



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 16 februari 2012*

”Förordning (EG) nr 6/2002 — Artikel 19.1 — Gemenskapsformgivning — Intrång eller fara för intrång — Begreppet tredje man”

I mål C-488/10,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Spanien) genom beslut av den 15 september 2010, som inkom till domstolen den 11 oktober 2010, i målet

Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA

mot

Proyectos Integrales de Balizamiento SL,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano samt domarna M. Safjan, M. Ilešič (referent), E. Levits och M. Berger,

generaladvokat: P. Mengozzi,

justitiesekreterare: handläggaren K. Malacek,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 14 september 2011,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA, genom J.L. Gracia Albero, F. Rodríguez Domínguez, F. Miazetto och S. Ferrandis González, abogados,

— Polens regering, genom M. Laszuk samt I. Źarski och M. Szpunar, samtliga i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom F. Wenzel Bulst och R. Vidal Puig, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 8 november 2011 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

* Rättegångsspråk: spanska.

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 19.1 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1) (nedan kallad förordningen).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (nedan kallat Cegasa) och Proyectos Integrales de Balizamiento SL (nedan kallat PROIN), angående en talan om intrång väckt av Cegasa.

Tillämpliga bestämmelser

- 3 Det framgår av skäl 5 i förordningen att den syftar till att skapa ”en gemenskapsformgivning ... som är direkt tillämplig i varje medlemsstat” ”för att göra det möjligt att” ”erhålla ett formskydd för ett område som omfattar alla medlemsstater”.

- 4 Skäl 18 i förordningen har följande lydelse:

”För en registrerad gemenskapsformgivning krävs att ett register upprättas och förs i vilket man registrerar alla ansökningar som uppfyller de formella kraven och för vilka en ingivningsdag har fastställts. Registreringssystemet bör i princip inte grundas på saklig prövning av huruvida skyddskraven är uppfyllda före registreringen. Därigenom minimeras den belastning som registreringen och andra förfaranden medför för de sökande.”

- 5 Enligt artikel 1.2 b i förordningen ska en gemenskapsformgivning skyddas ”såsom en ’registrerad gemenskapsformgivning’, om den registreras på det sätt som föreskrivs i denna förordning”.

- 6 I artikel 1.3 i förordningen stadgas följande:

”En gemenskapsformgivning skall ha en enhetlig karaktär. Den skall ha samma rättsverkan i hela gemenskapen. Den får registreras, överlåtas, avstås från eller bli föremål för ett avgörande varigenom den förklaras ogiltig, eller dess användning får förbjudas, endast med avseende på hela gemenskapen. Denna princip skall gälla om inte annat föreskrivs i denna förordning.”

- 7 I artikel 3 a i förordningen stadgas följande:

”I denna förordning avses med

- a) *formgivning*: en produkts eller en produktfels utseende som beror av detaljer som finns på själva produkten och/eller i produktens ornament och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material”.

- 8 I artikel 4.1 i förordningen stadgas följande:

”En formgivning skall skyddas som en gemenskapsformgivning i den mån den är ny och särpräglad.”

- 9 Enligt artikel 5.1 b i förordningen ska en formgivning betraktas som ny om ingen identisk formgivning har gjorts tillgänglig för allmänheten, när det gäller registrerade gemenskapsformgivningar, ”före den dag då en ansökan om registrering lämnades in avseende den formgivning för vilken skydd begärs eller, om prioritet åberopas, före den dag från vilken prioritet räknas”.

10 Enligt artikel 6.1 b i förordningen ska en formgivning anses ha särprägel om det helhetsintryck som en kunnig användare får av formgivningen skiljer sig från det helhetsintryck en sådan användare får av en formgivning som har gjorts tillgänglig för allmänheten, när det gäller registrerade gemenskapsformgivningar, ”före den dag då en ansökan om registrering lämnades in eller, om prioritet åberopas, före den dag från vilken prioritet räknas”.

11 Artikel 10 i förordningen har rubriken ”Skyddsomfång”. I artikel 10.1 föreskrivs följande:

”En gemenskapsformgivnings skyddsomfång skall omfatta varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck.”

12 I artikel 19 i förordningen, med rubriken ”Rättigheter knutna till gemenskapsformgivningar”, föreskrivs följande:

”1. En registrerad gemenskapsformgivning skall ge innehavaren ensamrätt att använda den och att hindra tredje man från att utan hans samtycke använda den. Med användning enligt denna bestämmelse avses särskilt att tillverka, bjuda ut, släppa ut på marknaden, importera, exportera eller använda en produkt som formgivningen ingår i eller används för eller att lagervålla en sådan produkt för sådana ändamål.

2. En oregistrerad gemenskapsformgivning skall dock ge innehavaren rätt att hindra de handlingar som avses i punkt 1 endast om den bestridda användningen är ett resultat av att den skyddade formgivningen efterbildats.

Den bestridda användningen skall inte anses vara ett resultat av en efterbildning av den skyddade formgivningen om den är ett resultat av ett oberoende, skapande arbete som utförts av en formgivare som man rimligen kan anta inte kände till den formgivning som innehavaren gjort tillgänglig för allmänheten.

...”

13 Avdelning II avsnitt 5 i förordningen, med rubriken ”Ogiltighet”, består av artiklarna 24–26.

14 Artikel 24.1 i förordningen har följande lydelse:

”En registrerad gemenskapsformgivning skall förklaras ogiltig efter ansökan till byrån [för harmoniering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)] i enlighet med förfarandet i avdelningarna VI och VII, eller av en domstol för gemenskapsformgivningar på grundval av ett genkärsmål i samband med talan om intrång.”

15 Artikel 25 i förordningen har rubriken ”Ogiltighetsgrunder”. Enligt artikel 25.1 d får en gemenskapsformgivning förklaras ogiltig endast ”om gemenskapsformgivningen står i strid med en tidigare formgivning”.

16 Avsnitt V i förordningen, med rubriken ”Registreringsförfarande”, består av artiklarna 45–50.

17 Artikel 45 i förordningen har rubriken ”Prövning av de formella kraven för ansökan”. I artikel 45.2 stadgas följande:

”[Harmoniseringsbyrån] skall pröva om

- a) ansökan uppfyller de andra krav som anges i artikel 36.2, 36.3, 36.4 och 36.5 och, i fråga om en gemensam ansökan, artikel 37.1 och 37.2,

- b) ansökan uppfyller de formella krav som anges i tillämpningsföreskrifterna med avseende på artiklarna 36 och 37,
- c) kraven i artikel 77.2 är uppfyllda,
- d) kraven som rör begäran om prioritet är uppfyllda, om prioritet åberopas.”

18 Artikel 47 i förordningen har rubriken ”Grunder för avslag”. I artikel 47.1 föreskrivs följande:

”Om [harmoniserings]byrån, när den utför prövningen enligt artikel 45, finner att den formgivning för vilken skydd söks

- a) inte överensstämmer med definitionen i artikel 3 a, eller
- b) strider mot allmän ordning eller allmän moral,

skall den avslå ansökan.”

19 I artikel 48 i förordningen föreskrivs att ”[o]m kraven för en ansökan om registrerad gemenskapsformgivning har uppfyllts och i den mån som ansökan inte har avslagits enligt artikel 47, skall [harmoniserings]byrån registrera ansökan i registret över gemenskapsformgivning som en registrerad gemenskapsformgivning”.

20 Avsnitt VI i förordningen har rubriken ”Avstående och ogiltighet av registrerade gemenskapsformgivningar” och består av artiklarna 51–54.

21 Artikel 52 i förordningen har rubriken ”Ansökan om ogiltigförklaring”. I artikel 52.1 föreskrivs att ”varje fysisk eller juridisk person eller en offentlig myndighet, som har befogenhet till detta, [får] till [harmoniserings]byrån lämna in en ansökan om ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning”.

22 Avsnitt IX i förordningen, med rubriken ”Behörighet och förfarande i mål om gemenskapsformgivningar”, innehåller bland annat ett avsnitt 2, som har rubriken ”Tvister om intrång i och giltighet av gemenskapsformgivningar”, vilket består av artiklarna 80–92 i förordningen.

23 Artikel 81 i förordningen har följande lydelse:

”Domstolarna för gemenskapsformgivningar skall ha exklusiv behörighet i fråga om

- a) talan om intrång och, om sådan talan är tillåten enligt nationell lag, talan om fara för intrång i rätten till gemenskapsformgivningar,
- b) fastställsetalan om att det inte föreligger något intrång i gemenskapsformgivningar, om sådan talan är tillåten enligt nationell lag,
- c) talan om ogiltigförklaring av en oregistrerad gemenskapsformgivning,
- d) genkärsmål i samband med ogiltigförklaring av en gemenskapsformgivning som väcks i samband med talan enligt punkt a.”

- 24 Artikel 85 i förordningen har rubriken ”Giltighetspresumtion – Invändningar”. I artikel 85.1 stadgas följande:

”I mål som avser talan om intrång eller talan om fara för intrång i en registrerad gemenskapsformgivning skall domstolen för gemenskapsformgivningar anse gemenskapsformgivningen vara giltig. Giltigheten kan endast bestridas genom ett genkärsmål om ogiltigförklaring. En invändning om ogiltighet av en gemenskapsformgivning som inte utgör ett genkärsmål skall likväl prövas om svaranden hävdar att gemenskapsformgivningen kan förklaras ogiltig på grund av ett honom tillhörigt tidigare nationellt formskydd i den mening som avses i artikel 25.1 d.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- 25 Cegasa är innehavare av den registrerade gemenskapsformgivningen nr 000421649-0001 avseende en vägstolpe för markering i trafiken. Ansökan om registrering inkom till harmoniseringsbyrån den 26 oktober 2005, och formgivningen offentliggjordes i registret för gemenskapsformgivningar den 13 december 2005.
- 26 I slutet av år 2007 saluförde PROIN vägstolpen H-75. Cegasa ansåg att H-75 inte gav ett annat helhetsintryck än den registrerade formgivningen nr 000421649-0001, och anmodade därför (utom rätta) PROIN att upphöra med sitt intrång i januari 2008. PROIN förnekade intrång men åtog sig ändå att göra vissa ändringar i formgivningen. I mars 2008 upprepade Cegasa kravet att PROIN skulle upphöra med intrånget.
- 27 Den 11 april 2008 gav PROIN in en ansökan till harmoniseringsbyrån om registrering av en gemenskapsformgivning bestående av en vägstolpe för markering i trafiken. Formgivningen offentliggjordes i registret för gemenskapsformgivningar den 7 maj 2008 under nummer 000915426-001.
- 28 Enligt den hänskjutande domstolen är den vägstolpe som PROIN saluför en återgivning av Cegasas formgivning nr 000421649-0001, då den vägstolpen inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck än den formgivningen. Den hänskjutande domstolen har dock preciserat att Cegasa inte begärt ogiltigförklaring av den registrerade gemenskapsformgivningen nr 000915426-001.
- 29 Däremot har Cegasa vid Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria väckt talan om intrång i en registrerad gemenskapsformgivning. Bolaget har gjort gällande att varje utbudande till försäljning, marknadsföring och reklam, lagerhållning, saluföring och distribution av vägstolpen H-75 från PROIN:s sida utgör en kränkning av de rättigheter som Cegasa tillerkänns enligt förordningen i egenskap av innehavare av den registrerade formgivningen nr 000421649-0001.
- 30 PROIN har bestritt intrångstalan och gjort gällande att Cegasa saknar rätt att väcka talan om intrång i sin gemenskapsformgivning, eftersom den vägstolpe som saluförs av PROIN är en återgivning av en likaledes registrerad gemenskapsformgivning. PROIN har hävdats att så länge registreringen inte ogiltigförklarats har innehavaren rätt att använda formgivningen med stöd av förordningen, varför det inte utgör intrång att utöva denna rätt.
- 31 Mot denna bakgrund beslutade Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:
- ”1) I ett mål rörande intrång i den ensamrätt som en registrerad gemenskapsformgivning medför, omfattar den rätt att hindra tredje man från att använda formgivningen som föreskrivs i artikel 19.1 i [förordningen] alla tredje män som använder en annan formgivning som inte ger en

kunnig användare ett annat helhetsintryck, eller är det tvärtom så, att den inte omfattar en sådan tredje man som använder en för hans räkning senare registrerad gemenskapsformgivning så länge som denna inte har ogiltigförklarats?

- 2) Är svaret på föregående fråga oberoende av den tredje mannens avsikt, eller beror det på dennes agerande, och har det då betydelse om den tredje mannen har ansökt om och fått den senare gemenskapsformgivningen registrerad efter att han fått en utomrättslig anmodan från innehavaren av den tidigare gemenskapsformgivningen att upphöra med att saluföra en produkt på grund av att det utgör intrång i rättigheter som följer av den tidigare formgivningen?"

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första frågan

- 32 Förordningen innehåller ingen uttrycklig bestämmelse som ger innehavaren av en tidigare registrerad gemenskapsformgivning möjlighet att väcka talan om intrång mot innehavaren av en senare registrerad gemenskapsformgivning.
- 33 Ordalydelsen i artikel 19.1 i förordningen skiljer emellertid inte mellan det fallet att en tredje man är innehavare av en registrerad gemenskapsformgivning och det fallet att han inte är det.
- 34 Enligt den bestämmelsen ska en registrerad gemenskapsformgivning ge innehavaren ensamrätt att använda den och att hindra "tredje man" från att utan hans samtycke använda den.
- 35 Enligt artikel 10.1 i förordningen ska en gemenskapsformgivnings skyddsomfång omfatta "varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck".
- 36 Av dessa bestämmelser framgår att förordningen inte utesluter att innehavaren av en tidigare registrerad gemenskapsformgivning kan väcka talan om intrång med yrkande om förbud mot att använda en senare registrerad gemenskapsformgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck.
- 37 Såsom den polska regeringen har påpekat i sitt yttrande till domstolen, har visserligen även innehavaren av en senare registrerad gemenskapsformgivning i princip ensamrätt att använda sin formgivning.
- 38 Den omständigheten förändrar dock inte att begreppet tredje man i den mening som avses i artikel 19.1 i förordningen ska tolkas så, att det ska anses innefatta en tredje man som är innehavare av en senare registrerad gemenskapsformgivning.
- 39 Såsom Europeiska kommissionen har gjort gällande i sitt yttrande, ska bestämmelserna i förordningen tolkas mot bakgrund av prioritetsprincipen, enligt vilken den tidigare registrerade gemenskapsformgivningen har företräde framför senare registrerade gemenskapsformgivningar.
- 40 Det framgår bland annat av artikel 4.1 i förordningen att en formgivning ska skyddas som en gemenskapsformgivning endast i den mån den är ny och särpräglad. Om två registrerade gemenskapsformgivningar står i strid med varandra, presumeras den först registrerade uppfylla kraven för gemenskapsskydd före den som registrerades senare. Innehavaren av den senare registrerade gemenskapsformgivningen kan således endast åtnjuta skydd enligt förordningen om denne genom en talan om ogiltigförklaring, i förevarande fall genstämningssvis, visar att den tidigare registrerade gemenskapsformgivningen brister vad gäller något av nämnda krav.

- 41 Såsom generaladvokaten påpekat i punkterna 32 och 33 i sitt förslag till avgörande, ska i detta sammanhang hänsyn tas till de väsentliga dragen hos det förfarande för registrering av gemenskapsformgivning som inrättats genom förordningen.
- 42 Enligt detta förfarande, som regleras i artiklarna 45–48 i förordningen, ska harmoniseringsbyrån pröva om ansökan uppfyller de formella kraven enligt förordningen. Om ansökan uppfyller dessa krav, och den formgivning för vilken skydd söks överensstämmer med definitionen av formgivning i artikel 3 a i förordningen och inte strider mot allmän ordning eller allmän moral, ska harmoniseringsbyrån registrera ansökan i registret över gemenskapsformgivning som en registrerad gemenskapsformgivning.
- 43 Det är alltså fråga om en summarisk, väsentligen formell kontroll, som enligt vad som framgår av skäl 18 i förordningen inte fordrar en prövning i sak för att före registreringen avgöra huruvida formgivningen uppfyller skyddskraven, och som dessutom, till skillnad från i förfarandet för registrering enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1), inte innehåller något steg där innehavaren av en tidigare registrerad gemenskapsformgivning kan invända mot registreringen.
- 44 Under dessa omständigheter kan förordningens syfte att ge ett effektivt skydd åt registrerade gemenskapsformgivning samt den ändamålsenliga verkan av talan om intrång endast säkerställas om begreppet tredje man i den mening som avses i artikel 19.1 i förordningen tolkas så, att det innefattar en tredje man som är innehavare av en senare registrerad gemenskapsformgivning.
- 45 Den slutsatsen motsägs inte av att förordningen inte ger domstolarna för gemenskapsformgivning behörighet att pröva yrkanden om ogiltigförklaring av registrerade gemenskapsformgivning och att domstolarna för gemenskapsformgivning enligt artikel 85 i förordningen i mål som avser talan om intrång eller talan om fara för intrång ska anse gemenskapsformgivningen vara giltig.
- 46 Det ska betonas att förordningen tydligt skiljer mellan talan om intrång i och talan om ogiltigförklaring av registrerade gemenskapsformgivning.
- 47 Vad gäller talan om intrång ger artikel 81 i förordningen domstolarna för gemenskapsformgivning exklusiv behörighet att pröva sådana mål. I dessa mål prövar domstolarna enbart huruvida intrång har skett i den exklusiva användarrätt som förordningen ger innehavaren av en registrerad gemenskapsformgivning.
- 48 Vad gäller talan om ogiltigförklaring av registrerade gemenskapsformgivning, har prövningen härav genom förordningen centraliserats till harmoniseringsbyrån. Det finns dock en möjlighet för domstolarna för gemenskapsformgivning att pröva genkärsmål med yrkande om ogiltigförklaring av registrerade gemenskapsformgivning som framställs inom ramen för talan om intrång eller fara för intrång.
- 49 Domstolen kan inte godta argumentet att det rubbar kompetensfördelningen mellan domstolarna för gemenskapsformgivning och harmoniseringsbyrån och att det medför att harmoniseringsbyråns behörighet i ogiltighetsärenden förlorar sitt innehåll om man tolkar begreppet tredje man i den mening som avses i artikel 19.1 i förordningen så, att det innefattar en tredje man som är innehavare av en senare registrerad gemenskapsformgivning.
- 50 Det framgår av de ovan redovisade kännetecknen att talan om intrång eller talan om ogiltigförklaring skiljer sig åt både vad gäller föremål och verkan. Möjligheten för innehavaren av en tidigare registrerad gemenskapsformgivning att väcka intrångstalan mot innehavaren av en senare registrerad gemenskapsformgivning medför således inte att ändamålet med att begära ogiltigförklaring av den sistnämnda vid harmoniseringsbyrån förfaller.
- 51 Domstolen konstaterar följaktligen att eftersom den senare registrerade gemenskapsformgivningen, vars användning förbjudits, förblir giltig så länge den inte har ogiltigförklarats av harmoniseringsbyrån

eller av en domstol för gemenskapsformgivningar inom ramen för ett genkärsmål om ogiltigförklaring, rubbar slutsatsen i punkt 44 ovan inte det system som inrättats genom förordningen.

- 52 Av vad som anförts följer att den första tolkningsfrågan ska besvaras på följande sätt. Artikel 19.1 i förordningen ska tolkas så, att i ett mål rörande intrång i den ensamrätt som en registrerad gemenskapsformgivning medför omfattar rätten att hindra tredje man från att använda formgivningen alla tredje män som använder en annan formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck, inbegripet en tredje man som är innehavare av en senare registrerad gemenskapsformgivning.

Den andra frågan

- 53 Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida svaret på föregående fråga är beroende av den tredje mannens (innehavaren av den senare registrerade gemenskapsformgivningen) avsikt och agerande.
- 54 Den hänskjutande domstolen har bland annat hänvisat till situationen i det nationella målet, där PROIN låtit registrera sin gemenskapsformgivning först efter att ha fått en utomrättslig anmodan om intrång från Cegasa.
- 55 Domstolen konstaterar för det första – såsom alla de berörda parter som yttrat sig inför domstolen har påpekat – att omfattningen av de rättigheter som förordningen medför ska bestämmas objektivt och inte kan variera beroende på hur den som ansöker om registrering av en gemenskapsformgivning agerar.
- 56 För det andra framgår det – såsom generaladvokaten i sak påpekat i punkt 49 i sitt förslag till avgörande – av artikel 19.2 andra stycket i förordningen att unionslagstiftaren där faktiskt tillmätt god tro betydelse, för att skydda en formgivare som inte kände till en icke registrerad formgivning som innehavaren gjort tillgänglig för allmänheten.
- 57 Lagstiftaren har däremot inte inkluderat tredje mans avsikter som en relevant omständighet i artikel 19.1 i förordningen.
- 58 Den andra frågan ska följaktligen besvaras så, att svaret på den första frågan är oberoende av tredje mans avsikt och agerande.

Rättegångskostnader

- 59 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

- 1) **Artikel 19.1 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning ska tolkas så, att i ett mål rörande intrång i den ensamrätt som en registrerad gemenskapsformgivning medför, omfattar rätten att hindra tredje man från att använda formgivningen alla tredje män som använder en annan formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck, inbegripet en tredje man som är innehavare av en senare registrerad gemenskapsformgivning.**
- 2) **Svaret på den första frågan är oberoende av tredje mans avsikt och agerande.**

Underskrifter