

UDSKRIFT
AF
ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

D O M

Afsagt den 22. september 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling
(landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Klaus Boye (kst.) med sagkyndig dom-
mer H. P. Svendsen).

10. afd. nr. B-1951-15:

Hultafors Group AB

(advokat Michael Hansen)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Advokat Anni Noes Westergaard (prøve))

Sø- og Handelsrettens dom af 16. juli 2015 (V-35-14) er anket af Hultafors Group AB (i
det følgende benævnt Hultafors) med følgende påstande:

Principal: Ankenævnet tilpligtes at anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA
2011 00774 HULTAFORS <fig> skal føres til endelig registrering.

Subsidiært: Ankenævnet tilpligtes at anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA
2011 00774 HULTAFORS <fig> skal føres til endelig registrering for
klasse 9, instrumenter til måling, nemlig tommestokke til erhvervsdri-
vende.

Mere subsidiært: Ankenævnet tilpligtes at anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA 2011 00774 HULTAFORS <fig> skal føres til endelig registrering med disclaimeren "Ved registrering er der ikke opnået eneret til tommestokke i rektangulær form og mål, men alene til mærket i den viste form."

Mest subsidiært: Ankenævnet tilpligtes at anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA 2011 00774 HULTAFORS <fig> skal føres til endelig registrering med disclaimeren "Ved registrering er der ikke opnået eneret til tommestokke i rektangulær form og mål, men alene til mærket i den viste form i træ i naturfarve, med sorte led, med metrisk gradering i sort med røde decimertercifre, med røde ender og særegen typografi."

Indstævnte, Ankenævnet for Patenter og Varemærker (i det følgende benævnt ankenævnet), har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Det fremgår rettelig af Analysebureauet Nielsens rapport fra marts 2011, at 65,7 % af de adspurgte ved forevisning af et billede af en anonymiseret tommestol model 59-2-12 vidste, at tommestokken var produceret af Hultafors. Af rapporten fremgår yderligere, at 75,2 % af respondenterne uhjulpet kendte Hultafors.

Der er for landsretten gennemført syn og skøn, og skønsmanden, Ellen Back Tegen, har i erklæring fra juni 2016 anført følgende:

”Spørgsmål 1:

Skønsmanden bedes oplyse hvilke producenter af tomme-/centimeterstokke, han har kendskab til. Besvarelsen bedes begrænset til de tomme-/centimeterstokke, der findes på det danske marked.

Svar på spørgsmål 1:

Hultafors.

Derudover findes der bl.a. Stanley, Bahco, Tajima, Dva, Stabila, Staco, Hero, Millaco og et hav af privat label tomme- /centimeterstokke på markedet, hvor nogle er producerede i Østen

Spørgsmål 2:

Skønsmanden bedes oplyse i hvor lang tid, der har eksisteret tommestokke på markedet i Danmark.

Svar på spørgsmål 2:

Der har eksisteret tommestokke i Danmark i mere end 70 år.

Spørgsmål 3:

Skønsmanden bedes oplyse, om han har kendskab til Hultafors' 59-2-12-tommestok og beskrive dette eventuelle kendskab.

Svar på spørgsmål 3:

Jeg har arbejdet med salg af Hultafors tommestokken til erhvervsdrivende og privatkunder i mere end 35 år.

Jeg ved, at den er håndværkerens foretrukne arbejdsredskab, der ikke er maskinelt. Jeg ved, at en håndværker tager sin tommestok op og ned i tommestok-lommen mange gange dagligt, og derfor vælger de fleste en Hultafors tommestok - og derfor har form og kvalitet stor værdi for den professionelle bruger.

Spørgsmål 4:

Skønsmanden bedes beskrive de karakteristika som kendetegner 59-2-12-tommestokken.

Svar på spørgsmål 4:

En 59- 2 -12 tommestok er kendetegnet ved, at den er 2 meter lang og har 12 led. Den er endvidere kendetegnet ved

- den fleksibilitet, der er i led og materialevalg, som er lavet af henholdsvis svensk stål og træ fra glasbirk.
- den metriske gradinddeling i sorte og røde decimeter på begge sider.
- de egenskaber, som udformningen giver, når håndværkeren bruger den igen og igen.

Spørgsmål 5:

Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt han forbinder 59-2-12-tommestokken

- a. med en bestemt kvalitet
- b. med en bestemt målesikkerhed
- c. med en bestemt goodwill
- d. med en bestemt kommerciel oprindelse

Svar på spørgsmål 5:

- a og c.

Spørgsmål 6:

Skønsmanden bedes beskrive hvordan 59-2-12-tommestokken adskiller sig fra øvrige producenters tommestokke som fandtes på markedet i 2011, herunder prismæssigt.

Svar på spørgsmål 6:

59-2-12-tommestokken er den mest efterspurgte tommestok. Den er let genkendelig, da den har samme form og specifikation hver gang. Prismæssigt er den dyrere end de fleste konkurrerende mærker, da kvalitet og pris hænger sammen. Generelt lægger øvrige fabrikanter sig lige under den markedsledende i daglig handel og anvender en skarpere pris til markedsføring.

Spørgsmål 7:

Skønsmandens bedes oplyse, hvorvidt en tommestok med andre karakteristika, herunder i form af materialevalg, farvevalg i forhold til ender, beslag, typografi, vil være uegnet til brug som tommestok.

Svar på spørgsmål 7:

En sådan tommestok ville ikke være uegnet som tommestok, såfremt den er godkendt i klasse III.

Spørgsmål 8:

Skønsmanden bedes oplyse, om han har kendskab til øvrige producenter af tomme-stokke med samme karakteristika som 59-2-12-tommestokken som fandtes på marke-det i 2011, og i bekræftende fald hvilken producent der var først på markedet.

Svar på spørgsmål 8:

Stanley, Bacho, Tajima, Stabila og Dva. Disse mærker er blevet mere fremtrædende i markedet de seneste 10 år. Jeg kan ikke med sikkerhed udtale mig om, hvem der var først. Men Stanley og Stabila er efter mit skøn, været her længst.

Spørgsmål 9:

Skønsmanden bedes oplyse, om 59-2-12-tommestokkens karakteristika giver den ad-skillelsesevne i forhold til øvrige producenters tomme- og centimeterstokke som fandtes på markedet i 2011.

Svar på spørgsmål 9:

Dens karakteristika og dens form gør den til det unikke håndværktøj den er, hvilket gør den til håndværkerens foretrukne tommestok.

Spørgsmål 10:

Skønsmanden bedes ud fra sagens bilag og hans kendskab til markedet i øvrigt beskri-ve markedsføringen af tommestokke i Danmark.

Svar på spørgsmål 10:

B2B markedet: Det er udbredt i markedet at bruge beskrivende tekster for at fastholde læseren og for at skabe opmærksomhed. En Hultafors tommestok er så genkendelig i sin 3D-form, at man kunne skrive væsentlig mindre tekst, hvis man ønskede det. Be-hovet for tekstning i markedsføring er medvirkende til at flytte fokus fra udformning og funktionalitet over på blødere egenskaber, som giver en bedre afsætning.

Prissætning: Pris og mængde hænger ofte sammen; prisen fastsættes nogle gange me-get lavt for at øge afsætningen til den professionelle kunde. Øvrige producenter af tommestokke prissættes ofte i markedsføringen lavt for at prøve at erobre markedsan-dele, og fordi der er en lavere kostpris.

Privatkunden har et andet behov og købsmønster end den erhvervsdrivende. Privat-kunden køber sjældent mere end én tommestok. Privatkunden er mere påvirkelig af pris end af materialevalg, form og kvalitet. Privatkunden er således heller ikke så på-virkelig af lange tekster.

Spørgsmål 11:

Skønsmanden bedes beskrive kundegruppen og salgskanalerne for 59-2-12-tommestokken, herunder redegøre for eventuelle forskelle i kundegrupperne private og erhvervsdrivende, herunder i relation til forbrug af tommestokke og krav til kvalitet og målesikkerhed.

Svar på spørgsmål 11:

Privatkunden har primært behov for få mål ad gangen og har i mange sammenhæng ikke det samme behov for nøjagtighed.

Som tidligere beskrevet så bruger den erhvervsdrivende den dag efter dag og folder den ud og ind mange gange i løbet af dagen. Den erhvervsdrivende er nødt til at sikre, at målestandarder er ens for at tilsikre nøjagtighed i sit arbejde. Selv om en tomme-stok er CE-godkendt og klasse III, så er to fabrikater ikke ens, da der må være en tole-rance forskel på +/- 1,4 mm på en 2 m stok. En Hultafors tommestok er ISO 9001 godkendt, og man ved derfor, at det er de samme standarder, der anvendes hver gang.

Salgskanaler for Hultafors tommestokke: Alle professionelle virksomheder, der handler med segmenter inden for håndværk, industri og landbrug.

Eksempler på forhandlere: Bygma, Stark, Sanistaal, AO Johansen, Agro-virksomheder osv.

For privat segmentet: Byggecentre, dagligvarehandel og øvrige gør-det-selv-butikker.

Spørgsmål 12:

Skønsmanden bedes oplyse, hvilken markedsandel det vurderes at 59-2-12-tommestokken har på det danske marked, herunder fordelt på kundegrupperne private og professionelle.

Svar på spørgsmål 12:

Med baggrund i en vurdering af egne tal og markedet generelt skønner jeg, at markedsandelen for 59-2-12 er 85 % til de erhvervsdrivende og 65 % til det private segment.

Spørgsmål 13:

Skønsmanden bedes på baggrund af ovenstående vurdere kendskabsgraden til 59-2-12-tommestokken.

Svar på spørgsmål 13:

Jeg vurderer, at kendskabsgraden på proff er 99,9 % og på privatsegmentet er det 90 % for aktivt brugende af en tommestok

... ..

Spørgsmål IA:

Skønsmanden bedes oplyse, hvordan 59-2-12-tommestokken afsættes til henholdsvis private og professionelle, herunder om dette sker som "løssalg" eller i emballerede pakker med fx 10 stk. Såfremt der er forskel på, hvordan salget sker til de to kundegrupper, bedes skønsmanden redegøre for, hvordan tommestokken sædvanligvis afsættes til hver af de to kundegrupper.

Svar på spørgsmål IA:

Tommestokken sælges kun i løssalg til private. Til de professionelle er det ofte flere ad gangen og mange gange hele kasser af 12 stk. Den private kunde afhenter sin tommestok, hvorimod professionelle kunder ofte får dem leveret med andre varer.

Spørgsmål IB:

Såfremt det oplyses, at tommestokkene bliver afsat i emballerede pakker med fx 10 stk. til enten private eller professionelle, bedes skønsmanden oplyse om 59-2-12-tommestokkens karakteristika, fremgår af emballagen, som tommestokken afsættes i.

Svar på spørgsmål IB:

Den kasse, den sælges i, kendetegnes ved en kasse, der har set ens ud i rigtig mange år. Derudover vises der et let genkendeligt billede af en tommestok, og Hultafors of KfK logoet tilsikrer, at det er en 59-2-12, der er inde i kassen.

Spørgsmål IC:

Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt markedsføringen af 59-2-12-tommestokken sker under anvendelse af producentens logo og/eller varemærke. Skønsmanden bedes i den forbindelse ligeledes oplyse, hvorvidt eventuel emballage omkring tommestokken er påført producentens logo og/eller varemærke.

Svar på spørgsmål IC:

Tommestokken markedsføres lige som mange andre varer med producentens logo. Største parten af markedsføringen er 1 stk. visninger, hvor der er fokus på de faktiske egenskaber på tommestokken. Så ved kunden, om han køber meter/meter eller meter /tommer, antal led, indvendig eller udvendig måling, og om den er af træ eller plastik. Markedsføringen suppleres typisk med, om det er 1 stk. eller 12 stk. køb for at opnå tilbudsprisen.”

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af Niels Holmdahl . Endvidere er der afgivet forklaring af skønsmanden Ellen Back Tegen.

Niels Holmdahl har supplerende forklaret blandt andet, at Hultafors i dag har en årlig omsætning på omkring 1,6 milliarder d.kr. Han føler, at han har et stort kendskab til det danske marked. Hultafors har i de lande, hvor de afsætter tommestokke, opnået beskyttelse af varemærket, dvs. triangel og Hultafors-navnet. Hultafors har i Sverige også opnået beskyttelse af selve udformningen af tommestokken. Den ti-ledet tommestok er den mest gængse inden for EU, og det er kun i Danmark, at der sælges tolv-ledet tommestokke. Hultafors oplever, at såvel europæiske som asiatiske konkurrenter udbyder tommestokke, der er meget lig Hultafors´ tommestokke. Udformningen af tommestokke varierer betydeligt fra land til land. I Tyskland er tommestokke således i vidt omfang hvide med hvidlakerede ender. Hultafors har gennem de seneste 100 år anvendt røde ender på deres tommestokke, og dette element kendetegner Hultafors´ tommestokke. Der kan være forskel på farve m.v. fra land til land. Dansk Trælast har over for ham oplyst, at man har oplevet et fald i omsætningen på 30 % i perioden 2008 – 2012. Hultafors har imidlertid i samme periode oplevet et fald i omsætningen i Danmark på mere end 50 %. Denne forskel tolker han som værende betinget af den konkurrence, Hultafors har oplevet i Danmark.

Stabila tommestokken er produceret af en velrenommeret tysk virksomhed og bliver fabrikeret i Tyrkiet. Stabila har ikke tidligere markedsført tolv-ledede tommestok i Danmark, hvilket de imidlertid gør nu. Der har verseret en retssag mellem Stabila og Hultafors, men sagen blev forliget, og Stabila tommestokken er ikke længere på det danske marked. Hultafors´ kunder bruger ofte Hultafors som et kvalitetsstempel i forbindelse med deres markedsføring, uanset at deres primære interesse ofte ligger i omsætningen af de billigere tommestokke. Prisen på Hultafors´ tommestokke kan ikke matche de asiatiske priser. Der eksisterer ikke nogen producenter af tommestokken, der har navnet Profi eller Scan Flex, og han antager derfor, at de tommestokke, der findes i kataloget fra HP Værktøj, reelt er

kinesiske tommestokke. Oversigten over markedsandele fra Hultafors er udarbejdet på basis af, at der findes omkring 1000 butikker i Danmark, der sælger værktøj, og at Hultafors' sælgere besøger omkring 2/3 af disse butikker. I forbindelse med sådanne besøg foretager sælgerne registrering af såvel Hultafors' produkter som andre producenters produkter i butikkerne, og disse registreringer vidererapporteres til Hultafors, der herefter ret præcist kan opgøre, hvordan markedet ser ud.

Hultafors har dels en fabrik i Sverige, der producerer 5 millioner tommestokke årligt, dels en fabrik i Rumænien, der producerer omkring 3 millioner tommestokke årligt. Der omsættes omkring 40 millioner tommestokke årligt på verdensplan. Hultafors producerer 200 varianter af tommestokke. 59-2-12 tommestokken er særdeles populær i Danmark. Hultafors har 15 – 20 varianter i Danmark, men salget af variationerne er meget beskedent.

Skønsmanden, Ellen Back Tegen, har forklaret at hun er markedschef i Bygma A/S og har været i branchen i en årrække. 59-2-12 tommestokken har været på det danske marked i rigtig mange år, og denne tommestok har sammenlignet med andre tommestokke en bedre kvalitet både i relation til levetid, fleksibilitet og stabilitet. Svaret på spørgsmål 5 er udtryk for en prioritering og er således ikke udtryk for, at tommestokken f.eks. ikke også kan forbindes med målesikkerhed. Det er hendes vurdering, at omkring 90 % af Hultafors tommestokke sælges til professionelle.

De tommestokke, som er anført i svaret på spørgsmål 8, har nogle af de samme træk, som Hultafors stokken har, og ligner på visse punkter 59-2-12 tommestokken. De nævnte tommestokke har ikke nødvendigvis røde decimetertal, røde ender og sorte led. Nogle af de nævnte tommestokke har røde ender og/eller sorte beslag, men der kan være nuanceforskelle i farverne. 59-2-12 tommestokken er kendetegnet ved dets røde ender og trianglen. En håndværker vil kende logoet med trianglen. Det forhold, at en tommestok har røde ender, er dog ikke i sig selv ensbetydende med, at den er fra Hultafors. Hvis en tommestok er placeret i en lomme, således at kun en del af enden er synlig, vil en håndværker ikke nødvendigvis vide, at den er fra Hultafors. Det er således helhedsindtrykket, der gør, at en håndværker kan se, at en tommestok er fra Hultafors. Den røde farve på enderne og den sorte farve på beslagene er uden betydning for funktionaliteten. De røde decimeter tal betyder, at det er lettere for håndværkeren at aflæse den. Et karakteristika ved 59-2-12 tommestokken ligger tillige i den måde, det føles at have den i hånden. For den enkelte bruger kan det betyde meget, om en tommestok er 10 eller 12 ledet. Tommestokken er let genken-

delig på afstand på grund af de røde ender og sorte beslag, og langt de fleste professionelle brugere vil forbinde dette med Hultafors. Tilsvarende gælder til dels også for semiprofessionelle. Der er enkelte andre tommestokke, der også har røde ender og sorte beslag. Svaret på spørgsmål 12 er baseret på Bygma A/S' tal. De kendetegn, der er omtalt i svaret på spørgsmål 4, er dels forhold, der kan ses med det blotte øje, f.eks. længde og led. At 59-2-12 tommestokken er lavet af træ fra glasbirk, er noget hun ved. Svaret på spørgsmål 13 medtager ikke de forbrugere, der ikke beskæftiger sig nærmere med håndværk og gør-det-selv. De faktuelle oplysninger om tommestokken, der oftest er medtaget i markedsføringsmateriale, er uden selvstændig betydning for, om man kan genkende en tommestok fra Hultafors.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for Sø- og Handelsretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Hultafors har herudover gjort gældende blandt andet, at skønserklæringen, herunder besvarelsen af spørgsmål 4, 6, 7 og 10, understøtter, at den omhandlede tommestok har tilstrækkeligt iboende særpræg til at blive registreret som varemærke. På tilsvarende vis understøtter skønserklæringens besvarelse af spørgsmål 12 og 13, at tommestokken er kendt og indarbejdet i markedet for tommestokke i Danmark.

Ankenævnet har yderligere anført blandt andet, at skønserklæringen ikke er egnet til at danne grundlag for en vurdering af, om den omhandlede tommestok har det fornødne særpræg, idet skønserklæringen alene er udtryk for skønsmandens vurdering. Det bestrides endvidere, at skønserklæringen skulle understøtte, at tommestokken har det fornødne særpræg, eller at tommestokken er kendt og indarbejdet i markedet for tommestokke i Danmark.

Landsrettens begrundelse og resultat

Heller ikke efter bevisførelsen for landsretten findes der at være grundlag for at tilsidesætte ankenævnets afgørelse, hvorefter betingelserne for at registrere en tredimensionel afbildning af Hultafors' 12-ledet tommestok som varemærke ikke er opfyldt.

Landsretten lægger herved vægt på samme forhold som Sø- og Handelsretten. Den under ankesagen fremlagte skønserklæring, der er uddybet ved skønsmandens forklaring for landretten, kan ikke føre til et andet resultat.

Landsretten stadfæster derfor Sø- og Handelsrettens afgørelse.

Hultafors skal betale sagsomkostninger for landsretten til ankenævnet med i alt 30.000 kr. Beløbet omfatter passende dækning af advokatbistand. Ved fastsættelsen af beløbet er der ud over sagens værdi taget hensyn til, at der har været afholdt syn og skøn under anken samt til sagens omfang og varighed.

T h i k e n d e s f o r r e t :

Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal Hultafors Group AB inden 14 dage betale 30.000 kr. til Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

(Sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den 22-09-2016

Marianne Rou
kontorfuldmægtig