

- CRI

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 17. december 2013.

V-95-11

Yakkay A/S

(Advokat Christian L. Bardenfleth)

mod

Stormwear ApS

(Advokat Claus Barrett Christiansen)

Indledning

Sagen handler om, hvorvidt Stormwear ApS (herefter Stormwear) har krænket Yakkay A/S' (herefter Yakkay) registrerede EU-design ved at have markedsført og solgt en cykelhjelm ved navn "Cocoons".

Påstande

Yakkay A/S, har nedlagt følgende påstande:

1. Det af Sø-og Handelsretten nedlagte forbud i henhold til kendelse af 19. september 2011, stadfæstet af Østre Landsret ved kendelse af 4. oktober 2012, stadfæstes som lovlige gjort og forfulgt.
2. Stormwear forbydes og tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at producere, sælge og markedsføre, herunder importere og eksportere cykelhelme benævnt Cocoon, som vist i bilag 9, i hele den Europæiske Union, subsidiært i Danmark.
3. Stormwear tilpligtes at betale vederlag og/eller erstatning på 200.000,00 kr. med tillæg af rente fra sagens anlæg den 3. oktober 2011, subsidiært et mindre beløb fastsat efter rettens skøn.

Stormwear ApS har nedlagt følgende påstande:

Ad påstande 1 og 2:	Frifindelse
Ad påstand 3:	Frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb

Stormwear har desuden nedlagt følgende selvstændige påstand:

Yakkay skal betale sagsomkostninger for fagedforbudssagen E-2-11 og kæresagen B-3312-11 til Stormwear.

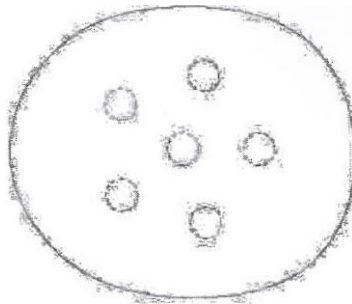
Oplysningerne i sagen

Yakkay A/S er et dansk firma, der producerer, sælger og markedsfører cykelhelme samt produkter relateret hertil. Alle firmaets produkter sælges og markedsføres under varemærket YAKKAY.

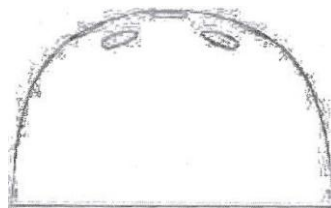
Et hold designere påbegyndte i 2005 udviklingen af en cykelhjelme, der skulle være klædelig. Designerne indledte herefter et samarbejde med Yakkay. Samarbejdet resulterede i 2008 i en cykelhjelme med navnet YAKKAY. Hjelmen kan påføres et hattebetræk, således at man ikke umiddelbart kan se, at der er tale om en cykelhjelme.

Den 22. maj 2008 fik Yakkay registreret to EU-designs for cykelhjelmene under registreringsnummer 000917901-001 og 000917901-002. Forskellen mellem de to registreringer er alene, at registreringen med registreringsnummer 000917901-002 (bilag 2) har indikeret placeringen af cykelhjelmens ventilationshuller og huller til montering af rem med stiplede linjer. Denne registrering omfatter således alene hjelmens form og proportioner og ikke placeringen og udformningen af førnævnte huller. Det er hjelmen i designregistrering nr. 000917901-002, som gøres gældende til støtte for Yakkays påstand om krænkelse, og denne er gengivet grafisk fra forskellige vinkler i registreringen, som vist nedenfor.

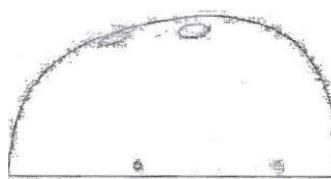
Hjelmen set ovenfra



Hjelmen set bagfra



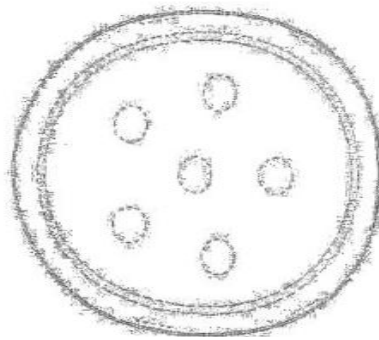
Hjelmen set fra siden



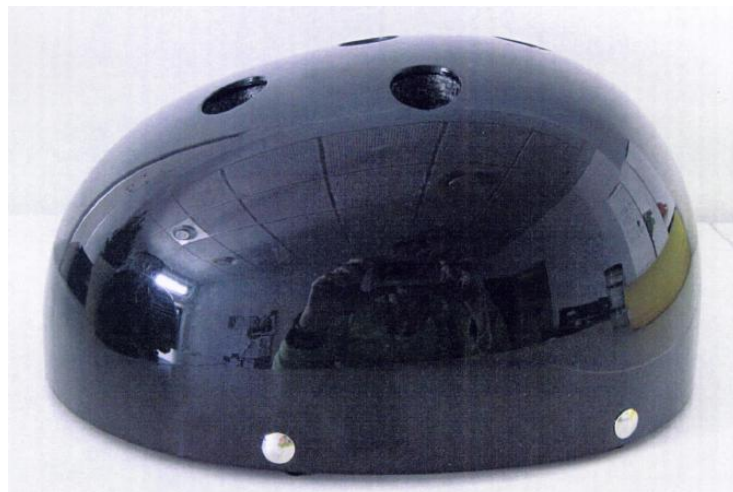
Hjelmen set forfra



Hjelmen set nedenfra



Yakkay introducerede cykelhjelmene til det danske marked i juni 2008 og udvidede sidenhen markedet til at omfatte cirka 15 lande inden for EU. Billedet af hjelmen uden betræk ses nedenfor.



Til illustration af, at der har været tale om en langvarig produktudvikling, har Yakkay frem-
lagt fotos visende udvikling af YAKKAY cykelhjelm.

YAKKAY hjelmen har modtaget en række designpriser, herunder IF Product Design
Award 2009, Eurobike Award 2009, Focus Open Design, Stuttgart 2009 og Designpreis
Deutschland 2010.

Stormwear solgte i foråret 2011 en cykelhjelme ved navn Cocoons gennem Fakta. Hjelmen
blev solgt med forskellige hattebetræk. Stormwear har oplyst at have solgt 3900 stk. hjelme
til Fakta med en fortjeneste på 35 kr. pr. hjelm. Cocoons hjelmen var gengivet således i an-
noncen fra Fakta:

Markedsdage i fakta

Skaterhjelme*
Med lys i nakken.
EN1078 godkendt,
pr. stk. **89.-**

Bilag: 8
Advokater

199.-

Cykelhjelm til dig der vil se
moderigt ud mens du cykler.
Inkl. justerbar spænde i nakken og
skumpude ved spænde under hagen.

UGENS SPOT
fakta

Cocoons cykelhjelme*
X-small 48-52, small 51-55
eller medium 55-59, pr. stk.

Billede af Cocoons hjelmen uden betræk (bilag 9) ses nedenfor.



Yakkay rettede efter at have foretaget et prøvekøb af cykelhjelmene henvendelse til Fakta A/S og Stormwear ved brev af 15. marts 2011, idet Yakkay var af den opfattelse, at Cocoons hjelmene krænkede Yakkays rettigheder. I brevet anmodede Yakkay om, at salg og markedsføring af Cocoons hjelmene blev indstillet straks. Stormwear afviste i brev af 16. marts 2011, at der skete krænkelser af Yakkay rettigheder.

Den 23. marts 2011 indgav Yakkay en forbudsbegæring til Sø- og Handelsretten med en påstand svarende til påstand 2 i nærværende sag. Den 19. september 2011 afsagde Sø- og Handelsretten følgende kendelse:

" ...

Såfremt Yakkay A/S senest den 3. oktober 2011 stiller en sikkerhed over for retten på 250.000 kr., vil der blive nedlagt følgende forbud:

Det forbydes Stormwear ApS at sælge og markedsføre, herunder importere og eksportere cykelhjelm benævnt Coccons, som vist i bilag 9, i hele den Europæiske Union..."

Denne kendelse blev den 4. oktober 2012 stadfæstet af Østre Landsret.

Det fremgår af "The History of Bicycle Helmets", at cykelryttere op til 1970'erne brugte en cykelhjelm, som bestod af en læderstrimmel rundt om hovedet og yderligere tre læderstrimler, som gik på langs af hovedet. Den fulgte hovedets form og var skåret lige over fornedet.

Der har under sagen forevist billeder af Bailen hjelmene (bilag A og A1), som kom på markedet i 1980'erne. Der var tale om en skalhjelm, som var skåret lige over fornedet. Der har dernæst været forevist billeder af cykelhelme, der forhandles af andre producenter end

parterne, såvel som der er fremvist konkrete eksemplarer af cykelhelme både parternes samt andre producenters cykelhelme. Retten har bl.a. fået forevist Casqu'En Ville (bilag D), ABUS-hjelmen (bilag F), Triumph-hjelmen (bilag J), Iron Horse-hjelmen (bilag K), og DAVIDA-hjelmen (bilag P), YAKKAY-hjelmen (bilag 7A) og Cocoon-hjelmen (bilag R).

Som dokumentation for, at der er tale om et sammensat produkt, har Stormwear forevist retten den emballage, som Cocoon hjelmen sælges i, hvorpå hjelmen vises med hat. Hjelmen sælges og markedsføres ikke uden hat.

En medarbejder hos Zacco Denmark har foretaget en grafisk sammenligning af de to helme, som viser, at form og dimensioner på de to helme er stort set identiske.

Stormwear indleverede en ansøgning om EU-designregistrering den 6. august 2012 og er nu indehaver af EU-design RCD 002084277-0001. Registreringen er som vist nedenfor:



Forklaringer

Michael Eide har afgivet forklaring for Sø- og Handelsretten den 5. september 2011 og i Østre Landsret i efteråret 2012. Michael Eide har under hovedforhandlingen vedstået disse forklaringer.

Af forklaringen for Sø- og Handelsretten fremgår:

”**Michael Eide** har forklaret blandt andet, at han har været direktør og hovedaktionær i Yakkay A/S i fem år. Han blev på et tidspunkt kontaktet af en gruppe designere, der havde arbejdet med et nyt koncept for cykelhelme. Designerne havde en idé om at udvikle en klædelig cykelhelme. Han kunne se, at der var et hul i markedet, og indvilgede i at investere i udviklingen af hjelmen. Inden da havde han kun kendskab til cykelhelme som cyklist og forbruger, og han havde forud for denne sag ikke set de øvrige helme, der fremgår af det materiale, som er fremlagt af Stormwear ApS.

I forbindelse med udviklingen af hjelmen lavede de flere prototyper. Når de havde produceret en prototype, skulle den testes, før hjelmen kunne blive godkendt til salg. De fik mange afslag på prototyper i sikkerhedstestene. Der blev brugt omkring 1-1,5 millioner kr. på udviklingen af hjelmen og hjelmens design. Udfordringen var særligt at opfylde sikkerhedskravene for cykelhelme. Indtrykket af Yakkay hjelmen var unikt, fordi hjelmen var skåret lige over ved kanten og var gjort så lille som muligt, samtidigt med at sikkerhedskravene blev overholdt. Hjelmen blev derved mere klædelig både med og uden betræk. Der blev solgt andre cykelhelme med en traditionel form, som kunne påsættes betræk, men hjelmene var meget større.

Da hjelmen blev lanceret i Danmark i 2008, tog markedet utrolig godt imod den. Hjelmen blev lanceret gennem danske cykelforhandlere. Hjelmen modtog efterfølgende flere designpriser. De udtalelser, der blev givet i forbindelse med designpriserne, henviser til det unikke design som en begrundelse for kåringerne. Hjelmen kan af forbrugeren købes og anvendes både med og uden betræk. Hjelmen sælges nu i 15 lande inden for EU. Deres største markeder er Danmark og Tyskland.

Hjelmene bliver produceret i Kina hos producenten S-Plus. De er efterfølgende blevet opmærksomme på, at den kinesiske producent af helme, Moon, har krænket deres rettigheder. Moon har blandt andet anvendt Yakkay A/S' markedsføringsmateriale. Dette er sket ved, at Moon har photoshoppet kinesiske ansigter ind i Yakkay A/S' annoncemateriale. Det er Moon, som har produceret den helme, som Stormwear ApS sælger.

Da de blev opmærksomme på hjelmen fra Stormwear ApS, købte de en af cykelhjemene for at se nærmere på den. Det gør de hver gang, de ser en helme på markedet, som minder om deres. De fik mange henvendelser fra deres egne forhandlere, der reagerede på, at hjelmene fra Fakta mindede meget om Yakkay hjelmen, men var billigere. Hvis Stormwear ApS får lov til at sælge sine helme, vil det forstyrre Yakkay A/S' marked.

Når han ser på hjelmene fra Stormwear ApS og Yakkay A/S uden betræk på, synes han, at de minder meget om hinanden. Der er forskel på hjelmenes stropper og ventilationshuller. Der er en anden af Yakkay A/S' helme, der har stropper tilsvarende dem, Stormwear ApS anvender.”

Af forklaringen under kæresagen for Østre Landsret fremgår:

”Michael Eide har supplerende forklaret, at hjelmen fra Yakkay A/S kan købes både med og uden betræk, ligesom hjelmen kan bruges både med og uden betræk. De har produktudviklet hjelmen, som nu laves i flere varianter og flere farver, men alle deres helme tager udgangspunkt i den oprindelige form. Dette gælder, uanset om hjelmen bliver fremstillet ved in mold eller out mold teknik. Hvis Cocoon-hjelmen fra Stormwear ApS for lov

til at komme på markedet, vil det have alvorlig betydning for deres salg. Deres hjelm er unik i kraft af den produktudvikling, som ligger til grund for designet. En Yakkay-hjelm uden betræk koster 500 kr. Et betræk sælges for omkring 300 kr. Betrækket kan skiftes. De sælger flere betræk end hjelme. Yakkay var først til at producere et modecover produkt. Tidligere havde man kun kendt til funktionsovertræk til brug i f.eks. regnvejr.

Hjelmen fra Casqu'En Ville er ikke skåret lige over, men buer i bunden. Endvidere har denne hjelm en symmetrisk form. Hjelmen fra Davida er heller ikke skåret lige over. Endvidere har hjelmen en jævn bue. Hjelmen fra Triumph er symmetrisk og meget høj. Yakkays hjelm er ikke symmetrisk, idet den fortil er smal og lav, mens den bagtil er bredere og højere.

Det er vigtigt for Yakkay, at hjelmen er så lille som mulig, således at den med betræk ikke bliver uklædelig. Han ved fra gadebilledet, at hjelmen bruges både med og uden betræk.

Michael Eide har supplerende forklaret, at betrækkene til cykelhelmen YAKKAY (bilag 7A) kun passer til YAKKAY og Cocoons hjelmene. Det er således ikke muligt at lave et betræk og derefter finde en cykelhjelm, der passer til. Yakkays betræk er syet lidt anderledes end Cocoons. Hele konceptet går ud på, at kunden har valgfrihed. Det er derfor op til kunden, om de ønsker at tilkøbe betrækket. Flere og flere kører uden hattebetræk, idet hjelmen laves i flere og flere farver.

Udsalgsprisen på Coccons hjelmen ligger meget tæt på Yakkays indkøbspris. Hvis Cocoons hjelmen kommer på markedet, vil de ikke kunne sælge deres hjelm og må lukke virksomheden. Det beregnede dækningsbidrag er et gennemsnit af dækningsbidraget på 500 kr., når der er tale om et direkte salg, og 300 kr., når der er tale om salg via distributører, agenter og forhandlere.

Cykelhelmen Iron Horse (bilag K) er mindre end Yakkays hjelm, men han ved ikke, om den er godkendt. Den er ikke mærket med sikkerhedsgodkendelse, hvilket typisk betyder, at den ikke er sikkerhedsgodkendt. Det er lovligt at sælge cykelhelme, som ikke er sikkerhedsgodkendt. EU godkendelsen betyder, at man som producent står inde for, at den opfylder kravene. Yakkays hjelme er også testet, hvilket dog ikke er et krav.

Det er svært at se forskellen på Yakkay hjelmen og hjelmen fra Bailen, men det ser ud, som om Bailen hjelmen har en jævn bue.

Han har set Cocoons hjelmen markedsført i Fakta kataloget, men han har ikke set den markedsført uden hættten. Uanset dette vil det medføre en konkurrencesituation, som vil gøre det meget vanskeligt for Yakkay at sælge deres hjelm. Cocoons hjelmen har den samme form som Yakkays hjelm, hvilket udgør en konkurrencebarriere, når de sælges til forskellig

pris. Det er uden betydning, hvordan ventilationshullerne ser ud, idet Yakkay hjelmen ikke sælges uden huller.

Forhandlerne af Yakkay hjelme blev meget vrede over, at der kom en hjelm på markedet, som til forveksling lignede en YAKKAY hjelm.

Hjelmen fra Casqu'En Ville sælges også med et betræk, men den er baseret på, at betrækket monteres på en anden måde.

Jesper Stormes har afgivet forklaring for Sø- og Handelsretten den 5. september 2011 og i Østre Landsret i efteråret 2012. Jesper Stormes har under hovedforhandlingen vedstået disse forklaringer.

Af forklaringen for Sø- og Handelsretten fremgår:

”**Jesper Stormes** har forklaret blandt andet, at han er ejer af Stormwear ApS, der er en tekstilvirksomhed. Han arbejder i firmaet med sin kone, som designer alle deres produkter. Hun tegner tøjet fra bunden af og laver snitmønstre mv. Tøjet produceres herefter i Fjernøsten. Han har en baggrund som produktchef i Dansk Supermarked.

De sad en aften i 2009 og talte om, at de ikke syntes, at der var pæne cykelhelme på det danske marked. De syntes, at det kunne være spændende at lave en hjelm, der lignede en hat. De fokuserede på udformningen af selve hatten i form af et betræk til en hjelm, da de havde erfaring med tekstiler. De var to dage om at tegne et udkast til betrækkene. Da de tegnede betrækkene, kendte de ikke til Yakkay A/S's hjelme. De tog herefter kontakt til den kinesiske producent af hjelme, Moon, som de tidligere havde fået produceret skihjelme hos. De sendte Moon en specifikation af deres krav til hjelmen. Det var et krav, at hjelmen overholdt sikkerhedskravene, og at hjelmen kunne passe til deres tekstilbetræk. Hjelmen skulle følge hovedet mest muligt som en almindelig hat. De blev præsenteret for flere eksempler på cykelhelme, og de valgte en hjelmskal, som efter deres opfattelse ikke krænkede andre hjelme på markedet. De ville ikke have, at hjelmene kunne forveksles, hvorfor de lavede undersøgelser af markedet. De valgte en model, hvor underkanten var helt plan, da idéen var, at det skulle ligne en hat. De syntes, at den valgte hjelm varierede væsentligt fra Yakkay A/S' hjelm. Moon lavede selve hjelmen med indfræsninger, ventilationshuller m.v., og de var ikke involveret i denne proces. Han ved, at deres hjelm er afprøvet og sikkerhedsgodkendt af et anerkendt europæisk testinstitut.

Cocoons hjelmen kan kun købes med betræk. De sælger ikke løse hattebetræk eller hjelme. Kunderne i forretningerne kan ikke se selve hjelmen for sig, før de køber den. Kunderne kan heller ikke afmontere betrækket i butikken og se på hjelmens skal og betræk for sig. Når man har købt Cocoons hjelmen, kan man godt bruge den uden betræk.

Han mener, at forskellen på parternes to hjelme er stor. Deres hjelm er væsentlig lettere, da den er lavet af et lettere materiale. Hjelmen er også lavet med en teknik kaldet ”in-mold”. Det betyder at deres inder- og yderskal er svejset sammen. Deres hjelm er i overfladen også anderledes, da der er indfræsninger i. Hjelmen har et nakkespænde for at gøre den mere sikker. Det havde Yakkay A/S' hjelme vist ikke på det tidspunkt, da Cocoons hjelmen fik det. De har også en hagepude på deres hjelm. Der er altså væsentlige

forskelle på hjelmene. Når man sammenligner selve skallerne på hjelmene og ser bort fra fræsningerne og ventilationshullerne, ligner det bare to skaller.

De har kun markedsført og solgt hjelmene i Danmark. De har sat deres udenlandske forespørgsler i bero, til denne sag er afsluttet. Der har alene været tale om opsøgende arbejde fra deres side af, og der er ingen stående ordrer. De vil ikke bruge penge på nye markeder, hvis sagen skulle falde ugunstigt ud. Der er solgt 3.900 hjelme i Danmark og kun til Fakta. Dette skete i forbindelse med én ordre. De kunne have solgt mellem 10.000 og 20.000 hjelme i Danmark, hvis denne sag ikke havde bremset dem. De har også et samarbejde med udenlandske dagligvarekæder, og det er hans vurdering, at de ville kunne sælge mellem 50.000 og 100.000 hjelme om året. De er ikke afhængige af at sælge cykelhelme, men det vil påvirke deres resultat, hvis der bliver nedlagt forbud. De tjener cirka 35 kr. per hjelm, så de står til at miste en fortjeneste på mellem 1.750.000 kr. og 3.500.000 kr. om året, hvis de taber sagen. De har pt. ingen hjelme på lager eller i bestilling.”

Af forklaringen under kæresagen for Østre Landsret fremgår:

”Jesper Stormes har supplerende forklaret, at han og hans hustru ikke tog udgangspunkt i nogen konkret hjelm, da de designede et hattebetræk til en cykelhjelm. De forestillede sig en hjelm, som lignede en hat mest muligt, og som ville give det bedste indtryk. De kontaktede firmaet Moon i Kina, som de tidligere har samarbejdet med. De bad Moon om at finde en hjelm, der passede til det betræk, som de havde designet. Inden Moon vendte tilbage, undersøgte de selv markedet og blev bekendt med hjelmen fra Yakkay A/S. De gjorde herefter Moon opmærksom på, at det var vigtigt for dem at få en hjelm, som ikke lignede Yakkays. De meddelte derfor Moon, at der skulle laves indfræsninger og huller i deres hjelm. Sikkerheden og betrækket er det vigtigste for deres produkt, hvorimod selve hjelmen ikke er vigtig. Omkostningerne til betrækket udgør omkring 35 % af prisen. De sælger ikke løse hattebetræk, ligesom de heller ikke markedsfører eller sælger hjelme uden betræk. Betrækket kan tages af deres hjelm, men det er ikke hensigten med deres design. De kasser, som deres cykelhelme sælges i, er tapet til, men man kan dog åbne kassen og prøve hjelmen. Deres hjelme er aldrig blevet markedsført på en sådan måde, at man kan se selve inderhjelmen. Stormwear ApS’ hjelm er nu registeret som EF-design.”

Jesper Stormes har supplerende forklaret, at man sagtens kan designe hattebetrækket først og derefter lave hjelmen. Alle hatte er skåret lige i bunden, og for ham var hjelmen sekundær. Det har aldrig været tanken, at hjelmen skulle sælges uden hattebetræk. Han har vist Fakta, hvordan inderhjelmen ser ude, men det har ikke været salgsfremmende for dem.

Moon er et meget stort foretagende, som kun laver cykelhelme og skihjelme. De har ikke brugt en krone på udvikling, da udviklingsfasen lå hos Moon. De undersøgte markedet efter udvikling af hættten. Han kendte ikke YAKKAY hjelmen før dette tidspunkt. De oplyste Moon om, at det var vigtigt at finde en hjelm, der ikke lignede YAKKAY, og de bad Moon om at lave ændringer i forhold til denne hjelm. Deres hjelm fik andre ventilationshuller og

indfræsninger og fik derved et andet indtryk. YAKKAY og Cocoons hjelmene er ikke identiske.

Man kan sagtens finde andre hatte på markedet, der både passer til Yakkay hjelmen og til Cocoons hjelmen. Spørgsmålet er blot, hvor store krav man stiller til udseendet. Yakkays betræk passer fint til Cocoons hjelm.

De har ansøgt om en EU designregistrering for at vise, hvor let det er at få en designregistrering.

Claus Jensen har afgivet forklaring for Sø- og Handelsretten den 5. september 2011. Claus Jensen har under hovedforhandlingen vedstået denne forklaring, hvoraf fremgår:

”**Claus Jensen** har forklaret blandt andet, at han er uddannet industriel designer og er partner i Tools Design sammen med Henrik Holbæk. De har arbejdet sammen siden 1989 og har bl.a. designet produkter for Rosendahl og Evatrio. De har fået mere end 200 designpriser for de produkter, de har lavet.

De startede processen med udvikling af Yakkay hjelmen i 2005 og var færdige med skallen i november 2007. Han husker ikke, hvornår hjelmen kom ud til offentligheden. Yakkay hjelmen blev skabt ved en proces, hvor designerne ikke tog udgangspunkt i allerede kendte cykelhelme. De så det som en fordel, at de i designteamet ikke havde kendskab til cykelhelme i detaljer, så de kunne skabe noget nyt. Da de startede processen, var cykelhelme svære at sælge, så de ville lave en klædelig løsning til cykelhelmsbrugere. Først undersøgte de, hvad der er klædeligt for hovedformen. De søgte en form, der var mest mulig acceptabel, når betrækket kom på. I processen så de også på de typer af hatte, som var mest oplagte at cykle med henholdsvis kasketten og bøllehatten. På dette tidspunkt fandtes konceptet med en hjelm, som man kunne komme betræk på, ikke på markedet. De var nødt til at lave skallen først, så den var sikkerhedsgodkendt, før de så nærmere på betrækket. Der kunne ikke laves en hurtig billig model pga. kravene til test af sikkerheden. De fandt ud af i processen, at det så fjollet ud, hvis man satte betræk på en almindelig cykelhjelm, da hatten så blev alt for stor i forhold til hovedet. Det var derfor vigtigt, at selve hjelmen blev så lille som overhovedet muligt, så den så naturlig ud med hat på.

De lavede flere prototyper og fik testet, om de opfyldte sikkerhedsstandarderne for cykelhelme. Testene foregik i Sverige, hvor prototypen blev spændt fast på et metalhoved, hvori der var monteret et måleapparat. Under testen lod man hovedet falde fra to meters højde mod en flad kant og en spids kant. Man målte så, om hjelmen kunne afbøde faldet ved at måle påvirkningen på samtlige punkter af hovedet. De fik testet mange hjelmmodeller, som de ikke kunne bruge, fordi de ikke havde taget udgangspunkt i en eksisterende hjelm. På vejen til den endelige hjelm skete der en udvikling af hjelmen. Det viste sig, at de flade former på hjelmene typisk fejlede i sikkerhedstesten, så de skulle runde formen mest muligt. Til sidst kom de frem til den nuværende form til Yakkay hjelmen, som er Danmarks mindste cykelhjelm. Hjelmen er unik, fordi formen er et resultat af alle de valg, der er blevet truffet i processen. Han kan ikke forestille sig, at man kan komme frem til samme hjelm ved at starte med betrækkene for så at skabe hjelmen.

De øvrige producenter af hjelme med betræk har valgt at lave hjelme i normal størrelse, som så bare er påsat et betræk, men denne løsning ser fjollet ud. Han mener ikke, at Cocoons hjelmen kan være designet uden kendskab til Yakkay hjelmen. Hjelmene har samme dimensioner og ligner hinanden, når man ser bort fra huller m.v. Han kender den gamle cykelrytterhjelme af læderstrimler, men han havde ikke kendskab til hjelmen fra Bailen eller skaterhjelmen.

Han og Henrik Holbæk ejer hver 8 % af ejerandelene i Yakkay A/S. De optjener royalties fra salget af Yakkay hjelmen, ligesom de gør fra alle de produkter, de har udviklet.

De designpriser, de modtog for hjelmen, blev typisk givet ud fra den betragtning, at der var tale om en god ide, der var udført på en god måde. Den gode ide er, at hjelmen kan se ud på forskellige måder, idet man både kan bruge den med og uden betræk. De priser, der er givet, har ikke specificeret, om prisen blev givet for hjelmen med betræk eller for udformningen af skallen i sig selv.

Han er enig i, at ventilationshullerne og mønsteret i overfladen er forskelligt på Cocoons hjelmen og Yakkay hjelmen, og at der ikke er indfræsninger i Yakkay hjelmen. Han er også enig i, at Yakkay hjelmen uden betræk ikke ligner Cocoons hjelmen med betræk. Han har ikke selv set Cocoons hjelmen markedsført."

Claus Jensen har supplerende forklaret, at han ikke kendte til DAVIDA og Triumph hjelme, da han udviklede YAKKAY hjelmen. Han og hans partner har fået over 300 designpriser generelt. Når man modtager en designpris, er det typisk, fordi designet adskiller sig fra andet design. Man får sjældent en designpris for at gøre noget middelmådigt. YAKKAY hjelmen har fået designprisen for udformningen. Det, at man kan sætte et hattebetræk på, har imponeret, men det er produktet, altså selve skallen, som har vundet prisen. De to hjelme giver det samme designudtryk, selv hvis man ser bort fra huller og indfræsninger.

Cykelhjelmen Iron Horse er mindre end YAKKAY hjelmen, men Iron Horse er helt sikkert ikke godkendt.

Parternes synspunkter

Yakkay har gjort gældende, at cykelhjelmen benævnt YAKKAY gennem EU-designregistrering nr. 0009179-0002, som vist i bilag 2, er beskyttet som et "registreret EU-design" i henhold til EF-forordning Nr. 6/2002, artikel 1, ligesom denne registrering opfylder betingelserne i EF-forordning Nr. 6/2002, artikel 4, om nyhed og individuel karakter.

Stormwear har bevisbyrden for, at Yakkays designregistrering ikke er gyldig, og Stormwear har ikke løftet denne bevisbyrde ej heller gennem fremlæggelse af øvrige hjelme på markedet. Stormwear har i øvrigt ikke fremlagt dokumentation for, hvornår disse hjelme er kommet på markedet, idet alene hjelmene Bailen (bilag A1), DAVIDA (bilag G) og Tri-

umph (bilag J) ubestridt er ældre end YAKKAY cykelhjelmene. Hjelmen, som fremgår af de fremlagte bilag, særligt hjelmene DAVIDA og Triumph giver ikke samme helhedsindtryk som Yakkays design i bilag 2 og adskiller sig klart derfra, idet de ikke er skåret lige over. YAKKAY cykelhjelmene er skåret lige af ved underkanten og går en smule højere op bagtil end foran, ligesom den er lidt bredere bagtil end fortil. For så vidt angår Bailen hjelmene er der kun forevist et billede, hvorfor det ikke er muligt at foretage en sammenligning. De foreviste hjelme er ikke tilstrækkeligt bevis for, at Yakkays EU-designregistrering savner nyhed og/eller individuel karakter.

At hjelmen har individuel karakter, er også blevet slået fast i forbindelse med, at den har modtaget flere designpriser.

Det skal ved vurderingen af, om designet har individuel karakter tillige tages med i betragtning, at der som følge af kravene til overholdelse af sikkerhedsstandarder for cykelhelme er en lav grad af frihed ved design af nye cykelhelme.

Da designet opfylder nyhedskravet og kravet om individuel karakter, er designet beskyttet efter artikel 10 og 19. Yakkay har derfor ret til at forbyde andre designs, som ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk end det beskyttede EU-design.

Ved vurderingen af, om der foreligger en krænkelse, skal det registrerede design som gengivet grafisk i EU-designregistreringen sammenlignes med Cocoons hjelmene. Retten skal således se bort fra ventilationshuller, indfræsninger og huller til montering af stropper, idet det er skallens udformning som sådan, der er beskyttet. Designbeskyttelse ville være illusorisk, såfremt grundformen ikke længere var beskyttet, når blot man satte en nakkerem på grundformen.

Den grafiske sammenligning, som en medarbejder fra Zacco Denmark har foretaget, viser, at Cocoons hjelmens form er fuldstændig identisk med Yakkays design, når det grafiske udtryk sammenlignes bagfra, ovenfra og fra siden. Den informerede bruger, her en person, der jævnligt benytter en cykelhjelm, vil komme frem til samme konklusion. Det er for sagens afgørelse uden betydning, at Cocoons cykelhjelmene alene sælges med et hattebetræk, da denne også kan anvendes uden hattebetræk, og Stormwears cykelhjelm udgør ikke en komponent af et sammensat produkt, idet cykelhjelmene tillige kan være synlige ved normal brug af denne, ligesom anvendelse af cykelhjelmene uden hattebetræk må anses for at være ganske sædvanlig og forventelig.

Det bør endvidere tages med i betragtning, at Stormwear kendte til Yakkays hjelm, inden de bragte Cocoons hjelmen på markedet, og således var i ond tro.

Det gøres sammenfattende gældende, at der er et sådant sammenfald mellem Cocoons hjelmens udformning og Yakkays EU-design, at salget af Cocoons hjelmen udgør en krænkelse af Yakkays EU-design, jf. designforordningens artikel 10 og artikel 19.

Som følge af krænkelsen er Stormwear derfor i henhold til designloven § 37, jf. designforordningens artikel 88 og 89, pligtig til at betale vederlag og erstatning, da man forsætligt eller uagtsomt har begået designindgreb over for Yakkays registrerede EU-design, jf. bilag 2, herunder at salg og markedsføring af cykelhelme benævnt Cocoons i Danmark gennem den landsdækkende kæde FAKTA har påført Yakkay markedsforstyrrelser. Ved vurderingen heraf skal det tillægges betydning, at FAKTA har mere end 350 butikker fordelt over hele Danmark, samt at Stormwears cykelhjelme benævnt Cocoons har været vist i FAKTAs landsdækkende tilbudsavis i uge 11 i 2011, som udkommer i ca. 1.8 millioner eksemplarer. Det skal ved fastsættelsen af vederlaget og erstatningen tillægges afgørende vægt, at Stormwear har haft en fortjeneste på kr. 136.500,00, idet Stormwear har oplyst at have solgt 3900 cykelhelme til FAKTA med en fortjeneste på kr. 35,00 pr. cykelhjelme.

Endelig har Yakkay uomtvisteligt haft et afsætningstab, idet man er gået glip af salg af minimum 1500 YAKKAY cykelhelme i forbindelse med Stormwears salg og markedsføring af 3900 cykelhelme benævnt Cocoons.

Stormwear har gjort gældende, at Yakkays designregistrering ikke opfylder betingelserne for at være beskyttet som EU-design efter designforordningens art. 4, jf. art. 6, idet designet ikke opfylder kravet om individuel karakter. Der er enighed om, at der ikke er noget identisk på markedet, hvorfor YAKKAY hjelmen opfylder kravet om nyhed i art. 4, jf. art. 5. Ved registreringen er der ikke sket en prøvelse af, om de materielle krav om nyhed og individuel karakter er opfyldt. Denne prøvelse skal foretages af retten.

Det design, som Yakkay har fået registreret, er baseret på en grundform for cykelhjelme i sin mest simple udformning. Der er tale om en almindeligt kendt grundform, hvor formen er betinget af, at den skal følge hovedets rounding og opfylde visse sikkerhedskrav.

Som det ses af de mange andre eksempler på cykelhelme, som er fremlagt af Stormwear, har disse samme eller lignende grundform som YAKKAY, idet flere af disse cykel-

hjelme har en kant, der er skåret lige samt en runding på skaldelen, der minder meget om YAKKAY hjelmens runding, jf. særligt Triumph og DAVIDA, hvilke hjelme der er enighed om er ældre end Yakkays designregistreringer.

Såfremt retten finder, at Yakkay har en gyldig designregistrering, gøres det gældende, at beskyttelsen af designet er meget snæver, og at designregistreringen ikke er krænket. Ved vurdering af, hvorvidt et design udgør en krænkelse af et registreret design, skal sammenligningen foretages mellem designet af det påståede krænkende produkt og afbildningen i designregistreringen. I den forbindelse skal der ses på hele designet, som dette fremstår ved normalt brug, af det påståede krænkende produkt og ikke kun den del, der svarer til afbildningen i designregistreringen. Det gøres derfor gældende, at der ved sammenligningen mellem Yakkays designregistreringer og Cocoons hjelmen skal lægges vægt på og tages hensyn til alle de elementer, der indgår i Cocoons hjelmen (hattebetræk, ventilationshuller, stropper, indfræsninger, farve og mønster, nakkespænde, lukkemekanisme, etc.) og ikke blot grundformen på hjelmens skaldel. Det må således lægges til grund, at det har en betydning, at Cocoon hjelmen har indfræsninger, nakkerem og andre ventilationshuller end YAKKAY hjelmen, da det ellers savner mening, at Yakkay har to designregistreringer.

Endvidere skal der ved bedømmelsen af, hvorvidt Cocoons cykelhjelm udgør en krænkelse af Yakkays designregistreringer tages hensyn til den grad af frihed, der er ved udformningen af en cykelhjelm, idet det gøres gældende, at graden af frihed i forbindelse med design af cykelhelme er meget lav, hvilket skærpes yderligere af, at Cocoons hjelmens skaldel er udformet med henblik på fast påmontering af hattebetræk. Det gøres videre gældende, Cocoons cykelhjelm giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk end Yakkays designregistreringer jf. designforordningens art. 10.

Cocoons hjelmen markedsføres og sælges udelukkende med hattebetræk påmonteret, og det gøres gældende, at Cocoons cykelhjelm består af flere komponenter og følgelig udgør et sammensat produkt, jf. designforordningens art. 3 (1) c), jf. art. 4 (2). Endvidere er det væsentligt i relation hertil, at normal brug af Cocoons cykelhjelm er brug, hvor hattebetrækket ikke er afmonteret samt, at Cocoons cykelhjelmens skaldel ikke er synlig ved normal brug. Det er alene den del af et sammensat produkt, der er synligt ved normal brug, som skal tages i betragtning ved vurderingen af, om der foreligger en krænkelse.

Cocoons cykelhelmen udgør dermed ikke en krænkelse af Yakkays designregistreringer, da der er væsentlige forskelle i designet af Cocoons cykelhelmen og Yakkays designregistreringer.

Yakkay har ikke sandsynliggjort, endsige dokumenteret, nogen substitutionsfaktor mellem Yakkays cykelhelme og Cocoons cykelhelmen, der sælges til vidt forskellige priser. Det kan ikke skade Yakkay, når man i Faktas katalog alene kan se hjelmen påsat hattebetrækket. Når kunden står i forretningen, ligger hjelmen i æsken, og der er ingen billeder af hjelmen uden hattebetrækket. Det kan derfor ikke lægges til grund, at Yakkay er gået glip af salg af minimum 1.500 Yakkay cykelhelme som følge af Stormwears markedsføring og salg af 3.900 Cocoons cykelhelme til Fakta.

Endvidere har Yakkay ikke sandsynliggjort, endsige dokumenteret, noget tab som følge af Stormwears salg af Cocoons hjelmen til Fakta, hvorfor Yakkay ikke er berettiget til erstatning. Selvom tilkendelse af et rimeligt vederlag ikke er betinget af, at der kan dokumenteres et tab, gøres det gældende, at det er en betingelse for at tilkende vederlag, at der foreligger en forsætlig eller uagtsom handling fra Stormwears side, hvilket ikke er tilfældet, idet Stormwear hverken har tilstræbt efterligning eller haft tilegnelseshensigt.

Det gøres samlet set gældende, at Yakkay ikke har krav på vederlag og/eller erstatning, samt at Yakkays eventuelle krav på vederlag og/eller erstatning er væsentligt lavere end 200.000 kr., idet der henvises til praksis i U.2012.2706H.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Yakkay har ved EU-designregistrering nr. 000917901-0002 fået beskyttet selve formen på skalthelmen. Formen er karakteriseret ved, at den er skåret lige over ved underkanten, og at den set fra siden går en smule højere op bag til end for til, inden den runder.

I sagen er forevist og fremlagt billeder af en række cykelhelme. For så vidt angår Bailen hjelmen (bilag A1) kan man ikke ud fra billedet vurdere, om den giver samme helhedsindtryk som YAKKAY hjelmen, men Bailen hjelmen fremstår dog mere rund end YAKKAY hjelmen. DAVIDA hjelmen (bilag P) fremstår mere rund, og den hvælver ikke og er dernæst ikke højere fortil end bagtil. Triumph hjelmen (bilag J) er helt symmetrisk omkring akserne

og mere rund end YAKKAY hjelmen. For så vidt angår de øvrige foreviste hjelme er disse ikke tidsfæstet og i øvrigt anderledes i udtrykket end det registrerede design.

Stormwear har således ikke ved de fremlagte billeder og foreviste eksemplarer af andre cykelhjelme på tilstrækkelig vis godtgjort, at YAKKAY cykelhjelmen savner individuel karakter. YAKKAY hjelmen adskiller sig således klart fra de øvrige andre ældre cykelhjelme. Efter rettens opfattelse kan formen af Yakkay hjelmen heller ikke anses som en almindelig grundform for cykelhjelme. Hjelmen nyder derfor beskyttelse som et registreret EU-design.

Med denne registrering kan Yakkay forbyde alle andre at lave en cykelhjelme med den registrerede form.

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 hattebetræket nemt kan afmonteres, og hjelmen benyttes uden. Salget af Cocoons hjelmen krænker derfor Yakkays designrettigheder.

Retten lægger efter Jesper Stormes forklaring til grund, at Stormwear kendte til Yakkays hjelm, inden de bragte Cocoons hjelmen på markedet. Retten finder herefter, at designindgrebet må tilregnes Stormwear som forsætligt eller uagtsomt. Stormwear skal således betale Yakkay vederlag for udnyttelsen af designet. Yakkay har ikke dokumenteret omsætningstab eller markedsforstyrrelse. Ud fra en samlet vurdering, herunder under hensyntagen til oplysningerne om antal solgte eksemplarer, den oplyste stykpris fastsættes vederlaget skønsmæssigt til 25.000 kr.

Efter sagens udfald skal Stormwear betale sagsomkostninger til Yakkay, der under hensyn til sagens værdi, karakter og omfang, fastsættes til 82.800 kr., heraf 7.800 kr. til dækning af retsafgift for forbudssagen og justificationssagen og 75.000 kr. til dækning af advokatbistand i forbudssagen og justificationssagen.

Thi kendes for ret:

Det af Sø- og Handelsretten nedlagte forbud i henhold til kendelse af 19. september 2011, stadfæstet af Østre Landsret ved kendelse af 4. oktober 2012, stadfæstes som lovliggjort og forfulgt.

Stormwear ApS forbydes og tilpligtes at anerkende, at være uberettiget til at producere, sælge og markedsføre, herunder importere og eksportere cykelhelme benævnt Cocoons, som vist i bilag 9, i hele den Europæiske Union.

Stormwear ApS skal til Yakkay A/S inden 14 dage betale 25.000 kr. med tillæg af rente fra sagens anlæg den 3. oktober 2012 samt sagsomkostninger med 82.800 kr.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Kai Wöldike Bested

Mette Christensen

Christian Hvidt

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes
Sø- og Handelsretten, den 17. december 2013