



HØJESTERETS DOM

afsagt den 4. oktober 2023

Sag BS-10171/2021-HJR
(2. afdeling)

Trek Bicycle Corporation
(advokat Johan Løje)

mod

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

I tidligere instanser er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 1. marts 2019 (BS-4182/2018-SHR) og af Østre Landsrets 10. afdeling den 29. oktober 2020 (BS-11802/2019-OLR).

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Michael Rekling, Oliver Talevski, Kurt Rasmussen, Ole Hasselgaard og Julie Arnth Jørgensen.

Påstande

Appellanten, Trek Bicycle Corporation, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, T. Hansen Gruppen A/S, har påstået stadfæstelse af landsrettens dom.

Anbringender

Trek Bicycle Corporation har anført navnlig, at varemærket TREK må anses for velkendt i 2009 i Danmark for cykler og cykeltilbehør, herunder cykelbeklædning, cykelsko og andet cykelrelateret udstyr. Den relevante del af offentlighe-

den er personer, der kører på cykel som halv- og helprofessionelle sportsudøvere, og motionister, der køber særligt cykeludstyr og/eller beklædning.

Den fremlagte dokumentation understøtter, at varemærket TREK var velkendt i Danmark i 2009. Der er i perioden 2009-2016 ved salg af cykler og cykeltilbehør omsat for i alt USD 125,2 mio. i Danmark og for i alt USD 2,3 mia. i Europa. Lance Armstrong kørte i 1999-2005 i cykelløbet Tour de France på en TREK cykel, og alle løb blev sendt i TV med en betydelig seerskare. Reklamer med varemærket TREK blev sendt i 2008 for en seerskare på mellem 63.000 og 250.000. Repræsentanter for Danmarks Cykle Union, Danske Cykelforhandlere, National Cycling Center og Der Bund Deutscher Radfahrer har erklæret, at varemærket TREK har været velkendt siden 2000. Det franske patentankenævns har anset varemærket TREK for velkendt i Frankrig i 2016, og de tjekkiske myndigheder har anset varemærket for velkendt i Tjekkiet og i EU i 2013. TREK cykler er solgt i Danmark igennem et forhandlernetværk, der i 2018 omfattede 50 forhandlere.

For et velkendt varemærke som TREK er det nærliggende at konkludere, at OUTTREK lægger sig i kølvandet på TREKs tiltrækningskraft og renommé. Navnlig for den kundegruppe, der består af motionister, der kun udviser en rimelig grad af opmærksomhed, vil der kunne skabes en naturlig sammenhæng eller association mellem TREK og OUTTREK/OUTTREK TECHNOLOGY. Varemærket TREK er så velkendt for cykler og cykeludstyr, at tilføjelsen af øvrige meningsgivende og svage ordelementer ikke er tilstrækkelige til, at dette kan distancere øvrige mærker fra varemærket TREK og den genkendelsesværdi, som det besidder. T. Hansen Gruppen A/S' (T. Hansen Gruppen) brug af OUTTREK mærkerne, der ikke kan anses for rimelig, udgør dermed en utilbørlig udnyttelse af TREKs særpræg eller renommé, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 3 (dagældende § 4, stk. 2), og varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, litra c (dagældende artikel 9, stk. 1, litra c).

Hvis Højesteret ikke anser varemærket TREK for velkendt, gøres det gældende, at OUTTREK mærkerne er forvekslelige med varemærket TREK efter den almindelige forvekslelighedsvurdering, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2 (dagældende § 4, stk. 1, nr. 2), og varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, litra b (dagældende artikel 9, stk. 1, litra b).

TREK er et stærkt varemærke, såvel iboende som gennem omfattende og langvarig indarbejdelse. TREK er indeholdt i OUTTREK og må anses for det bærende element både visuelt og auditivt. Figurelementerne bidrager til at øge risikoen for forvekslelighed, og der er i øvrigt fuldkommen varesammenfald. Den relevante forbrugergruppe er også sammenfaldende og har kun en gennemsnitlig opmærksomhed i forhold til kendetegn.

Varemærkelovens § 10 b (dagældende § 9) om passivitet finder ikke anvendelse på EU-varemærkerettigheder. Spørgsmålet om passivitet i forhold til EU-varemærket TREK kan alene vurderes under varemærkeforordningens artikel 61 (dagældende artikel 54), jf. herved også artikel 129 (dagældende artikel 101). Der er i øvrigt ikke holdepunkter for at antage, at der gælder et EU-retligt passivitetsprincip, som supplerer de passivitetsregler, der er kodificeret i varemærkeforordningen og direktivet. Under alle omstændigheder er der ikke udvist retsfortabende passivitet.

Da sagen rejser spørgsmål om forholdet mellem varemærkeforordningens og varemærkelovens passivitetsbestemmelser, bør der ske præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen herom.

Der kan ikke dokumenteres et direkte tab som følge af T. Hansen Gruppens uberettigede brug af OUTTREK mærkerne, men henset til oplysningerne om T. Hansen Gruppens omsætning på mærkerne i 2018 på 14 mio. kr. må i alt 200.000 kr. for den krænkende udnyttelse, en rimelig godtgørelse for ikke-økonomisk tab og erstatning for markedsforstyrrelse anses for yderst rimelig, jf. varemærkelovens § 43.

Betingelserne for destruktion efter varemærkelovens § 44 er opfyldt. Det må i den forbindelse tages i betragtning, at det følger af retshåndhævelsesdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 29. april 2004 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (2004/48)), at retsvirkningerne af en varemærkekrænkelse skal være afskrækkende.

Ved fastsættelse af sagsomkostninger for alle tre instanser skal der tages hensyn til, at en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, som den vindende part har afholdt, bæres af den tabende part, jf. artikel 14 i retshåndhævelsesdirektivet, som fortolket af EU-Domstolen i dom af 28. juli 2016 i sag C-57/15 (United Video Properties). Der er afholdt betydelige advokatudgifter i tre instanser.

T. Hansen Gruppen har anført navnlig, at Trek Bicycle Corporation (TBC) ikke har dokumenteret, at varemærket TREK er velkendt i Danmark, i særdeleshed ikke for den relevante tidsperiode i 2009-2010, og slet ikke for de omtvistede varer.

Uanset om mærket TREK kan anses for velkendt, fører en helhedsvurdering af de relevante omstændigheder til, at OUTTREK mærkerne ikke kan anses for at krænke TREK mærket.

Der foreligger hverken visuel, fonetisk eller konceptuel/begrebsmæssig lighed. Der er heller ingen ligheder i den figurlige udformning. TREK er et svagt vare-

mærke, der sameksisterer med andre aktørers brug af ordet TREK. Parternes køberkredse er vidt forskellige, og der består således ingen konkurrencerelation. TREK er et high-end mærke af høj kvalitet, mens OUTTREK mærkerne er "value for money". Der har foreligget 8 års fredelig sameksistens mellem mærket TREK og OUTTREK mærkerne uden eksempler på forveksling eller markedsforstyrrelse. Selv hvis der kunne dokumenteres velkendthed og skade eller udnyttelse, er brugen af OUTTREK mærkerne rimelig som følge af den hyppige anvendelse og generiske karakter af ordet TREK. Det må også tages i betragtning, at TBC for de relevante produkter gør brug af mærket BONTRAGER.

TBC har under alle omstændigheder udvist retsfortabende passivitet, jf. varemærkelovens § 10 b (dagældende § 9) og gældende EU-retlige og danske retsgrundsætninger om passivitet. Passiviteten stod på i mange år efter registreringen af EU-varemærket OUTTREK TECHNOLOGY i 2009, og efter at brugen og markedsføringen af OUTTREK mærkerne blev påbegyndt i 2010. Det forhold, at varemærkeforordningens artikel 61 ikke finder anvendelse på passivitetsspørgsmålet, betyder ikke, at passivitetsindsigelser er udelukket, jf. varemærkeforordningens artikel 129.

Henset til almindelige proportionalitetshensyn og den passerede tid er der intet juridisk grundlag for destruktion af varer, jf. varemærkelovens § 44. Der er heller intet grundlag for betaling af vederlag, jf. varemærkelovens § 43.

Sagsomkostninger for alle tre instanser må fastsættes under hensyn til artikel 14 i retshåndhævelsesdirektivet og EU-Domstolens dom af 28. juli 2016 i sag C-57/15 (United Video Properties). Der må herved navnlig tages hensyn til omfanget af skriftvekslingen og TBC's bevismateriale samt TBC's manglende tilskæring af sagen i alle tre instanser. Navnlig disse forhold har bevirket, at sagen har fået et meget betydeligt omfang, der også har afspejlet sig i et betydeligt advokatarbejde i tre instanser.

Højesterets begrundelse og resultat

Sagens baggrund og problemstillinger

Den amerikanske virksomhed Trek Bicycle Corporation (TBC) har siden 1970'erne produceret og solgt sportsudstyr, herunder cykler og produkter, der benyttes i forbindelse med cykling. Virksomheden har siden 1992 haft registreret varemærkeret til ordet TREK for cykler og cykelstel i Danmark og har siden 1999 haft EU-varemærkeret til ordet TREK for beklædningsgenstande beregnet til brug ved cykling. Siden 2007 har TBC's EU-varemærkeret også omfattet bl.a. cykler, cykeldele og cykeltilbehør. TBC har i Danmark fra omkring 2003 gjort brug af ord- og figurmærket TREK i forbindelse med markedsføringen af cykler, cykeludstyr, herunder beklædning, sko og hjelme. Fra omkring 2009 er TBC's markedsføring også sket under ord- og figurmærket BONTRAGER.

T. Hansen Gruppen A/S (T. Hansen Gruppen) har siden 2010 solgt cykeltøj, cykelsko, cykel- og motorcykeltasker, cykel- og skaterhjelme, handsker, løbetøj, skitøj og nyrebælter under ord- og figurmærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY. T. Hansen Gruppen har ikke solgt cykler under disse mærker.

Sagen angår i første række, om varemærket TREK, inden T. Hansen Gruppen tog mærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY i brug i 2010, var velkendt og som følge heraf er omfattet af den udvidede beskyttelse i varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 3 (dagældende § 4, stk. 2), og varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, litra c (dagældende artikel 9, stk. 1, litra c). I givet fald er spørgsmålet, om der foreligger en varemærkekrænkelse efter de nævnte bestemmelser.

Hvis der ikke foreligger en krænkelse efter reglerne om velkendte varemærker, er spørgsmålet, om T. Hansen Gruppens brug af mærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY krænker varemærket TREK efter det almindelige princip om forvekslelighed, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2 (dagældende § 4, stk. 1, nr. 2), og varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, litra b (dagældende artikel 9, stk. 1, litra b).

Hvis der foreligger en varemærkekrænkelse, er der rejst spørgsmål, om TBC har udvist retsfortabende passivitet.

Udvidet beskyttelse for velkendte mærker

Det fremgår af varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 3, at indehaveren af et varemærke kan forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer, når tegnet er identisk med eller ligner varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke varemærket er beskyttet, når varemærket er velkendt her i landet, og brugen af tegnet medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé. Tilsvarende gælder for indehaveren af et EU-varemærke, der er velkendt i Unionen, jf. varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, litra c.

I dom af 14. september 1999 i sag C-357/97 (General Motors), præmis 24-27, har EU-Domstolen udtalt sig om, hvornår et varemærke kan anses for velkendt. Domstolen anførte, at den del af offentligheden, som varemærket skal være velkendt for, enten kan være den brede offentlighed eller en mere specialiseret kreds, f.eks. et bestemt fagligt miljø. Der kan i den forbindelse ikke stilles krav om, at varemærket er kendt af en bestemt procentdel af den relevante offentlighed, men den krævede bekendthed må anses for nået, når varemærket er kendt af en betydelig del af den relevante del af offentligheden. Der skal ved vurderingen heraf tages hensyn til alle relevante omstændigheder, navnlig varemær-

kets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket.

EU-Domstolen har i dom af 20. juli 2017 i sag C-93/16 (Ornua), præmis 51, om EU-varemærkers velkendthed udtalt, at det er tilstrækkeligt at godtgøre, at varemærket har et sådant renommé for en væsentlig del af Unionens område, der efter omstændighederne bl.a. kan svare til en enkelt medlemsstats område. Når denne betingelse er opfyldt, skal EU-varemærket anses for at være velkendt i hele Den Europæiske Union.

Det fremgår desuden af EU-Domstolens praksis, at det forhold, at et EU-varemærke er velkendt i Den Europæiske Union, ikke i sig selv indebærer, at indehaveren af EU-varemærket kan nyde godt af den udvidede beskyttelse af velkendte varemærker i den medlemsstat, hvor det varemærke, som påstås at krænke EU-varemærket, bliver brugt. Hertil kræves yderligere, at en kommercielt set ikke ubetydelig del af den relevante kundekreds i den medlemsstat, hvor det andet varemærke bliver brugt, har kendskab til EU-varemærket og skaber en sammenhæng mellem EU-varemærket og det andet varemærke, og i øvrigt at brugen af det andet varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé eller skade herpå, jf. herved EU-Domstolens dom af 3. september 2015 i sag C-125/14 (Iron & Smith), præmis 28-34.

TBC har gjort gældende, at varemærket TREK var velkendt i Danmark i 2009. I den forbindelse har TBC bl.a. henvist til oplysninger om virksomhedens omsætning i perioden 2009-2016 i Danmark og i Europa, varemærkets eksponering i cykelløbet Tour de France i perioden 1999-2005 og i en tv-reklame fra 2008, erklæringer i 2018 fra Danmarks Cykle Union og Foreningen for Danske Cykelforhandlere samt til antallet af forhandlere af TREK cykler i 2018. For så vidt angår andre EU-medlemsstater har TBC bl.a. henvist til erklæringer i 2014 fra National Cycling Center og Der Bund Deutscher Radfahrer, en afgørelse fra de tjekkiske varemærkemyndigheder i 2013 og en afgørelse fra det franske patentankenævns fra 2021.

Efter de anførte oplysninger og bevisførelsen i øvrigt finder Højesteret efter en samlet vurdering, at TBC ikke har bevist, at varemærket TREK var velkendt i Danmark, dvs. kendt af en betydelig del af den relevante del af offentligheden, inden T. Hansen Gruppen tog mærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY i brug i 2010. Dette gælder, uanset om den relevante del af offentligheden som anført af TBC afgrænses til personer, der kører på cykel som halv- eller helprofessionelle sportsudøvere, og motionister, der køber særligt cykeludstyr og/eller beklædning. Efter bevisførelsen har Højesteret heller ikke grundlag for at fastslå, at varemærket TREK dengang var velkendt i andre medlemsstater i Den Europæiske Union.

Højesteret finder allerede som følge heraf, at der i den foreliggende sag ikke er grundlag for at fastslå, at varemærket TREK nyder godt af den udvidede beskyttelse i varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 3, eller varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, litra c.

Risiko for forveksling af mærker

Spørgsmålet er herefter, om der foreligger en krænkelse efter det almindelige princip om forvekslelighed af mærker.

Det fremgår af varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2, at indehaveren af et varemærke kan forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer, når tegnet er identisk med eller ligner varemærket og anvendes i forbindelse med varer, som er identiske med eller ligner de varer, for hvilke varemærket er beskyttet, og der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket. Tilsvarende bestemmelse følger af varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.

Højesteret tiltræder, at der efter en helhedsvurdering ikke er grundlag for at antage, at der er risiko for, at forbrugerne vil forveksle, herunder antage at der er forbindelse mellem, T. Hansen Gruppens varer under mærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY og TBC's varer under varemærket TREK, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2, eller varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.

Højesteret har herved navnlig lagt vægt på, at TBC's varer som anført af landsretten sælges under varemærket TREK til hel- og halvprofessionelle sportsudøvere og til motionister, der må antages at have et ikke ubetydeligt kendskab til mærker. Som yderligere anført af landsretten sælges T. Hansen Gruppens varer under mærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY kun i virksomhedens egne butikker og via egen hjemmeside. Varerne sælges sammen med en række andre ofte lavt prissatte varer, og de markedsføres kun i T. Hansens egne kataloger og i tv-reklamer for T. Hansen.

Konklusion og sagsomkostninger

Højesteret stadfæster landsrettens dom.

TBC skal betale sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten, landsretten og Højesteret til T. Hansen Gruppen med i alt 750.000 kr. til dækning af advokatudgifter.

Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne har Højesteret udover sagens udfald lagt vægt på sagens karakter, parternes økonomiske interesse i sagen og advo-

katarbejdets omfang. Der er endvidere taget hensyn til at sikre, at en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, bæres af den tabende part, jf. artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (2004/48), som fortolket af EU-Domstolen i dom af 28. juli 2016 i sag C-57/15 (United Video Properties).

THI KENDES FOR RET:

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten, landsret og Højesteret skal Trek Bicycle Corporation betale 750.000 kr. til T. Hansen Gruppen A/S. Beløbet skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.