



# ØSTRE LANDSRET KENDELSE

afsagt den 5. september 2024

---

Sag BS-1863/2024-OLR  
(10. afdeling)

Geoff Anderson Danmark ApS  
og  
Opus One A/S  
(advokat Christian Janus Erdmann Fürst for begge)

mod

Herning Fabrics A/S  
(advokat Michael Hansen)

Sø- og Handelsretten har den 10. januar 2024 afsagt kendelse i 1. instans (sag BS-33943/2023-SHR), hvorefter:

”Hvis Herning Fabrics A/S senest den 24. januar 2024 stiller sikkerhed på 200.000 kr., vil retten meddele følgende forbud og påbud:

”Opus One A/S og Geoff Anderson Danmark ApS forbydes at anvende betegnelsen TECHNICAL MERINO i forbindelse med tekstilvarer og beklædningsgenstande i EU.

Opus One A/S og Geoff Anderson Danmark ApS påbydes at tilbagekalde alle leverede produkter markedsført under betegnelsen TECHNICAL MERINO, som illustreret i bilag 1, fra sine forhandlere og samarbejdspartnere i EU.”

Opus One A/S og Geoff Anderson Danmark ApS skal inden 14 dage betale sagsomkostninger med 50.750 kr. til Herning Fabrics A/S.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.”

Opus One A/S og Geoff Anderson Danmark ApS og ("Opus One" og "Geoff Anderson") har kæret kendelsen ved kæreskrift indleveret den 11. januar 2024.

Landsdommerne Katja Høegh, Jakob Friis Nolsø og Thomas Kloppenburg (kst.) har deltaget i sagens afgørelse.

Kæresagen har været mundtligt forhandlet.

### **Påstande**

Opus One og Geoff Anderson har nedlagt påstand om, at sagen nægtes fremme, subsidiært at Herning Fabrics A/S' ("Herning Fabrics") påstande fremmes mod, at Herning Fabrics stiller sikkerhed på 2.400.000 kr., mere subsidiært at Herning Fabrics påstande fremmes mod, at Herning Fabrics stiller en efter retens skøn fastsat sikkerhed, som er større end 200.000 kr.

Opus One og Geoff Anderson har påstået afvisning af Herning Fabrics påstand om forhøjelse af de sagsomkostninger, Herning Fabrics blev tilkendt ved Sø- og Handelsrettens kendelse.

Herning Fabrics har nedlagt påstand om stadfæstelse, dog således, at forbud og påbud meddeles uden krav om sikkerhedsstillelse, subsidiært mod en af retten fastsat sikkerhed på ikke over 50.000 kr., subsidiært at Opus One og Geoff Anderson forbydes at anvende betegnelsen TECHNICAL MERINO i forbindelse med tekstilvarer og beklædningsgenstande i Danmark, og at Opus One og Geoff Anderson påbydes at tilbagekalde alle leverede produkter markedsført under betegnelsen TECHNICAL MERINO, som illustreret i bilag 1, fra sine forhandlere og samarbejdspartnere i Danmark uden krav om sikkerhedsstillelse, subsidiært mod en af retten fastsat sikkerhed på ikke over 50.000 kr.

Herning Fabrics' påstand, hvorefter Sø- og Handelsrettens kendelse skal ændres, således at forbud og påbud meddeles uden krav om sikkerhedsstillelse, subsidiært mod en af retten fastsat sikkerhed på ikke over 50.000 kr., er nedlagt af Herning Fabrics ved kæresvarskrift indleveret den 27. juni 2024.

Under den mundtlige forhandling har Herning Fabrics endvidere nedlagt påstand om forhøjelse af de sagsomkostninger, som Herning Fabrics blev tilkendt ved Sø- og Handelsrettens kendelse.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Opus One har hos Patentstyret i Norge fået foretaget en forundersøgelse af 13. februar 2024 af mulighederne for at registrere TECHNICAL MERINO som varemærke i Norge. Patentstyret har meddelt, at mærket ikke kan registreres som varemærke i Norge som følge af manglede særpræg.

Der er endvidere af Opus One søgt om varemærkeregistrering i Danmark den 5. februar 2024 af TECHNICAL MERINO i klasse 24 og 25. Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark har ved brev af 29. februar 2024 meddelt, at man agter at imødekomme Opus Ones ansøgning, idet styrelsen dog har gjort opmærksom på en mulig konflikt med Herning Fabrics' ældre EU-varemærke.

Opus One har til Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) indgivet anmodning den 5. februar 2024 om ophævelse af varemærket TECHNICAL MERINO som følge af manglende brug og har den 26. marts 2024 indgivet anmodning om ophævelse som følge af manglende særpræg. I sagen om ophævelse som følge af manglende brug har Herning Fabrics den 9. juli 2024 til EUIPO indleveret dokumentation for brug (ikke fremlagt i denne sag, men efter det oplyste svarer det til det i denne sag fremlagte om brug af varemærket). I sagen om ophævelse som følge af manglende særpræg har Herning Fabrics i et indlæg af 7. august 2024 til EUIPO bestridt, at der er grundlag for ophævelse.

Opus One har herudover for landsretten yderligere fremlagt blandt andet EU-varemærkeregistreringer af ICEBREAKER (ansøgt den 30. maj 2003) og SMARTWOOL (ansøgt den 24. oktober 2003) samt MONS ROYALE (ansøgt den 1. februar 2011) og afgørelser vedrørende varemærkeansøgninger for THE HAIR PROJECT, GRAYNESS og VITAYUMMY i henholdsvis Norge og ved EUIPO.

Desuden har Opus One fremlagt en række artikler på internettet, hjemmesider, kataloger, blogindlæg, Google-søgninger mv. til dels fundet via Wayback Machine, herunder blandt andet:

- omtale af Nikes brug af Designer Textiles produkter,
- materiale hidrørende fra eller angående virksomhederne Icebreaker, Mons Royale, Armadillo Merino og Burberry,
- uddrag fra den franske virksomhed Café du Cyclistes hjemmeside på forskellige tidspunkter med omtale af "Benefits of using technical merino fabrics", herunder som den tidligste version en version fra den 6. juni 2011, og
- vinterkatalog 2010/2011 fra den britiske virksomhed, Horizon Socks, hvori der markedsføres "technical merino" sokker og mails af 13. maj og 11. november 2011 mellem Horizon Socks og den danske virksomhed ABcamping & sport a/s.

## Forklaringer

Allan Kristensen, Jakob Sørensen og Morten Vihlmann har afgivet supplerende parts- henholdsvis vidneforklaring. Matt Forward har endvidere afgivet vidneforklaring via videoforbindelse.

Allan Kristensen har forklaret blandt andet, at 80-90 procent af Herning Fabrics' omsætning hidrører fra fire-fem større B2B-kunder, der i kraft af udbud leverer beklædning til blandt andet politiet, militæret, flyselskaber og DSB. Herning Fabrics sælger ikke til detailkunder og gjorde det heller ikke i 2013. Herning Fabrics leverer metervarer til Martello, som sælger produkter til blandt andet politiet i Norge og flyselskaber. Det er ikke relevant for Herning Fabrics at markedsføre sig på Instagram over for B2B-kunderne. Da Herning Fabrics begyndte at bruge varemærket TECHNICAL MERINO, var der ikke andre, som brugte det. De undersøgte det forinden. Han har hørt om mærkerne Smartwool og Icebreaker. Han har aldrig hørt om Horizon Socks eller set virksomhedens produkter på markedet. Han har hørt om mærkerne Mons Royale, Rapha og Café du Cycliste, men ikke om Ibx Outdoor Clothing og Armadillo Merino. Herning Fabrics har anvendt varemærket TECHNICAL MERINO, siden det blev registreret. Brugen er steget gennem årene i takt med, at de har opbygget produktet og målrettet salget. Når der er spring mellem fakturaerne angående varer solgt under TECHNICAL MERINO-varemærket, hænger det sammen med, at salget af disse metervarer typisk finder sted i "klumper". Det er kun en brøkdel af de fakturaer, som angår varer solgt under varemærket, der er fremlagt. Virksomheden Fusion begyndte, efter at have købt sig ind i Herning Fabrics, at bruge TECHNICAL MERINO-varemærket i 2022. Fusion sælger også til detailkunder over nettet og bruger mærket på sin hjemmeside. Hos Herning Fabrics har de i enkelte tilfælde set andre bruge termen "technical merino", men det er kun Opus One og Geoff Anderson, som de har oplevet bruge TECHNICAL MERINO som et varemærke. Herning Fabrics har ikke leveret til Icebreaker i 2012, men en af Herning Fabrics kunder har leveret til virksomheden. Han har ikke været bekendt med Icebreakers brug af termen "technical merino". Han bekendt har Herning Fabrics ikke været underleverandør til Burberry m.fl., som ifølge det i sagen fremlagte har brugt "technical merino" som betegnelse. Herning Fabrics valgte varemærket på grundlag af en "brainstorm" i 2013 om at finde et varemærke, som betegnede deres produkt. Han havde før hørt ordene "technical" og "merino", men ikke som en betegnelse for et bestemt produkt eller som et varemærke. Han kender ikke til, hvad de andre, som deltog i brainstormen, vidste. Herning Fabrics har ikke deltaget i messer uden for Europa og har heller ikke udstillet på messer i Europa, men han har besøgt messer i Europa. Han har ikke talt med kunder om, at der har været "technical merino" på messer.

Morten Vihlmann har forklaret blandt andet, at han kender Smartwool tilbage fra 1990'erne, hvor bevægelsen vedrørende outdoor begyndte. Han kender Ice-

breaker, som er et stort forbillede inden for outdoor-beklædning. Han forbinder Icebreaker med "technical wool" og "technical merino". Uld blev gjort teknisk omkring år 2000. Da han modtog Herning Fabrics' advokats indsigelse, ringede han til Allan Kristensen, idet han ikke kunne forstå, hvad der foregik. Han kendte ikke til Herning Fabrics eller selskabets produkt og varemærke, før han fik advokatens brev. Allan Kristensen vidste ikke noget om krænkelsen og kendte ikke til indsigelsesbrevet. Allan Kristensen var sympatisk, og han sagde til Allan Kristensen, at han kunne være interesseret i at købe metervarer fra ham. Allan Kristensen havde ikke medbragt nogen vareprøver, og der blev aldrig indledt et samarbejde mellem parterne. Allan Kristensen nævnte under dialogen også, at de i Herning Fabrics var i færd med en omstrukturering. Han husker ikke, om drøftelserne om et samarbejde fandt sted før eller efter advokatbrevet. Når de under forløbet i denne sag har forsøgt at få varemærket TECHNICAL MERINO registreret som varemærke i Danmark og Norge, var det fordi, det var en del af sagen. Det var deres advokat, som stod for det. Han ved ikke, hvorfor den danske afgørelse ikke er blevet fremlagt fra deres side. Det har ingen økonomisk betydning for Opus One at bruge betegnelsen TECHNICAL MERINO, og de har ikke brugt betegnelsen siden Sø- og Handelsretssagen. Det er ikke en del af deres "dna" at krænke andres varemærker.

Jakob Sørensen har forklaret blandt andet, at han hørte om mødet mellem Morten Vihlmann og Allan Kristensen, før det fandt sted. De så i Allan Kristensen en mulighed for at få en leverandør af danskproducerede metervarer. Morten fortalte efterfølgende, at der ikke kom noget ud af det, og at han ikke havde fået nogen vareprøver. Mødet var inden den bådmesse, hvorunder han blev kontak- tet af Herning Fabrics. Det nedlagte forbud har medført, at de har været nødt til at ændre emballage, tilbagekalde produkter og afklippe mærker, hvorefter pro- dukterne ikke har kunnet sælges til fuld pris. Han har pr. mail i både januar og juni 2024 tilbagekaldt de omhandlede produkter fra alle forhandlerne. Han har også ringet til flere af forhandlerne, da han inden sommerferien 2024 bemærke- de, at enkelte forhandlere stadig havde de omhandlede produkter på deres hjemmesider. Han har brugt utrolig meget tid på at forklare forhandlerne om baggrunden for tilbagekaldelsen af produkter. Han har selv været ude hos Odense Jagt og Fritid, Justfishing og Kano- og Kajakcenteret for at fjerne pro- dukter.

Matt Forward har forklaret blandt andet, at han er ejer af Horizon Socks, som er en britisk virksomhed, som han har haft siden 1. april 1999. Horizon Socks' ka- talog for vinterkollektionen 2010/2011 indeholder en række sportsstrømper, herunder Alpine Technical Merino Socks og Epic Technical Merino Socks. De bruger i virksomheden betegnelsen "technical merino" som en enkel beskrivel- se til kunderne af, hvilket materiale sokkerne er lavet af, nemlig et materiale, som er "teknisk", og hvori der er merinould. Den fremlagte liste over Horizon Socks' kunder viser de kunder, som de havde i 2011. De pågældende kunder

har modtaget kataloget for vinterkollektionen 2010/2011, og mange blandt de oplyste kunder og også andre potentielle kunder har de også mødt på en årlig messe i Friedrichshafen, som Horizon Socks deltager i hvert år. Horizon Socks' ca. 8 salgsagenter, hans tidligere forretningspartner og han selv har alle brugt betegnelsen "technical merino" over for kunderne. De solgte også "technical merino"-sokkerne til andre virksomheder, f.eks. Columbia, Salomon og Nordica, som herefter markedsførte sokkerne under eget brand. Der er i hvert fald én af disse virksomheder, som selv brugte betegnelsen "technical merino" ved sit videresalg af sokkerne, mens andre kunder har betegnet dem som "merino technical"-sokker. De begyndte i Horizon Socks at drøfte at bruge betegnelsen omkring 2009 og har i hvert fald brugt betegnelsen fra sæsonen 2010/11. Mailkorrespondancen den 13. maj 2011 med ABCamping & sport a/s angår sokker. Mailen af 11. november 2011 om blandt andet muligt salg til den danske hær illustrerer, at den danske virksomhed havde kontakt med mange kunder i Danmark. Forespurgt, om de i mailen af 11. november 2011 omtalte sokker "Merino" og "Coolmax" er "technical merino"-sokker, har vidnet forklaret, at de i Horizon Socks havde en række forskellige merino-sokker, og de havde mange "tekniske" sokker. Det blev ikke til noget med en leverance til den danske hær. Det er hans indtryk, at ABCamping & sport a/s var en mellemstor virksomhed, der var aktiv inden for camping o.lign., og som ønskede at udvide sortimentet. ABCamping & sport a/s blev ifølge mails (ikke fremlagt), han har sendt til Opus One og Geoff Andersons advokat, kontaktet af to kunder vedrørende sokker fra Horizons Socks. Horizon Socks solgte i 2011 "technical merino"-sokker til blandt andet kunder i Australien, men også til distributører i Europa. Det var ikke alle deres distributører, som købte "technical merino"-sokker, men nogen gjorde. Han er temmelig sikker på, at ABCamping & sport a/s også købte dem. Han kan undersøge det nærmere, hvis det ønskes. Horizon Socks var efter hans opfattelse de første, som brugte betegnelsen "technical merino". Som man kan se i kataloget, sonderer de i Horizon Socks mellem de forskellige sokker, de markedsfører, som har forskellige egenskaber, og beskrivelsen afspejler dette. Han har ingen forudgående og nuværende kommerciel eller anden forbindelse med Opus One og Geoff Anderson.

### **Anbringender**

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for Sø- og Handelsretten.

**Opus One og Geoff Anderson** har i deres sammenfattende processkrift af 13. august 2024 sammenfattet deres nye anbringender for landsretten som følger (afsnitsnummerering udeladt):

"at eftersom forbuddet nedlagt af Sø- og Handelsretten vedrører hele af EU, er forbuddet/påbuddet alene baseret på krænkelse af Hering Fabrics A/S EU-varemærkereгистраering nr. 012437232 efter va-

remærkeforordningen. Forbuddet/påbuddet er derimod ikke baseret på en krænkelse af markedsføringsloven.

- at** Landsrettens forestående bedømmelse (af den principale påstand) ikke skal ske i lyset af at den alt andet lige lettere varemærkeskyttelse som kan opnås efter den danske nationale markedsføringslov, men derimod om der for indkæredes vedkommende kan antages at være opnået/bevaret en varemærkeskyttelse i henhold til varemærkeforordningen,

EUIPO på nuværende tidspunkt har admitteret to sager vedrørende registrering af "technical merino" hos EUIPO:

- A. Ophævelse af EUTM nr. 012437232 TECHNICAL MERINO pga. manglende brug (EUIPOs sagsnr. 000064197C)
- B. Ophævelse af EUTM nr. 012437232 TECHNICAL MERINO pga. manglende særpræg (EUIPOs sagsnr. 000065237C)

- at** Landsretten kan lægge til grund, at sagsbehandlingen af disse konkrete sagsafgørelser er blevet udsat som følge af Herning Fabrics A/S' anmodninger om fristforlængelser med henblik på "*... the process of gathering the necessary documentation for proof of use of their registration*" (E-) og "*... the process of preparing arguments and evidence against the declaration of invalidity*" (E-).

- at** Landsretten kan lægge til grund, at Herning Fabrics A/S' heller ikke i lyset heraf (admitterede sager hos EUIPO) har været i stand til og/eller ønsket at fremlægge yderligere dokumentation for de danske domstole i relation til Herning Fabrics A/S' (postulerede) historiske brug af "technical merino" end det processtof, som i forvejen var indeholdt i nærværende sag. Landsretten bør følgelig lægge til grund, at:

- A. Herning Fabrics A/S selv anser det for sandsynligt, at det i nærværende sag kendte processtof medfører, at registreringen hos EUIPO ikke kan opretholdes,
- B. indkæredes anmodninger om udsættelse af sagsbehandlingen hos EUIPO var udtryk for trænering af EUIPOs kommende afgørelser om ophævelse af registreringen hos EUIPO.

- at** der er ingen dokumentation for, endsige er det sandsynligt, at køberne af de kærendes varer skulle have forvekslet de kærendes varer med Herning Fabrics A/S' varer,
- at** der er ikke varelighed/risiko for forveksling af varerne, når Herning Fabrics A/S' varer består af stof i metermål (kat. 24), og de kærendes varer består af beklædningsgenstande (kat. 25),
- at** der ikke ved bevisbedømmelsen skal ses bort fra beskrivende brug uden for EU."

Opus One og Geoff Anderson har indleveret en omkostningsopgørelse, hvorefter selskaberne har eller forventer at afholde en udgift til advokat for landsretten på 422.548 kr. ekskl. moms, og at deres udgift til advokat for Sø- og Handelsretten (til dels anslået) var på 236.600 kr. ekskl. moms.

**Herning Fabrics** har i sit sammenfattende processkrift af 14. august 2024 sammenfattet sine nye anbringender for landsretten som følger (henvisninger til bilag bortset fra bilag 1 og til ekstrakt udeladt):

*"3.2.1 Sagens genstand for Østre Landsret*

OPUS ONE og Geoff Anderson har i forbindelse med kæresagen gjort gældende, at nærværende sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Herning Fabrics har *"opfundet"* betegnelsen TECHNICAL MERINO eller hvorvidt TECHNICAL MERINO var en generisk, beskrivende betegnelse på ansøgningstidspunktet den 17. december 2013.

Dette er imidlertid ikke korrekt.

Som det fremgår af sagens påstande, vedrører nærværende sag – herunder kæremålet for Østre Landsret – spørgsmålet om, hvorvidt Herning Fabrics kan få nedlagt forbud og påbud mod Opus One og Geoff Andersons brug af TECHNICAL MERINO i henhold til retsplejelovens kapitel 40.

Det er i den forbindelse en betingelse, at Herning Fabrics kan bevise eller sandsynliggøre sin ret til TECHNICAL MERINO, at Opus One og Geoff Andersons handling eller undladelse gør det nødvendigt at meddele et forbud eller påbud, samt at Herning Fabrics ikke kan beskytte sin ret, hvis denne skal afvente en almindelig retssag.

Det er Herning Fabrics' opfattelse, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

*3.2.2 Gyldigheden af EUTM 012437232 TECHNICAL MERINO (fig)*

Det fastholdes i sin helhed, at der består en klar formodning for, at Herning Fabrics har en gyldig varemærkeret til TECHNICAL MERINO.

Det er således OPUS ONE og Geoff Andersons bevisbyrde at dokumentere, at betegnelsen TECHNICAL MERINO opfattes beskrivende blandt den relevante omsætningskreds i EU. Dette fremgår også udtrykkeligt af Sø- og Handelsrettens præmisser i sagen for første instans:

...

Det bestrides, at OPUS ONE og Geoff Anderson har afkræftet den omtvistede varemærkeregistrerings berettigelse i forbindelse med kæresagen for Østre Landsret.



Det gøres gældende, at dét materiale, OPUS ONE og Geoff Anderson har fremlagt i sagen – herunder i forbindelse med kæren til Østre Landsret – ikke er tilstrækkeligt til at godtgøre, at TECHNICAL MERINO blev anset for beskrivende blandt omsætningskredsen i EU forud for ansøgningstidspunktet den 17. december 2013.

Det bemærkes i forlængelse heraf, at TECHNICAL MERINO er et varemærke registreret i EU, hvorfor opfattelsen af TECHNICAL MERINO skal vurderes ud fra offentligheden og den relevante omsætningskreds i EU. Det er således uden relevans for sagen, hvordan omsætningskredsen *udenfor EU* opfatter varemærket.

Der henvises i sin helhed til det i kæresvarskriftet, side 3-8, anførte, som dog ikke vil blive gentaget slavisk i nærværende påstandsdokument. Sammenfattende bemærkes dog, at den stedfundne bevisførelse højest viser, at omsætningskredsene i USA, UK, New Zealand og Norge aktuelt anvender betegnelsen TECHNICAL MERINO i mere eller mindre grad. Dette kan imidlertid ikke anvendes som dokumentation for, at TECHNICAL MERINO blev opfattet beskrivende i EU ved ansøgningstidspunktet i 2013.

Videre gøres det gældende, at ordsammensætningen TECHNICAL MERINO ikke opfattes beskrivende blandt den danske omsætningskreds.

Der henvises i den forbindelse til den af OPUS ONE indleverede varemærkeansøgning for TECHNICAL MERINO som ordmærke den 5. februar 2024, dvs. *efter* anlæg af nærværende kæresag.

Varemærkeansøgningen er åbenlyst indleveret i ond tro. OPUS ONE har efter al sandsynlighed indleveret varemærkeansøgningen i håb om, at Patent- og Varemærkestyrelsen ville afvise varemærket som værende beskrivende og uden fornødent særpræg, som påstået af OPUS ONE og Geoff Anderson.

Dette er imidlertid ikke sket.

Patent- og Varemærkestyrelsen har godkendt varemærkeansøgningen uden indvendinger i relation til særpræg.

Det bemærkes, at Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark – ligesom EUIPO – af egen drift undersøger for *absolutte hindringer*, herunder særpræg og deskriptivitet, ved modtagelse og behandling af nye varemærkeansøgninger. Findes der absolutte hindringer for registreringen, vil Patent- og Varemærkestyrelsen udstede en afvisning. Der henvises i den forbindelse til Patent- og Varemærkestyrelsens Guidelines *om behandling af varemærkeansøgningen*, hvorved fremgår:

*“En varemærkeansøgning kan offentliggøres i Dansk Varemærketidende, når formaliteterne omkring ansøgningen og varefortegnelse er i orden, og når styrelsen ikke har fundet absolutte hindringer for ansøgningen.”*

Det gøres således gældende, at Patent- og Varemærkestyrelsen så sent som i februar 2024 har foretaget en særprægsvurdering af ordsammensætningen TECHNICAL MERINO og fundet, at mærket har fornødent særpræg for *tekstilvarer* i klasse 24 og *beklædningsgenstande* i klasse 25.

Det bemærkes i forlængelse heraf, at det forekommer bemærkelsesværdigt og vildledende, at OPUS ONE ikke har fundet anledning til at oplyse om godkendelsen af det ansøgte mærke ved Patent- og Varemærkestyrelsen – dette særligt henset til, at OPUS ONE og Geoff Anderson har fremlagt en forundersøgelse af selvsamme mærke forestået af Patentstyret i Norge, jf. nærmere nedenfor i afsnit 3.2.4.

Det gøres gældende, at OPUS ONE, Geoff Anderson og advokat Janus Fürsts fremlæggelse af forundersøgelsen fra Patentstyret i Norge, og angivelse af at "Norge/norsk ret er på mange områder et sammenligneligt retssystem" uden samtidig oplysning om, at Patent- og Varemærkestyrelsen var kommet til den modsatte konklusion, er udtryk for vildledning og bevidst afgivelse af urigtige oplysninger for retten. Det er indkæredes opfattelse, at en sådan handlemåde ikke er i overensstemmelse med god advokatskik og alle rettigheder forbeholdes i den henseende.

Østre Landsret kan på baggrund af ovenstående lægge til grund, at ordsammensætningen TECHNICAL MERINO har oprindeligt særpræg.

### 3.2.3 Påstået degenerering af EUTM 012437232 TECHNICAL MERINO (fig)

I forbindelse med kæresagen har OPUS ONE og Geoff Anderson desuden gjort gældende, at "*Herning Fabrics har ladet sit figurmærke udnytte af andre i en sådan grad, at evt. oprindelige rettigheder til 'technical merino' må anses for at være fortabt*".

Dette må i sin helhed bestrides.

Det gøres gældende, at Opus One og Geoff Anderson ikke har fremlagt bevis for, at Herning Fabrics' varemærkerettigheder til TECHNICAL MERINO er degenereret i EU.

Den af OPUS ONE og Geoff Anderson fremlagte bevisførelse godtgør ikke, at der i dag er tale om at TECHNICAL MERINO er en generisk betegnelse indenfor EU. OPUS ONE og Geoff Anderson har – om end med enkelte undtagelser – i al sin væsentlighed vist beskrivende brug af "technical merino" udenfor EU.

Desuden dokumenterer godkendelsen af varemærkeansøgningen for TECHNICAL MERINO som ordmærke i Danmark, at varemærket ikke tilnærmelsesvist er degenereret for hverken *tekstilvarer* i klasse 24 eller *beklædningsgenstande* i klasse 25.

Østre Landsret kan derfor lægge til grund, at ordsammensætningen TECHNICAL MERINO ikke er degenereret.

#### 3.2.4 Forundersøgelse af TECHNICAL MERINO i Norge

... OPUS ONE og Geoff Anderson [har] fremlagt en rapport fra Patentstyret i Norge, der har foretaget en forundersøgelse af ordsammensætningen TECHNICAL MERINO og fundet, at mærket – efter norsk varemærkepraksis – ikke opfylder kravet om særpræg.

I relation hertil bestrides, at norsk ret på mange områder er sammenligneligt med EU-varemærkesystemet, som ellers påstået af OPUS ONE og Geoff Anderson.

Tværtimod er der talrige eksempler på afgørelser, hvor Patentstyret har anvendt en langt mere restriktiv og særegen særprægsvurdering end EUIPO og Patent- og Varemærkestyrelsen, herunder også for ordmærker indeholdende engelske ord.

Der henvises i den forbindelse til de fremlagte eksempler på varemærkeansøgninger for THE HAIR PROJECT ansøgt i EU og Norge, GRAYNESS ansøgt i EU og Norge samt VITAYUMMY ansøgt i EU og Norge.

#### 3.2.5 Brug af EUTM 012437232 TECHNICAL MERINO (fig)

I forbindelse med kæresagen har OPUS ONE og Geoff Anderson desuden gjort gældende, at Herning Fabrics ikke har "gjort reel brug af varemærket i EU i et omfang, der er tilstrækkeligt for at opretholde varemærkeregistringen for beklædningsgenstande".

Dette bestrides.

Der henvises til ..., hvor der er fremlagt daterede fakturaer, ordrebekræftelser, udskrift fra hjemmesider og sociale medier, der alle dokumenterer brug af TECHNICAL MERINO.

Det gøres gældende, at det er tilstrækkeligt, at Herning Fabrics kan dokumentere brug af TECHNICAL MERINO i Danmark, jf. herved EUIPO Guidelines (EUIPO Guidelines, Part C Opposition, Section 7 Proof of Use, 3.2 EUTMs: use in the European Union):

...

Endeligt henvises der i sin helhed til Sø- og Handelsrettens kendelse:

...

#### 3.2.6 Beskrivende brug af TECHNICAL MERINO

I forbindelse med kæresagen har OPUS ONE og Geoff Anderson videre gjort gældende, at dennes brug af TECHNICAL MERINO er sket beskrivende og således er omfattet af varemærkelovens § 10, stk. 1, nr. 2.

I relation hertil skal det bemærkes, at der i sagen er påberåbt et varemærke registreret i EU, hvorfor hjemlen for ovenstående anbringende skal findes i varemærkeforordningens artikel 14, stk. 1, litra c, hvorefter et EU-varemærke ikke giver indehaveren ret til at forbyde tredjemand af gøre erhvervsmæssig brug af tegn eller angivelser uden særpræg eller vedrørende varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelse.

I forlængelse heraf bemærkes, at betegnelsen TECHNICAL MERINO ikke er uden særpræg ligesom udtrykket ikke vedrører varernes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelse.

Der henvises i den forbindelse til Patent- og Varemærkestyrelsens godkendelse af varemærkeansøgningen for TECHNICAL MERINO som ordmærke for *tekstilvarer* i klasse 24 og *beklædningsgenstande* i klasse 25.

Videre fremgår af varemærkeforordningens artikel 14, stk. 2, at undtagelsen i varemærkeforordningens artikel 14, stk. 1, litra c, at bestemmelsen kun finder anvendelse, hvis tredjemands anvendelse sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

I forlængelse heraf bestrides, at OPUS ONE og Geoff Andersons brug af TECHNICAL MERINO er sket i overensstemmelse med god markedsføringsskik allerede, fordi betegnelsen



ikke er anvendt beskrivende, men som blikfang på såvel emballage og i produkttitler online, jf. bl.a. bilag 1.



Som det fremgår af ovenstående, kan OPUS ONE og Geoff Andersons brug af betegnelsen TECHNICAL MERINO næppe anses som værende sket i overensstemmelse med god markedsføringskik.

TECHNICAL MERINO fremgår ikke som en del af en produktbeskrivelse eller beskrivelse af tekstilvarens indhold, men anvendes derimod som produkttitel skrevet indledningsvist som et navn med anvendelse af store startbogstaver, "TechnicalMerino", samt som logo påført produktet.

### 3.2.7 Betingelser for forbud og påbud

På baggrund af ovenstående – sammenholdt med det for Sø- og Handelsretten anførte – fastholdes i sin helhed, at betingelserne for meddelelse af forbud og påbud er opfyldt, jf. retsplejelovens § 413.

I relation hertil bemærkes indledningsvist, at Herning Fabrics blot skal *sandsynliggøre* de i retsplejelovens § 413, nr. 1-3, nævnte betingelser.

På baggrund af det ovenfor anførte, fastholdes i sin helhed, at Herning Fabrics' varemærke – TECHNICAL MERINO – er beskyttet som et gyldigt registreret EU-varemærke. Det er således dokumenteret, at Herning Fabrics har den ret, der søges beskyttet ved forbuddet og påbuddet, jf. retsplejelovens § 413, nr. 1.

Herning Fabrics har desuden sandsynliggjort, at OPUS ONE og Geoff Andersons brug af ordene TECHNICAL MERINO i forbindelse med produktnavne og emballage, udgør en krænkelse af Herning Fabrics varemærkerettigheder og markedsføringsloven.

Uagtet Herning Fabrics' henvendelser overfor OPUS ONE og Geoff Anderson, samt Sø- og Handelsrettens kendelse i øvrigt, har OPUS ONE og Geoff Anderson ikke udvist nogen reel vilje til at standse krænkelseerne. Tværtimod ses betegnelsen TECHNICAL MERINO sta-

dig anvendt blandt en lang række af OPUS ONE og Geoff Andersons forhandlere.

Der henvises i den forbindelse til ..., der viser udskrifter fra Geoff Andersons forhandlere og samarbejdspartnere, hvor dennes produkter fortsat pr. 19. april 2024 markedsføres under betegnelsen TECHNICAL MERINO.

Det fastholdes således i sin helhed, at OPUS ONE og Geoff Andersons adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud og påbud, ligesom at Herning Fabrics mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis denne henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse, jf. retsplejelovens § 413, nr. 2 og 3.

Samlet set gøres derfor gældende, at Sø- og Handelsrettens kendelse af 10. januar 2024 bør stadfæstes.

### 3.2.8 Sikkerhedsstillelse

For så vidt angår OPUS ONE og Geoff Andersons selvstændige påstande om sikkerhedsstillelse bemærkes, at Herning Fabrics har godtgjort sin ret, hvorfor det er udelukket at kræve sikkerhedsstillelse som betingelse for nedlæggelse af forbud og påbud.

Der foreligger hverken bevis tvivl eller retlig tvivl i sagen, hvorfor der ikke ses nogen grund til at kræve sikkerhed i henhold til retsplejelovens § 415.

Selv hvis Landsretten måtte finde, at forbud og påbud skal nedlægges mod sikkerhedsstillelse, fordi en krænkelse alene måtte være sandsynliggjort, gøres det gældende, at denne må fastsættes under hensyntagen til den skade og ulempe, som et eventuelt uberettiget nedlagt forbud måtte kunne indebære hos OPUS ONE og Geoff Anderson.

Der henvises i den forbindelse til Morten Vihlmann (OPUS ONE One) og Jakob Sørensens (Geoff Anderson) forklaringer i sagen for Sø- og Handelsretten, hvorved det blev oplyst, at betegnelsen TECHNICAL MERINO ikke har nogen forretningsmæssig værdi for hverken OPUS ONE eller Geoff Andersen, jf. kendelsen side 19 øverst:

...

OPUS ONE og Geoff Anderson har således ikke ført bevis for skade eller ulempe forbundet med et forbud og/eller påbud, hvorfor en sikkerhedsstillelse alene bør fastsættes til et skønsmæssigt beløb på ikke over kr. 50.000.

### 3.2.8. Sagsomkostninger

Med henvisning til Retshåndhævelsesdirektivet og sag C-57/15 (United Video Properties) begærer Herning Fabrics sig tillagt sagsomkostninger

i forbindelse med kæresagen i det tilfælde, at Landsretten tager Herning Fabrics påstand om stadfæstelse til følge, jf. retsplejelovens § 421.

I forlængelse heraf bemærkes, at det skal tillægges omkostningsmæssig betydning til skade for OPUS ONE og Geoff Anderson, at der i forbindelse med kæren er fremlagt over 50 nye bilag, som ikke giver anledning til anden vurdering af særpræget for varemærket TECHNICAL MERINO, herunder særligt henset til, at langt størstedelen af materialet er *udateret* og vedrører brug af TECHNICAL MERINO *udenfor EU*.

Videre har OPUS ONE og Geoff Anderson fremlagt udskrifter for Herning Fabrics – lovlige og rimelige – anmodninger om fristudsættelse ved EUIPO samt EUIPOs imødekommelse heraf, som ligeledes er sagen uvedkommende. Dette bør selvsagt tillægges omkostningsmæssig betydning til skade for OPUS ONE og Geoff Anderson.

Henset til, at tvisten dels omhandler krænkelse af Herning Fabrics' immaterielle rettigheder er forbudssagen omfattet af retshåndhævelsesdirektivet (direktiv 2004/48/EF), jf. artikel 2, stk. 1.

Herning Fabrics gør derfor gældende, at Landsretten skal fastsætte sagsomkostninger i overensstemmelse med retshåndhævelsesdirektivets artikel 14

..."

Herning Fabrics har indleveret en omkostningsopgørelse, hvorefter selskabet har eller forventes at afholde en udgift til advokat for landsretten på 234.400 kr. ekskl. moms, og har haft en udgift til advokat for Sø- og Handelsretten på 279.578,40 kr. ekskl. moms.

## **Landsrettens begrundelse og resultat**

### *Formaliteten*

Herning Fabrics' påstand om ændring af det ved Sø- og Handelsrettens kendelse bestemte om sikkerhedsstillelse er nedlagt i kæresvarskriftet, som er indleveret den 27. juni 2024. Påstanden om forhøjelse af de sagsomkostninger, Herning Fabrics blev tilkendt ved Sø- og Handelsrettens kendelse, er først nedlagt under den mundtlige forhandling.

Hernings Fabrics har herved kæret uden brug af appelfunktionen på Domstolens sagsportal som krævet efter retsplejelovens § 587, stk. 1, jf. § 427, stk. 2, jf. § 393, stk. 3, jf. § 148 a, stk. 1, og forarbejderne til sidstnævnte bestemmelse sammenholdt med afsnit 31 i Domstolsstyrelsens "Vejledning til minretssag.dk" og Højesterets kendelse gengivet i U.2021.1632H. Kæresvarskriftet med påstand om ændring af det ved Sø- og Handelsrettens kendelse bestemte om sikkerhedsstillelse er endvidere indleveret efter udløbet af kærefristen i retsplejelovens § 586, stk. 1, jf. § 427, stk. 2. Påstanden om

forhøjelse af sagsomkostningerne er ligeledes nedlagt efter udløbet af kærefristen.

Herefter, og da der ikke ses at foreligge særlige omstændigheder, som gør, at Herning Fabrics' kære bør tillades i medfør af retsplejelovens § 586, stk. 4, 2. pkt., afvises selskabets påstande om ændring af det ved Sø- og Handelsrettens kendelse bestemte om sikkerhedsstillelse og om sagsomkostninger, jf. retsplejelovens § 586, stk. 4, 1. pkt.

#### *Realiteten*

Opus One og Geoff Anderson har gentaget deres anbringender om, at Herning Fabrics' registrerede EU-varemærke TECHNICAL MERINO er ugyldigt som følge af manglende særpræg eller manglende brug og har herved henvist til det yderligere materiale, som de har fremlagt for landsretten, herunder Opus Ones anmodninger til EUIPO om ophævelse af varemærket som følge af manglende særpræg eller manglende brug og det norske Patentverks vurdering, hvorefter TECHNICAL MERINO ikke kan registreres som varemærke som følge af manglede særpræg.

Som anført af Sø- og Handelsretten består der en formodning for, at det af EU-IPO registrerede EU-varemærke er gyldigt og herunder besidder fornødent særpræg.

Landsretten bemærker, at det materiale, som Opus One og Geoff Anderson har henvist til støtte for anbringendet om manglende særpræg, for en dels vedkommende er udateret og/eller angår brug af betegnelsen "technical merino" udenfor EU eller angår andre betegnelser og varemærker og/eller norsk varemærkeretlig praksis.

Herefter, og af de grunde, som Sø- og Handelsretten har anført, er der ikke tilvejebragt fornødent grundlag for at antage, at Herning Fabrics' registrerede EU-varemærke TECHNICAL MERINO som følge af indehaverens virksomhed eller passivet er blevet en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken det er registreret, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14. juni 2017 om EU-varemærker (kodifikation) (2017/1001) artikel 58, stk. 1, litra b, eller er fortabt som følge af manglende brug, jf. forordningens artikel 58, stk. 1, litra a, at formodningen for varemærkets gyldighed ikke kan opretholdes. Det er ligeledes sandsynliggjort, at Opus One og Geoff Andersons krænker Herning Fabrics' varemærkeret. Betingelsen i retsplejelovens § 413, nr. 1, er dermed opfyldt.

Hernings Fabrics har som for Sø- og Handelsretten tillige gjort gældende, at selskabets rettigheder efter markedsføringsloven er krænket. Landsretten bemærker, at en krænkelse heraf i givet fald alene vil kunne begrunde forbud og



påbud vedrørende markedsføring i Danmark. Herefter, og da den sandsynliggjorte varemærkekrænkelse indebærer, at betingelserne for nedlæggelse af forbud og påbud vedrørende markedsføring i hele EU som principalt påstået af Herning Fabrics er opfyldt, finder landsretten ikke anledning til at tage stilling til, om der også er sandsynliggjort en krænkelse efter markedsføringsloven.

Også efter bevisførelsen for landsretten er det sandsynliggjort, at Opus One og Geoff Andersons adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud og påbud som påstået, og at Herning Fabrics' mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis Herning Fabrics henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse, jf. retsplejelovens § 413, nr. 2 og 3, ligesom hensynene nævnt i retsplejelovens § 414 ikke er til hinder for, at der meddeles forbud og påbud som bestemt ved den kærede kendelse.

På den baggrund, og da landsretten i det hele kan tiltræde det af Sø- og Handelsretten anførte om sikkerhedsstillelse, stadfæster landsretten kendelsen.

#### *Sagsomkostninger*

Efter sagens udfald skal Opus One og Geoff Anderson i sagsomkostninger for landsretten betale 200.000 kr. til Herning Fabrics til dækning af udgift til advokatbistand ekskl. moms. Der er ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens karakter, omfang og forløb, herunder den betydelige mængde yderligere materiale, som Opus One og Geoff Anderson har fremlagt for landsretten. Det er taget i betragtning, at en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, som den part, der må anses for at have 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 blandt andet dom af 28. juli 2016 i sag C-57/15 (United Video Properties).

#### **THI BESTEMMES:**

Herning Fabrics A/S' påstande om ændring af det ved Sø- og Handelsrettens kendelse bestemte om sikkerhedsstillelse og om forhøjelse af de sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten, som Herning Fabrics A/S blev tilkendt ved kendelsen, afvises.

Sø- og Handelsrettens kendelse stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal Opus One A/S og Geoff Anderson Danmark ApS inden 14 dage solidarisk betale 200.000 kr. til Herning Fabrics A/S. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

