

# HØJESTERETS KENDELSE

## afsagt onsdag den 18. juni 2014

**Sag 317/2013**

Stormwear ApS

(advokat Claus Barrett Christiansen)

mod

Yakkay A/S

(advokat Christian L. Bardenfleth)

Stormwear ApS har under forberedelsen af denne sag anmodet om, at der stilles præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen.

Yakkay A/S har protesteret herimod.

I påkendelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Poul Dahl Jensen og Kurt Rasmussen.

### **Den foreliggende sag**

Den 22. maj 2008 fik Yakkay A/S registreret EF-design til skaldelen af en cykelhjelm. I foråret 2011 markedsførte og solgte Stormwear ApS gennem Fakta en cykelhjelm benævnt ”Cocoons”. Sagen angår, om Stormwear herved har krænket Yakkays registrerede EF-design.

Ved dom af 17. december 2013 gav Sø- og Handelsretten Yakkay medhold i, at Stormwears salg af Cocoons cykelhelmen krænkede Yakkays designrettigheder. Det hedder i Sø- og Handelsrettens begrundelse bl.a.:

”Skaldelen på Cocoons hjelmen har i det væsentlige samme mål og har samme karakteristika, idet de mindre indfræsninger i skallen og nakkeremmen er en detalje, som ikke ændrer ved helhedsindtrykket af de to hjelme. Det forhold, at Cocoons hjelmen kun

sælges med hattebetræk kan ikke føre til, at der er tale om et sammensat produkt, idet hattebetrækket nemt kan afmonteres, og hjelmen benyttes uden.”

### **Spørgsmål, der ønskes forelagt for EU-Domstolen**

Stormwear har anmodet om, at der stilles tre præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om fortolkning af Rådets forordning 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (designforordningen).

Stormwear har formuleret følgende spørgsmål:

#### ”Spørgsmål 1

When assessing if a later design has a different overall impression from that of a registered Community design, shall the term ”overall impression” in article 10 (1) of Regulation 6/2002 be assessed in relation to all parts of the later design or only in relation to the parts of the later design which are visible under normal use?

#### Spørgsmål 2

If the answer to question 1 is ”only in relation to the parts of the later design, which are visible under normal use”, are the assessment criteria applicable identical, mutatis mutandis, to the assessment criteria stipulated in article 4 (2) of Regulation 6/2002?

#### Spørgsmål 3

If a registered Community design exclusively consists of a general shape of a product, shall the term ”overall impression” as stipulated in article 10 of Regulation 6/2002 then be interpreted to referring to all parts of the later design or alternatively be interpreted to refer to the general shape of the alleged infringing design?”

### **Anbringender**

Stormwear ApS har om spørgsmål 1 og 2 navnlig anført, at det er afgørende for sagen, at der træffes præjudiciel afgørelse om betydningen af, at Stormwears cykelhjelme kun markedsføres og sælges påført et hattebetræk. Efter artikel 4, stk. 2, i designforordningen, der angår sammensatte produkter, er det et kriterium i beskyttelsesvurderingen, om det beskyttede design er synligt under normal brug. Det følger endvidere af designforordningens systematik, at dette tilsvarende skal være et kriterium i krænkelsevurderingen. Det er i den forbindelse uden betydning, at Yakkay er enig heri, da der er tale om et uafklaret fortolkningsspørgsmål, der bør forelægges EU-Domstolen.

Om spørgsmål 3 har Stormwear navnlig anført, at Yakkay ikke ved at begrænse sin designregistrering til en grundform kan opnå en meget bred beskyttelse, der omfatter alle lignende

grundformer, uanset om der måtte være andre designmæssige forskelle i form af ventilationshuller mv. Artikel 10 i designforordningen skal således ikke fortolkes sådan, at der ved vurderingen af, om et yngre design giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk, kun foretages en sammenligning mellem grundformen på det konkurrerende design og bortses fra andre designmæssige elementer.

Yakkay A/S har om spørgsmål 1 og 2 navnlig anført, at det med hensyn til sammensatte produkter ikke bestrides, at kun design, der er synligt ved normal brug, skal indgå i sammenligningen med et påstået krænkert design, og at beskyttelsesvurderingen i designforordningens artikel 4, stk. 2, kan overføres og er tilsvarende i krænkelsesvurderingen. Stormwears cykelhjelme er imidlertid ikke et sammensat produkt, jf. artikel 3, litra c. Der er derimod tale om et almindeligt design, jf. artikel 3, litra a. Selv hvis Stormwears cykelhjelme med hattebetræk måtte blive karakteriseret som et "sammensat produkt" i designforordningens forstand, og synlighedskriteriet skulle være relevant, er det også normal brug at anvende Stormwears cykelhjelme uden hattebetræk. Spørgsmålene har derfor ikke relevans for sagen.

Om spørgsmål 3 har Yakkay navnlig anført, at det alene er skaldelen til Yakkays cykelhjelme, som er designbeskyttet. Der er ingen tvivl om beskyttelsens omfang, og det er åbenbart, hvad der skal sammenlignes i forbindelse med vurderingen efter artikel 10. Man kan ikke ved at lave huller eller anden ornamentering i en skaldel få disse elementer til at indgå i vurderingen efter artikel 10, hvis det design, som påstås krænkert, tydeligt har angivet, hvad der er beskyttet ved designregistreringen.

### **Designforordningen**

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

*»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,...

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 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...

2. Ved vurderingen af et designs individuelle karakter tages der hensyn til den grad af frihed, som designeren har haft ved udviklingen af designet.

...

#### *Artikel 10*

##### Beskyttelsens omfang

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

2. Ved vurderingen af beskyttelsens omfang tages der hensyn til den grad af frihed, som designeren har haft ved udviklingen af designet.

...

#### *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.”

### **Højesterets begrundelse og resultat**

Spørgsmål 1 og 2 forudsætter, at Stormwear ApS' cykelhjelm er et sammensat produkt, jf. designforordningens artikel 3, litra c, og at cykelhjelmens skaldel ikke er synlig ved normal brug, jf. artikel 4, stk. 2. Spørgsmål 3 angår designforordningens artikel 10 og fastlæggelsen af sammenligningsgrundlaget.

Højesteret finder, at stillingtagen til spørgsmålet, om der er tale om et sammensat produkt, og til spørgsmålet, om der foreligger en krænkelse af Yakkay A/S' designrettigheder, beror på en konkret vurdering. De bestemmelser i designforordningen, der har betydning for afgørelsen, findes ikke at give anledning til en sådan tvivl, at der er behov for at forelægge spørgsmål om fortolkning af forordningen for EU-Domstolen.

Højesteret tager således på det foreliggende grundlag ikke anmodningen om forelæggelse for EU-Domstolen til følge.

### **Thi bestemmes:**

Anmodningen fra Stormwear ApS om forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen tages ikke til følge.