



HØJESTERETS KENDELSE

afsagt fredag den 2. juni 2023

Sag BS-48872/2021-HJR

Verner Panton Design AG

og

Marianne Panton

(advokat Claus Barrett Christiansen for begge)

mod

Tagwerc Unternehmergeellschaft

(selv)

I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsretten den 12. januar 2021 (BS-38353/2020-SHR) og af Østre Landsrets 10. afdeling den 27. august 2021 (BS-2907/2021-OLR)

I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Jens Kruse Mikkelsen.

Påstande

Kærende, Verner Panton Design AG og Marianne Panton, har nedlagt følgende påstande:

Påstand 1:

Tagwerc Unternehmergeellschaft forbydes at anvende betegnelserne PANTO GLIDE og PANTO-GLIDE som varemærker i forbindelse med markedsføring, udbud til salg og salg af "filtpuder" og "tilbehør til stole", som leveres i Danmark.

Påstand 2:

Tagwerc forbydes at anvende betegnelserne UNISOL, GEOMETRI og OPTIK som varemærker i forbindelse med markedsføring, udbud til salg og salg af "puder", som leveres i Danmark.

Påstand 3:

Tagwerc forbydes at anvende betegnelsen VERNER PANTON UNIVERSE, som varemærke i forbindelse med markedsføring af Tagwercs virksomhed rettet mod Danmark.

Påstand 4:

Tagwerc forbydes at anvende betegnelserne PANTON og VERNER PANTON som varemærker for "puder", der ikke er designet af Verner Panton, i forbindelse med markedsføring, udbud til salg og salg af "puder", som leveres til Danmark.

Påstand 5:

Tagwerc forbydes at markedsføre virksomheden som specialist i Verner Panton produkter, og herunder at anvende sætningen "the specialist for licensed Verner Panton Design", i forbindelse med markedsføring af Tagwercs virksomhed rettet mod Danmark.

Påstand 6:

Forbuddet nedlægges principalt uden sikkerhedsstillelse, subsidiært mod en sikkerhedsstillelse fastsat af Højesteret.

Indkærede, Tagwerc Unternehmersgesellschaft, har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært stadfæstelse.

Sagsfremstilling

Marianne Panton er designer og arkitekt Verner Pantons ægtefælle. Rettighederne til Verner Pantons design overgik ved hans død til Marianne Panton. Marianne Panton har videreoverdraget disse rettigheder til selskabet Verner Panton Design AG, som hun driver sammen med sin datter, Carin Panton von Hallem. Marianne Panton er dog fortsat indehaver af en international varemærke-registrering for ordmærket "Panton Chair".

Tagwerc er et tysk selskab, der markedsfører og sælger bl.a. filtpuder under navnet "Panto Glide", som passer til stolen "Panton Chair" designet af Verner Panton.

Af en udskrift af 9. september 2020 fra Tagwercs hjemmeside, www.tagwerc.com fremgår, at der fandtes en underside kaldet "Verner Panton Universe". Her anførte Tagwerc bl.a.: "The Verner Panton Universe by TAG-WERC has been the contact point for Verner Panton Design worldwide since 2009" og at være "the specialist for licensed Verner Panton Design".

På hjemmesiden markedsfører og sælger Tagwerc endvidere deres egne puder med navnene "UNISOL", "GEOMETRI" og "OPTIK". Tagwerc køber tekstilerne – med samme navne – til disse puder af en forhandler, som har licens fra Verner Panton Design til at sælge tekstilerne. I forbindelse med markedsføring af puderne anvender Tagwerc bl.a. sætningerne: "Panton Cushion Collection by Tagwerc" og "Geometri cushion in black and white by Verner Panton".

Der er fremlagt en række mails udvekslet mellem parterne fra 2009 til 2011 om bl.a. et muligt samarbejde, om indholdet af Tagwercs daværende hjemmeside www.verner-panton.de, om et møde mellem Tagwerc og Carin Panton von Hallem i München og om muligheden for at linke til hinandens hjemmesider.

I 2018 solgte Tagwerc domænenavnet www.verner-panton.dk til Marianne Panton.

Det er oplyst, at der har verseret en sag mellem parterne i Tyskland omkring Tagwercs brug af domænenavnet www.verner-panton.de, som Verner Panton Design tabte den 22. juli 2019, hvilket blev stadfæstet af Landgericht Düsseldorf den 5. marts 2020.

I april 2020 foretog Verner Panton Design og Marianne Pantons advokat, advokat Claus Barrett Christiansen, prøve køb af "Panto Glide" filtpuder, tre puder med navnene "UNISOL", "GEOMETRI" og "OPTIK" samt en Panthella mini-lampe fra Tagwercs webshop www.tagwerc.com til levering i Danmark.

Der er fremlagt en ordrebekræftelse af 14. april 2020, en tilbagebetaling på det opkrævede beløb for ordren, en ny ordrebekræftelse af 27. april 2020, en mail fra Tagwerc af 30. april 2020 om ændring af farven på den bestilte lampe samt en følgeseddel af 30. april 2020.

For Sø- og Handelsretten forklarede Bianca Kilmann fra Tagwerc, at Tagwerc i første omgang annullerede ordren, fordi Tagwerc ikke leverer til Danmark, men valgte at gøre en undtagelse. Parterne er ikke enige om forløbet omkring bestillingen, og om baggrunden for annulleringen af den første ordre. For Sø- og Handelsretten blev der forklaret samstemmende, at Danmark kunne vælges som leveringsland på webshoppen.

Parterne er enige om, at produkterne blev bestilt på Tagwercs webshop, og at de blev leveret til Danmark.

Den 5. august 2020 sendte Verner Panton Design et advarselsbrev til Tagwerc, og den 1. oktober 2020 anlagde Verner Panton Design og Marianne Panton sag om midlertidige forbud mod Tagwerc ved Sø- og Handelsretten.

Sagen blev hovedforhandlet den 15. december 2020, hvor bl.a. Carin Panton von Halem afgav forklaring. Hun forklarede bl.a.:

”Der har været en langvarig konflikt mellem Verner Panton Design AG og Tagwerc bl.a. fordi, at Tagwerc benyttede domænenavnet vernerpanton.de og billeder af Verner Pantons designs uden Verner Panton familiens tilladelse. Verner Panton Design AG benytter domænenavnet vernerpanton.com. I 2010 eller 2011 inviterede hun Tagwerc til München med henblik på at forsøge at finde en løsning, men de blev aldrig enige.

Verner Panton Design AG har i lang tid forsøgt at finde en mindelig løsning med Tagwerc, idet særligt Marianne Panton ikke havde lyst til at stævne Tagwerc. Verner Panton Design AG har aldrig tidligere været involveret i retssager.

I løbet af de seneste år har der med jævne mellemrum været drøftelser mellem Verner Panton Design AG og Tagwerc med henblik på at forsøge at løse deres konflikter. Hun taler ikke ofte med Tagwerc, men det sker i bølger, når der opstår en ny konflikt mellem dem. Når de har talt sammen om en given konflikt, ændrer Tagwerc deres hjemmeside, og så opstår der noget tid efter en ny konflikt.

Tagwerc er rigtig dygtige til IT, så derfor har de mulighed for hele tiden at ændre indhold på hjemmesiden, ændre domænenavne m.v. Drøftelserne foregår typisk i Tyskland.

I 2017 eller 2018 anmeldte hun Tagwerc på diverse sociale medier, herunder Instagram, Facebook og Google. På Facebook havde de fx verificeret sig som Verner Panton, og de benyttede også hans billede. Hun gjorde Google opmærksom på, at de reelt set er Verner Panton-familien, og at Tagwerc uretmæssigt udgav sig for at have tilknytning til Verner Panton, ligesom der var en ukorrekt tekst om Verner Panton ved søgning herpå. Retssagen i Tyskland udsprang af denne anmeldelse til Google. Sagen i Tyskland handlede om krænkelse af rettigheder til

Verner Panton-navnet, men der var ikke nedlagt samme påstande som i nærværende sag.

Hun har tidligere oplevet, at to-tre andre virksomheder kaldte sig noget med Verner Panton på Instagram, hvorefter det blev fjernet.

Det danske marked er enormt vigtigt og stort for Verner Panton Design AG, idet Verner Panton var dansker, forbrugerne i Danmark kender Verner Panton, omsætningen er på ca. 100 mio. kr. pr. år, og de fleste licenshavere på Verner Pantons designs befinder sig i Danmark. Mange licenshavere har produkter som hedder noget med Panto. Marianne Panton har ikke givet Tagwerc lov til at benytte navnet Panto Glide.

...

Verner Panton Design AG har desværre ikke haft et helt tilstrækkeligt fokus på deres varemærkeregistreringer. Men de arbejder nu en del med både registreringer af varemærker og overvågning af krænkelse.

Den 12. januar 2021 afsagde Sø- og Handelsretten kendelse i sagen, hvor anmodningen om midlertidige forbud blev nægtet fremme. Af kendelsen fremgår bl.a.:

”Sagsøgerne har under denne sag påberåbt sig, at der i Danmark er sket skade på såvel internationale som nationale varemærkerettigheder, ligesom der er påberåbt krænkelse af markedsføringsloven.

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at der fra Tagwercs engelsk affattede webshop blev bestilt varer til Danmark, som derefter af Tagwerc blev leveret til Danmark.

På den anførte baggrund anser retten sig for kompetent til at tage stilling til anmodningen om midlertidige forbud, men alene for så vidt angår krænkelse eller risikoen for krænkelse på det danske territorium, jf. domsforordningens artikel 7, nr. 2, og varemærkeforordningens artikel 125, stk. 5.

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at der siden 2009 løbende har været drøftelser mellem Verner Panton Design AG, herunder Marianne Panton og Carin Panton von Halem, og TAGWERC Unternehmergesellschaft. Det må lægges til grund, at drøftelserne har omfattet spørgsmål om varemærkerettigheder og god markedsføringsskik i forhold til Tagwercs markedsføring af Panton produkter.

Parterne korresponderede bl.a. via e-mail i henholdsvis 2009 og 2010 vedrørende immaterielle rettigheder, søgemaskineoptimering og indhold på samt mulighed for at linke mellem deres respektive hjemmesider. Desuden inviterede Carin Panton von Halem i 2010 TAGWERC Unternehmergeellschaft til München, hvor parterne drøftede såvel deres uenigheder samt evt. mulighed for et fremtidigt samarbejde. Endvidere solgte TAGWERC Unternehmergeellschaft i 2018 domænenavnet ww.verner-panton.dk til Marianne Panton.

På den baggrund finder retten, at sagsøgerne i forhold til anmodningen om midlertidige forbud har udvist en sådan passivitet, at anmodningen allerede af denne grund ikke kan tages til følge, jf. retsplejelovens § 413, stk. 1, nr. 3.

Sagens resultat bliver herefter, at retten nægter at fremme forbudsanmodningen.

Efter sagens udfald skal Verner Panton Design AG og Marianne Panton betale sagsomkostninger til TAGWERC Unternehmergeellschaft til dækning af rimelige advokatudgifter. Beløbet kan efter sagens karakter, omfang og forløb passende fastsættes til 40.000 kr. ekskl. moms. Der er ved beløbets fastsættelse taget hensyn til, at sagsomkostningerne i sager om krænkelse af immaterialrettigheder skal dække en væsentlig og passende andel af partens rimelige advokatudgifter, jf. retshåndhævelsesdirektivets artikel 14.”

Verner Panton Design og Marianne Panton kærede kendelsen til landsretten.

Den 27. august 2021 stadfæstede landsretten Sø- og Handelsrettens kendelse med følgende begrundelse:

”Af de af Sø- og Handelsretten anførte grunde og da Tagwerc Unternehmergeellschafts – efter det oplyste eneste – levering af de omstridte produkter til Danmark var direkte foranlediget af Verner Panton Design AG og Marianne Pantons advokat, finder landsretten, at det ikke er godtgjort eller sandsynliggjort, at Tagwerc Unternehmergeellschafts adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud, eller at Verner Panton Design AG og Marianne Pantons mulighed for at opnå deres ret vil forspildes, hvis de henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse, jf. retsplejelovens § 413, nr. 2 og 3. Det, der er anført for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat.

Landsretten stadfæster derfor Sø- og Handelsrettens kendelse.

Idet Tagwerc Unternehmergeellschaft ikke har været repræsenteret af advokat i landsretten, skal Verner Panton Design AG og Marianne Panton ikke betale kæremålsomkostninger.”

Parternes synspunkter

Verner Panton Design og Marianne Panton har navnlig anført, at betingelserne i retsplejelovens § 413, nr. 1-3, for nedlæggelse af midlertidigt forbud i Danmark er opfyldt.

Sagen angår særligt en fortolkning af rettighedshaverens prøve køb i relation til disse bestemmelser samt fortolkning af, hvorvidt der indenfor den EU-retligt harmoniserede immaterialret skal anvendes et EU-konformt passivitetsbegreb i relation til retsplejelovens § 413.

Verner Panton Design og Marianne Panton har godtgjort, subsidiært sandsynliggjort, at de er indehavere af de rettigheder, der søges beskyttet ved forbuddet, hvorfor betingelsen i retsplejelovens § 413, nr. 1, er opfyldt.

Varemærkerne ”UNISOL”, ”GEOMETRI” og ”OPTIK” har særpræg, og er ikke beskrivende for ”tekstiler”.

Varemærket ”PANTON CHAIR” for ”stole” er registreret og ikke søgt udslettet, og det skal derfor lægges til grund som gyldigt.

De centrale spørgsmål er herefter, om betingelserne i retsplejelovens § 413, nr. 2 og 3, er opfyldt.

Vedrørende retsplejelovens § 413, nr. 2, er det ubestridt, at Tagwerc har solgt og leveret de omstridte produkter til Danmark. Derfor er der en krænkelse, der henhører under dansk jurisdiktion.

Landsretten fandt til trods herfor, at det hverken var godtgjort eller sandsynliggjort, at Tagwercs adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud og henviste til, at Verner Panton Design og Marianne Panton alene har fremlagt dokumentation på et prøve køb med levering i Danmark foranlediget af Verner Panton Design og Marianne Pantons advokat.

Der er imidlertid fast praksis for, at rettighedshaver kan dokumentere en krænkelse, som i henhold til deliktsværnetingsreglerne henhører under dansk jurisdiktion ved at foretage prøve køb med levering i Danmark, jf. bl.a. UfR 2015.2434 H (Parfume Shop).

Prøvekøb udgør i praksis ofte den eneste mulighed, rettighedshaveren har for at godtgøre eller sandsynliggøre, at der foreligger en adfærd, der nødvendiggør et midlertidigt forbud.

Leveringen af prøve Købet i Danmark udgør isoleret set en krænkelse af Verner Panton Design og Marianne Pantons danske varemærkerettigheder. Der henvises til EU-Domstolens afgørelse af 14. december 2006 i sag C-316/05 (Nokia).

Det er ubestridt, at Tagwerc under sagen i Sø- og Handelsretten blev opfordret til at bekræfte til retsbogen, at man ikke fremover ville foretage salg og markedsføring til Danmark, hvilket Tagwerc nægtede. Allerede af den grund nødvendiggør TagwerCs adfærd, at der nedlægges midlertidigt forbud.

Vedrørende betingelsen i retsplejelovens § 413, nr. 3, har Verner Panton Design og Marianne Panton ikke udvist passivitet i henhold til det EU-konforme passivitetsbegreb.

Ifølge EU-Domstolen regnes passivitet fra tidspunktet, hvor indehaveren reelt har kunne håndhæve sin rettighed og har haft en grund til at gøre dette. Der henvises til EU-Domstolens afgørelse af 22. september 2011 i sag C-482/09 (Budweiser). Højesteret synes i UfR 2014.3658 H (Jensens Bøfhus) ligeledes at anvende det EU-retlige passivitetsbegreb.

Verner Panton Design har ikke i Danmark kunne håndhæve sine danske varemærkerettigheder, herunder anmode om midlertidige forbud overfor TagwerCs markedsføring og salg, før Tagwerc udvidede sine erhvervsaktiviteter til det danske territorium. Tagwerc har skjult, at de markedsførte, solgte og leverede til Danmark.

De forudgående hændelser mellem parterne i Tyskland er uden betydning.

Tagwerc har navnlig anført, at sagen skal afvises, da Verner Panton Design og Marianne Panton har ændret og udvidet deres påstande. Det gælder særligt påstand 3 og 5.

Påstand 3 er langt bredere end for Sø- og Handelsretten og landsretten, idet påstanden for tidligere instanser alene vedrørte salg af TagwerCs egne produkter, men den er nu udvidet til at omfatte hele TagwerCs virksomhed, herunder produkter der ikke kommer fra Verner Panton. Derfor skal påstanden afvises. Påstand 5 er ligeledes ændret og skal derfor afvises.

Rette værneting for denne sag er endvidere Tyskland.

Verner Panton Design og Marianne Panton har ikke opnået brugsbaserede varemærkerettigheder til ordene "UNISOL", "GEOMETRI" eller "OPTIK". Det registrerede varemærke "Panton Chair" er beskrivende og dermed ugyldigt. Verner Panton Design og Marianne Panton besidder ligeledes ikke en varemærkeret til ordet "Panto" eller "Panto Glide".

Verner Panton Design AG og Marianne Panton har ikke gennem deres licenstagere VS Vereinigte Spezialmöbelfabrikken GmbH & Co. KG opnået en ret til mærket "PANTOGLIDE".

Tagwerc har derimod registreret ordmærket "PANTO GLIDE" i 2012 i Tyskland.

Tagwerc har ikke krænkert Verner Panton Design og Marianne Pantons rettigheder. Det bestrides, at der er sket andet salg til Danmark end de prøvekøb, Verner Panton Design og Marianne Panton har foretaget.

Tagwerc har ikke foretaget nogen markedsføringsaktiviteter i Danmark eller rettet mod Danmark og har ikke udvidet sine forretningsaktiviteter til Danmark. Dette understøttes af, at Tagwercs hjemmeside ikke er på dansk.

Tagwercs brug af "UNISOL", "GEOMETRI" og "OPTIK" for puder udgør ikke en krænkelse af Verner Panton Designs rettigheder, da stoffet til puderne er indkøbt fra Verner Panton Designs licenstagere, der sælger stoffet med henblik på anvendelse. Verner Panton Design modtager royalties for salget af stoffet. Stoffet sælges af licenstageren med navnet "Verner Panton" på. Tagwerc markedsfører ikke puderne rettet mod det danske marked, og Tagwerc har aldrig påstået, at puderne var fremstillet af Verner Panton. Puderne er ubestridt blevet fremstillet af Tagwerc i Tyskland siden 2012 og udbydes internationalt med Verner Panton Design og Marianne Pantons viden.

Filtputen "PANTO GLIDE" har ligeledes været solgt siden 2012 med Marianne Pantons viden.

Tagwerc leverer ikke til Danmark og afviste derfor af egen drift advokat Claus Barrett Christiansens bestilling af varer til Danmark. Tagwerc gjorde en undtagelse for ham og har hverken før eller efter leveret til Danmark.

Der er i øvrigt indtrådt passivitet. I 2009 var Tagwercs eneste erhvervsaktivitet internationalt salg af Verner Panton Design, både online og i butikker under navnet "Verner Panton Universe". Denne aktivitet startede med Marianne Pantons og Carin Panton von Halems kendskab. Parterne talte bl.a. om, at deres hjemmesider skulle linke til hinanden. "Verner Panton Universe" lå bl.a. under

domænenavnene "verner-panton.tagwerc.de" og "vernerpanton.tagwerc.com". I 2012 mødtes Tagwerc som følge heraf med Carin Panton von Halem.

Indtil 2018 drev Tagwerc denne internationale Verner Panton monobutik med Verner Panton Design og Marianne Pantons viden under navnet "Verner Panton Universe" og under bl.a. domænet "vernerpanton.tagwerc.com". I 2018 opgav Tagwerc at specialisere sig i én designer og begyndte at handle med andre design. Derfor bruger Tagwerc ikke længere domæne-suffikset "verner-panton". I dag anvender Tagwerc kun domænet "tagwerc.com".

Højesterets begrundelse og resultat

Sagen angår påstande om midlertidige forbud mod markedsføring og salg rettet mod Danmark, som påstås at krænke Verner Panton Design AG og Marianne Pantons internationale og nationale varemærkerettigheder og rettigheder efter markedsføringsloven.

Højesteret lægger til grund, at der fra Tagwerc Unternehmersgesellschafts engelsksprogede webshop blev bestilt og leveret varer til Danmark. Verner Panton Design og Marianne Pantons påstande er formuleret, så de alene vedrører salg og markedsføring rettet mod Danmark. På den baggrund finder Højesteret, at der er værning for sagen i Danmark.

Tagwerc har endvidere påstået afvisning med henvisning til, at Verner Panton Design og Marianne Panton har ændret sine påstande for Højesteret.

Højesteret finder, at der er tale om sproglige ændringer, som ikke giver grundlag for at afvise kæren.

Tagwercs principale påstand om afvisning tages derfor ikke til følge.

Sagen angår herefter, om betingelserne for at nedlægge midlertidige forbud er opfyldt, jf. retsplejelovens § 413.

På baggrund af bevisførelsen, herunder forklaringerne for Sø- og Handelsretten, tiltræder Højesteret, at der siden 2009 løbende har været drøftelser mellem Marianne Panton og Carin Panton von Halem, senere mellem Verner Panton Design og Tagwerc, om bl.a. et muligt samarbejde, om muligheden for at linke mellem deres respektive hjemmesider, og om Tagwercs markedsføring af Verner Panton-produkter og brug af navnet "Verner Panton".

Højesteret lægger endvidere til grund, at Verner Panton Design og Marianne Panton gennem en årrække har haft kendskab til Tagwercs salg og markedsfø-

ring på hjemmesiden www.tagwerc.com, hvor Tagwerc markedsfører sig som en international forhandler af Verner Panton-produkter.

Endvidere solgte Tagwerc i 2018 domænenavnet www.verner-panton.dk til Marianne Panton.

Verner Panton Design og Marianne Panton foretog i april 2020 prøve køb, den 5. august 2020 gjorde de indsigelser mod Tagwercs aktiviteter, og den 1. oktober 2020 anlagde de sag om midlertidige forbud.

Henset til Verner Panton Design og Marianne Pantons langvarige kendskab til Tagwerc herunder Tagwercs salg og markedsføring på hjemmesiden www.tagwerc.com, hvis indhold der nu søges nedlagt forbud mod i Danmark, finder Højesteret, at det ikke er sandsynliggjort, at Verner Panton Design og Marianne Pantons mulighed for at opnå deres ret vil forspildes, hvis de henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse, jf. retsplejelovens § 413, nr. 3.

Højesteret bemærker herved, at det EU-retlige passivitetsbegreb, som Verner Panton Design og Marianne Panton har påberåbt sig, angår materielle rettigheder og ikke den processuelle ret til at få nedlagt et midlertidigt forbud.

Da Tagwerc ikke har været repræsenteret af advokat for Højesteret, skal Verner Panton Design og Marianne Panton ikke betale kæresomkostninger for Højesteret.

THI BESTEMMES:

Landsrettens kendelse stadfæstes.

Ingen af parterne skal betale kæreomkostninger for Højesteret til den anden part.