



SØ- OG HANDELSRET TEN KENDELSE

afsagt den 24. oktober 2023

Sag BS-21569/2023-SHR

Ronald A/S
(advokat Søren Danelund Reipurth)

mod

ShopRosted ApS
(advokat Phillipp Nanning Quedens)

Denne afgørelse er truffet af retspræsident Mads Bundgaard Larsen og de sagkyndige medlemmer Kåre Dehn og Michael Solhøj.

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, som er anlagt 28. april 2023, drejer sig om, hvorvidt ShopRosted ApS' brug af figurmærker bestående af to spejlvendte R'er krænker Ronald A/S' rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven.

Sagsøgeren, Ronald A/S, har nedlagt følgende påstande:

PÅSTAND 1:

Det forbydes ShopRosted ApS at gøre erhvervsmæssig brug af figurmærket



for detailhandel med shampoo, balsam og hårkur via Facebooksiden "Rosted" som vist i bilag 6, s. 37.

PÅSTAND 2:

Det forbydes ShopRosted ApS at gøre erhvervsmæssig brug af figurmærket



for detailhandel med shampoo, balsam, hårkur og glattejern via hjemmesiden www.rosted.dk som vist i bilag 6, s. 29-35.

PÅSTAND 3:

Det forbydes ShopRosted ApS at gøre erhvervsmæssig brug af figurmærket



for shampoo, balsam, hårkur, hårolie, tørshampoo, hårlak, hårvoks, og glattejern som vist i bilag 6, s. 2-12, 19, 24-25, 28, 30-37.

PÅSTAND 4:

Det forbydes ShopRosted ApS at gøre erhvervsmæssig brug af figurmærket



for detailhandel med shampoo, balsam, hårkur, hårolie, tørshampoo, hårlak, hårskum, varmebeskyttelsesprodukter til hår, hårvoks, hårbørster, hårkamme, glattejern, føntørre, barbermaskiner, hårklemmer, hårklipse, hårnåle samt ansigtscreme og håndcreme via hjemmesiden www.shoprosted.dk som vist i bilag 6, s. 3-28 samt på bannere i København som vist i bilag 6, s. 36.

PÅSTAND 5:

Det forbydes ShopRosted ApS at gøre erhvervsmæssig brug af figurmærket



for detailhandel med shampoo, balsam og hårkur via [Hjemmeside 1](#) som vist i bilag 6, s. 1 og 2

Sagsøgte, ShopRosted ApS, har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Sagens parter

Ronald A/S (herefter Ronald) driver virksomhed med handel med smykker, accessoires og modevarer. Ronald blev stiftet 11. marts 1976 under navnet Ronald Accessories ApS. I 1987 blev Ronald omdannet til et aktieselskab ved navn Ronald Accessories A/S, og Ronald ændrede navn til det nuværende Ronald A/S i 2004. Det fremgår af CVR-registeret, at Ronald i januar 2023 havde 50 ansatte fordelt på 48 årsværk.

ShopRosted ApS (herefter ShopRosted) blev stiftet 24. marts 2020 og driver virksomhed med internetsalg af skønhedsprodukter. ShopRosteds registrerede direktør er **Person 1**, som ejer 100 % af ShopRosted via holdingselskabet Accura Invest Holding ApS. I januar 2023 havde ShopRosted ifølge CVR-registeret 16 ansatte fordelt på 11 årsværk.

Af ledelsesberetningen i ShopRosteds årsrapport for regnskabsåret 2021/2022, som var ShopRosteds første regnskabsår, fremgår blandt andet, at ShopRosteds søsterselskab er under konkursbehandling, og at den mellemregning, som der var mellem ShopRosted og søsterselskabet, derfor er tabt.

ShopRosted driver www.shoprosted.dk, hvorfra der sælges skønhedsprodukter til forbrugere.

Virksomhed ApS 1 som ikke er part i sagen, blev opløst efter konkursbehandling 25. juli 2023 og havde til formål at drive virksomhed som frisørsalon og salg af pleje- og skønhedsartikler. Selskabets seneste direktør og 100 % reelle ejer var **Person 1**. **Virksomhed ApS 1** blev i januar 2020 fusioneret med ACCURA ApS, hvorved sidstnævnte blev opløst.

RR-logoerne

Sagen handler om parternes rettigheder til og brug af logoer, som indeholder to R'er, som i begge parter logoer står spejlvendt ryg mod ryg. Både Ronald og ShopRosted anvender forskellige varianter af RR-logoerne, herunder med forskellig grafisk udformning og tilhørende tekst.

De af Ronald anvendte logoer ser blandt andet sådan ud:



ShopRosted har bestridt, at Ronald har en varemærkeret til disse logoer. For at lette den sproglige fremstilling betegnes disse logoer i det følgende Ronalds logoer. Heri ligger ikke nogen stillingtagen til, om Ronald har en varemærkeret til disse logoer.

De af ShopRosted anvendte logoer, som Ronalds forbudspåstande er rettet mod, ser sådan ud:

Logo 1	Logo 2	Logo 3
		
Logo 4	Logo 5	
		

Disse logoer betegnes i det følgende som ShopRosteds logoer. Heri ligger ikke nogen stillingtagen til, om ShopRosted har varemærkeret til disse logoer.

Om Ronalds rettigheder (varemærkeret ved ibrugtagning)

Til støtte for Ronalds anbringende om varemærkeret ved ibrugtagning er fremlagt blandt andet et generalforsamlingsreferat af 28. oktober 1978, som bærer følgende logo:



Af et brev af 6. juli 1994 fra Ronald til en nyansat medarbejder fremgår følgende logo:



Logoet optræder også i et katalog fra Magasin af 10. maj 2003:



Af et stillingsopslag fra 2005 fra Ronald fremgår blandt andet:

Indkøbskoordinatorer

**Vi vokser og ønsker at udvide vores indkøbsafdeling
med 2 dynamiske INDKØBSKOORDINATORER
inden for følgende områder:**

Mode accessories

Vi søger en person, som har erfaring med indkøb af mode accessories fra Fjernøsten. Det er vigtigt, at du har udpræget interesse for mode, flair for trends og sans for detaljer. Du vil få eget ansvar for:

- Forespørgsler, tilbud og ordrer
- Sourcing af nye produkter indenfor accessories
- Forberedelse af kollektioner til møder.

Kendskab til smykkeproduktion vil blive betragtet som en fordel.

...

Send en ansøgning til **Person 2** inden d. 1. juli 2005
på følgende adresse:



Ronald A/S
Bomhusvej 20
2100 København Ø
Telefon 39 29 29 70
E-Mail: job@ronald.dk

Ronald A/S er en veldrevet privatejet handelsvirksomhed der omsætter for et trecifret millionbeløb. Vi er primært en ordreproducerende virksomhed og vores kompetencer dækker produkt- og konceptudvikling indenfor mode accessories, briller og licens-produkter – samt kampagnevarer til vores kunder på de nordeuropæiske markededer. Vi har fire år i træk modtaget den højeste kreditrating (AAA) hos D&B.

Ronald har fremlagt historiske udskrifter af www.ronald.dk, som blandt andet viser, at Ronalds RR-logo blev benyttet på hjemmesiden i perioden fra 2005 til 2007. Parterne er enige om, at produkterne på hjemmesiden ikke bærer RR-logoet, men at Ronalds logo bruges på hjemmesiderne i tilknytning til salgsannoncerne.

Af en ordrebekræftelse af 16. december 2021 fra Ronald til en ukendt køber fremgår blandt andet følgende logo optrykt i dokumentets øverste venstre hjørne:



Ronalds RR-logo er ikke trykt på de produkter, herunder badesæber og bodylotion, der fremgår af ordrebekræftelsen.

Der er også fremlagt et uddrag af Ronalds produktkatalog fra 2022. Der er enighed om, at produktkataloget viser en række produkter, som ikke er påtrykt Ronalds RR-logo, men at RR-logoet fremgår af katalogets øverste venstre hjørne.

Der er fremlagt mails fra november 2022 til Ronalds kunder vedrørende salg af blandt andet kosmetik, badesæbe, håndcreme og lignende produkter. En af mailene var vedhæftet et billede af en udstillingsmontre, som bærer Ronalds RR-logo.

Der er fremlagt eksempler på produkter, som bærer Ronalds RR-logo:



Der er desuden fremlagt udaterede billeder af produkter, som ikke bærer Ronalds RR-logoet, men som sælges med RR-emballage, eksempelvis:



Ronald har også fremlagt billeder af en faxskabelon, en fakturaskabelon og noget brevpapir, som efter det oplyste anvendes hos Ronald, og som alle er fortrykt med forskellige varianter af Ronalds RR-logo.

Ronald har også fremlagt kopier af fakturaer, som efter det oplyste har været sendt til Ronalds kunder, og som bærer Ronalds RR-logo i øverste venstre hjørne.

Et sæt af de fremlagte fakturaer indeholder fakturaer fra perioden 2002 til 2014, og der er enighed om, at disse fakturaer vedrører varer i vareklasse 3, 8, 21 og 26.

Et andet fakturasæt vedrører perioden 2014 til 2016, og der er enighed om, at disse vedrører produkter i vareklasse 3, 8 og 21.

Ronald har fremlagt et eksempel på de følgebrev, som Ronald efter det oplyste har sendt til sine kunder sammen med vareprøver. Brevet, som er dateret 29. juni 2023, bærer Ronalds RR-logo uden anden tekst i dokumentets øverste højre hjørne.

ShopRosteds aktiviteter og registreringer

Den 30. august 2017 indgav Virksomhed ApS 1 ansøgning til EUIPO om registrering af følgende figurmærke med tilhørende tekst for vareklasse 3, 8 og 25:



Ansøgningen var omfattet af Fast Track-proceduren og fik tildelt ansøgningsnummer 017155516. EUIPO besluttede at imødekomme ansøgningen og udstedte EU-registreringsbevis den 18. december 2017.

Af et andet EU-registreringsbevis af 18. december 2017 fremgår, at Virksomhed ApS 1 er indehaver af EU-ordmærket "Rosted" i vareklasse 3, 8 og 25.

Der er endvidere fremlagt et EU-registreringsbevis af 2. november 2018 til Virksomhed ApS 1 vedrørende følgende figurmærke for vareklasse 3, 8 og 35:



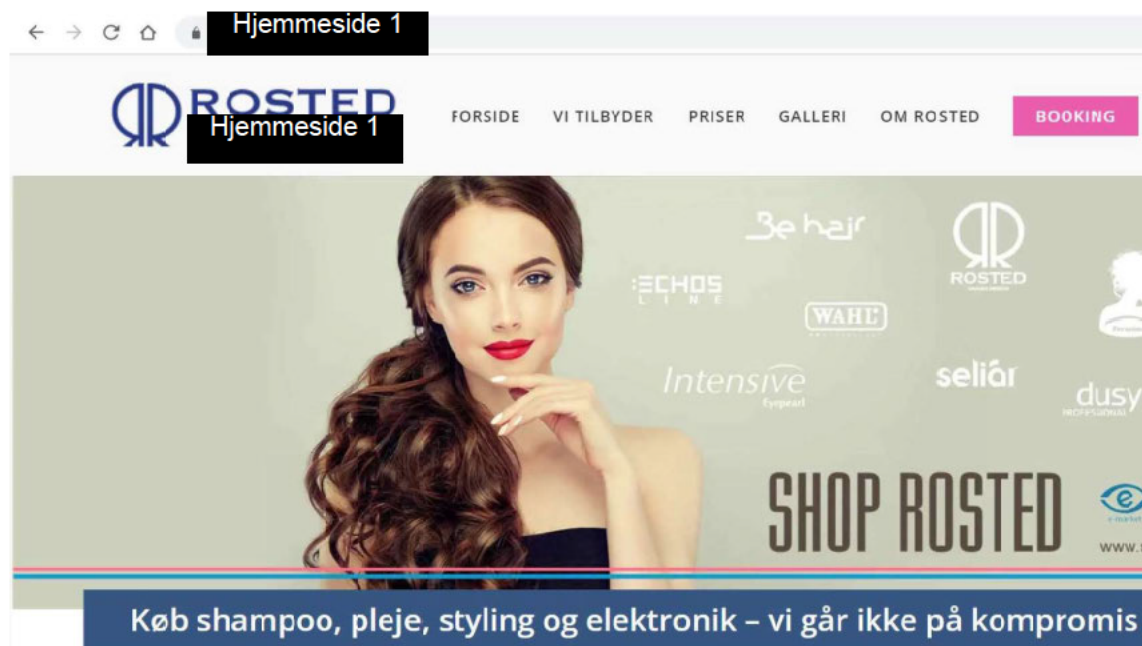
Dette figurmærke indgår også i en Fast Track-registreringsansøgning fra Acurra Invest Holding ApS til EUIPO af 21. september 2022 for varer i klasse 14.

Der er ikke fremlagt dokumenter vedrørende overdragelse af varemærker fra Virksomhed ApS 1 til ShopRosted.

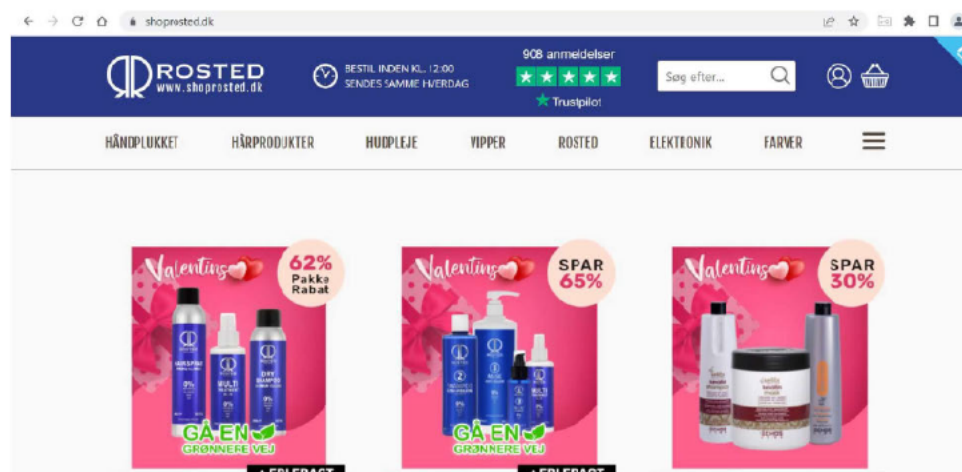
ShopRosted har fremlagt en faktura af 16. november 2017, hvoraf fremgår salg af 1.750 flasker shampoo, 5.830 hårmasker, 1.580 flasker balsam og 45.000 goodiebags indeholdende Rosted-vareprøver.

Det fremgår af en ordrebekræftelse af 19. januar 2022 fra OBI MEDIA, at ShopRosted har indkøbt udendørs markedsføring, eksempelvis et "Megaboard" til ophæng ved en motorvej. Der er også fremlagt fakturaer fra 2022 og 2023 fra OutOfHoMedia vedrørende ShopRosteds indkøb af fysisk udendørs markedsføring, eksempelvis motorvejsbannere.

Ronald har fremlagt udskrifter fra **Hjemmeside 1** af 3. februar 2023, som ifølge Ronald krænker Ronalds varemærkerettigheder, eksempelvis følgende:



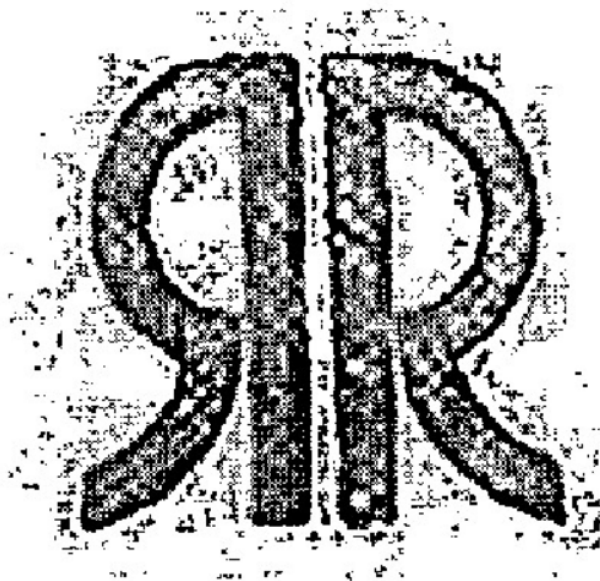
Ronald har ligeledes fremlagt en udskrift af www.shoprosted.dk af 3. februar 2023:



Der er fremlagt en liste over frisører, som har købt produkter af ShopRosted i 2022, og der er fremlagt en udskrift fra www.jyllands-posten.dk af 11. august 2023, hvoraf fremgår salg af ShopRosteds produkter, som bærer Rosteds RR-logo.

Øvrige oplysninger

Af en registreringsblanket fra Patent- og Varemærkestyrelsen med ansøgningsdato 3. oktober 2005 fremgår, at Ronald har registreret følgende figurmærke i vareklasse 2, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 og 28:



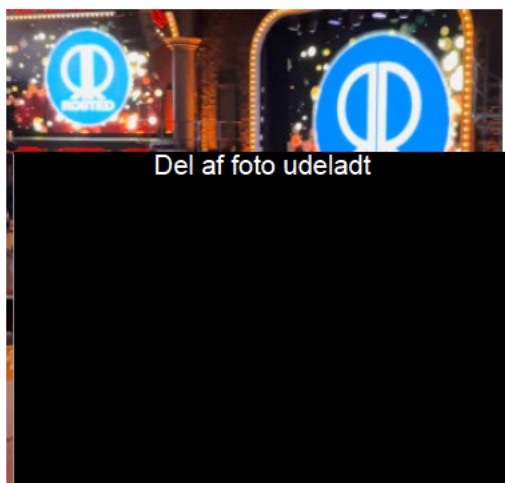
Ronald har frafaldet at støtte ret på denne registrering under denne sag.

ShopRosted har den 9. juni 2023 begæret dette figurmærke ophævet, og ophævelsessagen verserer efter det oplyste hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Af billeder fra Adobe Stock fremgår, at man her kan købe forskellige RR-logoer, eksempelvis:



Der er desuden fremlagt følgende udaterede billeder, som vedrører ShopRosteds brug af RR-logoet:



Forklaringer

Der er afgivet forklaring af

Vidne 1

Vidne 2

og

Vidne 3

Vidne 1 har forklaret blandt andet, at han er administrerende direktør for Ronald og har været det i cirka halvandet år. Han har tidligere gjort karriere i detailhandlen, herunder hos Synoptik og Flying Tiger Copenhagen.

Ronalds historie går tilbage til 1913, og Ronalds nuværende ejer har haft ejerskabet i cirka 40 år.

Tidligere lavede Ronald primært accessoires, og Ronald producerer i dag omkring 5.000 unikke varer, som typisk udvikles i samarbejde med kunderne.

Størstedelen sker som private label og no name-produkter, men Ronald laver også unika-produkter.

Ronald har siden 2004 ført produkter til personlig pleje, eksempelvis cremer og sæber.

Ronalds kunder er primært store kædeforhandlere i Danmark, Norden og EU, som Ronald udvikler produkter sammen med. Kunderne er primært i discount-segmentet, men der er også nogle kunder i modesegmentet. Ronald leverer også varer til nogle mindre kunder, eksempelvis frisørsaloner.

Ronald sælger kun til forhandlere og ikke til forbrugere, og kunderne ville nok blive vrede, hvis Ronald begyndte at sælge til forbrugere i direkte konkurrence med kunderne.

Det er ham, som har taget de fremlagte billeder af hårklemmer, hårelastikker, øreringe, halskæder mv. Billederne er taget i Ronalds showroom, og varerne på billederne er vareprøver, som kunderne kan bruge til at sammensætte deres produktsortimenter. Alle disse produkterne findes i handlen i dag, eksempelvis i lufthavne. De sælges dog oftest uden RR-emballagen.

Generalforsamlingsprotokollatet fra 1978 er noget af det ældste, som Ronald har liggende vedrørende Ronalds logo.

Det logo, som ses på brevet fra 1994, er en saneret udgave af logoet fra 1978.

På stillingsannoncen fra 2005 fremgår RR-logoet uden tilhørende tekst. Ronald tog dette logo i brug i 2002 i forbindelse med implementering af et nyt økonomisystem, hvor ledelsen også ønskede at gøre logoet mere minimalistisk.

Omkring 2006 tiltrådte en ny administrerende direktør i Ronald, som ønskede at få Rolands historie med i logoet. Derfor kom 1913 med i logoet, hvilket eksempelvis fremgår af udskriften af Ronalds hjemmeside af 27. januar 2007.

Det er ham, som har taget billederne af Ronalds fakturapapir og brevpapir. Når Ronald sender breve, bruger de brevpapiret, eksempelvis til de følgebreve, som de sender til kunderne sammen med vareprøver. Brevpapiret bruges til alle fysiske breve, som sendes ud af huset til kunderne. Brev- og fakturapapiret blev indført i forbindelse med implementering af det nye økonomisystem i 2002.

I en periode var det fast praksis hos Ronald at printe alle fakturaer og sende dem fysisk med posten. Efterfølgende blev PDF det dominerende format, og i dag kører faktureringen systeminternt ved dataudveksling mellem Ronalds og

kundernes økonomisystemer. Det sker dog engang i mellem, at en kunde ønsker en fysisk faktura.

Ronald har ikke kopier af tidligere fakturaer liggende i systemet.

De fremlagte fakturaer vedrørende 2002 – 2014 har været printet og sendt fysisk. Fakturaerne vedrører blandt andet salg af produkter til personlig pleje, som er et af Ronalds største forretningsområder.

Før varerne sættes i produktion, får kunderne altid en fysisk vareprøve til godkendelse. I den forbindelse sender Ronald et brev på brevpapiret til kunden.

De fleste af Ronalds varer, som fremgår af sagen, bærer ikke RR-logoet. Ronald sælger varerne til engros, og under designprocessen ønsker kunden oftest, at produkterne bærer kundens logo. Derfor er det cirka 98 % af varerne, som sælges uden RR-logoet. Brugen af Ronalds RR-logo fysisk på varerne er dog stigende.

Han blev opmærksom på ShopRosted den 31. januar 2023, da en medarbejder spurgte ind til et Rosted-banner på Ågade i København, som medarbejderen troede var et nyt Ronald-initiativ. Han kørte selv ud til stedet og tog et billede, som er fremlagt i sagen.

ShopRosteds brug af logoet giver risiko for forveksling og kan genere Ronalds kunder, fordi kunderne kan tro, at Ronald er gået ind i detailmarkedet.

Ronald kunne godt finde på at lave en webshop med detailsalg af produkter til personlig pleje. De har allerede en tilsvarende hjemmeside med salg af værne-midler, eksempelvis håndsprit og plastichandsker.

Han ved ikke, hvorfor Ronalds figurmærkeregistrering fremstår med et grumset/plettet udtryk.

Vidne 2 har forklaret blandt andet, at han kom ind i frisørbranchen via sin hustru, Person 1, som havde en frisørsalon, da de mødtes for 10 år siden. Salonen hedder Salon 1, og både han og hans hustru hedder Navn 1 til efternavn. Han hed tidligere Navn 2, men skiftede navn til Navn 1 da han blev gift.

Det er hans hustru, som ejer Rosted-virksomhederne. Tidligere havde hun fire frisørsaloner, men tabte mange penge under Corona-nedlukningerne, og derfor blev de nødt til at begære tre af salonerne konkurs. Den resterende salon ligger i Frederikssund og hedder Salon 1.

Hans hustru styrer salonen, og han arbejder som sælger. I starten arbejdede han som kørende sælger med salg af produkter til andre frisørsaloner. På det tidspunkt solgte han kun produkter fra andre producenter.

Omkring 2016 havde de en særlig shampoo, som solgte rigtig godt, og han fandt i den forbindelse ud af, at det var smart at have sin egen hjemmeside. Han hyrede derfor et designfirma til at lave en hjemmeside. I dag har Rosted flere hjemmesider, herunder www.shoprosted.dk, **Hjemmeside 1** og www.rosted.dk.

På www.rosted.dk kan man ikke købe produkter, men erhvervsdrivende kan skrive sig op til at forhandle Rosteds produkter.

På www.shoprosted.dk kan forbrugere købe Rosteds produkter.

Onlinesalget startede i slutningen af 2016 og foregik via www.shoprosted.dk. Salget blev formelt lavet af et gammelt firma ved navn **Virksomhed ApS 1**, og senere overtog ShopRosted ApS salget. Alt onlinesalg pakkes i kasser med Rosted-papir, og de fleste ordrer vedlægges vareprøver og Rosted-flyers.

Han ved ikke, hvornår www.shoprosted.dk blev rebrandet, men det kan godt passe, at det skete på et tidspunkt i 2022.

Det Rosted-logo, som fremgår af udskriften fra Jyllands-Posten af 11. august 2023, er Rosteds gamle logo.

Det var en patentadvokat fra Nex & Phister, som lavede registreringerne af Rosteds varemærker, og der kom ikke indsigelser under registreringsprocessen.

Rosteds RR-logo blev udarbejdet sammen med en designer, som sagde, at det dobbelte R gav god mening, fordi både han og hans hustru har efternavne, som starter med R.

I løbet af 2016 var Rosteds bedst sælgende shampoo udsat for væsentlig parallelimport. Derfor begyndte de i slutningen af 2016 de at sælge produkter under Rosteds eget logo. I dag bærer alle ShopRosteds produkter RR-logoet, men Rosted sælger også produkter fra andre producenter, som ikke bærer RR-logoet. Cirka 70 % af ShopRosteds omsætning stammer fra salg af ShopRosteds egne produkter.

ShopRosted har sponsoreret Reality Awards siden 2018, og de fremlagte billeder fra Reality Awards er fra Cirkusbygningen i 2023, hvor man også kan se ShopRosteds RR-logo på pressevæggen, og der fremgår også billeder af de goodiebags, som ShopRosted uddelte under arrangementet.

Fakturaerne fra OutOfHoMedia vedrører fysisk outdoor markedsføring, eksempelvis fysiske bannere, og ShopRosted har sørget for at være tilstede på storskærme langs mange danske indfaldsveje.

ShopRosted bruger cirka 150.000 kr. hver måned på onlinemarkedsføring. ShopRosted har cirka 30.000 følgere på Facebook og har mere end 300.000 medlemmer fordelt på forskellige grupper på internettet. ShopRosted bruger også influencere til at promovere sig.

I dag er ShopRosteds omsætning cirka 9-10 mio. kr. om året. Omsætningen er stigende, men var højere under Corona-nedlukningerne. ShopRosted sælger primært produkter direkte til almindelige forbrugere, men har også enkelte frisersaloner, som køber produkterne til videresalg.

Han havde ikke hørt om Ronald før denne sag. Han administrerer Danmarks største Facebook-gruppe for frisører og har aldrig set Ronald omtalt dér. Han er ikke bekendt med sager, hvor Ronald og ShopRosted er blevet forvekslet.

Vidne 3 har forklaret blandt andet, at han er økonomidirektør i Ronald med ansvar for blandt andet IT, logistik og lager. Han startede i Ronald i 1999.

Han ved ikke præcis hvornår det logo, som fremgår af generalforsamlingsreferatet fra 1978, blev lavet. Logoet var i brug, da han startede i Ronald og blev eksempelvis brugt på brevpapir. Det logo, som fremgår af brevet fra 1994 var i brug, da han startede i virksomheden.

Stillingsopslaget fra 2005 viser et RR-logo uden tilhørende tekst. Dette logo blev lavet i de tidlige 00'ere i forbindelse med implementering af et nyt økonomisystem.

Ronald har altid brugt RR-logoet, hvis udtryk gennem tiden har varieret en smule, men altid har indeholdt det dobbelte R.

Det fremlagte brevpapir og fakturapapir blev indført i forbindelse med det nye økonomisystem i 2002. Fakturapapiret bruges hver gang der udskrives noget fra systemet. Brevpapiret anvendes til Ronalds rudekuverter, som sendes fysisk til kunderne, eksempelvis når kunderne modtager en vareprøve.

I 2002 var det fast praksis at printe fakturaerne. Senere er PDF blevet den almindelige standard. De kunder, som ønsker en fysisk faktura, modtager en sådan printet på Ronalds fakturapapir.

Ronald er ikke i besiddelse af kopier af de fysiske fakturaer, som tidligere er udsendt.

Det er ham, som har fundet fakturaerne fra 2002 – 2015 frem. Disse har været printet fysisk og sendt til kunderne.

Han var ikke involveret i registreringen af Ronalds navn eller varemærker.

Parternes synspunkter

Ronald har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit sammenfattende processkrift af 5. september 2023, hvoraf fremgår blandt andet:

"...

2. Sagsfremstilling

2.1 Introduktion

Denne sag handler grundlæggende om, hvorvidt Rosted ved brug af de fem logoer vist nedenfor ("**Logoerne**") i relation til en række varer og/eller detailhandel med sådanne varer (i) krænker Ronalds rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven, og (ii) om der i givet fald er grundlag for at nedlægge et midlertidigt forbud mod Rosteds brug af Logoerne, jf. retsplejelovens § 413.

Det er Ronalds synspunkt, at begge spørgsmål skal besvares bekræftende, herunder idet der er betydelig risiko for, at Ronalds kunder associerer Rosteds brug af Logoerne med Ronald og således får den forkerte opfattelse, at Ronald selvstændigt har bevæget sig ind på detailmarkedet i direkte konkurrence med sine kunder.

2.2 Logoerne

Logoerne som defineret under pkt. 2.1 er for overblikkets skyld opregnet nedenfor:

Logo 1	Logo 2	Logo 3
		
Logo 4	Logo 5	
		

2.3 Ronald

Ronald etableredes i 1976 og har siden dengang designet, udviklet, importeret, markedsført og solgt en lang række forskellige produkter engros til brug for videresalg i detailledet. Blandt andet har Ronald de sidste mange år handlet med produkter inden for skønhedssegmentet.

Der henvises til <https://ronald.dk/> samt udskrift fra CVR dateret den 14. april 2023, jf. bilag 1 (E. s. 469)

2.4 Rosted

Rosted er stiftet den 24. marts 2020, jf. udskrift fra CVR dateret den 14. april 2023, jf. bilag 3 (E. s. 501).

Rosted markedsfører og sælger forskellige varer og tjenesteydelser inden for frisør- og skønhedsbranchen, herunder under Logoerne. Der henvises bl.a. til <https://shoprosted.dk/> samt i det følgende.

2.5 Ronalds rettigheder

Ronald er indehaver af en lang række IP-rettigheder i eller med virkning i Danmark.

Af særlig relevans for denne forbudssag er Ronald bl.a. indehaver af følgende varemærker omfattende Ronalds særprægede "RR"-logo samt "RR RONALD SINCE 1913", som er stiftet ved ibrugtagning, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3 ("**Ronalds Varemærker**"), nemlig RR-logoet selvstændigt og RR RONALD SINCE 1913:



Ronalds Varemærker er i hvert fald siden 1978 blevet brugt for en lang række varer samt engroshandel hermed på det danske marked, jf. bilag 22 (E. s. 57).

Under sagen har Ronald fremlagt massiv dokumentation for Ronalds rettigheder til Ronalds Varemærker stiftet ved ibrugtagning, jf. nedenfor.

Som supplement hertil fremlægges med dette processkrift **bilag 41**, der udviser skærmpoint fra hjemmesiden web.archive.org fra perioden 27. januar 2007 til 23. juli 2015, og som dokumenterer brug af varemærket "RR RONALD SINCE 1913" på Ronalds egen hjemmeside for engroshandel med

bl.a. sæbe, neglelak (klasse 3), badesvampe og hårbørster (klasse 21) (alt sammen i klasse 35) i den nævnte periode.

Til anskueliggørelse af de af Ronald fremlagte bilag omtalt ovenfor samt med henblik på at understøtte forvekslelighedsvurderingen fremlægges desuden **støttebilag 1**, hvor Ronalds Varemærker sammenholdes med Logoeerne hver for sig, herunder med angivelse af relevante vareklasser.

Det er således bl.a. dokumenteret, at Ronald siden 1978 har brugt Ronalds Varemærker for engroshandel med bl.a. sæbe, shampoo, tørshampoo, balsam, hårkur, hårvoks, showergel, badesalt, creme, body scrub, body butter, læbepomade, barberskum, barbergel, aftershave, skægolie, makeup, neglelak og ansigtsmasker (klasse 3), barbermaskiner, trimmere, manicuresæt, pedicuresæt, neglesakse, pincetter, øjenvippebukkere, fodfile (varer i klasse 8), samt hårbørster, make-up børster, hårkamme, elektriske glattebørster, hudrensende børster, badesvampe (klasse 21), hårklemmer, hårelastikker og hårnåle (klasse 26) (alt sammen i klasse 35), og/eller de nævnte varer selvstændigt, jf. bilag 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 37 og 41 (E. s. 577-578, 579-580, 581- 588, 373-390, 317-341, 57-58, 59, 131, 221-248, 251-260, 391-405, 65-130 og 137-156) og støttebilag 1.

Det bemærkes for en god ordens skyld, at dele af de fremlagte dokumenter (bilag 22, 23, 24 og 36) relaterer sig til den nedenfor viste variant af mærket "RR RONALD SINCE 1913", nemlig "RR RONALD ACCESSORIES A/S A/S":



Det er dog Ronalds synspunkt, at der i varemærkeretlig forstand er tale om samme mærke som "RR RONALD SINCE 1913", idet "SINCE 1913" og "ACCESSORIES" er helt igennem beskrivende mærkeelementer, jf. nærmere herom under afsnit 3.1.

En del af den dokumentation, der er fremlagt under sagen, og som der henvises til ovenfor, består desuden af fakturaer, ordrebekræftelser, tilbud m.v., som er sendt til kunder i forbindelse med køb af de omhandlede varer.

I det omfang de nævnte dokumenter er fremsendt fysisk til kunderne, hvilket de i mange tilfælde er, er de printet og sendt på Ronalds brevpapir og fakturapapir, hvoraf fremgår Ronalds Varemærker, jf. bilag 12 (E. s. 575-576) samt uddragene nedenfor:



Selvom disse dokumenter i den form, hvori de er fremlagt under sagen, således ikke nødvendigvis eksplicit viser Ronalds Varemærker, har de altså med betydelig sandsynlighed været printet og sendt til Ronalds kunder på Ronald brevpapir udvisende Ronalds Varemærker.

Der henvises i denne forbindelse til bilag 29-34 (E. s. 167-168, 157-160, 161-166, 291-292, 519- 520, 521-524), der viser, at Ronalds udadgående kommunikation, herunder i form af bl.a. følgebreve, ordrebekræftelser og fakturaer, er påført Ronalds Varemærker, når de sendes til kunden.

Der henvises også til ekstraktens bilag 36 (E. s. 593), der viser, at også Ronalds fax-skabelon er påført Ronalds Varemærke. Al udadgående fysisk kommunikation fra Ronald er således som udgangspunkt påført Ronalds Varemærker.

Det bemærkes samtidig, at det frem til 2016 var fast praksis at printe og sende fysiske fakturaer, og at denne praksis er fortsat under sagen, jf. bl.a. bilag 32 og 34 (E. s. 291-292 og 521-524).

2.6 Ronalds Figurmærke

Ronald har også registreret "RR"-logoet som dansk varemærke, nemlig den 1. april 2005 (VR 2005 01143) (herefter "**Ronalds Figurmærke**"), jf. bilag 4 (E. s. 133-136).

Ronald støtter imidlertid ikke ret på Ronalds Figurmærke (VR 2005 01143) under sagen. I stedet nøjes Ronald med at støtte ret på Ronalds Figurmærke i det omfang, der under sagen er dokumenteret ibrugtagne rettigheder til "RR"-logoet, jf. bl.a. afsnit 2.5 og afsnit 3.1 nedenfor.

Ronald forbeholder sig dog retten til at inkludere og dermed tillige støtte ret på Ronalds Figurmærke i en eventuel kæresag eller sag om realiteten.

2.7 Rosteds krænkelser og intensiverede markedsføring

I februar 2023 blev Ronald opmærksom på, at Rosted bl.a. markedsfører sig og sine produkter under anvendelse af Logoerne. Eksempler på brug af Logoerne er vist i bilag 6 (E. s. 409-445).

Rosted bruger således, som det fremgår af bilag 6 (E. s. 409-420, 421-427, 432-435, 437-445), Logoerne for bl.a. shampoo, balsam, hårkur, hårolie, hårlak, hårvoks, varmebeskyttelsesprodukter til hår, hårbørster, hårkamme, føntørre, barbermaskiner, hårklemmer, hårklipse, hårnåle, ansigtscreme og håndcreme (varer i klasse 3, 8, 21) samt detailhandel dermed (alt sammen i klasse 35).

Det er Ronalds opfattelse, at Rosteds brug af Logoerne udgør en krænkelse af Ronalds varemærkerettigheder samt rettigheder efter markedsføringsloven, jf. nærmere nedenfor under pkt. 3.

Ronald sendte derfor et advarselsbrev til Rosted den 8. februar 2023, hvorved krænkelse påtaltes, og hvormed der bl.a. stilledes krav om, at Rosted skulle ophøre med og for fremtiden afstå fra at gøre brug af Logo 1 samt ethvert logo, figurmærke, m.v., der indeholder Logo 1 (herunder Logo 2 og 3), jf. bilag 7 (E s. 447-452).

Det bemærkes, at Logo 4 og 5 ikke eksplicit påtaltes i brevvekslingen med Rosted. Ikke desto mindre er det overordnet Ronalds vurdering, at Rosteds brug af Logo 4 og 5 udgør krænkelse på samme vis som Logo 1-3 omtalt i brevvekslingen.

Rosted besvarede brevet den 23. februar 2023, hvormed Rosted afviste Ronalds krav, jf. bilag 8 (E. s. 453-456). I brevet gjorde Rosted bl.a. gældende, at Ronald ikke opfyldte brugspligten for Ronalds Varemærker.

Ronald replicerede den 8. marts 2023 og fremlagde omfattende dokumentation for, at Ronald naturligvis opfylder brugspligten, herunder for de relevante vareklasser jf. bilag 2 (E. s. 461-468).

Trods opfølgende e-mails til både Rosteds tidligere repræsentant og Rosteds nuværende advokat, jf. bilag 9 og 10 (E. s. 457-460 og 467-468), svarede Rosted aldrig reelt på Ronalds brev af 8. marts 2023.

På den baggrund – og idet krænkelse fortsat pågår – er denne forbudssag dermed nødvendiggjort.

2.8 Rosteds registreringer og brug af Logoerne

Ronald er under sagen blevet bekendt med, at Acurra Invest Holding ApS, som er stifter og legal ejer af Rosted, er indehaver af to (2) EU-varemærke-registreringer indeholdende Logo 1 for varer i bl.a. klasse 8, ligesom samme selskab er indehaver af en (1) EU-varemærke omfattende ROSTED (ordmærke). EU-varemærkerne blev oprindeligt ansøgt registreret af **Virksomhed ApS 1**

██████████, som nu er under konkurs, og som er ejet af Acurra Invest Holding ApS, jf. bilag A-C (E. s. 207-220).

2.9 Kendskab til Rosted

Rosted gør gældende, at Rosted er et navn, som Ronald ved almindelig omhu ikke vil kunne have undgået at have stiftet bekendtskab med tidligere end gjort.

Rosted anfører bl.a. også, at hvis Ronald rent faktisk bruger sine varemærker som påstået, burde Ronald have opdaget Rosted for længe siden. Det er en påstand, som ikke er understøttet og som bestrides.

Ikke desto mindre bemærkes det, at det samme i givet fald må gælde den anden vej; dvs. at hvis Rosted rent faktisk er så kendt i branchen, som man gør gældende, så burde Rosted også kende til Ronald og deres varemærker (som de indtil videre har påstået, at de ikke gør, jf. bl.a. svarskriftet, pkt. 5). Argumentet – og for den sags skyld også modargumentet – savner mening. Faktum er, at Ronald ikke har været bekendt med Rosteds krænkelser, før end Rosted intensiverede sin markedsføring, herunder på busser og baner i vejsider, mv., hvorved krænkelserne ændrede karakter og omfang, hvorefter Rosted reagerede straks.

Der er absolut intet fremlagt under sagen, som endsige indikerer noget andet.

3. Anbringender

3.1 Rettigheder til Ronalds Varemærker

På baggrund af gennemgangen i afsnit 2.5 ovenfor fastholder Ronald, at der er stiftet varemærkerrettigheder til Ronalds Varemærker ved ibrugtagning for engroshandel med en lang række varer, herunder bl.a. varer i klasse 3, 8 og 21, (alt sammen i klasse 35) og/eller de nævnte varer.

Ronald kan således forbryde tredjemand at bruge Ronalds Varemærker samt lignende mærker for bl.a. engroshandel med varer i klasse 3, 8 og 21 (alt sammen i klasse 35) samt lignende varer og tjenesteydelser, hvis der er risiko for forveksling, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, og markedsføringslovens § 3, 20 og 22.

Som anført i afsnit 2.5, relaterer dele af de i afsnittet omtalte dokumenter (bilag 22, 23, 24 og 36) sig til den nedenfor viste variant af mærket "RR RONALD SINCE 1913", nemlig "RR RONALD ACCESSORIES A/S":



Der er dog i varemærkeretlig forstand tale om brug af samme mærke som "RR RONALD SINCE 1913", idet "RR RONALD ACCESSORIES A/S" ikke væsentligt afviger fra den form, hvortil der er stiftet ibrugtagne rettigheder.

Der er således tale om brug af varemærket i en form, der kun ved elementer, der ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvortil der er stiftet ibrugtagne rettigheder, jf. varemærkelovens § 10, stk. 3, jf. stk. 4, nr. 1, og materialesamlingen s. 209-211 [Knud Wallberg m.fl., s. 266-268] og s. 221 [Jens Schovsbo m.fl., s. 613].

3.2 Rosted krænker Ronalds rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven

Rosteds brug af Logoerne er i strid med Ronalds rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. Dette fremgår klart af støttebilag 1, hvortil der løbende henvises i det følgende.

For det første ligner Logoerne til forveksling Ronalds Varemærker. Ikke alene er der tale om brug af lignende "RR"-logoer, men ligeledes brug af RONALD over for ROSTED, hvor de første to bogstaver og sidste bogstav i ordelementerne er identiske, dvs. **RR RONALD** over for **RR ROSTED**. Kravet om mærkelighed er dermed opfyldt. Der henvises til støttebilag 1, som bl.a. anskueliggør mærkernes visuelle ligheder.

For det andet bruges Logoerne for varer og tjenesteydelser, som ligner eller endog er identiske (sidstnævnte markeret med **fed** i støttebilag 1 og nedenfor) med de varer og tjenesteydelser, for hvilke Ronalds Varemærker bruges.

Specifikt bruges Ronalds Varemærker, som gennemgået ovenfor, bl.a. for engroshandel med en lang række varer, herunder eksempelvis **shampoo**, **tørshampoo**, **balsam**, **hårkur**, **hårvoks**, barberskum, aftershave, sæbe, hårmasker, **creme** (herunder **håndcreme**), skægolie, showergel, makeup, **hårbørster**, **hårkamme**, **hårklemmer**, **hårnåle**, **barbermaskiner**, badesvampe m.v. (varer i klasse 3, 8 og 21) (alt sammen i klasse 35), og/eller de nævnte varer.

Heroverfor bruges Logoerne for detailhandel med bl.a. **shampoo, tørshampoo, balsam, hårkur**, hårolie, hårlak, **hårvoks**, varmebeskyttelsesprodukter til hår, **hårbørster, hårkamme**, føntørre, barbermaskiner, **hårklemmer**, hårklipse, **hårnåle, barbermaskiner** samt **ansigtscreme** og **håndcreme**(varer i bl.a. klasse 3, 8 og 21) (alt sammen i klasse 35), og/eller de nævnte varer.

For god ordens skyld bemærkes det i den forbindelse, at brug af et varemærke for detailhandel med en vare kan anses som ligeartet med brug af varemærket for selve varen, jf. materialesamlingen s. 177 [PVS' vejledning om ligeartethed mellem varer og tjenesteydelser]. Det samme gør sig naturligvis gældende for engroshandel med en vare.

Samlet set bruges henholdsvis Ronalds Varemærker og Logoerne for samme eller ligeartede varer og tjenesteydelser. Kravet om varelighed er dermed også opfyldt.

Det skaber en risiko for, at forbrugerne vil forveksle Logoerne med Ronalds Varemærker og således skabe en forventning om, at der er en forbindelse herimellem. Særligt – og som påpeget indledningsvis – er det en betydelig risiko, at Ronalds kunder associerer Rosteds brug af Logoerne med Ronald og således får den forkerte opfattelse, at Ronald selvstændigt har bevæget sig ind på detailmarkedet i direkte konkurrence med sine kunder.

Rosteds brug af Logoerne er således i strid med Ronalds rettigheder, efter varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2, og markedsføringslovens §§ 3, 20 og 22. For så vidt angår Rosteds forvekslingsvurdering (E. s. 41 [duplikken s. 3]) bemærkes det også, at det ikke er afgørende, at der findes andre, som benytter sig af "RR" i deres logo, jf. også nedenfor afsnit 3.4.

Det bestrides desuden, at bilag H-M (E. s. 197-206, 515-518, 249-550, 589-590 og 591-592) skulle dokumentere, at der ikke er risiko for forveksling, således som Rosted ellers gør gældende (E. s. 41 [duplikken, s. 3]).

Endelig bemærkes, at det ikke er afgørende for krænkelsspørgsmålet, om Rosted har "tilegnet" sig rettigheder tilhørende Ronald; det afgørende er den bestående risiko for forveksling, jf. ligeledes afsnit 3.6 nedenfor.

3.3 Ikke afgørende hvad der er "mest kendt og indarbejdet"

Rosted har under sagen givet udtryk for, at det er afgørende, at Rosteds "RR"-logo er "*mest kendt og indarbejdet*", jf. ekstrakten s. 27 [svarskriftet afsnit 6].

Ronald bestrider, at det skulle være relevant.

Denne sag handler ikke om, hvorvidt Rosteds brug af "RR" i den udformning, som Rosted anvender, er "*mest kendt og indarbejdet*" i forhold til Ro-

nalds Varemærker, eller om Rosted har foretaget lovformelige registreringer af Logoerne, som Rosted tilsyneladende gør gældende.

Synspunktet grunder efter Ronalds opfattelse i en misforståelse af varemærkesystemet.

Ronald har rettigheder til Ronalds Varemærker, hvilket giver Ronald en forbudsrettighed, dvs. en ret til at forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af Ronalds Varemærker og lignende mærker for bl.a. de varer og tjenesteydelser, som det er brugt for, samt lignende varer og tjenesteydelser, hvis der er risiko for forveksling, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 3.

Det er fuldstændigt irrelevant for denne forbudsrettighed, hvorvidt Rosteds brug af logoet omfattende "RR" skulle være mere kendt end Ronalds Varemærker (hvilket i øvrigt bestrides at være tilfældet), eller om Logoerne er indarbejdet, som Rosted ellers synes at lægge vægt på. Det, som er afgørende, er, at Ronald er indehaver af en tidligere forbudsrettighed.

Af de samme årsager er det også irrelevant, om Rosted har registreret Logoerne som varemærker, når registrering er sket, længe efter at Ronalds Varemærker blev taget i brug.

For god ordens skyld bemærkes det også, at det heller ikke er relevant for sagen, at Rosted angiveligt har anvendt navnet "Salon 1" siden 2009 for en frisørbutik i Frederiksværk, som Rosted påpeger i svarskriftet, eller at det dobbelte R i Rosteds logo skulle stamme fra et efternavn.

Tværtimod er det afgørende, at Ronalds Varemærker var først i tid og derfor bedst i ret, og at Ronald derved har opnået en forbudsret som beskrevet ovenfor.

3.4 Irrelevant at "RR"-logo kan købes hos Adobe Stock

Rosted har under sagen anført, at "RR"-logoet er et særdeles kendt og anvendt mærke og henviser i den forbindelse til, at man kan købe mærket i fri handel via Adobe Stock.

Ronald bestrider, at det skulle være relevant for sagen. Desuden bygger ligeledes dette synspunkt på en grundlæggende misforståelse af varemærkesystemet.

At man har mulighed for at købe et mærke hos Adobe Stock (eller en anden udbyder i øvrigt) berettiger ikke nogen til at bruge et sådan mærke i strid med andres (varemærke-)rettigheder.

Det ville være det samme som at påstå, at fordi man hos Adobe Stock kan købe Walt Disneys logo (som er et af mange kendte logoer, man rent faktisk

kan finde der), så har alle og enhver ret til at bruge dette logo i enhver henseende. Det er naturligvis ikke tilfældet.

I øvrigt synes synspunktet at bygge på en misforståelse af Ronalds anbringender.

Ronald har således ikke på noget tidspunkt gjort gældende, at man har en eneret til et "RR"-logo som ide eller koncept, som Rosted ellers synes at give udtryk for. Derimod har Ronald en eneret til Ronalds Varemærker for så vidt angår de – og lignende – varer og tjenesteydelser, som mærkerne er brugt og bruges for.

3.5 Ronalds varemærkeregistreringer uden betydning

Rosted har under sagen gjort gældende, at det er afgørende for krænkelsevurderingen, at Rosted har registreret ROSTED som varemærke, både med og uden "RR"-logoet (Logoerne), forud for ibrugtagningen heraf.

Ronald bestrider, at det har betydning. En varemærkeret er en forbudsret og ikke en positiv (brugs)ret, jf. bl.a. varemærkelovens § 4, stk. 1.

Logoerne er i øvrigt registreret mange år efter, at Ronald tog Ronalds Varemærker i brug i Danmark. Mens Logoerne er registreret i henholdsvis 2017 og 2018, er det veldokumenteret under sagen, at Ronalds Varemærker som minimum er brugt allerede fra den 28. oktober 1978, jf. bilag 22 (E. s. 57).

Ronald er altså først i tid og bedst i ret og har i øvrigt ikke tålt endsige været bekendt med brugen af EU-varemærkerne.

Ronald vil dermed uden videre, med basis i sine tidligere rettigheder, kunne ophæve registreringerne af Logoerne, hvilket Ronald agter at gøre, når denne forbudssag er overstået.

3.6 Manglende kendskab til markedsføringsmateriale er irrelevant

Rosted har under sagen anført, at man ikke har set Ronalds markedsføringsmateriale før.

Det er imidlertid ikke relevant for krænkelsevurderingen efter varemærkeretten, om Rosted har været bekendt med Ronalds rettigheder, herunder set al Ronalds markedsføringsmateriale, m.v., jf. bl.a. materialesamlingen s. 69-71 [Knud Wallberg m.fl, s. 200-202]. Der kræves således ikke ond tro fra Rosteds side for at statuere varemærkekrænkelse.

Når det så er sagt, er det selvsagt uagtsomt og ansvarspådragende, at Rosted ikke tilstrækkeligt omfang har undersøgt eventuelle relevante tidligere rettigheder, herunder ved opslag i det danske varemærkeregistrer eller lignende, jf. også afsnit 3.7 nedenfor om Rosteds manglende forudgående undersøgelser, herunder i relation til EUIPO.

3.7 Ronald har ikke udvist retsfortabende passivitet

Rosted gør gældende, at Ronald har fortabt sine rettigheder som følge af passivitet, fordi Rosted har været på det danske marked i flere år, og fordi Rosted har registreret Logoerne som varemærker, uden at det har medført en reaktion fra Ronald.

Specifikt har Rosted også gjort gældende, at Ronald burde have opdaget Logoerne langt tidligere, idet der er tale om EU-vareremærker, og at EUIPO automatisk sender besked til indehavere af ældre rettigheder, når et lignende varemærke ansøges. På den baggrund har Rosted konkluderet, at Ronald enten har modtaget sådan et brev uden at reagere, eller at Ronald ikke har modtaget sådan et brev, fordi EUIPO har vurderet, at mærkerne ikke var tilstrækkeligt ens (E. s. 40 [duplikken s. 2]).

Overordnet bestrides det, at Ronald skulle have udvist retsfortabende passivitet.

Ronald blev først blevet opmærksom på Rosteds forretning og brug af logoer i starten af februar 2023, vel at mærke efter at Rosted tilsyneladende har intensiveret sin markedsføring ved bl.a. brug af store bannere i vejsider, reklamer på busser, eksponering ved events m.v.

Ronald har herefter rettet henvendelse til Rosted i denne henseende umiddelbart efter, at Ronald blev opmærksom herpå. Der er således intet passivt heri.

For så vidt angår Rosteds bemærkninger om, at Ronald burde have handlet tidligere under hensyntagen til, at Ronald selv burde have overvåget Rosteds varemærker, og at EUIPO automatisk orienterer indehavere af ældre rettigheder, når et lignende varemærke ansøges, er Ronald ikke enig i udlægningen, der må skyldes manglende kendskab til det varemærkeretlige system som forklaret i det følgende:

Når man ansøger om registrering af et EU-vareremærke, som Rosted (eller retteligt henholdsvis Virksomhed ApS 1 og Acurra Invest Holding ApS, som er ansøgere/indehavere af Logoerne) har gjort, udarbejder EUIPO normalt en rapport om tidligere relevante EU-vareremærker/ansøgninger eller internationale registreringer, som har designet EU (en såkaldt 'EU search report') til ansøgeren, medmindre ansøgeren har valgt det fra (f.eks. som følge af at ansøgningen indleveres via 'fast track' ordningen), jf. nedenfor.

Når ansøgningen er registreret, vil EUIPO desuden orientere indehaverne af de tidligere EU-vareremærkerrettigheder nævnt i rapporten.

Denne proces gælder nu og gjaldt også på ansøgningstidspunkterne for Logoerne, jf. materialesamlingen s. 49-64 [EUIPOs guidelines, Part B Examination, Section 1 Proceedings, 2 Searches (2017 og 2023).]

Ronalds Figurmærke er som bekendt et nationalt dansk varemærke, hvorved registreringen ikke ville have været omtalt i en EU search report.

Derudover og under alle omstændigheder er Rosteds ansøgninger indleveret via fast track ordningen, og der er således slet ikke udarbejdet nogen EU search report, jf. bilag 39 og 40 (E. s. 191-196 og 311-316).

Af samme årsag er der slet ikke udarbejdet en rapport over nogen relevante rettigheder, jf. bilag 39 og 40 (E. s. 195 og 315).

Derfor er Ronald ikke blevet notificeret af EUIPO om Rosteds ansøgninger. Og om noget må man konstatere, at det er Rosted, som ikke har opfyldt sig undersøgelsespligt, herunder bl.a. ved i det hele taget at fravælge såvel national- som europæisk search report.

Selv hvis Ronald var blevet bekendt med Rosteds registrerede varemærker på ansøgningstidspunktet, ville Ronald ikke her være i stand til at konstatere, om varemærkerne ville blive brugt, herunder på en måde som ville være i strid med Ronalds rettigheder.

Uanset fastholder Ronald, at man reagererede så snart man blev opmærksom på Rosteds brug af sine figurmærker, og at Ronald aldrig har givet Rosted grund til at antage, at man ville forholde sig passivt med hensyn til krænkelserne.

3.8 Rosted har ikke ret til efternavnet **Navn 1**

Det er ikke klart for Ronald, om Rosted gør gældende, at man er berettiget til at bruges **Salon 1** som følge af, at dette er indehavernes efternavn, jf. ekstrakten s. 26 [svarskriftet (afsnit 5)].

Såfremt dette gøres gældende, bestrides det af Ronald, at synspunktet skulle komme Rosted til undsætning.

Undtagelsen i varemærkelovens § 10, stk. 1, nr. 1, om at en varemærkeindehaver ikke kan forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af sit navn, kan ikke udstrækkes til navnene på et kapitalselskabs ejere. Der er altså ikke identifikation mellem selskabet og ejerne i denne henseende. Det blev slået helt udtrykkeligt fast med Højesterets dom i JENSEN'S BØFHUS-sagen (U.2014.3658H), jf. materialesamlingen s. 41-48.

3.9 Betingelserne for nedlæggelse af forbud og påbud er opfyldt Betingelserne for at meddele forbud er opfyldt:

Ronald har de rettigheder, der søges beskyttet ved de nedlagte påstande, jf. retsplejelovens § 413, nr. 1.

Den af Rosted udviste adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud, jf. retsplejelovens § 413, nr. 2.

Dette understøttes blandt andet af, at Rosted endnu ikke har indvilliget i at ophøre med krænkelse, hvorved Ronald påføres uopsættelig skade, fordi der er risiko for, at den relevante omsætningskreds forveksler Ronalds virksomhed og produkter med de af Rosted.

Ronalds mulighed for effektivt at håndhæve sine rettigheder forspildes, hvis Ronald henvises til at gøre sin ret gældende ved almindelig rettergang, jf. retsplejelovens § 413, nr. 3.

Desuden er nedlæggelse af midlertidigt forbud og påbud det primære retsmiddel i sager om immaterialretskrænkelser som denne.

Idet Ronald kan godtgøre sin ret, bør Sø- og Handelsretten meddele forbuddet uden krav om sikkerhedsstillelse, jf. retsplejelovens § 415, stk. 1. Hertil kommer, at sikkerhedsstillelse under alle omstændigheder ikke er relevant.

3.10 Ronald skal tilkendes sagsomkostninger

Ronald skal tilkendes sagsomkostninger i medfør af retsplejelovens § 421, og der skal således tages stilling til omkostningsspørgsmålet i forbindelse med forbudssagen.

Udmålingen af sagsomkostninger, herunder særligt udmålingen af udgifter til advokatbistand, skal ske i overensstemmelse med Domstolens dom i C-57/15 (United Video Properties), herunder således at en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, bæres af den tabende part, også når der henses til "*virkeligheden vedrørende de satser, der opkræves for advokatbistand på området for intellektuel ejendomsret*".
..."

ShopRosted har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit sammenfattende processkrift af 5. september 2023, hvoraf fremgår blandt andet:

"...

Sagens forhold

Der er i sagen 3 hovedargumenter mod sagsøgers påstand om krænkelse

1. spørgsmålet om opfyldelse af brugspligten og modpartens uregistrerede rettigheder,
2. spørgsmålet om modpartens passivitet,
3. spørgsmålet om risiko for forveksling.

Ad 1, brugspligten mv.

For så vidt angår sagsøgers opfyldelse af **brugspligten**, er der som bekendt tale om en ældre registrering, hvorfor mærket er underlagt brugspligt. Dette betyder, at sagsøger skal kunne dokumentere brug inden for de sidste 5 år for de varer/tydelser, som mærket er registreret for – og for det mærke, som er registreret.

Sagsøger anfører, at de har fremsendt dokumentation for brug i forbindelse med et af de tidligere breve til ShopRosted (sagens bilag 2, som er fremlagt uden brevets bilag) – men dette bestrides. Ud fra bilagsopgørelsen ser det ikke ud til at dokumentere tilstrækkeligt brug. De fleste af de fremsendte bilag ser ud til at vedrøre salg af produkter, dvs. klasse 35 frem for de enkelte produktklasser. Bilagene skal, for at kunne dokumentere brug af mærket, opfylde følgende betingelser:

- være påført selve produkter,
- vedrøre brug i Danmark,
- dokumentere brug over for den relevante kundekreds samt
- være dateret.

Ud fra listen i brevet i bilag 2, ser de fremsendte bilag mest ud til at vedrøre fakturaer, ordrebekræftelser mv., hvor mærket ikke er brugt på selve produktet. Der vil dermed alene foreligge dokumentation for brug af mærket i klasse 35.

Sagsøgers registrering er registreret i klasse 2, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 og 28, og sagsøger skal kunne dokumentere brug af samtlige klasser – ellers kan deres varemærke blive ophævet eller indskrænket for de klasser, som de ikke kan dokumentere brug af.

I forhold til sagsøgte, ShopRosted, er det selvsagt brugen i klasse 3, 8 og 21, der er relevant, idet ShopRosteds brug af deres mærke falder inden for disse klasser.

Sagsøger har derfor bedt Patent- og Varemærkestyrelsen om at gennemføre en administrativ ophævelse, jf. skrivelse af 9. juni 2023 herom (**bilag G**). Sø- og Handelsretten kan således ikke blot vil lægge registreringen til grund som gyldig.

Derudover er det centralt, at et logo/mærke skal bruges i den form, det er registreret.

Det er sagsøgte standpunkt, at registreringsmyndighederne i løbet af de seneste år har strammet praksis en del for mulighederne for at ændre på et varemærke, og sagsøger er som udgangspunkt pligtig at anvende sit mærke i den form, det er registreret – dvs. med pletter/"grumset" format – uanset om dette skyldes en dårlig indscanning, som anført af modparten. Nogle af de eksempler, som sagsøger har fremlagt, viser en nyere/pænere

version af logoet, hvilket i princippet ikke kan udgøre brug af det registrerede mærke – i hvert fald ikke i samme omfang.

Derudover stiller sagsøgte spørgsmålstegn ved de uregistrerede varemærkerettigheder, som sagsøger hævder at have. I forbudsbegæringen henviser sagsøger blot til, at de har ”stiftet selvstændige rettigheder” (side 4), men der er fremlagt dokumentation for den brug, der skulle føre til en uregistreret varemærket. Efter dansk ret skal der ikke så meget til for at stifte et uregistreret varemærke, men de skal stadig kunne dokumentere brugen og redegøre for deres beskyttelse for alle relevante produkter/tydelser.

Ad 2, passivitet

Dernæst kommer spørgsmålet om **passivitet**, dels i forhold til ShopRosteds varemærkeregistreringer, som sagsøger burde have opdaget – dette via en overvågningsordning tilknyttet deres varemærkeportefølje, og sagsøger burde derfor have opdaget varemærkerne langt tidligere.

Derudover er der tale om EU-varemærker, hvor EUIPO automatisk sender besked til indehavere af ældre rettigheder, når et lignende varemærke ansøges – så enten har de modtaget det og ikke reageret, eller også har EUIPO ikke fremsendt et brev, fordi de ikke vurderede, at mærkerne var tilstrækkeligt ens, hvilket støtter sagsøgte standpunkt i forhold til spørgsmålet om forvekslelighed.

Vedrørende ShopRosteds brug har logo/mærke været brugt i en årrække, intensivt som angivet ved de fremlagte bilag, idet man har brugt mærket for de forskellige produkter, hvor deres produkter forhandles, deltaget i events mv. Der er allerede fremlagt billeder heraf, og en uddybende forklaring vil ske under partsforklaringen. Det forbeholdes at fremlægge yderligere daterede billeder eller opslag fra sociale medier. Sagsøgte beviser således, at brugen har været bred, og at ROSTED i dag er et større brand indenfor branchen, som sagsøger, ved almindelig omhu, ikke vil kunne have undgået at have stiftet bekendtskab med tidligere.

Konklusionen er, at sagsøger – hvis sagsøger rent faktisk bruger deres varemærke så meget inden for klasse 3, 8 og 21, som de påstår – burde have opdaget ShopRosted for længe siden, da de har været på banen i mange år og er bredt kendt.

Ad 3 risiko for forveksling

Endeligt er der spørgsmålet om **risiko for forveksling**. Her er det selvsagt sagsøgte standpunkt, at der ikke foreligger en risiko, fordi mærkerne ikke ligner hinanden tilstrækkeligt. Udover at de begge indeholder RR, er der ingen sammenfald, idet:

- R’erne er ikke udformet på samme måde,
- der er intet konceptuelt sammenfald,

- der findes massevis af eksempler på andre erhvervsdrivende, der benytter sig af RR i deres logo

Udvider man sammenligningen til også at omfatte RONALD og ROSTED, er der alene et sammenfald i den indledende del af mærket, men hverken visuelt, fonetisk eller konceptuelt er der tilstrækkelig lighed til at udgøre en risiko for forveksling.

Sagsøgte konklusion er således, at ingen i den relevante målgruppe vil foranlediges til at tro, at de to virksomheder har noget med hinanden at gøre, eller at produkterne kommer fra den samme afsender. Dette understreges selvsagt af, at ShopRosted har anvendt deres navn og logo i mange år, og at forbrugerne således kender dem og kan adskille dem fra sagsøgers produkter.

Som dokumentation for, at der netop ikke er risiko for forveksling og dokumentation for sagsøgte anvendelse af navnet samt logo i billedform er fremlagt som **bilag H** fakturaer vedrørende salg, som **bilag I** forhandlerliste, som **bilag J** ordrebekræftelse vedrørende reklamer, som **bilag K** faktura vedrørende reklamer på sociale medier, som **bilag L** billede vedrørende anvendelse af Facebook og som **bilag M** busreklame.

Vedr. logoet og registreringer

Sagsøger pointerer, at deres logo er registreret i 2005, dvs. længe før Rosteds ansøgte om varemærker. Sagsøger angiver også, at deres varemærker – både de registrerede og de ibrugtagne – er taget i brug længe før Rosted foretog sine registreringer, og at de derfor kan få ophævet Rosteds varemærker. Dette forudsætter selvsagt, at de påberåbte rettigheder fortsat er gyldige, hvilket sagsøger ikke mener er tilfældet, jf. de tidligere bemærkninger om sagsøgers manglende opfyldelse af brugspligten.

Under sagsøgers anbringender pointeres det, at det er irrelevant for sagen, at Rosted har registreret sine varemærker, da det er sket efter sagsøger tog deres mærker i brug. Dette bestrides, idet registreringerne er relevante for sagen, idet registreringerne i sig selv burde have ført til, at modparten havde opdaget brugen langt tidligere og reageret, og en sådan reaktion foreligger ikke.

Sagsøgerne anfører også i anbringenderne, at det er irrelevant, at Rosted har anvendt navnet siden 2009 for en frisørbutik. Efterfølgende, siden ca. 2015, har sagsøgte anvendt betegnelsen og logo i forbindelse med sin netbutik og dette burde sagsøger have opdaget allerede dengang. Dette er ikke sket.

Sagsøger anfører, at Rosted skulle have intensiveret deres markedsføring i 2023, bl.a. ved eksponering ved events mv., hvilket afvises. Sagsøger kommenterer i øvrigt ikke på de fremlagte billeder af events mm., så det pointeres igen, at Rosted har været et kendt navn i en årrække og har deltaget i

flere større events med bred eksponering, hvilket betyder, at sagsøger burde have reageret tidligere, jf. de tidligere bemærkninger om retsfortabende passivitet.

Sagsøger anfører, at de ikke er forpligtede til at vise, at varemærket er ”kendt og indarbejdet”, hvilket er korrekt. Sagsøger har ikke gjort gældende, at deres varemærke er velkendt på markedet. Uanset dette skal sagsøger dog dokumentere, at mærket er i brug for de relevante produkter. Dette er ej heller sket.

De fremlagte bilag

For så vidt angår brugen, henvises til brevet af 8. marts 2023 i bilag 2, og der fremlægges kopi af de dengang fremsendte bilag, der giver anledning til følgende bemærkninger.

- Bilag 11, 13 og 16 viser ikke brug på selve produkterne, kun som afsendernavn på fakturaerne. Det er derfor ikke relevant. Der er endda fremlagt billeder af selve produkterne, men logoet er ikke påført. Her er det nok værd at bemærke, at sagsøgers forretning jo netop hovedsageligt består i at indkøbe/producere produkter for andre, dvs. klasse 35-ydelser. På flere af billederne kan man endda se, at det er andre virksomheders brand/produktnavn, der er anført – f.eks. julehåndssæberne. Bilag 16 er kun fakturaer, men sagsøger har ved en fejl puttet bilag 18 ind i filen.
- Bilag 12 viser et brevpapir. Det dokumenterer ikke, at brevpapiret nogensinde har været anvendt og er derfor heller ikke relevant. I øvrigt vil brugen af brevpapiret ikke udgøre brug i de relevante klasser, da det ikke er på selve produkterne.
- Bilag 14 er et udateret billede af et display. Logoet er påført selve displayet, men ikke selve produkterne.
- Bilag 15 og 17 (fejl i bilagene igen; bilag 17 ligger også i bilag 15) er ligeledes udateret – et par af billederne viser logoet på selve produkterne eller deres tags, men der er tale om elastikker mm. (og en enkelt badesvamp), og eftersom de er udaterede, er det ikke dokumentation af brug.
- Bilag 18 og 19 er mails med varer, som udbydes. Logoet er ikke påført nogen af varerne, dvs. det dokumenterer ikke brug i de relevante klasser.
- Bilag 20 er kun fakturaer, der – igen – ikke dokumenterer brug på selve produkterne.

Ud over ovenstående skal det noteres, at ingen af de fremlagte eksempler viser brug af mærket som registreret, altså i den ”plettede form”, jf. nedenfor.

Sagsøgte kan derfor afvise, at det fremlagte materiale dokumenterer brug – og selv hvis det gjorde, ville det ikke dokumentere brug af mærket i dets registrerede form, hvilket er helt centralt i sagen.

Sagsøger henviser til, at sagens bilag 2 viser brug af logoet for sæbe, shampoo mm. men bilag 2 er som bekendt blot et brev, der i sig selv ikke dokumenterer noget.

Overordnede anbringender

Sagsøger anfører, at det er irrelevant for sagen, at sagsøgers registrering ser "pletet ud", og at der blot er tale om et utydeligt scan af varemærkeansøgning. Det understreges, at registreringen selvsagt giver en beskyttelse af mærket således som det er registreret, og at brugspligten således også påhviler det mærke, som er registreret – og at denne brugspligt således ikke er opfyldt. Det er i det hele sagsøgers risiko, hvis det varemærke, der er registreret, ikke er retvisende. Det er det faktisk registrerede, der er afgørende.

Sagsøger har således stadig ikke redegjort for eller dokumenteret sagsøgers uregistrerede rettigheder. Sagsøger skal vise, at rettighederne er kontinuerligt og vedvarende brugt, idet ophold i brugen kan betyde, at rettighederne bortfalder. Det er sagsøger, der har bevisbyrden herfor, og denne er ikke løftet.

Sagsøger anfører, at der er forvekslelighed mellem mærkerne, men kommer ikke med noget nyt i den henseende. Det fremhæves, at varemærker på kun to bogstaver som udgangspunkt nyder en meget snæver beskyttelse. Også dette punkt støtter sagsøgtes sag.

Sagsøgte skal således fastholde, at de påberåbte varemærker ikke opfylder brugspligten, herunder at den fremlagte dokumentation ikke viser brug for de relevante klasser og for det registrerede mærke samt at sagsøger har forholdt sig passivt og dermed har mistet sine forbudsbeføjelser, og endeligt at der i øvrigt ikke er forvekslelighed mellem mærkerne.

For så vidt angår passivitetsspørgsmålet pointeres det, at Rosted har anvendt sit varemærke igennem flere år, at der således ikke er behov for en forbudssag.

Når sagsøger trods sagsøgtes intensive brug ikke har opdaget brugen før nu, kan sagsøger henvises til at anlægge sagen som en almindelig retssag.

De faktiske forhold vedr. registreringer mv.

1. Sagsøgtes registreringer

Som **bilag A** er fremlagt certifikat registrering nr. 017155491 af 18. december 2017, hvorefter sagsøgte har registreret navnet Rosted.

Som **bilag B** er fremlagt certifikat registrering nr. 017155516 af 18. december 2017, hvorefter sagsøgte har registreret navnet Rosted med "dobbelt R" billede.

Som **bilag C** er fremlagt certifikat registrering nr. 017922038 af 2. november 2018, hvorefter sagsøgte også her har registreret alene mærket/billede med det dobbelte R uden navnet Rosted.

Sagsøgte har således foretaget lovformelige registreringer af navnet forud for opstarten af anvendelsen af dette.

2. Anvendelsen af det dobbelte R

Det fastholdes, at det dobbelte R er et særdeles kendt og anvendt mærke anvendt af rigtig mange virksomheder. Som **bilag D** er fremlagt fra Adobe Stock udskrift vedrørende det dobbelte R, der viser den lange række udgaver af dette mærke, der kan købes via Adobe Stock.

Som **bilag E** er fremlagt yderligere en udskrift også fra Adobe Stock (men i større størrelse), der også viser anvendelsen af R alene eller dobbelt R i forskellige udgaver.

Alle disse mærker kan købes via Adobe Stock i fri handel. Dette har sagsøger ikke reageret overfor.

3. Sagsøgtes anvendelse af billeder/varemærke

Som **bilag F** er fremlagt billedserie over sagsøgtes anvendelse af sagsøgtes logo på forskellige messer mv. igennem de sidste 5 år. Sagsøgtes logo er således indarbejdet i Danmark som et af de kendte logoer, der fremtræder i offentlige forhold som realityshows og lignende, presseawards mv., og dette er sket igennem de sidste 4-5 år.

Billederne vil blive beskrevet af sagsøgtes repræsentant under partsforklaringen, er et udsnit af billederne. Der findes naturligvis masser billeder, hvor sagsøgtes logo er anvendt.

Billederne er benævnt billede 1-10.

4. Sammenligning af logoerne

Samlet er kernepunktet i denne sag, i hvilket omfang det er muligt at forveksle det af sagsøger anvendte figurmærke (fx begæringen side 3 og 4 nedenst) med det logo, sagsøgte anvender. Det er sagsøgtes standpunkt, at der ikke er nogen mulighed for at foretage en forveksling.

Tilsvarende bemærkninger gælder de på side 7 opstillede logoer dækkende dels Ronald og dels Rosted. Der er heller ikke her nogen sammenhæng, idet det bemærkes, at billederne bedre ses i farver for så vidt angår begge type billeder. Der er således ingen sammenhæng, og man kan ikke blot med en vis form for velvilje foretage forveksling mellem de 2 logoer.

Sagsøgte er enig i, at de rettigheder, som sagsøger har registreret, naturligvis skal kunne beskyttes, men det kræver, at der er en sammenhæng i for-

hold til andre logoer og dermed mulighed for forveksling. Dette er ikke situationen i nærværende sag. Sagsøgtes anvendelse af dobbelt R logoer i forskellig sammenhæng strider således på ingen måde mod de rettigheder, som sagsøger har fået ved den oprindelige registrering.

5. Sagsøgtes kendskab til sagsøgers logoer

Det bemærkes, at før sagsøgte modtog korrespondancen fra sagsøgers advokat, havde sagsøgte aldrig hørt om Ronald. Sagsøgte havde således aldrig set, i Danmark, Ronalds varemærke anvendt.

Det bestrides som udgangspunkt, at anvendelse i Danmark har været sket, og sagsøger var derfor opfordret til at dokumentere, at varemærket overhovedet havde været anvendt i betydelig grad, og at det er kendt og indarbejdet. Sagsøger har her fremlagt diverse materiale, men det er ikke tilstrækkeligt til at dokumentere en kontinuerlig anvendelse af mærket indenfor det område sagsøgte sælger effekter i.

Det bemærkes her, at sagsøgte har anvendt "Rosted" siden 2009 ved en frisørbutik i Frederiksværk, og der er herefter har været udvidet med flere andre butikker.

Navnet Rosted, også som en del af selskabet, er således anvendt kontinuerligt in perioden.

Det dobbelte R stammer fra "[Navn 1]", ægtefællernes efternavne, derfor det dobbelte R.

6. Anvendelsen af logoer og sammenligning

Vedrørende brugspligten har rekvirenten/sagsøger i begæringen side 6 nævnt anvendelsen af relevante vareklasser, således at brugspligten skulle være opfyldt med henvisning til bilag 2. Da bilag 2 er et brev af 8. marts 2023, formoder sagsøgte, at der her menes bilag 4, sagsdata med angivelse af, hvor det pågældende mærke anvendes.

Bilag 5 viser endvidere nogle eksempler på, hvor Ronald anvendes i form af reklamer og lignende, men dette materiale har sagsøgte aldrig set.

Det er derfor sagsøgtes opfattelse, at sagsøgtes anvendelse af det dobbelte R i den udformning, som sagsøgte anvender, således må anses for at være mere kendt og indarbejdet i Danmark end sagsøgers "dobbelt R", idet det bemærkes, at dette ser helt anderledes ud.

Når man sammenligner eksempelvis sagsøgers Ronalds figurmærke i begæringen side 3 ses det, at dette er fuldstændig forskelligt fra sagsøgtes logo, hvilket også klart fremgår på begæringen side 7 med sammenligningen mellem de forskellige logoer.

Der henvises herudover til Nex & Phisters skrivelse af 23. februar 2023 (bilag 8), i hvilket brev sagsøgte daværende repræsentant i det hele afviser det rejste krav. Man kan således her ved den meget grundige gennemgang af forholdene se, dels at varemærkerne er fuldstændig forskellige, og at der ikke er nogen mulighed for at sammenligne disse, og dels at sagsøger ikke via den danske varemærkeregistrering har en eneret på det dobbelte R. Der henvises yderligere til den vidneforklaring denne virksomhedsrepræsentant vil afgive.

Man har fra sagsøgers side opnået, som det fremgår, en beskyttelse af varemærket, som det fremstår, men dette er en flettet hvid/sort udseende og slet ikke sammenligneligt med det varemærke/de varemærker, som sagsøgte anvender.

Der er således ingen mulighed for forveksling.

Herudover henvises til det faktum, at ShopRosted ApS, hvorfra den væsentligste del af salget foregår som webshop, har været på det danske marked i en lang årrække, og som angivet i bilag A-C har fået registreret varemærkerettighederne. Dette har ikke medført nogen form for reaktion fra Ronald A/S' side, og der foreligger derfor i relation til sagsøger rettighedsfortabende passivitet fra sagsøgers side.

Som konsekvens heraf ses sagsøger nu at have frafaldet at støtte ret på den eksisterende danske varemærkeregistrering. Sagsøgte har herefter noteret, at sagsøger dermed har opgivet den eneste konstaterbare ret, de havde til logoet. Det er dog utvivlsomt også sket i erkendelse af, at de ikke vil kunne opfylde den brugspligt der medfølger registrering i de pågældende produktklasser. At sagsøger nu har opgivet den pågældende registrering, giver sagsøger prioritetsmæssige fordele/argumenter som følger:

De påståede uregistrerede rettigheder til sagsøgers logo

Her kan sagsøgte konstatere, at sagsøger reelt har opgivet en påstand om, at de skulle have brugt mærket for produktklasserne, dvs. brug af deres logo på selve produkterne. Sagsøger har således mere eller mindre erkendt, at sagsøger alene har anvendt mærket for engroshandel, dvs. klasse 35 brug. Eneste reelle dokumentation er bilag 24 som vedrører solbriller (klasse 9), hvilket ikke er relevant for denne sag.

Den nærmere vurdering er dels om sagsøger reelt har dokumenteret deres brug af logoet for engroshandel, og dels om denne brug berettiger dem til at forbyde Rosted at anvende deres logo.

For så vidt angår deres dokumentation for brug af mærket gør sagsøgte følgende indvendinger gældende:

Prioritetsspørgsmålet

Det er essentielt, at sagsøger skal kunne dokumentere sin ret forud for sagsøgtes brug af eget mærke. Da sagsøgtes varemærkeregistrering går tilbage til 18. december 2017, skal sagsøgers dokumentation for brug altså være fra før dette tidspunkt, da modparten jo skal have stiftet sin uregistrerede ret før dette tidspunkt for at kunne forhindre sagsøgtes brug, idet sagsøgte ellers har en forbenyttelsesret. Det vil reelt sige, at alt fremlagt dokumentation fra før dette tidspunkt ikke er relevant for spørgsmålet om sagsøgers uregistrerede ret.

Sagsøgte har derimod dokumenteret egen brug af navn/logoet fra 2009 således, at sagsøgtes brug ikke først er startet fornyeligt. Sagsøgte gør gældende, at man i hvert fald påbegyndte brugen i december 2017, da sagsøgtes varemærkeansøgning blev indleveret. Sagsøgte (rekvisitus) i sagen - ShopRosted ApS - har overtaget brugsretten til sagsøgtes mærke fra Virksomhed Aps 1 [redacted], som var ansøger på EU-ansøgningen, dvs. at selvom ShopRosted ApS først er stiftet i 2020, går sagsøgtes brugsrettigheder forud for dette tidspunkt.

Det af sagsøger fremlagte dokumentationsmateriale kan nedskæres betydeligt. Bilagene 11, 13, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 32, 33, 34 og 35 kan alle kasseres som værende irrelevante for prioritetsspørgsmålet, da de er dateret efter 2017. Bilagene 12, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25 og 36 er enten udateret eller irrelevante for sagen, herunder er f.eks. bilag 22, 23 og 25 ikke relevante i forhold til sagsøgers påstand om brug af mærket for engroshandel.

Tilbage står bilagene 37 og 38, som alene er fakturaer. Disse vil ikke kunne stå alene i forhold til at dokumentere varemærkeretlig brug for engroshandel. Derudover – og bestemt ikke uvæsentligt – så sætter sagsøger selv spørgsmålstegn ved, om logoet reelt har været på de pågældende fakturaer, da sagsøger angiver *"Fakturaerne er fra perioden, hvor fakturaerne overvejende sandsynligt og næsten med sikkerhed printeredes. Disse fakturaer er således med stor sandsynlighed blevet sendt til kunden på Ronalds fakturapapir"*.

På den baggrund bør det stå klart, at sagsøger ikke har dokumenteret en bedre ret til deres mærke forud for sagsøgtes brug af sagsøgtes registrerede mærke.

Ikke sammenlignelige ydelser

Selv hvis sagsøger skulle have dokumenteret en uregistreret varemærkeret til deres mærke for engroshandel (klasse 35), vil den være meget snæver i forhold til den dokumentation sagsøger kan fremlægge, som dels skal relatere sig til tiden forud for deres indledende brug af mærket (2017 eller tidligere), og som dels skal dokumentere brug frem til sagens anlæg (2017-2023 = vedvarende brug).

Hvis sagsøger reelt skulle opfylde denne dokumentation for de i sagen omhandlede produkter, hvilket ikke kan anses for sket frem til nu, vil deres eneret netop relatere sig til engroshandel, dvs. B2B-salg af større varepartier til erhvervskunder, hvorimod forbuddet er påstået nedlagt overfor Rosteds detailhandel af deres egne produkter til forbrugere (B2C-salg).

Kunderne er således ikke de samme (ift. påstandenes formulering), hvorfor der ikke vil være en risiko for forveksling, når der samtidig tages højde for, at hverken ydelserne eller mærkerne er identiske.

Vedrørende retten til eget navn, har sagsøger ret i, at den omstændighed at sagsøgtes kapitalejere hedder **Navn 1** til efternavn, ikke giver sagsøgte en uindskrænket ret til at bruge navnet erhvervsmæssigt og som en del af sagsøgtes varemærke. Hvis modparten rent faktisk har bedre ret til et forveksleligt mærke, vil de således kunne forhindre sagsøgtes brug af navnet, selvom det er ejernes efternavn. Det er dog naturligvis sagsøgtes påstand, at sagsøger ikke har en sådan ret.
..."

Rettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at kernen af Ronalds virksomhed er produktudvikling og hjemtagning af produkter, herunder private label og no name produkter, og retten finder derfor, at Ronalds virksomhed i overvejende grad består i levering af tjenesteydelser. I modsætning hertil består ShopRosteds virksomhed primært af detailsalg af skønhedsprodukter.

Vidne 1 har forklaret, at Ronald alene sælger til engros, og **Vidne 2** har forklaret, at ShopRosted i al væsentlighed kun sælger til detail.

Det er dokumenteret, at Ronalds RR-logo har været trykt på breve, fakturaer, produktkataloger, showroom-standere, produktemballager mv. siden 1978.

Retten finder på denne baggrund, at Ronald ved ibrugtagning har opnået en figurmærkeret til sit RR-logo for tjenesteydelser til engros i vareklasse 35.

For så vidt angår ligheden mellem parternes mærker finder retten, at parternes logoer alene fremstår med begrænsede visuelle ligheder i form af bogstavssammenfald. Ronalds logo har form som traditionelle R-bogstaver, hvor bogstavets "hoved" og "ben" hver fylder cirka halvdelen af bogstavet. Derimod er proportionerne i ShopRosteds R ændret, således at bogstavets "hoved" fylder størstedelen af bogstavet. Logoernes skrifttype er forskellig, og ShopRosteds logo 2-5 fremstår med tekst, som adskiller logoet fra Ronalds logo. At parternes navne begge starter med bogstaverne "Ro" og slutter på "d" kan efter omstændighederne ikke føre til en anden vurdering.

Henset til den begrænsede visuelle lighed mellem logoerne og den væsentlige forskel på parternes virksomhed og kundekreds finder retten efter en helhedsvurdering, at Ronald ikke har sandsynliggjort, at der i parternes omsætningskreds er risiko for forveksling af parternes mærker, og at Ronald derfor ikke har sandsynliggjort, at ShopRosteds adfærd nødvendiggør meddelelse af påbud og forbud, jf. retsplejelovens § 413, nr. 2.

På den anførte baggrund tager retten ikke anmodningen om forbud til følge.

Ronald skal efter sagens resultat betale sagsomkostninger til ShopRosted. ShopRosted har ikke fremlagt en omkostningsopgørelse, men har gjort gældende, at sagsomkostningerne burde sættes til cirka 50.000 kr. Herefter, og henset til sagens værdi, omfang og resultat, skal Ronald betale sagsomkostninger til ShopRosted med 50.000 kr. Der er endvidere taget hensyn til, at sagen hører under retshåndhævelsesdirektivet.

THI BESTEMMES:

Ronald A/S' anmodning om forbud nægtes fremme.

Ronald A/S skal betale sagsomkostninger med 50.000 kr. til ShopRosted ApS inden 14 dage. Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.

Publiceret til portalen d. 24-10-2023 kl. 10:02

Modtagere: Sagsøger Ronald A/S, Advokat (H) Phillipp Nanning Quedens,
Advokat (H) Søren Danelund Reipurth, Sagsøgte ShopRosted ApS