

**KÄRANDE**

PUMA Aktiengesellschaft R. D. Sport,  
Würzburger Strasse 13, D-91074, Herzogenaurach,  
Tyskland  
Ombud: jur. kand. Omar Baki och Mikael Eriksson,  
Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB, Box 171 92,  
104 62 STOCKHOLM

**SVARANDE**

Svexico AB, Box 7053,  
192 07 SOLLENTUNA  
Ställföreträdare: advokaten R. A., Box 7315,  
103 90 STOCKHOLM

**SAKEN**

marknadsföring av skor

---

**DOMSLUT**

1. Marknadsdomstolen förbjuder Svexico AB vid vite av fyrahundratusen (400 000) kr att marknadsföra den i målet påtalade skon av märket Network eller annan sko med väsentligen samma utformning som kan förväxlas med den av PUMA Aktiengesellschaft R. D. Sport marknadsförda skon med namnet Repli Cat.
2. Svexico AB skall ersätta PUMA Aktiengesellschaft R. D. Sport dess rättegångskostnader med etthundrasextiotvåusenniohundrasjuttio (162 970) kr, varav 100 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

**BAKGRUND**

PUMA Aktiengesellschaft R. D. Sport (Puma) är formgivare och tillverkare av skor, företrädesvis sport- och fritidsskor. Svexico AB (Svexico) bedriver grossisthandel med skor. Svexico har flera egna varumärken, bl.a. varumärket Network.

## **YRKANDEN M.M.**

Puma har yrkat att Marknadsdomstolen skall förbjuda Svexico vid vite om 500 000 kr eller annat belopp som domstolen finner verkningsfullt att marknadsföra och försälja den i målet påtalade Network-skon, se domsbilaga 1, eller annan liknande sko som är förväxlingsbar med Pumas sko Repli Cat, se domsbilaga 2.

Svexico har medgett Pumas yrkande.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader, Svexico på den grunden att Puma föranlett onödig rättegång.

## **GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN**

### **Puma**

#### *Grunder*

Svexico har sålt och säljer en sko med sådan utformning att skon utgör en vilseledande och därmed otillbörlig efterbildning som lätt kan förväxlas med Pumas särpräglade och kända sko Repli Cat. Marknadsföringen av skon strider därigenom mot 8 § marknadsföringslagen (1995:450, MFL).

Puma är ett företag med mycket gott anseende vars produkter och kännetecken har ett stort uppmärksamhetsvärde. Genom försäljningen av Network-skon tillgodogör sig Svexico obehörigen det positiva värde som har skapats av Puma och som därigenom riskerar att urvattnas. Marknadsföringen av skon strider därigenom även mot 4 § MFL.

#### *Utveckling av talan*

Puma innehar flera av världens mest kända varumärken för sport- och fritidsskor däribland logotypen föreställande en vågformad rand. Pumas skor märkta med den vågformade randen har fått ovanligt stor medial exponering världen över med anledning av att de burits av flera framgångsrika idrottsutövare. Detta har lett till att den vågformade randen är en av världens mest kända logotyper.

Under hösten 2002 lanserade Puma skon Repli Cat på den svenska marknaden såsom en fritidssko eller s.k. livsstilssko. Eftersom en liknande estetisk innovativ utformning för skor inte fanns att tillgå på marknaden rönt Repli Cat-skon mycket stora kommersiella framgångar och gör så än idag. Under våren 2004 fick Puma kännedom om att Svexico sålde en identisk sko, Network-skon, på den svenska marknaden. Network-skon uppfyller samtliga bestämmningar i Repli Cat-skons formspråk och är märkt med kännetecknen som är förväxlingsbara med Pumas. Puma tillställde därför Svexico ett varningsbrev i vilket Puma påtalade intrånget och att försäljningen utgjorde ett brott mot MFL. Vidare anmanades Svexico att omedelbart upphöra med försäljningen av skon. Svexico svarade på brevet men följde inte anmaningen.

Repli Cat-skon skiljer sig genom form och framtoning från andra produkter på marknaden och är lätt identifierbar i avnämmarkretsen. Puma är ensam på marknaden om att ha en sko med de karakteristiska formdetaljerna som Repli Cat-skon har. Redan den vågformade randen gör skon särpräglad i marknadsrättslig mening. Skon har marknadsförts genom Pumas och återförsäljarnas försorg och sålts i över 60 000 exemplar genom ca 600 försäljningsställen i hela Sverige. Med anledning av skons höga grad av särprägel och med beaktande av de marknadsföringsinsatser som gjorts är skon känd på den svenska marknaden.

Repli Cat-skon och Network-skon är nästintill identiskt lika. I vart fall föreligger en framträdande likhet mellan skorna. Skorna är avsedda för samma ändamål och är i objektiv mening direkt utbytbara. Skorna säljs genom samma och liknande försäljningskanaler på den svenska marknaden. Network-skon företer mycket stora utseendemässiga likheter med Repli Cat-skon vad gäller material, formgivning och färgsättning. Network-skon skapar i det väsentliga samma minnesbild hos avnämmarkretsen som Repli Cat-skon. Det är således lätt att förväxla skorna. I och med att Svexico använder Pumas kännetecknen, den vågformade randen, eller i vart fall därmed förväxlingsbart kännetecknen, föreligger en presumtion för förväxlingsrisk.

Puma har varit verksamt sedan 1920-talet på världsmarknaden för skor och sportartiklar. Dess produkter och varumärken har sedan 1950-talet varit välkända. Genom en medveten och ihärdig marknadsföringsstrategi har Puma under decennier skapat ett positivt uppmärksamhetsvärde. Network-skon är utformad på ett sådant sätt att den tydligt och direkt anknyter till Pumas produkter. Svexico snyltar därigenom på det värde Puma har skapat vilket medför att värdet urvattnas. Svexico har inte haft Pumas samtycke till att göra denna association.

### *Rättegångskostnader*

Den 9 mars 2004 skickade Puma ett varningsbrev till Svexico av vilket framgår att Puma ansåg att Svexico gjorde intrång i Pumas varumärken och bröt mot MFL. Svexico anmanades i brevet att omedelbart upphöra med försäljningen av Network-skön och Puma förbehöll sig rätten att vidta rättsliga åtgärder om så inte skedde. Svexico följde inte anmaningen. Efter ytterligare påstötning från Puma svarade Svexico den 20 april 2004 att bolaget inte ändrat uppfattning. Någon annan inställning har Svexico inte meddelat Puma.

Det framgår av Svexicos svar att någon uppgörelse inte var aktuell när stämningsansökan lämnades in. Svexicos agerande vid den tiden kan inte tolkas på något annat sätt än att Svexico inte var berett att upphöra med försäljningen av plagiatet. Huvudregeln enligt rättegångsbalken är att den tappande parten skall ersätta motpartens rättegångskostnader fullt ut. Denna regel kan inte frångås endast av den anledningen att talan medges.

### **Svexico**

#### *Grunder*

Svexico har slutat att sälja Network-skön men delar inte Pumas uppfattning i sakfrågan.

#### *Rättegångskostnader*

I samband med Pumas varningsbrev den 9 mars 2004 begärde Puma att Svexico skulle underteckna ett avtal som innebar svåröverskådliga och omfattande ekonomiska åtaganden för bolaget. Svexico svarade i brev den 19 mars 2004 att bolaget inte gjort sig skyldigt till påstått intrång men var berett att ändra ståndpunkt om Puma närmare kunde visa grunderna för sin talan. Den 16 april 2004 svarade Puma att Svexico klart gjort sig skyldigt till varumärkesintrång. Som skäl härför anförde Puma att förväxlingsrisk enligt svensk rätt medför sådant intrång, att det inte ålåg Puma att tillhandahålla Svexico ”documents of similar cases” eller legala råd samt, som Svexico tolkade det, att Puma utan undantag vunnit liknande mål i hela världen. Svexico ansåg sig inte kunna medge alla Pumas yrkanden utan att Puma i vart fall presenterat någon konkret grund för sin talan om varumärkesintrång. Svexico svarade därför i brev den 20 april 2004 att bolaget tillbakavisade kraven men var berett att ändra

uppfattning om Puma visade doktrin eller praxis till stöd för sin talan. Puma svarade inte på brevet och avhördes inte innan stämningsansökan lämnades in.

Puma har i stämningsansökan ändrat ståndpunkt i sakfrågan och inskränkt sin talan till att endast omfatta förbud för Svexico att sälja vissa skor. Detta förbud hade Svexico efterkommit redan innan stämningsansökan gavs in. Svexico upphörde självmant med sin försäljning av den påtalade skon i slutet av april 2004. Det kan – som Puma har angivit – ha förekommit viss försäljning hos återförsäljare även senare men detta kan inte tas till intäkt för att Svexico inte skulle ha upphört med försäljningen. Svexico erhöll stämningsansökan i juli 2004 utan att först ha fått ta del av utkast till den. Ansökan innehöll helt andra yrkanden än de som angavs i varningsbrevet av den 9 mars 2004 och det bifogade avtalsförslaget. Om Puma i varningsbrevet och avtalsförslaget haft samma materiella yrkanden som i stämningsansökan skulle dessa direkt ha medgetts av Svexico.

Puma har, i allt fall av försummelse, föranlett onödig rättegång genom att underlåta att föregivande av stämningsansökan underrätta Svexico härom, särskilt som Svexico förklarar sig berett att ändra inställning om Puma konkretiserade sin talan. Enligt advokatsamfundets regler om god advokatsed bör rättsliga åtgärder inte vidtas utan att motparten först fått skälig tid att ta ställning till riktat anspråk och träffa uppgörelse i godo. Samma regler bör även gälla för ombud som inte är medlemmar i samfundet. Det bör således åligga alla ombud, i vart fall i omfattande tvistemål, att utröna möjligheterna till förlikning genom att tillställa motparten utkast till stämningsansökan i enlighet med samfundets regler innan ansökan ges in till rätten.

Enligt vad Svexico erfarit pågår liknande tvister angående av Puma påstådda varumärkesintrång inom skobranschen. Det kan därför inte vara riktigt att Svexico skall betala samtliga Pumas kostnader i detta mål. Det kan inte ha tagit så lång tid som Puma gör gällande att utarbeta stämningsansökan och de undersökningar som redovisats kan inte heller ha medfört yrkade kostnader.

## **Puma**

Det aktuella varningsbrevet är utformat på sådant sätt att några oklarheter beträffande Pumas anspråk inte föreligger. Det råder inte något tvivel om att Svexicos svar på varningsbrevet och den efterföljande anmaningen innebar ett bestridande av såväl grunderna för Pumas anspråk som de krav som uppställts. Svexico har, innan svaromålet ingavs till rätten, inte på

något sätt, vare sig implicit eller explicit, medgett någon del av Pumas krav eller gett intrycket att så har skett. Svexico har påstått att försäljningen av Network-skon upphörde i april 2004. Pumas återförsäljare har emellertid rapporterat att försäljning av skon har skett efter det att talan i målet väcktes. Detta leder Puma till slutsatsen att Svexico inte vidtagit några åtgärder överhuvudtaget med anledning av varningsbrevet.

Puma bestrider att det under rådande förhållanden skulle föreligga en skyldighet att ens förrevisa ett utkast till stämningsansökan för att undvika risken att behöva bära sina egna rättegångskostnader. Detta bestridande gör sig än mer gällande vid beaktande av att fara i dröjsmål förelåg innan Svexico medgav talan. Motsatsen skulle nödvändigtvis innebära att sökanden och käranden vid talan om interimistiska säkerhets- eller tvångsåtgärder som huvudregel skulle få bära sina egna rättegångskostnader. Denna lösning är på intet sätt rimlig mot bakgrund av det värde eller anspråk dessa åtgärder avser att säkerställa. Puma har gjort allt som varit möjligt för att lösa tvisten utom rätta och har under angivna förhållanden inte ens behövt rikta anspråken direkt till Svexico innan talan väcktes vid domstolen.

## **BEVISNING**

Puma har åberopat viss skriftlig bevisning, däribland två marknadsundersökningar, och syn på de i målet aktuella skorna.

## **DOMSKÄL**

Puma har gjort gällande att den påtalade Network-skon utgör en vilseledande efterbildning av Pumas sko Repli Cat enligt 8 § MFL och att Svexico genom att marknadsföra skon även gjort sig skyldigt till renommésnyltning enligt 4 § MFL.

Svexico har medgett Pumas yrkande. Oaktat detta har Marknadsdomstolen att göra en självständig prövning av huruvida en överträdelse av bestämmelserna i MFL skett.

Enligt 8 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. För att en vilseledande efterbildning skall föreligga i det nu aktuella fallet krävs således dels att Pumas sko Repli Cat är särpräglad och väl känd på marknaden, dels att det föreligger förväxlingsrisk mellan Pumas sko och Network-skon.

När det gäller frågorna om särprägel och kännedomsgrad har det framkommit att Puma har sålt produkter med samma kännetecken sedan slutet av 1950-talet och att marknadsföringen av bolagets produkter hela tiden har varit mycket omfattande. Vidare har det framkommit att den aktuella Repli Cat-skon varit föremål för en intensiv marknadsföringskampanj som medfört att skon sålts i ett stort antal exemplar. Som Puma anför har Repli Cat-skon karakteristiska formdetaljer såsom den vågformade randen. Av den åberopade marknadsundersökningen beträffande skons inarbetning framgår också att en stor del av omsättningskretsen förknippar skon med Puma och dess verksamhet. Med hänsyn till dessa omständigheter anser Marknadsdomstolen att Repli Cat-skon måste anses särpräglad och väl känd på marknaden.

Beträffande förväxlingsrisken konstaterar Marknadsdomstolen att Svexicos sko vid en jämförelse uppvisar mycket stora likheter med Pumas sko vad gäller material, färgsättning och allmän utformning. Särskilt framträdande är Svexicos användning av en vågformad rand som endast marginellt skiljer sig från den rand som återfinns på Pumas sko. Den stora likheten mellan skorna medför att Svexicos sko vid en helhetsbedömning i det närmaste framstår som en direkt efterbildning av Pumas sko. Av den åberopade marknadsundersökningen beträffande förväxlingsrisken framgår också att en stor andel av de tillfrågade spontant förknippat Svexicos sko med Puma eller något av Pumas varumärken. Sammantaget råder det således ingen tvekan om att det finns en förväxlingsrisk mellan Svexicos och Pumas skor.

Svexicos sko utgör därmed en efterbildning som står i strid med 8 § MFL. Genom att så starkt anknyta till Pumas sko och associera till denna har Svexico dessutom utnyttjat det kommersiella uppmärksamhetsvärde som Puma har skapat hos konsumenterna. Marknadsföringen av Svexicos sko utgör därför också renommésnyltning enligt 4 § MFL. Pumas yrkande skall i enlighet med det anförda bifallas på så sätt att Svexico förbjuds att marknadsföra, vilket inkluderar försälja, den i målet påtalade skon av märket Network eller annan sko med väsentligen samma utformning som kan förväxlas med den av Puma marknadsförda skon med namnet Repli Cat.

#### *Vite*

Enligt 19 § MFL skall ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. Det föreligger inte heller skäl att frångå gällande praxis beträffande vitesbeloppets storlek.

### *Rättegångskostnader*

Vid ovan angiven utgång skall Svexico ersätta Puma för rättegångskostnader i målet. När det gäller Svexicos invändning om att Puma inlett onödig rättegång konstaterar domstolen att den skriftväxling som förevarit mellan parterna innan stämningsansökan gavs in inte kan ha givit Puma anledning att tro att Svexico skulle komma att medge det i målet framställda yrkandet. Med hänsyn härtill och då Puma tydligt klargjort att rättsliga åtgärder skulle komma att vidtas har det i nu aktuellt avseende inte funnits någon skyldighet för Puma att rikta ytterligare krav mot Svexico innan talan väcktes. Puma kan således inte anses ha inlett onödig rättegång. Puma har yrkat ersättning med 197 835 kr, varav 134 865 kr för ombudsarvode, 62 500 kr för två marknadsundersökningar och 470 kr för utlägg. Svexico har vitsordat ett belopp om 57 770 kr avseende ombudsarvode som skäligt i och för sig.

Vad avser ersättning för ombudsarvode får Puma, med hänsyn till målets omfattning och beskaffenhet, anses skäligen tillgodosett med ett belopp om 100 000 kr. Yrkade belopp avseende marknadsundersökningar och utlägg är skäliga.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Anna-Lena Järvstrand, Maria Bengtsson och Jonas Häckner. Enhälligt

Sekreterare: Mathias Wastesson