

Note ved REU-sekr.  
Modtaget i forbindelse med  
foreningens foretræde 6/4-06

Retsudvalget  
L 168 - Bilag 27  
Offentligt

Vi repræsenterer Foreningen Industriel Retsbelyttelse.

Jeg er selvfølgelig bekendt med de høringssvar, der er afgivet om lovforslaget og om Justitsministeriets kommentar af 3. marts 2006.

Jeg mener imidlertid ikke, at det, der er taget stilling til, er det spørgsmål, jeg har rejst.

Lovforslaget går ud på, at Handelsretten skal være specialdomstol for immaterialretssager.

Det er givet vigtigt at samle sager om patenter, varemærker og design ved én domstol.

I dag behandler Sø- og Handelsretten varemærkesager, designsager og markedsføringsager for hele landet. Patentsager behandles ved Landsretten.

Det er i overensstemmelse med den internationale udvikling at samle alle immaterialretssager ved en speciel domstol.

Det uheldige ved lovforslaget er, at man har afskåret en række spørgsmål efter markedsføringsloven, der hænger naturligt sammen med immaterialretssagerne.

Produktefterligninger hænger samme med design og i visse tilfælde patentsager og varemærkesager.

Forretningskendetegn hænger sammen med varemærkesager.

Erhvervshemmeligheder har en naturlig forbindelse til patenter.

Disse sager er i reglen ganske principielle.

Der er typisk tale om rettigheder, der har meget stor betydning for de involverede parter.

Jeg har medtaget et lille hæfte med nogle domme, der illustrerer den parallelle anvendelse af regler og en artikel om den parallelle brug af reglen i markedsføringsloven, om forretningskendetegn og varemærkeloven.

Handelsretten har en ekspertise til at behandle disse spørgsmål. Det sikrer en ensartethed i retsbehandlingen og forudsigelighed i afgørelsen.

Det vil være meget uheldigt, hvis der indenfor dette retspecielle område dannede sig en anden praksis i byretterne. Det kan give en betydelig grad af retsusikkerhed.

Så vidt jeg kan bedømme, vil der kun blive tale om et ret beskedent antal sager, der hvert år flyttes fra byretterne til Handelsretten.

Foreningens forslag til udvidelse af Handelsrettens kompetence er ikke nær så vidt gående som andre forslag, der har været fremsat. Der er kun tale om en mindre justering af et ellers udmærket forslag.

6. april 2006

**DOKUMENTER TIL BRUG FOR MØDE  
DEN 6. APRIL 2006**

**FOLKETINGETS RETSUDVALG**

**VEDRØRENDE POLITI- OG DOMSTOLSREFORMEN**

**S.H.D. 4. oktober 1993 i sag H 239/1992**

(Frank Poulsen, Ole Faarup, H.H. Koefoed, E.A. Reisfelt, Allan Suhrke).

*Swedish Match Industries AB (adv. Chr. Levin Nielsen)*  
mod*Storck Danmark A/S (adv. Søren Juul v/ advokatfm. Michael Jacobsen, prøve)***Yngre, registreret varemærke forveksleligt med ældre.**

Anset for godtgjort, at et i 1992 ibrugtaget og registreret varemærke byggede på ganske samme idé og valg af grundmotiv som et i en meget lang årrække anvendt og registreret varemærke. Da der endvidere ud fra en helhedsbetragtning ansås for at være risiko for forveksling, fandtes det yngre mærke at have krænkert det ældre mærkes ret.

[1]

**<148>**

Under denne sag, der er anlagt den 25. september 1992, har sagsøgeren, Swedish Match Industries AB, nedlagt følgende påstande:

1. Det forbydes sagsøgte, Storck Danmark A/S, at markedsføre tændstikker i et vareudstyr som vist på sagens bilag 10.
2. Sagsøgte tilpligtes til sagsøgeren at betale et af retten fastsat vederlag og erstatning for udnyttelse af sagsøgers varemærkeret.
3. Sagsøgte tilpligtes at destruere eksisterende lagre af tændstikker i et vareudstyr som vist på sagens bilag 10.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

**Sagens nærmere omstændigheder er følgende:**

I 1865 påbegyndte Aktieselskabet H.E. Gosch og Co.'s Tændstikfabriker, hvis varemærkerettigheder er overtaget af sagsøgeren, fabrikation og markedsføring af tændstikker i æsker med et portræt af den danske søhelt Peter Tordenskjold, født 1690, død 1720, som især er kendt for sin indsats under Store Nordiske Krig.

Den 8. december 1904 blev ordmærket Tordenskjold, udført udelukkende med store bogstaver, varemærkerregistreret i klasse 34 »tændstikker«. Registreringen er senest forlænget indtil 8. december 1994.

Den 25. juni 1927 registreredes ordmærket Tordenskjold tillige i klasse 16, »blyanter«. Denne registrering er senest forlænget indtil 25. juni 1997.

Den 19. december 1942 blev figurmærket Tordenskjold registreret i klasse 16 og 34. Figurmærket er udført i sort/hvid og viser et brystbillede af Peter Tordenskjold, gengivet efter et maleri af Balthasar Denner, omgivet af en oval ramme, hvori navnet Tordenskjold er anført. Denne registrering er senest fornyet indtil 19. december 2002.

Sagsøgeren har henholdsvis den 13. maj 1976 og den 2. maj 1986 fået registreret yderligere 2 figurmærker i klasse 34, Tordenskjold Lommetændstikker, visende en tændt tændstik, og Tordenskjold Graffiti, skrevet i en bue, isat i øverste venstre hjørne det i 1942 registrerede figurmærke i formindsket gengivelse. Begge disse figurmærker er forlænget indtil 1996.

Den 28. juli 1989 registreredes ordmærket Tordenskjold, udført udelukkende med store bogstaver, i klasse 1-42 med nærmere angivne undtagelser med hensyn til klasserne 12, 16 og 41. Registreringen er gældende indtil 28. juli 1999.

Ved markedsføringen og salget af tændstikker anvender sagsøgeren det registrerede figurmærke stort set som registreret, dog med lys gul baggrund og angivelse af H.E. Gosch og Co. øverst i den ramme, der omgiver portrættet.

Tordenskjold-tændstikker sælges i 2 mindre æsker, 2 mellemstore æsker, i husholdningsæsker og grillæsker.

Til dokumentation af den danske befolknings kendskab til navnet Tordenskjold har sagsøgeren fremlagt »Omnibusundersøgelse om Tordenskjold Tændstikker«, udført af AIM markedsundersøgelser i januar 1986 efter anmodning fra sagsøgerens daværende datterselskab Star - Mark A/S, der dengang forestod bl.a. markedsføringen i Danmark af Tordenskjold-tændstikkerne.

Af undersøgelsen fremgår bl.a., at 1.431 personer svarede på spørgsmålene:

»Hvilke varer får navnet Tordenskjold Dem umiddelbart til at tænke på?« og »Kan De huske, at De har set dette billede før?« (Billede af Tordenskjold på tændstikæske). 95% svarede på det første spørgsmål: »tændstikker«, og 99% svarede på det andet spørgsmål: »Ja«. Alle disse svarede på tillægsspørgsmålet: I hvilken forbindelse?: »På tændstikæsker.«

Sagsøgte, der ejes af det tyske selskab August Storck K/G, markedsfører i Danmark bl.a. chokolade, cigarethylstre og cigaretter samt tændstikker, bl.a. under anvendelse af en tegning af statuen af Holger Danske udført på lys gul baggrund.

Den 5. december 1991 indgav sagsøgte ansøgning til Patentdirektoratet om registrering af ordmærket Niels Juel i klasse 34.

Den 22. maj 1992 indgav sagsøgte ansøgning om registrering i klasse 34 af et figurmærke udført i farver, visende et brystbillede af Niels Juel, dansk admiral og søhelt født 1629, død 1697, som især er kendt for sin indsats under Skånske Krig i slaget i Køge Bugt i 1677. Billedet er en gengivelse af et kobberstik, omgivet af en ramme, hvis sider er lige, medens den øvre kant er lige med en mindre bue midt på, hvori er anført ordet »sikkerhedstændstikker«, og den nederste kant er buet, indeholdende navnet »NIELS JUEL«.

Den 1. juni 1992 påbegyndte sagsøgte markedsføringen af tændstikker under anvendelse af de ansøgte varemærker, således at portrættet af Niels Juel er belagt med brunlige og blå farver på lys gul baggrund, sagens bilag 10. Niels Juel-tændstikker sælges dels i mindre æsker og dels i husholdningsæsker.

Henholdsvis den 30. og den 9. oktober 1992 registreredes de af sagsøgte ansøgte ord- og figurmærker.

Den 11. januar 1993 rejste sagsøgeren overfor Patentdirektoratet indsigelse mod den skete registrering af sagsøgtes varemærker. Ved skrivelse af 7. juni 1993 meddelte Patentdirektoratet, at behandlingen af sagsøgerens indsigelser var sat i bero på afgørelsen af denne sag.

Der er under domsforhandlingen afgivet vidneforklaring af direktør Benny Stryg og direktør Hans Winge.

Benny Stryg har forklaret, at han er direktør for det selskab, der nu forestår salget her i landet af

**<149>**

sagsøgerens tændstikker under navnet Tordenskjold. Selskabet sælger udelukkende til grossister.

Sagsøgeren er den største tændstikfabrikant i Europa og har også en betydelig del af verdensmarkedet for tændstikker.

Sagsøgeren markedsfører ikke tændstikker påført portrætter og andre søhelte end Tordenskjold.

Sagsøgerens - og dermed Tordenskjold's - markedsandel her i landet udgør nu ca. 85%, idet sagsøgtes Holger Danske-tændstikker har en markedsandel på 4-5%, og sagsøgtes Niels Juel har erobret ca. 10%. Dette sidste betyder en omsætningsnedgang for sagsøgeren på ca. 1,8 mio. kr. på årsbasis. Markedet for tændstikker har i øvrigt i de senere år generelt været faldende med 6-10% årligt, særligt som følge af øget salg af lightere.

Vidnet har ved adskillige lejligheder konstateret forvirring såvel hos grossister som i forretninger som følge af sagsøgtes markedsføring af Niels Juel-tændstikker.

Hans Winge har forklaret, at han fra 1985 var direktør i Star Mark A/S, der da var ejet af sagsøgeren. Det var ham, der kort efter sin tiltræden foranledigede omnibusundersøgelsen iværksat, da han ønskede

at få et mere detaljeret kendskab til, hvad befolkningen vidste om Tordenskjold og Tordenskjold-tændstikker.

Da sagsøgeren i sommeren 1991 opsagde sin agentaftale med Star Mark A/S, ophørte dette selskabs aktiviteter, og vidnet fik herefter ansættelse som direktør for sagsøgte, der da var nyoprettet.

Sagsøgte optog salg af tændstikker, der fabrikeres i Kroatien, dels under navnet Holger Danske, der sælges i Fakta-forretninger, dels senere - under navnet Niels Juel, der sælges til discount- og købmandskæder samt til kiosker over hele landet. Det er det sædvanlige, at forretninger, der sælger Niels Juel-tændstikker, der er billigere end Tordenskjold-tændstikker, ikke samtidig sælger disse.

Vidnet forbinder tændstikker med krudt, kugler og ild. Det var på denne baggrund, vidnet fik den idé at anvende Niels Juel's navn og portræt for et tændstikprodukt.

Sagsøgerens advokat har til støtte for sin påstand om forbud anført, at sagsøgte ved markedsføring og salg af tændstikker i æsker påført navnet Niels Juel og med dennes portræt har handlet i strid såvel med markedsføringslovens §§ 1 og 5 som med varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2.

De varer, sagsøgte sælger under varemærket Niels Juel, er af helt samme art som de varer, sagsøgeren sælger under anvendelse af varemærket Tordenskjold.

Der er endvidere en sådan betydelig lighed mellem parternes varemærker, at risiko for forveksling foreligger. Begge mærker gengiver således på lys gul baggrund et brystbillede i oval ramme af en paryklædt dansk søhelt fra det 17. århundrede. Tordenskjolds portræt og navn forbindes af næsten hele den danske befolkning med tændstikker. Når Niels Juel med et tilsvarende billede anvendes for tændstikker, vil mange forbrugere - i særdeleshed når produkterne, som det sædvanligvis vil være tilfældet, ikke er genstand for samtidig iagttagelse - kunne forveksle sagsøgerens Tordenskjold-tændstikker med sagsøgtes Niels Juel-tændstikker, ligesom der er risiko for, at forbrugere kan tro, at Niels Juel-tændstikker er markedsført af samme firma som Tordenskjold-tændstikker eller med samtykke fra dette.

Ved den handle måde, sagsøgte, hvis direktør tidligere var direktør for sagsøgerens datterselskab i Danmark, har udvist, har sagsøgte udnyttet sagsøgerens goodwill illoyalt og groft snyllet på sagsøgerens markedsføringsindsats, hvorved sagsøgte har sparet markedsføringsomkostninger til reklamer m.v.

Sagsøgerens varemærke er så velkendt, at det må anses for et stærkt varemærke, der efter princippet i varemærkelovens § 4, stk. 2 har krav på udvidet beskyttelse. I overensstemmelse med sagsøgerens påstand 2 bør det i medfør af varemærkelovens § 43 pålægges sagsøgte at betale et rimeligt vederlag for udnyttelse af sagsøgerens varemærke og herudover en erstatning for den yderligere skade, som kränkelsen har medført. Tabets størrelse kan ikke opgøres nøjere; men den af vidnet Benny Stryg oplyste omsætningsnedgang godtgør, at tabet ikke er ubetydeligt.

For at standse den forvirring og forstyrrelse på markedet, der er opstået som følge af markedsføringen af Niels Juel-tændstikkerne, bør det i medfør af varemærkelovens § 44 pålægges sagsøgte at tilintetgøre et eventuelt restlager af tændstikkerne.

Sagsøgtes advokat har til støtte for påstanden om frifindelse anført, at der ikke foreligger en visuel lighed mellem sagsøgerens og sagsøgtes varemærker, som kan føre til, at de er forvekslelige hverken efter varemærkeloven eller efter markedsføringsloven. De anvendte portrætter fremtræder såvel i detaljer som ud fra en helhedsvurdering forskelligt. At de begge er karakteristiske for den tidsalder, de repræsenterer, er uden betydning. Den gule farve, der generelt beskriver ild, er ligeledes forskellig, og der kan i øvrigt ikke opnås eneret på denne. Navnene - Tordenskjold og Niels Juel - er tydeligt angivet på tændstikæskerne og adskiller klart sagsøgerens og sagsøgtes produkter.

Parternes varemærker er således hverken forvekslelige, hvis de iagttages på samme tid, eller når de, således som det hyppigst vil ske, ses hver for sig. Der er heller ingen anledning til at antage, at forbrugere vil anse Niels Juel-tændstikkerne for produceret og

#### <150>

solgt af samme virksomhed, som fremstiller og forhandler Tordenskjold-tændstikkerne eller med dennes samtykke.

Det forhold, at sagsøgtes tændstikvaremærke bygger på samme idé som sagsøgerens varemærke, kan ikke bevirke, at der fastslås forvekslelighed, eller at sagsøgte har handlet retsstridigt over for sagsøgeren. Sagsøgeren har ikke opnået og kan ikke få eneret på brug af søhelte som varemærke for tændstikker.

Det bestrides ikke, at sagsøgerens varemærke er stærkt indarbejdet og dermed velkendt i Danmark. Dette bør dog ikke medføre en udvidet beskyttelse for sagsøgerens hidtil markedsdominerende virksomhed over for en energisk konkurrent.

Sagsøgte har ikke handlet i strid med markedsføringslovens § 1, dels allerede fordi der som anført ikke består nogen forvekslingsrisiko mellem sagsøgerens og sagsøgtes varemærke, dels fordi sagsøgte ikke er bundet af nogen loyalitetspligt over for sagsøgeren.

Selv om sagsøgeren skulle få medhold i, at sagsøgte har overtrådt varemærkelovens § 4, bør sagsøgerens påstand 2 om vederlag og erstatning og påstand 3 om destruktion ikke tages til følge. Der må herved lægges vægt på, at sagsøgte må anses for at have handlet i tillid til, at varemærkerne vedrørende Niels Juel-tændstikkerne er blevet registreret af Patentdirektoratet og således er lovlige. Sagsøgeren har endvidere ikke godtgjort noget tab som følge af sagsøgtes markedsføring af Niels Juel-tændstikker, og endelig må destruktion af et eventuelt lager anses for et urimeligt vidtgående og tabsvoldende indgreb over for sagsøgte.

#### Retten skal udtale:

Det af sagsøgeren i en meget lang årrække ved markedsføring og salg af tændstikker anvendte og registrerede varemærke Tordenskjold med gengivelse af et portræt af søhelten Peter Tordenskjold må anses for i særlig grad indarbejdet og velkendt her i landet.

Det af sagsøgte siden 1992 ligeledes ved markedsføring og salg af tændstikker anvendte og registrerede varemærke Niels Juel med gengivelse af et portræt af søhelten Niels Juel bygger på ganske samme idé og valg af grundmotiv som sagsøgerens særprægede, indarbejdede og velkendte mærke.

Sagsøgerens og sagsøgtes varemærker findes efter en helhedsvurdering at frembyde en sådan lighed, at der, når varemærkerne ikke er genstand for samtidig iagttagelse, herved er risiko for forveksling af varemærkerne, ligesom det - uanset om samtidig iagttagelse finder sted, eller dette ikke er tilfældet - vil være nærliggende for det købende publikum at antage, at der - som det er anført i varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 - er en forbindelse mellem varemærkerne.

Det må endvidere anses for ubetænkeligt at fastslå, at der ved sagsøgtes brug, som det fremgår af sagens bilag 10, af Niels Juel-varemærket sker en utilbørlig udnyttelse af den for sagsøgerens varemærke skabte betydelige goodwill.

Efter det anførte tages såvel i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, som efter markedsføringslovens § 14, jfr. §§ 5 og 1, sagsøgerens påstand 1 til følge.

I medfør af varemærkelovens § 43 er sagsøgte pligtig at udrede et vederlag for udnyttelse af sagsøgerens varemærke og at betale erstatning for den yderligere skade, som kränkelsen utvivlsomt har medført. Vederlaget og erstatningen fastsættes under ét skønsmæssigt til 100.000 kr., således at sagsøgerens påstand 2 tages til følge med dette beløb.

Idet fuldbyrdelsesfristen for denne dom efter omstændighederne fastsættes til 1. december 1993, findes der ikke tilstrækkeligt grundlag for at tage sagsøgerens påstand 3 om destruktion til følge. Sagsøgte frifindes derfor for denne påstand.

I sagsomkostninger til sagsøgeren bør sagsøgte betale 20.000 kr.

1. Jvf. U.1907.777 SHD, U.1946.614 HD, U.1974.287 SHD, U.1979.339 HD, U.1982.986 SHD, U.1991.697 HD. Litteratur: Bet. 199 s. 107. Rigmor Carlsen: Registreringspraksis s. 52 og 59.

producent i Tyskland. Et eget produkt opstår som følge af utilfredshed med mærkevarernes prisfastsættelse. Som oftest indgås der så aftale med en anden producent om levering af et tilsvarende produkt, som sagsøgte selv forestår markedsføringen af. Det er Netto's designafdeling, der har udarbejdet emballagen til sagsøgte produkter. I butikkerne står sagsøgerens og sagsøgte produkter ved siden af hverandre, så forbrugere frit kan vælge og tillige kan se prisforskellen på et par kroner. Der er ifølge vidnets opfattelse ingen risiko for forveksling. Ingen forbruger er i tvivl om, at »Ota« er lig med »Solgryn«.

Sagsøgerens advokat har anført, at sagsøgerens figurmærke, der viser en sol, har været anvendt en meget lang årrække i ret ensartet, men dog efterhånden moderniseret udgave som en stiliseret »strålende sol«, der generelt dominerer som kendetegn for sagsøgerens produkter. Kendetegnet er registreret som varemærke, og der er ved en

#### <470>

betydelig økonomisk indsats, ved blandt andet annoncering i aviser og ugeblade, film, tv, plakater etc., sket en meget kraftig indarbejdelse af solmærket for især »Ota Solgryn«. Sagsøgerens solvareremærke er i sig selv særpræget i varemærkelovens forstand og derfor beskyttelsesværdigt. At beskyttelse foreligger, styrkes af solmærkets bekendthedsværdi og af det forhold, at ingen andre - forud for sagsøgte - har trængt sig ind og brugt lignende mærker for morgenmadsprodukter. Ud over beskyttelse efter varemærkeloven nyder sagsøgerens sol-kendetegn beskyttelse efter markedsføringslovens § 5.

Sagsøgerens og sagsøgte produkter er reelt identiske, har samme konsumenter, indkøbes af de samme afdelinger i butikkerne etc. Det må anses for utvivlsomt, at sagsøgte bevidst har lagt sig så tæt op ad sagsøgerens stærkt indarbejdede solmærke som muligt for - ved forbrugernes forveksling af parternes produkter - at snylte på den for sagsøgerens produkter skabte goodwill. At en sådan forvekslingsrisiko foreligger ved anvendelsen som sket af en sol for begge produkter, er utvivlsomt. Dette er afgørende, og det er således uden væsentlig betydning, at der er forskelle på produkternes navne og det anvendte vareudstyr m.v. i øvrigt. Det er således utvivlsomt, at i hvert fald markedsføringslovens § 1 er krænket af sagsøgte.

Sagsøgerens erstatningskrav er ikke baseret på et konkret omsætnings-tab, idet et sådant endnu ikke har kunnet konstateres. Det er imidlertid sikkert, at en vis markedsforstyrrelse allerede har fundet sted, og der bør derfor tilkomme sagsøgeren en rimelig erstatning herfor, som skønsmæssigt bør ansættes til 50.000 kr.

Sagsøgte advokat har anført, at det forhold, at sagsøgeren utvivlsomt har varemærkeret til et figurmærke med en sol, ikke bevirker, at sagsøgeren har eneret på sole på morgenmadsprodukter, hvor anvendelse af en opgående sol må anses for naturlig. Hertil kommer, at den af sagsøgte anvendte naturalistiske sol er meget ulig sagsøgerens stiliserede sol, og at solmotivet på sagsøgte pakninger er meget lidt fremtrædende i helheden, hvorimod solmotivet er dominerende på sagsøgerens pakninger m.m. Afgørende er i øvrigt en helhedsbedømmelse af samtlige relevante faktorer. Det fremgår da som helt klart, at der ikke er nogen lighed mellem - og dermed risiko for forveksling mellem - udstyr m.m. på pakningerne, der anvendes henholdsvis af sagsøgeren og af sagsøgte.

Produkternes navn er således helt forskellig og forskelligt anført på pakningerne. Pakningerne i sig selv er ikke ens, de åbnes forskelligt, og kvantum er ikke ens for nogen af produkterne. Endelig er - og dette er meget væsentligt - motivvalg og farver vidt forskellige på emballagerne. På »Ota Solgryn« er soltegningen - som anført - helt dominerende, og der er anvendt de for »Ota Solgryn« gennem årene velkendte farver: rød, gul og hvid. I klar modsætning hertil står sagsøgte pakninger, hvor en sol vel indgår i emballagen, men hvor det dominerende er det øvrige motiv, det pågældende produkt - havregryn eller cornflakes - med naturomgivelser, alt i ret forskellige - og i hvert fald til dels andre - farver end anvendt af sagsøgeren på dennes pakninger. Ingen forbru-

gere vil tage fejl af »Ota Solgryn« og »Morgengry Havregryn«, hvilket da også klart fremgår af den omstændighed, at sagsøgeren ikke er i stand til at dokumentere en omsætningsnedgang, til trods for at sagsøgte produkter har været på markedet i et år. Det følger af det anførte, at sagsøgte hverken har handlet i strid med varemærkeloven eller med markedsføringsloven.

Sagsøgeren må endvidere anses for at have udvist retsfortabende passivitet ved først flere måneder efter at være blevet bekendt med sagsøgte produkter at have anlagt denne retssag.

Der er intet grundlag for at tage sagsøgerens erstatningspåstand til følge, allerede fordi intet tab er godtgjort eller blot sandsynliggjort.

#### Retten skal udtale:

Ved afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgte har krænket sagsøgerens rettigheder i henhold til varemærkeloven og/eller handlet i strid med markedsføringslovens §§ 5 og/eller 1 ved anvendelse af en »sol« som sket på emballagen til sine havregryns- og cornflakes-produkter, lægger retten på den ene side til grund, at sagsøgeren bl.a. i klasse 30, som såvel sagsøgerens som sagsøgte produkter tilhører, har opnået varemærkeretlig beskyttelse, dels med hensyn til benævnelsen »Sol« og en række benævnelser, hvori ordet »sol« indgår, dels med hensyn til figurmærket, der viser en »strålende sol«.

Retten lægger på den anden side til grund, at der ikke er rejst indsigelse imod sagsøgte benævnelse for sine produkter eller imod den for disse valgte emballages nærmere udstyr og udformning, herunder dens farver, bortset i det væsentlige fra solmotivet.

#### <471>

Retten finder, at sagsøgerens figurmærke nyder en vis beskyttelse såvel efter varemærkeloven som efter markedsføringsloven imod nærgående efterligninger af mærkernes gengivelser af solen, men at denne beskyttelse ikke kan udstrækkes til at angå solmotivet som sådant eller gengivelser af sole, der vel - som det er naturligt - har nogen lighed med, men dog i deres udformning adskiller sig en del fra sagsøgerens solmotiv. Dette sidste gælder i særdeleshed, når det, således som det er tilfældet i denne sag, må fastslås, at der består så betydelige forskelle i øvrigt mellem sagsøgerens og sagsøgte navne og emballagens hele udstyr og udseende, at ingen reel forvekslingsrisiko foreligger, heller ikke hvis produkterne ikke iagttages eller erindres samtidigt.

Det følger af det anført, at sagsøgte frifindes for sagsøgerens påstande.

I sagsomkostninger til sagsøgte bør sagsøgeren betale 20.000 kr.

- - -

#### Højesterets dom.

Den indankede dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Pontoppidan, Kiil, Else Mols, Wendler Pedersen og Melchior.

Appellanten, Ota A/S, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Dansk Supermarked Indkøb A/S, har principalt påstået stadfæstelse og subsidiært, at der alene gives appellanten medhold for så vidt angår indstævntes havregrynsemballage.

Til støtte for erstatningspåstanden har appellanten yderligere henvist til, at indstævnte bør betale et vederlag for udnyttelsen af varemærket, jf. nu udtrykkeligt varemærkelovens § 43, stk. 1.

Indstævnte har bestridt, at der er grundlag for at tilkende appellanten vederlag, selv om indstævntes emballage findes uretmæssig. Indstævnte har frafaldet sit anbringende om, at appellanten har udvist retsfortabende passivitet.

Til brug for Højesteret er der tilvejebragt yderligere oplysninger.

**Højesterets bemærkninger.****Fire dommere - Kiil, Else Mols, Wendler Pedersen og Melchior - udtaler:**

Solmotivet i form af en solopgang indtager på indstævntes emballage en mindre fremtrædende plads mellem de dominerende produktbetegnelser »Morgengry HAVREGRYN« og »Morgengry CORNFLAKES« og selve produkterne afbildet i tallerkener. Efter en helhedsbedømmelse finder vi, at der ikke er en sådan lighed mellem solmotivet, således som det fremtræder på emballagen for indstævntes produkter og appellansens indarbejdede figurmærker, at der er nogen risiko for, at køberne forveksler varerne eller antager, at indstævntes varer er produceret efter aftale med appellanten. Da der heller ikke er grundlag for at fastslå, at indstævnte ved sin brug af solmotivet har overtrådt markedsføringslovens § 1, stemmer vi for at stadfæste dommen.

**Dommer Pontoppidan udtaler:**

Det er ubestridt, at appellanten har varemærkeretlig beskyttelse med hensyn til det figurmærke, som viser en strålende sol, herunder i den udformning som rent figurmærke, der senest er registreret i 1987. Ved fastlæggelsen af beskyttelsens omfang må der lægges afgørende vægt på, at mærket i kraft af en omfattende, mangeårig markedsføring hos det købende publikum må antages at blive identificeret med appellansens havregryn (Sol Gryn). Dette giver appellanten en stærk og anerkendelsesværdig interesse i at opnå beskyttelse mod andres brug af mærket for varer af samme art, en interesse, som er særlig markant, hvor der som her er tale om en vare, der ikke i øvrigt har større særpræg. Solmotivet indgår med mindre ændringer som et væsentligt element i den emballage, hvori indstævnte under navnet Morgengry sælger havregryn gennem sin omfattende kæde af dagligvareforretninger. Under disse omstændigheder er der risiko for, at indstævntes havregryn bliver forvekslet med Sol Gryn. Indstævntes benyttelse af solmotivet som vist på selskabets havregrynsemballage indebærer derfor en krænkelse af appellansens rettigheder, jf. varemærkelovens § 4.

Appellanten har ikke markedsført cornflakes i Danmark i mere end 10 år, og appellansens markedsføring på det danske marked har også i den forudgående periode helt overvejende været rettet mod havregryn. Det kan derfor ikke antages, at indstævntes anvendelse af solmotivet på selskabets emballage for cornflakes indebærer risiko for forveksling med appellansens varemærke. Da benyttelsen heller ikke kan anses for en overtrædelse af markedsføringslovens § 1, stemmer jeg for at tage indstævntes subsidiære påstand til følge.

Den erstatning, som appellanten kræver, findes

<472>

at være et rimeligt vederlag for indstævntes krænkelse af appellansens rettigheder, jf. nu varemærkelovens § 43. Jeg stemmer derfor for at tage erstatningspåstanden til følge.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

**Thi kendes for ret:**

*Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes.*

*I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret skal Ota A/S inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 100.000 kr. til Dansk Supermarked Indkøb A/S.*

1. Jf. U.1931.651, U.1946.614, U.1963.312, U.1967.464 (U1967B.272), U.1979.339 og U.1979.497 HH samt Hude og Olsen: Haandbog i Varemærkeret s. 180 ff og 308 f, Hardy Andreasen: Varemærkeretten i konkurrenceretlig Belysning s. 288 f, bet. 199 (1958) om varemærker s. 107, Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 181 ff, samme: Lærebog i immaterialret, 2. udg. s. 257 f og 272 ff og Rigmor Carlsen: Varemærkeret. Registreringspraksis s. 58 f.





# 125

**Særtryk af artikel 'Samspilsramt? Om kollision mellem varemærkeloven og markedsføringsloven**

*Advokat, dr. jur. Per-Håkon Schmidt*

Først udgivet i '125R - varemærkeloven 1880-2005 - et overblik',  
den 15. november 2005

Patent- og Varemærkestyrelsen og DJØFs forlag

## Sampilsramt? Om kollision mellem varemærkeloven og markedsføringsloven

Varemærkelovgivningen har siden 1880 beskyttet erhvervsdrivendes varemærker og har i de mellemliggende 125 år udviklet sig betydeligt, både i beskyttelsens omfang, og i beskyttelsens bredde. Varemærkeloven, som indtil 1936 kun omfattede registrerede mærker, er f.eks. blevet udvidet til også at omfatte uregistrerede mærker, flere typer af mærker og udvidet fra varer til også at omfatte tjenesteydelser. Siden den nugældende lov nr. 341 af 6. januar 1991 med ændringer senest ved lov nr. 451 af 10. juni 2003 er vores lovgivning harmoniseret med EU-retten gennem Rådets ikke udtømmende Første Direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker 89/104/EØF.

Varemærkeloven er en gren af den bredere kendetegnsret formuleret i den generelle regel i Markedsføringslovens § 5<sup>1</sup>, som også omfatter navneretten i selskabslovgivningen, erhvervsdrivende virksomheder, personnavneloven og en række speciallove, f.eks. apotekerloven<sup>2</sup> og Lov om finansiel virksomhed<sup>3</sup>.

Markedsføringsloven, som tidligere hed konkurrenceloven og som mest er kendt for sin generelle retlige standard om god markedsføringsskik i § 1, indeholder som nævnt også den generelle overordnede kendetegnsbeskyttelse i dansk ret for tiden lovfæstet i Markedsføringslovens § 5, hvorefter "erhvervsdrivende ikke må benytte forretningskendetegn o.lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres." Bestemmelsen, som går under betegnelsen den lille general klausul i modsætning til § 1, som så er den store, er en retlig standard, som med den almindelige samfundsudvikling og den normalt tøvende opfølgning fra retssamfundets side, meget bredt og upræcist, til brug for regulering af konkurrenceretten mellem erhvervsdrivende i markedet giver beskyttelse for forretningskendetegn i al almindelighed uden nærmere præcisering og tilføjes det o.lign. Dette meget brede anvendelsesområde indeholder de egentlige varemærker i alle afskygninger, men også andre kendetegn, f.eks. facader, forretningskoncepter som f.eks. (butik)sindretningkoncepter, f.eks. i franchiseforhold samt reklameslogans, uniformer, telefonnumre, lyde, dufte, farver, telefonnumre og senest tilkommet domænenavnsadresser. Mens varemærkeloven er specialreglerne (*lex specialis*), er markedsføringsloven den generelle opsamlede regel (*lex generalis*), som i princippet rummer dem alle, dvs. også selskabsnavne, virksomhedsnavne og øvrige særregler. Denne altfavnende status for Markedsføringslovens § 5 har betydet, at den ofte påberåbes som supplement til special-

det hensigtsmæssigt blot helt overordnet at se på hovedtrækkene i udviklingen af såvel varemærkeretten som markedsføringsloven.

### Varemærkeloven

Varemærker var oprindeligt kun et differentieringsmiddel for at adskille varer fra hinanden, ofte gennem et personnavn (på fremstilleren), et billede eller navnet på en fast ejendom, mens firmanavne (selskabsnavne) oprindeligt var et individualiseringsmiddel mellem virksomheder. Fabriksmærkerne, som var blandt de oprindelige mærker, var ofte med afbildning af bygningerne, som viste direkte hen til varens oprindelse<sup>5</sup>.

Efterhånden som selskabsnavnene blev mere særprægede, og der blev indført servicemærker, har der i mange år været en tendens til, at varemærker og selskabsnavne er flydt sammen, fordi selskabsnavnet også går igen i varerne, f.eks. Toms Guldkarameller eller Guldbarrer, eller f.eks. fordi produktets mærke er selskabsnavnet Coca-Cola Company Inc., ligesom der selvfølgelig findes mellemformer.

Holder vi os til varemærkerne og de selskabsnavne, som bruges som vare-



2

mærker, sondres i hovedsagen mellem billedmærker eller figurmærker, som de også kaldes, som var den oprindelige varemærketype, og ordmærker, som i dag er den mest omfattende varemærketype. Der kendes blandinger af billeder og ord, som også kaldes sammensatte mærker samt tal og bogstavmærker, f.eks.

<sup>5</sup> Toms-familien indeholder både Guldkaramel og Guldbarre

let anstrøg af kanel), som svarede til klassifikationen i parfumeindustrien i den Europæiske Union. Der blev endvidere indleveret en duftprøve. Varemærkekontoret havde afvist ansøgningen, allerede fordi det ansøgte mærke manglede fornødent særpræg, men Bundespatentgericht fastslog, at en duft teoretisk kunne slå igennem i handelen som et selvstændigt middel til at identificere en virksomhed. Domstolen konstaterede i sin afgørelse, at dufte kunne henføres under varemærkeloven, men det var en betingelse, at duften kunne gengives grafisk ved brug af figurer, linie- eller skrifttegn, således at den kunne identificeres præcist. Endvidere måtte det registrerede være af en sådan art, at gengivelsen i registeret kunne stå alene og være let tilgængeligt og forståeligt. Endelig skulle gengivelsen være bestandig, utvetydig og objektiv, se præmis 55. Domstolen fastslog, at en kemisk formel ikke ville blive genkendt af andet end få mennesker, og en formel var derfor ikke tilstrækkelig til en let forståelig gengivelse og angiver ikke duften af en substans, men derimod substansen selv, hvorfor formlen ikke er tilstrækkelig klar og præcis. Mens beskrivelsen af duften (balsamisk-frugtig...) er grafisk, er den ikke tilstrækkelig klar, præcis og objektiv, og en deponering er heller ikke tilstrækkelig uforanderlig og bestandig.

Mens det således er klart, at betingelserne ikke var opfyldt i sagen for at opnå registrering, anføres det ikke nærmere, hvorledes de nævnte betingelser kunne opnås. Svaret er formentlig, at det på det nuværende tekniske stadie ikke er muligt med tilstrækkelig entydighed at beskrive et duftmærke grafisk. Den europæiske patentmyndighed burde således ikke have registreret et duftmærke for tennisbolde, der beskrives som *the smell of fresh cut grass*. Der findes endnu ingen registreringer i Danmark, idet ansøgning om registrering af parfumen *Tresor* blev afvist.<sup>7</sup>

#### *Farver*

Det næste spørgsmål, som domstolen fik forelagt, blev afgjort den 6. maj 2003, sag C-104/01, og vedrørte farven orange for telekommunikationsvirksomhed. Registreringen blev afslået af Benelux-registreringsmyndigheden pga. manglende særpræg, og spørgsmålet for domstolen var, om en enkelt farve alene kunne have særpræg for visse varer eller ydelser. Domstolen fastslog, at registreringen af en farve angivet ved internationalt anerkendt farveskala og med henvisning hertil kunne registreres. Indlevering af et eksempel på farven var derimod ikke tilstrækkelig, idet den ville kunne ændres over tid, og et eksempel ville i øvrigt heller ikke være en tilstrækkelig grafisk angivelse i Varemærkedirektivets forstand. En ren skriftlig betegnelse af farven ville være tilstrækkelig, hvis den var klar og præcis, let tilgængelig, forståelig og objektiv. Domstolen bemærker som svar på et af de øvrige spørgsmål endvidere, at selvom det på det nuværende teknologiske stadie vil være muligt at angive en lang række af farveskalaer, vil ikke enhver farvetone kunne registreres, fordi den gennemsnitlige forbruger ikke vil kunne skelne mellem meget nærliggende farver. Udbudet af mulige far-

ver til registrering er således begrænset, og derfor må myndighederne ved registrering af farvemærker være meget opmærksomme på hensynet til den almindelige frie brug af farver, og distinktivitet kan formentlig kun opnås, hvor antallet af varer eller services er meget begrænsede, og hvor det relevante marked er meget konkret. Farvemærker kan således registreres, men man skal ikke forvente en meget bred beskyttelse over for konkurrerende foretagender. At beskyttelse af farver også i Danmark vil være vanskelig, kan måske indirekte ses af U91.22H (Gubi-farvelagte plaider), som frifinder for krænkelse, selvom en række plaider fra de forskellige producenter havde sammenfaldende farver, der ved Gubi's oprindelige introduktion af produkter på markedet blev anset som en kommerciel nyhed. Højesteretsflertallet (3-2) var dog betænkelige ved at give en almindelig beskyttelse, mod at andre solgte plaider med samme farveskala, og Markedsføringslovens § 1 var derfor ikke overtrådt. Markedsføringslovens § 5 var ikke påberåbt i sagen. Der kan også henvises til den af Mogens Koktvedgaard kritiserede afgørelse, U62.860H (De Blå Stilladser), hvor der ikke blev stueret rettigheder til brugen af blåmalede stilladser.

#### *Lydmærker*

Endelig tog domstolen den 27. november 2003, sag C-283/01, stilling til spørgsmålet om beskyttelse af lydmærker. Ansøgeren ønskede at registrere de ni første toner af 'Für Elise' spillet på klaver. Ansøgeren forsøgte tilsyneladende i en serie af varemærker at indkredse registreringskravene og indleverede ud over den nævnte ansøgning også om beskyttelse for den tilsvarende musiknodesekvens e, dis, e, dis, e, h, d, c, a. Endvidere ønskedes ordet *Kukelekuuuuuu*, som var et onomatopoietikon, registreret. Det står naturligvis på hollandsk for en hanes galen, hvilket også var angivet i skrift i ansøgningen. Domstolen fastslog indledningsvis, at lyde kan udgøre et varemærke, under forudsætning af at de kan gengives grafisk. Den grafiske gengivelse skal være klar, præcis og let forståelig for tredje-mand, og i øvrigt gælder de samme krav som for dufttegnene. Domstolen stiller krav om, at det i ansøgningen skal præciseres, at der anmeldes lydtegn, og de ovennævnte angivelser i form af de ni første noder i *Für Elise* og en hanes galen gjorde det hverken i præcision eller klarhed muligt at fastslå omfanget af den ansøgte beskyttelse. Et onomatopoietikon kunne opfattes forskelligt fra person til person, ligesom det kunne opfattes forskelligt fra den ene medlemsstat til den anden (som bekendt siger hanerne i Danmark *Kykelikyyy*). Henvisningen til noder var ikke dækkende, men hvis man angav melodien i et nodesystem, f.eks. med brug af G-nøgle, musiknoder og pauser, ville denne grafiske gengivelse opfylde kravene fastsat i domstolens praksis. Selvom en sådan gengivelse ikke umiddelbart var forståelig for enhver, kunne den tilstrækkelig let blive det og således give mulighed for de kompetente myndigheder og offentligheden for at få et nøjagtigt kendskab til det tegn, der søges registreret som varemærke. Et lydmærke er registeret for skærmtrolden Hugo i Danmark, om end det ikke er

tionen af et varemærkes særlige genstand, som knyttet til varens oprindelse, dvs. at forbrugerne uden mulig misforståelse skal kunne adskille varer og services fra andre med en anden oprindelse, jf. afgørelsen om farver ovenfor, præmis 62. I Arsenal football-sagen, dom af 12. november 2002, sag C-206/01, præmis 48 udtrykkes det således: "for at varemærket kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter Traktaten, skal det således udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet." Mens der som nævnt ovenfor ikke bør herske nogen tvivl om, at oprindelsesgarantien er en meget væsentlig bestanddel af varemærkeretten (det var det allerede med fabriksmærker for 125 år siden), er det lige så åbenbart, at det kun er en mindre del af varemærkerettens område i dag. Som omtalt af Per Jonas Nordell<sup>9</sup> omfatter varemærkeretten mange funktioner således både en symbolfunktion, en adskillelse, individualiserings, garanti, kvalitet, informations- og reklamefunktion, en markedsstyrende funktion og en konkurrencefunktion. Alt dette kan muligvis rummes i, at et varemærke i dag er udtryk for producentens samlede goodwill for de pågældende produkter eller selskabet som helhed, hvilket igen er udtryk for et generelt brand, som kendetegnsindehaveren ønsker genkendt i omsætningskredsen. Disse mange funktioner kan ikke umiddelbart rummes af varemærkerettens særlige genstand som defineret af domstolen. Når spørgsmålet om, hvor bredt domstolen opfatter et varemærkes særlige genstand er vigtigt, er det fordi, domstolen føler sig fri til at begrænse udøvelsen af rettighederne af hensyn til varernes frie bevægelighed, mens denne frie begrænsningsret ikke gælder for rettighedernes særlige genstand. Når domstolen fokuserer på oprindelsesgaranti og kvalitet, er kvalitetsbegrebet forstået som holdbarhed og driftssikkerhed eller som slogan for tøj i form af uopslidelige bukser ofte helt uinteressant, fordi (tøj)moden eller teknologien f.eks. for mobiltelefoner er skiftet eller videreudviklet, længe før varen eller produktet er udtjent. Der er for så vidt mere hold i den garanti, der ligger i oprindelsesangivelsen, f.eks. i sager med parallelimporterede medicinske produkter, end kvalitetsgarantien. Denne oprindelsesgaranti er umiddelbart helt forskellig fra den garanti, som er relevant for varer og produkter, som kommer fra virksomheder, der producerer livsstilsprodukter som parfumer, spiritus eller tasker, sko og andre accessories. Her har man brug for beskyttelse af den goodwill i bred forstand, som kendetegner mærket, og det er denne goodwill, som også er af afgørende betydning for virksomheden.

### **Den forventelige udvikling**

En sammenfatning af domstolens position på nuværende tidspunkt vil være, at varemærkerettens særlige genstand er at sikre eneretten til at påsætte mærket ved den første markedsføring inden for EU for derved at hindre misbrug af

hvad et kendetegn er, og nye objekter eller ydelser kan derfor beskyttes, hvis de har en markedsværdi, markedsføres og derefter krænkes ved handlinger i strid med god markedsføringskik. Nye foreteelser som internetadresser i form af domænenavne kan derfor uden besvær finde beskyttelse i markedsføringsloven på linie med dufte, lyde og farver. Det synes noget uklart, hvorfor enkelte forfattere anfører, at kendetegn, der ikke kan fikseres grafisk, falder uden for markedsføringslovens § 5, og det er ikke rigtigt, tværtimod. I modsætning til varemærkelovgivningen findes der for tiden ingen harmonisering af markedsføringslovgivningerne i Europa, og indholdet af disse konkurrencelovgivninger viser også en hel del forskelle. Det er på den baggrund op til de nationale lovgivninger at bestemme, hvorledes beskyttelsen mod illoyal konkurrence i erhvervslivet skal behandles, og vores egen kendetegnbeskyttelse kan derfor frit fungere ved siden af den harmoniserede varemærkelovgivning.

Med varemærkerettens succesfulde udvidelse ind i den generelle kendetegnsret er området for Markedsføringslovens § 5 blevet begrænset tilsvarende. Det forhold var man imidlertid opmærksom på samtidig med vedtagelsen af varemærkeloven i 1960. I Betænkning nr. 416/1966 angående en ny konkurrencelov (Markedsføringslov) skriver man således udtrykkeligt, at udvidelsen over årene fra 1936 med arbejds- og tjenesteydelser, ved brugsbaseret varemærkeret, vareudstyr mv., har begrænset behovet for den almindelige kendetegnsregel, se hertil Betænkningens kapitel 5, men man nævner nye områder, som kendetegn, der kan opfattes med andre sanser end synsindtryk, f.eks. lyd eller dufte, der som ovenfor nævnt nu også med visse formelle betingelser tilknyttet er på vej ind i varemærkeretten, men man finder det vigtigt at opretholde bestemmelsen for at tage højde for endnu ukendte kendetegnsformer, og domænenavnenes fremkomst er vel et udmærket eksempel på, at den nye teknologi kaster nye kendetegnsrettigheder af sig, som har et beskyttelsesbehov, som kan udfyldes af markedsføringsloven.

### **Kollision mellem bestemmelserne**

Det har ud fra en teoretisk synsvinkel med nogen ret været anført, at en ureflekterende brug af både varemærkeloven og Markedsføringslovens § 5 i domsbegrundelserne uden en præcis angivelse af, hvornår der er tale om et tilfælde, hvor det kun er nødvendigt at bruge varemærkeloven, skaber usikkerhed om den konkrete afgrænsning af bestemmelserne. Det er hertil anført, at man ligefrem skulle miste respekten for, hvornår betingelserne for anvendelse af en bestemt bestemmelse er opfyldt på baggrund af denne uklarhed, se henvisningerne i note 10. Synspunktet om den upræcise angivelse kan vel umiddelbart lyde besnærende, men det er ikke sikkert, at domstolene kan gøre det meget bedre, end det allerede er tilfældet. Varemærkeloven og markedsføringsloven supplerer hinanden. Når markedsføringsloven er den generelle konkurrenceretlige regel

## Noter og litteraturhenvisninger

### Sampilsramt? Om kollision mellem varemærkeloven og Markedsføringsloven

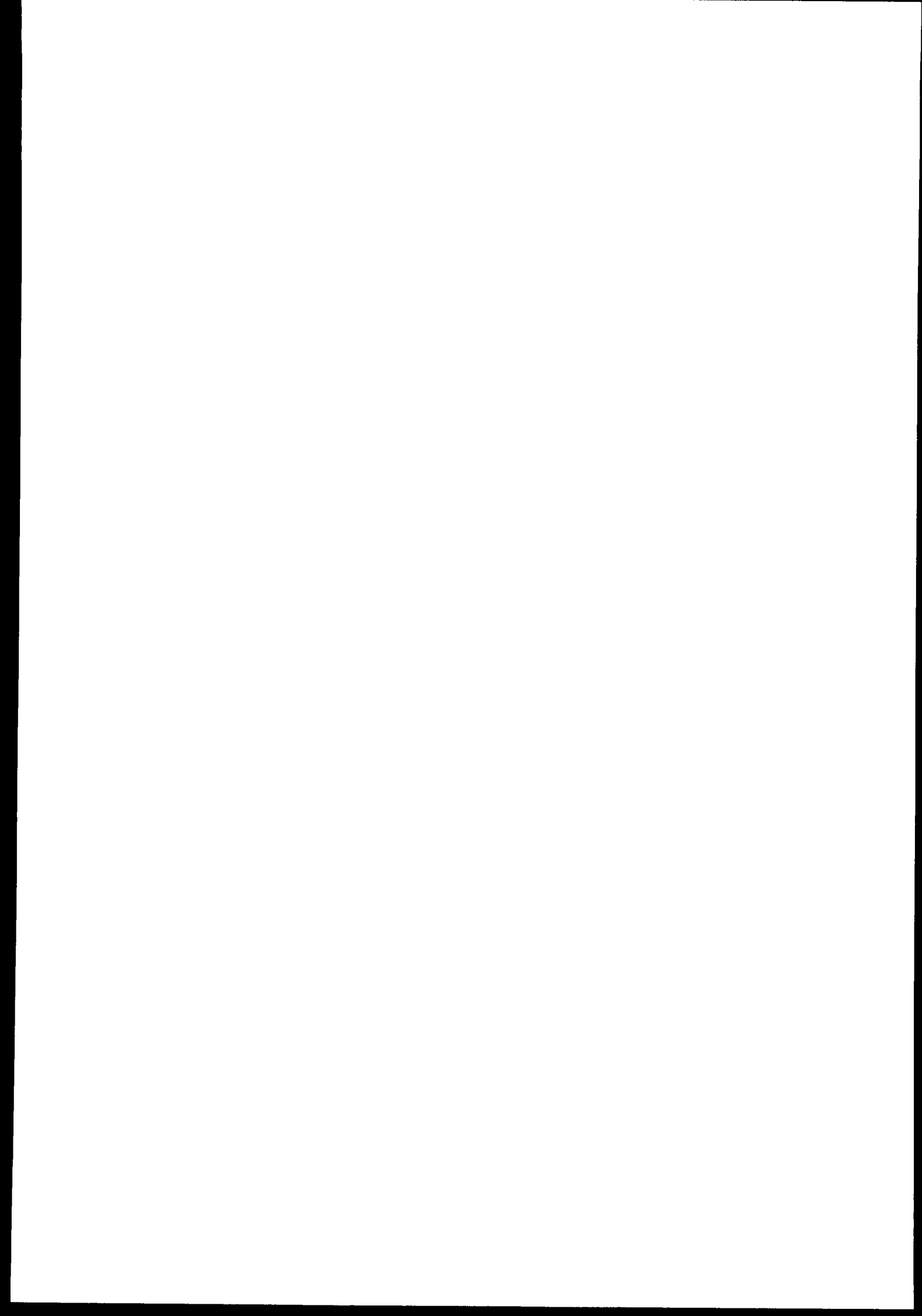
- 1 I forslag til lov om markedsføring fremsat den 4. oktober 2005 foreslås bestemmelsen videreført i uændret form, men flyttes til § 16.
- 2 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, § 2, stk. 2
- 3 Lovbekendtgørelse nr. 90 af 2. marts 2005, § 7, stk. 5
- 4 Borchert og Bøggild, Markedsføringsloven, side 251 og Mogens Koktvedgaard Konkurrenceret 5. udgave, side 336, sidstnævnte dog for en opretholdelse af bestemmelsen.
- 5 Se om de historiske forhold i det hele Jan Kobbernagel, Konkurrencens retlige regulering II, kapitel 1.
- 6 [Billede af en Legoklods (8 knopper) tekst Legoklods er ikke et varemærke]
- 7 [Afbildning af varemærke VA199705710 eller 05711, afhængig af hvad der tager sig bedst ud på tryk, med undertitlen 'Duftmærke'. Ansøgningen blev afslået, fordi gengivelse i form af gaschromotografi ikke var entydig]
- 8 Afbildning af VR199904561. Mærket er et lydbillede, som siger "Hvaa, hvor ska' vi hen, du?"
- 9 Per Jonas Nordell Varumærkeråttens Skyddsobjekt, kapitel 2.
- 10 Borchert og Bøggild, Markedsføringsloven, side 251, citeret uden afstand i Mortensen og Steinicke, Dansk Markedsret, side 286. Synspunktet er dog åbenbart forkert og beror formentlig blot på en skrivefejl i kampens hede.
- 11 Billede af Niels Juel VR199209389. Billede af Tordenskjold VR1912/42 [jeg mangler et nummer] Billedtekst henholdsvis Niels Juel og Tordenskjold.



## Noter og litteraturhenvisninger

### Samspilsramt? Om kollision mellem varemærkeloven og Markedsføringsloven

- 1 I forslag til lov om markedsføring fremsat den 4. oktober 2005 foreslås bestemmelsen videreført i uændret form, men flyttes til § 16.
- 2 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, § 2, stk. 2
- 3 Lovbekendtgørelse nr. 90 af 2. marts 2005, § 7, stk. 5
- 4 Borchert og Bøggild, Markedsføringsloven, side 251 og Mogens Koktvedgaard Konkurrenceret 5. udgave, side 336, sidstnævnte dog for en opretholdelse af bestemmelsen.
- 5 Se om de historiske forhold i det hele Jan Kobbarnagel, Konkurrencens retlige regulering II, kapitel 1.
- 6 [Billede af en Legoklods (8 knopper) tekst Legoklods er ikke et varemærke]
- 7 [Afbildning af varemærke VA199705710 eller 05711, afhængig af hvad der tager sig bedst ud på tryk, med undertitlen 'Duftmærke'. Ansøgningen blev afslået, fordi gengivelse i form af gaschomotografi ikke var entydig]
- 8 Afbildning af VR199904561. Mærket er et lydbillede, som siger "Hvaa, hvor ska' vi hen, du?"
- 9 Per Jonas Nordell Varumærkesrättens Skyddsobjekt, kapitel 2.
- 10 Borchert og Bøggild, Markedsføringsloven, side 251, citeret uden afstand i Mortensen og Steinicke, Dansk Markedsret, side 286. Synspunktet er dog åbenbart forkert og beror formentlig blot på en skrivefejl i kampens hede.
- 11 Billede af Niels Juel VR199209389. Billede af Tordenskjold VR1912/42 [jeg mangler et nummer] Billedtekst henholdsvis Niels Juel og Tordenskjold.



**UDSKRIFT**  
**AF**  
**SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG**

---

\*Berigtiget den 19/10 2005 i medfør af retsplejelovens § 221, stk. 1.

**Den 19. oktober 2005** blev af retten i sagen

V-13-04

Puma AG Rudolf Dassler Sport  
(Advokat Thomas Færch Wiesner ved Christina \*Wiesner)  
mod  
Coop Danmark A/S  
(Advokat Henrik Holm-Nielsen)

afsagt sålydende

**D O M:**

**Indledning og påstande**

Sagen vedrører spørgsmålet, om Coop Danmark A/S (i det følgende Coop) ved salg af et parti "JFY Retro sko" krænkede Puma AG Rudolf Dassler Sports (i det følgende Puma) registrerede figurmærke "form-strippen" og handlede i strid med god markedsføringsskik.

*Puma* har nedlagt følgende påstande:

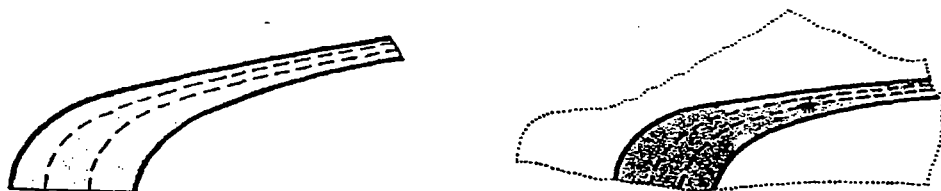
1. Coop tilpligtes at anerkende, at Coops salg af de i bilag 6 og K afbildede "Retrosko" udgjorde en krænkelse af Pumas eneret i henhold til varemærkelovens § 4 og en overtrædelse af bestemmelserne i markedsføringslovens § 1.
2. Coop tilpligtes at betale Puma vederlag og erstatning for de i påstand 1 nævnte krænkelse, skønsmæssigt ansat til 500.000 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 5. februar 2004.

*Coop* har nedlagt påstand om frifindelse.

### Sagens faktum

#### *Pumas form-strip og Avanti sko*

Puma har produceret sports- og fritidssko siden grundlæggelsen af fabrikken i Tyskland i 1924. I 1958 blev fodboldstøvler fra Puma anvendt under finalen i fodbold VM. På siderne bar støvlerne en ny stribe, den såkaldte form-strip. Form-strippen blev registreret som figurmærke i 1959 i Tyskland og videreført som internationalt varemærke under Madrid-systemet. I Danmark blev form-strippen registreret i 1977 som figurmærke og i 1984 som figurmærke afbilledet på en sko i klasse 25 (sko, især sports- og fritidssko). Figurmærkerne ser således ud:



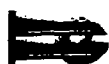
Form-strippen kan beskrives som en stribe opdelt i tre baner ved hjælp af stiplede linjer, som begynder ved sålen midt på skoen ved fodballen og svinger bagud og opad, mens den indsnævres og ender næsten øverst ved skoens indgang ved hælen. Puma har fremlagt et omfattende markedsføringsmateriale, hvoraf fremgår, at Pumas sko til sport og fritid har været markedsført løbende i Danmark under anvendelse af form-strippen fra i hvert fald midten af 1960'erne til i dag. Fodtøjet har derudover

været forsynet med andre kendetegn som navnet "PUMA" og figuren "en springende puma".

Ifølge det fremlagte markedsføringsmateriale er form-strippen anvendt i næsten uændret form, men i 1981 ses form-strippen i enkelte tilfælde aftegnet ved huller. I 1990'erne ses ligeledes Puma sko med form-strippen i variationer som for eksempel med fuldt optrukne streger i stedet for syninger eller som gemt bag andre ornamenter. Fra slutningen af 1990'erne til 2003 bruges form-strippen i nye variationer på fortrinsvis nye skomodeller, som tillige har særprægede såler, mens den tidligere brug af form-strippen beholdes på især de mere klassiske skomodeller. De færreste sko vises med en fløs, som kan foldes ud over snøreindretningen.

Parterne er enige om, at Pumas form-strip er et indarbejdet og velkendt mærke.

Puma fremstillede en skomodel med navnet "Avanti", som blev solgt i perioden fra omkring 1999 til 2002 i Danmark. Skoen så således ud:



099046-02

AVANTI

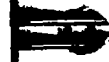
Størrelse: 36 - 47

Overdel: Skind

Indersål: EVA

Ydersål: Gummi

Vejl. pris: 799,-



099046-12

AVANTI

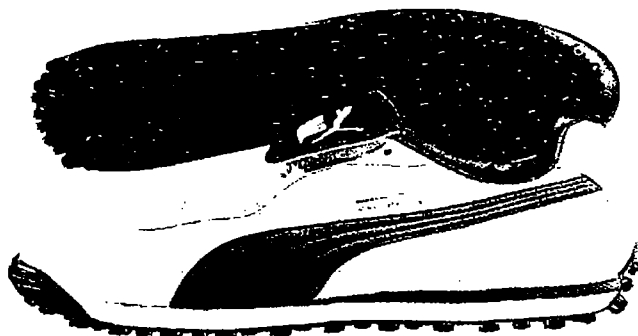
Størrelse: 36 - 41

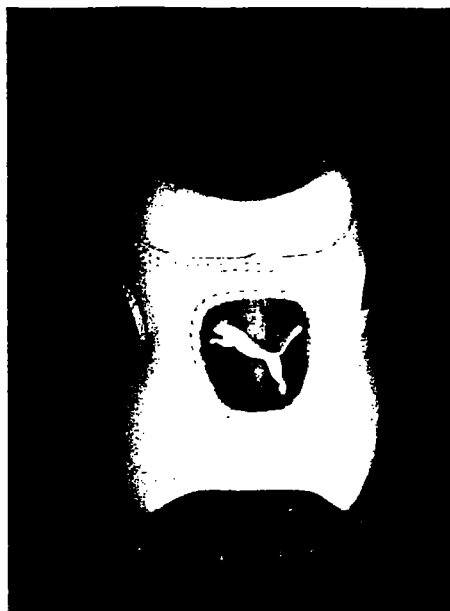
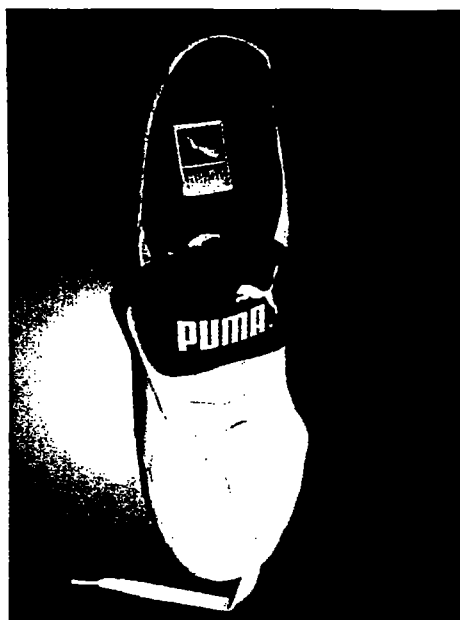
Overdel: Skind

Indersål: EVA

Ydersål: Gummi

Vejl. pris: 799,-





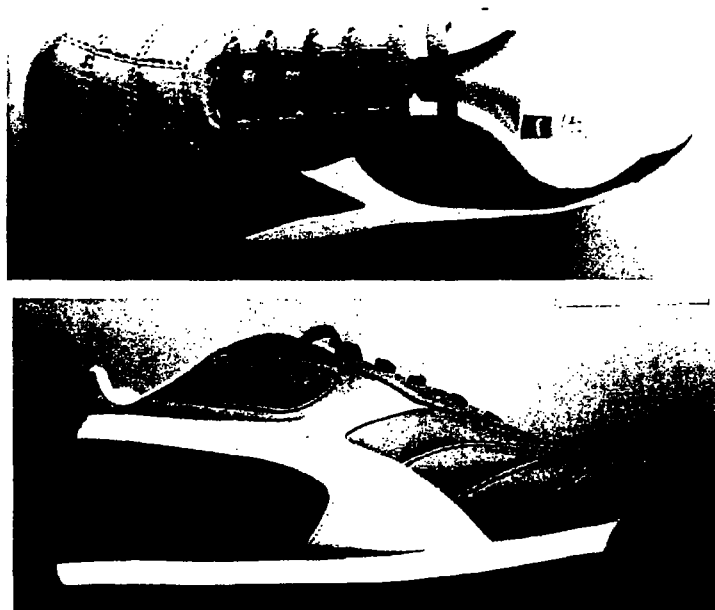
I Danmark blev skoen blandt andet markedsført i flere farvekombinationer, men farverne sort/hvid og beige/brun var de mest solgte. Skoens sål udgøres af over 100 små og store gummidutter, heraf 15 op ad hælen, og på et firkantet felt i sålen står der PUMA med den springende puma aftegnet. Sålen går op over både skosnude og hæl. Sålen afsluttes ved skosnuden med tre vandrette striber. Syningerne på skoen danner et mønster, hvoraf to syninger går rundt om snuden, og to dobbeltsyninger går rundt nederst om hælen, hvorpå pumaen er aftegnet. Ved snøreindretningen er det muligt at folde en fløs uden på snøren. Et stykke læder går uden om snøreindretningen i en facon, som udvides midt på, snævres ind på vej mod den øverste del af snøren og derefter atter udvides. Form-strippen er anvendt i overensstemmelse med varemærkeregistreringen som sideapplikationer med syninger udgørende de stiplede linjer, som opdeler form-strippen i tre baner.

#### *JFY Retro sko*

I 2002 og 2003 solgte Coop, herunder i supermarkedet Kvickly Xtra, et parti fritids-sko under betegnelsen "retro sko". Puma rettede den 5. marts 2003 henvendelse til Coop om disse sko på baggrund af et par sko indkøbt den 25. januar 2003. Kvitteringen viste, at udsalgsprisen var 99,95 kr., efter at en rabat på 50 kr. var fratrukket ordinærprisen på 149,95 kr. Den 19. marts 2003 oplyste Coop, at skoene var bestilt i januar 2002 og var nu næsten udsolgt. Parterne fortsatte korrespondancen, og Coop bestred, at skoen udgjorde en krænkelse af Pumas varemærkeret. Coop oplyste den 31. marts 2004, at Coop havde indkøbt 12.408 par sko fordelt på farvekombinationen

beige/brun og sort/hvid i størrelse 28-46, at udsalgsprisen havde været 99,95 kr., hvorefter prisen blev nedsat til 50 kr., og at indkøbsprisen afhængig af størrelsen havde været henholdsvis USD 5 og 5,60. Det er senere oplyst, at de første 10.593 par sko blev solgt for 99,95 kr. pr. par. Det er ubestridt, at alle sko nu er solgt. Spørgsmålet om produktefterligning nævnte Puma først efter, at korrespondancen om varemærkekrænkelsen sluttede med, at Coop i august 2003 ville afvente en stævning.

Coops sko blev markedsført som retro sko, men var også påført mærket "JFY" (Just For You) på den indvendige sål. Skoen så således ud (bilag K):



Sålen har over 100 små og store dupper, som er lidt mindre end Avanti skoens, heraf 15 op ad hælen. Der er et lidt større firkantet felt under sålen end under Avanti skoens, men der er ikke påført noget navn eller mærke. Der er tre striber rundt om snuden, og der er syninger på snuden og rundt om hælen. Der er ikke noget mærke på hælen. Der er ingen fløs, som kan foldes uden på snøreindretningen. Snøreindretningen er omgrænset af et læderstykke, som udvides midtpå og udvides øverst. På siderne er der påsyet applikationer som vist på foto. Der er ingen navne på siderne. Sideapplikationen går fra sålen ved fodballen som en bred stribe bagud og opad, samtidig med at den indsnævres. Svinget bagud er mere spidst end svinget i Pumas form-strib. Striben er opdelt i 2 baner ved hjælp en syning. Efter ca. 1/3 af striben forgrener striben sig således, at en gren med 4 huller går op mod snøreindretningen.

### *Retro-bølge, andre sko og varemærker*

Parterne er enige om, at begrebet "retro" er en generisk betegnelse for sko, som skal associere til "de gode gamle dage", ved at ældre skomodeller vender tilbage i en ny udgave. En retro-bølge i begyndelsen af det 21. århundrede førte en stor mængde retro-sko med sig fra forskellige producenter. JFY Retro og Puma Avanti er en del af dette fænomen. Retro-skoene findes med særprægede såler, såler med dupper og med såler, som går op om snude og hæl. Parterne er enige i, at der findes en lang række sko fra forskellige producenter, hvor sålen har dupper, og hvor sålen eventuelt også er bøjet op om snude og/eller hæl. Det er dog Pumas opfattelse, at Pumas dupper har særpræg henset til, at der er tale om små og store dupper mellem hinanden. Der er endvidere enighed om, at snøreindretningerne er uden særpræg.

Coop har fremlagt en række fotoalbum med forskellige skomærker for at illustrere andre mærkers mere eller mindre konsekvente anvendelse af figurer, anvendelse af striber som sideapplikation og anvendelsen af særprægede såler, herunder såler, som går op over snude og/eller hæl og har dupper.

Nike anvender en velkendt stribe, den såkaldte "swoosh", som sideapplikation, der går bagud og indsnævres opad. Det er Coops opfattelse, at Nikes swoosh anvendes mere konsekvent end Pumas form-strip, hvorimod Puma henviser til, at også Nikes swoosh ses i forskellige variationer. Coop har fremlagt fotos af Nike sko for at vise, at swooshen indgår sammen med andre formelementer alt efter modens udvikling, og at moden afspejler sig ved sammenfaldende stiltræk hos alle skomærker inklusiv Puma. Nikes swoosh ses i flere variationer blandt disse sko, hvoraf mange har særprægede såler.



Nikes "swoosh"



Et andet mærke er Asics, hvilke sko bærer en figur, som udgøres af to striber, der indsnævres bagud og opefter mod hinanden for til sidst at gå sammen. De to buede striber krydses af to tværgående rette og kortere striber:



Reebok har følgende registrerede figurmærke:



Coop har indkøbt sko af mærkerne Oliver, Graceland, Cube og Bianco og har fremlagt fotos heraf for at illustrere striber og sideapplikationer.

Coop har endvidere fremlagt udskrifter fra [www.zappos.com](http://www.zappos.com) med uddrag af sko, som sælges på denne Internet side. Coop har påpeget, at flere af skoene er udstyret med striber på siderne, herunder især sko fra Donald J. Pliner, Marc, John Fluevog og Skechers, har særprægede såler og såler, som går op over snuden, for eksempel Ecco. Diadora er medtaget med en sko, som har dupper under sålen, som går op over hælen, og har en stribe på siden af skoen, som minder meget om striben på JFY Retro skoen, bortset fra at forgreningen er udformet mere som et Y, og at striben nede ved sålen er smallere.

Puma har fremlagt materiale fra [www.shoes.com](http://www.shoes.com) og påpeget, at der ikke er sko med striber, som nærmer sig Pumas form-strip. Shoes.com forhandler dog ikke Diadora, men Asics er repræsenteret. Flere af skoene har striber på siden. Puma har fremlagt fotos af skoudstillinger fra almindelig skotøjsforretninger, hvoraf fremgår, hvordan skoene opstilles med siden til, således at sideapplikationen tydeligt ses.

Puma har dokumenteret, at Puma i Danmark og andre lande har været involveret i en række tvister vedrørende krænkelse af form-strippen.

### **Forklaringer**

*Jochen Lederhilger* har forklaret, at han er chef for Pumas afdeling for immaterielle rettigheder, herunder varemærker, patenter og design, og varetager blandt andet krænkelsessager. Salget af Puma sko er kraftigt stigende, og Puma har klaret sig rigtigt godt de sidste 4 år. Koncernens samlede årlige omsætning er på ca. 1,8 mia. Euro, hvoraf 50-60 % vedrører skoproduktionen.

Pumas produkter henvender sig til unge modebevidste forbrugere og sportsudøvere, idet sport også kan siges at være en del af den moderne livsstil. Lifestyle sko er beregnet til cafe- og shoppingture, men ikke til at træne i. Lifestyle sko er trendsættende sko, som skal passe til den øvrige moderigtige beklædning, hvor brandet er af betydning. Omsætningen af sko består af 2/3 lifestyle produkter og 1/3 sportssko.

Form-strippen er Pumas varemærke for fodtøj og er det vigtigste distinktive mærke blandt øvrige kendetegn til at adskille Puma fra andre. Form-strippen benyttes på alle sko på samme måde, men der kan forekomme mindre justeringer af hensyn til design og form. Variationerne skal godkendes i hans afdeling, og ofte bliver forslag til anvendelse af form-strippen afvist, fordi de er for afvigende.

Puma overvåger markedet gennem sine sælgere og ansatte. Der er udarbejdet en intern instruks, så alle ved, hvad de skal gøre, hvis de ser et produkt, som er for tæt på Puma: køb varen, få kvitteringen, notér forretningens navn og adresse, tæl antal eksemplarer og mulige farver. Oplysningerne sendes til hans afdeling.

I 2005 har der været 1900 sager om krænkelse. I 2004 var der færre, men problemerne er steget kraftigt på grund af mærkets værdi. I 2004 fandt Puma 800.000 par krænkende sko over hele verden, og i år er der allerede konstateret 600.000 par sko, som er blevet fjernet fra markedet.

De mest populære sko, lifestyle skoene, bliver oftest udsat for efterligninger. Puma Avanti er en af disse. Puma Avanti kom første gang på markedet i 2000 og blev en

bestseller med meget stor efterspørgsel. Skoen solgte allerbedst i 2002. Puma har fundet 10.000-vis af kopierede sko og bruger så mange ressourcer som nødvendigt på at standse krænkelserne.

JFY Retro skoen blev fundet af Puma i Danmark og indkøbt i henhold til den interne instruks. Hans afdeling modtog skoen, og han vurderede, at der var tale om en klar krænkelse af Pumas form-strip. Puma er kendetegnet ved et produkt af høj kvalitet, og når kunderne finder sko, som ligner Pumas, i lavprisbutikker, bliver de skuffede, og Pumas image udhules. Pumas marked blev helt sikkert påvirket af salget af JFY Retro skoen.

Asics figurmærke er meget forskelligt fra Pumas, for Asics figur består af to vertikale striber, som krydses af to vandrette streger. Puma har en aftale med Reebok om anvendelsen af Reeboks figurmærke, således at Reebok altid skal benytte den trekantede figur sammen med striberne. Diadora er et italiensk mærke, som har eksisteret længe ved siden af Puma. Begyndelsen af Diadora-striben nederst er meget smallere end på form-strippen. Figuren er pil-formet, og der er klart tale om en anden figur end Pumas form-strip. Figuren svarer til Diadoras registrerede varemærke og anvendes som sideapplikation på skoen i bilag G side 24. Øverst på bilaget ses Diadoras registrerede varemærke.

Graceland skoen, sagens bilag H side 5, har en stribe, som begynder langt fremme ved skosnuden og falder igen halvt henne ad skosiden. Denne figur er ikke krænkende. Cube skoen, bilag H side 9, har en stribe, der minder om en bro, og har intet med Pumas form-strip at gøre. Root skoen, bilag H side 14, har en stribe, som går ned igen til sålen ved hælen, og som krydses af en anden streg. Dette har intet at gøre med Pumas figur. Dockers skoen, bilag H side 17, har en stribe, som går ned til sålen ved hælen. Figuren er et registreret varemærke og krænker ikke Puma. Han har vist nok hørt om Bianco før, og skoen i bilag H side 22 har en figur, som udgøres af to striber, der krydser vertikalt, og som har en meget tyndere begyndelse end form-strippen. Biancos stribe på skoen i bilag H side 25 minder om et U. Biancos striber er ikke noget, Puma vil føre sag om i Danmark. Marc skoens stribe, bilag G side 9, forveksles ikke med form-strippen, for der er tale om en pil-formet applikation med association til Kagoroos figurmærke. Donald Pliner skoen, bilag G side 3, er slet ikke forvekselig med Puma, for striben bliver ikke smallere bagud og er fæstet på hæl-

kappen. John Fluevog, bilag G side 18, blev sagsøgt for flere år siden, da der er tale om et krænkende mærke. Han mener, at der er underskrevet en aftale om, at denne sko skal udgå. Skechers sko, bilag G side 20, har ligesom Dockers sko et bro-lignende logo, som går ned mod hælen og ikke op. Til forskel herfra går applikationen på skoen omfattet af forligserklæringen i bilag 52 lige mod hælen og buer ikke nedad.

Det sorte element på Puma skoen, bilag B side 2, er skoens baggrund, og der er ikke tvivl om, at den hvide stribe er Pumas form-strip, som den skal anvendes. På Puma skoen, bilag B side 8, er det stadig tale om form-strippen. Puma skoen, bilag B side 15, har også form-strippen, som dog delvist skjules af lukkemekanismen.

Skoenes striber og form-strippen er ikke bare dekorative elementer, men anvendes til at mærke skoene klart og tydeligt for at adskille dem fra andre sko. JFY Retro skoen krænker form-strippen, fordi striben begynder og ender på samme måde som form-strippen.

Puma sælger licenser på almindelige markedsvilkår, det vil sige 8-12 %.

*Peter Bedsted* har forklaret, at han er administrerende direktør i Puma Denmark. Hans ansvarsområde omfatter immaterialret, men sagerne går videre til immaterialretsafdelingen i Tyskland. Der sælges årligt ca. 240.000 par Puma sko fra 150 modebutikker og 350 sports- og specialforretninger i Danmark, hvilket er 3. bedst efter Nike og Adidas. Lifestyle produkterne har været i stor vækst i hele Europa siden slutningen af 1999. Puma Avanti var mest populær i 2001 og 2002 og har været en af de mest populære sko. Den blev produceret i mange farvekombinationer, men danskerne foretrækker nogle særlige varianter, nemlig kombinationerne sort/hvid og beige/brun. Den vejledende udsalgspris var 799 kr. Målgruppen var oprindeligt de 18 til 24-årige, men retro-skoene fik et meget bredere kundeunderlag. Avanti blev solgt i begrænsede mængder fra lifestyle butikker og ikke i sportsbutikker. Skoen blev helt udsolgt i 2004, og der er ingen sko på lager.

De 350 sportsforretninger er meget kritiske overfor efterligninger, og de 30 ansatte i Puma Danmarks organisation overvåger og rapporterer også om konkurrenter. Ofte er henvendelser om kopiprodukter kommet fra forhandlere og kunder. En kunde rin-

gede og fortalte, at Kvickly solgte en sko, som lignede Avanti meget. Da de fik skoen ind på kontoret, stod det helt klart, at der var tale om en krænkelse af Pumas Avanti sko, og at den var forvekslelig for kunderne. Pumas renommé lider skade, når der sælges kopiprodukter på markedet, og Puma har mistet et par års salg på grund af JFY Retro skoen.

*Lars Østerby* har forklaret, at han er produktchef hos Coop Norden Danmark A/S.

Retro er benævnelsen for en gammel skomodel, som er hentet tilbage og fornyet. Dette blev moderne i 2002-2003, og Coop gik målrettet efter at købe en retro-sko. Der var et stort udbud. JFY Retro er en god kommerciel sko, som kan bruges af en meget bred kundegruppe. Skoen blev ikke markedsført under navnet JFY (Just For You), der er Coops "no-name" eget mærke til prisbillige produkter, og som ikke bruges i markedsføringsøjemed.

Coop afgav ordre på JFY Retro skoen efter at have set den på en messe i fjernøsten. Skoen blev ikke specialfremstillet til Coop. Han havde ikke et specifikt kendskab til Puma Avanti på det tidspunkt, men kendte selvfølgelig Puma generelt. Han gjorde sig ingen overvejelser om, at striben lignede Pumas form-strip, men han var opmærksom på, at striben ikke lignede andres. Der blev indkøbt 12.408 par sko for 510.501,01 kr. Hertil kom transportomkostninger, lagerudgifter, toldafgift, distributionsomkostninger m.v. Fortjenesten udgjorde ca. 250.000 kr.

JFY Retro skoen har aldrig været solgt for mere end 100 kr. Han har ikke kunnet finde ud af, hvorfor der står 150 kr. på kvitteringen fra Kvickly. Restlageret er formentligt solgt for 50 kr. pr. par eller derunder. Skoene er ikke i butikkerne længere.

### **Procedure**

*Puma* har gjort gældende, at form-strippen er indarbejdet gennem 50 år, og at en stærk indarbejdelse giver større adskillelsesevne, hvorfor strippen ved forvekslelighedsvurderingen skal tillægges en udvidet beskyttelse. Selv hvis form-strippen ikke oprindeligt havde særpræg, har form-strippen fået det ved indarbejdelse. En tysk dom af 26. marts 2004 fra Landesgericht Nürnberg-Fürth lagde vægt på, at indarbejdelse gav form-strippen større beskyttelse. Alene i 2005 har Puma været involveret i mere

end 1.900 krænkelssager og har fået fjernet 600.000 par sko fra markedet. På denne måde beskytter Puma sit mærke mod udvanding. Kendte mærker har goodwill, og derfor udsættes de ofte for angreb, hvorfor beskyttelsen skal være større også med hensyn til efterligninger, som ikke er identiske.

Ved helhedsvurderingen af de to figurer skal der tages hensyn til, at der ved stor varelighed stilles mindre krav til krænkelsen. Coop valgte bevidst at sælge skoen som en "no name" sko under den brede betegnelse retro. Coop ønskede at udnytte muligheden for at sælge en betydelig mængde sko på baggrund af den originale skos popularitet. I modsætning til Adidas-sagen (Sø- og Handelsretten, sag V 150/99) blev Coops navn ikke tydeligt angivet, hvorfor risikoen for forveksling var større. Det er ikke ukendt, at restpartier af originale sko sælges i supermarkeder, hvorfor kunderne i første omgang ikke vil tænke nærmere over pris og kvalitet, og når skoen først er købt og anvendt, er det for sent. Prisen er derfor uden betydning for vurderingen.

Form-strippen er ikke en naturlig funktionel figur, men et særligt designet kendetegn, og JFY Retro skoens figur gengiver de karakteristiske træk ved form-strippen. Der er syninger på begge sko, og om sriben inddeles i 2 eller 3 baner er ikke afgørende. Den eneste egentlige forskel er forgreningen, som træder tilbage for det dominerende element. Det afgørende er, hvordan kunderne husker mærket, og kunderne vil ikke hæfte sig ved forgreningen, men snarere tænke, at det er tale om en variation af form-strippen, og dermed opstår forvekslingen. Yderligere sidder figuren på en model, som er en kopi af en af Pumas mest solgte sko.

Ligheden mellem Avanti og JFY Retro er så stor, at der utvivlsomt er tale om en produktefterligning: syningerne på skosnuden og hælen, forgreningen på hælappen og de stort set identiske såler, herunder med den firkant, hvor der på den originale sål står Puma. Der er lige mange dupper på sålerne og på hælen. På figurmærkerne er der enkeltsyninger, mens der andre steder er dobbeltsyninger. JFY Retro blev solgt i nøjagtigt de farvekombinationer, som Pumas mest populære model i Danmark havde. Det er usandsynligt, at alt dette skulle være en tilfældighed. Kombinationen af disse elementer er afgørende for helhedsbedømmelsen og ikke de enkelte elementer. Coop har ikke kunnet fremvise en anden sko, som på samme måde kombinerer disse elementer, ej heller med samme farvekombination. 99 % af Puma skoene har ikke en fløs, hvorfor kunderne ikke vil bemærke, at den mangler på JFY Retro skoen. Kun-

derne forbinder først og fremmest Puma med form-strippen og ikke selve navnet eller pumaen.

Det gøres derfor gældende, at varemærkelovens § 4, stk. 1, er overtrådt, og at Pumas renommé er udnyttet i strid med varemærkelovens § 4, stk. 2. Den tilstræbte lighed er en utilbørlig og illoyal udnyttelse af Pumas goodwill og i strid med markedsføringslovens § 1.

Det bestrides, at form-strippen skulle være sløret eller udvandet. Puma har konsekvent fra 1950'erne til i dag anvendt form-strippen i overensstemmelse med varemærket, dog har enkelte variationer været nødvendige på grund af model, størrelse m.v. Form-strippen er hele tiden genkendelig, og variationerne har ikke berørt mærkets integritet. Adidas har benyttet en række varianter og dermed medvirket til sløring af sin figur, hvorfor Adidas-dommen ikke er relevant.

Puma har løbende reageret overfor striber, som ligner form-strippen. Puma har reageret overfor John Fluevog skoen, og den er ikke på markedet mere. Reebok gengiver ikke de karakteristiske elementer af form-strippen. Diadoras mærke har eksisteret meget længe ved siden af Pumas og adskiller sig på flere måder fra form-strippen, herunder at forgreningerne er lige tykke, og Puma har bevidst accepteret Diadora. Asics to striber krydser hinanden. Puma har ikke reageret overfor disse sko, fordi der ikke er risiko for forveksling. Coop har ikke kunnet bevise, at der generelt skulle være en trend med striber, som har sløret form-strippens beskyttelse. De fremviste striber er af alle mulige typer og minder ikke om form-strippen. Selv om det er almindeligt at sætte mærker på sko, giver det ikke Coop ret til at sælge sko, som ligner Pumas. Når det gælder fodtøj, har sideapplikationerne en væsentlig identifikations- og adskillelsesfunktion, som ikke er funktionsbetinget. Dette ses tydeligt, når sko opstilles i skoforretninger med siden til. Skoenes navne ses ikke, men sideapplikationerne adskiller tydeligt mærkerne fra hinanden, så kunderne genkender mærket.

Med hensyn til erstatning og vederlag gøres det gældende, at Coop har handlet uagtsomt, hvorefter betingelserne i varemærkelovens § 43 og markedsføringslovens § 13, stk. 2, er opfyldt. Salget af JFY Retro skete i 2002 og 2003, hvor form-strippen var stærkt indarbejdet, og Avanti var Pumas mest populære sko. Coop burde have været klar over dette. Erstatningen må fastsættes skønsmæssigt for tabt fortjeneste og

markedsforstyrrelse. På baggrund af Coops salg af 12.408 par sko har Puma mistet en omsætning på 10 mio. kr. med en fortjeneste på 1 mio. kr., og salget af Avanti måtte indstilles 1-2 år før tid. Salget af JFY Retro medførte negative reaktioner overfor Puma og tab af image. Coops fortjeneste er uden betydning for erstatningsfastsættelsen. Vederlaget kan passende fastsættes i forhold til en licens på 8-12 % af Coops salg eller 90.000 kr. Erstatning og vederlag indgår i et samlet skønsmæssigt beløb, der i forhold til antal solgte sko passende kan sættes til 500.000 kr.

*Coop* har gjort gældende, at det karakteristiske for form-strippen er de tre parallelle baner og ikke en stribe, som begynder ved sålen, og som indsnævres bagud og opad.

Form-strippen er ikke særpræget eller yderst distinktivt, men indeholder kun meget få mærkeelementer med en tilhørende snæver beskyttelse. Et enkelt afvigende element er nok til at adskille sig herfra. *Coop* er enig i, at Nikes og Asics figurer adskiller sig fra Pumas, for mærkerne har hver sit særpræg. Reeboks mærke indeholder tre striber, som begynder ved sålen og indsnævres bagud og opad, men adskiller sig alligevel fra form-strippen. Det samme gør sig gældende for JFY Retro skoens figur. Det er ikke kun forgreningen og forskellen på antal baner, som adskiller de to figurer: JFY Retro figuren er fra hælen en vandret stribe, som forgrenes, mens form-strippen er tre baner, som indsnævres i samme takt bagud og opad.

I replikken har Puma anført, at de andre mærker ikke krænker Puma bortset fra Marc skoen, men nu mener Puma, at Marc heller ikke er en krænkelse. Hvis form-strippen skulle have en udvidet beskyttelse, måtte Donald J. Pliner skoen i bilag G side 3 også være en krænkelse, for den eneste forskel er, at striben udvides og ikke indsnævres. Efter samme princip burde Skechers skoen, bilag G side 20, være en krænkelse, for der er tale om tre striber, som indsnævres bagud og nedad i stedet for opad. John Fluevog skoen i bilag G side 19 var ifølge Puma i første omgang ikke en krænkelse, men det ændrede sig under Jochen Lederhilgers forklaring. Form-strippens beskyttelsesområde må herefter være det snævrere mulige, for selv om den er velkendt, har den meget lidt særpræg. Adidas-dommen og Matas-dommen (UfR 1988.29/2 H) bekræfter, at striber har et meget lille beskyttelsesområde.

Mærket på Diadoras sko, bilag G side 26, har en forbløffende lighed med JFY Retro skoen, men alligevel har Puma i processkrifterne anført, at der er en væsentlig afvigelse.



se. Jochen Lederhilgers forklaring om, at han var lidt usikker på, om Diadoras mærke indebar en krænkelse, kan ikke passe. Puma mener samtidig, at den mindre forgrening på JFY Retro skoen ikke spiller nogen rolle, og denne mangel på konsekvens må medføre, at Pumas krav er uden indhold.

Der er under denne sag fremlagt fotos af flere Puma sko, hvor form-strippen afviger fra figurmærket. Næsten uden undtagelse er form-strippen ikke opdelt i baner ved hjælp af syninger, men ved hjælp af striber. Beskyttelsen af form-strippen er derfor udvandet. Hvis Puma har haft 1.900 krænkelsessager i 2005, burde Puma have fremlagt nogle retsafgørelser herom. De mange erklæringer og forlig kan skyldes andre faktorer, og det gøres gældende, at de aftalemæssige forhold intet siger om den retlige stilling.

Det bestrides, at JFY Retro skoen som helhed næsten er identisk med Puma Avanti. Helhedsindtrykket kan minde om Puma Avanti, men sammenligneligheden må baseres på de af Puma fremhævede elementer: Sideapplikationen må der ses bort fra, farverne er ganske almindelige nuancer i sædvanlige kombinationer uden beskyttelse, detaljeforskelle er uden betydning, såler med dupper er ikke særpræget og er begrundet i, at der er tale om retro sko, sålernes forlængelse op over hæl og skosnude er uden særpræg, sålen er forskellig fra Avanti sålen, der er ikke tale om en afstøbning, snøreindretningen er almindelig, og der er i det hele tale om almindelige funktioner uden særpræg. Syningerne er ikke-funktionelle formenter, men er almindelige for sports- og fritidssko, og syningernes forløb er ikke identiske, men forløber forskelligt og er forskelligt placeret. Yderligere er Avantis fløs, den springende puma og navnet Puma ikke på JFY Retro skoen, og det er udokumenteret, at 99 % af Pumas sko skulle være uden fløs. Når Avanti er udsolgt i sportsforretningen, og kunden går i Kvickly for at købe en sko, er kunden udmærket klar over, at der skal være en fløs og en springende puma på en Puma-sko.

JFY Retro skoene blev solgt i 2003, hvilket var 1 år efter salget af Avanti skoene. Det har næsten været umuligt at finde en Avanti sko, hvorfor salget af JFY Retro sko ikke kan have haft nogen indflydelse på Puma Danmarks ordreafgivelse på Avanti sko. Coop finder det herudover ikke nødvendigt at fremkomme med bemærkninger til Pumas erstatningsopgørelse.

## **Rettenns begrundelse og afgørelse**

### *God markedsføringskik*

Helhedsindtrykket af JFY Retro skoen i forhold til Puma Avanti påvirkes af en række fællestræk mellem skoene: Sålerne har næsten identiske dupper, sålerne går op over skosnude og hæl, striberne på skosnuden, gummidutterne på hælen, syningerne om hælen, langs med siderne og på skosnuden, sideapplikationernes placering og læderstykket omkring snøreindretningen, hvortil kommer, at Retro skoen blev solgt i de mest populære farvesammensætninger for Pumas Avanti sko. Disse elementer giver skoene et ensartet indtryk, selvom der er forskelle i detaljerne. Til forskel fra JFY Retro skoen har Avanti en fløs, som kan sættes udover snøreindretningen, indvendig læder og en springende puma på hælen. Forskellene kan dog i forhold til de påpegede fællestræk ikke ændre det forhold, at JFY Retro skoen som helhed fremstår som en efterligning af Avanti. Retten finder derfor, at Coops salg af JFY Retro var i strid med god markedsføringskik, jf. markedsføringslovens § 1.

### *Varemærkekrænkelse*

Pumas form-strip er et registreret figurmærke og dermed beskyttet mod anvendelsen af lignende figurer for samme varer, hvis dette antages at medføre risiko for, at mærkerne forveksles, eller at det antages, at der er en forbindelse mellem varemærkerne. Det er ubestridt, at der foreligger varelighed, og at mærkerne ikke er identiske.

Der er endvidere enighed om, at form-strippen er et velkendt varemærke. Mærket er sammen navnet Puma og den springende puma figur blevet indarbejdet på markedet gennem de sidste 40-50 år, og efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at Puma aktivt har søgt at beskytte figurmærket mod efterligninger. Retten lægger dernæst vægt på, at der i skotøjsbranchen er meget fokus på sideapplikationer som kendetegn, ved at skoene i forretningerne er udstillet med siden mod kunderne, hvorfor disse kendetegn særligt har til formål på en tydelig måde at adskille mærkerne. Overordnet fremtræder mærkerne som striber i forskellige varianter påført diverse andre figurer på siden af skoen, hvorfor selve det at sætte striber på siden af en sko ikke er beskyttet, men det kan ikke derfra sluttes, at striber i enhver udformning ikke vil kunne krænke registrerede figurmærker som Pumas form-strip.

På denne baggrund skal udstrækningen af beskyttelsen af form-strippen bedømmes i forhold til figuren på JFY Retro sko.

JFY Retro skoens figur er placeret det samme sted på skoen som Pumas form-strip. Begge figurer begynder bredt ved sålen omkring fodballen og går bagud og opad. Form-strippen indsnævres bagud, mens JFY Retro figuren ud over at indsnævres bagud også forgrenes i en kort og relativ bred streng op mod snøreindretningen. På forgreningen er påført fire små huller. Den langstrakte del af figuren er opdelt i to baner ved hjælp af en syning. Figuren slår inderst et kraftigt sving mod hælen, hvorimod form-strippen går i en blødere bue mod hælen. Form-strippen er opdelt i tre parallelle baner ved hjælp af to syninger. Under hensyn til den gennemsnitlige kundes udviskede erindringsbillede findes forgreningen ikke at være et tilstrækkeligt divergerende element til at undgå risiko for forveksling mellem mærkerne i omsætningskredsen, hvorfor JFY Retro skoens sideapplikation udgør en krænkelse af Pumas rettigheder efter varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2.

#### *Erstatning*

Retten finder, at det burde have stået Coop klart, at der var tale om en krænkelse af Pumas figurmærke, hvorfor Coop skal betale vederlag og erstatning til Puma i medfør af varemærkelovens § 43, stk. 1. Coop bragte ca. 12.000 par sko i omsætning på det danske marked, og ifølge Peter Bedsteds vidneforklaring måtte Puma ophøre med salget af Avanti et par år tidligere end forventet. Herefter finder retten, at salget af JFY Retro sko medførte et erstatningsberettiget tab, herunder for markedsforstyrrelse for Puma, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 2. Efter de foreliggende oplysninger om Pumas udsalgspriser, kundesegmentet og licensniveauet, samt henset til antallet af krænkende sko, findes vederlag og erstatning samlet at kunne fastsættes til 350.000 kr. Coop skal endvidere betale sagsomkostninger til Puma i forhold til erstatningsbeløbet med 40.000 kr. eksklusiv moms, hvoraf 8.860 kr. udgør retsafgiften.

T h i k e n d e s f o r r e t

Coop Danmark A/S tilpligtes at anerkende, at Coop Danmark A/S' salg af de i bilag 6 og K afbildede "Retrosko" udgjorde en krænkelse af PUMA AG Rudolf Dassler Sports eneret i henhold til varemærkelovens § 4 og en overtrædelse af bestemmelserne i markedsføringslovens § 1.

Coop Danmark A/S tilpligtes inden 14 dage at betale PUMA AG Rudolf Dassler Sport i vederlag og erstatning 350.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 5. februar 2004.

Coop Danmark A/S skal inden samme frist i sagsomkostninger til PUMA AG Rudolf Dassler Sport betale 40.000 kr.

Mette Christensen

Jørgen Gawinetski

Kai Wöldike Bested

(Sign.)

— — —  
Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 19. oktober 2005

Khawar T. Ahmad

Oass.

**UDSKRIFT**  
**AF**  
**SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG**

---

**Den 22. juli 2004** blev af retten i sagen

**V-165-02**

Puma AG Rudolf Dassler Sport  
(Advokat Mikkel Lyager Olsen)

mod

Føtex A/S  
(Advokat Vagn Søndergaard)

afsagt sålydende

**D O M:**

**Indledning og påstande**

Sagens spørgsmål er om sagsøgte, Føtex A/S, har krænket sagsøgerens, Puma AG Rudolf Dassler Sport, varemærkerettigheder og har overtrådt markedsføringsloven ved i foråret 2002 at have udbudt og solgt et parti af hver af de to på henholdsvis bilag 2 og bilag 3 i nederste højre hjørne viste skomodeller. Bilagene er vedhæftet dommen.

**Puma** har nedlagt følgende påstande:

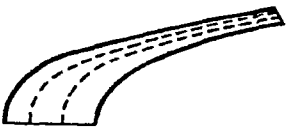
1. Føtex tilpligtes at anerkende at salget af de i bilag 2 afbildede retrosko af mærket Cross, udgjorde henholdsvis en krænkelse af Pumas eneret i henhold til varemærkelovens § 4 og en overtrædelse af bestemmelserne i markedsføringslovens §§ 1, 2 og 5.
2. Føtex tilpligtes at anerkende at salget af de på bilag 3 i nederste højre hjørne afbildede sorte fritidssko med hvid sideapplikation udgjorde henholdsvis en krænkelse af Pumas eneret i henhold til varemærkelovens § 4 og en overtrædelse af bestemmelserne i markedsføringslovens §§ 1, 2 og 5.
3. Føtex tilpligtes at betale Puma vederlag og erstatning for de i påstand 1 og 2 nævnte krænkelse, skønsmæssigt ansat til 500.000 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, med procesrente fra sagens anlæg den 17. december 2002.

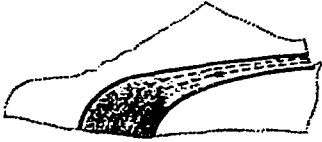
**Føtex** har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

### Sagens omstændigheder

Puma har siden 1948 fremstillet og forhandlet tøj og sko til sports- og fritidsbrug. Siden 1958 har Puma gjort brug af den såkaldte formstrip som har været benyttet og fortsat benyttes på langt hovedparten af Puma-skoene. Den første varemærkeregistring af formstripen fandt sted i Tyskland i henhold til en ansøgning indgivet den 7. februar 1958.

I Danmark registreredes formstripen som figurmærke for klasse 25 (sko, herunder sports- og fritidssko) i henholdsvis 1977 og 1984. De registrerede figurmærker ser således ud:

Varemærke-registerblad		År	nr.
A 215/77	Ann. 18. jan. 1977 kl. 12,50	1977	2215
 <p>PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassler KG, fabrikation, Würzburger Strasse 13, D-8522 Herzogenaurach, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang &amp; Boutard, København.</p> <p>klasse 25: sko, især sports- og fritidsko.</p>		Registreringsdato	
		24. juni 1977	
		Ann. bkg. den	
		20. april 1977	
		Journal A nr. 215/77	
		Fornyset til den	
		Udslettet fra den	
<p>Ændringer i ejendomsretten til mærket, mærkeindehaverens navn, bopæl eller fuldmægtig</p>			

Varemærke-registerblad		År	nr.	
VA 1153-1984	Ann. 27. feb. 1984 Kl. 12,28	1984	4239	067
 <p>PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassler KG, Würzburger Strasse 13, D-8522 Herzogenaurach, Forbundsrepublikken Tyskland. Erhverv: fabrikation og handel. Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang &amp; Boutard, København.</p> <p>Klasse 25: sko, herunder sports- og fritidsko.</p>		Registreringsdato		
		7. december 1984		
		Ann. bkg. den		
		3. oktober 1984		
		Journal A nr.		
		1153/84		
		Fornyset til den		
		Udslettet fra den		
<p>Ændringer i ejendomsretten til mærket, mærkeindehaverens navn, bopæl eller fuldmægtig</p>				

Der er, som det fremgår, ikke tale om to identiske formstrips, idet formstrippen er mere vandret på det smalle sted på figurmærket fra 1984 end tilfældet er for figurmærket fra 1977. Generelt gælder for Pumas formstrips at de er brede forneden, hvorefter de går opad og kurver bagud mod bagenden af skoen samtidig med, at de bliver smallere. Formstrippen ender på visse modeller nær ankelen på foden, mens den ved andre modeller ender nærmere hælen eller går om på hælen.

Der er forelagt retten et betydeligt antal eksempler på Pumas anvendelse af formstrippen. Der er også demonstreret eksempler på andre skofabrikanters anvendelse af varemærkeapplikationer, fx Nikes "swoosh".

Puma har fremlagt en række anonymiserede forlig man har indgået med udbydere af sko i forskellige lande hvor udbyderen efter Pumas opfattelse har været for tæt på Pumas rettigheder.

I foråret 2002 solgte Føtex et parti af den på bilag 2 viste Cross-sko i sine butikker. Puma gør gældende at denne sko er en kopi af Pumas model Temo som er vist på bilag 1. Som bilag 4 er vist annoncen fra Føtex' katalog for perioden 27. maj – 1. juni 2002. I annoncen kaldes skoen en retrosko, og det anføres at farven er som på billedet, samt at prisen er 149 kr. Det anføres ikke at modellen er af mærket Cross, ligesom navnet Cross, der står 3 steder på skoen, ikke kan ses på billedet; dog kan man et enkelt sted se bogstaverne "ro".

I Føtex' tilbudsavis for perioden 22. april – 27. april 2002 udbød man den på bilag 3 i nederste højre hjørne afbillede sko til 149 kr. pr. par (bilag 3-skoen).

Retten har fået forevist et eksemplar af henholdsvis Temo-skoen og Cross-skoen. Der er ikke forevist et eksemplar af den på bilag 3 viste sko der var udsolgt da Puma ville købe den.

### **Forklaringer**

**Jochen Lederhilger** har forklaret at han er leder af Pumas afdeling for Intellectual Property. Puma har en årlig omsætning på ca. 1,7 – 1,8 mia. euro, hvoraf 50-60 % vedrører sko, mens resten vedrører tekstiler. Pumas omsætning er stigende.



Puma har i de senere år bevæget sig fra overvejende at producere sportssko til at producere såvel sportssko som modesko (life style-sko). Puma er trendsætter, og trenden synes at følges af de store konkurrenter Adidas og Nike. Pumas målsætning er at blive førende på verdensmarkedet inden for sport/lifestyle-produkter.

Pumas produkter sælges i såvel sportsbutikker som i modeforretninger, men ikke alle produkterne sælges i alle butikker. Temo er et eksempel på en Puma-model der kun sælges i modeforretninger. Udsalgsprisen for Temo er ca. 130 euro. Den produceres i et begrænset antal eksemplarer.

Puma har benyttet formstrippen siden 50'erne. Den er registreret i næsten alle lande. Den anvendes med forskellige, men mindre og for varemærkets fremtræden ubetydelige variationer der alle godkendes af Pumas designafdeling og af vidnets afdeling. Formstrippen er det dominerende varemærke. Dyrefiguren (pumaen) er væsentlig mindre fremtrædende.

En vigtig del af Pumas markedsovervågning foretages af Pumas repræsentanter og lokale forhandlere. Disse kontakter vidnets afdeling når de finder at der er tale om en mulig krænkelse, hvorefter vidnet tager stilling det videre forløb. Puma har på verdensplan ca. 1.000 krænkelsessager om året, heraf ca. 150 alene i Tyskland.

Cross-skoen er af relativ dårlig kvalitet. Den er formentlig produceret i Fjernøsten eller Østeuropa. Cross-skoen har næppe i større udstrækning påvirket Pumas salg af Temo, for Temo er dyr og henvender sig til et andet publikum. Markedsføringen af den billige imitation er imidlertid stærkt generende for Temo-skoens omdømme som en eksklusiv sko.

Puma giver i visse tilfælde licens. Der betales i så fald en licensafgift på 7-12 % af nettosalget.

**Jesper Skovgaard** har forklaret at han er indkøbsassistent i Puma Danmark A/S der er et datterselskab af det tyske Puma. Puma omsætter for 115 mio. kr. om året i Danmark. I 2001 var omsætningen 85 mio. kr., og der solgtes 91.000 par sko. I 2003 solgtes 125.000 par sko. 40% af omsætningen i Danmark vedrører sko. Puma er

sammen med Adidas og Nike førende inden for sportsprægede modesko (life style sko).

Temo blev introduceret på markedet i efteråret 2001 til 999 kr. pr. par. Den var på det tidspunkt en af Pumas dyreste modeller. Puma har i dag ca. 70 modeller inden for både mode og sport, og de sælges til priser fra 399 kr. og opefter til over 1.000 kr.

Temo blev solgt i modebutikker og i Magasin og tilsvarende steder, men ikke i Føtex og andre supermarkeder. Den solgtes i 8-9 farvekombinationer, og der blev solgt i alt 2.000 par i 2001. Den sælges ikke længere. Det var en af de mindst solgte Puma-sko. De første år efter at Cross-skoen kom på markedet, solgte Puma kun 500 par Temo-sko om året.

Vidnet indkøbte Cross-skoen hos Føtex i Århus, da han syntes at den lignede Temo for meget. Han tog billeder af den som han sendte til Jochen Lederhilger. Der stod ca. 40 kasser Cross-sko i den pågældende Føtex.

Puma lider varemærkeretlig skade når Føtex sælger en efterligning af en sko som Temo til 149 kr. Man har fået klager fra kunder der har købt Temo til 999 kr.

**Jesper Bork** har forklaret at han er produktchef inden for sko i Føtex. Føtex køber sko ind hver uge. Han har indkøbt Cross-skoen i Fjernøsten. Han vil ikke oplyse producentens navn. Skoen blev valgt ud fra en kollektion i et showroom.

Han var bekendt med Pumas model Temo da han indkøbte Cross-skoen. Han syntes ikke at der var lighed mellem de to, for i så fald ville han ikke have indkøbt den. Føtex har en klar politik med ikke at komme for tæt på andres varemærker eller produkter. Han har også indkøbt bilag 3-skoen som han heller ikke synes har lighed med Pumas sko.

Føtex har flere gange solgt restpartier af Puma-sko.

Føtex har den politik ikke at fremkomme med oplysninger om indkøb, salg, fortjeneste mv., men han kan dog oplyse at fortjenesten ved salg af de to modeller er langt fra de 500.000 kr. som Puma kræver i erstatning og vederlag. For så vidt angår bilag

3-modellen var fortjenesten højst i størrelsesordenen 15-20.000 kr. Det var ikke et stort antal man solgte af de modeller sagen vedrører.

Der er 70 Føtex-butikker i Danmark. I foråret 2002 var der godt 60 butikker. Cross-skoen blev solgt i samtlige butikker på nær 4. Føtex' tilbudsavis omdeles ikke over hele landet, kun i de områder hvor der er en Føtex-butik.

### **Parternes procedure**

**Puma** har til støtte for sine påstande gjort gældende at man har brugt formstrippen siden 1950'erne, og der skete registrering heraf i Danmark første gang i 1977. Pumas formstrip er meget karakteristisk og er stærkt indarbejdet. Puma laver mange forskellige typer sko, og der bruges formstrip på dem alle. Puma har en stærk position på verdensmarkedet med en årlig omsætning på ca. 1,7 mia. euro. Den stærke position bestyrkes af det store antal plagiatsager.

Puma benytter og har i mange år benyttet varemærket i overensstemmelse med registreringen. Selv om der på visse modeller kan være mindre forskelle på udformningen af formstrippen i forhold til det registrerede, er helhedsindtrykket altid det samme. Det er ikke en sløring eller svækkelse af varemærkets identitet at formstrippen ikke er helt ens på alle modeller.

Da Puma er så kendt et mærke som tilfældet er, skal det tillægges en udvidet beskyttelse.

Hertil kommer at der foreligger varelighed. Mærket skal derfor i overensstemmelse med Canon-princippet (EF-domstolens dom af 29. september 1998, sag 39/97) tillægges en udvidet beskyttelsessfære.

Formstrippen på Cross-skoen er nærmest identisk med det af Puma registrerede figurmærke. Der er tale om samme princip med en stribe der er bred forneden og bøjer bagud samtidig med at den bliver smallere. Selv om formstrippen ender ved ankelen på Cross-skoen, er der ud fra en helhedsvurdering nærmest mærkeidentitet eller i hvert fald en mærkelighed der medfører risiko for forveksling. Risikoen er særlig

stor i det foreliggende tilfælde, for man genkender sportssko på figurmærket der er anbragt på skoen.

Ligheden mellem Cross-skoen og Temo-modellen er så stor at der utvivlsomt er tale om produktefterligning. Det er uden betydning at der er minimale forskelle i detaljer.

Det er uden betydning at der står Cross bag på Cross-skoen. Dette navn fremgår ikke af markedsføringsmaterialet, heller ikke af Føtex' tilbudsavis,

Puma gør ikke gældende at man har eneret på bestemte farver, på syninger, på striber eller applikationer som sådan, men ligheden mellem Temo og Cross-modellen er så stor at det er hævet over enhver tvivl, også for Føtex, at Cross-skoen er en efterligning af Temo.

For så vidt angår bilag 3-skoen, fremkommer der identitet mellem mærket på denne sko og formstrippen, når mærket på bilag 3-skoen dækkes af buksebenene der skjuler afvigelsen (forgreningen opad). Helhedsindtrykket er at bilag 3-skoen er en Puma-sko, og dermed er der risiko for forveksling. At denne sko ikke har et navn, øger risikoen for forveksling hos forbrugeren.

Der er væsentlig forskel på den foreliggende sag og Adidas-sagen (Sø- og Handelsrettens dom af 2. juli 2001 i sagen V 150/99 mellem FDB og Adidas). I Adidasdommen lagde man vægt på at Adidas brugte dynamiske striber, hvor placering og udformning af striberne varierede i betydeligt omfang. Pumas formstrip har i henseende til udformning og placering været i det væsentlige uændret i snart 50 år.

Føtex gør gældende at det er tidens trend med striber og applikationer på sko. Dette berettiger imidlertid ikke til at man bruger et mærke der er identisk med eller i høj grad er forveksleligt med Pumas.

Ved at have udbudt og solgt de to skomodeller har Føtex overtrådt varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens §§ 1, 2 og 5. Føtex må have været i ond tro og skal derfor betale erstatning og rimeligt vederlag efter varemærkelovens § 43 og markedsføringslovens § 13. Føtex var som forklaret af Jesper Bork bekendt med Temo-modellen. Føtex vil ikke give oplysninger om sit salg. Der er ingen tvivl om at Føtex har en

stærk markedsposition i Danmark med nu 70 butikker spredt over hele landet. Det må kunne lægges til grund at der er solgt mindst 100 par af hver af de to modeller i hver forretning, hvilket giver et samlet salg på ca. 13.000 par sko. Puma ville ganske vist ikke have solgt 13.000 flere par sko hvis Føtex ikke havde udbudt sine sko, men man ville have solgt flere end tilfældet blev. Hertil kommer at det er markedsforstyrrende at der er forbrugere der har givet 1.000 kr. for en sko, mens der går folk rundt i en sko til 150 kr. der forveksles med den dyre sko. Det skader Pumas renommé. Når krænkeren ikke ønsker at komme med oplysninger om salg og fortjeneste, må det overlades til rettens skøn, og et beløb på 500.000 kr. må anses som rimeligt og i overensstemmelse med retspraksis.

**Føtex** har til støtte for sin påstand gjort gældende at striberne på Cross-skoen ikke er forvekslelige med Pumas formstrips. På Pumas modeller er striben retlinet efter svinget, mens dette ikke er tilfældet med Cross-skoen hvor striben mere har form som et s. Cross-skoens striber er dobbelt så store i den ene ende i forhold til i den anden, mens forholdet for så vidt angår Pumas modeller er 1:5 eller 1:6.

Der står "Cross" ikke mindre end 3 steder på skoene. Det viser med sikkerhed at man ikke har søgt at snylte på Pumas renommé.

Skoen på bilag 3 er heller ikke forvekslelig med en Puma-sko. Det er også en helt anden sko end en sportssko, det er snarere en travesko.

Der er stor forskel i kvaliteten på skoene, og der er ingen tvivl om at Føtex' sko ikke er Puma-sko til 1.000 kr. parret. Ingen vil forveksle den elegante Puma-sko med de lidt skræbete Føtex-modeller.

Puma har udvidet råderummet i forhold til sine registrerede varemærker ved at lave sko med striber der varierer i henseende til udformning og placering. Herved løber Puma en risiko for at mærket svækkes eller udvandes. Jo flere varianter der er, jo større er risikoen for at andres sko kommer til at ligne Pumas. Gennemslagskraften sløres ganske enkelt på den måde.

Det er tidens trend med striber. Adidas-dommen har mange ligheder med den foreliggende sag. I Adidas-dommen blev FDB frifundet da der ikke fandtes at foreligge forvekslelighed fordi varemærkets identitet var blevet sløret.

Føtex ønsker af principielle grunde ikke at oplyse om interne forretningsmæssige forhold, men det fremsatte krav ligger helt uden for rimelighedens grænser. Det fremgår af Jesper Borks forklaring.

### Rettens afgørelse

Pumas formstrip er velkendt som mærke for sportssko og sportsprægede modesko. Efter bevisførelsen lægger retten til grund at mærket anvendes på næsten alle Pumasko med visse variationer, men mærkets integritet er ikke berørt af variationerne.

Cross-skoens mærke (sideapplikation) er som det fremgår af sagens bilag 2 sammenholdt med bilag 1, forveksleligt med Pumas formstrip. Benyttelsen af Cross-skoens mærke er derfor i strid med varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2.

På grundlag af rettens besigtigelse af de fremlagte Temo-sko og Cross-sko kan det fastslås at Cross-skoen, også bortset fra sideapplikationen, i alt væsentligt fremtræder med en sådan produktmæssig lighed med Temo-skoen at Cross-skoen må være fremstillet med Temo-skoen for øje og som efterligning af denne. Det gælder skoens samlede designmæssige fremtræden og enkeltheder såsom placeringen af syninger og sålernes udformning samt sålernes forlængelser på tå, hæl og side. Det gør ingen forskel i denne vurdering at der er enkelte detaljeforskelle i syningerne såsom at Cross-skoen har enkeltsyninger et par steder hvor Temo-skoen har dobbelte syninger. Markedsføringen af Cross-skoen er således i strid med markedsføringslovens § 1.

Retten tager derfor Pumas påstand 1 til følge i det anførte omfang.

Bilag 3-skoens mærke er således som det fremtræder i butikker, uforveksleligt med Pumas formstrip. Det kan ikke føre til at statuere risiko for forveksling at mærket i kraft af delvis tildækning under brug kan forveksles med formstrippe.

Der er ikke materiale i sagen der giver grund til at antage at bilag 3-skoen er en efterligning af eller forveksleligt med en Puma-sko.

Retten tager derfor Føtex' frifindelsespåstand til følge for så vidt angår påstand 2.

Retten finder det efter oplysningerne om produkterne og deres salgskanaler tilstrækkelig sandsynliggjort at markedsføringen af Cross-skoen har medført en vis forstyrrelse af Pumas marked for Temo-sko. Ved fastsættelse af vederlag og erstatning for markedsforstyrrelse må det komme Føtex til skade at selskabet ikke er fremkommet med kontrollerbare oplysninger om salgstal mv. selv om dette har været muligt. Efter antallet af Føtex-butikker, rettens kendskab til forholdene ved import af beklædningsprodukter fra Fjernøsten og med støtte i Jesper Skovborgs forklaring tager retten Pumas påstand 3 til følge for så vidt angår et skønsmæssigt fastsat beløb på 300.000 kr., jf. varemærkelovens § 43 og markedsføringslovens § 13.

**Thi kendes for ret:**

Føtex A/S skal anerkende at salget af den på bilag 2 afbildede retrosko af mærket Cross udgjorde en krænkelse af varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 1.

Føtex A/S frifindes for den af Puma AG Rudolf Dassler Sport nedlagte påstand 2.

Føtex A/S betaler inden 14 dage til Puma AG Rudolf Dassler Sport 300.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 17. december 2002.

Inden 14 dage efter denne doms afsigelse skal Føtex A/S betale 35.000 kr. i sagsomkostninger til Puma AG Rudolf Dassler Sport.

Allan Suhrke

Jens Feilberg

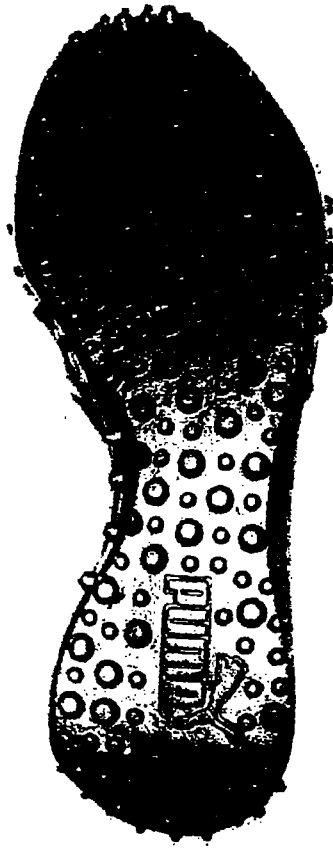
Uffe Thustrup

**BILAG 1**





PUMA Temo



BILAG 2



Bilag 2



CROSS



Bilag 3

# Moderigtige sko



RESTPARTI AF FRITIDS-  
OG RETROSKO  
Alle modeller og størrelser

FRIT VALG



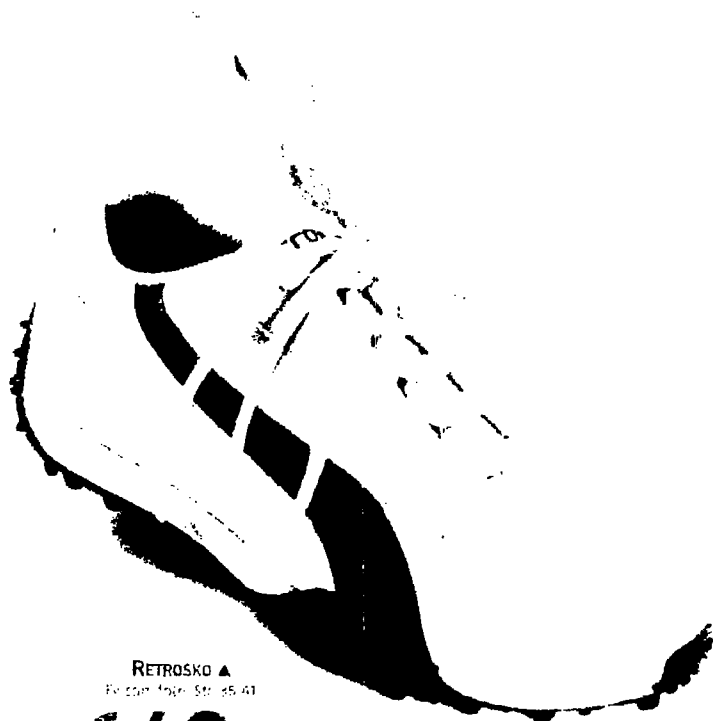
# 149,-

Der er ingen begrænsning på antallet af sko, der kan købes til denne pris. Lærebøger og andre produkter er ikke inkluderet.



Bilag 4

# Sol, sommer og smarte modesko



Spar  
49<sup>50</sup>

### CRINCLE T-SHIRT

100% polyester sat  
hvid, sort lys grå lys rød  
l. lys blå. Str. one size.

99<sup>50</sup>

### STRÆKTWILL STUMPEBUKSER

95 bomuld/3% spandax  
Fv hvid sort ul. sand.  
Str. 34-42.

for tekst normalpris 149,-  
99<sup>50</sup>

### RETROSKO ▲

Fv sort hvid Str. 35-41

149,-

**(Sign.)**

— — —  
**Udskriftens rigtighed bekræftes**

**P.j.v. Sø- og Handelsretten, den**