



**AALBORG UNIVERSITET**

# Komparativ analyse af retsstillingen for brugspligten af varemærker i Danmark og Australien igennem en licenstager

Forfatter: Cecilie Elisabeth Bjødstrup Mortensen  
Vejleder: Torsten Bjørn Larsen

Januar 2018

## **Titelblad**

<b>Uddannelse:</b>	Jura, Aalborg Universitet
<b>Dansk titel:</b>	Komparativ analyse af retsstillingen for brugspligten af varemærker i Danmark og Australien igennem en licenstag
<b>English title:</b>	Comparative analysis of the legal status of user requirement of trade marks in Denmark and Australia through a licensee
<b>Vejleder:</b>	Torsten Bjørn Larsen
<b>Retsområde:</b>	Immaterielret
<b>Projektaflevering:</b>	9. januar 2018
<b>Omfang:</b>	143.940 (59,98 normalsider)
<b>Navn:</b>	Cecilie Elisabeth Bjødstrup Mortensen
<b>Studie nr.:</b>	20123646

## Abstract

The aim for this masters' dissertation is to establish the legal status in relation to removal of trade marks from the Register for non-use of registered trademarks in Denmark and in Australia. The focus will be on the use of trade marks through a licensee. Australia is a Commonwealth country; hence, the legal system is based on common law. Denmark, on the other hand, is a civil law country. Because of the two different legal systems, the systems will be described and compared in order to ensure that it is possible to make a comparative analysis, disregarding that the legal systems are not similar. After the applicable law in Denmark and Australia have been found, a comparative analysis of the laws and case laws from the two countries will be conducted.

The dissertation is divided into five main chapters.

In the first chapter, the introduction to the subject is described together with the methodology. To be able to establish the applicable law, the Danish legal method, *dogmatic method*, is used to describe, analyse and interpret the applicable law and case law.

In the second chapter, the Danish applicable law will be established. It will be done through a description of the most important concepts in relation to use of a trade mark, followed by an analysis of the law and case law related to non-use of trade marks. Furthermore, the EU-law and case law will be included as it is implemented in the Danish legal system.

The third chapter aims to describe the Australian applicable law through an analysis of the law and case laws.

To make the two chapters about respectively Denmark and Australia more manageable, the fourth chapter will make a comparison of the applicable law in the two countries.

Finally, a conclusion will be conducted in the last chapter. It is concluded that the Danish and the Australian applicable law related to use of trademarks are very similar. Both countries have ratified WTO's agreement TRIPS. Hence the similarities. However, there is one significant difference between Danish and Australian law which arises when the owner of a trade mark wishes to meet the requirements for use through a licensee. In Danish law it is enough that the owner gives his consent. In Australian law, however, the licensor must exercise control over the licensee's use of the trade mark.

## Indholdsfortegnelse

<b>Abstract</b>	<b>1</b>
<b>1 Indledning</b>	<b>3</b>
1.1 Valg af emne	3
1.2 Problemformulering	6
1.3 Eksempel til læser	6
1.4 Retskilder	7
1.4.1 Retskilder i Danmark	8
1.4.2 Retskilder i Australien	9
1.4.3 Den australske common law over for den danske civilret	10
1.4.4 Litteratur i specialet	12
1.5 Metode	13
1.5.1 Retsdogmatisk metode	13
1.6 Afgrænsning af emnet	17
1.3 Specialets struktur	19
<b>2 Den danske retsstilling for brugspligten af registrerede varemærker</b>	<b>19</b>
2.1 Redegørelse af relevante begreber i dansk ret	19
2.1.1 Immaterielle rettigheder	19
2.1.2 Varemærker	20
2.1.3 Licens	22
2.2 Formålet med brugspligt for varemærker	24
2.3 Retsstillingen i Danmark for brugspligt af varemærker (varemærkelovens § 25)	25
2.3.1 Analyse af C-40/01	28
<b>3 Den australske retsstilling for brugspligten af registrerede varemærker</b>	<b>36</b>
3.1 Redegørelse af relevante begreber i australsk ret	36
3.1.1 Varemærker	36
3.1.2 Licens	37
3.2 Retsstillingen i Australien for brugspligt af varemærker (Trade Marks Act, part 9)	38
3.2.1 Autoriseret brug i henhold til the Trade Marks Act	40
3.2.2 Analyse af Lodestar Anstalt v Campari America LLC [2016] FCAFC 92	42
<b>4 Den danske retsstilling over for den australske retsstilling</b>	<b>52</b>
4.1 Definition af varemærke	52
4.2 Frist for ophævelse af varemærkeregistrering	54
4.3 Brug af et varemærke	55
4.4 Licens	56
<b>5 Konklusion</b>	<b>58</b>
<b>6 Litteraturliste</b>	<b>59</b>
<b>Lovgivning</b>	59
<b>Domspraksis</b>	59
<b>Litteratur</b>	60
<b>Websider</b>	61

# 1 Indledning

## 1.1 Valg af emne

I dette speciale vil immaterielle rettigheder behandles. Nærmere bestemt vil specialets hovedfokus være på brugspligten af varemærker, når brugen er foretaget igennem en licenstag. Emnet er valgt, da immaterielle rettigheder har stor indflydelse dels på de genstande, der bruges i hverdagen, og dels for de virksomheder der ejer rettighederne.

De seneste årtier er der sket en markant stigning af immaterielle aktiver i virksomheder. Dr. Margaret Blair fra the Bookings Institution undersøgte i 1998 udviklingen af immaterielle aktiver i virksomheder.<sup>1</sup> Dette blev gjort ved at sammenligne markedsværdien med den bogførte værdi. Hun sammenlignede tallene fra 1978 med tal fra 1998. Hendes undersøgelse viste, at i 1978 var gennemsnitligt 83 procent af virksomhedernes værdi bogført som værende materielle aktiver, mens 17 procent af aktiverne i virksomhederne blev betegnet som immaterielle aktiver. 20 år senere, i 1998, så tallene meget anderledes ud. Ifølge undersøgelsen var kun 31 procent af virksomhedernes værdi forbundet med materielle aktiver mens hele 69 procent af virksomhedernes værdi var associeret med immaterielle rettigheder.<sup>2</sup> På trods af at denne undersøgelse blev foretaget i USA, giver den et billede af udviklingen af immaterielle aktiver, hvor den viser, at immaterielle aktivers vigtighed i virksomheder øges. I Danmark er immaterielle aktiver ligeledes en væsentlig del af virksomheders værdi. Et godt eksempel på en dansk virksomhed, som har succes med licens af immaterielle rettigheder, herunder varemærker, er LEGO. LEGO er både licensgiver og licenstag. I henhold til varemærker, giver LEGO andre virksomheder licens til sine rettigheder. Eksempelvis findes der tøj- og skovirksomheder, der har licens til at benytte LEGO-mærket.<sup>3</sup>

Immaterielle rettigheder har fået mere popularitet i virksomheder i dag, og det skyldes blandt andet, at det gennem domstolene er blevet lettere at håndhæve sine rettigheder, hvorfor de immaterielle rettigheder ligeledes stiger i værdi.<sup>4</sup>

I dag er immaterielle rettigheder relevante i business-to-business relationer, og det formodes, at de vil forblive væsentlige for virksomheder i fremtiden. Pat Sullivan, fra the Intellectual

---

<sup>1</sup> Blair og Kochan, 2001

<sup>2</sup> *ibid.*: 2

<sup>3</sup> Alkaersig m.fl., 2015: 158

<sup>4</sup> Davis og Harrison, 2001: 7

Capital Management Group, siger at "Intellectual capital is the creator of cash flow!"<sup>5</sup>. Årsagen herfor er, at en virksomheds værdi inkluderer den forventede pengestrøm fra virksomhedens immaterielle aktiver.<sup>6</sup>

Handel med immaterielle rettigheder er klart en fordel, hvis man ser på konklusionen i det danske projekt "IPR Turnaround", som forløb fra 2012 til 2014 og blev finansieret af Industriens Fond. IPR står for Intellectual Property Rights, på dansk; immaterielle rettigheder. Projektet blev udført i et samarbejde mellem Patent- og Varemærkestyrelsen, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet samt danske patentrådgivere og IP-advokater. Projektet blev udarbejdet for at undersøge, hvorvidt immaterielle rettigheder kan benyttes som løftestang for vækst, samt hvilke værdier immaterielle rettigheder, kan skabe for virksomheder.<sup>7</sup> Konklusionen på projektet blev, at forskningen entydigt påviser, at de danske virksomheder, som strategisk arbejder med og handler med immaterielle rettigheder klarer sig bedre ved forskellige økonomiske faktorer.<sup>8</sup>

Det er dog vigtigt at forholde sig kritisk til den slags undersøgelser. Det fremgår af undersøgelsen, at de virksomheder, som handler med immaterielle rettigheder generelt klarer sig bedre økonomisk. Her er det vigtigt at overveje, om de klarer sig bedre økonomisk på grund af deres handel med immaterielle rettigheder, eller om de handler med disse rettigheder fordi de har det økonomiske overskud til at gøre sådan. Dog fremgår det ikke af hverken projektbeskrivelsen, udarbejdet af Patent- og Varemærkestyrelsen i september 2014, eller af bogen, *Rookies, Dealers, Strategists and Strategic Dealers*, som efterfølgende blev udgivet af forskere fra projektet, hvilke virksomheder, der er inkluderet i projektet, samt hvorvidt de har medtaget ovenstående spørgsmål i projektet. Der kan dog, uanset hvorvidt virksomhederne har bedre økonomi, fordi de handler med immaterielle rettigheder, eller om deres gode økonomi tillader virksomhederne at handle med immaterielle rettigheder, konkluderes, at immaterielle rettigheder spiller en større og større rolle i virksomheder i dag, og at de formentlig vil spille en væsentlig større rolle i fremtiden, efterhånden som verden bliver mere globaliseret.

---

<sup>5</sup> *ibid.*: 17

<sup>6</sup> *ibid.*: 17

<sup>7</sup> Patent- og Varemærkestyrelsen, 2014: 4

<sup>8</sup> *ibid.*: 3

Da immaterielle rettigheder allerede har, og i fremtiden vil have, en stor rolle i virksomheders økonomi, er det oplagt at øge fokuset på, hvorledes handel foregår bedst og mest effektivt i en juridisk sammenhæng. Ydermere bliver verden mindre og mindre, hvorfor det bliver vigtigt at fokusere på at internationalisere sin virksomhed. Der er i dag mange danske virksomheder, der har udvidet sit marked til det internationale marked – herunder til den Europæiske Union. En anden oplagt mulighed for at udvide sin virksomhed er til Australien, da Australien, ligesom Danmark, er et vestligt samfund. Endvidere ligger den australske kultur og de sociale normer i Australien sig tæt op ad den danske kultur og normer, hvorfor Australien er et godt land at udvide sin forretning til. Der vil derfor i dette speciale fokuseres på, hvorledes danske virksomheder kan udvide sit marked til Australien. Der vil mere konkret undersøges, hvordan en dansk virksomhed er stillet i forhold til varemærker, såfremt virksomheden giver en australsk virksomhed licens til brug af den danske virksomheds varemærker. Der vil tages udgangspunkt i det tilfælde, hvor en tredjemand anmoder om fjernelse af varemærket fra varemærkeregisteret med grundlag i manglende opfyldelse af brugspligten.

I Danmark fremgår det af varemærkelovens<sup>9</sup> § 25, at såfremt indehaveren af et varemærke ikke har gjort reel brug af varemærket inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning, kan der ske ophævelse af varemærket. Endvidere er der i stk. 3 i samme bestemmelse angivet, at såfremt der er sket brug af varemærket med indehaverens samtykke, ligestilles denne brug af varemærket med indehaverens brug. Dette betyder, at indehaveren ikke har pligt til selv at bruge varemærket for at opfylde brugspligten, så længe at en anden part bruger varemærket med indehaverens samtykke. Denne brug kan eksempelvis foretages af en licenstagere.

I Australien foreligger der ligeledes en brugspligt efter registrering af et registreret varemærke. Dette fremgår af the Trade Marks Act's<sup>10</sup> sektion 92 (4), jf. sek. 93 (2), hvori der er angivet, at der fem år efter registreringsprocedurens afslutning kan anmodes om ophævelse af varemærket, såfremt den registrerede ejer af varemærket ikke har brugt varemærket. Af sektion 7 (3) fremgår det endvidere, at en *authorised users* brug af varemærket ligestilles med den registrerede ejers brug. For at en bruger af varemærket kan betragtes som værende en *authorised user* i the Trade Marks Act's forstand, stilles der krav

---

<sup>9</sup> Varemærkeloven (2017) *Bekendtgørelse af varemærkeloven*. LBK nr. 223 af 26/02/2017 (herefter: Varemærkeloven)

<sup>10</sup> *Trade Marks Act 1995* (No. 119, 1995) (herefter: Trade Marks Act)

om kontrol. Begrebet *authorised user* samt kontrolkravet beskrives yderligere i afsnit 3.2.1. Det er med dette speciale hensigten at foretage en redegørelse samt analyse af brugspligten i henholdsvis Danmark og Australien, hvor der i analysen af den australske ret vil være fokus på begrebet *authorised user*, da dette kan have indflydelse på danske virksomheders mulighed for at udvide deres forretning til Australien. Der vil tages udgangspunkt i den australske sag *Lodestar Anstalt v Campari America LLC*<sup>11</sup>, som blev afsagt den 28. juni 2016 i the Federal Court of Australia. Denne sag er principiel, da der var fem dommere i appelsagen, og domsafsigelsen ikke blev stadfæstet. Sagen startede i 2013 i the Australian Trade Mark Office, hvorefter sagen i 2015 blev taget til the Federal Court of Australia. I første instans i the Federal Court var der én dommer. Efterfølgende blev der søgt om appel og appellen blev godtaget, hvorfor sagen endte i the Federal Court of Australia med fem dommere. For at klarlægge den danske retsstilling, vil der endvidere tages udgangspunkt i sag C-40/01 fra den Europæiske Unions Domstol (EU-domstolen), da dette er den første sag, hvor EU-domstolen tog stilling til spørgsmålet om opfyldelse af brugspligt efter de EU-retlige regler. Øvrige relevante domme vil ligeledes supplere analysen.

Det er således hensigten med dette speciale at udarbejde en redegørelse og analyse af retsstillingen af opfyldelse af brugspligten gennem en licenstag i henholdsvis Danmark og Australien. Dette vil gøres ved at besvare følgende problemformulering:

## 1.2 Problemformulering

Hvilke forskelle og ligheder er der mellem dansk ret og australsk ret i retsstillingen ved opfyldelse af brugspligten igennem en licenstag, i henholdsvis varemærkelovens § 25 og the Trade Marks Act's sektion 92?

## 1.3 Eksempel til læser

Der vil i dette afsnit kort redegøres for, hvorfor der er tale om en relevant problemstilling. Formålet med dette speciale er at klarlægge, hvorledes situationen for en dansk virksomhed vil være, såfremt denne ønsker at registrere et varemærke i Australien, men på samme tid ønsker at afvente med at bruge dette varemærke selv. En årsag til at afvente med brugen kan være, at virksomheden endnu ikke har de nødvendige kompetencer, viden og ressourcer til at drive virksomhed i Australien. Den danske virksomhed kan derfor vælge at give licens til brug af varemærket til en lokal virksomhed med sæde i Australien, som allerede har de

---

<sup>11</sup> *Lodestar Anstalt v Campari America LLC* [2016] FCAFC 92



nødvendige kompetencer og ressourcer i form af eksempelvis distributionsnetværk og produktionsforhold. Den danske virksomhed vil derved sikre sit varemærke i Australien, uden straks at skulle opstarte en ny virksomhed. På trods af at kulturen i henholdsvis Australien og Danmark er ganske ens, og deres udformning af lovgivningen på området om brugspligt tillige ligger tæt op ad hinanden, er det som dansk virksomhed vigtigt at huske på, at der foreligger forskelle i det juridiske system såvel som i lovgivningen. Fælles for lovene i henholdsvis Danmark og Australien er, at for at kunne beholde sin registrering af sit varemærke, skal der ske brug af dette. Brugen af det pågældende varemærke kan foretages af indehaveren af varemærket såvel som af en licenstag. Dog skiller Australiens lovgivning sig ud, da der opereres med begrebet *authorised use* i den situation, hvor der gives licens til brug af et varemærke. Dette betyder, at såfremt den brug der foretages af licenstag ikke opfylder betingelserne for at være autoriseret brug, er der risiko for, at varemærkets registrering kan ophøre, og at ejeren derved mister sin rettighed, da varemærket derved ikke har været ibrugtaget i de første fem år efter registrering i the Trade Marks Act's forstand<sup>12</sup>. Det er således interessant at undersøge, hvorledes *brug* defineres i australsk ret. Skal man som ejer bruge varemærket for at der kan statueres brug i henhold til lovgivningen? Eller vil det være tilstrækkeligt, at en licenstag har brugt varemærket i forbindelse med sin virksomhed? Og hvad skal der i givet fald til, for at licenstagers brug kan opfylde brugspligten i Australien?

Der foreligger en nødvendighed for de danske virksomheder til at kende til begreberne samt kravene for *authorised user* og *authorised use* såfremt de ønsker at sikre sin varemærkerettighed tilstrækkeligt ved licensgivning i Australien.

#### 1.4 Retskilder

Der vil i dette afsnit gennemgås de retlige kilder, som inddrages i redegørelsen og analysen. Først vil der foretages en redegørelse af de danske retskilder samt EU-rettens indflydelse herpå. Efterfølgende foretages en redegørelse af de australske retskilder. Der vil endvidere foretages en kort gennemgang af domstolehierarkiet af de federale domstole i Australien for at sikre læseren en forforståelse af dette, når analysen bliver præsenteret.

---

<sup>12</sup> Trade Marks Act sek. 93 (2)

#### 1.4.1 Retskilder i Danmark

I dansk ret er den primære retskilde de nedskrevne lovregler i form af lovtekster. Dog er retspraksis også en vigtig retskilde. Retspraksis har især relevans, når der er tale om en præjudikat dom, som således danner præcedens.<sup>13</sup> At en dom danner præcedens betyder, at såfremt der foreligger en lignende sag med lignende omstændigheder, skal de danske domstole inddrage den præcedensskabende doms synspunkter i den senere afgørelse. I dansk ret er det ofte højesteretsdomme, der skaber præcedens, da disse har højere præjudikatværdi end eksempelvis en landsretsdom eller en byretsdom.<sup>14</sup> Formålet med også at anerkende præjudikater som værende retskilder er, at det sikrer borgerne, at ens sager behandles lige. Præjudikater er dermed med til at sikre den formelle retfærdighed.<sup>15</sup> Yderligere vil det reducere antallet af overflødige retssager, da borgerne derved ikke indbringer sager for domstolene, som allerede har været behandlet i en tidligere sag. Ikke alle domme har præjudikat virkning, men på trods af dette, vil en sådan dom stadigvæk kunne inddrages i fortolkning af lovbestemmelser, da det er dommernes fortolkning af, hvorledes loven må forstås.

Når lovtekster behandles som retskilder, forekommer der ligeledes en rangorden. I Danmark har forfatningen, også kaldet Grundloven, den øverste rang. Den har således forrang frem for de øvrige love. De øvrige love har forrang frem for bekendtgørelser og administrative forskrifter. Dette princip kaldes *lex superior*-princippet. Reglen betyder, at såfremt en regel i en lavere rang strider mod en regel i en højere rang, kan reglen i den lavere rang erklæres helt eller delvist ugyldig.<sup>16</sup> Såfremt to regler af samme rang er modstridende, kan der enten tages udgangspunkt i princippet om *lex specialis* eller i princippet om *lex posterior*. I henhold til *lex specialis*-princippet gælder det, at såfremt den ene regel er mere specialiseret end den anden, vil den specielle regel have forrang frem for den generelle regel. Ved brug af *lex posterior*-princippet er udgangspunktet, at den yngste gældende regel har forrang frem for den ældste gældende regel.

#### **EU-rettens indflydelse på den danske ret**

---

<sup>13</sup> Tvarnø og Nielsen, 2014: 177

<sup>14</sup> *ibid.*: 178

<sup>15</sup> *ibid.*: 179

<sup>16</sup> *ibid.*: 82

Danmark er en medlemsstat af den Europæiske Union (EU), hvorfor EU-retten har retsvirkning i Danmark. De bindende retskilder i EU kan klassificeres i tre grupper: Primærretten, bindende sekundærregulering og retspraksis.<sup>17</sup> Primærretten udgør EU's traktatgrundlag samt de grundlæggende rettigheder og principper. Sekundærreguleringen, også kaldet *afledet ret*, udgør blandt andet forordninger og direktiver. Retsspraksis inden for EU anses for værende mere dynamisk i fortolkningen af lovregulering end den danske domstol.<sup>18</sup>

Der vil i dette speciale tages udgangspunkt i den danske lovgivning på området, men det er relevant at inddrage EU-retten, da EU-rettens retskilder ligeledes gælder i den danske lovgivning. Direktiver udstedt af EU skal implementeres i dansk lovgivning, mens EU's forordninger har direkte virkning i Danmark. Dette betyder, at EU's direktiv 2015/2436<sup>19</sup> omhandlende varemærker, vil inddrages i afsnit 2 hvor der bliver redegjort for den danske retsstilling af brug af varemærker. EU-direktivet omhandler de indbyrdes tilnærmelser af medlemsstaternes lovgivning om varemærker. EU's forordning om varemærker omhandler EF-varemærker og vil derfor ikke inddrages i dette speciale.

#### 1.4.2 Retsskilder i Australien

I Australien findes der to typer retsskilder: *Statute law* og *common law*. Statute law svarer til den lovgivning vi har i Danmark, hvilket betyder, at der er tale om retsregler fastslået i nedskrevne love, hvor disse er udarbejdet af parlamentet. Begrebet statute law kan på dansk oversættes til parlamentslovgivning. Den øverste retsskilde i parlamentslovgivningen er the Constitution, hvilket svarer til den danske forfatning, Grundloven. Common law er en lovgivning, som er opstået gennem retssædvane. Dette betyder, at det er retsregler, som ikke er nedskrevet i love, men at de på trods af dette har samme retlige status som statute law. Tidligere havde statute law og common law to forskellige domstole. I dag er domstolene samlet, og både common law såvel som statute law benyttes ved domstolene.

Udtrykket common law vil i dette speciale være defineret som værende bindende juridiske regler udformet af domstolene.<sup>20</sup> I det australske retssystem er samfundet derved bundet af

---

<sup>17</sup> *ibid.*: 143

<sup>18</sup> *ibid.*: 192

<sup>19</sup> Europa-Parlamentets og rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (herefter: varemærkedirektivet)

<sup>20</sup> Lindgren, 2011: 21

præcedens af tidligere retspraksis, hvilket betyder, at retssædvane fra de australske domstole vil have samme status som lovgivningen i landet.

Da der i dette speciale udelukkende fokuseres på registrerede varemærker, hvilke betragtes som værende lovbestemte varemærker, vil common law reglerne om common law trade marks ikke finde anvendelse, og det har derfor ikke relevans i dette speciale. Det er dog stadigvæk vigtigt at have et generelt kendskab til common law systemet for at kunne analysere den relevante retspraksis, hvorfor der vil ske en kort gennemgang af common law retssystemet. For at give læseren den bedst mulige forudsætning for specialet, vil common law begrebet over for civil law begrebet kort introduceres nedenfor.

#### 1.4.3 Den australske common law over for den danske civilret

I Danmark er retssystemet baseret på kontinentaleuropæisk ret, også kendt som civilret, hvorimod det australske retssystem er bygget op omkring *common law*, som på dansk kan oversættes direkte til 'almindelig ret'. Common law er også kendt som det angelsaksiske præcedens system,<sup>21</sup> som har rod i England.<sup>22</sup>

Australien er en tidligere engelsk straffekoloni, og indtil år 1992 var Australien bundet af love og retspraksis fra England, mens de lokale love ikke havde retsvirkning. England var af den overbevisning, at de havde erhvervet ret til Australien "by settlement", da de mente, at Australien var et ukultiveret ingenmandsland (*terra nullius*).<sup>23</sup> England anerkendte derfor ikke de lokale love indtil år 1992, hvor dommen *the Mabo's Case*<sup>24</sup> blev afsagt. Som resultat af *the Mabo Case* blev de aboriginale ejendomsrettigheder anerkendt. I dag bygger Australiens retssystem stadig primært på det engelske common law system, og ligeledes vælger den Australske domstol at inddrage retspraksis fra England og de øvrige Commonwealth lande, i de situationer, hvor disse er praktisk anvendelige.<sup>25</sup> I det engelske common law system er det, ligesom i Danmark, parlamentet der udsteder love. Til forskel fra dansk ret har domstolene i det engelske common law system, og derfor også i det Australske retssystem, større frihed i forhold til fortolkning af lovene end domstolene i Danmark har. Domstolene i Australien har, som i Danmark, til hovedopgave at afgive dom.

---

<sup>21</sup> Gyldendals Nye Online Ordbøger – Juridisk Ordbog

<sup>22</sup> Carvan, 2005: 24

<sup>23</sup> *ibid.*: 27

<sup>24</sup> *Mabo v Queensland (No 2) ("Mabo case")* [1992] HCA 23; (1992) 175 CLR 1 (3 June 1992)

<sup>25</sup> Carvan, 2005: 27

Domstolene i common law systemet adskiller sig fra domstolene i det civilretlige system ved at domstolene ved common law på samme tid er blevet givet muligheden for selv at skabe ret. Såfremt der verserer en sag, og der ikke er lovgivning, der regulerer det givne retslige område, har domstolene i Australien mulighed for at skabe ret. Dette står i kontrast til den danske ret. Domstolene i det civilretlige system har ikke den mulighed, da de udelukkende har til formål at forholde sig til den eksisterende lovgivning og give deres fortolkning af loven, såfremt lovgivningen er uklar.<sup>26</sup> Ved brug af begrebet civilret i kontekst med beskrivelse af retssystemer, skal det ikke forveksles med begrebet civilret som juridisk disciplin. Begrebet civilret er, i henhold til Ole Landos litteratur *Kort Indføring i Komparativ ret* fra 1986, i forbindelse med retssystemer kendetegnet, ved at nedskrevne retskilder tillægges stor betydning, og disse lovtekster ofte er mere detaljeret udformede end i common law, og det er i henhold til Lando tydeligere, at lovgiver har haft til hensigt at formulere sig klart og entydigt i civilretlige lovtekster.<sup>27</sup>

### **Domstolshierarkiet i Australien med fokus på the Federal Courts**

For at sikre en fuld forståelse af common law som retssystem, er det i relation til forståelse af analysen væsentligt først at forklare the Federal Courts funktion og Australiens domstolshierarki vil i det følgende afsnit beskrives.

Den øverste domstol i Australien er *the High Court of Australia*. Herefter er strukturen af de australske domstole en tvedelt struktur. På den ene side findes de territorielle/statslige domstole, *Statute/Territory Courts*, mens der på den anden side findes *the Federal Courts*, hvilke også er kaldet *the Commonwealth Courts*. Domstolene benævnes både territorielle og statslige, da Australien består af 6 stater og 2 territorier, og det derfor er forskelligt, hvornår domstolene benævnes territorielle domstole eller statslige domstole. De territorielle/statslige domstole og de fællesstatslige domstole har hver især sine funktioner, hierarkier og ansvarsområder.

Fælles for de to typer domstole er, at de begge har mulighed for at appellere til the High Court of Australia, såfremt ansøgning om appel godkendes.

Strukturen af de statslige/territorielle domstole fra højeste rangerende domstol til lavest rangerende domstol er således: The High Court of Australia, the Supreme Court, the Intermediate Courts og the Lower Court. Disse domstole har ikke relevans for dette speciale,

---

<sup>26</sup> Tvarnø og Nielsen, 2014: 179

<sup>27</sup> Lando, 1986: 95

hvorfor de således ikke vil behandles yderligere.<sup>28</sup> The Federal Courts har til formål at forholde sig til tvister, som har relevans for hele den australske nation. I sektion 51 i Australiens konstitution er der oplyst hvilke emner parlamentet har mulighed for at lovgive om, og hvilke emner som the Federal Courts skal behandle. Et af disse emner er *intellectual property*, på dansk; immaterialret.

The High Court of Australia er både en del af de territorielle domstole såvel som de fællesretlige domstole. Det er Australiens højst rangerende domstol, og den har mulighed for behandle appelsager fra de øvrige australske domstole. Derudover har den også som funktion at fortolke den australske konstitution samt afgøre, hvorvidt lovgivningen strider imod konstitutionen.<sup>29</sup>

Det fremgår af kapitel tre i den australske konstitution, at det australske parlament har kompetence til at etablere yderligere Federal Courts, samt at de må implementere lovgivningen fra the Federal Courts til de statslige og territorielle domstole.<sup>30</sup> Dette betyder, at den præcedens der opstår i the Federal Courts også har præcedens for de statslige og territorielle domstole.

The Federal Courts er opdelt i fire hoveddomstole, nævnt efter højst rangerende: The High Court of Australia, The Federal Court of Australia, the Family Court of Australia og the Federal Circuit Court of Australia (distriktsdomstol). Inden for the Federal Court of Australia foreligger der endvidere mulighed for at få sagen for en appeldomstol, inden sagen kan søges om at tages til the High Court of Australia.<sup>31</sup> Jo højere en domstol der er tale om, jo større præjudikatværdi har dommen.

#### 1.4.4 Litteratur i specialet

Specialets primære retskilder vil være primærlitteratur i form af lovgivning og domme fra både Danmark og Australien.

Der vil i den komparative undersøgelse tages udgangspunkt i lovteksterne i henholdsvis dansk ret og australsk ret. Der vil i den danske ret endvidere inddrages den del af EU-lovgivningen, som behandler varemærker, da den danske ret, som angivet, påvirkes af EU-retten.

---

<sup>28</sup> Lindgren and Kevin, 2011: 127

<sup>29</sup> Australia's Constitution: sek. 71

<sup>30</sup> *ibid.*: 71

<sup>31</sup> Lindgren and Kevin, 2011: 129

Ydermere vil relevant domspraksis fra henholdsvis dansk ret, EU-ret og australsk ret blive inddraget og analyseret for at opnå et fuldstændigt billede af den gældende ret i Danmark og i Australien.

I forbindelse med klarlæggelse af den danske gældende ret vil der tages udgangspunkt i varemærkeloven samt i relevant domspraksis. De centrale lovbestemmelser, som der vil tages udgangspunkt i, er i varemærkelovens § 25 samt i §§ 28-30 og i varemærkedirektivets artikel 16. Endvidere vil der tages udgangspunkt i domsafgørelsen *C-40/01* fra EU-domstolen og dommen *U.2006.1486H*, som blev afsagt i Højesteret i Danmark.

Til klarlæggelse af den australske gældende ret vil der tages udgangspunkt i the Trade Marks Act 1995, med fokus på part 9, som er omhandlende brugspligten. Endvidere vil relevant domspraksis inddrages. Herunder afgørelsen *Lodestar Anstalt v Campari America LLC*<sup>32</sup>, som er en appelsag af *Sky Spirit LLC v Lodestar Anstalt*<sup>33</sup>. Den australske retspraksis kan findes på AustLII's webside<sup>34</sup>.

Ydermere vil Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) inddrages i fortolkningen af, hvorledes reglerne om brugspligt kan opfyldes gennem en licenstag.

Som sekundærlitteratur vil der blive inddraget lærebøger og akademiske artikler.

## 1.5 Metode

Denne afhandling vil have en teoretisk tilgang til problemstillingen, hvorfor den vil blive baseret på den traditionelle retsdogmatiske metode, som har til formål at påvise den gældende ret. Dette vil ske gennem en komparativ analyse, hvilket vil beskrives i de følgende afsnit. Der vil endvidere foretages en redegørelse af mulige problemstillinger ved sammenligning af to forskellige retssystemer i en komparativ analyse.

### 1.5.1 Retsdogmatisk metode

Da formålet med dette speciale er at klarlægge gældende ret i forbindelse med brugspligten af varemærker i Danmark og Australien, vil den retsdogmatiske metode blive benyttet. I retsdogmatikken systematiseres, beskrives og analyseres den gældende ret.<sup>35</sup> For at kunne

---

<sup>32</sup> *Lodestar Anstalt v Campari America LLC* [2016] FCAFC 92

<sup>33</sup> *Sky Spirits LLC v Lodestar Anstalt* [2015] FCA 509

<sup>34</sup> AustLII, no date

<sup>35</sup> Tvarnø og Nielsen, 2014: 30

formulere problemformuleringen er der behov for at gennemgå dansk lovgivning og australsk lovgivning systematisk. Derved kan forskelle og ligheder i lovgivningen findes. Supplerende er det nødvendigt at gennemgå den relevante retspraksis for at kunne forstå lovgivningen. Der vil i de kommende afsnit redegøres for indholdet i lovtteksterne, hvad angår brug af varemærker, i henholdsvis Danmark og Australien. Endvidere vil ordlyden af lovtteksterne såvel som retspraksis knyttet hertil blive analyseret gennem lovanalyse og domsanalyse.

Der vil i dette projekt tages udgangspunkt i den realistiske retsteori <sup>36</sup>, *de lege lata*, som har til formål at sikre, at specialet vil komme frem til det samme resultat, som en domstol vil komme frem til, ved at anvende den retsdogmatiske analyse sammen med retskilderne. Projektet er derfor en statisk fremstilling af den nuværende retstilstand af, hvorledes brugspligt behandles i de to lande.

### **Komparativ analyse**

For at klarlægge hvorledes danske virksomheder bedst forholder sig ved licensoverdragelse til virksomheder i Australien, er det nødvendigt at sammenligne den danske ret med den australske ret. Dette gøres gennem en komparativ analyse. Formålet med sammenligningen er derfor at opnå en øget forståelse af den nuværende retsstilling i henholdsvis dansk ret og australsk ret med den hensigt at kunne udlede eventuelle praktiske konsekvenser, der kan have indflydelse på samhandlen mellem Danmark og Australien.

Den komparative analyses metode i dette speciale tager udgangspunkt i Ole Landos beskrivelse af komparativ ret i værket *Kort Indføring i Komparativ ret* fra 1986. I en komparativ analyse tages der, i henhold til Lando, udgangspunkt i en retlig problemstilling. Formålet er derefter at undersøge, hvorledes problemet håndteres i henholdsvis den danske og den fremmede ret samt at påvise ligheder og forskelligheder.<sup>37</sup> Dette betyder, at der fokuseres på det retlige problem frem for at fokusere på selve retsreglen.<sup>38</sup> Det er således relevant, at der i en komparativ analyse skal sammenlignes to ens forhold – brugspligten af varemærker. I dansk ret opereres ikke med de samme begreber, som der opereres med i australsk ret, men begge lande forsøger at opnå sammen formål med bestemmelserne, hvorfor funktionen af retsreglerne er ens. Der vil derfor i dette speciale undersøges de

---

<sup>36</sup> Tvarnø og Nielsen 2014: 31

<sup>37</sup> Evald, 2016: 177

<sup>38</sup> *ibid.*: 178



retsregler og den retspraksis i Australien, som har den samme funktion som de danske retsregler. Dette betyder, at den funktionelle metode benyttes, da formodningen ”lighed i resultatet” er anvendelig i komparative analyser foretaget med udgangspunkt i lande med beslægtet økonomi og social struktur.<sup>39</sup> Der foreligger således en formodning om, at domstole i lande, der er beslægtede på disse punkter, vil komme til den samme løsning af et retligt problem.<sup>40</sup> Det må, som følge af denne formodning, derfor være muligt at sammenligne retsstillingen i Australien med den danske retsstilling, på trods af at udformningen af retsreglerne er forskellige, og at Danmark og Australien har to forskellige retssystemer. Dette vil diskuteres nedenfor i afsnittet Problematikker ved sammenligning af retssystemerne.

Der vil i dette speciale tages udgangspunkt i den specielle retssammenligning, hvilket vil sige, at enkeltproblemer undersøges. Modstykket hertil er den generelle retssammenligning, hvor selve retssystemet vil blive sammenlignet.<sup>41</sup> Der er dog kort behandlet de essentielle forskelle i det danske retssystem over for det australske retssystem, da grundlaget for den specielle retssammenligning er en forståelse af den generelle retssammenligning.<sup>42</sup> For at kunne foretage en sammenligning af de specielle regelsæt, er der således et behov for kendskab til, hvorledes det australske retssystem fungerer, da dansk ret og australsk ret hører under to forskellige retsfamilier. Denne generelle retssammenligning er foretaget i afsnittet ovenfor, 1.4.3 Den australske common law over for den danske civilret. Størstedelen af projektet og dens analyse vil dog tage udgangspunkt i den specielle retssammenligning med fokus på brugspligten af registrerede varemærker.

### **Problematikker ved sammenligning af retssystemerne**

Inden en komparativ analyse af de to landes ret kan foretages, skal det diskuteres, hvilke problemer der kan opstå ved sammenligning af to forskellige retssystemer. Det skal derefter bestemmes, hvorvidt det er muligt at sammenligne retssystemerne.

Efter gennemgangen af det danske retssystem over for det australske retssystem i afsnittet 1.4.3, Den australske common law over for den danske civilret, kan det konkluderes, at der er centrale forskelle i de to retssystemer. Den mest centrale forskel i det danske og australske

---

<sup>39</sup> *ibid.*

<sup>40</sup> *ibid.*

<sup>41</sup> Lando, 1986: 79

<sup>42</sup> *ibid.*

retssystem er retssproget. I Danmark bestræber lovgiver sig på at formulere sig klart og entydigt i lovteksterne.<sup>43</sup> Modsætningsvist er der, ifølge Lando, en risiko for at dommene, som i øvrigt har præcedensværdi, bliver påvirket af de forskellige dommers personlighed, da hver dommer kan have sin egen forestilling om de juridiske begrebers betydning.<sup>44</sup> Dette problem løses dog i Australien ved at inddrage *the Rule of Law*. The Rule of Law er et af de essentielle principper i det australske common law retssystem. Det er et princip, som ikke er direkte defineret i en lovtekst, men det er alligevel det vigtigste princip i det australske retssystem, da dets formål er at sikre retfærdighed og at sikre at retssystemet fungerer. Essensen af princippet er, at borgere såvel som autoriteter er bundet af loven, at loven er entydig og klar og derfor kan guide borgere, samt at håndhævelse af loven er effektiv og fair. Jura professor fra University of Queensland, Geoffrey de Q. Walker, definerer princippet således:

“(...) the rule of law doctrine can be subsumed in two propositions: (1) that people should be ruled by the law and obey it, and (2) that the law should be such that people will be able to be guided by it. People can obey the law only if part of their reason for conforming is their knowledge of the law. Therefore, if the law is to be obeyed it must be capable of guiding the behaviour (...)”<sup>45</sup>

Dette princip sikrer derved, at loven skal være lige for alle, samt at borgere skal have mulighed for at have kendskab til loven og dens indhold.

Som nævnt i ovenstående afsnit, 1.4.3, adskiller det danske og det australske retssystem sig endvidere fra hinanden i relation til domstolene. I Australien har dommerne større mulighed for at skabe lovgivning end domstolene har i Danmark. Dog er det her relevant at inddrage, at dansk lovgivning og retspraksis indeholder elementer fra EU-retten. EU-domstolen har en mere dynamisk fortolkning af lovgivningen end den danske domstol har.<sup>46</sup> Der kan derfor argumenteres for, at der kan drages paralleller mellem EU-domstolens praksis og common law systemet, hvorfor forskellen på domstolene ikke kan betragtes som værende til hindring for en retssammenlignende analyse. Dog er disse forskelle ikke til hinder for en komparativ analyse, da formodningen *lighed i resultat* er anvendelig. Denne formodning er anvendelig, da Danmark og Australien må formodes at være lande med beslægtet økonomi såvel som

---

<sup>43</sup> *ibid.*: 95

<sup>44</sup> *ibid.*: 96

<sup>45</sup> Walker, 1988: 21

<sup>46</sup> Tvarnø og Nielsen, 2014: 192

social struktur. Ved brug af lighed i resultat-formodningen er udgangspunktet, at beslægtede lande vil nå frem til samme løsning på retlige problemstillinger.<sup>47</sup>

Ved foretagelse af en retssammenlignende analyse, kan der endvidere opstå problemer i forbindelse med definition af begreber. Der er risiko for, at visse retsbegreber eksisterer i ét retssystem men ikke i det andet.<sup>48</sup> For at undgå misforståelser i forbindelse med den komparative analyse, vil der derfor, inden analysen, foretages en kortfattet begrebsafklaring. I denne begrebsafklaring vil der både blive klarlagt den danske definition og den australske definition af de relevante begreber. Disse begreber er *immaterielle rettigheder*, *varemærker*, *licens* og *consideration*. Klarlæggelsen af de danske begreber findes i specialets afsnit 2.1 Redegørelse af relevante begreber i dansk ret, mens klarlæggelsen af de australske begreber findes i specialets afsnit 3.1 Redegørelse af relevante begreber i australsk ret.

Det må på baggrund af ovenstående gennemgang af mulige problemstillinger konkluderes, at problemstillingerne ikke er til hinder for at foretage en komparativ analyse, på trods af de to forskellige retssystemer.

## 1.6 Afgrænsning af emnet

Immaterielle rettigheder dækker over en bred vifte af rettigheder. Jeg har i dette speciale valgt at have mit fokus på varemærkeretten. Som angivet oven for, vil begreberne *immaterielle rettigheder* og *varemærker* blive defineret i en civilretlig kontekst, hvor denne definition har til formål at styrke forståelsen af specialets problemstilling. Immaterielle rettigheder kan defineres ud fra et civilretligt og skatteretligt perspektiv. Der vil i dette speciale udelukkende tages udgangspunkt i den civilretlige definition, da problematikken vedrørende brugspligt er en civilretlig problemstilling. Det skatteretlige aspekt vil derfor ikke behandles. Da der tages udgangspunkt i de lovregulerede varemærker, vil kun de registrerede varemærker behandles. Dette gælder både i den danske ret og i den australske ret.

I dette speciale er der fokus på erhvervsretlige transaktioner af varemærker foretaget mellem virksomheder i Danmark og virksomheder i Australien. Der vil helt konkret tages udgangspunkt i brugspligten af registrerede varemærker i henholdsvis Danmark og Australien. Australien er en god mulighed for drift af virksomhed, såfremt man ønsker at

---

<sup>47</sup> Evald, 2016: 178

<sup>48</sup> Lando, 1986: 88

udvide sin forretning til det internationale marked. Australien lægger sig, som nævnt i ovenstående afsnit, Problematikker ved sammenligning af retssystemerne, op ad den danske kultur og er lige som Danmark et vestligt samfund med normer, der ligner de danske. Dette betyder, at Australien derfor vil være et fordelagtigt valg for de virksomheder, der ønsker at udvide deres forretning til det internationale marked uden for den Europæiske Union.

Overordnet set findes der to forskellige hovedtyper af overdragelse. Overdragelse kan enten ske gennem licens af rettigheden eller gennem salg. Der vil i dette projekt tages udgangspunkt i licens af varemærker, hvorfor salg af varemærker ikke vil behandles. Det vil undersøges, hvorledes licenstagere brug af varemærket er tilstrækkeligt til at statuere brug i henhold til dansk og australsk lovgivning og retspraksis. I australsk lovgivning opereres med begrebet kaldet *authorised user* i forbindelse med overdragelse af varemærker gennem licens. Dette begreb vil uddybes i afsnit 3.1.2.

Det civilretlige princip om passivitetsgrundsætningen vil ikke inddrages i dette speciale. Der vil udelukkende tages stilling til varemærkeloven<sup>49</sup>, det gældende<sup>50</sup> og det før-gældende<sup>51</sup> varemærkedirektiv, the Trade Marks Act's<sup>52</sup> behandling af brugspligten, samt den relevante retspraksis. TRIPS<sup>53</sup> vil endvidere kort inddrages, da TRIPS i dette speciale bidrager til fortolkningen af lovgivningen på området for opfyldelse af brugspligt for varemærker gennem en licenstagere.

Der vil i specialet ikke blive behandlet de øvrige typer af immaterielle rettigheder end registrerede varemærker. Endvidere vil spørgsmål om misligholdelse af aftaler samt international privatret ikke blive inddraget i dette speciale. Licensaftalens øvrige udformning vil ligeledes ikke blive behandlet. Der vil i specialet således udelukkende undersøges, hvornår der er statueret brug af varemærker i henholdsvis Danmark og Australien, herunder med fokus på, hvorledes den danske virksomhed kan sikre, at der statueres brug gennem en *authorised user* i Australien ved aftale om licens af det givne varemærke.

---

<sup>49</sup> Bekendtgørelse af varemærkeloven, LBK nr. 223 af 26/02/2017 (herefter: varemærkeloven)

<sup>50</sup> Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015

<sup>51</sup> Council Directive No. 89/104/EEC of 21 December 1988

<sup>52</sup> *Trade Marks Act 1995* (No. 119, 1995)

<sup>53</sup> Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994)

### 1.3 Specialets struktur

Dette speciale er bygget op af fem hovedafsnit med dertilhørende underafsnit.

Første del af dette speciale består af indledningen, hvorunder problemformuleringen bliver introduceret. For at vise, hvorfor der er tale om en retlig relevant problemstilling, er der i afsnit 1.3 givet et fiktivt eksempel på, hvorledes problemstillingen kan komme til udtryk i praksis. Retskilder, juridisk metode og emneafgrænsning gennemgås herefter.

Anden del af specialet behandler retsstillingen for brugspligten af registrerede varemærker i Danmark. I dette afsnit vil EU-retten inddrages i forbindelse undersøgelsen af den gældende ret. Der foretages først en redegørelse af de relevante begreber, hvorefter en lov- og domsanalyse følger.

Tredje del af specialet behandler retsstillingen for brugspligten af registrerede varemærker i Australien. I dette afsnit forekommer ligeledes først en redegørelse af de relevante begreber. Dette er efterfulgt af en lov- og domsanalyse, som præsenterer retsstillingen i australsk ret. For at skabe et overblik over de to foregående afsnit, vil der i det fjerde afsnit foretages en sammenligning af retsstillingen i henholdsvis Danmark og Australien.

Slutteligt vil en konklusion præsenteres i femte afsnit.

## 2 Den danske retsstilling for brugspligten af registrerede varemærker

Der vil i dette afsnit redegøres for den danske retsstilling af brugspligten. Dette vil opnås gennem henholdsvis en lov- og domsanalyse.

### 2.1 Redegørelse af relevante begreber i dansk ret

Inden der foretages en analyse af retsstillingen af de EU-retlige og de nationale regler i Danmark, vil *immaterielle rettigheder* som generelt begreb kort defineres. Der vil endvidere foretages en definition af den civilretlige forståelse af begrebet *varemærke*. Definitionen af disse begreber har til formål at styrke forståelsen af specialets problemstilling.

#### 2.1.1 Immaterielle rettigheder

I 1995 mødtes repræsentanter fra virksomheder, som alle var en del af the Intellectual Capital Management Group (*ICMG*). Deres første møde brugte de blandt andet på at definere begreber fra immaterialretten. Disse begreber var intellectual capital (immateriel kapital),

human capital (menneskelig kapital), intellectual assets (immaterielle aktiver) samt intellectual property (immaterielle rettigheder).<sup>54</sup>

På mødet besluttede deltagerne, at immateriel kapital defineres som ”knowledge that can be converted to value”<sup>55</sup>, på dansk betyder dette, at immateriel kapital er viden, som kan konverteres til værdi. Yderligere blev det konkluderet, at under begrebet immateriel kapital er der to undergrupper: Menneskelig kapital og immaterielle aktiver.<sup>56</sup> Menneskelig kapital er de idéer, som vi endnu har i vores hoved, hvorimod immaterielle aktiver beskrives som idéer, der er blevet systematiseret.<sup>57</sup> Dette betyder, at idéer fra den menneskelige kapital kreerer værdi mens de immaterielle aktiver benyttes til at udvinde værdi af idéerne. Som en del af de immaterielle aktiver kan begrebet immaterielle rettigheder findes. Immaterielle rettigheder er idéer, der gennem lovgivning kan beskyttes.<sup>58</sup> Et eksempel på en immateriel rettighed er varemærket.

### 2.1.2 Varemærker

Ved brug af begrebet *varemærke* i dette speciale, vil der, i henhold til den danske lovgivning, tages udgangspunkt i den danske og den EU-retlige definition, da Danmark er bundet af EU-retten. Den EU-retlige lovgivning på området er således implementeret i dansk ret.

I varemærkelovens § 1 er det angivet, at der ”ved varemærker forstås særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, som benyttes eller agtes benyttes i en erhvervsvirksomhed”<sup>59</sup>. Denne definition uddybes senere i varemærkeloven. Dog kan der allerede nu udledes af bestemmelsen, at for at der er tale om et varemærke, som kan nyde beskyttelse, er der minimum tre krav, som skal opfyldes. For det første skal der være tale om et særligt kendetegn. For det andet skal dette kendetegn være ibrugtaget, eller der skal forelægge intentioner om brug. For det tredje skal denne brug foretages i en erhvervsvirksomhed. Det sidste krav om at brugen, eller intentionen om brugen, skal foretages i en erhvervsvirksomhed indikerer, at varemærket skal benyttes kommercielt.

---

<sup>54</sup> Davis og Harrison, 2001: 2

<sup>55</sup> *ibid.*

<sup>56</sup> *ibid.*: 3

<sup>57</sup> Davis og Harrison (2001, side 2)

<sup>58</sup> Davis og Harrison (2001, side 2)

<sup>59</sup> Varemærkelovens § 1, 2. pkt.

I varemærkelovens § 2, stk. 1 fremgår en positiv afgrænsning af, hvorledes et varemærke defineres, mens der senere i § 2, stk. 2 samt i §§ 13 til 15 er angivet en negativ afgrænsning. Det er i §§ 13 til 15 angivet, hvornår et varemærke er udelukket fra registrering.

Ordlyden af § 2 er som følger:

”§2: Et varemærke kan bestå af alle arter tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk, navnlig

- 1) ord og ordforbindelser, herunder slogans, personnavne, firmanavne eller navne på faste ejendomme,
- 2) bogstaver og tal,
- 3) figurer og afbildninger, eller
- 4) varens form, udstyr eller emballage.

Stk. 2. Der kan ikke erhverves varemærkeret til tegn, som udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.”<sup>60</sup>

Mens ordlyden af varemærkedirektivets artikel 3 lyder således:

”Et varemærke kan bestå af alle tegn, navnlig ord, herunder personnavne, eller afbildninger, bogstaver, tal, farver, varens form eller vareemballagens form eller lyde, for så vidt disse er egnede til at:

- a) adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og
- b) blive gengivet i registret på en måde, der gør det muligt for de kompetente myndigheder og offentligheden at fastslå den klare og præcise genstand for den beskyttelse, som dets indehaver inddrømmes.”<sup>61</sup>

Som det fremgår af ovenstående bestemmelser, er der i den danske bestemmelse tilføjet et stk. 2, hvori det er angivet, at det ikke er muligt at erhverve ret til et tegn, såfremt det blot består af en udformning, som er nødvendig for at varen kan eksistere. Denne undtagelse findes ligeledes i EU-direktivets artikel 4, stk. 1, litra e.

Den mest markante forskel på de to ovenstående bestemmelser er, at der i direktivet fra EU er angivet, at et varemærke kan bestå af farver og lyde. Denne del af EU-direktivet er endnu ikke indskrevet i den danske bestemmelse, da direktivets artikel 3 først skal implementeres i dansk ret senest den 14. januar 2019, jf. varemærkedirektivets artikel 54.<sup>62</sup> Af den danske varemærkelov fremgår det, at de tegn som benyttes i et varemærke skal være egnet til at

---

<sup>60</sup> Varemærkelovens § 2

<sup>61</sup> Varemærkedirektivet, art. 3

<sup>62</sup> *ibid.*: art. 54, stk. 1, 1. pkt.

kunne adskille en virksomhed fra de øvrige virksomheder, samt at det skal kunne gengives grafisk. Disse tegn fremgår af varemærkelovens § 2, stk. 1, nr. 1-4. Dog benyttes ordet *navnlig* i bestemmelsens stk. 1, hvorfor det må formodes, at det ikke er en udtømmende liste, hvilket giver plads til, at domstolene kan tillægge bestemmelsen udvidende fortolkning. Denne betragtning følger Ravn og Wallberg ligeledes i deres kommentarer til varemærkeret, hvor de blandt andet henviser til den mundtlige benyttelse af varemærker i eksempelvis Tv-reklamer.<sup>63</sup> Varemærkedirektivet benytter ligeledes begrebet *navnlig* inden den opremsende liste.

Forskelle og ligheder i den danske og den EU-retlige bestemmelse vil ikke behandles yderligere i dette speciale, da det ikke har relevans i forbindelse med forståelsen af brugspligten, da varemærket, som brugspligten vil omhandle, allerede er blevet registreret som værende et registreret varemærke.

Et varemærke kan enten stiftes ved registrering eller ibrugtagning, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 2. Der vil i dette speciale, som angivet i afsnit 1.6, udelukkende tages stilling til registrerede varemærker, som stiftes efter § 3, stk. 1, nr. 1.

### 2.1.3 Licens

Licens er en vigtig overdragelsesmetode, da den ofte benyttes i forbindelse med overdragelse af immaterielle rettigheder, herunder varemærker. Begrebet licens vil benyttes i analysen af brugspligt i Danmark og Australien. Det er derfor relevant at fastslå, hvad licens i en varemærkeretlig kontekst er.

Når begrebet *licens* benyttes i relation til varemærker, er der tale om en situation, hvor indehaveren af et varemærke giver sit samtykke til, at en anden person kan benytte sig af varemærket. Dette sker ofte mod betaling af en royalty, hvor beløbet af denne royalty eksempelvis kan være baseret på omfanget af brugen af varemærket eller på indtægten, som licenstagere opnår, som følge af brugen.

Af varemærkelovens § 40 fremgår det, at der kan gives licens til et varemærke. Det fremgår endvidere heraf, at licensen kan gives for enten alle de varer og tjenesteydelser, som er registreret under varemærket, eller blot for en del af disse.<sup>64</sup> Der kan enten gives en eksklusiv licens eller en simpel licens. Forskellen på disse to typer af licens er uden for dette speciales afgrænsning, hvorfor dette ikke vil behandles yderligere. Som det angives i afsnit 2.3

---

<sup>63</sup> Ravn og Wallberg, 2017: 186

<sup>64</sup> Varemærkelovens § 40, stk. 1, 1. pkt



Retstillingen i Danmark for brugspligt af varemærker (varemærkelovens § 25), følger det af varemærkelovens § 25, stk. 3, at såfremt en tredjemand bruger varemærket med indehaverens samtykke, vil dette statuere brug på samme måde, som hvis indehaveren selv havde brugt sit varemærke. En sådan tredjemand kan eksempelvis være en licenstagere. Dette betyder således, at licenstagernes brug ligestilles med indehaverens brug af varemærket. Der er i dansk ret ikke pligt til at anmelde licensrettighederne til registeret. Dog skal det ske, såfremt der sker begæring herom fra enten indehaver eller licenstagere.<sup>65</sup> Denne notering i registeret er dog uden materiel betydning, jf. lovbemærkningerne til varemærkelovens § 39, stk. 1.

Ligesom mange andre lande, herunder Australien, har Danmark ratificeret overenskomsten om at oprette Verdenshandelsorganisationen, på engelsk: World Trade Organization (WTO), hvorfor Danmark således også er bundet af aftalerne i WTO, herunder Aftalen om Handelsrelaterede Aspekter af Intellectuel Ejendomsret, på engelsk: Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Ifølge Ravn og Wallberg, har aftalen kun nødvendiggjort få ændringer af den danske varemærkelov.<sup>66</sup> TRIPS forholder sig, ligesom den danske og EU-retlige lovgivning, til brugspligten af varemærker. Der er i TRIPS' artikel 19, stk. 1 angivet, at fristen for brugspligt skal være på minimum tre år. Dette stemmer overens med den danske lovgivning, som har angivet, at fristen for brugspligt er på fem år. Ydermere fremgår det af stk. 2 i samme artikel, at "when subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration". Denne bestemmelse er ækvivalenten til den danske varemærkelovs § 25, stk. 3. Dog skiller TRIPS' bestemmelse sig ud ved at inddrage et krav om kontrol. Dette krav tolkes af Ravn og Wallberg, til at indehaveren blot skal have rådighed over og kontrol med sit mærke.<sup>67</sup> Ravn og Wallberg behandler ikke begrebet om kontrol yderligere. Kravet om kontrol er ej heller uddybet i hverken varemærkeloven eller i retspraksis. Den engelske version af varemærkedirektivet fra EU bruger følgende formulering: "Use of the trade mark with the consent of the proprietor shall be deemed to constitute use by the proprietor"<sup>68</sup>. EU-Kommissionens oprindelige forslag til direktivet var affattet med følgende ordlyd: "Use of the trade mark with the consent of the proprietor or by

---

<sup>65</sup> *ibid.*: § 40, stk. 2

<sup>66</sup> Ravn og Wallberg, 2017: 92

<sup>67</sup> *ibid.*: 402

<sup>68</sup> Varemærkedirektivet, art. 16

any person who has authority to use a collective mark or a guarantee or certification mark shall be deemed to constitute use by the proprietor”<sup>69</sup>. Dette kan indicere, at såfremt man sammenligner den engelske tekst fra WTO med de engelske EU-regler, kan ”when subject to the control of its owner” formentlig forstås som ”the consent of the proprietor” i de EU-retlige regler. EU direktivets artikel 16 skal implementeres i dansk ret senest den 14. januar 2019, jf. artikel 54 i direktivet.

En af de vigtigste aftaleretlige grundsætninger i dansk ret er aftalefrihedens grundsætning.<sup>70</sup> Ved indgåelse af en licensaftale om brug af varemærker har parterne på baggrund af denne grundsætning frihed til at inddrage eller undlade at inddrage adskillige elementer. Parterne kan eksempelvis indgå aftale om gyldighedsperiode, det geografiske område, inden for hvilken licenstagere må benytte varemærket samt kvaliteten af de varer, som licenstagere fremstiller. Foruden grundsætningen om aftalefrihed, er årsagen til at licensgiver kan vælge at sætte krav til kvaliteten af varen eller tjenesteydelsen, som bærer indehaverens varemærke, at den goodwill, som er tilknyttet varemærket, kan forringes, såfremt licenstagere benytter varemærket på varer af ringere kvalitet. Det er i varemærkeloven angivet, at ”indehaveren af et varemærke kan gøre de rettigheder, der er knyttet til varemærket, gældende over for en licenstagere, der overtræder en af bestemmelserne i licensaftalen med hensyn til (...) kvaliteten af de af licenstagere fremstillede varer eller præsterede tjenesteydelser”.<sup>71</sup> Der er i varemærkeloven direkte angivet, at parterne kan indgå en aftale om kontrol af brugen af varemærket. Dog er den ikke formuleret som en præceptiv bestemmelse, hvorfor der ikke foreligger krav om, at en sådan aftale skal indgå i en licensaftale i dansk ret.

## 2.2 Formålet med brugspligt for varemærker

Inden retsstillingen for brugspligt bliver introduceret, er det relevant at redegøre for, hvorfor vi i Danmark har brugspligt for varemærker. Brugspligten er en forholdsvis ny regel i dansk ret, som blev introduceret i 1992, hvor en ny varemærkelov trådte i kraft.<sup>72</sup> Denne

---

<sup>69</sup> COM(2013)162, art. 16, stk. 5

<sup>70</sup> Andersen, 2013: 15

<sup>71</sup> Varemærkelovens § 40, stk. 3

<sup>72</sup> U.1998B.141

varemærkelov tager udgangspunkt i implementeringen af de nye regler fra EU-direktivet fra 1988<sup>73</sup>. I dette direktivs præambel står følgende:

”(...) for at reducere antallet af varemærker, der er registreret og beskyttet i Fællesskabet, og derved også antallet af konflikter imellem disse, må det kræves, at de registrerede mærker rent faktisk bruges, idet mærket i modsat fald fortabes; det er nødvendigt at fastsætte regler om, at et mærke ikke kan kendes ugyldigt, fordi der eksisterer et ældre mærke, som ikke bruges (...)”<sup>74</sup>

Det er således EU-direktivet, der danner grundlaget for kravet om brugspligt i den danske ret. I henhold til Patent- og Varemærkestyrelsen, er brugspligtens formål at sikre, at varemærke-registeret afspejler virkeligheden. Dette gøres ved, at det kun er varemærker, der faktisk bruges, som skal findes i registeret.<sup>75</sup> Denne betragtning understøttes ligeledes af det endelige forslag til EU-direktivet fra 2015, hvori det er angivet, at formålet med varemærker er at sikre at forbrugeren kan skelne mellem varer og tjenesteydelser og dermed kan træffe informerede valg. Dette formål kan kun opfyldes, såfremt der sker faktisk brug af varemærkerne.<sup>76</sup>

Endvidere skaber kravet om brugspligt plads i varemærkeregisteret, i og med der er mulighed for at ansøge om at få fjernet varemærker, der ikke længere benyttes. Dette giver mulighed for at erhvervsdrivende kan registrere sine varemærker uden at blive afskåret herfor af ældre registreringer af varemærker, som ikke længere benyttes.

### 2.3 Retsstillingen i Danmark for brugspligt af varemærker (varemærkelovens § 25)

Når et varemærke er registreret, er der i Danmark pligt til at bruge varemærket inden for fem år, såfremt indehaveren af varemærket ønsker at sikre sin rettighed mod at blive fjernet fra registeret.

”§ 25: Har indehaveren af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan registreringen ophæves, jf. § 28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.

Stk. 2. Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1: 1) Brug af varemærket i en form, der ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret. 2) Anbringelse af varemærket her i landet på varer eller deres emballage udelukkende med eksport for øje.

<sup>73</sup> Direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988

<sup>74</sup> *ibid.*: præambelen

<sup>75</sup> Patent- og Varemærkestyrelsen (no date)

<sup>76</sup> COM(2013)162 final: 1

Stk. 3. Brug af et varemærke, der finder sted med indehaverens samtykke, ligestilles med indehaverens brug af varemærket.”<sup>77</sup>

Som det fremgår af § 25, der er angivet ovenfor, kan registreringen af et varemærke ophæves, såfremt indehaveren af varemærket ikke har opfyldt sin brugspligt. Dette kan ske, i de tilfælde, hvor indehaveren ikke har gjort reelt brug af varemærket inden for de første fem år fra registreringsprocedurens afslutning, eller hvor der har været foretaget brug af varemærket, som efterfølgende har været ophørt i fem sammenhængende år. Der forefindes således en brugspligt af varemærket som må opfyldes, såfremt ejeren af varemærket ønsker være sikker på at kunne bibeholde registreringen. Endvidere betyder det, at der ikke stilles krav til, at der skal foretages en aktuel brug straks efter registrering af varemærket, da brugspligten ikke kan påberåbes før fristen på fem år er overskredet.

Det er vigtigt at angive, at manglende brug af varemærket ikke automatisk medfører ugyldighed og derved bortfald af retten til varemærket, men at retsvirkningen af at man ikke opfylder brugspligten medfører, at registreringen kan ophæves. Af § 28, stk. 2 fremgår det, at ”En registrering kan ligeledes ophæves, hvis (1) varemærket ikke er brugt i overensstemmelse med § 25 (...)”<sup>78</sup>. Her er det vigtigt at fokusere på ordet *kan*, som derved angiver, at der er mulighed for ophævelse af registreringen, men at denne ophævelse således ikke sker automatisk.

I § 25 benyttes begrebet *indehaveren*. Indehaveren er som udgangspunkt den person, som er noteret i registeret som ejer af varemærket.<sup>79</sup> Der foreligger intet sted i loven krav om, at indehaveren skal være erhvervsdrivende, hvilket betyder, at fysiske personer såvel som juridiske personer kan registrere et varemærke under sit navn. Dog foreligger der, i henhold til varemærkelovens §§ 1 og 4, stk. 1, krav om, at varemærket skal benyttes erhvervs-mæssigt.

Af § 25 stk. 3 fremgår det, at der ligeledes er tale om brug, såfremt varemærket bruges af en tredjemand med samtykke fra indehaveren. Dette betyder, at eksempelvis en licenstagers brug af varemærket ligestilles med indehaverens brug af varemærket. Begrebet licens såvel som licenstagers brug af varemærket uddybes ovenfor i afsnit 2.1.3 Licens.

---

<sup>77</sup> Varemærkelovens § 25

<sup>78</sup> *ibid.*: § 28, stk. 2 og stk. 2 nr. (1)

<sup>79</sup> Ravn og Wallberg, 2017: 395

Den i stk. 1 omtalte femårsfrist beregnes i henhold til lovteksten fra *registreringsprocedurens afslutning*.<sup>80</sup> Registreringsprocedurens afslutning foreligger når den endelige registrering er gennemført. I henhold til §§ 22 og 23 er dette to måneder efter offentliggørelse af godkendelsen af ansøgningen, hvor indsigelsesfristen udløber. I de tilfælde, hvor der sker indsigelse inden for tidsfristen, løber femårs fristen fra den dag, hvor den endelige afgørelse om indsigelse indtræffer, hvilket forekommer når ankefristen er udløbet. Såfremt sagen indbringes for Ankenævnet og potentielt domstolene, beregnes fristen fra den dag, hvor sagen er endeligt afgjort i sidste instans.<sup>81</sup>

Lovgiver har i varemærkeloven angivet, at den foreliggende brug af varemærket skal være *reel*. Af ordet reel kan det udledes, at brugen der foretages skal være faktisk, og derfor ikke proforma-brug. Som nævnt i specialets afsnit 1.4 Retskilder beror store dele af den danske lovgivning på EU-retten. Danmark er bundet af EU-rettens forordninger og direktiver såvel som domme, hvorfor dommene fra EU-domstolen kan inddrages i fortolkningen af, hvorledes den danske lovgivning på området skal forstås.

Begrebet *reel brug* er flere gange blevet behandlet ved EU-domstolen. Den første gang<sup>82</sup> var i sagen *C-40/01 Ansell/Ajax*. Denne sag analyseres nedenfor i afsnit 2.3.1 Analyse af C-40/01 for at finde frem til en korrekt definition og forståelse af begrebet *reel brug*. Endvidere vil den danske dom U.2006.1486H inddrages i forståelsen af, hvornår en licenstagere brug af et varemærke kan statuere brug af en indehavers varemærke i henhold til varemærkelovens § 25, stk. 3.

Der foreligger ikke krav om, at varemærket skal være brugt gennem hele perioden, ej heller til at brugen skal have været kontinuerlig. Opfyldelse af brugspligten kan endvidere ske, selvom femårsfristen er udløbet, så længe at der endnu ikke er blevet indgivet begæring om ophævelse på baggrund af manglende opfyldelse af brugspligten, jf. § 28, jf. § 25. Dette kan udledes af § 28, stk. 3, hvoraf det fremgår, at krav om ophævelse på baggrund af ikke-brug ikke kan gøres gældende, ”hvis reel brug af varemærket påbegyndes eller genoptages i tiden mellem udløbet af 5-årsperioden og tidspunktet for indgivelsen af begæring om ophævelse”<sup>83</sup>. Dette forhold gjorde sig gældende i sagen omhandlende Royal Copenhagen Golf, U.2006.1486H, som behandles senere i afsnit 2.3.1, hvor retten lægger til grund, at det

---

<sup>80</sup> Varemærkelovens § 25, stk. 1

<sup>81</sup> Ravn og Wallberg, 2017: 395

<sup>82</sup> *ibid.*: 396

<sup>83</sup> Varemærkeloven § 28, stk. 3, 1. pkt

er ubestridt at den ene part, Royal Scandinavia, ikke har opfyldt brugspligten i varemærkelovens § 25 for varemærket *Royal Copenhagen* i de omhandlende varemærkeklasser. De kunne på trods af dette opretholde varemærkeregistringen grundet senere brug gennem en licenstag, jf. varemærkelovens § 28, stk. 3, jf. § 40. Årsagen hertil var, at modparten ikke havde taget de nødvendige skridt for at ophæve registreringen inden licens-brugen blev påbegyndt.<sup>84</sup> Varemærket *Royal Copenhagen* er registreret i adskillige forskellige klasser. For at sikre, at der sker beskyttelse af varemærket i helhed, er det relevant at sikre, at varemærket bliver brugt i alle de klasser, hvori det er registreret. Såfremt der ikke bliver foretaget reel brug for samtlige varer og tjenesteydelser, som varemærket er registreret for, kan man ikke være sikker på at bevare den fulde mærkeret.<sup>85</sup> Denne betragtning er baseret på varemærkelovens § 28, stk. 4, hvori det er angivet, at såfremt ”ophævelsesgrunden kun vedrører en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er registreret, skal registreringen kun ophæves for disses vedkommende”. Praktisk set er denne bestemmelse er vigtig, da den sikrer, at det ikke nødvendigvis er hele varemærket, som rammes af ophævelse, selvom der begæres ophævelse på baggrund af manglende opfyldelse af brugspligten. Det vil således udelukkende være de dele af registreringen, som ikke har opfyldt brugspligten, der ophæves, mens indehaveren af varemærket fortsat kan bibeholde varemærke-registreringen for de varer og tjenesteydelser, hvor der kan påvises reel brug. I forbindelse hermed, er det relevant at inddrage den sidste del af § 25, stk. 1 i betragtning. Denne bestemmelse angiver undtagelsen til brugspligten med ordlyden: ”(...) medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted”. Denne betragtning om rimelig grund forudsætter, at indehaveren har været afskåret fra at kunne opfylde brugspligten på grund af årsager, som ikke kan tilskrives indehaveren selv.<sup>86</sup>

### 2.3.1 Analyse af C-40/01

Dette afsnit har til formål at opnå en definition af begrebet *reel brug* gennem en analyse af sagen C-40/01.

I den første sag i EU-domstolen omhandlende begrebet *reel brug*, Sag C-40/01, anmodede den hollandske højesteret,<sup>87</sup> Hoge Raad der Nederlanden, EU-domstolen om en præjudiciel

---

<sup>84</sup> U.2006.1486H: Højesterets begrundelse og resultat

<sup>85</sup> Ravn og Wallberg, 2017: 397

<sup>86</sup> Ravn og Wallberg, 2017: 399

<sup>87</sup> Hogeraad der Nederlanden

afgørelse af fortolkningen af, hvorledes begrebet *reel brug* i artikel 12, stk. 1 fra varemærkedirektivet af 1988 skulle forstås. Hovedsagen, som førte til, at der blev anmodet om præjudicielle spørgsmål, vil, sammen med sagens parter, indledningsvis klarlægges. Efterfølgende vil der foretages en domsanalyse af EU-domstolens domsafsigelse.

Parterne i hovedsagen de to nederlandske selskaber, Ansul BV (Ansul) og Ajax Brandbeveiliging BV (Ajax).

Ansul har siden 1971 været indehaver af ordmærket *Minimax*, hvilket var registreret hos Benelux-Varemærkemyndighed i forskellige klasser, herunder ildslukningsapparater. Ansul stoppede sin markedsføring af ildslukningsapparaterne den 2. maj 1989, da Ansuls godkendelse af ildslukningsapparaterne udløb i 1988. Fra maj 1989 til 1994 blev der solgt reservedele samt slukningsmidler af samme mærke som ildslukningsapparaterne til virksomheder, som vedligeholdte disse apparater. Derudover foretog Ansul ligeledes vedligeholdelse, reparation og eftersyn af ildslukningsapparaterne i samme periode. Af dommen fremgår det endvidere, at Ansul brugte det omhandlende ordmærke på de fakturaer, som angik førnævnte aktiviteter, samt at de havde sikret, at mærkerne *Minimax* og *Gebruiksklaar Minimax* var påsat varerne som klæbestrimler. Desuden blev disse klæbestrimler, med deres ordmærke på, solgt til de virksomheder, som vedligeholder ildslukningsapparaterne.<sup>88</sup>

Ajax, som er et datterselskab af det tyske Minimax GmbH, solgte brandbeskyttelsesudstyr, herunder ildslukningsapparater, samt tjenesteydelser i forbindelse med disse apparater i Nederlandene.<sup>89</sup> Dette brandbeskyttelsesudstyr stammer fra selskabet Minimax GmbH. Selskabet Minimax GmbH blev i 1992 registreret indehaver af billede- og ordmærket ”Minimax”, hvor registreringen i Benelux-Varemærkemyndigheden blev foretaget. Mærket Minimax er skrevet og udformet på en særlig måde.<sup>90</sup>

Ajax og Minimax GmbH foretog en faktisk brug af varemærket Minimax i Benelux i 1994. Ansul protesterede skriftligt herimod den 19. Januar 1994.<sup>91</sup> I juni 1994 fik Ansul anmeldt og registreret ordmærket Minimax for tjenesteydelser i forbindelse med ildslukningsapparater, herunder vedligeholdelse og reparation deraf, til Benelux-

---

<sup>88</sup> Sag C-40/01: præmis 9-11

<sup>89</sup> *ibid.*: præmis 12

<sup>90</sup> *ibid.*: præmis 13

<sup>91</sup> *ibid.*: præmis 14

Varemærkemyndighed.<sup>92</sup> Ajax valgte derefter at anlægge sag mod Ansul. Ajax havde her to påstande: 1) Ansuls rettigheder til det i 1971 registrerede varemærke Minimax, skulle erklæres ophævet grundet manglende opfyldelse af opfyldelsespligten, 2) Ansuls varemærkeregistrering af samme varemærke, som blev registreret i 1994, skulle slettes med begrundelse i ond tro. Ansul påstod frifindelse for begge påstanden samt nedlagde endvidere en modpåstand med kravet om, at Ajax ikke længere måtte benytte varemærket Minimax i Benelux-landene.<sup>93</sup> I første instans, i Arrondissementsrechtbank te Rotterdam<sup>94</sup>, blev Ajax' påstand forkastet mens Ansuls modpåstand blev taget til følge.<sup>95</sup> Dette betyder, at det blev forbudt for Ajax at bruge varemærket Minimax i Benelux. Denne dom appellerede Ajax til Gerechthof te 's-Gravenhage<sup>96</sup> i Nederlandene, hvor det blev fundet, at Ansul fra 1989 ikke havde gjort normal brug af varemærket Minimax, hvilket betød, at Ansuls rettigheder til varemærket blev ophævet ved dom. Dette skete navnlig på baggrund af, at Ansul fra 1989 alene havde foretaget vedligeholdelse, eftersyn samt reparation af brugte apparater, og derfor ikke havde bragt nye produkter på markedet. Brug af etiketter og klæbestrimler var, i henhold til retten, ikke tilstrækkeligt til at statuere *normal* brug, da det tilsigtede formål ikke var enten at skabe eller at bevare et marked for apparaterne. Dette på trods af, at denne type anvendelse ellers kunne betragtes som brug.<sup>97</sup> Ansul indbragte efterfølgende en kassationsanke for Hoge Raad der Nederlanden, som bestemte, at tvisten afhang af, hvorledes begrebet normal brug skulle forstås. Haage Raad der Nederlanden valgte derfor at stille EU-domstolen 2 præjudicielle spørgsmål herom.

Ordlyden i Benelux-landenes fælles lov om varemærker<sup>98</sup> (Benelux-loven) var imidlertid *normal brug* i stedet for *reel brug*. Dog fandt Hoge Raad der Nederlanden, at fortolkningen af Benelux-lovens artikel 5, stk. 3, som benyttede sig af begrebet *normal brug*, skulle være i overensstemmelse med det, i det EU-retlige varemærke direktiv<sup>99</sup> fra 1988 artikel 12, stk. 1, nævnte begreb *reel brug*.<sup>100</sup>

---

<sup>92</sup> *ibid.*: præmis 15

<sup>93</sup> *ibid.*: præmis 16

<sup>94</sup> *ibid.*: præmis 17

<sup>95</sup> *ibid.*: præmis 17

<sup>96</sup> *ibid.*: præmis 18

<sup>97</sup> *ibid.*: præmis 18

<sup>98</sup> Benelux-landenes fælles lov om varemærker af 19. marts 1962, med ikrafttræden den 1. januar 1971

<sup>99</sup> Direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988

<sup>100</sup> Sag C-40/01: præmis 22



Hoge Raad der Nederlandens første spørgsmål går ud på, hvorvidt begrebet *reel brug*, som fremgår af artikel 12, stk. 1 i direktiv 89/104/EØF, kan tolkes i overensstemmelse med Benelux-lovens fortolkning af begrebet *normal brug*, eller hvorvidt øvrige kriterier skal tages i betragtning. Hoge Raad der Nederlandens fortolkning af Benelux-lovens begrebet normal brug er, at der er tale om normal brug af et varemærke ”såfremt det pågældende tegn faktisk anvendes inden for omsætningen til at adskille en bestemt virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders”.<sup>101</sup>

Rettens andet spørgsmål går ud på, hvorvidt der kan foreligge reel brug, i en situation, hvor der ikke sker forhandling af nye varer gennem varemærket, men hvor der blot foretages øvrige tjenesteydelser i forbindelse med de allerede erhvervede varer, som de tidligere angivne tjenesteydelser, som Ansul udøvede fra 1989 til 1994.

### **Reel brug**

Baggrunden for spørgsmålet til EU-domstolen er, at der i anden instans, Gerechtshof, blev lagt vægt på, at Ansul ikke havde brugt varemærket Minimax inden for definitionen af begrebet normal brug, da der ikke blev foretaget nye salg af varen. Ansul gjorde dog gældende, at der i Benelux-lovens forstand ikke forelægger et krav om nye salg i forbindelse med at statuere normal brug af et varemærke. EU-domstolen fastslår i præmis 26, at forståelsen af begrebet skal bero på en selvstændig og ensartet fortolkning i en situation, hvor direktivbestemmelsen ikke angiver en udtrykkelig henvisning til, at medlemsstaterne selv må fastlægge betydning af begrebet. Det må derfor lægges til grund, at det hollandske begreb *normal brug* såvel som fortolkningen af det danske begreb *reel brug* skal fortolkes i overensstemmelse med den EU-retlige fortolkning heraf. For at klarlægge den danske retsstilling, må det således undersøges, hvordan EU-domstolen fortolker begrebet *reel brug*.

### **Faktisk brug**

EU-domstolen fastslår i dommen, C-40/01, at der skal være tale om en reel og ægte brug. Det skal derfor undersøges, hvad begrebet *reel* indebærer. Denne definition af reel brug specificeres yderligere i dommen til at forudsætte en faktisk brug.<sup>102</sup> Endvidere fastslås det i dommen, at reel brug ikke kan efterkommes med en symbolsk foretaget brug, såfremt denne brug har det eneste formål at bevare de til varemærket tilknyttede rettigheder.<sup>103</sup> Dette

---

<sup>101</sup> *ibid.*: præmis 21

<sup>102</sup> *ibid.*: præmis 35

<sup>103</sup> *ibid.*: præmis 36

betyder, at selvom der foretages en brug af varemærket for at sikre, at beskyttelsen kan opretholdes, er denne brug ikke tilstrækkelig i den situation, hvor indehaveren af varemærket udelukkende bruger mærket for at tilsikre, at rettigheden ikke fortabes. Der vil i en sådan situation derfor ikke være tale om reel brug. Denne betragtning henvises der ligeledes til i den danske Sø- og Handelsretssag SH2002.V 43/99, hvor parterne argumenterer for, hvorvidt der er tale om proforma brug eller reel brug af det omhandlende varemærke.<sup>104</sup> I den omtalte sag var der foretaget fem salg, som kunne bevises, over halvandet år til en køber på Færøerne. Den samlede pris for disse salg var på i alt 1.042,80 pund. Alle varerne fra salget var påført det omhandlende varemærke. Det blev af domstolen fastlagt, at flere små enkelt salg i en periode på omkring 1,5 år ikke betegnes som proforma brug.<sup>105</sup>

### **Varemærkets grundlæggende funktion**

I sagen fra EU-domstolen, C-40/01, påvises det endvidere, at brugen af varemærket skal korrespondere med varemærkets grundlæggende funktion. Det bliver i præmis 36 angivet at:

”Brugen skal være i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af en vare eller tjenesteydelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse”<sup>106</sup>.

EU-domstolen fastslår her varemærkets grundlæggende funktion, og at brugen af et varemærke derfor skal leve op til denne funktion for at kunne opretholde sin beskyttelse. Dette betyder, at en reel brug er forudsat af, at varemærket benyttes kommercielt for de varemærkebeskyttede produkter eller tjenesteydelser. Dette angiver domstolen ligeledes i den efterfølgende præmis.<sup>107</sup>

Varemærkets grundlæggende funktion fremgår ligeledes af varemærkelovens § 2, hvoraf det fremgår, at et varemærke skal være ”egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders”<sup>108</sup>, hvorfor varemærkets formål er at sikre, at forbrugeren kan adskille virksomhedens varer og tjenesteydelser fra øvrige virksomheder.

---

<sup>104</sup> SH 2002.V43/99: Procedure

<sup>105</sup> *ibid.*: Rettens begrundelse og resultat

<sup>106</sup> Sag C-40/01, præmis 36

<sup>107</sup> *ibid.*: præmis 37

<sup>108</sup> Varemærkelovens § 2, stk. 1

Dette indikerer, at det derfor ikke er tilstrækkeligt, at varemærket benyttes internt i virksomheden, eksempelvis med et logo på kaffekopperne, da brugen derved ikke vil indeholde et handelsmæssigt formål. Såfremt varemærket mister sit handelsmæssige formål, hvilket er ”at skabe eller bevare en afsætningsmulighed”<sup>109</sup>, følger retsvirkningen, at varemærkere registreringen over for tredjemand ikke vil kunne opretholdes, da brugspligten derved ikke opfyldes, og der vil således foreligge en risiko for, at registreringen kan ophæves.

### **Samtykke til brug**

I dommen fastslår EU-domstolen endvidere, med henvisning til 1988 varemærkedirektivets § 10, stk. 3, at brugspligten kan opfyldes af varemærkeindehaveren selv, såvel som af en tredjemand, der har fået tilladelse af indehaveren til at bruge varemærket.<sup>110</sup> Som tidligere angivet i afsnit 2.1.3 fremgår samme retsregel af den danske varemærkelovs § 25, stk. 3. En sådan tredjemand kan eksempelvis være en licenstagere som, mod betaling af en royalty, har fået samtykke til at bruge varemærket. Det er her vigtigt at angive, at licenstagernes brug af varemærket skal leve op til ovenstående krav på samme måde, som hvis det havde været indehaveren af varemærket, der selv havde foretaget brugen.

Problemstillingen om hvorvidt der er givet samtykke til brug af et varemærke, og om denne brug kan betegnes som opfyldelse af brugspligten, diskuteres i Sø- og Handelsretssagen SH2004.V-14-03, som efterfølgende blev anket til Højesteret, der afsagde dom i sagen U.2006.1486H. Sagen angår brugen af varemærket *Royal Copenhagen* inden for golf. Sagens parter består af Københavns Golf Klub, som i 2001 fik tilladelse til at benytte betegnelsen ”Royal Copenhagen” for sit engelske oversatte navn. Denne tilladelse fik de af Royal Scandinavia A/S, som i 1987 fik registreret varemærket ”Royal Copenhagen” i størstedelen af klasserne,<sup>111</sup> herunder for blandt andet sports-artikler og sportsarrangementer. I år 2000 bliver selskabet Royal Copenhagen Golf Center A/S stiftet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

I sagen bliver begrebet *proforma brug* ikke direkte benyttet, men der bliver i sagens procedure, fra Royal Copenhagen Golf Center, antydnet, at der blev givet licens udelukkende med det formål at opretholde brugspligten. Sø- og Handelsretten fastslår i deres begrundelse,

---

<sup>109</sup> Sag C-40/01, præmis 37

<sup>110</sup> *ibid.*: præmis 37

<sup>111</sup> SH2004.V-14-03: Parternes procedure

at brugen af det omhandlende varemærke, Royal Copenhagen Golf Club, ikke var tilstrækkeligt dokumenteret til at der kunne statueres brug. Endvidere fremgår det af Sø- og Handelsrettens begrundelse, at de ikke anerkender forholdet mellem Royal Scandinavia og Københavns Golf Klub som værende et licensretligt forhold. Dette kan udledes af deres begrundelse og resultat, hvori det er angivet, at Royal Scandinavia i sagen har fungeret som biintervient, samt at Royal Scandinavia ikke har givet bemyndigelse til at Københavns Golf Klub kan anlægge sag i forhold til Royal Scandinavias rettigheder. Sø- og Handelsretten frifinder derfor Royal Copenhagen Golf Center.

Højesteret præsenterer et andet resultat end Sø- og Handelsretten. I henhold til Højesteretsdommen anmoder Royal Copenhagen Golf Center ikke om fjernelse af Royal Scandinavias varemærke på baggrund af manglende opfyldelse af brugspligten. Dette på trods af at det er ubestridt, at Royal Scandinavia ikke har opfyldt brugspligten i varemærkelovens § 25, da de ikke inden for fem år efter registreringsprocedurens afslutning har brugt varemærket for varer eller tjenesteydelser i klasserne 28 (sportsartikler) og 41 (sportsarrangementer).<sup>112</sup> Da Royal Copenhagen Golf Center ikke har taget de nødvendige skridt til at få registreringerne ophævet, var der intet til hinder for at Royal Scandinavia kunne give licens efter varemærkelovens § 40 til Københavns Golf Klub. Højesteret lægger til grund, at der i 2001 blev givet licens til brug af varemærket "Royal Copenhagen". Det lægges endvidere til grund, at Københavns Golf Klubs brug af varemærket på deres brevpapir i 2002 statuerer brug.<sup>113</sup> Det kan ud fra denne dom konkluderes, at brug af et varemærke gennem en licenstag er tilstrækkeligt til at statuere brug, jf. varemærkelovens § 25, stk. 3. Ydermere viser dommen, at selvom indehaveren af varemærket har overskredet den i § 25 nævnte frist på fem år, er dette ikke til hinder for efterfølgende at statuere brug, så længe at der endnu ikke er anmodet om ophævelse af varemærkets registrering.

### **Omfang af brugen**

I EU-dommens, C-40/01, præmis 39 er det angivet, at der ikke i alle situationer findes et krav om et betydeligt kvantitativt omfang af salg i forhold til at kunne statuere reel brug. Omfanget af salget som følge af brugen af varemærket afhænger af den specifikke kontekst. Det afhænger blandt andet af, hvilken type varer eller tjenesteydelser, som varemærket er

---

<sup>112</sup> U.2006.1486 H: Højesterets begrundelse og resultat

<sup>113</sup> *ibid.*: Højesterets begrundelse og resultat

tilknyttet samt markedet for denne vare eller tjenesteydelse. Dette kan ligeledes ses i den danske retspraksis, hvor Varemærke-styrelsens afgørelser viser det samme. I sagen SH2002.V 43/99, som også er nævnt i det forrige afsnit om faktisk brug, var fem salg af varer påført varemærket tilstrækkeligt til at statuere brug af varemærket, på trods af, at det samlede dokumenterbare beløb ikke var højere end 1.042,80 pund. Det er derfor ikke muligt at udlede en generel bagatelgrænse for det kvantitative omfang af brugspligten. Denne grænse vil afhænge af situationen, typen af varer eller tjenesteydelser, markedet samt omstændighederne i øvrigt. Denne betragtning underbygges af, at hverken varemærkedirektivet eller varemærkeloven har angivet en lovbestemt nedre grænse for brugen. Af EU-dommen, C-40/01 fremgår det, at selvom der ikke foretages egentlige salg, vil der stadigvæk kunne statures reel brug, såfremt varemærket benyttes til at fastholde eller erhverve en ny kundekreds for det varemærkebeskyttede produkt eller tjenesteydelse.<sup>114</sup> Det fremgår endvidere af dommen, at der kan statures reel brug af et varemærke for produkter, som ikke længere udbydes til salg og som allerede er markedsførte. Dette forhold kan eksempelvis gøres gældende, såfremt der sælges løsdele til en allerede markedsført vare, og der sker faktisk brug af varemærket for disse løsdele. Årsagen herfor er, ifølge EU-domstolen, at "(...) disse løsdele er en integrerende del af sådanne produkter og sælges under samme varemærke"<sup>115</sup>, hvorfor denne brug må medføre, at varemærkeindehaveren bevarer sine immaterielle rettigheder for varemærket for disse produkter. Ydermere angiver domstolen, at der ligeledes kan statures reel brug i situationer, hvor indehaveren af varemærket foretager en faktisk brug af varemærket for tjenesteydelser, som ikke tidligere er blevet markedsført, men som har en *direkte forbindelse* til de tidligere markedsførte produkter. Der sættes dog krav om, at de nye varer eller tjenesteydelser tilfredsstiller et behov i de tidligere markedsførte produkters kundekreds.<sup>116</sup> Dette åbner op for muligheden for at kunne statuere brug af et varemærke, selvom produktet ikke længere sælges, såfremt der derimod sælges tjenesteydelser, som eksempelvis vedligeholdelse og reparation, som har direkte forbindelse til den tidligere markedsførte vare.

Det kan ud fra ovenstående analyse konkluderes, at retspraksis viser, at reglerne på området for brugspligt i Danmark og i EU således ikke skaber store problemstillinger. Det vil i den næste del af projektet undersøges, hvorvidt det samme gør sig gældende i Australien

---

<sup>114</sup> Sag C-40/01, præmis 37 og 38

<sup>115</sup> *ibid.*: præmis 41

<sup>116</sup> *ibid.*: præmis 42

### 3 Den australske retsstilling for brugspligten af registrerede varemærker

Der vil i dette afsnit redegøres for den australske retsstilling af brugspligten, herunder retsstillingen for brug af varemærker under en authorised user. Dette vil opnås gennem en lov- og domsanalyse.

#### 3.1 Redegørelse af relevante begreber i australsk ret

Inden der redegøres for brugspligten af varemærker i Australien, vil der kort redegøres for relevante begreber inden for emnet. Først vil *varemærker* kort defineres, hvorefter begrebet *licens* behandles sammen med det kontraktretlige begreb *consideration*.

##### 3.1.1 Varemærker

I den australske lovgivning findes definitionen af et varemærke i the Trade Marks Act 1995. I denne lovs sektion 17 har lovgiver defineret, hvorledes et varemærke skal forstås i australsk ret. Af sektion 17 fremgår det således, at:

“A trade mark is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person.”<sup>117</sup>

Det engelske begrebet *sign*, på dansk; tegn, indebærer, at tegnet består af en eller en kombination af flere af følgende: ”namely, any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket, aspect of packaging, shape, colour, sound or scent”.<sup>118</sup>

Det er endvidere angivet, at begrebet *word*, på dansk; ord, også inkluderer forkortelser af ord.<sup>119</sup> Der vil i afsnit 4.1 foretages en diskussion af forståelsen af, hvorvidt begrebet *namely* må fortolkes indskrænkende eller udvidende.

Som angivet i kapitel 1.6 Afgrænsning af emnet, tages der i dette speciale udelukkende udgangspunkt i retsstillingen for registrerede varemærker. Et registreret varemærke er, i henhold til the Trade Marks Act 1995, et varemærke ”whose particulars are entered in the Register under this Act”<sup>120</sup>. Dette betyder, at for at et varemærke kan anses for værende et registreret varemærke i Australien, skal det være indskrevet i varemærkereregisteret. Denne regel gør sig ligeledes gældende i dansk ret, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 1.

---

<sup>117</sup> The Trade Marks Act 1995, sek. 17

<sup>118</sup> *ibid.*: sek. 6 (1) *sign*

<sup>119</sup> *ibid.*: sek. 6 (1) *word*

<sup>120</sup> *ibid.*: sek. 6 (1) *registered trade mark*

### 3.1.2 Licens

I den australske ret bliver begrebet *licens* på intet tidspunkt nævnt i the Trade Marks Act, hvorfor det må lægges til grund, at dette ikke er et begreb, som bliver benyttet i australsk ret i en varemærkeretlig kontekst. Det er dog relevant at angive at parterne, på trods af at begrebet licens ikke fremgår af the Trade Marks Act, stadig indgår *licens agreements*, licensaftaler, om brug af varemærker, men at disse aftaler udelukkende har retsvirkning i forbindelse med opfyldelse af brugspligten, såfremt de opfylder visse krav. Dette er blandt andet kravet om kontrol. Kontrolkravet uddybes i domsanalysen i afsnit 3.2.2. Den eneste form for overdragelse, som der henvises til, ud over salg, i den australske lovgivning er *authorised use*. Dette skyldes, at der stilles krav om, at brugeren af licensen er autoriseret<sup>121</sup> til at bruge varemærket, samt at brugen af varemærket foretages som autoriseret brug<sup>122</sup>. I australsk ret er ækvivalenten til *licens*, *authorised use*, således reguleret i the Trade Marks Act 1995 sektion 26. Det fremgår heraf, at en autoriseret bruger, efter aftale med indehaveren, kan bruge varemærket i forbindelse med de varer og tjenesteydelser, som varemærket er registreret for. Begrebet *authorised user* uddybes sammen med begrebet *authorised use* i afsnit 3.2.1.

#### **Consideration**

For at en aftale juridisk set er gyldig i australsk ret, er der krav om, at der skal foreligge *consideration*, hvilket på dansk kan oversættes til en modydelse. Dette betyder, at en aftale udelukkende er gyldig, såfremt begge parter i aftalen leverer en ydelse.<sup>123</sup> Et af hovedprincipperne i *consideration* er, at der er ikke krav om, at modydelsen skal være af en tilsvarende værdi i forhold til hovedydelsen.<sup>124</sup> Der bliver i australsk ret benyttet begrebet *peppercorn consideration* herfor, hvilket betyder, at der blot bliver betalt et symbolsk beløb for at sikre, at der forelægges *consideration* i aftalen.<sup>125</sup> Dette krav om modydelser betyder, at der i nogle kontrakter derfor vil forekomme en klausul, der bestemmer, at modparten skal betale eksempelvis AUD 1 for en given rettighed. Dette ses for eksempel i sagen *Sky Spirits LLC v Lodestart Anstalt*<sup>126</sup>, som analyseres i afsnit 3.2.2. I denne sag indgår en af parterne en aftale med en tredjepart om at få overdraget rettighederne til det omstridte varemærke,

---

<sup>121</sup> *ibid.*: sek. 8 (1)

<sup>122</sup> *ibid.*: sek. 8 (2)

<sup>123</sup> Carvan 2005: 124

<sup>124</sup> *ibid.*: 130

<sup>125</sup> Frey og Frey, 2001: 44

<sup>126</sup> *Sky Spirits LLC v Lodestart Anstalt* [2015] FCA 509

for derefter at indgå i en licensaftale med tredjeparten om selvsamme varemærke. Det fremgår af licensaftalen at tredjeparten får uafhængelig licens til rettighederne mod en engangsydelse bestående af AUD 1.

### 3.2 Retsstillingen i Australien for brugspligt af varemærker (Trade Marks Act, part 9)

Efter registrering af et varemærke i Australien er der krav om, at varemærket bliver taget i brug inden for fem år. Såfremt der ikke sker ibrugtagen af varemærket inden for fem år efter registrering, kan varemærkets registrering fjernes.<sup>127</sup> Såfremt ejeren af varemærket har brugt sit varemærke i de fem år, men senere vælger at holde en pause med brugen af varemærket, må denne periode uden brug ikke være længere end tre år.<sup>128</sup> Der foreligger således to forskellige tidsfrister i forbindelse med brugspligten. De første fem år efter registreringens afslutning er varemærket beskyttet. Reglerne skal forstås således, at hvis der efter de fem første år er sket brug af varemærket, giver det ikke en ny femårig beskyttelsesperiode. Den efterfølgende periode, hvor varemærket er beskyttet mod tredjemands anmodninger om ophævelse, vil derefter være på tre år. Dette fremgår af the Trade Marks Act 1995, sek. 93, jf. sek. 92 (4) (b), hvori det fastslås, at der kan ansøges om at lade et varemærkes registrering blive fjernet som følge af manglende brug.

I sektion 92 (1) er det angivet at: "[...] a person may apply to the Registrar to have a trade mark that is or may be registered removed from the Register." *Registrar* henviser her til Registrar of Trade Marks<sup>129</sup> mens *Register* henviser til the Register of Trade Marks<sup>130</sup>. Bestemmelsen betyder ikke, at et varemærke automatisk fjernes fra varemærkeregisteret, såfremt det ikke bruges i førnævnte periode, da der i lovtæksten er angivet ordet *may apply*, hvilket på dansk oversættes til *kan ansøge*. Derimod betyder det, at det er muligt for andre personer at ansøge om at få varemærket fjernet fra registeret begrundet i manglende opfyldelse af brugspligten. I the Trade Marks Act er *person* defineret som følgende: "*person* includes a body of persons, whether incorporated or not"<sup>131</sup>, hvorfor begrebet person omfatter fysiske personer såvel som juridiske personer.

---

<sup>127</sup> The Trade Marks Act 1995, sek. 93 (2), jf. 92 (4) (b)

<sup>128</sup> *ibid.*: sek. 92 (4) (b)

<sup>129</sup> *ibid.*: sek. 6 (1) – *Registrar*

<sup>130</sup> *ibid.*: sek. sec 6 (1) – *Register*

<sup>131</sup> *ibid.*: sek. (1) – *person*



I sektion 92 (4) i the Trade Marks Act forekommer en udtømmende liste bestående af to muligheder for at ansøge om fjernelse af et varemærke fra varemærkeregisteret. Det er en udtømmende liste, da det er angivet, at en ansøgning efter subsektion (1) eller (3), hvilke begge er ansøgning om fjernelse af varemærke på baggrund af at brugspligten ikke er opfyldt, kan indgives såfremt "either or both of the following grounds, and on no other grounds"<sup>132</sup> er opfyldt. Det lægges derfor til grund, at det ikke er muligt at angive en ansøgning om fjernelse fra varemærkeregisteret, medmindre en eller begge af følgende to krav er opfyldt:

- "(a) that, on the day on which the application for the registration of the trade mark was filed, the applicant for registration had no intention in good faith:
- (i) to use the trade mark in Australia; or
  - (ii) to authorise the use of the trade mark in Australia (...)
- (b) that the trade mark has remained registered for a continuous period of 3 years ending one month before the day on which the non-use application is filed, and, at no time during that period, the person who was then the registered owner:
- (i) used the trade mark in Australia; or
  - (ii) used the trade mark in good faith in Australia;
- in relation to the goods and/or services to which the application relates."<sup>133</sup>

Det er i sektion 92(4)(a)(ii) angivet, at såfremt der er intentioner om at give autoriseret brug af varemærket, er der ligeledes statueret intentioner om brug. Dette betyder, at en dansk virksomhed har mulighed for at registrere et varemærke i Australien uden selv at benytte sig af det, så længe virksomheden har intentioner om, at der skal foretages autoriseret brug af varemærket gennem en licenstag. Varemærket vil i så fald nyde beskyttelse mod ophævelse de første fem år efter registreringen af varemærket. Begrebet "autoriseret brug" samt kravene herfor uddybes nedenfor i afsnittet 3.2.1 Autoriseret brug i henhold til the Trade Marks Act.

Som kort nævnt ovenfor findes der to forskellige tidsmæssige grænser ved brugspligt. Grænserne ligger på henholdsvis fem år og tre år. Grænsen på tre år findes i ovenfornævnte sektion 92(4)(b). Når denne bestemmelse læses isoleret, indikerer den, at der kun er en grænse. Dog fremgår det senere i loven i sektion 93 (2), at en ansøgning, som indsendes på baggrund af sektion 92(4)(b) ikke kan indgives før en periode på fem år fra *the filing date* af registreringen af varemærket.<sup>134</sup> The filing date er uddybet i sektion 6, hvoraf det fremgår,

---

<sup>132</sup> *ibid.*: sek. 92 (4)

<sup>133</sup> *ibid.*: sek. 92 (4)

<sup>134</sup> *ibid.*: sek. 93 (2)

at the filing date i denne kontekst betyder ”the day on which the application is filed”<sup>135</sup>. Endvidere fremgår det, at ”file means to file at the Trade Mark Office”<sup>136</sup>. I australsk ret løber den femårige frist således fra, når ansøgningen om registrering er indgivet til the Trade Mark Office.

### 3.2.1 Autoriseret brug i henhold til the Trade Marks Act

Som angivet i ovenstående afsnit, er der i Australien, lige som i Danmark, et krav om at der skal forelægge brug af et registreret varemærke, for at indehaveren kan fastholde sin ret mod tredjemand. Det er derfor interessant at undersøge, hvorledes denne *brug* defineres i australsk ret. Og hvad skal der i givet fald til, for at licenstagere brug kan opfylde brugspligten i Australien? Dette afsnit vil gennem en lovanalyse af de relevante bestemmelser om brugspligt gennem en *authorised user* i the Trade Marks Act redegøre for, hvorledes begreberne *authorised use* og *authorised user* skal forstås i sammenhæng med licens af varemærker.

Det fremgår af sektion 7 (3) i the Trade Marks Act, at ”an authorised use of a trade mark by a person (...) is taken, for the purpose of this Act, to be a use of the trade mark by the owner of the trade mark.”<sup>137</sup> Dette betyder, at såfremt en person, som ikke er varemærkeindehaveren, udøver *authorised use*, på dansk; autoriseret brug, vil denne brug, i overensstemmelse med the Trade Marks Act, blive anset som værende brug af varemærket i samme omfang, som hvis det var selve indehaveren af varemærket, der udøvede brugen. Det er her vigtigt at fokusere på begrebet *autoriseret brug*.

Begrebet skal således ikke forveksles med autoriseret importør eller distributør, som benyttes i den danske ret. Den autoriserede brug skal ske i forbindelse med, at licenstagere bruger licensgivers varemærke. I australsk lovgivning er der krav om, at der foretages kvalitetskontrol, såfremt der gives licens til et varemærke. Når denne kvalitetskontrol udføres korrekt, anses licenstagere som værende the *authorised user*; den autoriserede bruger. Dennes brug af varemærket vil derved blive henført til som værende *authorised use*; autoriseret brug af varemærket.

For at definere *authorised use* og *authorised user* er det relevant at henvise til sektion 8 i the Trade Marks Act. Det fremgår af sektion 8 (1), at en person defineres som værende en

---

<sup>135</sup> *ibid.*: sek. sec 6 (1) – *filing date*

<sup>136</sup> *ibid.*: sek. 6 (1) – *file*

<sup>137</sup> *ibid.*: sek. 7 (3)

autoriseret bruger af et varemærke, såfremt brugen af varemærket foretages under kontrol af indehaveren af varemærket. Det fastslås efterfølgende i sektion 8 (2) at: "The use of a trade mark by an authorised user of the trade mark is an authorised use of the trade mark to the extent only that the user uses the trade mark under the control of the owner of the trade mark."<sup>138</sup>

I denne subsektion er det relevant at henlede opmærksomheden på ordene "(...) to the extent only (...)", hvilket betyder, at autoriseret brug udelukkende foretages i den udstrækning, hvormed ejeren af varemærket fører kontrol. Dette betyder, at brug, hvor indehaveren af varemærket ikke har ført den tilstrækkelige kontrol, ikke defineres som autoriseret brug. Konsekvensen af manglende kontrol vil derfor være, at der ikke er statueret brug i henhold til sec. 7 (3), hvorfor en tredjepart vil kunne anmode om at få varemærket fjernet på baggrund af manglende brug, eller som angivet i the Trade Marks Act, på baggrund af *non-use*<sup>139</sup>. Dette krav om kontrol findes, som nævnt i afsnit 2.1.3 Licens, ligeledes i TRIPS, hvoraf det fremgår, at der kan statueres brug af varemærket, såfremt varemærket, under kontrol af ejeren, bliver brugt af en anden person. Australien har, ligesom Danmark, ratificeret WTO, og derfor også TRIPS, hvorfor bestemmelserne i aftalen er gældende for begge lande.

I subsektion (3) og (4) i sektion 8 i the Trade Marks Act, bliver det uddybet, i hvilke situationer ejeren af et varemærke kan foretage kontrol af den autoriserede brug. Det fremgår blandt andet, at ejeren af varemærket kan foretage kvalitetskontrol med, hvorledes den autoriserede bruger anvender og håndterer varer og tjenesteydelser, samt hvorledes varemærket bliver brugt.<sup>140</sup> Ydermere kan kvalitetskontrol indebære finansiel kontrol over virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter.<sup>141</sup> Subsektion (5) har følgende ordlyd: "Subsection (3) and (4) do not limit the meaning of the expression under the control of in subsection (1) and (2)"<sup>142</sup>. Dette indikerer, at subsektion (3) og (4) af sektion 8 ikke er en udtømmende opregning. Der skabes derfor en mulighed for, at en bredere fortolkning af begrebet kontrol kan tillægges af domstolene. I bemærkningerne til lovforslaget til den gældende Trade Marks Act, er det ligeledes anført, at "subclauses (3) and (4) provide examples of when use will be taken to be under the control of the trade mark owner (...).

---

<sup>138</sup> *ibid.*: sek. 8 (2)

<sup>139</sup> *ibid.*: sek. 92 (4)

<sup>140</sup> *ibid.*: sek. 8 (3)

<sup>141</sup> *ibid.*: sek. 8 (4)

<sup>142</sup> *ibid.*: sek. 8 (5)

These Subclauses do not, however, limit the meaning of the expression “under the control of”<sup>143</sup>. Det er således relevant at undersøge det nødvendige omfang af kontrol. Derfor vil der gennem analysen af sagen *Lodestar v Campari America*<sup>144</sup> ske en udvidet definition af dette kvalitetskrav, da dette er en essentiel del af opfyldelsen af brugspligten gennem en licenstagere i australsk ret. Der vil i domsanalysen yderligere være fokus på, hvornår brugspligten generelt er opfyldt af varemærke-indehaveren såvel som af licenstageren.

### 3.2.2 Analyse af *Lodestar Anstalt v Campari America LLC* [2016] FCAFC 92

Der vil i dette afsnit først foretages en redegørelse af faktum i sagen sammen med den relevante lovgivning, hvorefter der vil foretages en domsanalyse.

#### **Redegørelse af dommen**

Den 26. maj 2015 blev der afsagt dom i sagen *Skyy Spirits v Lodestar*<sup>145</sup> i the Federal Court. Det var en appelsag af afgørelsen i sagen *Rare Breed Distilling v Lodestar*<sup>146</sup>. Sagen af 26. maj 2015 blev appelleret yderligere, og den 28. juni 2016 blev der i the Full Federal Court afsagt dom i sagen *Lodestar v Campari America*<sup>147</sup>. Igennem hele forløbet er der tale om de samme interesseparter, og striden er omhandlende det samme varemærke sagerne igennem. Dog er der flere gange foretaget ejerskifte af det omstridte varemærke, hvorfor navnene i sagen varierer fra sag til sag. For at overskueliggøre analysen, vil parten Skyy Spirits/Campari America/Rare Breed Distilling, ligesom Judge Perram foreslår i sagen fra 2015, benævnes the Wild Turkey interests.<sup>148</sup>

Denne sag omhandler rettigheden til ordmærket WILD GEESE. De immaterielle rettigheder til Wild Geese Rare Irish Whiskey er ejet af Lodestar Anstalt, og vil for overskuelighedens skyld benævnes the Irish Whiskey interests i den følgende analyse.<sup>149</sup> Ejeren af de omstridte varemærker WILD GEESE og WILD GEESE WINES er the Wild Turkey interests, som har indgået en licensaftale om varemærkerne med Wild Geese Wines Pty Limited (Wild Geese Wines). Virksomheden Wild Geese Wines er ejet af Mr O’Sullivan.<sup>150</sup>

---

<sup>143</sup> Explanatory Memorandum, 1995: note 9

<sup>144</sup> *Lodestar Anstalt v Campari America LLC* [2016] FCAFC 92

<sup>145</sup> *Skyy Spirits LLC v Lodestar Anstalt* [2015] FCA 509

<sup>146</sup> *Rare Breed Distilling LLC v Lodestar Anstalt* [2013] ATMO 85

<sup>147</sup> *Lodestar Anstalt v Campari America LLC* [2016] FCAFC 92

<sup>148</sup> *Skyy Spirits LLC v Lodestar Anstalt* [2015] FCA 509: præmis 1

<sup>149</sup> *ibid.*: præmis 2

<sup>150</sup> *ibid.*: præmis 5

I tvisten mellem de to parter bliver der behandlet flere problemstillinger. Dels behandler sagerne spørgsmålet om, hvorvidt der er foretaget brug af det omhandlende varemærke, WILD GEESE, og dels behandler sagerne spørgsmålet om hvorvidt denne brug kan kategoriseres som værende autoriseret brug af varemærket i henhold til den definition i the Trade Marks Act, som er behandlet ovenfor i afsnit 3.2.1. Denne sag belyser således to problemstillinger, som begge er relevante for specialets problemstilling. I første instans blev det konkluderet, at der var tale om autoriseret brug, og at denne brug var tilstrækkelig til at kunne statuere brug af varemærket WILD GEESE på vegne af indehaveren, the Wild Turkey interests. Judge Perram stadfæster dette i sin domsafsigelse fra 2015. Dog noterer han flere gange, at han er uenig med sit resultat, men at han skal dømme således grundet en tidligere præcedensskabende dom fra 2002. Dette vil blive uddybet senere i dette kapitel. Slutteligt bliver sagen appelleret til the Full Federal Court, hvor dommerne kommer frem til modsatte resultat, og konkluderede derfor, at der ikke var tale om autoriseret brug, hvorfor varemærket ikke længere er beskyttet. I det følgende afsnit vil faktum og jus i sagen gennemgås og problemstillingerne vil præsenteres. Efterfølgende vil der forelægges en domsanalyse.

Den 21. juni 2000 blev ordmærket WILD GEESE registreret af Irish Whiskey som varemærke i klasse 32 (øl, alkoholfrie drikke, eksempelvis alkoholfri vin) og 33 (alkoholholdige drikke (øl undtaget)). I Australien ejer en mand ved navn Mr O'Sullivan en vingård. Han sælger vin fra druerne merlot og pinot noir under navnet *Wild Geese Wines*.<sup>151</sup> Mr O'Sullivan ansøger den 26. juni 2005 om at registrere varemærkerne WILD GEESE og WILD GEESE WINES. Han opnår i denne forbindelse kundskab om, at the Irish Whiskey interests registrerede deres varemærke fem år tidligere. Han beslutter sig for at argumentere for, at the Irish Whiskey interests i de fem år aldrig har solgt deres whisky i Australien, og at the Irish Whiskey interests derfor ej heller har brugt varemærket WILD GEESE i Australien. Ved indgivelse af ansøgningen om fjernelse the Irish Whiskey interests' varemærke på baggrund af manglende opfyldelse af brugspligten, opdager han, at the Wild Turkey interests allerede har indgivet en ansøgning om fjernelse af varemærket. The Wild Turkey interests påstår herefter at Mr O'Sullivan, med varemærkerne WILD GEESE og WILD GEESE WINES, krænker deres rettigheder. Mr O'Sullivan og Wild Turkey interests når til enighed om, at Mr O'Sullivan sælger sine rettigheder til varemærkerne WILD GEESE og WILD GEESE WINES til the Wild Turkey interests, Austin Nichols & Co. Inc (Austin

---

<sup>151</sup> *ibid.*: præmis 4

Nichols). Wild Turkey interests må som modydelse overdrage Mr O’Sullivan en uopsigelig, tidsubegrænset, royaltifri licens til de selv samme varemærker mod en engangsbetaling på 1 AUD.<sup>152</sup> Denne overdragelse sker den 1. juni 2007.<sup>153</sup> Årsagen til engangsbetalingen på 1 AUD skyldes det kontraktretlige princip i australsk ret, *consideration*, som er beskrevet oven for i afsnit 3.1.2.

I den indgåede licensaftale forekommer der en klausul, som forpligter Mr O’Sullivans virksomhed til at varetage en vis kvalitetskontrol, som sikrer at vinen lever op til en objektiv standard.<sup>154</sup> Dette betyder, at the Wild Geese Wines på begæring har pligt til at tilvejebringe Austin Nichols tre flasker vin i en hvilken som helst 12 måneders periode. Det fremgår endvidere af licensaftalen, at såfremt Austin Nicholas fremfører begæring herom, skal Wild Geese Wines tilvejebringe yderligere fire flasker vin til analyse hos the Australian Wine Research Institute, som herefter har mulighed for at forelægge vinen til bedømmelse ved the Australian Wine and Brandy Corporation (AWBC). AWBC vil derefter vurdere, hvorvidt vinen lever op til de australske kvalitetsstandarder for vine, der skal eksporteres. Slutteligt er det i kontrakten angivet, at såfremt AWBC ikke godkender kvaliteten af vinen, har Wild Geese Wines pligt til at fjerne vinen fra markedet og ikke markedsføre vinen yderligere under varemærkerne.<sup>155</sup> Efter aftaleindgåelsen af overdragelsen af licens benytter Mr O’Sullivan varemærket WILD GEESE WINES på sin produktion af vin. The Wild Turkey interests har ikke selv direkte benyttet varemærket WILD GEESE siden de opnåede ret til det.<sup>156</sup>

Den 27. september 2010 ansøger the Irish Whiskey interests om at få fjernet varemærket WILD GEESE fra varemærkeregisteret på grundlag af manglende brug. Som tidligere beskrevet i afsnit 3.1 er det i the Trade Marks Act i sektion 93, jf. sektion 92 (4) (b) angivet, at der kan ansøges om at lade et varemærkes registrering blive fjernet som følge af manglende brug:

“Sec. 92 (4) (b) that the trade mark has remained registered for a continuous period of 3 years ending one month before the day on which the non-use application is filed, and, at no time during that period, the person who was then the registered owner:

- (i) used the trade mark in Australia; or
- (ii) used the trade mark in good faith in Australia;

---

<sup>152</sup> *ibid.*: præmis 7

<sup>153</sup> *ibid.*: præmis 20

<sup>154</sup> *ibid.*: præmis 29

<sup>155</sup> *ibid.*: præmis 23

<sup>156</sup> *ibid.*: præmis 14

in relation to the goods and/or services to which the application relates.”<sup>157</sup>

The Irish Whiskey argumenterer, at det er Mr O’Sullivan, som har brugt varemærket i sin virksomhed Wild Geese Wines, og at the Wild Turkey interests derfor ikke har opfyldt deres brugspligt. Som svar hertil argumenterer the Wild Turkey interests, at Mr O’Sullivan har brugt deres varemærke under licens, hvorfor varemærket er autoriseret af the Wild Turkey interests. Som angivet i afsnit 3.1.2 fremgår det af sektion 7 i the Trade Marks Act 1995, at *brug* kan være ejerens egen brug af varemærket såvel som en autoriseret brugers brug af varemærket.

De to problemstillinger, som behandles i denne sag er således:

- Hvornår er der tale om brug af et varemærke i henhold til australsk lovgivning?
- Hvordan er autoriseret brug defineret? Og er Mr O’Sullivans brug ”autoriseret brug” under definitionen af autoriseret brug i the Trade Marks Act?

Det fremgår af dommen fra 2015, at salget fra Mr O’Sullivans virksomhed udgør et beskedent salg af vin.<sup>158</sup> Der skal derfor først tages stilling til, hvorvidt det beskedende salg af vin er tilstrækkeligt til at statuere brug. I bekræftende fald vil problemstillingerne angående autoriseret brug efterfølgende diskuteres.

### **Statuerer det beskedne salg af vinen brug af varemærket?**

Den relevante brugsperiode er fra den 27. august 2007 til den 27. august 2010. I henhold til Mr O’Sullivans udsagn har varemærket været brugt kontinuerligt siden 2001.

Brug af varemærke defineres i the Trade Marks Act i sektion 7 (4) således:

“In this Act: *use of a trade mark in relation to goods* means use of the trade mark upon, or in physical or other relation to, the goods (including second-hand goods).”

Det skal derfor vurderes, hvorledes Mr O’Sullivans brug af varemærket i sin virksomhed lever op til definitionen af brug i denne bestemmelse.

I årene 2001, 2002, 2003 og 2004 producerede Mr O’Sullivan merlot, som blev solgt under mærket Wild Geese Wine. Mr O’Sullivan stoppede i år 2005 med at producere vin. Dog solgte han i den efterfølgende tid sin 2004 Merlot. Han producerede ikke yderligere vin før

---

<sup>157</sup> The Trade Marks Act 1995: sek. 92 (4) (b)

<sup>158</sup> *Sky Spirits LLC v Lodestar Anstalt* [2015] FCA 509: præmis 16

2010. I 2010 producerede Mr O’Sullivan pinot noir, men den blev ikke solgt før år 2011.<sup>159</sup> Året 2011 ligger uden for brugsperioden, hvorfor hans pinot noir ikke vil inddrages yderligere i vurderingen af, hvorvidt der er sket brug af varemærket. Der må derfor udelukkende tages stilling til Mr O’Sullivans brug af varemærket på sin 2004 Merlot, da denne er den eneste vin, som blev solgt i den gældende brugsperiode fra 27. august 2007 til 27. august 2010. Af dommen fra 2015 fremgår det, at salget var beskedent og bestod af ”a few cases here, a few cases there”<sup>160</sup>. Ydermere er det i dommen angivet, at mange af salgene var foretaget til personer, som havde en forbindelse til enten Mr O’Sullivan eller til hans virksomhed, Wild Geese Wines.

Udover at vinflaskerne bærer varemærket Wild Geese Wines, bærer papkasserne, hvori flaskerne befinder sig, ligeledes varemærket Wild Geese Wines. Foruden de beskedne salg deltog Mr O’Sullivan desuden i to forskellige vinshows i 2008 med sin Merlot fra år 2004, hvor han opnåede en medalje for vinen i begge shows. Det fremgår af dommen, at der i alt blev produceret omkring 375<sup>161</sup> kasser 2004 Merlot samt at der i perioden fra 2007 til 2010 blev solgt for i alt AUD 11.482.

Judge Perram angiver i dommen fra 2015, at på trods af at salget af vin er beskedent, er der tale om et *egentligt* og *ægte* salg, hvorfor, der i henhold til sektion 7 (4) i the Trade Marks Act, kan statueres brug af varemærket.<sup>162</sup> Judge Perram henviser endvidere i dommen til en sag fra the High Court of Australia, *E & J Gallo Winery v Lion Nathan Australia Ptd Ltd*, hvori det blev fastslået at:

”Whilst a single act of sale may not be sufficient to prevent removal, in the case of genuine use, a relatively small amount of use may be sufficient to constitute ”ordinary and genuine” use judged by commercial standards.”<sup>163</sup>

Konsekvensen af denne High Court dom er, at der ikke behøver at være tale om et stort salg, men at der derimod blot skal være mere end et enkeltstående salg uanset størrelse af salget. Det er her relevant at henlede opmærksomheden på ordene ”*ordinary and genuine use*”, hvilket henleder til at der skal være tale om sædvanligt og ægte salg og derved ikke et proforma salg. Denne vurdering foretages ud fra *commercial standards*; erhvervsmæssige standarder.

---

<sup>159</sup> *ibid.*: præmis 15

<sup>160</sup> *ibid.*: præmis 16

<sup>161</sup> *ibid.*: præmis 17

<sup>162</sup> *ibid.*: præmis 18

<sup>163</sup> *E & J Gallo Winery v Lion Nathan Australian Pty Ltd*: præmis 168-169



Det kan således konkluderes, at retspraksis viser, at såfremt salget kan defineres som værende et ægte og oprigtigt sædvaneligt salg, er det ikke et krav, at der er tale om et stort salg, for at der kan statueres brug i sektion (7)'s forstand. Dette betyder, at der er mulighed for at fastslå tilstrækkeligt brug, såfremt der er foretaget flere mindre transaktioner. Dette er ligeledes konklusionen på dommen fra 2015 mellem Wild Turkey interests og Irish Whiskey interests, hvor Judge Perram konkluderer at:

”in my view these modest sales were, nevertheless, commercial sales of the 2004 Merlot and the use of the trade marks on the bottles constituted use of the trade mark in relation to goods within the meaning of s (7)4. (...) In those circumstances, I am satisfied that Mr O’Sullivan’s company used the trade mark to sell the 2004 Merlot during the non-use period.”<sup>164</sup>

I appelsagen, som blev afsagt i 2016, angiver Judge Besanko, at ingen af sagens parter appellerede Judge Perrams betragtning, hvorfor det er ubestridt, at brugen i den relevante periode opfylder brugspligten i henhold til the Trade Marks Act.<sup>165</sup>

### **Hvorledes er autoriseret brug defineret? Og hører Mr O’Sullivans brug under denne definition?**

For at undersøge hvorledes Mr O’Sullivans brug kan statuere autoriseret brug, må der først foretages en vurdering af, hvorledes autoriseret brug defineres. Som angivet i afsnit 3.2.1 er der i henhold til the Trade Marks Act først tale om autoriseret brug, når ejeren af varemærket foretager den fornødne kontrol af licenstagernes brug af varemærket.<sup>166</sup>

I begge sagerne argumenterer the Wild Turkey interests for, at de har foretaget den tilstrækkelige kontrol af brugen, hvorfor de mener, at Mr O’Sullivans brug af varemærket må kategoriseres som værende autoriseret brug. I den indgåede aftale om licens af varemærket WILD GEESE WINES, mellem the Wild Turkey interests og Mr O’Sullivan, fremgår det, at Austin Nichols overdrager en uendelig og eksklusiv licens til brug af varemærket i Australien. Det faktum at licensen er uendelig såvel som eksklusiv, betyder at licensgiver, Austin Nichols (og successors), aldrig vil have mulighed for at benytte sig af varemærket i Australien, medmindre aftalen mellem de to parter bliver brudt, jf. cl. 10.1 i licensaftalen.<sup>167</sup> Judge Perram giver i sin begrundelse i dommen fra 2015 udtryk for, at Mr

---

<sup>164</sup> *Sky Spirits LLC v Lodestar Anstalt* [2015] FCA 509: præmis 18

<sup>165</sup> *Lodestar Anstalt v Campari America LLC* [2016] FCAFC 92: præmis 42

<sup>166</sup> The Trade Marks Act 1995: sek. 8 (2)

<sup>167</sup> *Sky Spirits LLC v Lodestar Anstalt* [2015] FCA 509: præmis 22

O’Sullivans brug af varemærket *at first blush*<sup>168</sup> ikke fremstår som værende under nogen andens kontrol end Mr O’Sullivans egen.<sup>169</sup>

Som angivet tidligere i afsnittet, foreligger der i licensaftalen en klausul, som forpligter Mr O’Sullivans virksomhed til at tilvejebringe tre flasker vin, såfremt Austin Nichols fremfører begæring herom.<sup>170</sup> Denne bestemmelse i kontrakten blev udarbejdet, da Mr O’Sullivan ønskede, at vurderingen af vinen skulle foretages af en udenforstående tredjemand. Forudsætningen i licensaftalen har således ikke indflydelse på, hvorledes selve produktionen af vinen foretages på det tekniske niveau.<sup>171</sup> Ydermere har Austin Nichols ikke fremført begæring om tilvejebringelse af prøver på den omhandlende 2004 Merlot, som er den eneste vin, der blev solgt med varemærket i den relevante brugsperiode. Der bliver ikke anmodet om en prøve af vinen før den 4. april 2011, hvilket ligger uden for brugsperioden.<sup>172</sup> På baggrund af dette anfører Judge Perram i dommen, at hans personlige vurdering af, hvorvidt der er foretaget tilstrækkelig kontrol af varemærket er, at der ikke er foretaget den nødvendige kontrol, da the Wild Turkeys kontrol udelukkende var en teoretisk kontrol. Han angiver i dommen at:

”My conclusion on the facts is that (...) The License agreement was not intended by the parties to it to deliver anything but the appearance of control to the Wild Turkey interests as is amply borne out by the fact the quality control clause emanated from Mr O’Sullivan’s side. There is no jot of evidence of the Wild Turkey interests being in the least interested in what Mr O’Sullivan was bottling or in any way supervising what was being done under the marks. (...) The Wild Turkey interests’ ability to control the quality of the wine was entirely theoretical and had no footing in reality”

<sup>173</sup>

På trods af at Judge Perram tydeligt tilkendegiver, at han ikke mener, at Wild Turkey interests har løftet bevisbyrden for at have foretaget den nødvendige kontrol, vælger dommeren at dømme anderledes grundet tidligere opstået præcedens i sagerne *Pioneer Kabushiki Kaisha v Registrar of Trade Marks*<sup>174</sup> fra 1977 og den senere sag *Yau’s*

---

<sup>168</sup> *ibid.*: præmis 29

<sup>169</sup> *ibid.*: præmis 19

<sup>170</sup> *ibid.*: præmis 23

<sup>171</sup> *ibid.*: præmis 26

<sup>172</sup> *ibid.*: præmis 26

<sup>173</sup> *ibid.*: præmis 31

<sup>174</sup> *Pioneer Kabushiki Kaisha v Registrar of Trade Marks* (1977) 137 CLR 670

*Entertainment v Asia Television*<sup>175</sup> fra 2002. Disse domme gennemgås kort senere i dette kapitel. Inden disse præcedensskabende domme behandles, vil begrebet *kontrol* behandles. Af ovenstående citat af Judge Perram kan det udledes, at den i kontrakten angivne kontrol, ikke har til hensigt at blive egentligt foretaget, men blot er angivet med det formål at antyde, at der foreligger kontrol. Judge Perram angiver i dommen, at kontrol ikke kan foretages teoretisk, men at den skal praktiseres. Dette fremgår af følgende citat, hvor dommeren illustrerer dette synspunkt med følgende metafor:

”If I say that the police are controlling the traffic I do not mean that they are sitting in a nearby coffee shop reading the paper but able to step out on to the road at any moment and control the traffic if they choose”<sup>176</sup>

Dette citat understreger derved, at for at kravet om kontrol, som der henføres til i the Trade Marks Act, er opfyldt, skal der, efter Judge Perrams fortolkning af begrebet, foretages en egentlig og faktisk kontrol af brugen. Begrebet kontrol fremgår af the Trade Marks Act 1995 i sektion 8 (1) og 8 (3), hvor der henholdsvis benyttes formuleringerne ”(...) under the control of the owner (...)”<sup>177</sup> og ”(...) exercises quality control (...)”<sup>178</sup>. Det første citat der angiver, at brug skal foretages under kontrol af indehaveren, er en bred formulering. Dog bliver den indskrænket i den efterfølgende formulering, hvoraf det fremgår, at kontrollen skal udøves.

For at forstå hvad lovgiver havde til hensigt i the Trade Marks Act fra 1995, er det nærliggende inddrage den tidligere lovgivning på området. Det er derfor relevant at undersøge, hvorledes the Trade Marks Act fra 1955<sup>179</sup> behandler begrebet kontrol i forbindelse med licens af varemærker. Af sektion 6 (1) i the Trade Marks Act af 1955 fremgår det, at ”registered user” er en person, som er registreret bruger af varemærket. Endvidere er det angivet, at en registreret bruger skal være en anden person end indehaveren af varemærket.<sup>180</sup> Det fremgår af the Trade Marks Act af 1955 intet krav om, at ejeren af varemærket skal foretage kontrol med licenstagernes brug. Dog foreligger der retspraksis fra the High Court i England, som fortolker den tilsvarende engelske lov om varemærker. I den

---

<sup>175</sup> *Yau’s Entertainment Pty Limited v Asia Television Limited* [2002] FCA 338

<sup>176</sup> *Sky Spirits LLC v Lodestar Anstalt* [2015] FCA 509: præmis 44

<sup>177</sup> The Trade Marks Act: sek. 8 (1)

<sup>178</sup> *ibid.*: sek. 8 (3)

<sup>179</sup> Trade Marks Act 1955 (No. 20, 1955) (herefter: Trade Marks Act 1955)

<sup>180</sup> Trade Marks Act 1955: sek. 74 (1)

engelske High Court sag, *GE Trade Mark*<sup>181</sup>, udtaler Judge Graham, at "the essential requirement is that as a fact he should always be in a position to exercise the necessary control so that in use the mark does not become confusing (...)"<sup>182</sup>. Denne sag blev afsagt i 1969, hvilket er før begrebet om kontrol blev inkorporeret i the Trade Marks Act. Dette citat antyder, at der, allerede inden begrebet kontrol blev indskrevet i loven, blev stillet et krav om kontrol af varemærket, med det formål at sikre, at forbrugeren ikke forvirres af licenstagernes brug. Da Australien, som nævnt i afsnit 1.4.3, har common law som retssystem, er dette krav om kontrol, som er opstået gennem retspraksis, lige så bindende, som hvis det havde fremgået af en lovtekst. Dette gælder på trods af, at der er tale om en domsafsigelse fra England og ikke fra Australien. Judge Perram angiver tre konklusioner som følge af sin fortolkning af den tidligere retspraksis sammenholdt med den tidligere lovgivning:

"Unassisted by authority, I would conclude:

- (a) the words in s 8(1), 'control', and s 8(3), 'exercise of quality control', are not ambiguous and require control in fact;
- (b) the position under the 1955 Act can permissibly be examined in construing s 8; and
- (c) it was established under the 1955 Act that actual, not theoretical, control was required"<sup>183</sup>

Judge Perram konkluderer i første del (a), at der ikke er tale om tvetydige begreber i henhold til kontrol og udførelse af kontrol. Der er således et behov for en faktisk udførelse af kontrol. Han fortsætter (b) i sin konklusion, hvori han angiver, at der kan tages udgangspunkt i, hvorledes the Trade Marks Act fra 1955 er udformet i forhold til at kunne fortolke den nuværende lovgivnings sektion 8. Slutteligt konkluderer Judge Perram (c), at teoretisk kontrol ikke var tilstrækkeligt under loven fra 1955, men at der derimod var krav om en faktisk kontrol. Han henviser endvidere til retspraksis fra den engelske ret, hvor en bestemmelse svarende til den australske bestemmelse gjorde sig gældende. Denne retspraksis fastslår, at teoretisk kontrol ikke er tilstrækkeligt til at statuere autoriseret brug.<sup>184</sup> Ved en sammenfatning af disse tre konklusioner kan det derfor udledes, at der, i henhold til Judge Perrams overbevisning, i den ældre lovgivning var opstået et krav om faktisk kontrol gennem retspraksis, som derfor ligeledes finder anvendelse i den nugældende lovgivning.

---

<sup>181</sup> *GE Trade Mark* [1969] RPC 418

<sup>182</sup> *ibid.*: s. 454 linje 41-43

<sup>183</sup> *Sky Spirits LLC v Lodestar Anstalt* [2015] FCA 509: præmis 43

<sup>184</sup> *ibid.*: præmis 48

Endvidere må det konkluderes, at kravet om kontrol ikke er tvetydigt, og at der således foreligger et krav om udførelse af faktisk kontrol i henhold til the Trade Marks Act's sektion 8, hvorfor teoretisk kontrol ikke er tilstrækkeligt. Det er dog vigtigt at medtage, at der er tale om Judge Perrams personlige overbevisning. Dette angiver han ligeledes selv, ved at starte sætningen med: "Unassisted by authority (...)"<sup>185</sup>. Det er derfor tvivlsomt, at denne udtalelse er bindende for senere retspraksis. Dette underbygges af, at han på trods af denne konklusion, kommer frem til et modsatrettet resultat i sagen, hvilket diskuteres i det følgende afsnit.

På trods af ovenfornævnte konklusion, angiver Judge Perram i sagen fra 2015, at han, på baggrund af the Full Court sagen *Yau's Entertainment v Asia Television*<sup>186</sup>, vælger at konkludere i dommen, at den kontrol, som er aftalt mellem de to parter i sagen, er tilstrækkeligt til at kunne opfylde kravet om kontrol i henhold til en autoriseret bruger i the Trade Marks Act's forstand. *Yau's Entertainment v Asia Television*, som blev afsagt i 2002, behandler spørgsmålet om, hvorvidt der er foretaget autoriseret brug. Der bliver i denne sag lagt vægt på den tidligere dom fra 1977, *Pioneer Kabushiki Kaisha v Registrar of Trade Marks*<sup>187</sup>, hvor dommerne i *Yau's Entertainment v Asia Television* konkluderer, at sagen *Pioneer Kabushiki Kaisha v Registrar of Trade Marks* viser, at teoretisk kontrol er tilstrækkeligt. Judge Perrams kommentar til dette er, at dette ikke er korrekt, og at *Pioneer Kabushiki Kaisha v Registrar of Trade Marks* i stedet skal tolkes som at sagen "does not support the idea that a slight ability to control quality will suffice"<sup>188</sup>. Han angiver i forlængelse heraf, at "what it says is that a slight connexion will suffice and that quality control is an example of that kind of slight connexion"<sup>189</sup>. Dette betyder, i henhold til Judge Perram, at for at opfylde kravet om *connexion*, på dansk; *forbindelse*, i the Trade Marks Act fra 1955 forstand, var muligheden for at udøve kontrol tilstrækkelig til at etablere en forbindelse. Således vil den blotte mulighed for at kunne udøve kontrol ikke automatisk tilfredsstille kravet om kontrol, men at kontrollen derimod vil kunne opfylde kravet om forbindelse. For at underbygge denne påstand henviser han til to øvrige domme fra den engelske retspraksis, *McGregor Trade Mark* [1979] RCP 36 og *Holly Hobbie Trade Mark* [1984] RPC 329, hvor udfaldet af begge domme blev, at den teoretiske mulighed for at

---

<sup>185</sup> *ibid.*: præmis 43

<sup>186</sup> *Yau's Entertainment Pty Limited v Asia Television Limited* [2002] FCA 338

<sup>187</sup> *Pioneer Kabushiki Kaisha v Registrar of Trade Marks* (1977) 137 CLR 670 (herefter: *Pioneer Kabushiki Kaisha v Registrar of Trade Marks*)

<sup>188</sup> *Sky Spirits LLC v Lodestar Anstalt* [2015] FCA 509: præmis 48

<sup>189</sup> *ibid.*: præmis 48

foretage kontrol ikke var tilstrækkelig til at statuere autoriseret brug efter den ækvivalente engelske lovgivning. Dog er sagen *Yau's Entertainment v Asia Television* afsagt i 2002 i Australien, hvorfor den tillægges større præcedensværdi end de engelske sager fra henholdsvis 1979 og 1984, hvorfor disse to sager ikke vil inddrages yderligere. Judge Perrams vælger derfor at notere, at han er uenig med domsudfaldet, men at han på trods af dette har pligt til at følge retspraksis.

Judge Perram antyder i sin domsafsigelse, at kravet om kontrol er opstået gennem implementeringen af TRIPS aftalen.<sup>190</sup> Dette stemmer således overens med bemærkningerne til lovforslaget<sup>191</sup> til the Trade Marks Act 1995, hvor der på første side i resuméet er angivet, at regeringens formål med lovforslaget er, at introducere en ny lov, hvori Australiens forpligtelser i henhold til WTO, og derfor også TRIPS-aftalen, blandt andet skal implementeres.<sup>192</sup>

## 4 Den danske retsstilling over for den australske retsstilling

Der vil i dette afsnit foretages en komparativ analyse af retsstillingen for brugspligten af varemærker i henholdsvis Danmark og Australien. Først vil der kort redegøres for forskelle og ligheder ved definitionen af et varemærke, herefter vil fristen for at indsende en ansøgning om ophævelse af varemærker grundet manglende opfyldelse af brugspligten blive præsenteret, slutteligt vil der følge en gennemgang af definitionen af brug af varemærker, og hermed det vil sammenlignes, hvornår en licenstagers brug er tilstrækkelig til at etablere brug af varemærket i dansk og australsk lovgivnings forstand. Herunder vil TRIPS endvidere kort inddrages.

### 4.1 Definition af varemærke

Når ordlyden af the Trade Marks Act's sektion 17 belyses, lægger definitionen af et varemærke i australsk ret sig tæt op ad den danske definition. Varemærkets formål i begge retssystemer er, at mærket skal være egnet til at kunne adskille virksomheders varer og/eller tjenesteydelser fra øvrige virksomheders varer og/eller tjenesteydelser på samme marked. For at der er tale om et registreret varemærke, er der i både australsk ret og dansk ret krav om registrering, jf. henholdsvis the Trade Marks Act's sektion 6 (1) *registered trade mark* og varemærkelovens § 3.

---

<sup>190</sup> *ibid.*: præmis 54

<sup>191</sup> Explanatory Memorandum - Trade Marks Bill 1995 (Cth)

<sup>192</sup> *ibid.*: 1

Både den danske og den australske lov opremser muligheder for hvilke arter tegn, der kan udgøre et varemærke. Dog er der en sprogmæssig forskel i formuleringen, hvor der i den danske lov er benyttet ordet *navnlig*, mens der i den australske lov benyttes ordet *namely* inden opremsningen. Ordene lyder umiddelbart ens, men fortolkningen af de to ord er forskellig. Som angivet i ovenstående afsnit 2.1.2 Varemærker, afskærer ordet *navnlig* ikke for muligheden for at tillægge en udvidende fortolkning. EU-direktivets bestemmelse anvender på engelsk betegnelsen *in particular*, hvor den danske oversættelse af EU-direktivet anvender *navnlig*. I henhold til den Danske Ordbog benyttes *navnlig* for at fremhæve noget, som har særlig betydning<sup>193</sup>, hvorfor bestemmelsens liste derfor ikke anses for udtømmende. *Namely* benyttes derimod, i henhold til Oxford Learners Dictionary, når der ønskes at introducere en mere præcis og detaljeret information.<sup>194</sup> Dette stemmer endvidere overens med oversættelsen til dansk, hvor *namely* oversættes til *nemlig* i Gyldendals Røde Ordbøger. Betydningen af *nemlig* er, modsat *navnlig*, indskrænkende, hvorfor det må formodes, at det samme gælder det engelske begreb *namely*.

Dog underbygges denne betragtning ikke af bemærkningerne til lovforslaget til the Trade Marks Act 1995. Heri er ordet *namely* benyttet i forbindelse med bemærkningerne til subsektion (3) og (4) til sektion 8, hvoraf det fremgår, at der blot er tale om eksempler, og at disse subsektioner således ikke skal fortolkes indskrænkende.<sup>195</sup> I lovforslagets note 9 står følgende: "(...) Subclauses (3) and (4) provide examples of when use will be taken to be under the control of the trade mark owner, *namely*, in the cases where (...). These subclauses do not, *however*, limit the meaning of the expression (...)"<sup>196</sup> (egen kursivering i citatet). Det må derfor formodes, at denne fortolkning af *namely* således også må finde anvendelse i sektion 17, jf. sek. 6 – *sign*. Det er endvidere relevant at henlede opmærksomheden på begrebet *however*. *However* kan således henvise til en modsatrettet slutning, på samme måde som hvis eksempelvis det danske ord desuagtet var benyttet. Det må dog formodes, at begrebet *namely* ikke bør kunne tolkes på forskellige måder i samme lovtekst.

---

<sup>193</sup> Den Danske Ordbog: *navnlig*

<sup>194</sup> Oxford Learners Dictionary: *Namely*

<sup>195</sup> Explanatory Memorandum: note 9

<sup>196</sup> *ibid.*: note 9

## 4.2 Frist for ophævelse af varemærkeregistrering

Australien såvel som Danmark har tiltrådt Pariserkonventionen. Dette betyder, at begge lande er bundet af dennes bestemmelser. Af Pariserkonventionens artikel 5, punkt C, stk. 1 er det angivet, at:

”if, in any country, use of the registered mark is compulsory, the registration may be cancelled only after a reasonable period, and then only if the person concerned does not justify his inaction”<sup>197</sup>.

Dette betyder således, at der i både Danmark og Australien, grundet begge landes tiltrædelse af Pariserkonventionen, er krav om, at lovgiver skal give en passende frist, før der kan ske ophævelse af et registreret varemærke på baggrund af manglende opfyldelse af brugspligten. Dog fremgår det ikke, hvorledes brug defineres, ej heller hvor lang tid den passende frist er. I Danmark er fristen for brugspligt sat til at være fem år, hvilket fremgår af varemærkelovens § 25, stk. 1. Australien har ligeledes en frist på fem år fra registreringen. Dog opereres der i australsk lovgivning med to forskellige frister på henholdsvis tre og fem år. Den treårige frist for brugspligt fremgår af sektion 92 (4) (b). Det er heri angivet, at en ansøgning om ophævelse af registrering af et varemærke kan indsendes, såfremt varemærket har været registreret i en treårig sammenhængende periode, hvor indehaveren ikke har brugt varemærket i Australien i relation til de varer og tjenesteydelser, som ansøgningen angår. Det er dog vigtigt at inddrage sektion 93 (2), hvoraf det fremgår, at registreringen er beskyttet de første fem år efter registrering. Dette betyder, at selvom man har brugt sit varemærke i løbet af de første to år, men derefter har opgivet brugen, vil man efter fem år fra registreringen af varemærket i Australien risikere, at registreringen kan ophæves grundet manglende opfyldelse af brugspligten i en treårig periode.

Der foreligger endvidere forskel på, hvornår de to femårsfrister løber fra. I Danmark løber fristen fra registreringsprocedurens afslutning<sup>198</sup>, mens fristen i Australien løber fra registrerings-ansøgningens filing date<sup>199</sup>. The filing date i australsk ret er den dato, hvor ansøgningen om registrering af varemærket bliver indgivet til the Trade Mark Office.<sup>200</sup> Registreringsprocedurens afslutning indtræder i dansk ret, når indsigelsesfristen for

---

<sup>197</sup> Paris Convention for the Protection of Industrial Property: art. 5, punkt C, stk. 1

<sup>198</sup> Varemærkelovens § 25, stk. 1

<sup>199</sup> The Trade Marks Act: sek. 93 (2)

<sup>200</sup> The Trade Marks Act: sek. 6(1) – *filing date*, jf. 6(1) - *file*



tredjemand er udløbet, og den endelige registrering af varemærket derved er gennemført.<sup>201</sup> Dette betyder således, at femårsfristen i Australien løber fra et tidligere tidspunkt end i Danmark.

#### 4.3 Brug af et varemærke

I vurderingen af hvorvidt brugspligten er opfyldt i henholdsvis Australien og Danmark er der adskillige betragtninger, som går igen i begge landes lovgivning. Herunder er kravet om, at brugen skal være reel og faktisk samt sædvanlig i forhold til branchen. Dette er en betragtning som både dansk ret, EU-retten og australsk ret har tillagt sig. Både af dansk og australsk retspraksis foreligger der desuden præcedens for, at det ikke er tilstrækkeligt, at der foretages en symbolsk brug af varemærket. Hvornår der er tale om symbolsk brug er en individuel vurdering, som beror på omstændighederne i de individuelle sager. I sagen *Sky Spirits LLC v Lodestar*<sup>202</sup> fandtes det ikke, at der blot var tale om symbolsk brug af varemærket WILD GEESE WINES, på trods af at mange af salgene var foretaget til personer med en forbindelse til licenstagere af varemærket.<sup>203</sup> Det er dog relevant at påpege, at det ikke fremgår af sagen, at det var samtlige salg, der var foretaget til personer med en vis forbindelse til licenstagere. Det kan derfor formodes, at der var få salg, som var foretaget til personer uden tilknytning til licenstagere. Dommeren angav i dommen, at salgene var beskedne med ”a few cases here, a few cases there”<sup>204</sup>, men at det dog statuerede brug. Der foreligger således ikke et krav om et minimumssalg for at kunne statuere brug. Dette bekræftes både af den australske High Court sag, *E & J Gallo Winery v Lion Nathan Australia Pty Ltd*, og den danske Sø- og Handelsretssag SH2002.V 43/99. I den australske sag blev det statueret, at et enkelt salg formentligt ikke ville være tilstrækkeligt til at statuere brug, men såfremt der var tale om ægte brug af varemærket, kan et relativt lille antal salg være tilstrækkeligt til at statuere brug.<sup>205</sup>

I den danske sag var fem salg over halvandet år af en samlet værdi på 1.042,80 pund tilstrækkeligt til at statuere brug.<sup>206</sup>

---

<sup>201</sup> Varemærkelovens §§ 22 og 23

<sup>202</sup> *Sky Spirits LLC v Lodestar Anstalt [2015] FCA 509*

<sup>203</sup> *ibid.*: præmis 16

<sup>204</sup> *ibid.*: præmis 16

<sup>205</sup> *E & J Gallo Winery v Lion Nathan Australian Pty Ltd*: 168-169

<sup>206</sup> SH 2002.V43/99: Rettens begrundelse og resultat

Det er således på baggrund af gældende retspraksis ikke muligt at udlede en bagatelgrænse for omfanget af salget i forhold til at statuere brug, da dette omfang i så høj grad beror på branchesædvaner såvel som en individuel vurdering af omstændighederne i øvrigt.

Både den danske og den australske lovgivning har en bestemmelse om brug af varemærket gennem en tredjemand. Dette betyder, at det er muligt at statuere brug af et varemærke på trods af, at det ikke er indehaveren selv, der bruger varemærket. En licenstagers brug kan således opfylde brugspligten, såfremt brugen opfylder samme betingelser som hvis det havde været indehaveren selv, der foretog brugen. Brug af et varemærke gennem en licenstag vil blive behandlet i det følgende afsnit.

#### 4.4 Licens

Den største forskel i forbindelse med brugspligt mellem dansk og australsk ret foreligger, når der ønskes opfyldelse af brugspligten af et varemærke igennem en licenstag. I Danmark har dette endnu ikke været årsag til væsentlige problemstillinger. Anderledes er det dog i Australien, hvor der foreligger to krav, som adskiller sig markant fra dansk ret. Det første krav er et kontraktretligt princip i australsk ret, som angår gyldigheden af en licensaftale. For at en aftale i australsk ret anses for retligt bindende, er der krav om, at der i aftalen foreligger *consideration*. Der skal derfor leveres en modydelse, for at licensaftalen er bindende. Dette betyder, at uden en modydelse er samtykke til at en part benytter et varemærke ikke tilstrækkeligt til at indgå en juridisk bindende aftale, uanset hvorvidt begge parter har accepteret aftalens indhold. Såfremt der ønskes at indgå en gyldig aftale, skal begge parter således bidrage med en ydelse. For mere herom henvises der til afsnit 3.1.2. Det andet krav, der adskiller australsk ret fra dansk ret, angår kontrol af licenstagers brug efter licensaftalen er indgået. Herunder foreligger der et krav om, at licenstageren skal være en autoriseret bruger for at kunne opfylde brugspligten, som fremgår af the Trade Marks Act. Der skal således foretages en form for kontrol af licenstageren i Australien, før registreringen af varemærket kan sikre at blive opretholdt gennem brug af denne licenstag. Dette kontrolkrav kan påvirke danske virksomheders mulighed for at opretholde sin varemærkeregistrering gennem en licenstag, indtil de selv vil ibrugtage varemærket. Dette betyder i praksis, at en dansk virksomhed der ønsker at udvide sin forretning til Australien og derfor registrerer sit varemærke, men endnu ikke har de nødvendige ressourcer til at etablere sig og påbegynde markedsføring og lignende inden for de følgende fem år, skal sikre, at der dels i licensaftalen er indskrevet en klausul om foretagelse af kontrol, og dels at

denne ligeledes føres ud i praksis. Dette udledes af den australske retspraksis opstået gennem sagen i the Full Federal Court, *Lodestar v Campari America*<sup>207</sup>, hvori det blev fastslået, at en teoretisk mulighed for kontrol ikke er tilstrækkelig til at opfylde kravet om kontrol, som fremgår af the Trade Marks Act sektion 8(3).

Kravet om kontrol blev implementeret i den australske lovgivning i 1995, hvor kravet indtil da kun fremgik af retspraksis fra henholdsvis australsk ret og engelsk ret. Af bemærkningerne til lovforslaget til den nye Trade Marks Act fra 1995 fremgår det, at formålet med lovforslaget er, at introducere ny lovgivning, hvori der sker implementering af de forpligtelser, som Australien blev pålagt ved tiltrædelse af WTO, herunder TRIPS-aftalen.<sup>208</sup> Det er derfor interessant at undersøge, hvorledes Danmark og Australien henholdsvis har implementeret TRIPS. TRIPS stiller, som angivet i afsnit 2.1.3 Licens, et krav om kontrol i forbindelse med opfyldelse af brugspligten gennem en licenstag. Dette krav fremgår af artikel 19, stk. 2 med ordlyden: "when subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration".<sup>209</sup>

Australien har i sin lovgivning implementeret kravet om kontrol i the Trade Mark Act artikel 8 (3), hvoraf følgende fremgår: "If the owner of a trade mark exercises quality control over goods or services (...) the other person is taken, for the purpose of subsection (1), to use the trade mark in relation to the goods or services under the control of the owner". Den australske bestemmelse lægger sig således ordlydsmæssigt tættere op ad bestemmelsen i TRIPS end op ad de danske og EU-retlige bestemmelser. Det har i forbindelse med udarbejdelse af specialet ikke været muligt at finde materiale om, hvorfor Danmark og EU har undladt at implementere begrebet *kontrol* i sin lovgivning. Det har ej heller været muligt at finde materiale om Danmarks og EU's fortolkning af kontrolkravet i EU.

---

<sup>207</sup> *Lodestar Anstalt v Campari America LLC* [2016] FCAFC 92

<sup>208</sup> Trade Marks Bill 1995 – Explanatory Memorandum, s. 1

<sup>209</sup> TRIPS: art. 19, stk. 2

## 5 Konklusion

Der er i dette speciale foretaget en undersøgelse af, hvilke forskelle og ligheder der er mellem dansk ret og australsk ret i retsstillingen ved opfyldelse af brugspligten igennem en licenstag, i henholdsvis varemærkelovens § 25 og the Trade Marks Act's sektion 92.

På baggrund af analysen af den danske og australske retstilling kan der konkluderes, at hvis en dansk virksomhed ønsker at udvide sin virksomhed til Australien, findes der et kontrolkrav, der skal opfyldes. Kontrolkravet gør sig gældende, såfremt virksomheden ønsker at afvente med at bruge sit varemærke i Australien, og virksomheden derfor vælger at indgå i en licensaftale med en australsk virksomhed om at lade dem anvende varemærket. Dette krav skal opfyldes for at sikre, at den brug, som licenstageren foretager, kan karakteriseres som værende *authorised use* efter the Trade Marks Act's sektion 8. Såfremt kravet om kontrol ikke opfyldes, risikerer den danske virksomhed, at en tredjemand søger om ophævelse af varemærket fra varemærkeregisteret. Dette kan ske gennem the Trade Marks Act's sektion 92 (4), såfremt brugspligten ikke er opfyldt. Det kan af domsanalysen af *Lodestar v Campari America* konkluderes, at for at kontrolkravet er opfyldt, skal der være tale om en egentlig faktisk kontrol. Det er således ikke tilstrækkeligt, at den danske virksomhed blot giver samtykke til en australsk virksomhed til at benytte varemærket. Den danske virksomhed skal sikre, at der af licensaftalen fremgår muligheden for at føre kontrol samt at virksomheden således udfører denne kontrol.

Ifølge specialets undersøgelse kan der ligeledes konkluderes at den gældende lovgivning i Danmark ikke skaber store problemstillinger i forhold til brugspligten af varemærker. I vurderingen af hvornår der er foretaget brug af et varemærke, foreligger der ej heller store problemstillinger i den australske ret, som lægger sig tæt op ad den danske retsstilling. Det kan således konkluderes, at den danske og den australske lovgivning ikke ligger langt fra hinanden, hvorfor det ikke vil være et problem for danske virksomheder, at udvide sin forretning til Australien. Dette skyldes, at begge landes lovgivning har ratificeret bestemmelserne fra TRIPS.

Det er yderligere relevant tage hensyn til, hvorledes henholdsvis Danmark og Australien tolker kravet om kontrol i TRIPS artikel 19. Den australske lovs ordlyd ligger sig tæt op ad ordlyden i TRIPS, hvorimod den danske lovgivning ikke benytter begrebet kontrol i kontekst med brugspligten gennem en licenstag. Det har ikke været muligt at finde materiale til at belyse fravalget af implementeringen af begrebet *kontrol* i dansk ret og EU-ret. Dette ville desuden også ligge uden for specialets formål.

## 6 Litteraturliste

### Lovgivning

Benelux-landenes fælles lov om varemærker af 19. marts 1962, med ikrafttræden den 1. januar 1971

COM(2013)162: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast)

Explanatory Memorandum, Trade Marks Bill 1995 (Cth)

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

*Trade Marks Act of 1955* (No. 20, 1955)

*Trade Marks Act of 1995* (No. 119, 1995)

TRIPS, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, of April 15 1994

Varemærkedirektivet af 1988, *Council Directive No. 89/104/EEC - First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relation to trade marks*, 1988

Varemærkedirektivet af 2015, *Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker*

Varemærkeloven af 2017, *Bekendtgørelse af varemærkeloven*. LBK nr. 223 af 26/02/2017

### Domspraksis

#### Danmark:

C-40/01, *Ansul/Ajax*

SH2002.V 43/99

U.2006.1486H

#### Australien:

*E & J Gallo Winery v Lion Nathan Australian Pty Ltd* (2010) 241 CLR 144

*GE Trade Mark* [1969] RPC 418

*Lodestar Anstalt v Campari America LLC* [2016] FCAFC 92

*Mabo v Queensland (No 2)* ("*Mabo case*") [1992] HCA 23; (1992) 175 CLR 1 (3 June 1992)

*Skyy Spirits LLC v Lodestar Anstalt* [2015] FCA 509

*Rare Breed Distilling LLC v Lodestar Anstalt* [2013] ATMO 85

*Pioneer Kabushiki Kaisha v Registrar of Trade Marks* (1977) 137 CLR 670

*Yau's Entertainment Pty Limited v Asia Television Limited* [2002] FCA 338

## Litteratur

- Alkaersig, Lars; Beukel, Karin og Reichstein, Toke (2015): *Intellectual Property Rights Management – Rookies, Dealers, Strategists and Strategic Dealers*, Palgrave Macmillan, London, 1. udgave
- Andersen, Mads Bryde (2013): *Grundlæggende aftaleret*, Gjellerup, 4. udgave, 1. oplag
- Australia's Constitution – With Overview and Notes by the Australian Government Solicitor*, 2010, 7. udgave, National Library of Australia Cataloguing-in-Publication entry
- Blair, Margaret M. og Kochan, Thomas A. (2001): *The New Relationship: Human Capital in the American Corporation*, Brookings, Washington, D.C.
- Carvan, John, (2005): *Understanding The Australian Legal System*, 5. udgave, Lawbook Co.
- Davis, Julie L. og Harrison, Suzanne S. (2001) *Edison in the Boardroom – How Leading Companies Realize Value from Their Intellectual Assets*, Andersen and ICMG, Inc., 1. udgave
- Evald, Jens (2016): *Juridisk teori, metode og videnskab*, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave, 1. oplag
- Frey, Martin A og Frey, Phyllis Hurley,(2001): *Essentials of Contract Law*, West Legal Studies Series
- Lando, Ole (1986), *Kort Indføring i Komparativ Ret*, Jurist og Økonomforbundets forlag
- Lindgren and Kevin E. (2011): *Vermeesch and Lindgren's Business Law of Australia*, LexisNexis, Sydney, 12. udgave
- Ravn, Mikael Francke og Wallberg, Knud (2017): *Varemærkeret – Varemærkeloven og Fællesmærkeloven*, 5. udgave, 1. oplag, Jurist og Økonomforbundets Forlag
- Tvornø, Christina D. og Nielsen, Ruth (2014): *Retskilder og Retsteorier*, 4. udgave, 2. oplag, Jurist og Økonomforbundets Forlag
- Walker, Geoffrey de Q., (1988) *The Rule of Law: Foundation of Constitutional Democracy*, 1. udgave, Australia: Melbourne University Press

## Websider

AustLII. *Cases and Legislation*. Lokaliseret 7/1-2018: <http://www.austlii.edu.au/database-cases.html>

Den Danske Ordbog. *Navnlig*. Lokaliseret 2/1-2018:

<http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=navnlig&select=navnlig>

Gyldendal, *Gyldendals Nye Online Ordbøger – Juridisk Ordbog, Civil Law*. Lokaliseret 23/10-2017:

<http://ordbog.gyldendal.dk.zorac.aub.aau.dk/#/pages/result/enda/civil%20law%20country/expert>

Hogeraad der Nederlanden, *Over de Hoge Raad*. Lokaliseret 3/11-2017:

<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad>

Oxford Learners Dictionary. *Namely*. Lokaliseret 2/1-2018:

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/namely?q=Namely>

Patent- og Varemærkestyrelsen, (2014), *IPR Turn Around – et videnskabeligt projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden*. Lokaliseret 7/1-2018:

<https://www.dkpto.dk/media/1736010/ipr-turnaround-i-danske-virksomheder.pdf>

Patent- og Varemærkestyrelsen, (no date), *Brugspligt – Artikel*. Lokaliseret 18/12-2017:

<http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/brugspligt.aspx>