

– CRI

**UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG**

DOM

Afsagt den 23. april 2013

V-4-12

1) Grace Manufacturing Inc
(Advokat Jacob S. Ørndrup)
2) Hamonoya ApS
(Advokat Jacob S. Ørndrup)
mod
Herstal A/S
(Advokat Martin Sick Nielsen)

Indledning

Sagen drejer sig om, hvorvidt Herstal A/S ved at sælge krydderurtekværnen ”Herstal Herb Grinder” har krænket Grace Manufacturing Inc.’s europæiske designregistrering nr. 001252027 omfattende et skæreblad, samt hvorvidt salget var i strid med markedsføringslovens § 1.

Påstande

Grace Manufacturing Inc. og Hamonoya ApS har nedlagt følgende påstande:

1. Herstal A/S tilpligtes at betale 75.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 1. februar 2012.
2. Herstal A/S forbydes at markedsføre og sælge produktet "Herb Grinder" svarende til sagens bilag 4.
3. Samtlige eksemplarer af produktet "Herb Grinder" svarende til sagens bilag 4, som er i Herstal A/S' besiddelse beslaglægges.
4. Herstal A/S tilpligtes at betale en bøde på ikke mindre end 50.000 kr.

Herstal A/S har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Sagens parter

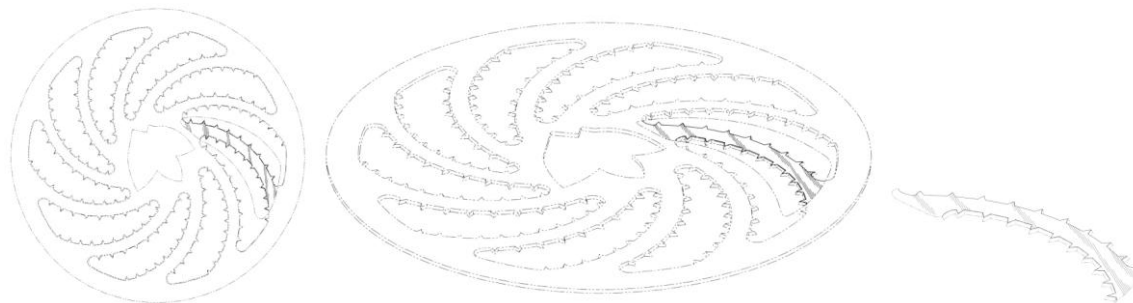
Grace Manufacturing Inc. (herefter Grace) er et selskab hjemmehørende i USA, som har næsten 40 års erfaring med fotokemisk fremstilling af tynde metaldele til hjemmebrug og industriel brug. Virksomheden ejer flere patenter og producerer mere end 400 produkter til personlig pleje, husholdningsbrug og til industrielbrug. Produkterne afsættes gennem et verdensomspændende distributionsnetværk.

Hamonoya ApS er en grossistvirksomhed, der er stiftet med det formål, at forsyne skandinaviske forbrugere med funktionelle redskaber af høj kvalitet. Selskabet har 6 ansatte. Hamonoya har licens til at forhandle Graces produkter i Danmark og til at påtale krænkelse af Graces rettigheder i Danmark. Hamonoya forhandler blandt andet krydderurtekværnen Microplane Herb Mill, som har skæreblade til, hvilke Grace har designrettighederne.

Herstal A/S designer og producerer belysningsprodukter og anden brugskunst. Der er 50 ansatte hos Herstal. Herudover samarbejder Herstal med en række designere om kontinuerligt at skabe nye produkter inden for belysning og anden brugskunst.

Designregistreringen

Den 21. december 2010 blev Grace registreret som indehaver af EF-design nr. 001252027-001 omfattende et skæreblad, som ser således ud set fra forskellige vinkler i sin helhed og med et udsnit af en enkelt kniv (yderst til højre):



Herstal Herb Grinder

I oktober 2011 blev Hamonoya opmærksom på via Herstals hjemmeside og en tilbudsavis fra Kop og Kande, at Herstal solgte en krydderurtekværn "Herstal Herb Grinder", der så således ud (bilag 4):



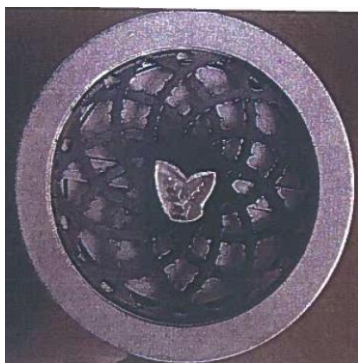
Den i æsken indlagte brugsanvisning viser skærebladene placeret på samme måde i forhold til hinanden som i Microplane Herb Mill.

Den i æsken indlagte brugsanvisning viser skærebladene placeret på samme måde i forhold til hinanden som i Microplane Herb Mill. Det fremgår endvidere af brugsanvisningen, at ved rengøringen skrues bunden af, hvorefter knive og beholder kan rengøres. Krydderurtekværnens enkelte dele er endvidere vist således:

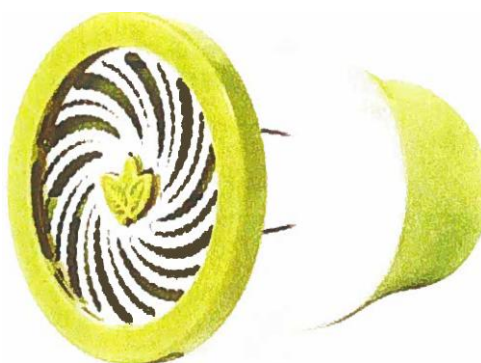


Sammenholdning af de to kværne set fra bunden

Begge kværne har hver to skæreblade, som ligger over hinanden og ved brug drejes i hver sin retning.



Herstal Herb Grinder set fra bunden.



Microplane Herb Mill krydderurtekværnen med Grace Manufacturing, Inc.'s designregistrerede skæreblade

Sammenholdning af skærebladene



Herstal A/S' skæreblad over for Grace Manufacturing, Inc.'s designregistrerede skæreblad.



Grace Manufacturing, Inc.'s - designregistrerede skæreblad ovenpå Herstal A/S skæreblad.



Grace Manufacturing, Inc.'s "andet" designregistrerede skæreblad over for Herstal A/S'



Grace Manufacturing, Inc.'s "andet" registrerede skæreblad oven på Herstal A/S'

Hændelsesforløbet

Den 11. oktober 2011 skrev Grace og Hamonoyas advokat til Herstal og gjorde blandt andet opmærksom på, at Grace var indehaver af den europæiske designregistrering nr. 001232027-001, hvorfor Grace som indehaver og Hamonoya som licenstagere havde eneret til at markedsføre produkter med skæreblade i den udformning, som var afbildet i registreringen. Der blev fremsat anmodning om, at markedsføringen af "Herb Grinder" ophørte, og om at leverandøren af krydderurtekværnen blev oplyst herom. Endvidere udbad man sig oplysning om det solgte antal samt navne og adresser på Herstals kunder og den enkelte kundes køb.

Ved brev af 20. oktober 2011 bestred Herstals advokat, at markedsføringen af krydderurtekværnen var i strid med de registrerede designrettigheder, blandt andet henset til knivene på Graces skæreblade begge vendte den samme vej, således at det mindede om en ventilator, hvorimod knivene på skærebladene i "Herb Grinder" krydsede hinanden, således at de mindede om en blomst.

Grace og Hamonoya fastholdt deres krav, og den 31. oktober 2011 indgav de begæring om nedlæggelse af fagedforbud ved Retten i Odense.

Den 14. november 2011 oplyste Herstals advokat, at Herstal havde besluttet at ændre skærebladet på krydderurtekværnen. Produktionen af det nye skæreblad var straks sat i gang. Det blev endvidere oplyst, at Herstal

"pr. d.d. har solgt 2.688 krydderurteskærere til detailhandlen Vores klient skønner, at heraf er de ca. 1.000-1.500 på lager i detailhandlen.

Vores klient vil udskifte skærebladet på alle de krydderurteskærere, der er på lager i detailhandlen og forsyne emballagen med en ny brugsvejledning, hvor tegningen af skærebladet er udskiftet med en tegning af det ændrede skæreblad.

Vores klienter forventer at disse handlinger er tilendebragt primo december 2011, hvorefter nye leverancer alle vil være forsynede med det nye skæreblad.

Vores klient vil naturligvis også afstå fra at vise krydderurteskæreren med det nuværende skæreblad i sin markedsføring, og således alene vise krydderurteskæreren med det ændrede skæreblad.
..."

Der er mellem parterne enighed om, at det nye skæreblad ikke krænker Graces rettigheder.

Den 8. december 2011 fremsendte Herstal en proceserklæring til Fogedretten i Odense, hvori det blev bekræftet, at Herstal var ophørt med at markedsføre og sælge Herstal Herb Grinder med det under sagen omstridte skæreblad. Brevet til fogedretten var vedlagt kopi af brevet til Herstals kunder, Imerco og Kop & Kande. .

Herstal Herb Grinder var udelukkende blevet solgt til Kop & Kande og Imerco. Herstal havde tilbagekaldt Herstal Herb Grinder ved at udsende et brev af 6. december 2011 til kæderne Kop & Kande og Imerco, hvoraf det fremgik, at de hurtigst muligt skulle fjerne eventuelle Herstal Herb Grinder og returnere produkterne til Herstal, alternativt ringe Herstal op for at få udskiftet bladene. Kopi af brevet blev den 8. december sendt til Grace og Hamonoyas advokat.

Dagen efter blev begæringen om forbud tilbagekaldt over for retten i Odense.

Den 15. marts 2012 meddelte Herstals advokat til Graces og Hamonoyas advokat, at Herstal havde indkøbt 4.952 eksemplarer af Herstal Herb Grinder hos Ningbo Kaideli Electric Co, Ltd i Kina, hvoraf 2.790 eksemplarer var solgt. Herstal havde ikke registreret, hvor mange eksemplarer der var modtaget retur. Herstal havde udsendt 1.450 nye skæreblade til deres sælgere, som gentagne gange var blevet instrueret i aktivt at udskifte skærebladene på de Herstal Herb Grinder, som de måtte finde hos forhandlerne. Skærebladet var udskiftet på alle de Herstal Herb Grinder i alt 2.088, som Herstal selv var i besiddelse af.

Hamonoya har lejlighedsvis foretaget stikprøvekontrol. Ved køb den 2. april 2012 hos Imerco, Værløse blev der konstateret salg af Herstal Herb Grinder med det omstridte skæreblad. Dette resulterede i, at Graces og Hamonoyas advokat den 10. april 2012 gjorde Herstals advokat opmærksom på, at det omstridte produkt i strid med den afgivne proceserklæring fortsat var i handlen. Herstal blev anmodet om at fremlægge en revisorerklæring, som do-

kumentation for, at Herstal ikke havde solgt det omstridte produkt efter, at proceserklæringen var blevet afgivet.

Den 16. april 2012 oplyste Herstals advokat til Graces og Hamonoyas advokat om, at Herstal ikke havde solgt Herstal Herb Grinder med det omstridte skæreblad efter, at der var blevet afgivet proceserklæring over for fogedretten i Odense, at Herstal ikke var i besiddelse af det omstridte skæreblad, at Herstal A/S havde tilbagekaldt produktet umiddelbart, inden proceserklæringen var blevet afgivet, og samtidig hermed havde Herstal mundtligt instrueret sine sælgere om aktivt at tage kontakt til forhandlerne med henblik på at få udskiftet skærebladet.

Igen ved stikprøvekøb den 8. december 2012 hos Værløse Isenkræmmer og den 12. december 2012 hos Imerco Ballerup blev der konstateret salg af Herstal Herb Grinder med det omstridte skæreblad. Den 14. december 2012 skrev Graces og Hamonoyas advokat til Herstals advokat og gjorde opmærksom på, at de endnu engang havde konstateret, at det omstridte produkt fortsat blev forhandlet. Herstal blev opfordret til at fremlægge f.eks. fakturaer som dokumentation for, hvornår salget til Værløse Isenkræmmer var sket. Den 17. december gjorde Graces og Hamonoyas advokat opmærksom på, at der også blev solgt Herstal Herb Grinder hos Imerco i Ballerup Centret.

Den 19. december 2012 meddelte Herstals advokat til Graces og Hamonoyas advokat, at Herstal dagen forinden havde tilbagekaldt Herstal Herb Grinder fra hhv. Værløse Isenkram og Imerco, Ballerup Centret, at varerne var blevet fjernet fra hylderne, og at Herstal ikke havde solgt varerne til de to forretninger efter, at proceserklæringen var blevet afgivet.

Igen den 22. december 2012 hos Imerco Holstebro, den 5. januar 2013 hos Værløse Isenkram og den 11. januar 2013 hos Imerco Brønshøj blev der konstateret salg af Herstal Herb Grinder med det omstridte skæreblad.

Forklaringer

Thomas Rask Kudahl har forklaret, at han er den ene af to medejere og stiftere af Hamonoya. Han er salgsansvarlig.

Hamonoya har været dansk eneforhandler af Graces produkter siden 2004. De sælger Microplane Herb Mill i Danmark. Det er meget svært og en besværlig proces at lave skæret på krydderurtekværnen. Microplane Herb Mill blev lanceret på Formland i august 2010 som

et alternativ til den klassiske persillehakker. Der var dog nogle af deres kunder, der havde fået den inden lanceringen. Kværnen kan blandt andet købes hos Inspiration, Illums Bolighus, Magasin, Bahne samt i uafhængige Kop og Kande forretninger. Den vejledende udsalgspris er 249 kr. Microplane Herb Mill er blevet markedsført gennem presseomtale siden 2010 i blandt andet Femina, Mad, 24 timer, Søndag og Politiken, i kædemarkedsføring og ved demonstration i forretningerne.

Herstals krydderurtekværn fik de kendskab til på Formland i 2011. Senere så de produktet i oktober 2011 i en tilbudsavis fra Kop & Kande.

De hørte på Formland i 2012, at de nye blade, som Herstal satte i krydderurtekværnen ikke virkede, fordi hullerne var for store, og persillen løb igennem. Nogle forretninger havde fået udskiftet skærebladene, mens andre havde fået poser med de nye blade.

Han fandt selv produktet med de nye blade i foråret 2012. I april 2012 fandt en af hans kollegaer en Herstal Herb Grinder med de omstridte skæreblade i Imerco i Værløse. De henvendte sig i denne forbindelse sig til deres advokat, som rettede henvendelse til Herstal. Herstal svarede, at der måtte være tale om en gave, der var taget retur. Det var en enlig sva-le. I forbindelse med, at de tog kontakt til deres advokat, orienterede de deres kunder om, at de anfægtede Herstal Herb Grinder, som havde været i tilbudsavisen fra Kop & Kande.

Ved stikprøver i perioden april 2012 til den 8. december 2012 konstaterede de, at produktet enten ikke var der, eller at der var monteret nye skæreblade. I december 2012 fandt han i Værløse Isenkram tre rækker med Herstal Herb Grinder, der var fem/seks æsker i hver række, som han kontrollerede. Det var de gamle skæreblade, der var på alle produkterne. Han købte 2 kværn. Værløse Isenkram er ikke en del af Imerco eller Kop & Kande. Den 12. december 2012 i Ballerup fandt han 10 Herstal Herb Grinder, som alle havde de gamle skæreblade. Han åbnede alle æsker med Herstal Herb Grinder, der var i forretningen. Fra december 2012 til november 2013 konstaterede de, at forretningerne enten ikke havde Herstal Herb Grinder, eller også var de med de omstridte blade. Han var i 2 forretninger, hvor de ikke havde produktet. I december 2012/ januar 2013 var der en del Herstal Herb Grinder på markedet med det omstridte skæreblad. Produktet med de omstridte skæreblade blev også fundet i en forretning i Holstebro den 22. december 2012. I Værløse Isenkram den 5. januar 2013 kontrollerede han 10 æsker med Herstal Herb Grinder, som alle var med det omstridte skæreblad. I Imerco i Brønshøj, hvor han foretog stikprøvekøb den 11. januar 2013, havde de

to versioner af Herstal Herb Grinder, en i hvid til 39,95 kr. og en i sort til 99,95 kr. Gennem en bekendt, som er medarbejder i en forretning med relation til Imerco, blev han fornyeligt bekendt med, at der samlet set var mellem 600-700 stk. på lager ude i forretningerne. Han ved ikke, om de er med de gamle eller nye skæreblade.

Han har ikke fået en forklaring på, hvorfor Herstal Herb Grinder med de omstridte skæreblade dukkede frem igen. Fordi Herstal har sendt en kuvert til forretningerne med nye blade, er det ikke ensbetydende med, at skærebladene rent faktisk blev skiftet, når der henses til, at det var for den enkelte forretnings egen regning og til et dårligere produkt.

Microplane Herb Mill solgte meget godt i 2010-2011. I oktober 2010 solgte de 827 stk., i august 2011 solgte de 506 stk., i september 2011 solgte de 327 stk., i oktober 2011 solgte de 88 stk., i november 2011 solgte de 447 stk., i december 2011 solgte de ingen, i oktober 2012 solgte de 198 stk. Der var en kraftig stigning i salget i efteråret og omkring julesalget 2010. Salget gik meget godt frem til oktober 2011, hvor det faldt til en femtedel. Det var på dette tidspunkt, at Herstal Herb Grinder var at finde i tilbudsavisen fra Kop & Kande. For så vidt angår julesalget leveres der til forretningerne i november og december måned. Der sælges til sidste øjeblik. Samlet set har de haft en stigende omsætning på køkkenprodukter. Hamonoya har været Gazelle virksomhed de seneste 4 år.

Graces skæreblad findes også på en parmesankværn. Skærebladet er endvidere solgt som reservedel. Skærebladet sælges ikke alene. Han har kendskab til, at der er to forhandlere, der havde valgt Herstals krydderurtekværn på grund af prisen, men som vendte tilbage til Graces krydderurtekværn.

Martin Herstal har forklaret, at han er direktør i Herstal, der er kendt for sine lamper, men selskabet har i dag mange produktområder. Selskabet er hjemmehørende i Odense. Siden 2000 har de haft en produktgren, der hedder Living, og en tekstilgren, der hedder navnet Ju-na. Herstal er ikke en grossistvirksomhed, men en producentvirksomhed. Herstal introducerer årligt mellem 400 og 450 nye produkter.

Deres Living produkter skabes ved hjælp af fokusgrupper vedrørende farver og trends, samt ved hjælp af teknikere, der konstruerer selve produktet. Det visuelle skabes qua fokusgrupperne, og det er deres ansatte designere, der slår stregerne. Herstal Herb Grinder er et internt design. Herstal Herb Grinder udgør en meget lille del af deres Living produkter.

De sælger mange lette køkkenprodukter, som Herstal Herb Grinder er en del af. De så ikke det omstridte skæreblad i Odense, inden de så det første færdige produkt.

De har gennem de seneste 10 år samarbejdet med en stor producent, der hedder Ningbo Kaideli Electric Co. De har ikke tidligere oplevet, at Ningbo Kaideli Electric Co. har krænkert nogen rettigheder. Ningbo Kaideli Electric Co er specialiseret netop inden for denne type produkter. De sender deres design til fabrikken i Kina. Det var konstruktører, der var ansat hos Ningbo Kaideli Electric Co., som skabte de omstridte skæreblade. Herstal deltog ikke i beslutningen herom. Herstal koncentrerede sig udelukkende om udseendet på krydderurtekværnen.

Han godkendte krydderurtekværnen, fordi han så, at han kunne bruge den, når han skulle lave mojitos. Andre i Herstal vurderede, at der var et marked for produktet. Han ville ikke personligt skille den ad for at rengøre den, men det ville hans ægtefælle gøre.

De introducerede Herstal Herb Grinder i efteråret 2011 i en introduktionsudgave for at se, om der var et marked for produktet. De havde også krydderurtekværnen med på trendmesser. Kop & Kande og Imerco solgte krydderurtekværnen for 39 kr. stk.

Produktet bliver solgt som en enhed, hvormed der medfølger en brugsanvisning, som viser, hvordan krydderurtekværnen kan skilles ad. Det er nødvendigt at skille kværnen ad for at rengøre den.

Det antal solgte produkter fremgår af brevene til Graces og Hamonoyas advokat.

Inden han modtog brevet den 11. oktober 2011 fra Graces og Hamonoyas advokat, havde han hørt, at Grace og Harmoya var i gang med en sag. I retten er det første gang, at han ser produktet Microplane Herb Mill. Det er et andet produkt end deres krydderurtekværn. Herstal Herb Grinder sælges som et livstils-produkt som en del af en serie med andre produkter.

De valgte efter samråd med deres advokat at udskifte skærebladet på deres produkt. Det har ingen betydning for Herstal, at bladene blev udskiftet. Da de skulle skabe et nyt design til skærebladet, opdagede deres teknikere, at der var mange registreringer, der gjorde det let at komme i strid med en registrering. De nye skæreblade er tegnet i Odense. De har ikke fået en eneste reklamation efter, at de har udskiftet skærebladet.

Da de skulle tilbagekalde produkterne, fik de meget hurtigt produceret det nye skæreblad, og de gik straks i gang med udskiftningen. Det var deres vurdering, at de skulle rundt i

landet, hvis de skulle sikre sig, at produktet kom væk fra hylderne. Hvis de tog rundt i landet ville de også genere deres kunder, der var midt i julehandlen, mindst muligt. De var ude i de forretninger, der lå nærmest. I yderområderne skulle butikkerne selv skifte skæreblade. I disse tilfælde er det sandsynligt, at skærebladene blev sendt ud til dem. For så vidt angår Imerco foregår alt centralt. De må ikke henvende sig til de enkelte butiksindehavere. Udskiftningen skete i løbet af 3-4 uger. Det er hans overbevisning, at alle fulgte deres instruktioner. Alle skæreblade skulle være blevet udskiftet. Når der efterfølgende er fundet nogle i handlen, kan det skyldes en returforsendelse eller en vare, der har stået på et lager. Dette var blandt andet tilfældet med det, der blev fundet hos Imerco Værløse. Leverancen til Imerco var foretaget langt tidligere, end proceserklæringen blev afgivet. Imerco vil ikke have leverancer i december måned. De sendte ikke lige inden proceserklæringen et stort parti til Imerco. Værløse Isenkram undskyldte mange gange for den manglende udskiftning.

Han ved ikke, hvor mange Herstal Herb Grinder de fik retur og hvor mange blade der blev skiftet.

De kontaktede straks forhandlerne, når de fik underretning om, at de fortsat havde Herstal Herb Grinder med de gamle skæreblade.

Han ved ikke, hvorfor der i december 2012 igen blev konstateret Herstal Herb Grinder med det omstridte skæreblad, men det kan skyldes julehandlen, hvor det går stærkt.

At Hamonoya i forbindelse med deres testkøb har fundet mellem 30 og 40 Herstal Herb Grinder med det omstridte skæreblad, er efter hans opfattelse et ekstremt lille tal. Når der sendes en ordre til 170 forretninger, er der ingen garanti for, at den følges. De prøvede det bedste, de kunne. Han går ud fra, at deres sælgere fulgte den instruks, som de fik fra salgsdirektøren. De har ikke solgt Herstal Herb Grinder med det omstridte skæreblad efter, at de afgav proceserklæringen. På deres lager har de en kasse med de omstridte skæreblade.

Årsagen til, at de ikke er kommet med revisorerklæringer, er, fordi han ikke ville bruge 18.000-20.000 kr. herpå.

Procedure

Grace og Harmonoyo har anført, at Grace er indehaver af en gyldig designregistrering, hvorfor Grace kan forbyde Herstal at bruge designet uden samtykke, jf. designforordningens art. 19, stk. 1.

Krænkelsspørgsmålet

Ved krænkellesvurderingen skal der tages udgangspunkt i de enkelte skæreblade, således som de vil blive set enten i forbindelse med montering eller adskillelse af krydderurtekværene. Der er tale om næsten identiske produkter, hvilket ses, når det omstridte skæreblad fra Herstal Herb Grinder sammenholdes med skærebladet i Microplane Herb Mill. Den informerede bruger vil med det samme kunne se, at der er tale om kvasi identiske produkter. Designet i Graces produkt er specielt. Designet er ikke fuldstændigt styret af funktionen. Designeren, der har ansvaret for at udvikle skærebladet, har derfor et spillerum, og der er derfor ikke grundlag for at kopiere Graces design.

Idet der er tale om identiske produkter, som ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk, foreligger der en krænkelse af Graces designrettigheder.

Dette kan Herstal ikke omgå ved at have sat de 2 skæreblade modsatrettet, og ikke som i Microplane Herb Mill ensrettet. Det er ikke det samlede mønster, der er afgørende, men derimod designet af det enkelte blad, der er afgørende. På baggrund af oplysningerne i brugsanvisningen til Herstal Herb Grinder må det antages, at det oprindeligt har været hensigten, at bladene skulle have siddet ensrettet. Det er uden betydning, hvordan skærebladene er blevet monteret. Det afgørende er, at den informerede bruger, som skal forstås som et begreb, der ligger mellem den gennemsnitlige forbruger og en fagmand, der er ekspert med detaljeret sagkundskab, og som er særligt opmærksom, hvad enten det er på grund af personlige erfaringer eller omfattende kendskab til den omhandlende sektor, jf. C-281/10 P, kan se, at der er tale om det samme produkt.

Det bestrides, at det er det samlede produkt, der skal sammenholdes med designregistreringen, idet designregistreringen netop giver en beskyttelse af skærebladet, som normalt indgår som en del af en større helhed.

Problemstillingen omkring normal brug og synlighedskriteriet vedrører muligheden for at få et design registreret, men da der i denne sag er tale om et registreret design, er denne problemstillingen ikke relevant. Under alle omstændigheder er det normal brug at skille krydderurtekværnen ad i forbindelse med rengøring. I den forbindelse vil brugeren have bladene hver for sig.

Hamonoya og Herstal er konkurrenter, og de to krydderurtekværne er konkurrerende produkter. Skærebladene er nærmest identiske. Der foreligger en forsætlig slavisk kopiering. Det er underordnet, om kopieringen er sket i Kina eller i Odense, idet Herstal hæfter for sin kinesiske leverandør. En eventuel god tro hos Herstal ophørte efter, at de havde modtaget underretning om, at Herstal Herb Grinder krænkede Graces designrettigheder. Herstals markedsføring er derfor tillige en krænkelse af markedsføringslovens § 1.

Den manglende overholdelse af proceserklæringen

Proceserklæringen var årsagen til tilbagekaldelsen af fagedforbudsbegæringen. Det må lægges til grund, at der ville være blevet nedlagt et fagedforbud, hvis der ikke var sket en tilbagekaldelse, og derfor er det krænkende, at det fortsat i januar 2013 var muligt finde produktet Herstal Herb Grinder med det omstridte skæreblad på markedet. Dette var 14 måneder efter, at der blev afgivet en proceserklæring. At dette var muligt kan skyldes to forhold. Enten fortsatte Herstal med salget af produktet, eller også foretog Herstal en lemfældig tilbagekaldelse. Der var tale om tilfældige butikker, hvor der blev fundet et pænt antal. Det er umuligt at føre bevis for, at Herstal ikke har overholdt proceserklæringen, men der er betydelig usikkerhed omkring returnering af produktet, udskiftning af skærebladet hos kunderne, fra hvilke forretninger der er kommet produkter retur, og hvor mange der er kommet retur.

Herstal har aldrig fremlagt en revisorerklæring, som dokumentation for, at produktet ikke blev solgt efter, at der blev afgivet proceserklæring. Herstal har endvidere ikke fremlagt fakturaer eller andet som dokumentation for de skete salg. Dette bør medføre processuel skadevirkning. Det er rimeligt at forlange, at denne dokumentation var blevet frembragt, når der henses til, at der blev fundet produkter så sent som i december 2012 og januar 2013.

Martin Herstal har ikke givet nogen forklaring på, hvorfor der fortsat fandtes produkter hos isenkræmmerne. Bevisbyrden for effektiv tilbagekaldelse og overholdelse af proceserklæringen er ikke løftet. Der er mulighed for, at der fortsat findes mellem 600 og 700 produkter hos Imerco.

Den manglende overholdelse af Herstals egen proceserklæring er derfor en selvstændig krænkelse af markedsføringslovens § 1.

Vederlag, erstatning, destruktion og bøde

Det gøres gældende, at Herstal forsætligt har kopieret det designregistrerede skæreblad, således at det fremstår som kvasi identisk. Det påståede beløb er opgjort skønsmæssigt, idet Herstal ikke har fremlagt dokumentation for sit salg. Vederlaget kan opgøres til 25 % af omsætningen. Herstal havde købt 4952 eksemplarer, og der blev oplyst en grossistpris på 39 kr. Der er meget vid adgang til fastsættelse af vederlag. Der bør tages hensyn til, at der tale om, at det er et centralt element i produktet, der er afgørende for, hvordan det virker, som er blevet kopieret.

Der bør endvidere gives erstatning for markedsforstyrrelser, fordi det er påfaldende, at der var et fald i salget, da Herstals produkt kom på markedet. Der foreligger ingen særlige grunde som nævnt i art. 89, stk. 1 i designforordningen eller markedsføringslovens § 20.

Der skal endvidere ske beslaglæggelse i medfør af art. 89, stk.1, litra b i designforordningen.

I medfør af § 36 i designloven bør Herstal ikendes en bøde på grund af den forsætlige krænkelse og Herstals manglende overholdelse af proceserklæringen.

Herstal har anført, at det er en betingelse for, at der kan foreligge en krænkelse af Graces designrettighed, at der foreligger en udnyttelse af det beskyttede design, jf. designforordningens art 19.

Krænkelsesspørgsmålet

Herstal A/S bestrider ikke at have markedsført og udbudt kværnen med de omtalte skæreblade, men det, der skal danne grundlag for krænkelsesvurderingen, er en sammenligning af tegningen i designregistreringen og det tredimensionelle produkt. Den informerede bruger vil vide, at designeren i dette tilfælde ikke har haft en væsentlig grad af frihed. Endvidere er skærebladene ikke umiddelbart synlige ved normal brug af krydderurtekværnen, når den står på bordet, eller når der kværnes. Hvis krydderurtekværnen vendes, således at brugeren kigger på den nedefra, får den informerede bruger et helt forskelligt indtryk af de to kværne. Skærebladene er ikke solgt separat. Produktet er kun solgt samlet. Det er derfor produktet som helhed, der skal sammenlignes. Det er korrekt, at brugsanvisningen viser, hvordan produktet kan skilles ad, men det ændrer ikke ved, at det er en helhedsbedømmelse, der skal foretages. Komponenten, skærebladet, skal ikke vurderes adskilt fra kværnen. Normal brug,

som nævnt i designforordningens art. 4, omfatter ikke vedligeholdelse og reparation. Der vil udelukkende foreligge en krænkelse, hvis produktet er synligt, og helhedsindtrykket er det samme. Dette er ikke tilfældet her, hvorfor der ikke foreligger en krænkelse.

Herstal har ikke set produktet Microplane Herb Mill på markedet. Det er en betingelse for, at der kan foreligge en overtrædelse af markedsføringsloven, at det krænkede produkt er på markedet i Danmark. Graces skæreblad sælges ikke som et produkt i Danmark. Bladet har ikke nogen position på markedet. Salget af Herstal Herb Grinder med det omstridte skæreblad var derfor ikke i strid med markedsføringslovens § 1.

Proceserklæringen

Grace og Hamonoya har ikke godtgjort, at Herstal ikke har opfyldt den afgivne proceserklæring. Ud over det, der fremgår af proceserklæringen, anmodede Herstal Imerco om aktivt at tage kontakt til deres forhandlere. Der ingen grund til at antage andet end, at Herstal har kontaktet forhandlerne. Herstal udskiftede også selv skæreblade.

Efter de omstridte produkter blev fundet i handlen efter, at der var afgivet proceserklæring, oplyste Herstal allerede den 16. april 2012, at produkterne kunne være overset ved besøg i forretningen, eller at der kunne være tale om produkter, der kan være kommet retur. Forhandlerne kunne endvidere have glemt den instruks, som de havde fået. Der er ikke andre grunde end disse. Der er ingen tvivl om, at Herstal har tilbagekaldt produktet og endda foretaget sig meget mere i forbindelse med tilbagekaldelsen af produktet, end hvad de havde lovet. Der er solgt 2790 stk. til forhandlerne. Der er fundet 37 eksemplarer, efter proceserklæringen blev afgivet. Der er således foretaget en ganske effektiv tilbagekaldelse. Der er ikke solgt til andre end Imerco og Kop & Kande.

Erstatning, vederlag mv.

Da produktet ikke sælges med det omstridte skæreblad, og da Herstal ikke ligger inde med et lager af det omstridte produkt, er der intet grundlag for at nedlægge et fagedforbud.

Ved fastsættelsen af evt. vederlag og erstatning må der tages udgangspunkt i, at der er solgt 1340 eksemplarer til en stykpris på 39 kr. Royaltysatsen bør fastsættes skønsmæssigt, og det bør tillægges vægt, at der er tale om en komponent til et sammensat produkt. Royal-

tysatsen bør fastsættes til 5 %. Grace og Hamonoya har ikke bevist at have lidt et omsætningsstab.

En bøde forudsætter efter designlovens § 36, at der er handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Herstal har alene tegnet kværnens korpus. Ningbo Kaideli Electric Co har aldrig før leveret produkter til Herstal, hvor Herstal er blevet mødt med anbringender om krænkelse af rettigheder. Herstal har handlet som alle andre producenter.

Rettens afgørelse

Det i sagen omstridte skæreblad udgjorde en del af Herstal Herb Grinder. Det er derfor retens vurdering, at skærebladet udgjorde en komponent af et sammensat produkt, jf. EF-designforordningens art. 4, stk. 1.

Idet art. 10 i EF-designforordningen er formuleret i overensstemmelse med art. 4, må vurderingen af om, der foreligger en krænkelse, stemme overens med den vurdering, der foretages i forbindelse med, om et design kan opnå beskyttelse, hvorfor synlighedskriteriet for sammensatte produkter også er relevant i forbindelse med krænkelsesvurderingen.

Det er i brugsanvisningen til Herstal Herb Grinder oplyst, at bunden ved rengøring skrues bunden af og derefter kan knive og beholder rengøres. De enkelte dele, herunder skærebladene, er vist separat.

Henset til, at det sammensatte produkt er et køkkenredskab, der har til formål at blive anvendt i forbindelse med forarbejdning af fødevarer, hakning af krydderurter, er rengøring utvivlsomt for den endelige bruger af produktet en del af produktets normale brug, jf. EF-designforordningens art. 4, stk. 2, litra a. Ved rengøring vil skærebladene være synlige. Det er ikke et krav for, at der kan foreligge en krænkelse, at komponenten er synlig til hver en tid.

Ved fastlæggelsen af beskyttelsesomfanget skal der tages udgangspunkt i designregistreringen. Når det omstridte skæreblad sammenholdes med tegningerne i designregistrering nr. 001232027-001, vil der for den informerede bruger være tale om fuldstændig identiske designs. Dette er også tilfældet ved en fysisk besigtigelse af de to produkter. At der er tale om identiske designs kan ikke anses for at være begrundet i, at designeren har været begrænset i en sådan grad i sin frihed i forbindelse med udviklingen af det omstridte skære-

blad, at det ikke har været muligt, at designe et skæreblad der ikke var identisk med det designregistrerede skæreblad.

Herstal findes derfor at have krænket Graces designrettighed nr. 001232027-001, EF-designforordningens art. 10, og har dermed ikke har været berettiget til at benytte designet uden Graces samtykke, jf. EF-designforordningens art. 19, stk. 1.

Herstals salg og markedsføring af Herstals Herb Grinder er tillige en overtrædelse af markedsføringslovens § 1.

Retten tager derfor de af Grace og Hamonoya nedlagte påstande 2 til følge.

Martin Herstal har forklaret, at Herstal er i besiddelse af en kasse af de omstridte skæreblade. Det er i sagen er ubestridt, at Hamonoya ved flere stikprøvekøb, senest den 11. januar 2013, efter, at Herstal afgav proceserklæring over for Fogedretten i Odense ved brev af 8. december, har konstateret, at der fortsat forhandles Herstal Herb Grinder med det omstridte skæreblad.

De omstridte skæreblade, som fortsat er i Herstals besiddelse, skal derfor beslaglægges, jf. EF-designforordningens art 89, stk. 1, litra b.

Retten tager derfor tillige den af Grace og Hamonoya nedlagte påstand 3 til følge.

Som en konsekvens af det ovenfor anførte har Grace og Hamonoya krav på et rimeligt vederlag og erstatning. Størrelsen af vederlaget findes at skulle fastsættes under hensyntagen til oplysningerne om antal solgte eksemplarer, den oplyste stykpris samt en skønsmæssigt fastsat royaltysats.

Grace og Hamonoya har ikke nærmere dokumenteret at have lidt et tab i forbindelse med, at Herstal påbegyndte salget af Herstal Herb Grinder, men henset til, at der er tale om en identisk kopi, samt at det efter den af Thomas Rask Kudahl afgivne forklaring omkring udviklingen i salget af Microplane Herb Mill sammenholdt med oplysningerne om tidspunktet for Herstals introduktion af Herstal Herb Grinder, må det lægges til grund, at salget af Herstal Herb Grinder har medført en vis forstyrrelse Graces og Hamonoyas marked, om end af mindre karakter.

Vederlaget og erstatningen fastsættes skønsmæssigt på dette grundlag til 30.000 kr.

Efter den af Martin Herstal afgivne forklaring om de foranstaltninger, som Herstal traf i forbindelse med tilbagekaldelsen af det omstridte skæreblad, finder retten ikke grundlag for at fastslå, at der er handlet forsætlig eller groft uagtsomt fra Herstals side efter, at proceserklæringen blev afgivet. Herstal frifindes derfor for den af Grace og Hamonoya nedlagte påstand 4 om bødestraf.

Efter sagens udfald, omfang og værdi skal Herstal betale sagsomkostninger med 10.000 kr. til Grace og 10.000 kr. til Hamonoya samt til dækning af retsafgift 3.300 kr.

Thi kendes for ret

Herstal A/S tilpligtes til Grace Manufacturing, Inc. og Hamonoya ApS at betale 30.000 kr. med tillæg af procesrente fra 1. februar 2012.

Herstal A/S forbydes at markedsføre og sælge produktet "Herb Grinder" svarende til sagens bilag 4.

Samtlige eksemplarer af produktet "Herb Grinder" svarende til sagens bilag 4, som er i Herstal A/S' besiddelse beslaglægges.

Herstal A/S frifindes for den af Grace Manufacturing, Inc. og Hamonoya ApS nedlagte påstand 4.

Herstal A/S skal inden 14 dage i sagsomkostninger betale 11.650 kr. til Grace Manufacturing, Inc. og 11.650 kr. til Hamonoya ApS. Sagsomkostningsbeløbet forrentes i henhold til rentelovens § 8a.

Lisbet Friis

Mette Christensen

Annette Krath Poulsen

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

Sø- og Handelsretten, den