

# HØJESTERETS DOM

## afsagt onsdag den 14. september 2011

**Sag 314/2009**

(2. afdeling)

PUMA AG Rudolf Dassler Sport

(advokat Steen Jørgensen)

mod

Coop Danmark A/S

(advokat Frank Bøggild)

I tidligere instans er afsagt dom af SØ- og Handelsretten den 20. november 2009.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Per Walsøe, Niels Grubbe, Poul Dahl Jensen og Henrik Waaben.

### **Påstande**

Appellanten, PUMA AG Rudolf Dassler Sport, har nedlagt følgende påstande:

1. Indstævnte, Coop Danmark A/S, skal anerkende, at det af Fogedretten i Glostrup den 27. juni 2007 nedlagte forbud er lovligt gjort og forfulgt.
2. Coop Danmark A/S forbydes at fremstille, lade fremstille, sælge og/eller markedsføre sko med mærker som afbildet i bilag 1b.
3. Coop Danmark A/S skal anerkende at have handlet i strid med varemærkeloven ved at have markedsført og/eller solgt sko med mærker som afbildet i bilag 1b.
4. Coop Danmark A/S skal betale PUMA AG Rudolf Dassler Sport 500.000 kr. i erstatning og vederlag forrentet med procesrente fra sagens anlæg.
5. Frifindelse for Coop Danmark A/S' betalingspåstand.

Coop Danmark A/S har påstået stadfæstelse med den ændring, at PUMA AG Rudolf Dassler Sport skal betale 500.000 kr. til Coop Danmark A/S med procesrente.

## **Anbringender**

PUMA AG Rudolf Dassler Sport har anført, at Coops sko krænker Pumas rettigheder efter varemærkelovens § 4, stk. 2, og § 4, stk. 1, nr. 2.

Vedrørende varemærkelovens § 4, stk. 2, har Puma supplerende anført, at form-strippen har en høj grad af særpræg, er indarbejdet og er velkendt. Pumas form-strip har en helt unik og abstrakt form, som er udviklet af Puma specielt som varemærke for sko og ikke har nogen teknisk funktion. I flere udenlandske retsafgørelser er det lagt til grund, at form-strippen ved indarbejdelse har fået forøget særpræg. Form-strippen blev registreret som varemærke i 1959 og er siden blevet omfattende markedsført og indarbejdet i bl.a. Danmark. At den er velkendt, er lagt til grund i flere danske og udenlandske retsafgørelser og bekræftes af den uhjulpne markedsundersøgelse, hvor 42 % af de adspurgte ved forevisning af en Puma-sko kun påført form-strippen og ikke mærket PUMA svarede ”Puma”. Der er en sådan lighed mellem Pumas mærke og mærket på Coop-skoen, at der hos den berørte kundekreds skabes en sammenhæng mellem mærkerne. Coop kan ved at bruge et mærke, der skaber associationer til Pumas form-strip, utvivlsomt sælge flere produkter, hvorfor brugen er utilbørlig.

Vedrørende varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, har Puma henvist til sine anbringender om lovens § 4, stk. 2, og har supplerende anført, at der foreligger varelighed. Der er også mærkelighed, navnlig derved at mærket på Coop-skoen gengiver Puma-form-strippens karakteristika og særpræg. Bedømmelsen af forvekslingsrisikoen skal ske på baggrund af en helhedsbedømmelse af mærkerne og de produkter, som mærkerne anvendes på. På grund af ligheden, og da både Pumas sko og Coops sko sælges som stangvarer i supermarkeder og ofte til priser, der ligger tæt på hinanden, er der en risiko for forveksling mellem Pumas form-strip og mærket på Coops sko, herunder på den måde, at der antages at være en forbindelse. Den uhjulpne markedsundersøgelse bekræfter, at der er en sådan forvekslingsrisiko, idet 10 % af de adspurgte forvekslede Coop-skoen med en Puma-sko.

Højesteret har i dommen UfR 2008.446 bl.a. udtalt, at der ved fastlæggelsen af beskyttelsesomfanget for Pumas registrerede figurmærke må lægges afgørende vægt på, at andre virksomheders muligheder for at gøre brug af udsmykning ikke begrænses i videre omfang end nødvendigt for at beskytte figurmærket. EU-Domstolen har imidlertid efterfølgende i en præjudiciel afgørelse af 10. april 2008 i sag C-102/07, Adidas mod Marca Mode, fastslået, at hensynet til andre virksomheder – friholdelsesbehovet – ikke må tages i betragtning ved vurderingen af omfanget af en varemærkeindehavers eneret.

Coop Danmark A/S har supplerende anført, at udsmykning på siderne af sports- og fritidssko, herunder ved brug af et figurmærke, anvendes i meget vid udstrækning, og at der ved fastlæggelsen af beskyttelsesomfanget for Pumas registrerede figurmærke må lægges afgørende vægt på, at andre virksomheders muligheder for at gøre brug af sådan udsmykning ikke begrænses i videre omfang end nødvendigt for at beskytte form-strippen, jf. U 2008.446 H. Det kan ikke antages, at EU-Domstolen ved sin dom af 10. april 2008 i sag C-102/07 har taget afstand herfra. Pumas form-strip, der kun har begrænset særpræg, anvendes altid i kombination med to andre kendetegn, nemlig ordmærket ”PUMA” og figurmærket, der forestiller en springende puma. Der er ingen risiko for, at gennemsnitsforbrugeren vil forveksle Coops sko med en Puma-sko eller tro, at der er en sammenhæng mellem Coops sko og Puma.

Til støtte for sit erstatningskrav har Coop henvist til, at der i løbet af 15 uger blev solgt 2.576 par sko. Dækningsbidraget derved udgjorde 118.477 kr. inkl. moms. Baseret på det realiserede salg kan Coop på grund af fagedforbuddet gennem fire år have mistet et årligt dækningsbidrag på 250.000 kr., eller i alt 1 mio. kr. Der skal også ydes erstatning for tilbagetrækning af sko fra varehuse og tab ved kassering af 304 par sko. Hertil kommer erstatning for tort, der skal dække gener, ulemper og forringet omdømme mv. Fuld erstatning for tab og tort overstiger derfor påstandsbeløbet på 500.000 kr.

### **Højesterets begrundelse og resultat**

PUMA AG Rudolf Dassler Sports registrerede figurmærker i form af den såkaldte form-strip er registreret til brug på sko og 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. Sagen angår, om Coop Danmark A/S ved markedsføringen af den omhandlede sko har krænket disse figurmærker.

Som anført af SØ- og Handelsretten adskiller den sideapplikation, som anvendtes på Coop-skoen, sig på flere punkter fra Pumas registrerede figurmærker. Forskellene består navnlig i, at applikationen på Coop-skoen forgrener sig ned mod sålen, således at der opstår en rund udskæring på størrelse med en 20-krones mønt, der skaber en selvstændig og karakteristisk forgrening af applikationen pegende bagud. Endvidere er applikationen på Coop-skoen ført op mod pløsen og ikke mod hælen, således som Pumas mærke er, når det anvendes i den form, hvori det er varemærkeregistreret i Danmark. Applikationen på Coops sko har som anført af SØ- og Handelsretten et ganske andet formsprog end Pumas form-strip.

Ud fra en helhedsvurdering og med støtte i de foretagne markedsundersøgelser tiltræder Højesteret, at applikationen på Coop-skoen adskiller sig så væsentligt fra Pumas form-strip, at der ikke er risiko for forveksling, heller ikke ved at det antages, at der er en forbindelse med Pumas figurmærke. Coop har derfor ikke overtrådt varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Da der efter det anførte heller ikke på anden måde er risiko for associering til Puma, har Coop – uanset at Pumas form-strip må anses for velkendt – endvidere ikke overtrådt varemærkelovens § 4, stk. 2.

Højesteret tiltræder derfor, at Coop er frifundet for Pumas påstande, og at fogedforbuddet er ophævet.

Højesteret finder, at der efter bevisførelsen, herunder Karin Albeks forklaring, ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at Coop ville have foretaget yderligere indkøb af den omhandlede sko. Med denne bemærkning tiltræder Højesteret, at Coops påstand om erstatning for tab og tort er taget til følge med et skønsmæssigt fastsat beløb på 100.000 kr.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

### **Thi kendes for ret:**

Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal PUMA AG Rudolf Dassler Sport betale 75.000 kr. til Coop Danmark A/S.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.

Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.