (bilag 12) og 2015 (bilag 13). Katalogerne er ikke kataloger til brug for markedet/forbrugerne, men interne forhandlerkataloger, jf. at bestilling kan ske via Dexdealer.com, hvortil der kræves login. Disse kataloger findes til sidst i Ekstrakten (...). Sagsøgte har netop konstateret, at sagsøger til trods for, at sagsøgte har insisteret på, at de fulde kataloger medtages af hensyn til sammenhængen – valgt ikke at nummerere siderne. Sagsøgere skal **opfordre** til at sidetal påføres inden hovedforhandlingen. Der henvises til forhandlerkatalogernes første 2 sider i Ekstrakten (...).

Katalogerne udgør derfor ikke dokumentation for hvilke produkter, der er markedsført i Danmark og heller ikke noget andet marked. Disse interne kataloger er endvidere reelt BONTRAGER kataloger.

THansen har undret sig over, hvorfor TREK har fremlagt disse BONTRAGER kataloger, jf. blandt andet bilag 13 "BONTRAGER Buying Guide" (...) og har allerede i svarskriftet opfordret TREK til at oplyse, hvilke af disse 900 katalogsider, som TREK havde til hensigt at dokumentere under sagen. Først i forbindelse med det afsluttende processkrift har TREK meddelt, at det for sagsøgeren kun er 114 katalogsider, der er relevante for sagsøgeren. TREK har herefter anmodet om at uddrage disse katalogsider. Det er imidlertid sammenhængen med de resterende 886 sider med BONTRAGER produkter og udviklingen/udfasningen af TREK, der er relevant for den varemærkeretlige bedømmelse – ikke de løsrevne 114 sider.

THansen henviser til sagsøgtens bilag O (...). Anmodningen om at uddrage materiale af bilagene 10-13 skyldes naturligvis, at TREK har erkendt, at disse kataloger de facto – i hvert fald for de produkter, der er relevante for sagen - er BONTRAGER kataloger, se bilag 12 (...). Der henvises særlig til forsiden af bilag 12 med BONTRAGERs ord og figur mærke, BONTRAGER hjelm, sko og hjul.

Endvidere henvises til, at de få produkter indenfor kategorien cykeludstyr og cykeltøj, der i 2009 blev markedsført under TREK, enten er helt irrelevante for sagen eller for længst er overgået til at blive produceret af og brandet under BONTRAGER. Det gælder i særdeleshed cykelhelme, der i flere år udelukkende er markedsført i Danmark under BONTRAGER, men også beklædning og udstyr, jf. det anførte neden for om at TREKs forhandlere kategoriserer cykelhelme, mv. under BONTRAGER på deres hjemmesider.

TREK har oprindeligt i stævningens afsnit 2.2.1, Ekstrakt side 1 anført:

“Som bilag 10-13 fremlægges en række af Treks kataloger gældende for 2009, 2010 og 2015, som viser et bredt omfang af de produkter, som Trek har solgt og markedsført under TREK varemærket”

Dette er ikke retvisende. Det er korrekt, at TREK ejer BONTRAGER virksomhed og mærke. De af TREK som bilag 10-13 fremlagte BONTRAGER kataloger dokumenterer, at BONTRAGER både i 2009 og 2012 var TREKs altdominerende mærke for cykeltøj og cykeludstyr, jf. bilag 10, og at sideoverskrifterne, mv. netop domineres af “BONTRAGER”. Tilsvarende gør sig gældende for bilag 11. Der henvises til ekstrakten (...) (som sagsøgeren har undladt at nummerere)

Der er heller ikke gennem disse bilag dokumentation for relevant brug af TREK som varemærke for det af sagen omfattede cykeludstyr og cykeltøj – Produkterne, endsige for skitøj, nyrebælte, skaterhelme og motorcykeltasker.

Bilag 10-13 dokumenterer endvidere, at TREKs mærkestrategi i perioden 2009 til dags dato har været en fuldstændig udfasning af TREK som varemærke for cykeltøj og cykeludstyr, til i stedet at benytte BONTRAGER for de kategorier - cykeludstyr og cykeltøj - som er relevante for sagen. TREK benyttes udelukkende reference til virksomheden (TREK) og efter praksis kan der ikke sættes lighedstegn mellem sådan brug og varemærkemæssig brug.

THansen vil til brug for den mundtlige forhandling udarbejde et hjælpebilag vedrørende det fremlagte katalogmateriale, der viser sammenhængen mellem de sider TREK har uddraget i det omfang det er muligt og herunder også angive hvilket materiale, der er udateret og taget ud af en sammenhæng, som ikke kan ses.

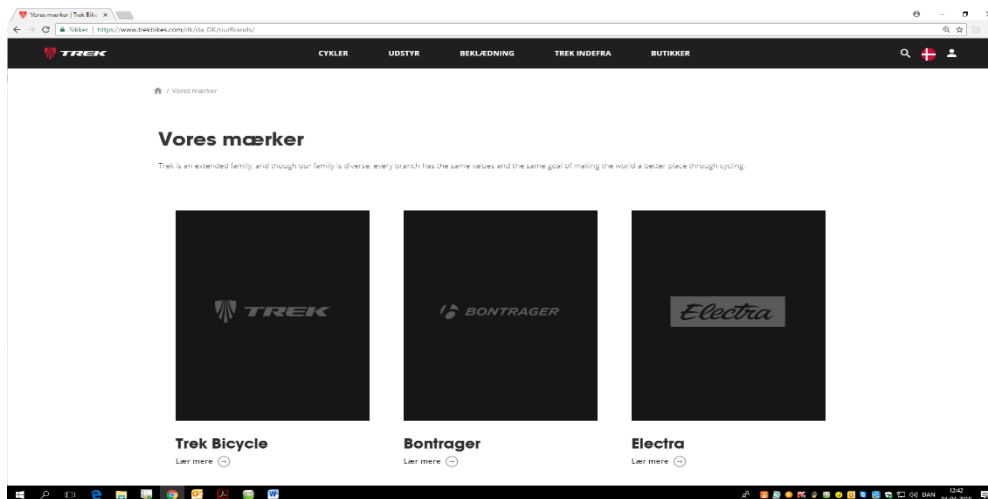
TREKs praktiske brug skal tillægges væsentlig betydning – TREK har udfaset TREK for Produkterne og erstattet det med BONTRAGER for cykeludstyr og cykeltøj:

TREK har skiftet brandingstrategi til i stedet for TREK at bruge BONTRAGER, som vist nedenfor. I praksis bruger TREK oftest kun det figurlige element som umiddelbart synligt, se jakken og det sorte logo nedenfor eller blot BONTRAGER, se cykelhjelm:



Der henvises til de fremlagte fotos af TREK egen flagship store i Hellerup, bilag P. Det skyldes formentlig, at TREK herved opnår, at sådanne accessoriske produkter i større omfang kan sælges også til cyklister, der ikke kører på en Trek-bike, når de brandes under BONTRAGER.

Ovenstående bekræftes af den klare opdeling af TREKs mærker for henholdsvis cykler – Trek Bicycle og for cykeludstyr og – tøj/accessories – BONTRAGER, se TREKs egen hjemmeside:



Som det ses, anvendes det kombinerede mærke: (fig.) for cykler, jf. at der under den sorte "TREK firkant", vist ovenfor, angives "Trek Bicycle".

Hvis man "klikker" på den sorte firkant med mærket BONTRAGER, ses teksten:

"Dette er Bontrager",

Herefter følger teksten:

Få mere at vide om produkterne” respektive ”Få mere at vide om mærket”.

Derpå vises *”This is Bontrager”* i hvid udgave og hvis man klikker på *”learn about the products”* fremkommer varegrupperne under BONTRAGER brandet:

Aparrel – Accessoires – Components



visualiseret gennem de 3 billeder af beklædning, sko og udstyr. Brugerne kan så klikke videre og se BONTRAGER produkterne.

Der henvises yderligere til Trek Bicycle Corporations Wikipedia side, **bilag Q** (...) under afsnittet *”Products”*:

”Bontrager branded products include helmets, tires, wheel, handlebars, stems, seatposts, electronics and cycling shoes, water bottles and other cycling clothing and accessories”

samt under afsnittet *”Brands”*:

”The Trek Bicycle Corporation consists of several brands

- *Trek Bikes*
- *Electra Bikes*
- *Klein Bikes*
- ...
- ***Bontrager parts – Trek’s in-house parts and accessories”***

[min fremhævnin

Vedrørende de danske forhandlere af Trek-bikes anfører TREK i stævningen i afsnit 2.2.1:

”TREK produkterne sælges af en lang række forhandlere i Danmark. Som bilag 15-19 fremlægges udskrifter fra danske hjemmesider.... Som viser danske forhandlers markedsføring og salg af TREK produkterne”.

THansen må konstatere, at dette ikke er korrekt for så vidt angår cykeludstyr og cykeltøj.

Som anført i svarskriftet afsnit 3.1. side 5-6, fra Ekstrakt (...), markedsfører TREKs forhandlere i bilag 15-19, Ekstrakt (...):

- cykelshoppen.dk,
- designcykler.dk,

- cykelexperten.dk,
 - cykler.dk og
 - bcbikeshop.dk,
- udelukkende cykler under TREK varemærket.

De danske forhandlere markedsfører ikke TREKs udstyr under TREK, men under BONTRAGER. Dette kan konstateres ved en simpel søgning på de respektive hjemmesider, jf. at TREKs forhandlere netop - som påpeget i svarskriftet afsnit 3.1.5 side 5 ff. og bilag D1-5 - kategoriserer cykeludstyr, herunder hjelme og cykeltøj, under BONTRAGER og ikke under TREK. Bilag D1-5 er i Ekstrakten (...).

Det er endvidere centralt for sagen at forstå, at det også fra TREKs side er uoplyst,

- hvilke af de produkter under kategorien cykeludstyr og cykeltøj i de interne BONTRAGER forhandlerkataloger, som har været udbudt til salg/forhandlet i Danmark, respektive været tilgængelige for danske forbrugere samt
- fra hvilket tidspunkt, i givet fald.

Heller ikke TREKs egen flag ship store sælger TREK udstyr og tøj. Disse produktkategorier markedsføres og brandes under BONTRAGER, jf. de som bilag P fremlagte fotos.

Konkurrencerelation

THansen henvender sig til et andet forbrugersegment end TREK, hvilket også skal indgå som et element, der understøtter, at der ikke foreligger risiko for forveksling.

Konklusion - ud fra en helhedsbedømmelse står det klart, at ingen krænkelse foreligger

Bedømmelsen af, om der foreligger forvekslelighed, herunder om der består en risiko for, at det af forbrugerne antages, at der er en forbindelse med varemærket, skal som angivet foretages ud fra en helhedsbedømmelse, hvori alle relevante faktorer indgår. Det gøres gældende, at en sådan helhedsbedømmelse klart fører til, at ingen krænkelse foreligger samt at THansens markedsføring er fuldt loyal og i overensstemmelse med god markedsføringskik.

THansens anbringende om, at der ikke foreligger forvekslelighed bestyrkes også af, at THansen igennem de seneste 8 års brug ikke har oplevet, at der i markedet - trods en kontinuerlig massiv markedsføring - hos den gennemsnitligt oplyste forbruger er opstået tvivl om oprindelsen af Produkterne. Først da TREK konstaterer gennem deres varemærke overvågningservice i 2016, at THansen har ansøgt om OUTTREK som figurmærke i klasse 9 og 25 reagerer TREK.

4.3. TREK var ikke velkendt for hverken cykler, cykeludstyr eller cykeltøj på det for sagen relevante tidspunkt i 2010 – anbringende 5 og 6

Uanset hvordan det relevante marked opgøres, kan det konstateres, at TREKs fremlagte dokumentation, som TREK har fremlagt til støtte for velkendthed

- vedrører globale markedsføringsomkostninger,
- er helt generel og ikke opdelt på hvad der vedrører TREKs cykelhold, cykelsporten og cykler, eller om det er markedsføring overfor forhandlere eller forbrugere, jf. TREKs replik, afsnit 1.4.2.1, Ekstrakten (...);
- at tallene for følgere på facebook, twitter og instagram er for 2018, jf. TREKs afsnit 1.6.2 i det afsluttende processkrift, hvilket er irrelevant, samt at de sociale medier i øvrigt ikke fandtes i tilnærmelsesvis samme omfang i 2010 og heller ikke siger noget om markedsandele, samt
- at omsætningen i Danmark 2009 er uspecificeret – er det cykler, cykelhold, salg til forhandlere - og i øvrigt ganske udokumenteret.

THansen lægger til grund, at TREK kun gør gældende, at TREK er velkendt for cykler, men at cykeltøj og cykeludstyr alligevel nyder beskyttelse i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 2. THansen bestrider, at TREK var velkendt for såvel cykler (klasse 12) på det relevante tidspunkt i 2010. Velkendthed for cykeludstyr og cykeltøj (klasse 9 og 25) bestrides så meget desto mere. Der henvises til kommenteringen af RANGER afgørelsen i det afsluttende processkrift (...) og svarskriftet afsnit 6 (...) samt duplikken afsnit 2.5, (...).

Det gøres uddybede med henvisning til ovenstående gældende, at

- TREK ikke har løftet bevisbyrden for, at TREK var velkendt for cykler på det relevante tidspunkt i 2010 – heller ikke gennem de ensidigt indhentede erklæringer, som i bevismæssig henseende ikke kan tillægges nogen vægt, jf. duplikken, og at
- beskyttelsesomfanget af TREK for cykler - selvom TREK måtte være velkendt for cykler, hvilket bestrides – ikke kan udstrækkes til at omfatte de af THansen under OUTTREK markedsførte produkter - cykeludstyr og cykeltøj (Produkterne) - idet brugen heraf under de konkrete omstændigheder ikke medfører og ikke kan medføre en utilbørlig udnyttelse af TREKs/varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renomméet, jf. betingelserne i varemærkelovens § 4, stk. 2.

De konkrete omstændigheder viser jo, at TREK reelt ikke bruger TREK for andet end cykler. TREK bruger som dokumenteret BONTRAGER for de relevante produkter. Hertil kommer, at OUTTREK-mærkerne altid er markedsført fuldt loyalt sammen med det velkendte THansen brand som et entydigt signal til markedet om, hvorfra produkterne hidrører og dermed i overensstemmelse med god markedsføringsskik. De forskellige kundegrupper, som parterne henvender sig til, skal herved også tages i betragtning.

4.4. TREK har udvist passivitet – Anbringende 8

TREK har som anført i svarskriftet og duplikken under alle omstændigheder udvist retsfortabende passivitet, jf. varemærkelovens § 9. Varemærkelovens § 9 er det juridiske grundlag, som anbringendet om passivitet skal afgøres på.

THansens og OUTTREK-mærkernes stærke markedsidentitet

TREKs anbringende om manglende kendskab til THansens brug af OUTTREK-mærkerne klinger noget hult, når THansens langvarige landsdækkende tilstedeværelse, stærke markedsidentitet og omfanget af markedsføring tages i betragtning.

TREK har i perioden selv haft en aktiv tilstedeværelse på det danske marked med eget forhandlernet og egen flag ship store, dansk hjemmeside, mv.

THansen distribuerede i perioden 2010 – 2017

- 204.000.000 kataloger/reklametryksager;
- 240.000 cykelkataloger;

I perioden reklamerede THansen i betydeligt omfang

- via sine mange landsdækkende butikker for Produkterne,
- på landsdækkende Tv (fra 2003); samt
- for Produkterne via internettet og sin webshop.

THansen havde derfor en utvivlsom synlig markedsidentitet allerede i 2009/2010 og OUTREK-mærkerne opnåede, som før nævnt, også meget hurtigt – ultimo 2010 - en betydelig kendskabsgrad på grund af omfattende og effektiv markedsføring.

Cykelbranchen er af relativ lille størrelse i Danmark målt med andre lande, og som i de fleste andre danske brancher kender alle/flertallet af forhandlere hinanden og holder et professionelt øje med hvad andre i branchen foretager sig.

Den omstændighed, at samtlige eller i hvert fald hovedparten af indehavere og personale hos danske cykelforhandlere, herunder forhandlere af TREK-cykler, hver især formodes i perioden 2010-2017 på deres private bopæl at have

- modtaget op til 5 stk. årligt af THansens 30 mio. husstandsomdelte kataloger/reklametryksager og
- modtaget cykelkataloger løbende hvert år i perioden, respektive må have
- set THansens Tv-reklamer og jævnligt
- set THansen og Produkterne på internettet og andetsteds samt har
- haft mulighed for online-køb af Produkterne

bevirker, at det med sikkerhed kan konkluderes, at TREK har haft eller burde have haft kendskab allerede i 2009/2010 til THansens brug af OUTTREK-mærkerne for Produkterne.

Også TREKs markedsansvarlige for Danmark og TREKs professionelle rådgivere kan ikke have undgået at kende til OUTTREK-mærkerne eller burde i hvert fald have opnået et sådan kendskab, jf. U. 2011.3201S, der kommenteres nedenfor. Det samme gælder TREKs varemærkeagenter, mfl., der har overvåget konkurrencesituationen for TREK, herunder konkurrenters varemærker og markedsføring.

Det kan derfor konkluderes og gøres gældende, at eksistensen af OUTTREK-mærkerne ikke af TREK kan være gået upåagtet hen/burde ikke være gået upåagtet hen.

Det har således enhver faktisk og juridisk formodning i mod sig, at der er et sagligt grundlag for at gøre gældende, som TREK gør i replikken side 7:

- *”at brugen af OUTTREK-mærkerne har været afskåret og fuldstændig af-sondret fra de steder, som TREK har været i forbindelse med, når Trek har markedsført eller solgt sine vare i Danmark”*
og
- *at der er tale om ”et lukket kredsløb”, jf. svarskriftet side 8 sidste afsnit,*

når der i perioden er husstandsomdelt 204 mio. reklametryksager, hvortil kommer et betydeligt antal cykelkataloger samt onlinemarkedsføring og -salg, mv visende OUTTREK-mærkerne. Der må trods alt være grænser for, hvad man som professionel aktør på det danske marked med overbevisning kan hævde, at man er uvidende om/har lukket øjnene for. Det af TREK udtalte, som gengivet i kursiv ovenfor, bestrides derfor som værende hævet over realiteterne.

Det konkrete sagsforløb, herunder TREKs langvarige passivitet

THansen er enig i, at passivitet skal bedømmes også ud fra de konkrete omstændigheder. De ovenfor anførte omstændigheder bevirker imidlertid, at det står endnu mere klart, at passivitet foreligger, end det gjorde med det faktum, der forelå i U.2011.3201S (Wolverline – figurmærke visende et poteaftryk).

TREK har naturligvis meget længe haft kendskab til eller burde under alle omstændigheder have et sådant kendskab på grund af THansens og Produkternes stærke markedsidentitet.

Således henvendte TREK sig først ved brev af 29. januar 2016 med anmodning om, at THansen ophørte med at anvende OUTTREK. Parterne udvekslede synspunkter om mærket OUTTREK indtil den 27. juni 2016. Derefter hørte THansen først fra TREK efter ca. 6 måneder, den 14. december 2016. Den 17. marts 2017 gentog THansen utvetydigt, at selskabet ikke ville ophøre med at anvende varemærket OUTTREK. Derefter passede næsten 1 år inden stævning blev udtaget den 6. februar 2018 (uden påstandsdokument, der først blev sendt den 28. februar 2018). Hertil kommer, at TREK ikke under dette forløb gjorde indsigelse mod THansens dengang registrerede EU-mærke OUTTREK-TECHNOLOGY (figur). Det kom i sig selv som en overraskelse i stævningen, og først derefter anlagde TREK tillige en ophæ-

velsessag hos EUIPO.

Det er således et faktum, at der siden september 2009 - hvor THansen indleverede sin oprindelige EU-varemærkeansøgning – er passeret 7 år, før TREK udtog stævning. Mere end 6 år var passeret fra TREKs første henvendelse til THansen regnet fra efter THansens ibrugtagning.

THansen gør derfor med henvisning til sagens omstændigheder gældende, at OUTTREC-mærkerne er benyttet

- upåtalte af TREK i så lang tid på det danske marked og
- benyttet af THansen i så stor udstrækning, at
- OUTTREC-mærkerne derved har opnået en så betydelig værdi

at THansen med føje kan gå ud fra, at OUTTREC-mærkerne fortsat kan anvendes uanfægtet af THansen.

Den nævnte afgørelse U. 2011.3201S vedrørte mærket figurmærke Wolverine, registreret i Danmark den 23. august 1991 for outdoors fodtøj og visende et poteaftryk fra et fiktivt dyr. Det yngre mærke visende et fodaftryk af en jærv blev også benyttet for outdoors fodtøj. I sagen fandt retten, at der forelå risiko for forveksling.

Under hensyn til, at figurmærket Wolverine havde været markedsført i Danmark siden september 2004 fandt retten, at de 3 år og 9 måneder, som var passeret før indehaveren af det yngre mærke gjorde indsigelse, den 10. juni 2008, ikke kunne anses som værende indenfor rimelig tid.

Produkterne blev solgt gennem forskellige afsætningskanaler. Ganske som i nærværende sag, henviste retten til, at Wolverine fodtøj havde været markedsført landsdækkende – men kun i én landsdækkende reklametryksag fra Bilka - og siden kontinuerligt i diverse mode- og skoforretninger i hele landet.

Det er korrekt, som TREK fokuserer på i replikken, at vidnet for Wolverine oplyste, at han havde været på messer og besøgt forretninger med henblik på afsætning. Imidlertid foreligger der intet oplyst om, at den yngre varemærkeindehaver havde deltaget i de samme messer. Tværtimod anførte indehaveren af det yngre mærke, at denne ikke havde haft rimelig anledning til at opdage Wolverines aktivitet i Danmark.

Herudover er messedeltagelsen ikke nævnt i dommens præmisser. I præmisserne nævnes kun, at markedsføring er sket i én landsdækkende reklametryksag fra Bilka og derefter kontinuerligt i knap 3 år og 9 måneder i hele landet i diverse mode- og skoforretninger.

Der er altså tale om en markedsføring, der er af betydelig mindre omfang end det, der er tale om i nærværende sag, og som retten i Wolverine alligevel fandt, måtte føre til, at det yngre

”poteaftryks-mærke” burde kende til Wolverines poteaftryks-mærke.

Yderligere henvises til SHD 16.8.2004, hvor der var tale om brug af identiske navne, IMAGINE, hvor passivitet indtrådte efter 3 år.

I kendelse afsagt den 27. juni 2017 i sag A-3-17 Christiania Bikes ApS mod Andersen & Meldgaard ApS’s vedrørende brug bla. af mærket ”Christiania Cyklen” indtrådte passivitet efter 4 år.

Det fastholdes derfor, at der utvivlsomt foreligger retsfortabende passivitet efter varemærkelovens § 9 ved, at TREK trods sin tilstedeværelse i Danmark lader 7 år passere inden TREK indledte retsskridt og derved passivt accepterer THansens landsdækkende og intensive analoge og digitale markedsføring samt salg af Produkterne under OUTTREK-mærkerne. Der henvises tillige til det i svarskriftet og duplikken anførte.

I relation til den af TREK refererede OBELIX dom af 1. oktober 2018 ØL (B2740005), bemærkes, at afgørelsen ikke er relevant i denne sag, fordi TREK netop har haft al mulig grund til at reagere:

TREK har – i modsætning til sagsøgeren i OBELIX sagen endog længe haft en lokal tilstedeværelse både gennem sit store forhandlernet og egne flag ship stores. THansens markedsføring har endvidere været landsdækkende, omfattende og intensiv i alle årene. Alle TREKs forhandlere og deres personale har løbende i perioden modtaget hustandsomdelte THansen kataloger og THansens cykelkataloger, jf. ovenfor under afsnit 4.1.

I relation til passivitet bemærkes afsluttende, at en så stor koncern som TREK naturligvis foretager en markedsresearch af markedet inden etablering af et forhandlernet, og at TREK naturligvis herefter løbende foretager markedsresearchs og overvågning af markedet, aktørerne og disses produkter. Heller ikke med henvisning hertil kan TREK have eller burde ikke have undgået at bemærke THansen og THansens brug af OUTTREK- mærkerne.

Endelig fremhæves, at der i USA findes virksomheder med tilstedeværelse på nettet, der markedsfører tilsvarende produktkategorier under OuTREK og OUTTREK, se der fremlagte bilag E1-3 <http://www.outtrek.com/> og <http://www.outtrek.com/home.html>, og som TREK ikke ses at have reageret overfor/ikke er gjort forsøg på at få bragt til ophør. Det samme gælder mærket Cross-Trek/Cross-Trek Collection, se <https://www.granitegear.com/travel/wheelled>.

THansens provokation om hvorfor TREK heller ikke har reageret overfor denne brug er ikke besvaret af TREK.

5. SAMMENFATNING

5.1 Sammenfattende kan TREK ikke forhindre THansen i at bruge THansens brugsbaserede

varemærker OUTTREK/OUTTREK TECHNOLOGY for cykeludstyr og cykeltøj, når bevisførelsen viser, at

1. der ikke foreligger forvekslelighed, jf. at der er umiddelbart konstaterbare visuelle, lydligge og begrebsmæssige forskelle mellem TREK og OUTTREK/OUTTREK Technology (figurmærker), jf. svarskrift afsnit 6 og duplik afsnit 2.5;
2. TREK/TREKKING er svage -, generiske betegnelser også indenfor cykeludstyr, cykeltøj og cykler samt hyppigt anvendte/trafikerede varemærker, hvorfor beskyttelsesomfanget af TREK er begrænset;
3. TREK ikke var velkendt i 2010 for hverken cykler eller cykeludstyr, cykeltøj og cykeludstyr og at betingelserne i varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2 - hvis velkendthed for cykler måtte anses at foreligge – ikke er opfyldt;
4. TREKs under klasse 25 hørende produktkategorier først blev markedsført på det danske marked mange år efter 2010, og i helt begrænset omfang, jf. her særlig svarskriftet side 6, første og andet afsnit;
5. TREK siden 2009 ikke har dokumenteret reel brug af TREK for disse produktkategorier, da markedsføring er sket under BONTRAGER;
6. THansen i god tro og fuldt loyalt gennem 8 år har markedsført OUTTREK-mærkerne landsdækkende gennem omfattende og intensive kampagner, og OUTTRTEK-mærkerne derved har opnået en stærk markedsidentitet.
7. De forskellige kundesegmenter, som parternes produkter henvender sig til understøtter, at der ikke er tale om forvekslelighed eller handlinger i strid med god markedsføringskik.
8. TREK har under alle omstændigheder – hvis forvekslelighed måtte blive anset for at foreligge - udvist retsfortabende passivitet, jf. varemærkelovens § 9, idet THansens brug er sket uden indsigelser fra TCBs side, uagtet TREK har og har haft en synlig og bred tilstedeværelse i Danmark, herunder gennem egne landsdækkende butikker, katalogdistribution, og online markedsføring og salg via egen web-shop.
9. Der er intet grundlag for at tilkende TREK erstatning, vederlag eller godtgørelse.

..."

Rettens begrundelse og resultat

Parternes varemærkerettigheder og markedsføring mv.

Om Treks varemærkerettigheder kan det lægges til grund, at Trek aktuelt er indehaver af varemærket TREK (ord) i klasse 12, registreret med virkning fra den 5. juni 1992, og EU-varemærket TREK (ord), registreret med virkning fra den 29. august 2007 i klasserne 9, 11, 12, 18, 25, 28 og 43 og med virkning fra henholdsvis den 3. januar 2011 og den 24. marts 2016 tillige i klasserne 35 og 41.

Efter bevisførelsen og det oplyste i øvrigt kan det endvidere lægges til grund, at Trek i løbet af 1990'erne etablerede et forhandlernetværk i Danmark og allerede for ca. 10 år siden etablerede sin egen første Trek flagship store i Danmark ved Aarhus/Tilst, der i 2016 blev suppleret af en ny Trek flagship store i Hellerup. Trek har markedsført sine produkter i Danmark aktivt i hvert fald siden 2003 i både forbruger- og forhandlerkataloger og på internettet samt via sponsorater og til forskellige cykelevents og messer i Danmark.

Om T. Hansens varemærkerettigheder kan det lægges til grund, at T. Hansen med virkning fra den 22. september 2009 fik registreret EU-varemærket OUT-TREK TEKNOLOGY (figur) i klasse 9 og 25, som T. Hansen senere ved ansøgning af 19. juni 2018 selv trak tilbage. T. Hansen indleverede derudover den 6. oktober 2015 en ansøgning til EUIPO om registrering af varemærket OUTTREK (figur) i klasserne 9, 11, 12 og 25, som T. Hansen trak tilbage den 2. marts 2016.

Efter bevisførelsen og det oplyste i øvrigt kan det endvidere lægges til grund, at T. Hansen i hvert fald siden 2010 har anvendt betegnelserne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY i Danmark for diverse cykeludstyr, herunder bl.a. sportsbeklædning, sko, tasker, nyrebælte og hjelme. T. Hansen har i hvert fald siden 2010 også markedsført disse i Danmark gennem cykelkataloger, i egne butikker og egen webshop samt i husstandsomdelte fysiske tilbudsaviser, der er omdelt jævnlige og kontinuerligt frem til og med 2018 i et oplag på mellem 20 og 30 millioner stk., varierende i de enkelte år.

Spørgsmålet om krænkelse af Treks rettigheder

Med hensyn til eventuel krænkelse af Treks rettigheder kan det indledningsvis lægges til grund, at ordet 'outtrek' ikke er identisk med ordet 'trek', men er et sammensat ord bestående af de to ord 'out' og 'trek', der begge er beskrivende ord, der har en selvstændig betydning hver for sig.

Retten finder endvidere, at det sammensatte ord 'outtrek' både visuelt, fonetisk og for så vidt angår betydning adskiller sig fra ordet 'trek'.

Det tilføjes, at ordet 'trek' – ud over at være beskrivende – også er almindeligt brugt i Danmark, selv om det er et engelsk ord. 'Trek' må således anses for at være blevet en naturlig del af dansk sprogbrug ligesom mange andre engelske ord og udtryk igennem de senere års stigende internationalisering af sproget. Ordet 'trek' har derfor i forvejen en begrænset beskyttelse også i Danmark.

Efter oplysningerne i sagen, herunder de fremlagte kopier af alle T. Hansens tilbudsaviser i perioden 2010 til 2018, finder retten herudover, at betegnelserne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY heller ikke faktisk har været anvendt på en sådan måde, at de kan anses at ligge så tæt op af navnet TREK, at brugen af disse betegnelser udgør en grov krænkelse af Treks eventuelle rettigheder.

T. Hansen har gjort gældende, at Trek har udvist retsfortabende passivitet og derfor ikke kan håndhæve sine eventuelle rettigheder i forhold til T. Hansen.

I sager om krænkelse af varemærkerettigheder kan retsfortabende passivitet som udgangspunkt ikke indtræde, hvis den påståede krænkelse har været grov.

Der henvises særligt til Højesterets dom trykt i UfR 2000.2469H (Grammy) og Sø- og Handelsrettens dom trykt i UfR 2018.1363SH (Obelix), stadfæstet ved Østre Landsret ankedom af 1. oktober 2018 i sag B-2740-17 (endnu ikke trykt).

Da T. Hansens brug af betegnelserne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY som anført ikke udgør en grov krænkelse af Treks eventuelle rettigheder, kan det således ikke allerede som følge heraf udelukkes, at T. Hansen vil kunne få medhold i synspunktet om, at Trek har udvist retsfortabende passivitet.

Retten vil derfor først behandle spørgsmålet om retsfortabende passivitet.

Retsfortabende passivitet

Bestemmelsen om fortabelse af varemærkerettigheder på grund af passivitet fandtes i den dagældende varemærkelov § 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017 med senere ændringer, der havde følgende ordlyd:

”En yngre ret til et varemærke kan også bestå ved siden af en ældre ret til et dermed forveksleligt varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt til at hindre brugen af det yngre varemærke.”

Tilsvarende bestemmelse er indeholdt i § 10 b i den nugældende varemærkelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 88 af 29. januar 2019.

Efter retspraksis i sager om krænkelse af varemærkerettigheder, jf. særligt de anførte domme, lægges der ved vurderingen af retsfortabende passivitet blandt andet vægt på følgende i forhold til indehaveren af den yngre varemærkeret:

grovheden af den påståede krænkelse og eventuel ond tro hos indehaveren, samt hvor længe brugen har pågået, og hvor intensiv den har været, herunder omfanget og indholdet af markedsføring.

I forhold til indehaveren af den ældre varemærket lægges navnlig vægt på, om indehaveren ved almindelig overvågning af sit marked har haft anledning til at opdage brugen af det yngre varemærke, f.eks. brugen af et omtvistet navn, og gøre indsigelse herom. For udenlandske varemærkeindehavere lægges der herunder vægt på, om selskabet mv. har været til stede på markedet i Danmark.

Efter en samlet vurdering af oplysningerne i denne sag finder retten, at Trek burde have gjort indsigelse imod T. Hansens brug af de omtvistede betegnelser væsentlig tidligere end sket, og at der derfor er tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at Trek har udvist retsfortabende passivitet over for T. Hansen.

Retten har herved lagt vægt på de oplysninger og omstændigheder i sagen, der er beskrevet oven for, og særligt at det er ubestridt, at T. Hansens påbegyndte brugen af betegnelserne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY i 2010, og at Trek først gjorde indsigelse herom ved brev af den 29. januar 2016.

Endvidere kan fremhæves, at Trek har været til stede på markedet i Danmark siden 1990'erne og allerede for ca. 10 år siden etablerede egen fysisk butik her, samt at T. Hansen har brugt de omtvistede betegnelser for produkter inden for samme marked og kontinuerligt og aktivt har markedsført disse, blandt andet i husstandsomdelte tilbudsaviser i meget stort antal.

Yderligere kan fremhæves, at T. Hansen havde registreret EU- varemærket OUTTREK TECHNOLOGY i perioden 22. september 2009 – 19. juni 2018 uden at modtage indsigelser fra Trek.

Sammenfattende frifindes T. Hansen således for alle Treks påstande allerede som følge af retsfortabende passivitet.

Retten har herefter ikke anledning til at tage stilling til, om Trek kunne have fået hel eller delvis medhold i en eller flere af de mange individuelle påstande, der er nedlagt, hvis de påståede krænkelse var blevet påtalt tidligere.

Sagsomkostninger

Efter sagens udfald skal Trek betale sagsomkostninger til T. Hansen. Der er ikke oplyst om andre udgifter end til advokatbistand. Beløbet til dækning heraf fastsættes efter sagens forløb og oplysningerne om sagens værdi til 30.000 kr.

THI KENDES FOR RET:

T. Hansen Gruppen A/S frifindes.

Trek Bicycle Corporation skal inden 14 dage betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til T. Hansen Gruppen A/S.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

Flemming Lindeløv

Lotte Wetterling

Bo Jul Linnemann

Publiceret til portalen d. 01-03-2019 kl. 10:00

Modtagere: Advokat (H) Janne Glæsel, Sagsøger Trek Bicycle Corporation,
Advokat (L) Susie Palomæki Arnesen, Sagsøgte T. Hansen Gruppen A/S