

# HØJESTERETS DOM

## afsagt tirsdag den 10. marts 2015

**Sag 17/2010**

(1. afdeling)

East Scandic A/S

(advokat Johnny Petersen)

mod

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

(advokat Hans Henrik Skjødt)

I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 15. januar 2010.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jon Stokholm, Poul Dahl Jensen, Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Lars Apostoli.

### **Påstande**

Appellanten, East Scandic A/S, har gentaget sin påstand om frifindelse og har yderligere nedlagt påstand om, at indstævnte, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW), skal anerkende, at BMW's EF-design RCD 000150412-0002, RCD 000032438-0004 og RCD 000304274-0004 er ugyldige.

Indstævnte, BMW, har over for East Scandics ugyldighedspåstand nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

I øvrigt har BMW principalt påstået stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom. Subsidiært har BMW påstået stadfæstelse med den ændring af domskonklusionens punkt 3, at der nedlægges forbud mod den erhvervsmæssige brug af BMW's varemærker, der fremgår af bilag 1-10 (print fra East Scandics hjemmeside). Mere subsidiært har BMW nedlagt anerkendelsespåstande vedrørende East Scandics brug af BMW's varemærker.

## **Anbringender**

East Scandic har navnlig anført, at Højesteret ikke er afskåret fra at tage stilling til East Scandics påstand om ugyldighed for så vidt angår BMW's registrerede design nr. 000150412-0002, nr. 000032438-0004 og nr. 000304274-0004. EU-myndigheden, Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (OHIM), har ikke truffet endelig afgørelse om ugyldighedsspørgsmålet, og nærværende sag vedrører ikke fuldt ud samme spørgsmål som OHIM's ugyldighedssager. Hvis det antages, at OHIM har taget stilling til ugyldighedsspørgsmålene, er dette alligevel ikke til hinder for, at Højesteret efterfølgende kan tage stilling til ugyldighedspåstanden, eftersom andre forhold gør sig gældende under retssagen. Der må i den forbindelse også lægges vægt på, at OHIM – som registreringsmyndighed – vil være tilbageholdende med at erklære designregistreringer ugyldige. Af disse grunde skal ugyldighedspåstanden tages under realitetsspåkendelse og ikke afvises.

De registrerede design nr. 000150412-0002, nr. 000032438-0004 og nr. 000304274-0004 skal erklæres ugyldige som følge af, at de ikke har fornøden individuel karakter, jf. designforordningens artikel 6. Dette er dokumenteret ved de af East Scandic fremlagte modhold, der består af eksempler på ældre fælgdesign. Disse modhold viser, at BMW's registrerede design ikke afveg væsentligt fra design, som allerede var kendte på registreringstidspunktet, men tværtimod efterlod det samme helhedsindtryk – også for den informerede bruger.

Hvis det lægges til grund, at BMW's registrerede fælgdesign opfylder betingelsen om individuel karakter, kan de alligevel ikke gøres gældende. Det følger af overgangsreglen i designforordningens artikel 110. Reglen i artikel 110 finder anvendelse på fælge, fordi de udgør en del af et sammensat produkt (en bil) og fremstilles og bruges med det formål at give mulighed for at reparere det sammensatte produkt med henblik på at genskabe dets oprindelige udseende. Fælgene på en bil skal passe til den specifikke bilmodel og dækket, og udformningen af fælge skal derfor opfylde en lang række tekniske krav. I hvert fald gælder dette for BMW's fælge, eftersom næsten alle bilmodeller, som sælges af BMW, leveres fra fabrikken med aluminiumsfælge. Det betyder, at fælgene ikke er tilbehør, men derimod skal bedømmes som reservedele. Af den grund er BMW's fælge ikke omfattet af beskyttelsen som EF-design. Det var også konklusionen i en dom, der blev afsagt af en appeldomstol i Napoli den 25. september 2013 (civilsag nr. 3300/2011 R.G.A.C. Generalregister for tvistemålssager). Resultatet

støttes yderligere af forbrugerhensyn og hensynet til principper om fremme af konkurrence, som skal tilgodeses ved fortolkningen af overgangsreglen i designforordningens artikel 110.

Hvis det lægges til grund, at BMW's EF-design er gyldige, og at de ikke er omfattet af overgangsreglen i designforordningens artikel 110, skal East Scandics frifindelsespåstand dog alligevel tages til følge. Ligheden mellem de omstridte fælge, som East Scandic har markedsført og solgt, og BMW's fælge er ikke så stor, at East Scandic har krænket BMW's designrettigheder. Målene på East Scandics fælge adskiller sig fra målene på BMW's fælge, og selv små forskelle er afgørende, når der er tale om fælge, fordi de begrænsninger, der følger af fælgenes funktion, er store, og friheden til designudvikling af samme grund er tilsvarende lille. Endvidere medfører det omfattende antal fælgedesign, der findes på markedet, at designere ved udformning af nye design er begrænsede i deres muligheder. Markedet for produktion og salg af aluminiumsfælge er særegent, da det er præget af trends og mode, og da der gennem årene er udviklet tusindvis af fælge. Beskyttelsesomfanget for fælgedesign er af disse grunde meget snævert, således at der alene ydes beskyttelse mod slaviske kopier.

De omstridte fælge krænker heller ikke BMW's rettigheder efter markedsføringsloven. Markedsføringsloven indebærer ikke et forbud mod at efterligne andre. Der må ligeledes lægges vægt på, at fælgedesign i høj grad er fastlagt ud fra funktionalitet. Der ydes alene markedsføringsretlig beskyttelse mod slaviske kopier, og det er de omtvistede fælge, som East Scandic har solgt, ikke.

East Scandic har aldrig anvendt BMW's logoer og varemærker som kendetegn. Allerede af den grund kan East Scandic ikke dømmes for en varemærkekrænkelse. Selv hvis det måtte antages, at en varemærkekrænkelse på et tidspunkt har fundet sted, skal East Scandic alligevel frifindes, eftersom brugen af BMW's kendetegn i hvert fald ophørte straks efter, at BMW havde påtalt East Scandics brug i maj 2007. En påstand om forbud mod brugen af BMW's varemærker har derfor ikke fornøden aktualitet.

Hvad angår fælgen, der i dommen er omtalt som "produkt D", har BMW under alle omstændigheder fortabt adgangen til at gøre sine rettigheder gældende som følge af passivitet. East Scandic bragte den pågældende fælge på markedet allerede omkring årsskiftet 2001/2002, dvs.

mere end 5 år før BMW første gang påtalte East Scandics markedsføring og salg af denne fælg.

Under alle omstændigheder er BMW's erstatningskrav for stort. Grundlaget for og opgørelsen af BMW's vederlags- og erstatningskrav er ikke korrekt, idet opgørelsen er sket på grundlag af vidneudsagn fra BMW's medarbejder Jochen Volkmer. Disse vidneudsagn er ikke retvisende.

Der er ikke grundlag for BMW's krav om erstatning som følge af markedsforstyrrelse, da det er ukorrekt, at BMW's fælgdesign alene sælges til BMW M-modellerne. Det er ikke rigtigt, at BMW værner om den påståede eksklusivitet af M-brandet, eftersom BMW i vid udstrækning sælger karosseridele og kits, der oprindeligt er frembragt til brug for BMW M-modeller, med henblik på montering på andre BMW-modeller – og endog på biler hidrørende fra andre producenter.

BMW's økonomiske krav kan heller ikke opgøres som et afsætningstab på 50 % af BMW's dækningsbidrag pr. fælg ganget med antallet af fælge, som er solgt af East Scandic. Kun 36 af de ca. 700 fælge, som East Scandic har solgt, har en indpresningsdybde, der tillader, at East Scandic kunne have solgt disse fælge til BMW-biler. BMW og East Scandic henvender sig endvidere til vidt forskellige markeder og aftagere.

East Scandic sælger ikke længere fælg og dæk som påstået af BMW, eftersom disse aktiviteter er overgået til East Scandics datterselskab Wheels2Go. East Scandic hæfter ikke for Wheels2Go's handlinger. I øvrigt har hverken Casper Huusmann personligt, East Scandic eller Wheels2Go solgt de i sagen omhandlede fælgmodeller siden sagens anlæg.

BMW har navnlig anført, at Højesteret er afskåret fra at tage stilling til East Scandics påstand om manglende gyldighed for så vidt angår BMW's registrerede design, og at East Scandics ugyldighedspåstand derfor skal afvises. OHIM har allerede truffet endelige afgørelser om gyldigheden af BMW's registrerede design. Ugyldighedsindsigelse i OHIM's sager er de samme som i den foreliggende sag. Modholdene og parterne er også de samme. East Scandic undlod at appellere OHIM's afgørelser, og der er ikke længere mulighed for at indbringe OHIM's afgørelser for højere instans. Der er herefter ikke adgang til domstolsprøvelse af de

spørgsmål om gyldigheden af de pågældende design, som OHIM har taget endeligt stilling til, jf. designforordningens artikel 86 (5).

Det var i øvrigt med rette, at OHIM undlod at tage East Scandics ugyldighedsindsigelser til følge, fordi ingen af de påberåbte modhold udgør bevis for, at BMW's registrerede EF-design var uden individuel karakter. Der er således ganske betydelige afvigelser mellem disse modhold og BMW's design. For en informeret bruger er helhedsindtrykket derfor ikke det samme.

East Scandics indsigelse om, at overgangsreglen i designforordningens artikel 110 skulle være til hinder for beskyttelse af fælgdesign, er ny, og den er ikke holdbar. Reglen om begrænsning af designbeskyttelsen ifølge artikel 110 skal fortolkes snævert og i overensstemmelse med forordningens betragtning nr. 13. Det betyder, at fælge ikke udgør en "must match" del af et sammensat produkt, og de er ikke fremstillet eller brugt til reparationsformål med henblik på at genskabe det oprindelige udseende af bilen. Tværtimod er udgangspunktet for anvendelse af fælge – i hvert fald fælge som de i sagen omhandlede – at opgradere eller udsmykke bilen. Som det fremgår af de fremlagte eksempler, kan samme fælgdesign bruges til forskellige bilmodeller, og omvendt kan forskellige fælgdesign bruges til samme bilmodel. Det beror på forbrugerens frie valg, hvilket design han eller hun ønsker. Forbrugeren har også mulighed for at vælge et andet design end BMW's, hvis den pågældende ønsker det. Det er således ikke kun BMW's egne design, der kan bruges til BMW's biler. Der er altså intet til hinder for, at East Scandic eller andre virksomheder sælger fælge, som passer til BMW's biler, men der må blot ikke være tale om fælge, som er kopier af BMW's design.

Der foreligger en omfattende udenlandsk domspraksis, som bekræfter, at artikel 110 ikke finder anvendelse på fælgdesign, og det er ligeledes den almindelige opfattelse i litteraturen. Den af East Scandic påberåbte dom fra appeldomstolen i Napoli er en "enlig svale", idet det er den eneste, der støtter det modsatte synspunkt, som East Scandic gør gældende.

East Scandics markedsføring og salg af fælge udgør krænkelse af BMW's rettigheder i henhold til designforordningen og markedsføringsloven. East Scandics fælge giver ikke den informerede bruger et andet helhedsindtryk end BMW's registrerede design, men fremtræder tværtimod som slaviske kopier eller i hvert fald nærgående efterligninger.

BMW's fælgstylinger nyder beskyttelse i henhold til markedsføringsloven både på grund af fælgenes særprægede formgivning og på grund af BMW's omfattende markedsføring af fælgene på det danske marked og fælgenes indarbejdelse. Fælgstyling 67 har været markedsført på det danske marked siden begyndelsen af 2000. Ved markedsføring og salg af de krænkende fælg snylter East Scandic såvel på de resurser, som BMW har investeret i udviklingen af originale design, som på den betydelige goodwill, der generelt er knyttet til BMW og BMW's produkter.

BMW har ikke ved passivitet fortabt retten til at påtale krænkelse. Der foreligger ikke fyldestgørende bevis for, at East Scandic har solgt den fælg, der i sagen er omtalt som "produkt D", siden årsskiftet 2001/2002, og BMW påtalte East Scandics krænkelse, umiddelbart efter at man blev bekendt med dem.

Det forhold, at East Scandic har anvendt BMW's varemærker, udgør en skærpende omstændighed, der støtter, at der er tale om en grov krænkelse af BMW's rettigheder, og East Scandics indsigelse om manglende aktualitet for så vidt angår varemærkekrænkelse er ikke holdbar. East Scandic har således hverken erkendt krænkelse eller afgivet en klar og forpligtende tilkendegivelse om, at East Scandic er ophørt med og ikke vil genoptage den krænkende brug af samtlige de af sagen omfattede varemærker. Under alle omstændigheder er der grundlag for BMW's mere subsidiaire eller mest subsidiaire påstand om, at East Scandic skal anerkende at have krænkelse BMW's varemærker.

East Scandics brug af de pågældende mærker skader BMW's varemærker og udgør en utilbørlig udnyttelse af mærkernes særpræg og renommé. Det hænger sammen med, at East Scandic har brugt dem til beskrivelse af sine egne produkter – og dermed har fået disse produkter til at fremstå, som om de svarede til BMW's egne. Der er også eksempler på, at BMW's logo har været påført East Scandics egne produkter.

Da East Scandics fælg udgør krænkelse af BMW's designrettigheder og/eller rettigheder i henhold til markedsføringsloven, skal disse fælg destrueres. East Scandic skal endvidere pålægges at give BMW oplysninger om producenter og distributører med henblik på, at BMW kan bringe den ulovlige produktion af kopier og det erhvervsmæssige salg af de ulovlige kopier til ophør, jf. retsplejelovens § 306.

Revisorerklæringerne, som East Scandic har fremlagt til belysning af sin omsætning af de omtvistede fælg, er mangelfulde. BMW's vederlags- og erstatningskrav kan derfor ikke opgøres på grundlag af revisorerklæringerne alene. Der må tages udgangspunkt i BMW's reviderede opgørelser og beregninger ved erstatningsopgørelsen.

I tabsopgørelsen bør der også tages hensyn til det salg, som har fundet sted via selskabet Wheels2Go ApS, som har overtaget og videreført forretningen fra East Scandic. East Scandics overdragelse af sine driftsaktiviteter til Wheels2Go har udelukkende fundet sted som følge af den foreliggende sag. Der er ikke tale om en reel driftsmæssig adskillelse. De krænkende fælg har været solgt og markedsført fra East Scandics hjemmeside. Wheels2Go er East Scandics helejede datterselskab, og selskaberne har samme adresse. Casper Huusmann er den reelle eneejer af og direktør for begge selskaber.

BMW har krav på vederlag for den uberettigede brug af designrettighederne samt krav på erstatning for yderligere tab, jf. designlovens § 37 og varemærkelovens § 43. Beløbet på 250.000 kr. er udtryk for en beløbsbegrænsning ud fra et forsigtighedshensyn, da opgørelsen er forbundet med usikkerhed. Uanset om man foretager en opgørelse på grundlag af en vederlagsbetragtning, jf. designlovens § 37, stk. 1, nr. 1, og varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 1, eller på grundlag af en ren tabsbetragtning, jf. designlovens § 37, stk. 1, nr. 2, varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 2, og markedsføringslovens § 20, stk. 2, bliver resultatet således et betydeligt større beløb end 250.000 kr. Derfor er der i hvert fald ikke grundlag for at nedsætte beløbet yderligere.

En nøjagtig opgørelse af vederlaget eller erstatningen er ikke mulig – bl.a. som følge af utilstrækkelige oplysninger fra East Scandic om salget af kopier. Hertil kommer, at der er usikkerhed forbundet med fastsættelsen af et vederlag i form af licensafgift, eftersom BMW ikke indgår sådanne licensaftaler om sine design. Et skøn er derfor under alle omstændigheder nødvendigt. I en tabsopgørelse skal der ikke alene tages hensyn til afsætningstab som følge af East Scandics salg af kopier, men også tab som følge af markedsforstyrrelse, fordi salget af kopier skader den goodwill og eksklusivitet, der er knyttet til BMW's varemærke og fælgdesign.

Ifølge BMW's beregning, som er baseret på de foreliggende oplysninger om solgte fælge og BMW's dækningsbidrag ved salg af fælge, ville afsætningstabet have været ca. 1½ mio. kr. ved en substitutionsgrad på 100%. BMW er enig i, at en substitutionsgrad på 100% ikke er realistisk, men selv ved anvendelse af en faktor på 25% bliver tabet 376.000 kr. – og dermed betydeligt større end kravet på 250.000 kr. En beregning baseret på East Scandics omsætning fører til det resultat, at 250.000 kr. udgør mindre end 10%. Kravet på 250.000 kr. var baseret på en antagelse om, at East Scandics salg af kopier var betydeligt mindre end det, som er kommet frem senere under sagen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

De eksempler på anvendelse af BMW's varemærker, der er beskrevet på side 2 i Sø- og Handelsrettens dom, er de i BMW's subsidiære påstand omtalte bilag 1-10.

Under anken har spørgsmålet om gyldigheden af BMW's registrerede design været forelagt OHIM til afgørelse. Ved ansøgninger af 24. maj 2011 anmodede East Scandic således OHIM om at erklære BMW's EF-design RCD 000150412-0002, RCD 000032438-0004 og RCD 000304274-0004 ugyldige.

Ved afgørelse af 5. april 2012 afslog OHIM East Scandics anmodning om at erklære BMW's design RCD 000032438-0004 ugyldigt. I afgørelsen er anført følgende begrundelse vedrørende kravene om nyhed og individuel karakter (uautoriseret oversættelse til dansk):

#### *”B.2 Nyhed*

(11) I henhold til artikel 5 i forordningen om EF-design anses det Omstridte Design ikke for nyt, hvis der tidligere er blevet offentliggjort et identisk design.

(12) Det Tidligere Design og det Omstridte Design vedrører i samme omfang hjul til motorkøretøjer, særligt egefælge. De to design har følgende kendetegn til fælles:

- Begge design har hver 10 dobbelteger.
- Dobbeltegerne har et bueformet forløb, der skrånede ned til hhv. fælgens midte og til fælgens kant.

(13) De to design udviser mindst følgende forskelle:



- I det Tidligere Design er dobbeltfælgene i den ene ende fastgjort til indersiden af fælgkanten og i den anden ende fastgjort i en konveks fordybning omkring fælgens midte. Dobbelttegerne i det Omstridte Design løber derimod på den ene side ud over fælgkanten til det yderste punkt på fælgkanten og rækker på den anden side helt ind til det centrale hul i fælgens midte.
- I det Omstridte Design har egerne en krum overflade med en smal forhøjning i midten, hvorimod det Tidligere Design udviser en plan overflade.

(14) Det Omstridte Design er ikke identisk med det Tidligere Design. Det Tidligere Design er således ikke til hinder for, at det Omstridte Design kan opfylde nyhedskravet.

### *B.3 Individuel karakter*

(15) Det Omstridte Design anses for at have individuel karakter, hvis det helhedsindtryk, det giver den informerede bruger, adskiller sig fra den pågældende brugers helhedsindtryk af de tidligere design. Ved bedømmelsen af et designs individuelle karakter skal der tages hensyn til arten af det produkt, hvortil designet skal benyttes, eller hvori designet skal indgå, og specielt de særpræg, som den pågældende branche har, og den grad af frihed, som designeren har haft ved udviklingen af designet.

(16) Den informerede bruger er fortrolig med hjul til motorkøretøjer, særligt egefølge. Han er bekendt med, at egefølge af tekniske grunde omfatter et stort antal eger og i midten skal have et stort antal åbninger til fastgørelse af fælgene på motorkøretøjets hjulaksel. Endvidere er den informerede bruger bekendt med, at der findes mange varianter af sådanne egefølge på markedet. Designerens designfrihed er dermed begrænset på to måder – nemlig på den ene side som følge af de tekniske krav og på den anden side som følge af den store designtæthed. Der skal ved bedømmelsen af det Omstridte Designs individuelle karakter tages højde for begrænsningen af designfriheden på en sådan måde, at også mindre forskelle kan begrunde det Omstridte Designs individuelle karakter.

(17) Det Omstridte Design er kendetegnet ved de smalle eger, der strækker sig fra fælgens midte ud til den ydre fælgkant, og i forhold til det Tidligere Design, som har kortere og fladere eger, formidler det Omstridte Design mere et indtryk af at være et dynamisk egehjul. Det helhedsindtryk, som det Omstridte Design fremkalder hos en informeret bruger, adskiller sig dermed fra det helhedsindtryk, som det Tidligere Design fremkalder hos denne bruger.

### *C. Konklusion*

(18) Begæringen om at erklære de Omstridte Design for ugyldigt afvises som værende ubegrundet.”

OHIM's afgørelse af 5. april 2012 indeholder følgende klagevejledning:

”Der kan indgives klage vedrørende den foreliggende afgørelse. Klagen skal indgives skriftligt til harmoniseringskontoret inden for to måneder efter tilstillelse af afgørelsen. Klagen anses først for indgivet, når klagegebyret er betalt. Inden for fire måneder efter tilstillelse af afgørelsen skal klagen begrundes skriftligt.”

Ved afgørelser af 11. april 2012 afslog OHIM at erklære BMW's design nr. 000150412-0002 og nr. 000304274-0004 ugyldige. Disse afgørelser er ligeledes begrundet med, at East Scandic ikke har dokumenteret rigtigheden af sine indsigelser om manglende opfyldelse af henholdsvis nyhedskravet, jf. designforordningens artikel 5, og kravet om individuel karakter, jf. artikel 6.

East Scandic har ikke påklaget OHIM's afgørelser af 5. og 11. april 2012.

De modhold, East Scandic havde påberåbt sig som grundlag for ugyldighedsindsigelserne over for OHIM, er de samme, som East Scandic har fremlagt for Højesteret til støtte for sit anbringende om, at BMW's registrerede fælgdesign er ugyldige på grund af mangel på individuel karakter, jf. artikel 6.

I East Scandics revisors brev af 1. februar 2009 vedrørende salg af de som ”produkt A”, ”produkt B”, ”produkt C” og ”produkt D” omtalte fælge, hedder det bl.a.:

”Vedr. BMW.

I henhold til aftale har jeg gennemgået opgørelser vedr. salg, vareforbrug og dækningsbidrag vedr. de nedenfor nævnte fælge. Jeg kan bekræfte at de omhandlede stykantal og salgspriser er i overensstemmelse med selskabets bogholderi. Da der indkøbes fælge fra leverandører flere steder i verden kan de anførte beløb vedr. vareforbrug og bruttofor-tjeneste ikke opgøres nøjagtigt da selskabets edb-system beregner gennemsnitspriser. Beløbene er i overensstemmelse med bogholderiet.

Beløbene kan opgøres således: ...”

En sammentælling af de ifølge revisorerklæringen solgte fælge fører til, at der i alt er solgt 877 fælge, og at den samlede omsætning var 703.531 kr. Det fremgår af revisorerklæringen, at der ikke er udført revision.

I en erklæring af 12. juni 2014 fra East Scandics revisor er anført bl.a.:

”I henhold til aftale har jeg gennemgået opgørelser vedr. salg vedr. de nedenfor nævnte fælge. Jeg kan bekræfte at de omhandlede stykantal og salgspriser er i overensstemmelse med selskabets bogholderi, som jeg ud fra varenumrene har kontrolleret.

Beløbene kan opgøres således:

*1. I alt 67 fælge til kr. 45.788,70.*

I perioden fra den 1. februar 2009 til dags dato har East Scandic A/S solgt følgende antal af de nedenfor anførte fælge:

Fælgen udvist af bilag 1: 8 stk. svarende til en omsætning på kr. 7014,40

Fælgen udvist af bilagene 2,4 og D: 0 stk. svarende til en omsætning på 0 kr. 0,00

Fælgen udvist af bilag 3: 36 stk. svarende til en omsætning på kr. 23.249,20

Fælgen udvist af bilag 5: 23 stk. svarende til en omsætning på kr. 15.525,10

*2. I alt 0 fælge til kr. 0,00.*

I perioden fra den 6. januar 2010 til dags dato har Wheels2go ApS solgt følgende antal af de nedenfor anførte fælge:

Fælgen udvist af bilag 1: 0 stk.

Fælgen udvist af bilagene 2,4 og D: 0 stk.

Fælgen udvist af bilag 3: 0 stk.

Fælgen udvist af bilag 5: 0 stk.

Jeg har ikke udført revision eller review af opgørelserne og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom.”

I ledelsesberetningen i East Scandics årsrapport fra 2009 er anført bl.a.:

”Trods nedgang i omsætningen, grundet finanskrisen, finder bestyrelsen resultatet tilfredsstillende. East Scandic A/S er efter 23 års salg af moderigtige alu.fælge blevet dømt af Sø- og Handelsretten til at skulle betale erstatning til BMW, i det 4 af East Scandic A/S’ fælge lignende for meget 4 af de 300 fælge som BMW har registeret designet for hos OHMI.

Det er bestyrelsens opfattelse at fremtiden for East Scandic A/S er truet, idet der findes 64 bilproducenter, som alle vil/har registreret ca. 300 fælgedesigns hver.

Med ca. 20.000 registreret fælgdesigns, mener bestyrelsen at salg af fælge i fremtiden være forbundet med stor fare for søgsmål fra bilproducenternes side.

Bestyrelsen har derfor valgt at sælge driften (varelager og debitorer) til datterselskabet Wheels2go ApS. East Scandic A/S udlejer herefter, lokaler, driftsmidler, domænenavnet Wheels.dk, samt telefonnummeret 70220011 til Wheels2go ApS.”

Wheels2Go ApS er et datterselskab af East Scandic A/S, som ejer alle anparterne i dette selskab. Casper Huusmann, der er eneejer af East Scandic A/S, er tillige direktør i begge selskaber.

Af en udskrift af Wheels2Go ApS’ hjemmeside (wheels.dk) angiveligt fra perioden omkring 2013 eller 2014 fremgår, at produkt D er markedsført med billede og følgende varebetegnelse:

”Alufælge BMW 1 (E81-E88)”.

### **Forklaringer**

Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Jochen Volkmer og Casper Huusmann.

Jochen Volkmer har forklaret bl.a., at han fortsat er ansat i sin stilling hos BMW. Han er ikke direkte involveret i designprocessen, men han bliver adviseret, når en ny bil er klar til lancering. Derudover er han ansvarlig for ansøgningsprocessen relaterende til BMW’s design.

Når designerne bliver bedt om at designe fælge, har de en bestemt bilmodel i tankerne. Fælgene skal passe til denne bilmodel rent æstetisk, men ikke teknisk. Det er designerens opgave at udvikle fælgene til en specifik model.

BMW styling 67 blev designet til den gamle BMW M3. Den blev tillige markedsført af BMW til den gamle BMW M3, idet brochuren, som BMW producerede, fokuserede på BMW M3. BMW har et ekstranet for deres forhandlere, hvor brochurerne kan bestilles og downloades.

BMW styling 166 blev designet til BMW M5 og BMW M6. Designerne måtte have begge modeller i tankerne, da styling 166 blev designet. Selvom BMW M6 endnu ikke var blevet lanceret, var designerne bekendt med modellen. Designerne kender til mange kommende bilmodeller. Styling 166 blev tillige markedsført af BMW til BMW M5 og BMW M6.

BMW styling 167 blev tillige designet til BMW M5 og BMW M6 og markedsført af BMW til BMW M5 og BMW M6.

BMW styling 135 blev designet som en del af en sportspakke til 3-serien. Når man køber en model i 3-serien, kan man vælge at købe en standard model eller en sportsmodel. Styling 135 blev markedsført af BMW som en del af denne sportspakke, men blev senere også markedsført til BMW Z4 og 5-serien. Han ved ikke, om designerne var klar over, at styling 135 også skulle markedsføres til BMW Z4 og 5-serien.

BMW kan ikke bestemme, hvad forhandlerne sælger, og hvilke råd de giver kunderne, og de prøver heller ikke på det. Sommetider er det teknisk muligt at anvende en type fælge til en anden BMW-model, end den model, som fælgene er designet til, og hvis kunden har et ønske herom, er det sælgerens beslutning, om han vil sælge fælgene til denne anden bilmodel.

De autoriserede sælgere ved, at fælgene er designet til en specifik model. De modtager brochurerne og følger typisk anbefalingerne heri. Der kan dog være en situation, hvor sælgeren vælger at sælge fælge til en anden model, for at opfylde kundens behov. Han vil dog håbe, at sælgeren nægter at sælge fælge til en bilmodel, hvis den rent teknisk ikke passer hertil.

Sælgeren kan i onlinekataloget se, hvilke fælge der passer til de forskellige bilmodeller.

Han ville personligt foretrække, at fælgene kun anvendes til den bilmodel, som den er designet til. Det ville designeren også – ud fra et æstetisk synspunkt.

Fælgene anvendes formentlig også til andre biler end BMW. BMW forbyder ikke deres forhandlere at sælge fælgene til andre biler, og nogle få sælgere sælger formentlig også dele til biler, som ikke er BMW. Han er ikke glad for det, men det overrasker ham ikke, at det sker.

Nye fælge introduceres i alle lande i EU på samme tidspunkt. Styling 67 blev markedsført første gang i Danmark ultimo 1999 eller primo 2000. De ansøger om registrering, ca. 6 måneder før de markedsfører, og der blev ansøgt om tysk registrering i marts 1999.

Når BMW bliver opmærksom på en mulig krænkelse, undersøger de sagen grundigt. Baseret på deres normale procedure vil han tro, at de blev bekendt med, at East Scandic A/S solgte deres fælge i Danmark ultimo 2006 eller primo 2007.

Det overrasker ham ikke, at forhandlere er villige til at sælge styling 166 til en anden model i 5-serien end en BMW M5, da den passer rent teknisk.

BMW meddeler aldrig licens til deres fælge, men hvis de skulle gøre det, ville royalty herfor være meget høj, og de ville kræve en kvalitetskontrol. Det er dog ren spekulation, da det ikke ville ske.

Hvis en ejer af en BMW i 5-serien ønsker at gøre bilen mere sporty og samtidig gerne vil bevare BMW-designet, ville han have købt fælgene hos BMW, hvis der ikke fandtes en kopi. Derved har BMW lidt et økonomisk tab.

East Scandics salg af kopifælge til en anden BMW-model end den model, som fælgen oprindeligt var designet til, skader BMW, og BMW lider både et direkte og et indirekte tab herved. BMW lider et direkte tab, da East Scandic sælger, hvad BMW kunne have solgt. BMW lider et indirekte tab, da salget af kopifælgene skader eksklusiviteten.

BMW lider også et indirekte tab, hvis uoriginale fælge designet til M5 og M6 sælges til en mindre eksklusiv BMW-model. Det skader eksklusiviteten, men det er trods alt værre, hvis den sælges til en bil af andet mærke end BMW.

Det lyder voldsomt at sige, at det krænkende salg også skader BMW's salg af biler, men det har en indirekte betydning, da det skader eksklusiviteten.

Før sommeren 2013 var han ikke bekendt med, at East Scandic A/S har overført dele af deres virksomhed til Wheels2Go ApS.

Det ville være mere korrekt, hvis der i hans forklaring til brug for Sø- og Handelsretten havde stået, at styling 135 alene ”designes” som en del af M-sportspakken til 3-serien, og tilsvarende for så vidt angår styling 166, styling 167 og styling 67.

Han vil vurdere, at en substitution på 50 % er korrekt. Såfremt East Scandics kopier primært er solgt til biler af andet mærke end BMW, er det mindre sandsynligt, at BMW ville have solgt 50 % flere fælge.

Casper Huusmann har forklaret bl.a., at han har en handelsuddannelse fra Niels Brock fra 1985. Derefter har han taget en HD-uddannelse. Han har stor erfaring med design af fælge, idet han har arbejdet med det hele sit liv. Han har været med til at udvikle og designe to nye fælge, som forventes introduceret i foråret 2014.

Da bilproducenterne selv begyndte at overtage produktion og salg af fælge til deres kunder, lukkede de fleste uafhængige fabrikker i Europa. Produktionen flyttede i stedet mod øst. I dag er der syv producenter tilbage i Europa, hvoraf de fire er underleverandører for bilproducenterne.

Man skal bruge et CAD-program for at designe fælgene. Med programmet designer man den ene arm, hvorefter programmet laver resten af designet hele vejen rundt. Dermed bliver armene helt identiske. Han vil mene, at det tager et par timer at designe et sæt fælge. Det er lidt forskelligt, men man kan sagtens lave tre til fire design på en dag.

Såfremt BMW får medhold i, at der foreligger en krænkelse, vil det betyde monopollignede tilstande på markedet, og det vil være umuligt at tilbyde forbrugerne fælge hidrørende fra uafhængige producenter.

Det fremlagte katalog fra den uafhængige producent af fælge RW Wheels er fra 1990/1991, muligvis slutningen af 1980'erne, hvor der var omkring 30-40 producenter i Europa. Kataloget illustrerer trenden inden for fælge på daværende tidspunkt. Fælgemarkedet er kendetegnet ved, at der er trends og mode.

Når man sammenligner kataloget fra RW Wheels med de fremlagte billeder af en fælg fra Antera fra 1994 og en fælg fra BMW fra 1996, ses det, at der er sket et totalt skift i moden i forhold til 1990. Som det fremgår, kom BMW senere end Antera med denne fælgmodel.

Bilproducenterne forsøger at beskytte sig, hvorfor de kører med hver deres mål. Deres design ligner hinanden, men de ændrer med vilje målene, så en fælg hidrørende fra BMW ikke passer på en VW.

Det er ikke praktisk muligt for ham at undersøge samtlige designregistreringer, før han designer nye fælge. Der er så mange fælge, at det ville være en umulig opgave.

East Scandic har aldrig anvendt BMW's logo eller varemærker. På grund af en sammensætning i deres computersystem kom der på deres hjemmeside til at stå BMW M3, når der var tale om fælge til en BMW M3. De stoppede med det straks efter modtagelsen af brevet af 24. maj 2007 fra advokat Nicolai Lindgreen.

East Scandic har ingen interesse i at anvende BMW's logo. Tværtimod mister de muligheden for at brande deres egne produkter, når forbrugere vælger at sætte et klistermærke med BMW-logoet på deres fælge.

East Scandics indkøbsfaktura nr. K00893 fra november 2001 er oprettet i det gamle Navision 356-program. Heraf fremgår fejlen, hvor navnet er blevet sat forkert sammen. Der er indkøbt tre forskellige Goodyear dæk og 12 aluminiumsfælge i tre mærkater til BMW M3. Fælgen er den samme som styling 67. Det er således ikke fælge hidrørende fra BMW, der er indkøbt her. Han har ikke kunnet finde de tilhørende videresalgfakturaer. Han ved ikke, hvem der har produceret dem. Indkøbsfakturaen er påsat to mærkater, som dækker for prisen og for leverandøren. Han ønsker ikke at oplyse om leverandøren.

Siden sagens anlæg har hverken han personligt eller East Scandic solgt de omhandlede fire fælgmodeller. De ophørte med salget i 2008/2009. East Scandic sælger og markedsfører slet ikke fælge længere. De har heller ikke fælge på lager.



Wheels2Go er et datterselskab til East Scandic. Han er direktør i begge selskaber. Wheels2Go blev stiftet som følge af nærværende retssag. East Scandics varelager blev overdraget til Wheels2Go. Selskaberne drives fra samme adresse. Heller ikke Wheels2Go har solgt de fire omhandlede fælgsmodeller siden sagens anlæg.

Når der i udskrift fra wheels.dk af 11. april 2013 står ”Alufælge i 19” BMW 1”, er der blot tale om en overskrift. Det er sådan, et onlinekatalog virker, så man kan se, hvilke bilmodeller fælgen kan anvendes til. De anvender stadig disse overskrifter, men der er ikke tale om markedsføring.

East Scandic har solgt 700 fælge, men disse er teknisk forskellige fra BMW’s fælge. Kun 36 af de 700 solgte fælge har en indpresningsdybde, som gør, at BMW kunne have solgt disse fælge. De resterende 664 fælge passer ikke og kunne dermed ikke erstattes af BMW fælge. East Scandic sælger deres fælge til omkring 700 kr., hvor fælge hidrørende fra BMW koster 5.500 kr. Dernæst sælger East Scandic ikke fælge til BMW-forhandlere, men derimod til mindre dækcentre, mindre mekanikere og brugtvognsforhandlere. Uanset at de 36 fælge kunne være solgt af BMW, er det urealistisk, at East Scandics kunder ville have købt deres fælge hos BMW på grund af prisforskellen.

Han ved ikke, hvor mange af de 700 fælge der er solgt til BMW-biler. De blev udelukkende solgt på internettet. De har kun solgt til engroshandel – aldrig til detailhandlen. Når kunderne går ind på hjemmesiden, skal de klikke på BMW, derefter motorstørrelse, model osv.

De 700 fælge havde han købt i Italien, Belgien og Tyskland, og senere indkøbte han fælge i Thailand, Indonesien og Tyrkiet. I 2004 begyndte Kina at udvikle sig inden for produktion af fælge, da der kom flere bilfabrikker til landet.

De fire modeller, der er vist i dommen som East Scandics produkter A – D, har han købt fra flere forskellige producenter. Det er helt almindelige produkter. Han ønsker ikke at oplyse om sine leverandører.

Bilerne er født med fælgene, og det er ikke realistisk, at der sælges så mange fælg til originale BMW-biler. Han mener ikke, at antallet af BMW M5 og BMW M6 harmonerer med antallet af solgte fælg.

Han har ikke hørt om andre bilproducenter, som fører tilsvarende sager. Han har dog hørt om sager vedrørende misbrug af varemærker og logoer, men ikke om design alene. Sagen her vil dermed danne præcedens, og såfremt BMW måtte få medhold, er det uafhængige marked for fælg færdigt.

Årsagen til, at han ikke har ønsket at indgå et forlig i sagen er, at han er dømt på en historie fra Jochen Volkmer alene, og at sagen er afgørende for branchens overlevelse.

### **Retsgrundlaget**

I Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker ("varemærkeforordningen") hedder det i artikel 12 (c) og artikel 102:

#### *"Artikel 12*

#### *Begrænsninger i EF-varemærkets retsvirkninger*

De til EF-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:

- c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele

for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringskik.

#### *Artikel 102*

#### *Sanktioner*

1. Såfremt en EF-varemærkedomstol finder, at sagsøgte har krænket eller truet med at krænke et EF-varemærke, udsteder den et forbud mod, at sagsøgte krænker eller truer med at krænke EF-varemærket, medmindre der er særlige grunde til at undlade dette. Den træffer ligeledes i henhold til den nationale lovgivning foranstaltninger, som tager sigte på at sikre overholdelsen af dette forbud.
2. I øvrigt anvender EF-varemærkedomstolen lovgivningen, herunder den internationale privatret, i den medlemsstat, hvor krænkelserne er begået, eller hvor der har været risiko for krænkelse."

I Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (designforordningen) er anført bl.a.:

”RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

...

ud fra følgende betragtninger:

...

(13) Det har ikke ved direktiv 98/71/EF været muligt at opnå fuldstændig indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om anvendelse af beskyttet design med det formål at give mulighed for at reparere et sammensat produkt med henblik på at genskabe dets oprindelige udseende, såfremt det produkt, hvorpå designet anvendes eller hvori det indgår, udgør en del af et sammensat produkt, hvis udseende er afgørende for det beskyttede design. I forbindelse med forligsproceduren om nævnte direktiv gav Kommissionen tilsagn om, at den tre år efter udløbet af fristen for direktivets gennemførelse vil undersøge konsekvenserne af direktivets bestemmelser særligt for de industri-sektorer, der er mest berørt. Under disse omstændigheder er det hensigtsmæssigt ikke at give EF-designbeskyttelse til et design, såfremt det produkt, hvorpå designet anvendes, eller hvori det indgår, udgør en del af et sammensat produkt, hvis udseende er afgørende for designet, og det bruges med det formål at give mulighed for at reparere et sammensat produkt med henblik på at genskabe dets oprindelige udseende, så længe [”*until*” i den engelske sprogversion] Rådet har taget stilling til dette spørgsmål på forslag af Kommissionen.

...

### Artikel 3

#### Definitioner

I denne forordning forstås ved:

- a) ”Design”: et produkts eller en del af et produkts udseende, navnlig bestemt af de særlige træk ved selve produktets og/eller dets udsmyknings linjer, konturer, farver, form, tekstur og/eller materiale.
- b) ”Produkt”: en industrielt eller håndværksmæssigt fremstillet artikel, herunder bl.a. dele, der er bestemt til at blive samlet til et sammensat produkt, samt emballage, udstyr, grafiske symboler og typografiske skrifttyper, men ikke edb-programmer.
- c) ”Sammensat produkt”: et produkt, der består af flere komponenter, som kan udskiftes, således at produktet kan skilles ad og samles igen.

### Artikel 4

#### Betingelser for beskyttelse

1. Et design beskyttes af et EF-design, hvis designet er nyt og har individuel karakter.
2. Et design, der finder anvendelse på eller indgår i et produkt, som udgør en komponent af et sammensat produkt, anses kun for at være nyt og have individuel karakter, hvis:

- a) komponenten efter at være blevet inkorporeret i det sammensatte produkt fortsat er synlig under normal brug af dette produkt, og
- b) de synlige elementer af komponenten i sig selv opfylder kravene om nyhed og individuel karakter.

3. Ved ”normal brug” i den i stk. 2, litra a) anvendte betydning forstås den endelige brugers anvendelse, dog hverken vedligeholdelse eller reparation.

#### *Artikel 5*

##### *Nyhedskravet*

1. Et design anses for nyt, hvis intet identisk design er blevet offentliggjort:

- a) inden den dato, hvor det design, for hvilket der påberåbes beskyttelse, første gang er blevet offentliggjort, hvis det er et ikke-registreret EF-design
- b) inden den dato, hvor ansøgningen om registrering af det design, for hvilket der påberåbes beskyttelse, er indgivet, eller, hvis der begæres prioritet, inden prioritetsdagen, hvis det er et registreret EF-design.

...

#### *Artikel 6*

##### *Individuel karakter*

1. Et design anses for at have individuel karakter, hvis det helhedsindtryk, det giver den informerede bruger, adskiller sig fra en sådan brugers helhedsindtryk af alle andre design, som er blevet offentliggjort:

- a) inden den dato, hvor det design, for hvilket der påberåbes beskyttelse, første gang er blevet offentliggjort, hvis det er et ikke-registreret EF-design
- b) inden den dato, hvor ansøgningen om registrering er indgivet, eller, hvis der begæres prioritet, inden prioritetsdagen, hvis det er et registreret EF-design.

...

#### *Artikel 10*

##### *Beskyttelsens omfang*

1. Beskyttelsen i henhold til et EF-design omfatter ethvert design, der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk.

...

#### *Artikel 19*

##### *De rettigheder, der er knyttet til et registreret EF-design*

1. Registreringen som et EF-design giver indehaveren eneret til at bruge det pågældende design og til at forbyde tredjemand at bruge det uden indehaverens samtykke. Ved brug af det pågældende design forstås navnlig fremstilling, udbud, markedsføring, indførsel, udførsel eller brug af et produkt, som designet indgår i eller finder anvendelse på, eller oplagring af et sådant produkt med de nævnte formål.

...

#### *Artikel 25*

### *Ugyldighedsgrunde*

1. Et EF-design kan kun erklæres ugyldigt,

...

b) Hvis det ikke opfylder betingelserne i artikel 4 til 9

...

### *Artikel 55*

#### *Afgørelser, der kan påklages*

1. Afgørelser truffet af undersøgerne, af afdelingen for administration af varemærker og design og juridiske spørgsmål samt af ugyldighedsafdelingerne kan påklages. Klagen har opsættende virkning.

...

### *Artikel 57*

#### *Tidsfrist og klagens form*

Klagen indgives skriftligt til Harmoniseringskontoret inden to måneder fra den dato, på hvilken der er givet meddelelse om den afgørelse, der påklages. ...

...

### *Artikel 61*

#### *Indbringelse af klager for EF-Domstolen*

1. Appellkamrenes afgørelser om klager kan indbringes for EF-Domstolen.

...

### *Artikel 86*

#### *Dom vedrørende et designs gyldighed*

...

5. Modkrav med påstand om et registreret EF-designs ugyldighed afvises, såfremt Harmoniseringskontoret allerede har truffet endelig afgørelse i en sag vedrørende samme spørgsmål mellem de samme parter.

...

### *Artikel 88*

#### *Lovvalg*

1. EF-designdomstolene anvender bestemmelserne i denne forordning.

...

### *Artikel 89*

#### *Sanktioner for designkrænkelser*

1. Finder en EF-designdomstol i en sag om designkrænkelser, at sagsøgte har krænket, eller at der er risiko for, at sagsøgte vil krænke et EF-design, træffer den, medmindre særlige grunde taler imod noget sådant, følgende foranstaltninger:

a) en afgørelse, der forbyder sagsøgte at fortsætte de handlinger, der har krænket eller vil kunne krænke EF-designet

...

d) afgørelse om sanktioner, der er egnede under de givne omstændigheder, og som har hjemmel i lovgivningen i den medlemsstat, hvor designkrænkelsen finder sted, eller der er risiko for, at den vil finde sted, herunder i medlemsstatens internationale privatret.

2. EF-designdomstolen træffer i overensstemmelse med sin nationale lovgivning de foranstaltninger, der har til formål at sikre overholdelse af afgørelser af den i stk. 1 omhandlede art.

...

#### *Artikel 110*

##### *Overgangsbestemmelse*

1. Design, der udgør en del af et sammensat produkt, som i medfør af artikel 19, stk. 1, er fremstillet eller bruges med det formål at give mulighed for at reparere et sammensat produkt med henblik på at genskabe dets oprindelige udseende, er ikke omfattet af beskyttelse som EF-design, før der på forslag af Kommissionen træder ændringer i kraft i forhold til denne forordning.

...”

## **Højesterets begrundelse og resultat**

### *Sagens temaer*

Sagens hovedspørgsmål er, om East Scandic A/S i sin virksomhed med markedsføring og salg af bilfælge har krænkede BMW's designrettigheder og varemærker. I den forbindelse skal det afgøres, om East Scandic som følge af artikel 86 (5) i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (designforordningen) nu er afskåret fra at få prøvet sine indsigelser mod gyldigheden af BMW's registrerede EF-design. I givet fald skal der endvidere tages stilling til, om overgangsreglen i designforordningens artikel 110 er til hinder for, at BMW kan håndhæve sine designrettigheder.

### *East Scandics ugyldighedspåstand*

Efter afsigelsen af Sø- og Handelsrettens dom har East Scandic indbragt spørgsmålet om gyldigheden af BMW's registrerede EF-design RCD 000032438-0004, RCD 000150412-0002 og RCD 000304274-0004 for EU-myndigheden, Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (OHIM). East Scandic anførte bl.a., at disse EF-design var ugyldige, fordi designforordningens krav om, at de har individuel karakter, ikke var opfyldt, jf. artikel 6. OHIM fandt, at kravet om individuel karakter var opfyldt og afslog derfor East Scandics anmodning om at erklære de pågældende fælgedesign ugyldige. East Scandic har ikke påklaget OHIM's afgørelser om gyldigheden af BMW's registrerede EF-design. Disse afgørelser er derfor endelige, jf. designforordningens artikel 57.

For Højesteret har East Scandic nedlagt påstand om, at de samme tre EF-design er ugyldige med den begrundelse, at de ikke lever op til kravet om individuel karakter, der som nævnt følger af designforordningens artikel 6.

Det fremgår af designforordningens artikel 86 (5), at en påstand om ugyldighed af et registreret EF-design skal afvises, såfremt OHIM allerede har truffet endelig afgørelse i en sag vedrørende samme spørgsmål mellem de samme parter.

Herefter er East Scandic afskåret fra under denne sag at få prøvet sin påstand om, at de nævnte EF-design er ugyldige, og East Scandics ugyldighedspåstand afvises derfor.

#### *Anvendeligheden af designforordningens artikel 110 på aluminiumsfælge*

Det følger af overgangsbestemmelsen i designforordningens artikel 110, at design, som udgør en del af et sammensat produkt – f.eks. en bil – og som er fremstillet eller bruges med det formål at give mulighed for at reparere det sammensatte produkt og genskabe dets oprindelige udseende, endnu ikke kan håndhæves.

Aluminiumsfælge har et selvstændigt design. Bilens øvrige udseende er ikke afgørende for fælgens design, således at kun én udformning af fælgen er mulig. Til forskel fra en reservedel som f.eks. en forskærm, der nødvendigvis skal være designmæssigt identisk med den skærm, som den skal erstatte, er det karakteristisk for aluminiumsfælge, at de er fremstillet og anvendes for at give bilen et andet – typisk et smartere – udseende. Aluminiumsfælge bruges således sædvanligvis ikke med det formål at genskabe bilens oprindelige udseende, men for at udsmykke og opgradere bilens samlede udseende, og fælge med forskelligt design kan bruges på samme bil, ligesom samme fælgdesign kan bruges på forskellige bilmodeller. På den baggrund finder Højesteret, at aluminiumsfælge ikke kan anses for omfattet af artikel 110, og bestemmelsen er således ikke til hinder for, at BMW kan håndhæve de tre registrerede fælgdesign.

#### *BMW's designrettigheder for så vidt angår de registrerede fælgdesign*

Højesteret tiltræder, at produkt A, produkt B og produkt C ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk end BMW's registrerede fælgdesign (henholdsvis styling 135, styling

166 og styling 167). Højesteret tiltræder derfor også, at East Scandics produkter indebærer en krænkelse af BMW's rettigheder vedrørende de registrerede EF-design, jf. designforordningens artikel 10.

*BMW's rettigheder efter markedsføringsloven for så vidt angår fælgen, der ikke er omfattet af et registreret EF-design*

Højesteret tiltræder, at produkt D udgør en så nærgående efterligning af BMW's fælg benævnt styling 67, at det indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens § 1. Endvidere finder Højesteret, at der ikke er grundlag for East Scandics indsigelse om, at BMW ved passivitet har fortabt retten til at påtale denne krænkelse.

*BMW's varemærkerettigheder*

Efter varemærkelovens § 5, nr. 3, og artikel 12 (c) i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (varemærkeforordningen) er erhvervsmæssig brug af en andens varemærke ikke ulovlig, når brugen af varemærket er nødvendig for at angive anvendelsen af varen, og brugen i øvrigt sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

East Scandic har på sin hjemmeside markedsført fælg, som ikke hidrører fra BMW, på en måde, som efter Højesterets opfattelse må give kunden det indtryk, at der er tale om BMW's varer, og i flere tilfælde er de vist med BMW's særlige blå-hvide figurmærke med en stiliseret propel. Denne brug af BMW's varemærker ligger uden for rammen af det lovlige i henhold til varemærkelovens § 5, nr. 3, og varemærkeforordningens artikel 12 (c). Højesteret tiltræder derfor, at East Scandic har krænket BMW's varemærkerettigheder ved sin anvendelse af varemærkerne i sin markedsføring af fælg.

Det følger af varemærkeforordningens artikel 102, at der som udgangspunkt skal udstedes et forbud mod fortsat krænkelse af EF-varemærkerettigheder, når sådan krænkelse har fundet sted. Varemærkelovens § 4 indeholder en tilsvarende hjemmel for rettighedshaveren til at forbyde uberettiget brug af dennes varemærke. Herefter, og da BMW har fornøden aktuel interesse i, at der nedlægges et forbud, tiltræder Højesteret, at der er grundlag for et forbud i det foreliggende tilfælde. Da formuleringen af forbuddet i domskonklusionens punkt 3 omfatter mere end den retsstridige brug af BMW's varemærker, skal forbuddet dog begrænses i overensstemmelse med BMW's subsidiære påstand herom.



*BMW's økonomiske krav*

Der er ikke for Højesteret fremkommet oplysninger om East Scandics omsætning ved salg af de krænkende fælge, der kan begrunde en nedsættelse af det beløb på 250.000 kr. i vederlag og erstatning, som Sø- og Handelsretten har fastsat.

*Konklusion*

Højesteret afviser East Scandics ugyldighedspåstand og stadfæster i øvrigt Sø- og Handelsrettens dom med den ændring, at der nedlægges forbud mod den erhvervmæssige brug af BMW's varemærker, der fremgår af bilag 1-10.

*Sagsomkostninger*

Efter sagens omfang for Højesteret, herunder inddragelsen af nye påstande og anbringender vedrørende gyldigheden af BMW's registrerede EF-design og anvendeligheden af overgangsbestemmelsen i designforordningens artikel 110, fastsættes sagens omkostninger for Højesteret til 125.000 kr.

**Thi kendes for ret:**

East Scandic A/S' ugyldighedspåstand afvises.

Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes med den ændring, at der nedlægges forbud mod den erhvervmæssige brug af Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschafts varemærker, der fremgår af bilag 1-10.

I sagsomkostninger for Højesteret skal East Scandic A/S betale 125.000 kr. til Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afgivelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.