



Samling af Afgørelser

Sag T-757/22

**Puma SE
mod**

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)

Retten dom (Tredje Udvidede Afdeling) af 8. maj 2024

»EF-design – ugyldighedssag – registreret EF-design, der gengiver en sko – tidligere EF-design – ugyldighedsgrunde – individuel karakter – artikel 25, stk. 1, litra a), og artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002«

- 1. EF-design – ugyldighedsgrunde – manglende individuel karakter – design, der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk end det, det tidligere design giver – overordnet vurdering af samtlige elementer i designet – rækkevidde – hensyntagen alene til elementer, der er beskyttet i det anfægtede design
[Rådets forordning nr. 6/2002, art. 6, stk. 1, og art. 25, stk. 1, litra b)]*

(jf. præmis 28-31 og 37)

- 2. EF-design – ugyldighedsgrunde – manglende individuel karakter – offentliggørelse, der indebærer offentliggørelse af alle elementerne i designet – betingelser for beskyttelse
[Rådets forordning nr. 6/2002, art. 7, stk. 1, og art. 25, stk. 1, litra b)]*

(jf. præmis 49)

Resumé

Retten traf afgørelse i et søgsmål og frifandt Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO), idet den for første gang behandlede spørgsmålet, om der skal tages hensyn til elementer, der er blevet fravalgt – dvs. de elementer, der ikke er genstand for beskyttelse i det tidligere design, som i det foreliggende tilfælde fremstod som stiplede linjer – i forbindelse med en sammenligning foretaget inden for rammerne af en ugyldighedssag, der er støttet på manglende individuel karakter. Den definerede således formålet med ugyldighedsproceduren støttet på denne grund og grænserne for beskyttelsen af et tidligere design.

Road Star Group havde indgivet en ansøgning til EUIPO om registrering af et EF-design, der gengiver en sko. Sagsøgeren, Puma SE, indgav en begæring om, at designet blev erklæret ugyldigt med den begrundelse, at det ikke havde individuel karakter¹ i forhold til syv tidligere design. Denne begæring blev imidlertid afslået af ugyldighedsafdelingen med den begrundelse, at det anfægtede design havde en sådan individuel karakter. Appellammeret afslog ligeledes sagsøgerens klage over ugyldighedsafdelingens afgørelse.

Retten bemærkninger

Retten bemærkede indledningsvis, at sammenligningen af det helhedsindtryk, som de omtvistede design giver, dels skal foretages på grundlag af hele det udseende, som udgør ethvert af disse design, dels skal tage udgangspunkt i det anfægtede designs offentliggjorte karakteristika og udelukkende vedrøre dem, der er beskyttet af designet. Den omstændighed, at det tidligere design indeholder yderligere elementer, der ikke er til stede i det anfægtede design, er uden relevans for sammenligningen af de omhandlede design. Det skal således afgøres, hvilke elementer der faktisk er beskyttet ved det anfægtede design.

Retten bemærkede i første række, at der ved sammenligningen af de omtvistede design i det foreliggende tilfælde skulle tages hensyn til alle de elementer, der rent faktisk var beskyttet af det anfægtede design, som gengav en komplet sko, der var sammensat af både en sål og en overdel på en sko, og at sammenligningen ikke kunne begrænses til alene at sammenligne udseendet af sålerne, som var den eneste del, der var beskyttet i det tidligere design. Undersøgelsen af den ugyldighedsgrund, der består i manglende individuel karakter, er nemlig ikke en del af rationalet bag beskyttelsen af en tidligere rettighed, men består i at afgøre, om det anfægtede design opfylder betingelserne for registrering². Hvis man tog udgangspunkt i det tidligere designs beskyttede karakteristika i stedet for det anfægtede designs karakteristika, ville det svare til, at de elementer af det anfægtede design, der er beskyttet, blev udelukket fra sammenligningen, og følgelig, at det ikke blev efterprøvet, om det nævnte design i sin helhed opfylder betingelserne for beskyttelse.

Selv om det i øvrigt ikke er udelukket, at det helhedsindtryk, som design hver især giver ved en sammenligning af dem, kan være domineret af visse karakteristiske træk ved de pågældende produkter eller dele af disse, fandt Retten desuden, at der i den foreliggende sag ikke var grund til at antage, at sålen ud fra et rent visuelt synspunkt for den informerede bruger udgjorde et karakteristisk træk, som var fremherskende i forhold til resten af skoen, og følgelig, at helhedsindtrykket af de omhandlede design ville være domineret af sålen.

Retten undersøgte i anden række, om udseendet af skoens overdel i de tidligere design ligeledes kunne tages i betragtning ved sammenligningen af de helhedsindtryk, som de omtvistede design gav, på trods af den omstændighed, at der ikke var tale om karakteristika, for hvilke der var ansøgt om beskyttelse. Den bemærkede i denne henseende, at vurderingen af et designs individuelle karakter består i at afgøre, om det helhedsindtryk, som den informerede bruger får, klart adskiller sig fra helhedsindtrykket af den allerede eksisterende formgivning. I forbindelse med en ugyldighedssag, der støttes på denne grund, har det tidligere design nemlig alene til formål at vise den tidligere kunstform, der svarer til den allerede eksisterende formgivning vedrørende det omhandlede produkt, som er blevet offentliggjort på den dato, hvor ansøgningen

¹ – Som omhandlet i artikel 6, stk. 1, og artikel 25, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12.12.2001 om EF-design (EFT 2002, L 3, s. 1).

² – Fastsat i artikel 4-9 i forordning nr. 6/2002.

om det pågældende design blev indgivet. Spørgsmålet, om et tidligere design er en del af den eksisterende formgivning, beror på dets offentliggørelse. Ved afgørelsen af, om der kan tages hensyn til elementer i et tidligere design, skal der således ikke lægges vægt på genstanden for dette designs beskyttelse, men alene på spørgsmålet om, hvorvidt disse elementer er blevet offentliggjort³. For at offentliggørelsen af et design indebærer offentliggørelse af samtlige elementer af designet, er det desuden nødvendigt, at disse fremtræder klart og præcist i forbindelse med denne offentliggørelse.

Henset til, at de elementer, der ikke var ansøgt om for de ældre design, i det foreliggende tilfælde var blevet offentliggjort og fremstod tilstrækkeligt klart og præcist til, at man kunne opfatte udseendet af en overdel på en sko og dennes forskellige dele, konkluderede Retten følgelig, at disse elementer kunne tages i betragtning ved vurderingen af det anfægtede designs individuelle karakter.

³ – Som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 6/2002.