

EVH

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

D O M

Afsagt den 15. april 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand), tekstildesigner Lisbet Friis og designer mdd Christian Hoidt.

V-81-07

New Balance Athletic Shoe Inc. (Massachusetts Corporation)

(advokat Hanne Weywardt)

mod

Bestseller A/S

(advokat Claus Barrett Christiansen)

Indledning og påstande

Under anbringende af, at Bestseller A/S (i det følgende: Bestseller) ved at markedsføre skomodellerne *JJ Slick* og *JJ Stan* har krænket deres rettigheder til skoene GROUNDER HI og NUMBER 5, har New Balance Athletic Shoe Inc. (i det følgende: New Balance) nedlagt endelig påstand om, at Bestseller skal anerkende, at deres sko udgør ulovlige efterligninger af New Balances sko og at anvendelsen af New Balances varemærker i Bestsellers markedsføringsmateriale udgør en krænkelse af New Balances varemærkerettigheder og/eller designrettigheder, at Bestseller forbydes at producere, importere, markedsføre, sælge og/eller på anden måde overdrage eller disponere over *JJ Slick* og *JJ Stan*, at Bestseller forbydes at an-

vende New Balances varemærker og/eller designs og varemærker og/eller designs, som er forvekslelige hermed, *at* Bestseller skal overgive sko af modellerne *JJ Slick* og *JJ Stan*, som henstår på Bestseller A/S' lager, til New Balance med henblik på destruktion samt betale de hermed forbundne omkostninger, og *at* Bestseller skal betale 12 mio. kr. i vederlag og erstatning med rente fra den 30. Juli 2007.

Bestseller har nedlagt påstand om frifindelse.

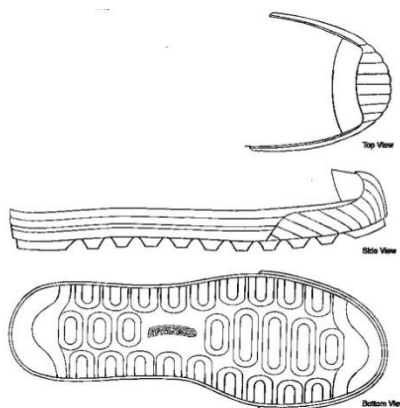
PF FLYERS

Sko under varemærket PF FLYERS er blevet solgt siden 1930'erne, hvor BF Goodridge havde udviklet en særlig indersål, den såkaldte "Posture Foundation", som blev patenteret i 1937, til at støtte og forbedre bærerens holdning. PF FLYERS havde sin storhedstid i 1950'erne og 1960'erne.

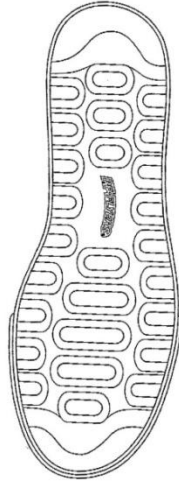
Efter i 2001 at have erhvervet samtlige rettigheder til varemærket PF FLYERS og produkter, som markedsføres under dette mærke, relancerede New Balance, der producerer performance-sko til løb mv. og lifestyle-sko til hverdag og fritid, to PF FLYERS sko designet af Julie Rando, nemlig i 2003 GROUNDNER HI, et re-design af Grounder fra 1949, og i 2004 NUMBER 5.

New Balance er indehaver af blandt andre følgende varemærkeregistreringer:

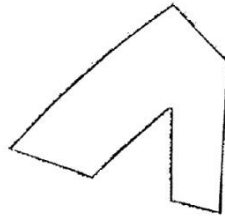
- ordmærket P.F. FLYERS i klasse 25 og 28, jf. VR 1987 01124
- EU-ordmærket PF FLYERS, jf. CTM 000818153,
- figurmærket P.F. FLYERS på sål i klasse 25, jf. VR 2007 00836 og tilsvarende
- EU-3D-mærket PF FLYERS, jf. CTM 00551868:



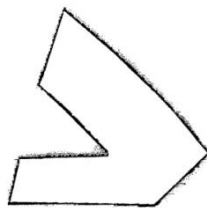
- figurmærket PF FLYERS på sål i klasse 25, jf. VR 2007 00837, og tilsvarende
- EU-figurmærket PF FLYERS på sål, jf. CTM 005519905:



- Følgende figurmærke (kaldet Chevron) for klasse 25, jf. VR 2006 03524:



- Følgende EU-figurmærke (ligeledes kaldet Chevron), jf. CTM 005519913:



- Et tilsvarende EU-figurmærke med mærket PF FLYERS indeni, jf. CTM 005519897.

OHIM har afvist en ansøgning fra New Balance om registrering af sålen uden mærket PF FLYERS som EF-varemærke. På tilsvarende måde har Patent- og Varemærkestyrelsen afvist sådan dansk varemærkeregistrering.

JJ Slick og JJ Stan

Bestseller sælger tøj og tilbehør hertil til yngre mænd og kvinder, teenagere og børn, under en række forskellige mærker, herunder *Jack & Jones*. Der findes 480 *Jack & Jones* butikker over hele verden, heraf de 57 i Danmark, men mærket sælges på verdensplan også i andre butikker.

Bestseller har indkøbt, henholdsvis solgt 13.320, henholdsvis 7.000 par *JJ Slick*, og 21.000, henholdsvis 12.800 par *JJ Stan*. Udsalgsprisen i forretningerne har været 349,95 kr. inkl. moms for *JJ Slick* og 299,95 kr. inkl. moms for *JJ Stan*.

Fotos af GROUNDER HI og *JJ Slick*, henholdsvis af NUMBER 5 og *JJ Stan*



GROUNDER HI



JJ Slick



NUMBER 5 og *JJ Stan*



NUMBER 5 og *JJ Stan*

Bestsellers hjemmeside og magasin

I Bestsellers magasin "Reportage, Winter 2006", som ifølge en nota er trykt i et oplag på 292.300, vises JJ Slick sammen med en Vespa-scooter, mens den underliggende tekst henviser til "the MOD look". I magasinet og på Bestsellers hjemmeside www.jackjones.com vises følgende collage, som gengiver New Balances varemærke PF FLYERS i øverste højre hjørne:



Bevissikrings sag og forbudssag

New Balance anmodede i november 2006 om foretagelse af bevissikrings sag mod Bestseller ved fogedretten i Herning. Den 18. december 2006 anlagde New Balance endvidere forbudssag ved Sø- og Handelsretten.

Fogedretten i Herning foretog den 19. december 2006 bevissikringsforretning hos Bestseller. Under fogedforretningen erklærede juridisk chef Daniela Gomig-Hansen blandt andet, at Bestseller ville meddele samtlige kunder og salgssteder, at *JJ Slick* og *JJ Stan* ikke måtte sælges og skulle returneres, at magasinet "Reportage, Winter 2006" skulle fjernes fra butikkerne og salgsstederne, og at Bestseller senest den 8. januar 2007 ville fremkomme med en revisorerklæring. Hun oplyste endvidere, at der var produceret/trykt 290.500 eksemplarer af magasinet.

Under fogedforretningen blev Bestsellers salgsliste, lagerliste og indkøbsliste pr. 19. december 2006 fremlagt.

Den 20. december 2006 blev kopi af meddelelser om tilbagekaldelse af sko modtaget hos fogedretten i Herning som aftalt, men New Balance konstaterede efterfølgende, at skoe-

ne fortsat var til salg i en række butikker, hvorfor New Balances advokat på ny rettede henvendelse til Bestseller den 29. december 2006.

Den 12. januar 2007 fremkom Bestseller med en revisorerklæring (bilag 17), og senere fremsendte Bestseller en lagerfortegnelse udvisende returneringer i perioden 8. til 16. januar 2007.

Fogedsagen i Herning og forbudssagen ved Sø- og Handelsretten blev afsluttet ved proceserklæringer fra parterne. Parterne afgav således den 31. januar 2007 en proceserklæring i forbudssagen ved Sø- og Handelsretten, ligesom parterne den 2. februar 2007 afgav en proceserklæring under fogedsagen i Herning, hvorefter Bestseller erklærede at ville afstå fra produktion, eksport, import, distribution, markedsføring og salg af *JJ Slick* og *JJ Stan*, indtil endelig upåanket afgørelse forelå fra en dansk domstol. Erklæringerne indeholdt endvidere bestemmelser om betaling af en bod ved overtrædelse af erklæringerne, klausul om værneting ved Sø- og Handelsretten samt bestemmelse om, at sagsomkostninger kunne indtales under den kommende retssag i Sø- og Handelsretten.

Den 13. marts 2007 skrev New Balances advokat på ny til Bestseller, at man havde konstateret fortsat salg af skoene i en række butikker i udlandet. Gitte Damgaard Sloth fra Bestseller meddelte den 14. marts 2007, at de pågældende sko i udlandet nu var blevet fjernet.

Forklaringer

Lifestyle Sales Manager hos New Balance i Europa siden 2003, *Richard Watts*, har forklaret, at New Balance er et stort amerikansk selskab med årlig omsætning på ca. 1,5 milliarder kr. Selskabets mærker sælges på over 100 forskellige markeder, hvoraf USA er det største. Dækningsbidraget er 25 %.

PF FLYERS sælges til de mere modeorienterede. Brandet er gammelt og var i 1937 inoverende blandt andet på grund af sålen, den såkaldte Posture Foundation. Brandet havde forud for New Balances erhvervelse i 2001 været ejet af Converse, som af de amerikanske monopolmyndigheder havde fået besked om at sælge dette mærke.

Brandet havde været ude af det amerikanske marked i en halv snes år før relanceringen, så opgaven bestod i at skabe brand awareness og at positionere mærket, og det samme

gjaldt i Europa. Første range blev introduceret i 2003, og det blev udvidet i 2004 og 2005. Investeringen i relanceringen af mærket var meget stor, op til ca. 5 mio. USD. I Europa påbegyndtes reintroduktionen i UK og herefter i Italien og Frankrig.

Den årlige omsætning på PF FLYERS var i 2005 på 600.000 GBP og der blev solgt 40.000 par sko. I 2006 blev der solgt 89.000 par sko og omsætningen udgjorde 1.494 mio. GBP. I 2007 solgtes 94.000 par sko, svarende til en omsætning på 1.688 mio. GBP, og i 2008 blev der solgt 116.000 par sko, svarende til en omsætning på 2.150 mio. GBP.

GROUNDER HI blev i hvid udgave lanceret i august 2003. Den særlige sorte udgave med læder blev lanceret i slutningen af 2004. NUMBER 5 blev designet i 2003, introduceret i USA i foråret 2003 og i UK i august 2003 og lanceret i 2004.

De blev opmærksomme på Bestsellers produkter, da de fik en opringning fra en distributør, som havde set nogle sko hos *Jack & Jones*. Forbrugerne blev forvirrede og troede, at det var PF FLYERS, der blev solgt i *Jack & Jones*, men kvaliteten var ikke den samme. New Balance har nogle steder forretninger, som forhandler PF FLYERS, og som er beliggende ved siden af *Jack & Jones*-butikker.

NUMBER 5 sælger bedst i Sydeuropa, mens GROUNDER HI er mest populær i Nord-europa. Det var deres primære modeller på dette tidspunkt, som fik en del reklame. Deres gennemsnitlige fortjeneste på modesko er på ca. 50 %.

Advokat hos Bestseller igennem 7 år, *Gitte Damgaard Sloth* har forklaret, at *JJ Slick* og *JJ Stan* blev trukket tilbage fra forretningerne, efter at der var indgået procesaftale herom under fogedforretningen. 2/5 af *Jack & Jones*-butikkerne ejer Bestseller, resten drives af andre på franchisebasis, men kollektionen sælges også gennem wholesalekunder. I alt sælges varerne gennem 8.000 forretninger.

De tilbagetrukne sko kom på et lager hos DSV i Herning. Der blev sendt breve ud til alle om, at de skulle sende skoene tilbage. Skoene blev sendt til et centralt lager i hvert land, hvor de blev opsamlet og sendt til Danmark. Når varerne kom til Danmark, blev tilbageleveringen registreret på deres lager, men ikke på lagre hos speditører osv. Kunden blev herefter krediteret beløbet. De tager ellers kun varer retur, som er mangelfulde. Suppleringsvarer kan genbestilles, men kun få af deres varer er suppleringsvarer. De udsender ca. 30.000 forskellige styles på årsbasis i tøj, sko, accessories mv.

De forretninger, hvor sagsøgeren i 2007 fandt sko, er forretninger, der ikke har fået returneret varerne, måske fordi brevet fra Bestseller var blevet smidt væk. De kan kun opfordre eksterne kunder til at returnere varer, men kan ikke bestemme det. Da der efterfølgende blev ringet til butikkerne, blev skoene straks fjernet.

Hun kan bekræfte, at de har indkøbt 13.320 *JJ Slick* og 21.000 *JJ Stan*. Der er solgt 7.000 *JJ Slick* og 12.800 *JJ Stan*, i alt 19.800. På Bestsellers lager står der aktuelt 11.214 par af disse sko, heraf 4.979 par *JJ Slick* og 6.235 par *JJ Stan*. Der er ved en fejl destrueret 1.155 par i Norge, hvor man ved en fejl havde destrueret skoene straks. Det vides ikke, hvordan de destruerede sko fordeler sig. De resterende ca. 2.000 par er muligvis destrueret ude i landene, de er i hvert fald ikke blevet solgt, idet de er taget retur, da man har krediteret dem til kunderne. De kan måske også være gået tabt på lageret. Efter bevissikringssagen er der ikke solgt noget fra Danmark, hvilket kan ses af Bestsellers edb-system, der i øvrigt er lukket, så man slet ikke kan bestille disse sko.

Salgslisten, som blev udleveret under fogedforretningen den 19. december 2006 er et udtræk af deres egne lister, som viser de lande, hvor deres egne butikker har solgt. Herudover kan der være franchisesalg eller wholesale. Det er ikke muligt at trække alle oplysninger ud af systemet, så det kan ikke opgøres helt nøjagtigt. Faktureringen sker via udenlandske selskaber.

Der er som oplyst under fogedforretningen trykt 290.500 magasiner. Hun ved ikke, hvorfor der foreligger en nota på 292.300.

JJ Slick er designet af leverandøren Jetford i Kina. Størstedelen af Bestsellers styles designer Bestseller selv, men Bestseller får også tilbud fra leverandører med store designafdelinger, som Bestseller derefter tager stilling til, om Bestseller vil sælge. Bestseller får således tilbudt mange tusinde sko hvert år. Hun har ikke talt med Jetfords designer om sagen. Jetford er en af deres store, gamle leverandører med mange ansatte og med en stor designafdeling. Der kan godt tænkes at være flere leverandører end den, de har forbindelse til, som hedder Jetford.

JJ Stan er designet af en intern designer hos *Jack & Jones*. De har mange hundrede designere, og hun kender ikke navnet på vedkommende, og det kan ikke oplyses. Der laves mange styles hver dag, og ikke alle designskitser gemmes i systemet.

Bestseller gør alt for at undgå kopiering, holder seminarer herom og gennemgår konkrete forslag til styles. Hun mener ikke, at Bestsellers sko ligner New Balances sko, som hun ikke kendte forud for denne sag.

Bestseller bad sit eksterne marketingbureau om at hjælpe med at udarbejde collagen. Bureauet hyrede en fotograf til at tage billeder og udvalgte billeder i forhold til stilen. De vil gerne lave smart kvalitetstøj til en god pris. Collagen har alene været anvendt på hjemmesiden og i deres blad.

Ifølge oplysninger fra deres controllerafdeling er der et negativt dækningsbidrag på 0,18 EUR på disse sko, da der har været for store omkostninger.

Søren Solkjær Starbird har forklaret, at han er freelancefotograf på 15. år. Han har arbejdet for Bestseller 30 dage i løbet af de seneste 5 år.

Billederne i Bestsellers magasin "Reportage, Winter 2006" har han optaget på Kastani- en Allé i Berlin. Det var en del af en større opgave, hvor han dels fotograferede modeller for *Jack & Jones*, dels fotograferede ting på gaden. Han fik ingen instruktioner om, hvad han skulle fotografere, oplægget var bare "urban ungdomskultur". Billedet af collagen er et billede taget af ydersiden af et hus. Han var ikke opmærksom på PF FLYERS logo, da han tog fotografiet. Han afleverede alle sine billedfiler til Bestseller, som selv stod for udvælgelsen af dem, som skulle anvendes. Der var flere hundrede billeder, som Bestseller kunne vælge at bruge.

Henrik Brund har forklaret, at han har et agentur med Frederik Leonander, LOB Agency, samt en butik på Østerbro, hvor han handler med PF FLYERS. De er underagenter for Active Sports Wear, som står for distributionen, og som selv kan producere til markedet i Danmark. Agenturet har de haft siden 2006 og forretningen har han haft siden 2004.

PF FLYERS er relativt ukendt i Danmark. Han har solgt GROUNDER og NUMBER 5 fra 2005-2006. GROUNDER har solgt meget godt. GROUNDER Dark har solgt bedst, og han har solgt 80 par over 3 sæsoner i sin egen butik, hvilket er dobbelt eller 3 gange så mange som andre sneakers. NUMBER 5 har han aldrig været særlig glad for, men andre butikker har solgt denne model godt, herunder har én butik solgt 70 par på én sæson.

GROUNDER HI ligner visse modeller fra Spaldings og fra Converse, som lavede rigtig mange modeller, men som gik konkurs i 2002 og herefter blev opkøbt af Nike. GROUNDER HI og Converse er imidlertid efter hans opfattelse helt forskellige.

Da han og Frederik startede op, var Active Sports Wear allerede distributør, og de lavede en aftale med dem. De slog sig på GROUNDER HI i blå og hvid, og de har brugt megen tid på markedsføring heraf via netværk, da de ikke har råd til annoncer. De har også kontakt til modeblade og journalister.

Det har påvirket hans salg, at *Jack & Jones* har solgt de andre sko. Det var et "slag over snuden", da en kunde trådte ind i butikken og sagde, at han havde den samme eller en kopi af den, og han måtte forklare kunden om den dårlige kvalitet. NUMBER 5 har han selv set i et *Jack & Jones* katalog, og det er den mest solgte PF FLYERS sko i Europa. Det bombede dem tilbage til stenalderen, at *Jack & Jones* kom med skoene på dette tidspunkt, hvor de måtte forklare kunderne, at *Jack & Jones* havde kopieret PF FLYERS og ikke omvendt.

Parternes synspunkter

New Balances advokat har gjort gældende, at New Balances produkter, der er frembragt i 2003-2004, GROUNDER HI som et redesign og NUMBER 5 som et helt nyt design, er af både individuel karakter og har særpræg og derfor nyder beskyttelse mod kopiering og efterligning.

GROUNDER HI er navnlig kendetegnet ved en meget karakteristisk sål, som fra siden danner en meget grov profil og som set fra neden er lavet af en række forhøjninger i sålen udformet som ovale trædepuder, der ved nøje iagttagelse viser sig at være udformet med små stjerner. Skoen er herudover kendetegnet ved et karakteristisk ekstra lag på skoens snude, der er udformet som en forstærkning i gummi med en række riller på langs med snuden, et stribet bånd på skoens bagkappe, snørehuller afsluttet med metalringe. Bogstaverne "PF" er anbragt på hælen, ligesom varemærket PF FLYERS er anbragt på skoens indlæg og på sålen under skoen.

NUMBER 5 er bl.a. kendetegnet ved den særlige sål i lyst brunt materiale, overgangen mellem sko og sål, der er gennembrudt af en linje med en anden farve, karakteristiske dobbeltsyninger, som ikke har funktionel betydning, men udelukkende er udsmykning, synin-

ger med zig-zagsting langs skoens åbning, striben over tåen på snuden og snørehuller, der er afsluttet med metalringe. Det registrerede varemærke, den såkaldte CHEVRON, er endvidere anbragt på siden af skoen, således at den tynde streg i det omvendte V peger fremad mod snuden og den brede del bagud mod hælen, ligesom bogstaverne PF er anbragt på hælen og varemærket PF FLYERS på skoens indlæg og på sålen under skoen.

JJ Slick fremtræder ud fra en helhedsvurdering fuldstændigt som GROUNDER HI, og den er ligeledes fuldstændigt identisk, når man undersøger enkeltheder som konstruktion, dobbeltsyninger, farvekombinationer, snuden, sålen og sammenføjerne i sålerne, de tætsiddende snørehuller med metal omkring og et rundt mærke på siden af skoen, og selv i de mindste detaljer, såsom trædepuderne på sålen og de småbitte stjerner som disse er forsynet med, er *JJ Slick* fuldstændigt identisk med GROUNDER HI. På ydersiden af GROUNDER HI har PF FLYERS anbragt sit runde mærke, og på *JJ Slick* har Bestseller på samme sted anbragt et lignende ligeledes rundt mærke. Det er uden betydning for helhedsvurderingen, at visse detaljer er forskellige, herunder at Bestseller har sparet lufthuller på indersiden af *JJ Slick* og kun givet den 8 snørehuller imod GROUNDER HI's 9, i hvilken forbindelse det også må være uden betydning, at Bestseller har givet den foreviste *JJ Slick* sorte snørebånd i stedet for GROUNDER HI's hvide.

JJ Stan fremtræder ligeledes ud fra en helhedsvurdering fuldstændig som NUMBER 5, og den er på tilsvarende måde identisk, når man undersøger nærmere enkeltheder såsom konstruktionen, dobbeltsømmene og zig zag sømmen omkring skoåbningen. *JJ Stan* er således på samme måde som NUMBER 5 forsynet med en sideapplikation i form af PF FLYERS varemærke, den såkaldte CHEVRON, som også på *JJ Stan* er anbragt således, at den tynde streg i det omvendte V peger fremad mod snuden og den brede del heraf bagud mod hælen, og tilføjelsen til dette mærke af en yderligere tynd fremadrettet streg er ikke tilstrækkelig til at adskille *JJ Stan* fra NUMBER 5, og Bestsellers anvendelse af dette identiske eller under hensyn til stregen eventuelt blot lignende varemærke på plagiatproduktet *JJ Stan* indebærer i sig selv en grov krænkelse af PF FLYERS varemærkeret til CHEVRON-mærket. Det ændrer ikke ved vurderingen af, at der foreligger et nøje plagiat, at Bestseller på hælen inden i *JJ Stan* har anbragt sit mere trekantede JJ mærke på samme sted, hvor PF FLYERS runde mærke er anbragt i NUMBER 5, og at Bestseller på skoens ydre hæl har anbragt mærket JJ for nede på hælen på samme sted, hvor PF er anbragt på hælen af NUMBER 5. Den eneste for-

skel på sålerne er, at Bestseller har udeladt PF FLYERS' varemærke fra sin sål, og disse er således også i realiteten identiske.

JJ Slick og JJ Stan er så slaviske efterligninger af GROUNDER HI og NUMBER 5, at der foreligger en overtrædelse af New Balances rettigheder efter ophavsretten, varemærkeretten, designretten og markedsføringsretten.

Både GROUNDER HI og NUMBER 5 er værker, som er undergivet den 70-årige beskyttelse efter ophavsretslovens § 63, der efter retspraksis også omfatter sko. Der foreligger værkshøjde, og der er tale om en subjektivt ny og selvstændigt skabende indsats fra designer Julie Randos side. New Balances sko har en særlig sål, en særlig form samt en lang række andre særlige kendetegn. Da Sø- og Handelsretten er sat med designkyndige dommere, kan den ophavsretlige krænkelse dokumenteres uden fremlæggelse af syns- og skønserklæring.

Begge sko nyder endvidere beskyttelse som uregistrerede designs i 3 år, jf. art. 3 i Designforordningen, og produkterne nød således beskyttelse på det tidspunkt, hvor Bestseller markedsførte sine efterligninger heraf. Begge sko opfylder nyhedskravet og kravet om individuel karakter i Designforordningens artikel 5 og 6 og fremtræder på grund af designerens personlige valg og sammensætning af designelementer og skoens detaljer som forskellige både fra tidligere PF FLYERS sko og fra andre sko på markedet.

Bestseller har endvidere krænket New Balances ret til det registrerede ordmærke PF FLYERS og EU-ordmærket P.F. FLYERS ved at gengive ordmærket på sin hjemmeside og i magasinet "Reportage, Winter 2006", som begge indgår i Bestsellers markedsføring, herunder af JJ Slick og JJ Stan. Det forekommer ikke overbevisende, at mærket helt tilfældigt allerede skulle være anbragt af andre på den væg med den collage, som Søren Solkjær Starbird derefter fotograferede, men selv om dette virkelig skulle være tilfældet, og mærket således ikke er sat på væggen af Bestseller selv og heller ikke efterfølgende er manipuleret ind herpå, burde Bestseller have undladt at bringe et billede af en collage med New Balances varemærke i denne reklametryksag, som endog indeholdt en markedsføring af nærgående plagiater af PF FLYERS produkter.

New Balance har tillige registreret varemærkeret til forskellige delelementer af sine produkter, navnlig den karakteristiske sål og snude på GROUNDER HI, som er registreret som EU varemærke, og det såkaldte CHEVRON-mærke på NUMBER 5, ligesom New Ba-

lance har erhvervet varemærkeret til PF FLYERS, P.F. FLYERS og PF ved registrering, henholdsvis ibrugtagning. Det er uden betydning for retten til CHEVRON figurmærket, hvordan mærket er påsat produktet, herunder at det er drejet eller spejlvendt, og på tilsvarende måde indebærer andres anvendelse af drejede eller spejlvendte mærker en krænkelse af det registrerede figurmærke. Bestseller har ved på *JJ Slick* og *JJ Stan* at anvende kendetegn, der er forvekslelige hermed, krænkede New Balances varemærkerettigheder.

Herudover udgør *JJ Slick* og *JJ Stan* slaviske kopier eller i hvert fald så nærgående efterligninger af GROUNDNER HI og NUMBER 5, at markedsføring heraf indebærer overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 18. New Balances produkter har særpræg, og der er risiko for forveksling. Idet der er tale om en slavisk efterligning, og idet Bestsellers brug af varemærket PF FLYERS i magasinet "Reportage, Winter 2006" til markedsføring bl.a. af disse plagiater, er det godtgjort, at Bestseller har haft til hensigt uberettiget at tilegne sig og udnytte den markedsværdi, som New Balances produkter havde, ligesom det herved er godtgjort, at Bestseller har foretaget sin krænkelse i ond tro.

Bestseller har designet i hvert fald *JJ Stan* i Danmark og driver tillige sin hjemmeside fra Danmark. Dansk ret skal derfor anvendes, og parterne har desuden aftalt værneting for sagen i Danmark, også for så vidt angår sko, som Bestseller skulle sælge i butikker uden for Danmark.

Som følge af krænkelseerne skal Bestseller betale rimeligt vederlag for udnyttelsen af rettighederne samt erstatning for den yderligere skade, som krænkelsen har medført.

Der er i retspraksis støtte for en licensafgift på 10 % ved højt positionerede varemærker. New Balance giver ikke licens til hvem som helst. Vederlagskravet kan med udgangspunkt i denne sats på baggrund af New Balances priser opgøres til 2,5 mio. kr., og på baggrund af Bestsellers priser til 1 mio. kr.

Samtlige Bestsellers produkter er solgt i eller fra Danmark og derfra bragt på markedet i det øvrige EU. Erstatning for afsætningstab kan ud fra New Balances priser fastsættes til ca. 9,5 mio. kr., og ud fra Bestsellers priser til ca. 3,8 mio. kr., idet der må tages udgangspunkt i et dækningsbidrag på 60 %.

Der skete en fordobling i salget af New Balances produkter fra 2005-2006, hvorimod der i 2007 kun skete en stigning på 6 %. Noget af denne ændring må tilskrives Bestseller, da New Balance ellers kunne have forventet en større stigning, og New Balances har således

lidt tab ved markedsforstyrrelse. Tabet kan med udgangspunkt i vederlagsberegningen skønsmæssigt fastsættes til mindst de samme beløb, dvs. 2,5 mio. kr. eller 1 mio. kr.

Tabet ved den uretmæssige brug af New Balances varemærke PF FLYERS i magasinet "Reportage, Winter 2006", anslås skønsmæssigt til ca. 0,5 mio. kr., og det samlede erstatningskrav udgør således mellem 7 og 15 mio. kr.

Det følger af parternes proceserklæringer, at sagsomkostningerne vedrørende fogedsagen i Herning og forbudssagen ved Sø- og Handelsretten skal tages i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostningerne i denne sag.

Bestsellers advokat har gjort gældende, at sagsøgers påstande generelt er meget bredt formulerede, hvilket er problematisk i betragtning af, at GROUNDER HI ikke længere sælges i Danmark og ikke kontinuerligt har været på markedet, ligesom mange farvevarianter aldrig har været solgt i Danmark.

Ingen af skoene er beskyttet efter ophavsretten. Frembringelsen heraf opfylder ikke ophavsrettens krav om originalitet og værkshøjde. Deres retro-design er udtryk for en særlig form for genbrug af skodesigns, og de opfylder derfor heller ikke de krav om designets nyhed og individuelle karakter, som er grundbetingelsen for beskyttelse som uregistrerede designs efter Designforordningen. Julie Randos indsats har ikke tilført de pågældende designs originalitet i forhold til gummisko, som længe har været på markedet. Hertil kommer, at de pågældende skodesigns blev offentliggjort i USA i 2003 og således forud for deres offentliggørelse inden for Fællesskabet.

Bestseller har ikke krænket New Balances varemærkerettigheder ved at vise fotografiet af en mur i Berlin med en collage, hvori PF FLYERS-mærket indgår, i livsstilsmagasinet "Reportage, Winter 2006". PF FLYERS-mærket er ikke anvendt i sammenhæng med sko. GROUNDER HI's sål og snude er ikke i sig selv registreret som varemærke, idet OHIM og Patent- og Varemærkestyrelsen netop har afslået sådan registrering heraf under henvisning til manglende særpræg, så længe den ikke var suppleret med en angivelse på den afbildede figur af et varemærke, her PF FLYERS. Der er endvidere væsentlige forskelle på skoene. *JJ Slick's* snude er kraftigere, og *JJ Slick's* ensfarvede hæl er ikke forsynet med et mærke således som sålen på GROUNDER HI, der desuden er dekoreret med et bånd med røde og hvide striber. Herudover har GROUNDER HI 9 snørehuller samt to lufthuller på skoens indven-

dige side i modsætning til *JJ Slick*, der har 8 snørehuller og ingen lufthuller. Ud fra en helhedsvurdering kan disse sko derfor ikke anses for forvekslelige.

Det anerkendes, at det såkaldte CHEVRON mærke, som er påført NUMBER 5 som sideapplikation, på grund af registreringerne er beskyttet som varemærke, men da figuren har beskedent særpræg, kræver krænkelse, at der er foretaget slavisk efterligning, hvilket ikke er tilfældet. Sideapplikationen på *JJ Stan* har imidlertid en udformning, der afviger væsentligt fra CHEVRON mærket, idet applikationen fremtræder som et N og ikke som NUMBER 5's omvendte V. Sideapplikationen på *JJ Stan* indebærer derfor ikke nogen krænkelse af New Balances CHEVRON mærke. Heller ikke i forhold til markedsføringsloven indebærer *JJ Stan* nogen krænkelse af New Balances ret til NUMBER 5. Bestseller har således tydeligt anført sit trekantede JJ-mærke inden i *JJ Stan* og et JJ-mærke på skoens ydre hæl. Der er også andre væsentlige forskelle på skoene. Således har *JJ Stan* 8 snørehuller mod NUMBER 5's 9, ligesom sålerne adskiller sig fra hinanden. Ud fra en helhedsvurdering adskiller skoene sig så meget fra hinanden, at de ikke kan anses som forvekslelige.

Det bestrides i den forbindelse, at skoene nyder markedsføringsretlig beskyttelse, idet de mangler særpræg og blot er almindelige modevarer. GROUNDER HI ligner en ganske almindelig basketstøvle som f.eks. Converses, og NUMBER 5 ligner, når der bortses fra sideapplikationen, rigtig mange andre sneakers på markedet. New Balance har endvidere ikke erhvervet nogen markedsposition, som de kan kræve beskyttet efter disse regler, idet vidnet Brund forklarede, at han alene havde solgt 80 par GROUNDER HI sko og 70 par NUMBER 5 i én forretning. Det er desuden betænkeligt at lægge til grund, at Bestseller var i ond tro og havde forsæt til krænkelse.

Der er ikke indgået aftale om lovvalget i de indgåede proceserklæringer. Sagen skal afgøres efter dansk ret for så vidt angår eventuelle krænkelse på dansk territorium. I Danmark er der solgt 1.770 par *JJ Slick* og 5.370 par *JJ Stan*, men langt de fleste af Bestsellers sko er solgt uden for Danmark. Der er ikke sket skade på det danske marked ved at sende sko uden for Danmark. New Balances påstand om at erstatnings- og vederlagsudmåling skal ske på baggrund af et samlet salg i ind- og udland er uhjemlet.

Et rimeligt vederlag fastsættes i praksis altid skønsmæssigt. Praksis har ikke lagt sig fast på en licensafgift på 10 %, men nok snarere på 5 %, og vederlag og erstatning slås altid

sammen i praksis. Man kan ikke ved beregningen tage udgangspunkt i New Balances priser, men kun i Bestsellers.

New Balance har ikke dokumenteret afsætningstab eller markedsfortrængning eller -forstyrrelse, hvorfor der ikke er grundlag for erstatning. Det kan i øvrigt ikke lægges til grund, at New Balances og Bestsellers produkter er substituerbare i forholdet 1:1.

For så vidt angår sagsomkostninger bør det have omkostningsmæssige konsekvenser, at New Balance har nedsat sit krav betydeligt, selv om der ikke er kommet nye fakta i sagen.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det lægges efter forklaringerne til grund, at GROUNDER HI og NUMBER 5 blev præsenteret i USA og deres designs således offentliggjort dér forud for offentliggørelsen inden for Fællesskabet, ligesom begge sko er retrodesigns og GROUNDER HI ligefrem et redesign og således en form for genbrug af en P.F. FLYERS sko fra 1949 med rødder tilbage til 1930'erne. Disse sko findes herefter hverken beskyttet efter artikel 11 i Rådets forordning nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design eller efter ophavsretsloven.

Såvel OHIM (Office of Harmonization for the Internal Market) som Patent- og Varemærkestyrelsen har afvist ansøgninger fra New Balance om varemærkeregistriering af GROUNDER HI's sål og snude uden tegnene PF FLYERS. Bestsellers brug af en lignende skosål og -snude uden tegnene PF FLYERS findes herefter ikke at indebære nogen krænkelse af New Balances varemærker.

GROUNDER HI er som nævnt et redesign af sko fra 1949 med rødder tilbage til 1930'erne, hvis særpræg igennem årene har vist sig i den høje snude med lodrette ribber, i ydersålen med trædepuder i det særlige mønster, som er vist i det ovenfor viste registrerede figurmærke, og som er forsynet med små stjerneformede punkter, og i en lodret "jernbanestribe" bag på hælen.

NUMBER 5 er udtryk for en moderne udformning af en klassisk sko (såkaldt sneaker), og er kendetegnet ved en smal elegant form med veldefinerede proportioner, et for denne type sko særpræget og elegant materialevalg, velovervejede detaljer, der signalerer dynamik og fremadrettet bevægelse, og karakteristiske sømme, der understreger designet. CHEV-

RON mærket er integreret i skoen ved, at sømmene går hen over mærket, hvilket er med til at understrege det dynamiske forløb i skoen.

Retten finder på denne baggrund, at såvel GROUNDER HI som NUMBER 5 har et sådant særpræg og er udtryk for en sådan selvstændig indsats, at de er omfattet af den beskyttelse mod efterligning, som følger af markedsføringslovens § 1.

JJ Slick findes såvel i sin helhed som i enkeltheder at være en slavisk efterligning af GROUNDER HI. Stiller man skoene ved siden af hinanden, er det yderst vanskeligt at se nogen forskel på skoene, der let forveksles. Det er så stor lighed, at det er uden betydning for helhedsvurderingen, at enkelte detaljer ved nærmere eftersyn viser sig at være udformet på en lidt forskellig måde, herunder at *JJ Slick* ikke har lufthuller på indersiden, og at denne sko kun har fået 8 snørehuller imod GROUNDER HI's 9.

JJ Stan findes ligeledes såvel i sin helhed som i enkeltheder at være en slavisk efterligning af NUMBER 5. Også disse sko forveksles let, og ligheden er også her så stor, at det er uden betydning for helhedsvurderingen, at der er enkelte detaljer, som ved nærmere eftersyn viser sig at være udformet på en lidt forskellig måde, navnlig at *JJ Stan* kun har fået 8 snørehuller imod 9 på NUMBER 5. Det kan heller ikke ændre efterligningsvurderingen, at sideapplikationen på *JJ Stan* afviger en smule fra sideapplikationen på NUMBER 5 ved, at der på *JJ Stan* er tilføjet en tynd fremadrettet streg til CHEVRON mærket, og brugen af dette identiske eller i hvert fald stærkt lignende figurmærke på Bestsellers sko findes at krænke New Balances varemærkeret til CHEVRON mærket.

At *JJ Slick* og *JJ Stan* er forsynet med Bestsellers *J&J* mærker i stedet for New Balances PF mærker, gør heller ingen forskel ved efterligningsvurderingen. Det bemærkes herved, at *J&J* mærkerne er placeret samme steder som og givet en udformning, der ligner PF mærkerne, bortset fra sålerne, som på *JJ Slick* og *JJ Stan* er uden mærker, men i øvrigt fuldstændigt ligner sålerne på GROUNDER HI og NUMBER 5.

Det er rettens opfattelse, at *JJ Slick* og *JJ Stan* kun kan være frembragt med GROUNDER HI, henholdsvis NUMBER 5 som forlæg, og at efterligningen er sket med forsæt til at tilegne sig originalskoenes design og særpræg til at bringe efterligninger på markedet. Bestseller findes erstatningsansvarlig herfor efter markedsføringslovens § 21, uanset om denne efterligning er foretaget af en af Bestsellers egne designere, jf. Danske Lov 3-19-2, eller om den som forklaret af advokat Gitte Damgaard Sloth er foretaget af en selvstændig medhjæl-

per i Kina, med hvem Bestseller igennem mange år har haft forretningsforbindelse. Man kan og bør ikke kunne drive en så betydende virksomhed som Bestsellers uden at have særdeles indgående kendskab til markedet og til andre produkter, navnlig de trendsættende. Under alle omstændigheder må Bestseller være nærmest til at bære risikoen for, at produkter, som Bestseller køber hos en af sine faste forretningsforbindelser, viser sig at være et plagiat.

Det er ubestridt, at Bestseller har gengivet et fotografi af en collage, hvori New Balances varemærke PF FLYERS indgik, på www.jackjones.com og i magasinet "Reportage, Winter 2006", hvor Bestseller fremviste sit produkt *JJ Slick*, som efter det ovenfor anførte er en efterligning af PF FLYERS GROUNDER HI. Bestsellers brug af varemærket PF FLYERS på hjemmesiden og i det nævnte reklamemagasin, som blev trykt i godt 290.000 eksemplarer, i forbindelse med markedsføring af et kopiproduct er en grov krænkelse af New Balances ret til mærket PF FLYERS, og krænkelsen må, ligesom også krænkelsen af CHEVRON mærket, tilregnes Bestseller som forsætlig eller uagtsom, jf. varemærkelovens § 43.

New Balances anerkendelses-, forbuds- og destruktionspåstande tages herefter til følge.

Bestseller skal endvidere betale vederlag til New Balance for udnyttelsen af GROUNDER HI og NUMBER 5, af CHEVRON mærket og af varemærket PF FLYERS og, idet der efter det ovenfor anførte findes det fornødne ansvarsgrundlag, erstatning for den yderligere skade, som overtrædelsen af markedsføringslovens § 1 og krænkelsen af de nævnte varemærker har medført.

Efter et samlet skøn over Bestsellers omsætning af *JJ Slick* og *JJ Stan*, New Balances tabte fortjeneste og Bestsellers uberettigede fortjeneste fastsættes vederlag og erstatning til et samlet beløb på 2,5 mio. kr., hvoraf 300.000 kr. er vederlag for udnyttelsen af GROUNDER HI og NUMBER 5 og af CHEVRON mærket, og 200.000 kr. vederlag for brugen af varemærket PF FLYERS på www.jackjones.com og i magasinet "Reportage, Winter 2006", mens resten er til dækning af skønnet afsætningstab og markedsforstyrrelse. Ved beregningen af erstatning og vederlag er der taget udgangspunkt i oplysningerne ovenfor om den omsætning eksklusive moms, som Bestseller har haft ved at sælge *JJ Slick* og *JJ Stan* i Danmark og til udlandet.

I sagsomkostninger skal Bestseller til New Balance betale 203.100 kr., heraf til dækning af retsafgift 66.100 kr., af ekstrakt og materialesamling 12.000 kr. og resten til advokat.

THI KENDES FOR RET:

Bestseller A/S skal anerkende, at Bestseller A/S' sko af modellerne *JJ Slick* og *JJ Stan* udgør ulovlige efterligninger af New Balance Athletic Shoe Inc.'s sko af modellerne *GROUNDER HI* og *NUMBER 5*, og at Bestseller A/S' anvendelse af New Balance Athletic Shoe Inc.'s varemærker i Bestseller A/S' markedsføringsmateriale udgør en krænkelse af New Balance Athletic Shoe Inc.'s varemærkerettigheder.

Bestseller A/S forbydes at producere, importere, markedsføre, sælge og/eller på anden måde overdrage eller disponere over sko af modellerne *JJ Slick* og *JJ Stan* og at anvende New Balance Athletic Shoe Inc.'s varemærker og varemærker, som er forvekslelige hermed.

Bestseller A/S skal overgive sko af modellerne *JJ Slick* og *JJ Stan*, som henstår på Bestseller A/S' lager, til New Balance Athletic Shoe Inc. med henblik på destruktion og betale de hermed forbundne omkostninger, herunder til transport, opbevaring og destruktion fra produkternes overgivelse og frem til, at destruktion har fundet sted.

Bestseller A/S skal inden 14 dage til New Balance Athletic Shoe Inc. betale 2,5 mio. kr. med rente fra den 30. juli 2007 og 203.100 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Lisbet Friis

Michael B. Elmer
(retsformand)

Christian Hvidt

(Sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. SØ- og Handelsretten, den 15. april 2010