

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

16. februar 2012 (*)

»Forordning (EF) nr. 6/2002 – artikel 19, stk. 1 – EF-design – krænkelse eller risiko for krænkelse – begrebet »tredjemand««

I sag C-488/10,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Spanien) ved afgørelse af 15. september 2010, indgået til Domstolen den 11. oktober 2010, i sagen:

Celaya Empananza y Galdos Internacional SA

mod

Proyectos Integrales de Balizamiento SL,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, og dommerne M. Safjan, M. Ilešič (refererende dommer), E. Levits og M. Berger,

generaladvokat: P. Mengozzi

justitssekretær: fuldmægtig K. Malacek,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 14. september 2011,

efter at der er afgivet indlæg af:

– Celaya Empananza y Galdos Internacional SA ved abogados J.L. Gracia Albero, F. Rodríguez Domínguez, F. Miazetto og S. Ferrandis González

– den polske regering ved M. Laszuk, I. Zarski og M. Szpunar, som befuldmægtigede

– Europa-Kommissionen ved F. Wenzel Bulst og R. Vidal Puig, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 8. november 2011,

afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 19, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (EFT 2002 L 3, s. 1, herefter »forordningen«).
- 2 Denne anmodning er indgivet i forbindelse med en sag om krænkelse mellem Celaya Empanaza y Galdos Internacional SA (herefter »Cegasa«) og Proyectos Integrales de Balizamiento SL (herefter »PROIN«) anlagt af Cegasa.

Retsforskrifter

- 3 Det fremgår af femte betragtning til forordningen, at denne har til formål at »indføre en EF-designret, der er direkte anvendelig i hver enkelt medlemsstat«, med henblik på »at beskytte et design på et område, der omfatter samtlige medlemsstater«.

- 4 18. betragtning til forordningen lyder:

»Et registreret EF-design forudsætter, at der etableres og føres et register, hvori alle de ansøgninger, der opfylder de formelle betingelser, og som har fået tildelt en ansøgningsdato, registreres. For at holde ansøgere besværet i forbindelse med registrering og andre procedurer på et minimum bør en sådan registreringsordning i princippet ikke være baseret på en materiel undersøgelse forud for registreringen af, om beskyttelsesbetingelserne er opfyldt.«

- 5 I henhold til forordningens artikel 1, stk. 2, litra b), beskyttes et EF-design »som et »registreret EF-design«, hvis det registreres i overensstemmelse med denne forordning«.

- 6 Forordningens artikel 1, stk. 3, bestemmer:

»EF-design har enhedskarakter. De har samme retsvirkninger overalt inden for Fællesskabet. Et design kan kun registreres, overdrages, opgives, erklæres ugyldigt og brugen deraf forbydes med virkning for hele Fællesskabet. Dette princip og dets konsekvenser gælder, medmindre andet er fastsat i denne forordning.«

- 7 I henhold til forordningens artikel 3, litra a),

»[...] 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«.

- 8 Forordningens artikel 4, stk. 1, fastsætter:

»Et design beskyttes af et EF-design, hvis designet er nyt og har individuel karakter.«

- 9 I henhold til forordningens artikel 5, stk. 1, litra b), anses et registreret EF-design for nyt, hvis intet identisk design er blevet offentliggjort »inden den dato, hvor ansøgningen om registrering af det design, for hvilket der påberåbes beskyttelse, er indgivet, eller, hvis der begæres prioritet, inden prioritetsdagen«.

- 10 Forordningens artikel 6, stk. 1, litra b), fastsætter, at et registreret EF-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 »inden den dato, hvor ansøgningen om registrering er indgivet, eller, hvis der begæres prioritet, inden prioritetsdagen«.
- 11 Forordningens artikel 10 med overskriften »Beskyttelsens omfang« bestemmer følgende i stk. 1:
- »Beskyttelsen i henhold til et EF-design omfatter ethvert design, der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk.«
- 12 Forordningens artikel 19 med overskriften »De rettigheder, der er knyttet til et registreret EF-design«, bestemmer:
- »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.
2. Et ikke-registreret EF-design giver imidlertid kun indehaveren ret til at forbyde de i stk. 1 nævnte handlinger, hvis den brug, som der gøres indsigelse imod, skyldes kopiering af det beskyttede design.
- Den brug, der gøres indsigelse imod, anses imidlertid ikke for at skyldes kopiering af et beskyttet design, hvis den hidrører fra et selvstændigt arbejde fra en designer, som med rimelighed må formodes ikke at have haft kendskab til det design, indehaveren har offentliggjort.
- [...]«
- 13 Femte afdeling i forordningens afsnit II med overskriften »Ugyldighed« omfatter forordningens artikel 24-26.
- 14 Forordningens artikel 24, stk. 1, har følgende ordlyd:
- »Et registreret EF-design erklæres ugyldigt efter ansøgning til [Kontoret for Harmonisering i det indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)] efter den i afsnit VI og VII fastsatte procedure eller af en EF-designdomstol ved fremsættelse af modkrav under en sag om krænkelse.«
- 15 Forordningens artikel 25 med overskriften »Ugyldighedsgrunde« bestemmer i stk. 1, litra d), at et EF-design bl.a. kun kan erklæres ugyldigt, »hvis EF-designet strider mod et tidligere design«.
- 16 Forordningens afsnit V med overskriften »Registreringsprocedure« består af forordningens artikel 45-50.
- 17 Forordningens artikel 45 med overskriften »Undersøgelse af, om de formelle ansøgningskrav er opfyldt« fastsætter følgende i stk. 2:

»[Harmoniseringskontoret] undersøger, om:

- a) ansøgningen opfylder de øvrige krav, der er fastsat i artikel 36, stk. 2, 3, 4 og 5, og – i tilfælde af en samlet ansøgning – i artikel 37, stk. 1 og 2
- b) ansøgningen opfylder de formelle krav, der er fastsat i gennemførelsesforordningen vedrørende gennemførelsen af artikel 36 og 37
- c) kravene i artikel 77, stk. 2, er opfyldt
- d) kravene vedrørende påberåbelse af prioritet er opfyldt, hvis der begæres prioritet.«

18 Forordningens artikel 47 med overskriften »Registreringshindringer« bestemmer i stk. 1:

»Hvis [Harmoniseringskontoret] ved undersøgelsen i henhold til artikel 45 fastslår, at det design, for hvilket der søges beskyttelse:

- a) ikke er i overensstemmelse med definitionen i artikel 3, litra a)
 - b) strider mod offentlig orden eller sædelighed,
- afviser [det] ansøgningen.«

19 I forordningens artikel 48 forskrives, at »[e]r kravene til ansøgningen om registrering af et EF-varemærke opfyldt, og er ansøgningen ikke blevet afvist i henhold til artikel 47, registrerer [Harmoniseringskontoret] ansøgningen i EF-designregistret som et registreret EF-design«.

20 Forordningens afsnit VI med overskriften »Afkald på og ugyldighed af et registreret EF-design« består af artikel 51-54.

21 Det bestemmes i forordningens artikel 52, stk. 1, der har overskriften »Begæring om, at et design erklæres ugyldigt«, at »[e]nhver fysisk eller juridisk person samt enhver offentlig myndighed med beføjelse hertil kan forelægge [Harmoniseringskontoret] en begæring om, at et registreret EF-design erklæres ugyldigt«.

22 Forordningens afsnit IX med overskriften »Kompetence og retspleje i søgsmål vedrørende EF-design« indeholder bl.a. en anden afdeling, der har overskriften »Retssager om krænkelse af EF-design og om EF-designs gyldighed«, som omfatter forordningens artikel 80-92.

23 Forordningens artikel 81 har følgende ordlyd:

»EF-designdomstolene har enekompetence til at afgøre:

- a) søgsmål vedrørende krænkelse af EF-design og – for så vidt dette er tilladt efter national lovgivning – søgsmål vedrørende risiko for sådan krænkelse
- b) søgsmål for at få fastslået, at der ikke foreligger krænkelse af et EF-design, for så vidt sådanne søgsmål er tilladt efter national lovgivning
- c) søgsmål vedrørende ugyldighed af et ikke-registreret EF-design

d) modkrav om et EF-designs ugyldighed fremsat i forbindelse med søgsmål i henhold til litra a).

24 Forordningens artikel 85 med overskriften »Formodning om gyldighed – realitetsindsigelse« bestemmer i stk. 1:

»I sager om krænkelse eller risiko for krænkelse af et registreret EF-design anser EF-designdomstolene EF-designet for gyldigt. Gyldigheden kan kun anfægtes ved et modkrav med påstand om ugyldighed. Påstand om et EF-designs ugyldighed, der er fremsat i anden form end som modkrav, skal dog tages til påkendelse, såfremt sagsøgte påberåber sig, at EF-designet kunne erklæres ugyldigt på grund af en ham tilkommende tidligere national designrettighed af den i artikel 25, stk. 1, litra d), nævnte art.«

Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

25 Cegasa er indehaver af det registrerede EF-design nr. 000421649-0001, der består af en afmærkningspæl til vejsignalering. Ansøgningen om registrering blev indgivet til Harmoniseringskontoret den 26. oktober 2005, og den 13. december 2005 blev registreringen offentliggjort i EF-designregistret.

26 PROIN markedsførte i slutningen af 2007 afmærkningspælen H-75. Eftersom Cegasa var af den opfattelse, at denne pæl ikke gav et andet helhedsindtryk end det registrerede EF-design nr. 000421649-0001, fremsatte Cegasa derfor et udenretligt krav mod PROIN om at ophøre med krænkelsen i januar måned 2008. Sidstnævnte afviste, at der var tale om en krænkelse, men afgav imidlertid løfte om at gennemføre visse ændringer af sit design. I marts måned 2008 genfremsatte Cegasa kravet mod PROIN om at ophøre med krænkelsen.

27 Den 11. april 2008 indgav PROIN en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af et EF-design, der består af en afmærkningspæl til vejsignalering. Dette design blev offentliggjort i EF-designregistret den 7. maj 2008 under nr. 000915426-001.

28 Efter den forelæggende rets opfattelse er den cylindriske afmærkningspæl, som markedsføres af PROIN, en reproduktion af Cegasas registrerede EF-design nr. 000421649-0001, idet denne pæl ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk end det, EF-designet giver. Den forelæggende ret har præciseret, at Cegasa imidlertid ikke har indgivet nogen begæring om, at det registrerede EF-design nr. 000915426-001 erklæres ugyldigt.

29 Cegasa har derimod anlagt sag med påstand om krænkelse af et registreret EF-design for Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria, idet selskabet har gjort gældende, at PROIN's udbud, markedsføring, annoncering, oplagring, distribution og salg af vejmarkeringsproduktet H-75 udgør en krænkelse af de rettigheder, som selskabet i medfør af forordningen er indrømmet som indehaver af det registrerede EF-design nr. 000421649-0001.

30 PROIN har bestridt, at der er tale om en krænkelse. Selskabet har bl.a. gjort gældende, at Cegasa ikke har grundlag for at anlægge sag om krænkelse af dets registrerede EF-design, idet den afmærkningspæl, som markedsføres af PROIN, er en reproduktion af et

ligeledes registreret EF-design. PROIN har gjort gældende, at så længe registreringen ikke er blevet erklæret ugyldig, har indehaveren ret til at anvende designet i medfør af forordningen, og en udøvelse af denne ret udgør derfor ikke en krænkelse.

31 På denne baggrund har Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Når der er anlagt sag om krænkelse af en tildelt eneret til et registreret EF-design, omfatter retten til at forbyde tredjemand at bruge dette EF-design i henhold til forordningens artikel 19, stk. 1, [...] da enhver tredjemand, som bruger et andet design, der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk, eller omfatter den derimod ikke en tredjemand, der bruger et af denne senere registreret EF-design, så længe dette ikke er erklæret ugyldigt?

2) Er svaret på det foregående spørgsmål uafhængigt af tredjemands hensigt, eller skal det besvares forskelligt alt afhængig af dennes adfærd, og er det derfor afgørende, om den pågældende tredjemand har ansøgt om og fået registreret det senere EF-design efter at have modtaget et udenretligt krav fra indehaveren af et tidligere EF-design om at ophøre med markedsføringen af et produkt på grund af krænkelse af de rettigheder, der er afledt af det tidligere design?»

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål

32 Det skal for det første bemærkes, at forordningen ikke indeholder nogen bestemmelse, der udtrykkeligt giver indehaveren af et tidligere registreret EF-design mulighed for at indlede et søgsmål om krænkelse mod indehaveren af et senere registreret design.

33 I henhold til ordlyden af forordningens artikel 19, stk. 1, foretages der imidlertid ikke nogen sondring mellem det tilfælde, hvor tredjemand er indehaver af et registreret EF-design, og det tilfælde, hvor han ikke er det.

34 Ifølge denne bestemmelse giver registreringen som et EF-design således indehaveren eneret til at bruge det pågældende design og til at forbyde »tredjemand« at bruge det uden indehaverens samtykke.

35 Ifølge forordningens artikel 10, stk. 1, omfatter beskyttelsen et EF-design »ethvert design, der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk«.

36 Det fremgår af disse bestemmelser, at forordningen ikke udelukker, at indehaveren af et tidligere registreret EF-design kan indlede et søgsmål om krænkelse med påstand om forbud mod anvendelse af et senere registreret EF-design, der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk.

37 Som den polske regering har anført i dens indlæg for Domstolen, har indehaveren af et senere registreret EF-design i princippet også eneret til at anvende sit design.

- 38 Denne omstændighed kan ikke rejse tvivl om fortolkningen af begrebet »tredjemand« i forordningens artikel 19, stk. 1, som omfattende tredjemænd, der er indehavere af et senere registreret EF-design.
- 39 Det skal i denne forbindelse bemærkes, således som Europa-Kommissionen har gjort gældende i sine indlæg, at forordningens bestemmelser skal fortolkes i lyset af prioritetsprincippet, hvorefter et tidligere registreret EF-design har forrang for et senere registreret EF-design.
- 40 Det fremgår bl.a. af forordningens artikel 4, stk. 1, at et design kun beskyttes af et EF-design, hvis designet er nyt, og hvis det har individuel karakter. Såfremt to registrerede EF-design strider mod hinanden, skal det design, der er registreret først, anses for at opfylde betingelserne for at opnå beskyttelse på fællesskabsplan før det, der blev registreret senere. Indehaveren af et senere registreret EF-design er således udelukkende beskyttet i henhold til forordningen, såfremt vedkommende i en sag om ugyldighed – i givet fald ved fremsættelse af et modkrav – beviser, at det tidligere registrerede EF-design ikke opfylder en af disse betingelser.
- 41 Som generaladvokaten har anført i punkt 32 og 33 i forslaget til afgørelse, skal der i denne forbindelse tages hensyn til de væsentlige træk ved den procedure for registrering af EF-design, som er indført med forordningen.
- 42 Ifølge denne procedure, som reguleres i forordningens artikel 45-48, foretager Harmoniseringskontoret en undersøgelse af, om de formelle ansøgningskrav i forordningen er opfyldt. Hvis ansøgningen opfylder disse krav, er i overensstemmelse med definitionen af et EF-design i forordningens artikel 3, litra a), og ikke strider mod offentlig orden eller sædelighed, registrerer Harmoniseringskontoret ansøgningen i EF-designregistret som et registreret EF-design.
- 43 Der er således tale om en hurtig og hovedsageligt formel kontrol, der som anført i 18. betragtning til forordningen ikke kræver, at der foretages en materiel undersøgelse forud for registreringen med henblik på at undersøge, om beskyttelsesbetingelserne er opfyldt, og som desuden til forskel fra registreringsproceduren i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1) ikke foreskriver en fase, i hvilken indehaveren af et tidligere registreret design kan gøre indsigelse mod registreringen.
- 44 Under disse omstændigheder kan forordningens mål om en effektiv beskyttelse af registrerede EF-design og den effektive virkning af søgsmål vedrørende krænkelse kun nås, hvis det i forordningens artikel 19, stk. 1, omhandlede begreb »tredjemand« fortolkes som omfattende tredjemænd, der er indehavere af et senere registreret EF-design.
- 45 Denne konklusion kan i øvrigt ikke ændres ved den omstændighed, at forordningen ikke indrømmer EF-designdomstolene kompetence til at behandle begæring om, at et registreret EF-design erklæres ugyldigt, og den omstændighed, at EF-designdomstolene i henhold til forordningens artikel 85 i søgsmål vedrørende krænkelse eller risiko for krænkelse skal anse det registrerede EF-design for gyldigt.

- 46 Det skal i denne forbindelse understreges, at forordningen hvad angår sager om registrerede EF-design klart sonderer mellem søgsmål vedrørende krænkelse og søgsmål vedrørende ugyldighed.
- 47 Hvad for det første angår søgsmål vedrørende krænkelse indrømmer forordningens artikel 81 EF-designdomstolene enekompetence til at træffe afgørelse i sådanne sager. I sådanne søgsmål undersøger domstolene udelukkende, om den eneret, som forordningen giver indehaveren af et registreret EF-design, er blevet krænket.
- 48 Hvad for det andet angår begæringer om, at et registreret EF-design erklæres ugyldigt, har forordningen centraliseret behandlingen heraf hos Harmoniseringskontoret. Dette princip er imidlertid blevet mildnet ved den fastsatte mulighed for, at EF-designdomstolene efterprøver et modkrav med påstand om, at et registreret EF-design erklæres ugyldigt, som fremsættes i et søgsmål vedrørende krænkelse eller vedrørende risiko for sådan krænkelse.
- 49 Argumentationen om, at kompetencefordelingen mellem EF-designdomstolene og Harmoniseringskontoret ville blive forskudt, og at Harmoniseringskontorets kompetence ville blive indholdsløs på området for ugyldighed, såfremt begrebet »tredjemand« i forordningens artikel 19, stk. 1, fortolkedes som omfattende tredjemænd, der er indehavere af et senere registreret EF-design, kan ikke tiltrædes.
- 50 Det fremgår nemlig af de ovenfor anførte kendetegn, at søgsmål vedrørende krænkelse og begæringer om, at et design erklæret ugyldigt, er forskellige såvel med hensyn til deres formål og deres retsvirkninger, således at den mulighed, som indehaveren af et tidligere registreret EF-design har for at anlægge et søgsmål vedrørende krænkelse mod indehaveren af et senere registreret EF-design, ikke bevirker, at sidstnævntes indlevering af en ugyldighedsbegæring til Harmoniseringskontoret bliver meningsløs.
- 51 Det må derfor fastslås, at for så vidt som det senere registrerede EF-design, som det er blevet forbudt at bruge, forbliver gyldigt så længe Harmoniseringskontoret eller en EF-designdomstol ikke har erklæret det ugyldigt i forbindelse med fremsættelse af et modkrav med påstand om ugyldighed, ændres den søgsmålsordning, der er indført med forordningen, ikke af konklusionen i denne doms præmis 44.
- 52 Det følger heraf, at det første spørgsmål skal besvares med, at forordningens artikel 19, stk. 1, skal fortolkes således, at i en sag om krænkelse af en tildelt eneret til et registreret EF-design omfatter retten til at forbyde tredjemand at bruge dette design enhver tredjemand, som bruger et design, der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk, herunder tredjemænd, der er indehavere af et senere registreret EF-design.

Det andet spørgsmål

- 53 Med det andet spørgsmål spørger den forelæggende ret nærmere bestemt, om svaret på det første spørgsmål beror på hensigten og adfærden hos en tredjemand, som er indehaver af et senere registreret EF-design.

- 54 Den forelæggende ret har bl.a. henvist til den i hovedsagen omhandlede situation, hvor PROIN først har fået registreret sit EF-design efter at have modtaget et udenretligt krav fra CEGASA.
- 55 Det skal – som anført af de parter, der har afgivet indlæg for Domstolen – for det første bemærkes, at rækkevidden af de rettigheder, som forordningen tildeler, skal fastlægges objektivt og ikke kan variere afhængigt af omstændigheder vedrørende adfærden hos den person, der ansøger om registrering af et EF-design.
- 56 For det andet fremgår det – som generaladvokaten har anført i punkt 49 i forslaget til afgørelse – af forordningens artikel 19, stk. 2, andet afsnit, at EU-lovgiver har taget hensyn til god tro med henblik på at beskytte den designer, som ikke har haft kendskab til et ikke-registreret design, som indehaveren har offentliggjort.
- 57 Lovgiver har derimod ikke inkluderet betragtninger vedrørende tredjemands hensigter i nævnte artikels stk. 1.
- 58 Det andet spørgsmål skal derfor besvares med, at svaret på det første spørgsmål ikke afhænger af tredjemands hensigt og adfærd.

Sagens omkostninger

- 59 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret:

- 1) Artikel 19, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design skal fortolkes således, at i en sag om krænkelse af en tildelt eneret til et registreret EF-design omfatter retten til at forbyde tredjemand at bruge dette design enhver tredjemand, som bruger et design, der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk, herunder tredjemænd, der er indehavere af et senere registreret EF-design.**
- 2) Svaret på det første spørgsmål afhænger ikke af tredjemands hensigt og adfærd.**

Underskrifter

* Processprog: spansk.