

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 16. august 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Mette Christensen (retsformand), Jette Gemzøe og Ove Andersen.

V-7-09

**Jack Wolfskin Ausrüstung für
Draussen GmbH & Co. KGaA**
(Advokat Christian L. Bardenfleth)

mod

1) Wolverine World Wide Inc.
2) Bonvita ApS
(Advokat Henrik Mansfeldt Witt)

Indledning

Sagen angår spørgsmålet, om Wolverine World Wide Inc.'s figurmærke af et poteaftryk fra en jærv krænker Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA's registrerede figurmærke af et poteaftryk fra et ukendt/fiktivt dyr, og der er reageret over for Wolverine World Wide Inc.'s brug af figurmærket inden rimelig tid.

Påstande

Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA (herefter Jack Wolfskin) har nedlagt følgende påstande:

1. Wolverine World Wide Inc. og Bonvita ApS (herefter samlet Wolverine/Bonvita) skal anerkende at være uberettiget til at anvende et figurmærke, som udgør et poteaftryk, som vist i bilag 10, A, D, O, P, Q, R og S for fodtøj.
2. Wolverine/Bonvita skal anerkende at have handlet i strid med god markedsførings-skik.
3. Wolverine/Bonvita skal in solidum eller hver for sig til Jack Wolfskin betale vederlag og/eller erstatning på 200.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 30. januar 2009, subsidiært et mindre beløb fastsat efter rettens skøn.

Wolverine/Bonvita har påstået frifindelse, subsidiært for så vidt angår påstand 3 betaling af et mindre beløb.

Oplysningerne i sagen

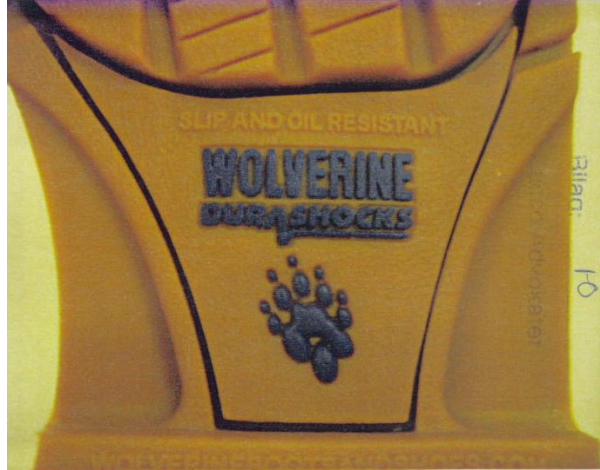
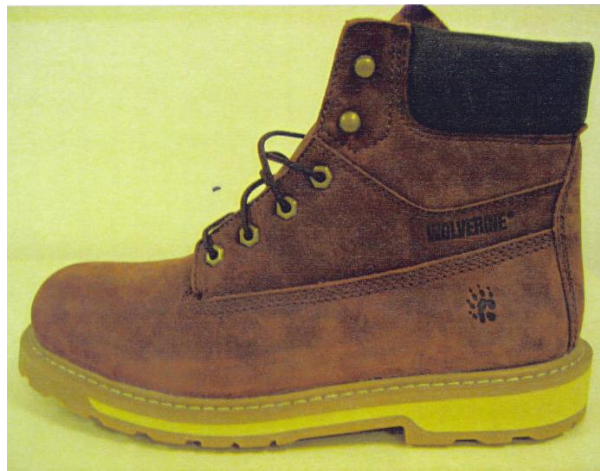
Jack Wolfskin, der blev grundlagt i 1981 i Tyskland, sælger bl.a. beklædning og fodtøj til fritids- og udendørsaktiviteter. Jack Wolfskins fodtøj sælges i Danmark i outdoorforretninger.

Den 23. august 1991 fik Jack Wolfskin under VR 1991 05253 en dansk varemærkeregistrering af et poteaftryk som figurmærke for bl.a. vareklasse 25 for beklædningsgenstande, fodtøj m.v. Figurmærket, der er vist nedenfor, er endvidere den 17. marts 2005 registreret som et EF-varemærke for bl.a. vareklasse 25 samt den 11. november 1986 som et internationalt varemærke efter Madrid-Protokollen for bl.a. vareklasse 25 med designering af Danmark den 16. oktober 2007.



Wolverine, der blev grundlagt i 1883 i Amerika, sælger bl.a. sko og støvler til arbejds-, uden-dørs- og fritidsbrug. Wolverine har i 13-15 år anvendt et potemærke fra en jærv (på engelsk wolverine) på en del af sine produkter, herunder fodtøj, først i USA, siden i Europa. Wolverines fodtøj sælges i Danmark i modeforretninger. Bonvita er eneimportør/agent for Wolverine i Skandinavien.

Nedenfor er vist eksempler på parternes anvendelse af de to poteaftryk.



JACK WOLFSKIN

WOLVERINE Bilag 10

Samme mærke som vist på bilag 10 fremgår af bilagene A, D, O, P, Q, R og S.

I juli og september 2004 solgte Wolverine/Bonvita sammenlagt 9.096 stk. *WOLVERINE* støvler, modellerne Trecker, Fulton og Spencer, til Bilka, der i september 2004 annoncerede med modellen Trecker i en husstandsomdelt reklameavis:



Jack Wolskins advokat rettede den 10. juni 2008 henvendelse til Bonvita og anmodede om, at salg og markedsføring af *WOLVERINE* fodtøj påført et poteaftryk blev bragt til ophør.

Forklaringer

Henrik Hammer har forklaret, at han er medejer af Bonvita ApS. I 1987 begyndte han at sælge fodtøj, og i 1998 fik han mærkerne *WOLVERINE*, Merrell, Coleman m.fl. Aftalen med Wolverine blev indgået i slutningen af 1997.

Bilka var interesseret i et godt gore-tex produkt, idet Bilka ikke selv havde licens til at bruge gore-tex i deres egne støvler. Dette krav opfyldte Coleman. Siden introducerede han Bilka for *WOLVERINE*. Bilka havde herefter i efteråret 2004 tre *WOLVERINE* støvler til salg: modellen Trecker med gore-tex, der var vandtæt og åndbar, blev solgt for 499 kr., modellen Spencer, der var uden gore-tex, men vandtæt, blev solgt for 399 kr., og modellen Fulton, der ikke var vandtæt, og som formentlig blev solgt for 299 kr. Støvlerne har en herre- og dameudgave med hvert deres navn, eksempelvis hed damestøvlen henholdsvis Fulton/Julia og Spencer/Maggie. Han mener, at Bilka ad tre omgange reklamerede for støvlerne i landsdækkende husstandsomdelte reklamer. Støvlerne var til salg i Bilka i én måneds tid formentligt

fra begyndelsen af september måned 2004. Støvlerne til Bilka blev ifølge fakturaen afsendt den 19. juli 2004 fra Ho Chi Minh City, og de var ca. én måned undervejs "på vandet".

Han har arbejdet med salg og markedsføring af *WOLVERINE* siden 1998. Han har dog kun dokumentation for salgs- og markedsføringsindsatsen i form af Bilka reklamen fra september 2004. Herudover har han været på messer og i diverse forretninger med henblik på afsætning af *WOLVERINE*. Han sælger primært til mode- og skobutikker og enkelte sportsforretninger. Butikken Street Machine var den største kunde i 2009. Modebutikkerne står for 80 % af afsætningen. Det er specialbutikker, beliggende i bl.a. København, Århus, Ålborg og Esbjerg, der sælger støvlerne. Jack Wolfskins produkter sælges derimod i jagt- og fiskeriforretninger samt outdoor forretninger. *WOLVERINE* er derfor ikke i de samme butikker som JACK WOLFSKIN. Han har aldrig oplevet, at mærkerne er blevet forvekslet med hinanden. I efteråret 2010 ændrede Wolverine i øvrigt poteaftrykkets udseende.

I perioden frem til 2009 lå omsætningen på et fast lille niveau. Bilka var en stor kunde. I perioden frem til efteråret 2010, hvor Wolverine ændrede poteaftrykket, solgte han ca. 2-5.000 stk. fodtøj om året i Danmark. Fra 2007/2008 har der været en tendens til flere støvler på markedet og fra 2009 en stigende tendens i salget. I perioden fra 2006-08 blev der i hele Norden solgt ca. 4.000 par fodtøj om året, men i 2009 steg dette tal til 10.000 par, hvoraf halvdelen er solgt i Danmark. I 2007-08 gik Bonvita ind på markedet for den såkaldte "casual-støvle". Kostprisen på en *WOLVERINE* støvle er ca. 250 kr. Bonvita har i 3 år kæmpet for at komme ind på markedet, og der blev i 2010 solgt 3.000 par støvler.

Støvlerne, i alt 9.096 stk., omfattet af de fremlagte fakturaer blev alle solgt til Bilka. Han husker ikke det samlede omsætningstal. Partiet blev faktureret på en særlig måde med henblik på at få prisen ned. Bilka ville typisk have betalt ca. 240-250 kr. ekskl. moms for en Trecker-støvle. De tilsvarende tal for Spencer-støvlen var 200 kr. og for Fulton-støvlen 150 kr. Dette gav en fortjeneste på ca. 200 kr. pr. støvle, svarende til ca. 180.000 kr. Bonvitas fortjeneste udgjorde 10-12 % af omsætningen.

Parternes synspunkter

Jack Wolfskin har anført, at der gennem varemærkeregistreringerne er opnået eneret til et figurmærke, som udgør et poteaftryk, for varer i klasse 25, dvs. fodtøj. Wolverine/Bonvitas

brug af et figurmærke, som udgør et poteaftryk, er herefter i strid med varemærkelovens § 4, stk. 1, samt tillige god markedsføringsetik, jf. markedsføringslovens § 1, jf. § 18.

Efter varemærkelovens § 4, stk. 1, må ingen benytte et identisk mærke eller et med figurmærket forveksleligt mærke. Ved forvekslelighedsvurderingen skal der alene tages hensyn til selve figurmærket af et poteaftryk og ikke den eventuelle samtidige brug af navnet JACK WOLFSKIN og/eller *WOLVERINE*. Der er tale om varer af samme eller lignende art med direkte varesammenfald i klasse 25 for fodtøj. Jack Wolfskins figurmærke, der ligner poteaftrykket fra en ulv - men som også være fra et andet dyr - giver ikke nogen association til varens art eller beskaffenhed, og figurmærket har derfor særpræg. Retten må i øvrigt lægge til grund, at der ikke findes andre tilsvarende varemærker på markedet, der består af et figurmærke med et potelignende aftryk. Jack Wolfskin har fået figurmærket registreret hos både danske og internationale myndigheder, uden at dette har givet anledning til problemer. Der kan derfor ikke rejses tvivl om figurmærkets særpræg, og Jack Wolfskin kan i kraft af sin eneret forhindre Wolverines brug af et lignende poteaftryk.

Jack Wolfskins figurmærke viser et poteaftryk med en stor trædepude og fire mindre trædepuder med kløer. Den almindelige forbruger vil ikke nødvendigvis tænke på en ulv - og Jack Wolfskin vil ikke afvise, at det kan være fra en ulv - men det afgørende er, om der hos den almindelige forbruger er en forvekslingsrisiko. Til sammenligning består Wolverines poteaftryk af en lille trædepude, en stor trædepude og herefter fem mindre trædepuder med kløer, og det stammer måske fra en jærv. Figurmærkerne anvendes for fodtøj, der er et dagligdags forbrugsgode, og hvor der ikke er den samme agtpågivenhed som ved langvarige forbrugsvarer. Den almindelige forbruger ser ikke varerne samtidigt og har alene en erindring om, at der er tale om et kvalitetsprodukt. Det er derfor det udvaskede erindringsbillede, som den almindelige forbruger har i hovedet, når han eksempelvis ser en *WOLVERINE* støvle i en forretning.

På baggrund af disse faktorer, herunder den synsmæssige og begrebsmæssige lighed mellem mærkerne, er der efter en helhedsbedømmelse en risiko for, at forbrugeren vil forveksle varemærkerne eller forledes til at tro, at der er en forbindelse mellem JACK WOLFSKIN og *WOLVERINE*.

Jack Wolfskin har ikke fortabt sin ret til at påtale Wolverine/Bonvitas krænkelse af sit figurmærke. Jack Wolfskin har gjort indsigelse inden rimelig tid, og en periode på 3 år og 9

måneder er ikke tilstrækkelig til, at der kan statuere passivitet. Især under hensyn til, at Wolverine alene har haft en agent i Danmark, at Wolverine siden 1998 kun har solgt et mindre antal produkter, og at *WOLVERINE* ikke har været særlig synlig siden kampagnen i september 2004 i Bilka, har Jack Wolfskin ikke haft rimelig anledning til at opdage denne aktivitet fra sit hovedkontor i Tyskland. Henrik Hammer har endvidere forklaret, at det først var fra 2009-10, at der rigtig skete noget, og at der i tidligere år kun har været et mindre salg. Indsigelsen den 10. juni 2008 og det efterfølgende sagsanlæg er derfor sket inden rimelig tid.

Med hensyn til kravet om vederlag og erstatning skal det tillægges en betydelig processuel skadevirkning, at Wolverine/Bonvita ikke er fremkommet med en præcis opgørelse over omsætningen, og at der derfor alene kan foretages en skønsmæssig opgørelse af vederlags- og erstatningskravet. Wolverine/Bonvitas omsætning med Bilka kan skønsmæssigt opgøres til ca. 1,8 mio. kr., svarende 9.096 par støvler til gennemsnitlig indkøbspris på 200 kr. pr. støvle. Bonvita havde en fortjeneste på til 10-12 % heraf, svarende til ca. 180.000 kr. Dertil kommer, at Wolverine/Bonvita har haft en omsætning frem til ændringen af figurmærket i efteråret 2010. Med udgangspunkt 4.000-6.000 par støvler til en kostpris á 250 kr. har Wolverine haft en omsætning på 1-1,5 mio. kr. i perioden, og Bonvita har videresolgt støvlen for ca. 400 kr., svarende til en omsætning på 1,6-2,4 mio. kr. i perioden. En royaltysafgift på 5 % af 3,3 mio. kr., svarer til et vederlag på 165.000 kr. fra Wolverine, og det tilsvarende tal for Bonvita kan opgøres til 5 % af 2,4 mio. kr., svarende til 120.000 kr. Jack Wolfskin har skønsmæssigt alene nedlagt påstand om betaling in solidum eller hver for sig af i alt 200.000 kr.

Wolverine/Bonvita har anført, at Wolverines poteaftryk og Jack Wolfskins figurmærke ikke er identiske, og at der ikke er nogen risiko for forvekslelighed på grund af forskellene mellem figurmærkerne og den faktiske brug heraf, hvorfor betingelserne i varemærkelovens § 4, stk. 1, ikke er opfyldt.

Efter varemærkelovens § 4, stk. 1 er det afgørende, om den informerede forbruger vil forveksle eller forbinde figurmærkerne med hinanden. Ved Henrik Hammers forklaring må det anses for godtgjort, at køberkredsen til *WOLVERINE* er mere opmærksomme forbrugere.

Wolverines poteaftryk er - i forhold til Jack Wolfskins figurmærke - sammensat af trædepuder med både et anderledes udseende, antal og placering af trædepuderne, ligesom kløerne har en mere fremtrædende fremtoning. Wolverines poteaftryk med fem lange tæer

giver et mere elegant og et visuelt længere og bredere udtryk og dermed et klart anderledes udseende. Jack Wolfskins poteaftryk stammer med stor sandsynlighed fra en ulv, hvorimod Wolverines poteaftryk stammer fra jærven, hvilket navnet også angiver. Det afgørende er, at der er tale om forskellige dyr, som ikke er i familie med hinanden. Selvom Jack Wolfskins figurmærke er registreret, er der tale om et svagt kendetegn uden særligt særpræg. Hvis denne beskyttelse udstrækkes til alle poteaftryk, vil det medføre en meget bred beskyttelse.

Dertil kommer, at Wolverine/Bonvita sælger støvlerne under varemærket *WOLVERINE*, og at kendetegnet *WOLVERINE* kan ses på støvlen. Der er endvidere ikke tale om et bevidst forsøg på at krænke, idet *WOLVERINE* er produceret i USA og til det amerikanske marked, hvor Jack Wolfskin ikke er repræsenteret. Henrik Hammer har forklaret, at han har importeret *WOLVERINE* støvlerne til Danmark, og at han ikke har oplevet tilfælde af forveksling mellem varemærkerne. Endelig er der tale om forholdsvis dyrt fodtøj, som sælges gennem forskellige afsætningskanaler, og der er således ikke nogen direkte konkurrence mellem mærkerne.

Efter en helhedsbedømmelse er der en tilstrækkelig klar adskillelse mellem Wolverines poteaftryk og Jack Wolfskins figurmærke, og der skabes ikke nogen association til Jack Wolfskins figurmærke eller produkter, hvorfor Wolverine/Bonvita skal frifindes.

Der er herefter heller ikke grundlag for at bringe markedsføringslovens §§ 1 og 18 i anvendelse, allerede fordi der ikke er risiko for forveksling, men også fordi Wolverines poteaftryk er skabt uafhængigt af Jack Wolfskins figurmærke, og fordi poteaftrykkene i øvrigt ikke stammer fra samme dyr.

Jack Wolfskin har tillige fortabt retten til at gøre indsigelse mod Wolverines poteaftryk ved passivitet, jf. varemærkelovens § 9. I september 2004 blev støvlen Trecker markedsført i Bilkas husstandsomdelte reklametryksag. Dansk Supermarked, herunder Bilka, er typisk en forretning, hvis markedsføring og salg rettighedshavere er opmærksom på, hvorfor Jack Wolfskin allerede dengang havde den nødvendige viden, såfremt man ville gøre indsigelse mod brugen. På trods heraf blev der først gjort indsigelse 3 år og 9 måneder senere, hvilket skal sammenholdes med, at den almindelige forældelsesfrist er 3 år.

Jack Wolfskin har ikke lidt noget tab og har ikke krav på vederlag, da betingelserne herfor ikke er opfyldt. Jack Wolfskin kan i øvrigt ikke påberåbe sig processuel skadevirkning, idet Jack Wolfskin i stedet kunne have benyttet sig af reglerne om bevissikring. Det er

ikke Wolverine/Bonvitas opgave at oplyse omsætningstallene. Efter retspraksis kan et eventuelt vederlagt højst udgøre 10-25.000 kr.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Begge parter kan henføres under betegnelsen outdoors fodtøj, selvom parterne i deres distribution benytter sig af forskellige afsætningskanaler, idet JACK WOLFSKIN sælges gennem egentlige fritids- og udendørsforretninger, mens WOLVERINE sælges gennem modeforretninger.

Jack Wolfskins figurmærke - et poteaftryk, der formentlig stammer fra en ulv - består af en stor trædepude samt fire mindre trædepuder med kløer. Wolverines poteaftryk, der stammer fra en jærv, består af én mindre og én større trædepude samt fem små trædepuder med kløer. Mærkerne vil for den almindelige forbruger alene opfattes som et poteaftryk uden, at det kan henføres til et bestemt dyr, og mærkerne vil i det udvaskede erindringsbillede fremstå som sådan, idet der er en visuel eller begrebsmæssig lighed. Herefter, og da der er tale om identiske varer, findes der efter en helhedsvurdering at være risiko for forveksling mellem mærkerne, hvorfor Wolverines mærke krænker Jack Wolfskins figurmærke.

Fodtøjet har siden september 2004 været markedsført i Danmark, herunder i en landsdækkende reklametryksag fra Bilka, og siden kontinuerligt i diverse mode- og skoforretninger i hele landet samt tillige i Sverige, Norge og Finland. Jack Wolfskin har først den 10. juni 2008 har gjort indsigelse mod Wolverine/Bonvitas brug af et poteaftryk på deres fodtøj og har således forholdt sig passiv i ca. 3 år og 9 måneder. Herefter finder retten, at Jack Wolfskin ikke inden rimelig tid har gjort skridt til at hindre Wolverines brug af mærket, hvorfor dette kan bestå ved siden af, jf. varemærkelovens § 9, hvorfor Wolverine/Bonvitas påstand om frifindelse tages til følge.

Efter sagens udfald skal Jack Wolfskin betale sagsomkostninger til Wolverine med 30.000 kr. og til Bonvita med 24.000 kr. til dækning af udgifterne til advokatbistand. Der er herved taget hensyn til sagens værdi, karakter og omfang.

Thi kendes for ret:

Wolverine World Wide Inc. og Bonvita ApS frifindes.

Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA betaler inden 14 dage til Wolverine World Wide Inc. 30.000 kr. og til Bonvita ApS 24.000 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.

Jette Gemzøe

Mette Christensen

Ove Andersen

(Sign.)

— — —

**Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. SØ- og Handelsretten, den**