



## Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT  
M. WATHELET  
fremsat den 2. april 2014<sup>1</sup>

**Sag C-345/13**

**Karen Millen Fashions Ltd  
mod Dunnes Stores,  
Dunnes Stores (Limerick) Ltd**

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court (Irland))

»Intellectuel og industriel ejendomsret — bedømmelse af den individuelle karakter af et ikke-registreret EF-design — bevisbyrde«

1. Anmodningen om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court (Irland) vedrører fortolkningen af Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design<sup>2</sup> (herefter »forordning nr. 6/2002«).

2. Anmodningen er blevet fremsat i forbindelse med en tvist indbragt af Karen Millen Fashions Ltd (herefter »KMF«) mod Dunnes Stores og Dunnes Stores (Limerick) Ltd (herefter samlet »Dunnes«) med henblik på at nedlægge forbud mod sidstnævntes brug af designs, som KMF hævder at være indehaver af.

### **I – Retsforskrifter**

#### *A – TRIPs-aftalen*

3. Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter »TRIPs-aftalen«), som udgør bilag 1 C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), underskrevet i Marrakesh den 15. april 1994, blev godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence<sup>3</sup>.

1 — Originalsprog: fransk.

2 — EFT 2002 L 3, s. 1.

3 — EFT L 336, s. 1.

4. I afsnit 4, der har overskriften »Industrielle mønstre« i aftalens del II benævnt »Normer vedrørende de intellektuelle ejendomsrettigheders disponibilitet, dækningsområde og anvendelse«, bestemmes følgende i artikel 25 under overskriften »Krav vedrørende beskyttelsen«:

- »1. Medlemmerne træffer foranstaltninger til beskyttelse af uafhængigt frembragte industrielle mønstre, der er nye eller originale. Medlemmerne kan fastsætte, at mønstre ikke er nye eller originale, medmindre de tydeligt afviger fra kendte mønstre eller kombinationer af kendte mønsterbestanddele. Medlemmerne kan fastsætte, at en sådan beskyttelse ikke skal gælde for mønstre, der i alt væsentligt er dikteret af tekniske eller funktionelle forhold.

[...]«

B – *Forordning nr. 6/2002*

5. Følgende fremgår af 9., 14., 16., 17., 19. og 25. betragtning til forordning nr. 6/2002:

- »(9) De materielle bestemmelser i denne forordning om design bør tilpasses de relevante bestemmelser i direktiv 98/71/EF.

[...]

- (14) Et designs individuelle karakter bør vurderes ud fra, om det helhedsindtryk, den informerede bruger får ved betragtning af designet, klart adskiller sig fra helhedsindtrykket af den allerede eksisterende formgivning, idet der tages hensyn til arten af det produkt, som designet finder anvendelse på eller indgår i, og navnlig hvilken industrigren produktet tilhører, samt den grad af frihed, designeren har haft ved udviklingen af designet.

[...]

- (16) Nogle af disse sektorer fremstiller en lang række design til produkter, der ofte har kort levetid, hvor beskyttelse uden omstændelige registreringsformaliteter er en fordel, og hvor beskyttelsens varighed er af mindre betydning. På den anden side er der industrisektorer, som ønsker fordelene ved registrering på grund af den hermed forbundne større retssikkerhed, og som kræver mulighed for en længere beskyttelsestid svarende til deres produkters forventede levetid.

- (17) Dette nødvendiggør to former for beskyttelse, et ikke-registreret design af kort varighed og et andet registreret design af længere varighed.

[...]

- (19) EF-designbeskyttelse bør ikke gives, medmindre det er nyt og har individuel karakter i forhold til andre design.

[...]

- (25) De industrisektorer, der inden for korte perioder frembringer en lang række design, der kan have kort levetid, og hvoraf måske kun nogle få bliver markedsført, vil ofte foretrække et ikke-registreret EF-design. Sådanne sektorer har ligeledes behov for lettere adgang til et registreret EF-design, og derfor vil muligheden for at kombinere flere design i én kollektiv ansøgning opfylde dette behov. De design, der er omfattet af en samlet ansøgning, kan imidlertid behandles uafhængigt af hinanden med hensyn til rettighedshåndhævelse, licens, tingslige rettigheder, tvangsfuldbyrdelse, konkursbehandling, afkald, fornyelse, overdragelse, udsættelse af offentliggørelse eller ugyldighedserklæring.«

6. Artikel 1 i forordning nr. 6/2002 har følgende ordlyd:

»1. Et design, der opfylder de i denne forordning fastsatte betingelser, benævnes i det følgende »EF-design«.

2. Et EF-design beskyttes:

a) som et »ikke-registreret EF-design«, hvis det gøres offentligt tilgængeligt i overensstemmelse med denne forordning

[...]«

7. Ifølge artikel 4, stk. 1, i forordning nr. 6/2002 beskyttes et design af et EF-design, hvis designet er nyt og har individuel karakter.

8. Forordningens artikel 5 bestemmer:

»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.

2. Design anses for at være identiske, hvis deres karakteristiske træk kun adskiller sig fra hinanden på uvæsentlige punkter.«

9. Forordningens artikel 6 bestemmer:

»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.

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

10. Artikel 11 i forordning (EF) nr. 6/2002 har følgende ordlyd:

»1. Et design, der opfylder de i første afdeling fastsatte betingelser, beskyttes som ikke-registreret EF-design for et tidsrum på tre år fra den dato, hvor designet først er blevet offentliggjort inden for Fællesskabet.

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1 anses et design for at være blevet offentliggjort i Fællesskabet, hvis det er blevet bekendtgjort, eller det er udstillet, benyttet kommercielt eller på anden måde er blevet kendt i Fællesskabet, således at fagkredsene inden for den pågældende sektor i Fællesskabet med rimelighed kan have fået kendskab til de pågældende arrangementer som led i deres normale forretningsførelse. Designet anses dog ikke for at være blevet offentliggjort, blot fordi tredjemand har fået kendskab til det under et eksplicit eller implicit krav om fortrolighed.«

11. Forordningens artikel 19 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.

[...]«

12. Endelig har forordningens artikel 85, som har overskriften »Formodning om gyldighed – realitetsindsigelse«, følgende ordlyd:

»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.

2. I sager om krænkelse eller risiko for krænkelse af et ikke-registreret EF-design anser EF-designdomstolene designet for gyldigt, såfremt rettighedshaveren har fremlagt bevis for, at de i artikel 11, stk. 2, omhandlede betingelser er opfyldt, og påviser, hvorved designet har individuel karakter. Sagsøgte kan dog anfægte dets gyldighed i form af indsigelse eller ved et modkrav med påstand om ugyldighed.«

## II – De faktiske omstændigheder i hovedsagen

13. KMF er et engelsk selskab, hvis virksomhed består i at fremstille og sælge damebeklædning.

14. Dunnes er en stor detailhandelskoncern i Irland, som bl.a. sælger damebeklædning.

15. I 2005 designede og udbød KMF en stribet skjorte (i en blå og en brun udgave) og en sort strikbluse til salg i Irland (herefter »KMF's beklædningsgenstande«).

16. Repræsentanter for Dunnes købte eksemplarer af KMF's beklædningsgenstande fra en af KMF's irske forretninger. Efterfølgende fik Dunnes fremstillet kopier af disse beklædningsgenstande uden for Irland og udbød dem til salg i deres irske butikker i slutningen af 2006.

17. KMF, som anså sig for indehaver af ikke-registrerede EF-designs vedrørende de pågældende beklædningsgenstande, indledte den 2. januar 2007 en sag ved High Court, hvorved selskabet bl.a. nedlagde påstand om, at der skulle nedlægges forbud mod Dunnes' brug af disse designs, samt at KMF skulle modtage erstatning.

18. High Court tog KMF's påstande til følge.

19. Dunnes har anket High Courts afgørelse til den forelæggende ret.

20. Den forelæggende ret har oplyst, at Dunnes ikke har bestridt, at selskabet har kopieret KMF's beklædningsgenstande, og Dunnes har medgivet, at de ikke-registrerede EF-designs, som KMF anfører at være indehaver af, er nye.

21. Det fremgår imidlertid af forelæggelsesafgørelsen, at Dunnes har bestridt, at KMF er indehaver af et ikke-registreret EF-design for hver enkelt af KMF's beklædningsgenstande med den begrundelse dels, at beklædningsgenstandene ikke har individuel karakter som omhandlet i forordning nr. 6/2002, dels at forordningen pålægger KMF faktisk at bevise, at disse beklædningsgenstande har en sådan karakter.

22. Under disse omstændigheder har Supreme Court besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen to præjudicielle spørgsmål.

### III – Anmodningen om præjudiciel afgørelse og forhandlingerne ved Domstolen

23. Ved afgørelse af 6. juni 2013, indgået til Domstolen den 24. juni 2013, har Supreme Court besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål i medfør af artikel 267 TEUF:

- »1) Henset til den individuelle karakter af et design, som påstås at være berettiget til at blive beskyttet som et ikke-registreret EF-design i henhold til [...] forordning [...] nr. 6/2002 [...], skal det helhedsindtryk, designet giver den informerede bruger i den i forordningens artikel 6 omhandlede forstand, da bedømmes under henvisning til, om det adskiller sig fra en sådan brugers helhedsindtryk af:
  - a) ethvert individuelt design, som tidligere er blevet offentliggjort, eller
  - b) enhver kombination af kendte designbestanddele af flere sådanne ældre design?
- 2) Er en EF-designdomstol forpligtet til at anse et [ikke-registreret] EF-design som gyldigt i henhold til artikel 85, stk. 2, i [...] forordning [...] nr. 6/2002 [...], når rettighedshaveren blot [påviser, hvorved designet har individuel] karakter, eller er rettighedshaveren forpligtet til at bevise, at designet har individuel karakter i overensstemmelse med forordningens artikel 6?»

24. KMF, Dunnes, Det Forenede Kongeriges regering og Europa-Kommissionen har afgivet skriftlige indlæg.

25. Efter afslutningen af den skriftlige forhandling har Domstolen vurderet, at den har tilstrækkelige oplysninger til at pådømme sagen uden mundtlig forhandling (i henhold til artikel 76, stk. 2, i Domstolens procesreglement).

## IV – Bedømmelse

### A – Det første præjudicielle spørgsmål

26. Med sit første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 6 i forordning nr. 6/2002 skal fortolkes således, at for at et design kan anses for at have individuel karakter, skal det helhedsindtryk, som dette design giver den informerede bruger, adskille sig fra det helhedsindtryk, som denne bruger får af et ældre design individuelt set eller af en kombination af bestanddele taget fra flere design, som tidligere er blevet offentliggjort.

27. Som Dunnes har sammenfattet i sit skriftlige indlæg, søges det med spørgsmålet fastslået, om det omhandlede design i en situation, hvor der f.eks. er tre ældre design (X, Y og Z), har individuel karakter, fordi det helhedsindtryk, det giver den informerede bruger, adskiller sig fra det helhedsindtryk, som de ældre design X, Y og Z giver hver for sig, eller om det ikke har individuel karakter, fordi visse bestanddele af X, Y og Z (som f.eks. en stribe, et strikket mønster eller et syet mønster, en farvesammensætning) samlet betragtet giver et helhedsindtryk, der ikke adskiller sig fra helhedsindtrykket af det omhandlede design.

28. Det er alene Dunnes, der støtter den sidstnævnte antagelse. KMF, Det Forenede Kongerige og Kommissionen er af den opfattelse, at det er førstnævnte antagelse, der skal lægges til grund.

29. For at begrunde sin påstand har Dunnes støttet sig på dels 14.-19. betragtning i forordning nr. 6/2002, dels TRIPs-aftalens artikel 25.

30. Det er korrekt, at det følger af 14. betragtning, at »[e]t designs individuelle karakter bør vurderes ud fra, om det helhedsindtryk, den informerede bruger får ved betragtning af designet, klart adskiller sig fra helhedsindtrykket af den *allerede eksisterende* formgivning«<sup>4</sup>.

31. Det er i øvrigt ikke irrelevant at se en opfattelse af individuel karakter i denne formulering, som er nært beslægtet med den, der er lagt til grund i TRIPs-aftalens artikel 25, som bestemmer, at aftalens parter »kan fastsætte, at mønstre ikke er nye eller originale, medmindre de tydeligt afviger fra kendte mønstre *eller kombinationer af kendte mønsterbestanddele*«<sup>5</sup>.

32. Disse to forhold kan imidlertid ikke være afgørende for fortolkningen af artikel 6 i forordning nr. 6/2002.

33. For det første må det konstateres, at selv om der i 14. betragtning til forordningen henvises til »allerede eksisterende formgivning«, anvendes dette begreb ikke i forordningens artikler.

34. For så vidt angår 19. betragtning til samme forordning er det blot anført i bestemmelsen, at »EF-designbeskyttelse [ikke] bør [...] gives, medmindre det er nyt og har individuel karakter i forhold til andre design«. Jeg ser dermed ikke, på hvilken måde bestemmelsen kunne lede tanken hen på idéen om en sammenligning af det omhandlede design med en række af bestanddele, der hidrører fra flere andre design.

4 – Min fremhævelse.

5 – Min fremhævelse.

35. Selv om bestemmelsen henviser til flere design, når det i bestemmelsen præciseres, at EF-designbeskyttelse ikke bør gives, medmindre »det er nyt og har individuel karakter *i forhold til andre design*«<sup>6</sup>, indebærer denne henvisning efter min opfattelse tværtimod en sammenligning med individuelle design opfattet som helhed og ikke med visse særlige eller enkeltstående kendetegn ved de design, der således er identificeret.

36. For det andet er den eneste forpligtelse, der pålægges ved TRIPs-aftalens artikel 25, at oprette en ordning til beskyttelse af uafhængigt frembragte industrielle mønstre, der er nye eller originale. Denne forpligtelse følger af den omstændighed, at verbet »*prévoir*« (»træffe foranstaltninger«) i den franske tekst er bøjet i fremtidsform.

37. Den efterfølgende sætning i bestemmelsen, hvor der henvises til »kombinationer af kendte mønsterbestanddele«, er derimod kun udtryk for en *mulighed*, der overlades til aftaleparternes skøn<sup>7</sup>.

38. Uagtet disse betragtninger forekommer ordlyden af artikel 6 i forordning nr. 6/2002 mig under alle omstændigheder at kræve en identifikation af et eller flere ældre design, der kan sammenlignes med det omhandlede design.

39. Uanset sprogversionen skal det omhandlede designs individuelle karakter således sammenlignes med et enkelt andet design (f.eks. i den tyske version<sup>8</sup>), flere design (f.eks. i den nederlandske version<sup>9</sup>) eller alle eventuelle design (den spanske<sup>10</sup>, engelske<sup>11</sup>, franske<sup>12</sup> eller endog den italienske version<sup>13</sup>).

40. Ingen af disse versioner forekommer mig imidlertid at tillade en udskillelse af visse bestemte bestanddele af et eller flere ældre design med henblik på at skabe en teoretisk genstand for sammenligning, dvs. en genstand, der ikke som sådan findes i det virkelige liv.

41. Selv om visse sprogversioner af forordningens artikel 6 (af Kommissionen betegnet som »neutrale«), som anført ovenfor vedrørende 19. betragtning til forordning nr. 6/2002, leder tanken hen på idéen om en sammenligning med en *række* design, synes denne henvisning at forudsætte en sammenligning med præcist identificerede genstande.

42. Der er efter min opfattelse intet i ordlyden af denne bestemmelse, der tillader en efterfølgende skabelse til brug for sagen af en blanding af visse særlige bestanddele af tidligere identificerede design.

43. Jeg er således enig i den fortolkning, der er anført af KMF, Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen, hvorefter det lægges til grund, at for at et design kan anses for at have individuel karakter, skal det helhedsindtryk, som dette design giver den informerede bruger, adskille sig fra det helhedsindtryk, som denne bruger får af et andet (eller flere andre) ældre design hver for sig og ikke af en kombination af designbestanddele taget fra flere designs, som tidligere er blevet offentliggjort.

6 — Min fremhævelse.

7 — Vedrørende denne bestemmelse skriver G.Tritton: »[a]s emphasised above, the first sentence of the Article is mandatory whereas the second and third sentences are optional. [...] The effect of the above is that Member States are permitted a considerable degree of latitude as to requirements for protection of industrial designs« (G. Tritton, *Intellectual Property in Europe*, tredje udg., Sweet & Maxwell, London, 2008, nr. 5-006).

8 — »Ein Geschmacksmuster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, und zwar«. Min fremhævelse.

9 — »[D]e algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door *modellen* die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld«. Min fremhævelse.

10 — »[L]a impresión general producida por *cualquier otro dibujo o modelo* que haya sido hecho público«. Min fremhævelse.

11 — »[T]he overall impression produced on such a user by *any design* which has been made available to the public«. Min fremhævelse.

12 — »[L]'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur *tout dessin ou modèle* qui a été divulgué au public«. Min fremhævelse.

13 — »[I]mpressione generale suscitata in tale utilizzatore da *qualsiasi disegno o modello* che sia stato divulgato al pubblico«. Min fremhævelse.

44. Denne fortolkning forekommer mig ligeledes at være i overensstemmelse med den tilgang, der er lagt til grund af Domstolen i dens retspraksis vedrørende fastlæggelsen af et designs individuelle karakter.

45. Domstolen har således ved mindst to lejligheder fastslået, at »[den informerede bruger], hvor det er muligt, vil foretage en direkte sammenligning mellem de omhandlede design«<sup>14</sup>.

46. Domstolen var ganske vist omhyggelig med at præcisere, at det dog ikke kunne udelukkes, »at en sådan sammenligning er umulig eller usædvanlig inden for den omhandlede sektor, navnlig på grund af særlige omstændigheder eller på grund af kendetegn ved de genstande, som de i sagen omhandlede design repræsenterer«<sup>15</sup>.

47. Domstolen tilføjede desuden, at det ikke kunne antages, at EU-lovgiver havde haft til hensigt at begrænse vurderingen af eventuelle design til en direkte sammenligning af disse uden en direkte angivelse heraf i forordning nr. 6/2002<sup>16</sup>.

48. Det fremgår imidlertid af disse domme, at selv om en indirekte sammenligning kan foretages på grundlag af en *erindring* af bestemte design, kan den under alle omstændigheder ikke foretages på grundlag af en samling af forskellige bestanddele hidrørende fra flere design.

49. Som generaladvokat Mengozzi således har forklaret i punkt 49 i sit forslag til afgørelse i sagen PepsiCo mod Grupo Promer Mon Graphic, »[udtaler] forordningen intet [...] om [den form for sammenligning, den informerede bruger kan foretage mellem de kolliderende design]. Der kan således i princippet være tale om både en indirekte sammenligning *på grundlag af hukommelsen*, hvilket som hovedregel er tilfældet med hensyn til varemærker [...], og en direkte sammenligning, som foretages ved at betragte varerne ved siden af hinanden«<sup>17</sup>.

50. Det er også denne tilgangsvinkel, som Domstolen lagde til grund, idet den dels fandt, at Den Europæiske Unions Ret ikke havde foretaget en urigtig retsanvendelse ved at anvende »formuleringen, hvorefter »[en lighed ikke vil] blive husket af den informerede bruger i helhedsindtrykket af de omhandlede design«, selv om den taget ude af sammenhængen kunne tyde på, at Retten har baseret sin argumentation på en indirekte sammenligning med udgangspunkt i en ufuldkommen erindring«<sup>18</sup>, dels, at »Retten [...] ikke [havde] foretaget en urigtig retsanvendelse ved at have baseret sin begrundelse [...] på den ufuldstændige erindring af det helhedsindtryk, som de to silhuetter giver, og som den informerede bruger [...] bevare[de] i sin hukommelse«<sup>19</sup>.

51. For så vidt som den indirekte karakter af sammenligningen ikke henviser til en blanding af forskellige bestanddele hidrørende fra flere design, men til det fysiske fravær af sammenligningsgenstand, forudsætter den direkte sammenligning følgelig så meget desto mere en sammenligning af to design i deres helhed.

14 — Dom PepsiCo mod Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, præmis 55. Jf. ligeledes i denne retning dom Neuman m.fl. mod José Manuel Baena Grupo, C-101/11 P og C-102/11 P, EU:C:2012:641, præmis 54.

15 — Dom PepsiCo mod Grupo Promer Mon Graphic, EU:C:2011:679, præmis 55. Jf. ligeledes i denne retning dom Neuman m.fl. mod José Manuel Baena Grupo, EU:C:2012:641, præmis 54.

16 — Dom PepsiCo mod Grupo Promer Mon Graphic, EU:C:2011:679, præmis 57, og dom Neuman m.fl. mod José Manuel Baena Grupo, EU:C:2012:641, præmis 56.

17 — C-281/10 P, EU:C:2011:302. Min fremhævelse

18 — Dom PepsiCo mod Grupo Promer Mon Graphic, EU:C:2011:679, præmis 58.

19 — Dom Neuman m.fl. mod José Manuel Baena Grupo, EU:C:2012:641, præmis 57.



52. Som Retten med føje opsummerede i sin dom i sagen Shenzhen Taiden mod KHIM – Bosch Security Systems (kommunikationsudstyr)<sup>20</sup>, »[e]ftersom artikel 6, stk. 1, i forordning nr. 6/2002 henviser til en forskel mellem de helhedsindtryk, som de omhandlede design giver, skal vurderingen af et EF-designs individuelle karakter ikke baseres på specifikke bestanddele af forskellige ældre design«. Derimod »skal [der] derfor foretages en sammenligning mellem dels det helhedsindtryk, som det omtvistede EF-design giver, dels det helhedsindtryk, som hvert eneste af de ældre design, der med rette er påberåbt af indgiveren af ugyldighedsbegæringen, efterlader«<sup>21</sup>.

53. Henset til disse betragtninger er jeg af en opfattelse, at artikel 6 i forordning nr. 6/2002 skal fortolkes således, at for at et design kan anses for at have individuel karakter, skal det helhedsindtryk, som dette design giver den informerede bruger, adskille sig fra det helhedsindtryk, som denne bruger får af et eller flere ældre design hver for sig, betragtet i deres helhed, og ikke af en blanding af forskellige bestanddele fra ældre design.

#### *B – Det andet præjudicielle spørgsmål*

54. Med sit andet spørgsmål spørger den forelæggende ret, om en EF-designdomstol nødvendigvis skal anse et uregistreret EF-design for gyldigt i henhold til artikel 85, stk. 2, i forordning nr. 6/2002, når rettighedshaveren blot påviser, hvad der udgør designets individuelle karakter, eller om rettighedshaveren derimod skal bevise, at designet har individuel karakter i overensstemmelse med forordningens artikel 6.

55. KMF, Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen støtter den første antagelse, Dunnes støtter den anden.

56. For at svare den forelæggende ret på en hensigtsmæssig måde, forekommer det mig relevant overordnet at behandle rækkevidden af den formodning om gyldighed, der er indført ved artikel 85, stk. 2, i forordning nr. 6/2002.

57. Forordningens artikel 85 har overskriften »Formodning om gyldighed – realitetsindsigelse«. Artikel 85, stk. 2, bestemmer, at »[i] sager om krænkelse eller risiko for krænkelse af et ikke-registreret EF-design anser EF-designdomstolene designet for gyldigt, såfremt rettighedshaveren har fremlagt bevis for, at de i artikel 11, stk. 2, omhandlede betingelser er opfyldt, og påviser, hvorved designet har individuel karakter«. Det tilføjes, at sagsøgte kan anfægte dets gyldighed i form af indsigelse eller ved et modkrav med påstand om ugyldighed.

58. Det følger af denne bestemmelse, at rettighedshaveren, for at et design skal blive anset for gyldigt, dels skal fremlægge bevis for, at betingelserne i artikel 11 i forordning nr. 6/2002 er opfyldt, dels skal påvise, hvorved hans design har individuel karakter.

#### 1. Beviset for betingelserne i artikel 11 i forordning nr. 6/2002

59. Forordningens artikel 11, stk. 1, bestemmer: »Et design, der opfylder de i første afdeling fastsatte betingelser, beskyttes som ikke-registreret EF-design for et tidsrum på tre år fra den dato, hvor designet først er blevet offentliggjort inden for Fællesskabet.«

20 — T-153/08, EU:T:2010:248, præmis 23.

21 — Dom Shenzhen Taiden mod KHIM – Bosch Security Systems (kommunikationsudstyr), EU:T:2010:248, præmis 24.

60. Denne betingelse om offentliggørelse er præciseret i artikel 11, stk. 2, hvorefter »et design [anses] for at være blevet offentliggjort i Fællesskabet, hvis det er blevet bekendtgjort, eller det er udstillet, benyttet kommercielt eller på anden måde er blevet kendt i Fællesskabet, således at fagkredsene inden for den pågældende sektor i Fællesskabet med rimelighed kan have fået kendskab til de pågældende arrangementer som led i deres normale forretningsførelse. Designet anses dog ikke for at være blevet offentliggjort, blot fordi tredjemand har fået kendskab til det under et eksplicit eller implicit krav om fortrolighed«.

61. For at være omfattet af den formodning om gyldighed, der er indført ved artikel 85, stk. 2, i forordning nr. 6/2002, skal indehaveren af det omhandlede design derfor først fremlægge bevis for den første offentliggørelse af sit design i Den Europæiske Union, eftersom denne offentliggørelse højst må gå tre år tilbage (er dette ikke tilfældet, vil designet ikke længere være beskyttet).

62. Ifølge Dunnes skal indehaveren af det omhandlede design, fordi artikel 11 i forordning nr. 6/2002 henviser til de betingelser, der er opregnet i denne forordnings første afdeling, desuden i forbindelse med indehaverens søgsmål om krænkelse eller risiko for krænkelse bevise, at det påståede beskyttede design er nyt og har individuel karakter, idet disse betingelser er fastsat i samme forordnings artikel 4, som også udgør en del af nævnte første afdeling.

63. En sådan fortolkning er efter min opfattelse i strid med ordlyden af artikel 85, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 og med det af lovgiver forfulgte formål.

64. For det første bemærkes, at hvis indehaveren af et ikke-registreret EF-design ud over datoen for offentliggørelsen af sit design skal bevise, at designet er nyt og har individuel karakter, hvad skulle formålet i givet fald være med den anden betingelse, der er anført i slutningen af første punktum i artikel 85, stk. 2, i forordning nr. 6/2002, hvorefter indehaveren af designet skal »påvise [...], hvorved designet har individuel karakter«?

65. Som Kommissionen i øvrigt meget relevant har anført i sit skriftlige indlæg, ville indehaveren af et ikke-registreret EF-design, hvis Domstolen skulle følge Dunnes' fortolkning, ikke udelukkende skulle bevise, at designet er nyt og har individuel karakter, men ligeledes, at alle de betingelser, der er opregnet i første afdeling af forordning nr. 6/2002 (den synlighed, der er påkrævet jf. artikel 4, stk. 2, den ikke-funktionsbestemte karakter, der er omhandlet i artikel 8, eller endog overensstemmelsen med offentlig orden og sædelighed i artikel 9), er opfyldt.

66. En sådan forpligtelse er afgjort ikke i overensstemmelse med det af lovgiver forfulgte formål.

67. Følgende er anført i 16. betragtning til forordning nr. 6/2002: »Nogle [...] sektorer fremstiller en lang række design til produkter, der ofte har kort levetid, hvor beskyttelse uden omstændelige registreringsformaliteter er en fordel, og hvor beskyttelsens varighed er af mindre betydning. På den anden side er der industrisektorer, som ønsker fordelene ved registrering på grund af den hermed forbundne større retssikkerhed, og som kræver mulighed for en længere beskyttelsestid svarende til deres produkters forventede levetid.« Det er forskellen mellem disse to situationer, der ifølge 17. betragtning begrundes de to former for beskyttelse, der er fastsat i forordningen, dvs. »et ikke-registreret design af kort varighed og et andet registreret design af længere varighed«.

68. Det forekommer mig følgelig i strid med formålet om enkelhed og hurtighed, der ligger til grund for beskyttelsen af det ikke-registrerede EF-design, at pålægge indehaveren af et sådan ikke-registreret design, som ønsker at anlægge en sag om krænkelse eller risiko for krænkelse, en bevisbyrde, der ikke er pålagt indehaveren af et registreret EF-design, og som går ud over behovet for at identificere det omhandlede design.

69. Den forskel i behandling, der er foretaget i artikel 85 i forordning nr. 6/2002, mellem disse to kategorier af rettighedshavere kan således kun forklares med nødvendigheden af at bestemme beskyttelsens genstand og dens begyndelsestidspunkt.

70. Selv om disse oplysninger let kan identificeres i tilfælde af et registreret design – som følge af selve registreringsformaliteterne – er dette ikke nødvendigvis tilfældet i tilfælde af et ikke-registreret design. Denne særegenhed forklarer, at artikel 85, stk. 1, i forordning nr. 6/2002 ikke indeholder en betingelse om en formodning for gyldighed af et registreret EF-design, i modsætning til bestemmelsens stk. 2.

71. For det andet ville det stride imod det valg, som lovgiver har truffet, om at regulere spørgsmålet i en og samme bestemmelse under overskriften »*Formodning om gyldighed – realitetsindsigelse*«<sup>22</sup>, hvis man i forbindelse med et søgsmål vedrørende krænkelse eller risiko for krænkelse pålagde indehaveren af et ikke-registreret EF-design bevisbyrden for alle de bestanddele, der udgør designet. Et sådant beviskrav ville være uforeneligt med selve begrebet formodning.

72. For det tredje ville denne fortolkning ligeledes fjerne størstedelen af betydningen af den mulighed, der overlades sagsøgte i artikel 85, stk. 2, i forordning nr. 6/2002, for at anfægte gyldigheden ved hjælp af en indsigelse eller ved et modkrav med påstand om ugyldighed.

73. Hvis sagsøgeren skulle bevise, at det ikke-registrerede design, som han hævdede at være indehaver af, var nyt og havde individuel karakter, skulle han således i realiteten bevise gyldigheden deraf. Følgelig ville det ikke længere være nødvendigt for sagsøgte at fremsætte et modkrav med påstand om ugyldighed (eller at nedlægge indsigelse) med henblik på at anfægte gyldigheden af det ikke-registrerede design. Sagsøgte kunne i givet fald nøjes med i forbindelse med sit forsvar at kritisere de oplysninger, der blev fremlagt af sagsøgeren til støtte for dennes påstand.

74. Til slut skal jeg tilføje, at litteraturen, der dog er meget begrænset vedrørende dette spørgsmål, er enig i den fortolkning, hvorefter den bevisbyrde, der påhviler indehaveren af et ikke-registreret EF-design i forbindelse med et søgsmål vedrørende krænkelse eller risiko for krænkelse, er begrænset til beviset for offentliggørelsen af indehaverens design<sup>23</sup>.

2. Indehaveren af et ikke-registreret EF-design skal påvise, hvorved hans design har individuel karakter

75. Ordlyden af den anden betingelse, der er fastsat i artikel 85, stk. 2, i forordning nr. 6/2002, for at være omfattet af formodningen for gyldighed af et ikke registreret EF-design forekommer mig at være fuldstændig entydig.

76. Under den første betingelse kræver lovgiver, at »rettighedshaveren har fremlagt bevis for, at de i artikel 11, stk. 2, omhandlede betingelser er opfyldt«. Under den anden betingelse fordrer lovgiver blot, at rettighedshaveren »påviser, hvorved designet har individuel karakter«.

77. Graden af kravet kan kun være forskelligt, idet det ellers ikke ville have været nødvendigt at anvende et andet verbum efter konjunktionen »og«.

22 — Min fremhævelse.

23 — Jf. bl.a. D. Stone, *European Union Design Law – A Practitioners' Guide*, Oxford University Press, 2012, nr. 18.18 og 18.25; V.M. Saez, »The unregistered Community design«, *European Intellectual Property Review*, 2002, bind 24, nr. 12, s. 585-590, særligt s. 589; J.M. Otero Lastres, »Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva ley 20/2003«, i *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tome XXIV, Instituto de derecho industrial (Universidad de Santiago de Compostela), Madrid – Barcelona, 2004, s. 54-90, særligt s. 90; M.-L. Llobregat Hurtado, »Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios« i *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación el Tribunal de marcas de Alicante, Estudios de Derecho Judicial*, nr. 68, Madrid, 2005, s. 119-198, særligt s. 172 og 176.

78. Som Kommissionen med rette har forklaret i sit skriftlige indlæg præciserer sagsøgeren genstanden for den påberåbte beskyttelse ved at påvise, hvorved hans design har individuel karakter. Derved definerer han rammerne for sammenligningen med det anfægtede design og giver i givet fald sagsøgte mulighed for på fyldestgørende måde at målrette sit eventuelle modkrav med påstand om ugyldighed. Denne forskel i forhold til indehaverne af et registreret EF-design skal igen forklares med fraværet af registreringsformaliteter.

79. Forarbejderne bekræfter i øvrigt tanken om, at forskellen mellem nødvendigheden af at fremlægge bevis for offentliggørelsen på den ene side og den blotte oplysning om det ikke registrerede EF-designs individuelle karakter på den anden side ikke er tilfældig.

80. Mens artikel 89 i Kommissionens ændrede forslag til Rådets forordning (EF) om EF-design fastsætter, at »rettighedshaveren *fremlægger bevis* til støtte for sin påstand om, at mønstret har individuel karakter«<sup>24</sup> for at være omfattet af formodningen for gyldighed, foreslog Europa-Parlamentet således, at rettighedshaveren »*anfører*, på hvilken måde mønstret har individuel karakter«<sup>25</sup>.

81. Selv om denne formulering blev bevaret af Kommissionen i visse sprogversioner af dens nye ændrede forslag til Rådets forordning (EF) om EF-design<sup>26</sup>, stiller den endeligt vedtagne tekst blot krav om en »påvisning« af de bestanddele, der betyder, at designet har individuel karakter.

82. Af disse grunde ville det efter min opfattelse være i strid med udviklingen i lovgivers vilje, således som den kan udledes af forarbejderne, og udviklingen i teksten i løbet af lovgivningsprocessen, at kræve af indehaveren af et ikke-registreret EF-design, at han fremlægger bevis for, at hans design har individuel karakter.

83. Følgelig er jeg af den opfattelse, at en EF-designdomstol nødvendigvis skal anse et ikke-registreret EF-design for gyldigt i henhold til artikel 85, stk. 2, i forordning nr. 6/2002, såfremt rettighedshaveren for det første fremlægger bevis for, hvornår den første offentliggørelse af hans design fandt sted, og såfremt han for det andet påviser de bestanddele i designet, som giver det individuel karakter<sup>27</sup>.

## V – Forslag til afgørelse

84. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare de af Supreme Court stillede præjudicielle spørgsmål som følger:

- »1) Artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design skal fortolkes således, at for at et design kan anses for at have individuel karakter, skal det helhedsindtryk, som dette design giver den informerede bruger, adskille sig fra det helhedsindtryk, som denne bruger får af et eller flere ældre design hver for sig, betragtet i deres helhed, og ikke af en blanding af forskellige bestanddele fra ældre design.
- 2) For at en EF-designdomstol kan anse et ikke-registreret EF-design for gyldigt i henhold til artikel 85, stk. 2, i forordning nr. 6/2002, skal rettighedshaveren udelukkende fremlægge bevis for, hvornår den første offentliggørelse af hans design fandt sted, og påvise den eller de bestanddele i designet, som giver det individuel karakter.«

24 — KOM(1999) 310 endelig, EFT 2000 C 248 E, s. 3. Min fremhævelse.

25 — Europa-Parlamentets ændringsforslag 18, EFT 2001 C 67 E, s. 340. Teksten fremhævet i originaldokumentet.

26 — Jf. i denne retning den franske sprogversion: EFT 2001 C 62 E, s. 173.

27 — Jf. i denne retning D. Stone, op.cit., nr. 18.23 og 18.25.