



# Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)

den 13 februari 2014\*

”Begäran om förhandsavgörande — Immaterialrätt — Gemenskapsformgivning — Förordning (EG) nr 6/2002 — Artiklarna 7.1, 11.2, 19.2, 88 och 89.1 a och d — Oregistrerad gemenskapsformgivning — Skydd — Tillgängliggörande för allmänheten — Nyhet — Mål om intrång — Bevisbörda — Preskription — Utgången frist — Tillämplig rätt”

I mål C-479/12,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) genom beslut av den 16 augusti 2012, som inkom till domstolen den 25 oktober 2012, i målet

**H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG**

mot

**Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH,**

meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Ilešič samt domarna C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader och E. Jarašiūnas (referent),

generaladvokat: M. Wathelet,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH, genom A. Rinkler, Rechtsanwalt,
  - Europeiska kommissionen, genom G. Braun och F. Bulst, båda i egenskap av ombud,
- och efter att den 5 september 2013 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

\* Rättegångsspråk: tyska.

## Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 7.1, 11.2, 19.2 och 89.1 a och d i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG (nedan kallat Gautzsch Großhandel) och Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (nedan kallat MBM Joseph Duna) angående en talan om intrång i en oregistrerad gemenskapsformgivning som väckts av MBM Joseph Duna mot Gautzsch Großhandel.

### Tillämpliga bestämmelser

- 3 Skäl 1 i förordning nr 6/2002 har följande lydelse:

”Ett enhetligt system för att införa en gemenskapsformgivning med enhetligt skydd och enhetlig verkan inom gemenskapens hela territorium skulle främja gemenskapens mål enligt fördraget.”

- 4 I skälen 21 och 22 i denna förordning anges följande:

(21) Den ensamrätt som en registrerad gemenskapsformgivning medför överensstämmer med dess större rättsliga säkerhet. En oregistrerad gemenskapsformgivning bör emellertid endast medföra rätt att förhindra efterbildning. Skyddet kan därför inte utsträckas till formgivna produkter som är resultatet av formgivning som självständigt skapats av en annan formgivare. Denna rätt bör också omfatta handel med produkter som innefattar intrångsgörande formgivning.

(22) Åtgärder för att säkerställa utövandet av dessa rättigheter bör regleras i nationell lagstiftning. Det är därför nödvändigt att föreskriva vissa grundläggande, enhetliga påföljder i alla medlemsstater. Dessa påföljder bör göra det möjligt att hindra fortsatt intrång, oavsett vid vilken domstol talan väcks.”

- 5 I skäl 31 i nämnda förordning anges följande:

”Denna förordning utesluter inte att det på formgivningar som skyddas genom gemenskapsformgivning tillämpas bestämmelser om industriellt rättsskydd eller andra relevanta bestämmelser i medlemsstaternas lagstiftning, till exempel bestämmelser om formskydd förvärvat genom registrering eller bestämmelser om oregistrerade formgivningar, varumärken, patent och nyttighetsmodeller, illojal konkurrens eller civilrättsligt ansvar.”

- 6 Enligt artikel 1.1 och 1.2 a i förordning nr 6/2002 skyddas en formgivning som uppfyller villkoren i denna förordning såsom en ”oregistrerad gemenskapsformgivning”, om den görs tillgänglig för allmänheten på det sätt som föreskrivs i denna förordning.

- 7 Artikel 4 i förordning nr 6/2002 har rubriken ”Skyddskrav” och i punkt 1 föreskrivs att en formgivning ska skyddas som en gemenskapsformgivning i den mån den är ny och särpräglad.

- 8 Artikel 5 i förordningen har rubriken ”Nyhet”. I artikel 5.1 anges följande:

”En formgivning skall betraktas som ny om ingen identisk formgivning har gjorts tillgänglig för allmänheten

- a) när det gäller oregistrerade gemenskapsformgivningar, före den dag då den formgivning för vilken skydd begärs, för första gången gjordes tillgänglig för allmänheten,

...

- 9 Artikel 6 i förordningen har rubriken "Särprägel". I artikel 6.1 föreskrivs följande:

"En formgivning skall 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:

- a) när det gäller oregistrerade gemenskapsformgivningar, före den dag då den formgivning för vilken skydd begärs, för första gången gjordes tillgänglig för allmänheten,

...

- 10 Artikel 7 i förordningen har rubriken "Offentliggörande". I artikel 7.1 föreskrivs följande:

"Vid tillämpning av artiklarna 5 och 6 gäller att en formgivning skall anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten om den har offentliggjorts i samband med registrering eller på annat sätt, eller förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller blivit känd på annat sätt före den dag som avses i artikel 5.1 a och artikel 6.1 a eller artikel 5.1 b och artikel 6.1 b, utom i de fall då dessa omständigheter inte rimligen kunde ha blivit kända vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom gemenskapen. Formgivningen skall emellertid inte anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten endast på grund av att den visats för annan efter en uttalad eller tyst överenskommelse om konfidentialitet."

- 11 I artikel 11 i förordning nr 6/2002, som har rubriken "Skyddstid för oregistrerad gemenskapsformgivning", föreskrivs följande:

"1. En formgivning som uppfyller kraven i avsnitt 1 skall skyddas som en oregistrerad gemenskapsformgivning under tre år räknat från den dag då formgivningen för första gången gjordes tillgänglig för allmänheten inom gemenskapen.

2. För punkt 1 gäller att en formgivning skall anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten inom gemenskapen om den har offentliggjorts, förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller blivit känd på annat sätt, så att dessa omständigheter rimligen kunde ha blivit kända vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom gemenskapen. En formgivning ska emellertid inte anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten endast på grund av att den visats för någon annan efter en uttalad eller tyst överenskommelse om konfidentialitet."

- 12 Artikel 19 har rubriken "Rättigheter knutna till gemenskapsformgivningar". I artikel 19.1 och 19.2 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 Artikel 88 i förordningen, med rubriken ”Tillämplig lag”, har följande lydelse:

”1. Domstolarna för gemenskapsformgivning skall tillämpa bestämmelserna i denna förordning.

2. I de frågor som inte regleras av denna förordning skall en domstol för gemenskapsformgivning tillämpa det egna landets lagstiftning, inklusive dess internationella privaträtt.

3. Om inte annat föreskrivs i denna förordning, skall en domstol för gemenskapsformgivning tillämpa de rättegångsregler som gäller för en talan beträffande ett nationellt formskydd i den medlemsstat där domstolen har sitt säte.”

14 Artikel 89 har rubriken ”Påföljder i mål om intrång”. I artikel 89.1 föreskrivs följande:

”Om i ett mål om intrång eller om fara för intrång en domstol för gemenskapsformgivning finner att svaranden har gjort intrång eller skapat fara för intrång i en gemenskapsformgivning, skall domstolen, om det inte finns särskilda skäl att inte göra det, besluta om följande åtgärder:

- a) Förbud för svaranden att fortsätta de handlingar som innebär intrång eller fara för intrång i gemenskapsformgivningen.
- b) Beslag av de intrångsgörande produkterna.
- c) Beslag av material och utrustning som främst används för att tillverka sådana intrångsgörande produkter, om deras ägare kände till syftet med användningen eller om syftet var uppenbart med hänsyn till omständigheterna.
- d) Annan påföljd som är lämplig med hänsyn till omständigheterna och som föreskrivs i lagstiftningen, inklusive den internationella privaträtten, i den medlemsstat där de handlingar begicks som utgjorde intrång eller fara för intrång.”

#### **Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna**

15 Det framgår av begäran om förhandsavgörande att parterna i det nationella målet saluför trädgårdsmöbler. I MBM Joseph Dunas sortiment finns bland annat en i Tyskland saluförd trädgårdspaviljong med baldakin. Denna formgivning skapades av bolagets företagsledare hösten 2004. Under år 2006 började Gautzsch Großhandel saluföra trädgårdspaviljongen ”Athen” som tillverkas av det i Kina hemmahörande företaget Zhengte.

16 MBM Joseph Duna ansåg att bolagets formgivning var skyddad såsom oregistrerad gemenskapsformgivning och väckte därför intrångstalan mot Gautzsch Großhandel vid Landgericht Düsseldorf (regional domstol i Düsseldorf) (Tyskland) med yrkande om att sistnämnda bolag skulle förbjudas att använda denna paviljong, förpliktas att utge de intrångsgörande produkterna som bolaget förfogar över eller är ägare till så att de kan förverkas, föreläggas att ge information om dess verksamhet och förpliktas erlägga ersättning för den skada som uppkommit på grund av dessa verksamheter.

- 17 Till stöd för sina yrkanden gjorde MBM Joseph Duna gällande att paviljongen "Athen" utgjorde en efterbildning av bolagets formgivning, och att denna formgivning under april och maj 2005 fanns med i bolagets "MBM-nyhetsblad" som distribuerats till de största återförsäljarna för möbler och trädgårdsmöbler i branschen och till de tyska förbunden för möbelinköpare.
- 18 Gautzsch Großhandel bestridde yrkandena och gjorde gällande att paviljongen "Athen" självständigt hade skapats av företaget Zhengte i början av år 2005, utan kännedom om MBM Joseph Duna formgivning. Gautzsch Großhandel uppgav att denna paviljong hade presenterats för europeiska kunder i företagets utställningslokaler i Kina i mars 2005 och att en formgivning i juni samma år hade skickats till bolaget Kosmos, hemmahörande i Belgien. Gautzsch Großhandel gjorde gällande att MBM Joseph Duna kände till förekomsten av denna formgivning från och med september 2005 och att företaget visste att den salufördes från och med augusti 2006. Gautzsch Großhandel har därför invänt att de framställda kraven är preskriberade och prekluderade.
- 19 Landgericht Düsseldorf konstaterade att med hänsyn till att det treåriga skyddet för oregistrerade gemenskapsformgivningar hade löpt ut, fanns det inte längre anledning att pröva de två första yrkandena om förbud mot användningen av paviljongen "Athen" och förpliktande att utge de intrångsgörande produkterna. Landgericht prövade övriga yrkanden och förpliktade därvid Gautzsch Großhandel att lämna upplysningar om sin verksamhet och fastställde att bolaget var skadeståndsskyldigt för den skada som uppkommit på grund av dess verksamhet.
- 20 Gautzsch Großhandels överklagande av denna dom lämnades utan bifall. Domstolen i andra instans fann att de två första yrkandena ursprungligen var välgrundade i enlighet med artiklarna 19.2 och 89.1 a och d i förordning nr 6/2002 och den tyska mönsterskyddslagen. Den fastställde vidare att MBM Joseph Duna verkligen hade rätt att få information samt ersättning för den skada som vållats.
- 21 Gautzsch Großhandel överklagade denna dom till Bundesgerichtshof. Mot bakgrund av omständigheterna i det nationella målet vill denna domstol få utrett vilken betydelse som ska ges begreppet "göras tillgänglig" – som förekommer i bland annat artiklarna 7.1 och 11.2 i förordning nr 6/2002 – i samband med fastställandet av huruvida den oregistrerade gemenskapsformgivning för vilken skydd begärs har gjorts tillgänglig för allmänheten i den mening som avses i denna förordning och huruvida den formgivning som åberopas som hinder för sådant skydd hade gjorts tillgänglig för allmänheten före denna tidpunkt.
- 22 Bundesgerichtshof vill även få utrett huruvida bevisningen till styrkande av att intrång skett i en oregistrerad formgivning samt den invändning om preskription och preklusion som kan framställas i en intrångstalan regleras av unionsrätten eller om målet i dessa delar omfattas av nationell rätt. Bundesgerichtshof vill vidare få klarhet i huruvida det är nationell rätt eller rätten i den medlemsstat där intrånget begåtts som är tillämplig avseende hela Europeiska unionen på yrkandena om förverkande av de intrångsgörande produkterna, informationsföreläggande beträffande den verksamhet som bedrivs av intrångsgöraren och skadestånd på grund av denna verksamhet.
- 23 Bundesgerichtshof beslutade under dessa omständigheter att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:
- "1) Ska artikel 11.2 i förordning ... nr 6/2002 tolkas så, att en formgivning rimligen kunde ha blivit känd vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom unionen om avbildningar av formgivningen distribuerats till återförsäljare?
- 2) Ska artikel 7.1 första meningen i förordning ... nr 6/2002 tolkas så, att en formgivning, trots att den gjorts tillgänglig för tredje man utan någon uttalad eller tyst överenskommelse om konfidentialitet, inte rimligen kunde ha blivit känd vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom unionen om

- a) den endast gjorts tillgänglig för ett enda företag i dessa kretsar eller
- b) ställdes ut i ett företags utställningslokal i Kina som inte omfattades av den vanliga marknadsbevakningen?
- 3 a) Ska artikel 19.2 i förordning ... nr 6/2002 tolkas så, att innehavaren av en oregistrerad gemenskapsformgivning ska bära bevisbördan för att den bestridda användningen är ett resultat av att den skyddade formgivningen efterbildats?
- b) Om fråga 3 a ska besvaras jakande:
- Är bevisbördan omvänd eller ska innehavaren av den oregistrerade gemenskapsformgivningen erhålla bevislättnader om det föreligger betydande överensstämmelse mellan formgivningen och den bestridda användningen?
- 4 a) Omfattas rätten att utverka ett förbud enligt artiklarna 19.2 och 89.1 a i förordning ... nr 6/2002 angående intrång i en oregistrerad gemenskapsformgivning av preskription?
- b) Om fråga 4 a besvaras jakande:
- Regleras preskriptionen i unionsrätten, och i så fall i vilken bestämmelse?
- 5 a) Omfattas rätten att utverka ett förbud enligt artiklarna 19.2 och 89.1 a i förordning ... nr 6/2002 angående intrång i en oregistrerad gemenskapsformgivning av preklusion?
- b) Om fråga 5 a ska besvaras jakande:
- Bestäms preklusionen enligt unionsrätten, och i så fall enligt vilken bestämmelse?
- 6) Ska artikel 89.1 d i förordning ... nr 6/2002 tolkas så, att vid ett intrång i en oregistrerad gemenskapsformgivning ska lagstiftningen i den medlemsstat i vilken intrånget har ägt rum anses tillämplig beträffande sådana yrkanden om förverkande, informationsföreläggande och skadestånd som framställs med anledning av intrånget gällande hela unionen?"

## Prövning av tolkningsfrågorna

### *Den första frågan*

- 24 Bundesgerichtshof har påpekat att domstolen i andra instans fann att den aktuella formgivningen av en trädgårdspaviljong tillhörande MBM Joseph Duna hade tillgängliggjorts för första gången för allmänheten i samband med distributionen i april och maj 2005 av cirka 300 till 500 exemplar av "MBM-nyhetsblad" – innehållande avbildningar av formgivningen – till säljare och återförsäljare samt två tyska förbund för möbelinköpare.
- 25 Mot bakgrund av dessa omständigheter vill Bundesgerichtshof få klarhet i huruvida distributionen av avbildningar av denna formgivning till näringsidkare räcker för att det ska anses att formgivningen kunde ha blivit känd vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom unionen i den mening som avses i artikel 11.2 i förordning nr 6/2002. Bundesgerichtshof har härvid angett att vissa anser att kretsar inom den berörda sektorn enbart omfattar personer som i den berörda sektorn är ansvariga för formgivning och för utveckling eller tillverkning av produkter i

enlighet med denna formgivning. Enligt denna ståndpunkt ingår inte samtliga näringsidkare i begreppet kretsar inom den berörda sektorn, utan enbart de näringsidkare som i konceptuellt hänseende påverkat formgivningen av den produkt som de saluför.

- 26 EU-domstolen konstaterar emellertid att en sådan tolkning av begreppet "kretsar" inte följer av lydelsen i artikel 11.2 i förordning nr 6/2002.
- 27 Artikel 11.2 i denna förordning innehåller inte – i likhet med vad kommissionen har påpekat i sitt yttrande till domstolen och vad generaladvokaten har hävdats i punkt 34 och följande punkter i sitt förslag till avgörande – några begränsningar när det gäller arten av den verksamhet som bedrivs av fysiska eller juridiska personer som kan anses ingå i kretsar inom den berörda sektorn. Dessutom följer det av det sätt som bestämmelsen avfattats på – och särskilt det förhållandet att användning i yrkesmässig verksamhet ansetts som ett bland flera sätt att göra oregistrerade formgivningar tillgängliga för allmänheten och att det föreskrivs att "normal yrkesmässig verksamhet" ska beaktas vid bedömningen av huruvida de omständigheter som utgör ett tillgängliggörande rimligen kunde ha blivit kända i kretsar inom den berörda sektorn – att näringsidkare som inte deltagit i formgivningen av den aktuella produkten i princip inte kan undantas från den personkrets som kan anses ingå i nämnda kretsar inom den berörda sektorn.
- 28 Om dessa kunde undantas från nämnda personkrets, skulle det dessutom innebära en inskränkning av skyddet för oregistrerade gemenskapsformgivningar som saknar stöd i övriga bestämmelser och skäl i förordning nr 6/2002.
- 29 Huruvida distribution av den oregistrerade formgivningen till näringsidkare inom den berörda sektorn inom unionen räcker för att det ska anses att formgivningen rimligen kunde ha blivit känd vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn, är emellertid en fråga rörande de faktiska omständigheterna. Det ankommer på domstolen för gemenskapsformgivningar att besvara denna fråga med beaktande av omständigheterna i varje enskilt fall.
- 30 Den första frågan ska följaktligen besvaras på följande sätt. Artikel 11.2 i förordning nr 6/2002 ska tolkas så, att det är möjligt att anse att en oregistrerad formgivning rimligen kunde ha blivit känd vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom unionen, eftersom avbildningar av denna formgivning hade distribuerats till näringsidkare som är verksamma inom denna sektor. Det ankommer på domstolen för gemenskapsformgivningar att bedöma om så är fallet mot bakgrund av omständigheterna i det vid denna domstol anhängiga målet.

#### *Den andra frågan*

- 31 Bundesgerichtshof har angett att domstolen i andra instans fann att den aktuella formgivningen tillhörande MBM Joseph Duna var ny i den mening som avses i artikel 5.1 a i förordning nr 6/2002 och att den därvid gjorde bedömningen att kretsar inom den berörda sektorn, vid normal yrkesmässig verksamhet, inte hade kunnat få kännedom om formgivningen "Athen" som presenterades under år 2005 i företaget Zhengtes utställningslokaler i Kina och för bolaget Kosmos i Belgien.
- 32 Mot bakgrund av dessa omständigheter vill Bundesgerichtshof få klarhet i huruvida artikel 7.1 första meningen i förordning nr 6/2002 ska tolkas så, att en formgivning, trots att den gjorts tillgänglig för tredje man utan någon uttalad eller tyst överenskommelse om konfidentialitet, inte rimligen kan bli känd vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom unionen, när den enbart gjorts tillgänglig för ett enda företag inom denna sektor eller enbart presenterats i ett företags utställningslokaler som inte omfattades av "den vanliga marknadsbevakningen".

- 33 EU-domstolen påpekar att det framgår av lydelsen i artikel 7.1 första meningen i förordning nr 6/2002 att det, vid tillämpning av artiklarna 5 och 6 i denna förordning, inte krävs att de omständigheter som ligger till grund för tillgänglighörandet äger rum inom unionen för att en formgivning ska anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten.
- 34 Av denna artikel följer emellertid att en formgivning inte kan anses ha gjorts tillgänglig om de omständigheter som ligger till grund för tillgänglighörandet inte rimligen kunde ha blivit kända vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom unionen. Huruvida de personer som ingår i denna krets rimligen kunde ha fått kännedom om händelser som äger rum utanför unionen är en fråga rörande de faktiska omständigheterna och det ankommer på domstolen för gemenskapsformgivningar att besvara denna fråga med beaktande av omständigheterna i varje enskilt fall.
- 35 Detsamma gäller huruvida den omständigheten att en formgivning enbart gjorts tillgänglig för ett enda företag inom den berörda sektorn inom unionen räcker för att det ska anses att kretsar inom denna sektor, vid normal yrkesmässig verksamhet, rimligen kunde ha fått kännedom därom. Det kan nämligen inte uteslutas att ett sådant tillgänglighörande är tillräckligt under vissa omständigheter.
- 36 Mot bakgrund av dessa omständigheter ska den andra frågan besvaras på följande sätt. Artikel 7.1 första meningen i förordning nr 6/2002 ska tolkas så, att det är möjligt att anse att en oregistrerad formgivning, trots att den gjorts tillgänglig för tredje man utan någon uttalad eller tyst överenskommelse om konfidentialitet, inte rimligen kunde ha blivit känd vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom unionen, eftersom den enbart gjorts tillgänglig för ett enda företag inom denna sektor eller enbart presenterats i ett företags utställningslokaler utanför unionen. Det ankommer på domstolen för gemenskapsformgivningar att bedöma om så är fallet mot bakgrund av omständigheterna i det vid denna domstol anhängiga målet.

#### *Den tredje frågan*

- 37 Bundesgerichtshof har angett att domstolen i andra instans konstaterade att Gautzsch Großhandels formgivning inte utgjorde resultatet av ett oberoende och skapande arbete, utan en efterbildning av MBM Joseph Dunas formgivning, samt att den gjorde bedömningen att MBM Joseph Duna hade en bevislättnad i detta hänseende med hänsyn till den ”betydande överensstämmelse som objektivt konstaterats” mellan dessa båda formgivningar.
- 38 Mot denna bakgrund vill Bundesgerichtshof få klarhet i huruvida artikel 19.2 i förordning nr 6/2002 ska tolkas så, att innehavaren av en oregistrerad gemenskapsformgivning har bevisbördan för att den bestridda användningen är ett resultat av att denna formgivning efterbildats. Om denna fråga besvaras jakande, vill denna domstol få klarhet i huruvida bevisbördan är omvänd eller huruvida innehavaren av den oregistrerade gemenskapsformgivningen ska erhålla bevislättnader om det föreligger ”betydande överensstämmelse” mellan denna formgivning och den formgivning vars användning bestritts.
- 39 EU-domstolen konstaterar härvid att artikel 19 i förordning nr 6/2002 – vilken såsom framgår av dess rubrik rör rättigheter knutna till gemenskapsformgivningar – inte uttryckligen innehåller några bevisregler.
- 40 Om frågan angående bevisbördan för att styrka att den bestridda användningen är resultatet av en efterbildning av en skyddad formgivning omfattades av den nationella rätten i medlemsstaterna, skulle detta – vilket generaladvokaten framhöll i punkterna 67–74 i sitt förslag till avgörande med hänvisning till varumärkesrätten – emellertid för innehavare av gemenskapsformgivningar kunna innebära ett varierande skydd beroende på vilken lag som är tillämplig, vilket leder till att syftet med enhetligt



skydd och enhetlig verkan inom hela unionen (se bland annat skäl 1 i förordning nr 6/2002) inte uppnås (se, analogt, dom av den 18 oktober 2005 i mål C-405/03, *Class International*, REG 2005, s. I-8735, punkt 73).

- 41 Med hänsyn till detta syfte samt till strukturen och systematiken i artikel 19.2 i förordning nr 6/2002, finner domstolen att när innehavaren av en skyddad formgivning åberopar den rätt som anges i första stycket i denna bestämmelse, är det nämnda innehavare som har bevisbördan för att styrka att den bestridda användningen är resultatet av en efterbildning av denna formgivning, medan det enligt andra stycket i denna bestämmelse åligger motparten att styrka att den bestridda användningen är resultatet av ett oberoende, skapande arbete.
- 42 Eftersom förordning nr 6/2002 inte innehåller några bevisregler, följer det av artikel 88 i denna förordning att dessa regler ska fastställas enligt lagstiftningen i medlemsstaterna. Av rättspraxis följer emellertid att medlemsstaterna enligt principerna om likvärdighet och effektivitet ska försäkra sig om att dessa bevisregler inte är mindre förmånliga än dem som avser liknande talan som grundas på nationell rätt och inte medför att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt för enskilda att utöva rättigheter som följer av unionsrätten (se, för att liknande resonemang, dom av den 24 april 2008 i mål C-55/06, *Arcor*, REG 2008, s. I-2931, punkt 191).
- 43 Om domstolen för gemenskapsformgivningar således konstaterar att det förhållandet att innehavaren av en skyddad formgivning har bevisbördan medför att det blir omöjligt eller orimligt svårt för innehavaren att fullgöra denna bevisbörda, är nämnda domstol, såsom kommissionen har påpekat, enligt effektivitetsprincipen skyldig att använda sig av samtliga processledningsåtgärder som står till dess förfogande enligt nationell rätt för att överbrygga denna svårighet (se, analogt, dom av den 7 september 2006 i mål C-526/04, *Laboratoires Boiron*, REG 2006, s. I-7529, punkt 55, och av den 28 januari 2010 i mål C-264/08, *Direct Parcel Distribution Belgium*, REU 2010, s. I-731, punkt 35). Denna domstol kan då i förekommande fall tillämpa bestämmelser i inhemsk rätt som föreskriver en fördelning av bevisbördan eller bevislättnader.
- 44 Den tredje frågan ska följaktligen besvaras på följande sätt. Artikel 19.2 första stycket i förordning nr 6/2002 ska tolkas så, att innehavaren av en skyddad gemenskapsformgivning har bevisbördan för att den bestridda användningen är ett resultat av att denna formgivning efterbildats. Om domstolen för gemenskapsformgivningar konstaterar att det förhållandet att denna innehavare har bevisbördan medför att det blir omöjligt eller orimligt svårt för innehavaren att fullgöra denna bevisbörda, är nämnda domstol emellertid enligt effektivitetsprincipen skyldig att använda sig av samtliga processledningsåtgärder som står till dess förfogande enligt nationell rätt för att överbrygga denna svårighet, och därvid i förekommande fall tillämpa bestämmelser i inhemsk rätt som föreskriver en fördelning av bevisbördan eller bevislättnader.

#### *Den fjärde och den femte frågan*

- 45 Bundesgerichtshof har angett att domstolen i andra instans konstaterade att möjligheten att förbjuda intrång med stöd av artiklarna 19.2 och 89.1 a i förordning nr 6/2002 inte var preskriberad då talan väcktes. Mot bakgrund av detta konstaterande vill Bundesgerichtshof få klarhet i huruvida denna möjlighet omfattas av preskription och, i så fall, om denna preskription omfattas av unionsrätten. Bundesgerichtshof har i detta hänseende påpekat att förordning nr 6/2002 inte innehåller några särskilda bestämmelser på detta område, men att det i förordningens artikel 89.1 föreskrivs att domstolen för gemenskapsformgivningar ”om det inte finns särskilda skäl att inte göra det” ska besluta om påföljder för det fall intrång konstaterats.
- 46 Bundesgerichtshof har vidare påpekat att domstolen i andra instans avslog den invändning om preklusion som framställdes av *Gautzsch Großhandel*, och den vill därvid även få klarhet i huruvida, och i förekommande fall på vilka villkor, en talan om intrång med stöd av artiklarna 19.2 och 89.1 a i

förordning nr 6/2002 kan omfattas av preklusion. Enligt Bundesgerichtshof måste det fastställas huruvida de omständigheter som ligger till grund för Gautzsch Großhandels invändning om preklusion omfattas av de "särskilda skäl" som anges i sistnämnda bestämmelse.

- 47 EU-domstolen konstaterar att förordning nr 6/2002 inte reglerar sådana invändningar om preskription och preklusion som kan framställas mot en talan som väckts med stöd av artiklarna 19.2 och 89.1 a i denna förordning.
- 48 Begreppet "särskilda skäl", i den mening som avses i artikel 89.1 i denna förordning, avser de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall (se, analogt, dom av den 14 december 2006 i mål C-316/05, Nokia, REG 2006, s. I-12083, punkt 38). Detta begrepp omfattar följaktligen inte preskription och preklusion, vilka utgör rättsliga omständigheter.
- 49 Enligt artikel 88.2 i förordning nr 6/2002 omfattas sådana invändningar om preskription och preklusion som kan framställas mot en talan som väckts med stöd av artiklarna 19.2 och 89.1 a i denna förordning av nationell rätt, vilken ska tillämpas med iakttagande av principerna om likvärdighet och effektivitet, vars betydelse domstolen har erinrat om i punkt 42 ovan (se även, analogt, dom av den 13 juli 2006 i de förenade målen C-295/04-C-298/04, Manfredi m.fl., REG 2006, s. I-6619, punkterna 77–80, av den 28 januari 2010 i mål C-406/08, Uniplex (UK), REU 2010, s. I-817, punkterna 32 och 40, av den 8 juli 2010 i mål C-246/09, Bulicke, REU 2010, s. I-7003, punkt 25, av den 8 september 2011 i mål C-177/10, Rosado Santana, REU 2011, s. I-7907, punkterna 89, 90, 92 och 93, och av den 19 juli 2012 i mål C-591/10, Littlewoods Retail m.fl., punkt 27).
- 50 Den fjärde och den femte frågan ska följaktligen besvaras på följande sätt. Sådana invändningar om preskription och preklusion som kan framställas mot en talan som väckts med stöd av artiklarna 19.2 och 89.1 a i förordning nr 6/2002 omfattas av nationell rätt, vilken ska tillämpas med iakttagande av principerna om likvärdighet och effektivitet.

#### *Den sjätte frågan*

- 51 Bundesgerichtshof har konstaterat att domstolen i andra instans inte angav vilken lag som var tillämplig på yrkandena om förverkande av de intrångsgörande produkterna, informationsföreläggande angående Gautzsch Großhandels verksamhet och ersättning för den skada som uppkommit på grund av denna verksamhet. Bundesgerichtshof vill därför få klarhet i huruvida dessa yrkanden omfattas av nationell rätt i den medlemsstat där dessa rättigheter åberopas, eller huruvida artikel 89.1 d i förordning nr 6/2002 ska förstås på så sätt att nämnda yrkanden omfattas av lagstiftningen i de medlemsstater där intrång gjordes. Bundesgerichtshof har i detta avseende framhållit att anknytning till lagen i en enda medlemsstat skulle kunna vara motiverad med hänsyn till bland annat den faktiska tillämpningen av denna lag, men att artikel 89.1 d i förordning nr 6/2002 skulle kunna tolkas i motsatt riktning.
- 52 När det gäller yrkandet om förverkande av de intrångsgörande produkterna, framgår det av artikel 89.1 i förordning nr 6/2002 – som i punkt a avser förbud för svaranden att fortsätta de handlingar som innebär intrång eller fara för intrång, och i punkterna b och c avser beslag av de intrångsgörande produkterna eller material och utrustning som använts för att tillverka sådana produkter – att förverkande av dessa produkter omfattas av "annan påföljd som är lämplig med hänsyn till omständigheterna" enligt punkt d. Enligt artikel 89.1 d i denna förordning är det således lagstiftningen, inklusive den internationella privaträtten, i den medlemsstat där de handlingar begicks som utgjorde intrång eller fara för intrång som utgör tillämplig lag på detta yrkande.

- 53 När det gäller yrkandet om ersättning för den skada som vållats på grund av intrångsgörarens verksamhet eller fara för intrång och yrkandet om informationsföreläggande angående denna verksamhet för utredning av skadan, konstaterar EU-domstolen att skyldigheten att utge sådan information och att ersätta den vållade skadan däremot inte utgör någon påföljd i den mening som avses i artikel 89 i förordning nr 6/2002.
- 54 Enligt artikel 88.2 i förordning nr 6/2002 är det således lagstiftningen i det land där domstolen för gemenskapsformgivning är belägen, inklusive den internationella privaträtten, som utgör tillämplig lag på de yrkanden som avses i föregående punkt. Detta stöds även av skäl 31 som anger att förordningen inte utesluter att det på formgivning som skyddas genom gemenskapsformgivning tillämpas bestämmelser i medlemsstaternas lagstiftning om civilrättsligt ansvar.
- 55 Mot denna bakgrund ska den sjätte frågan besvaras på följande sätt. Artikel 89.1 d i förordning nr 6/2002 ska tolkas så, att yrkande om förverkande av intrångsgörande produkter omfattas av lagstiftningen, inklusive den internationella privaträtten, i den medlemsstat där de handlingar begicks som utgjorde intrång eller fara för intrång. Yrkande om ersättning för den skada som vållats på grund av intrångsgörarens verksamhet och yrkande om informationsföreläggande angående denna verksamhet för utredning av skadan omfattas enligt artikel 88.2 i denna förordning av lagstiftningen i det land där domstolen för gemenskapsformgivning är belägen, inklusive den internationella privaträtten.

### Rättegångskostnader

- 56 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 (tredje avdelningen) följande:

- 1) Artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning ska tolkas så, att det är möjligt att anse att en oregistrerad formgivning rimligen kunde ha blivit känd vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom Europeiska unionen, eftersom utbildningar av denna formgivning hade distribuerats till näringsidkare som är verksamma inom denna sektor. Det ankommer på domstolen för gemenskapsformgivning att bedöma om så är fallet mot bakgrund av omständigheterna i det vid denna domstol anhängiga målet.
- 2) Artikel 7.1 första meningen i förordning nr 6/2002 ska tolkas så, att det är möjligt att anse att en oregistrerad formgivning, trots att den gjorts tillgänglig för tredje man utan någon uttalad eller tyst överenskommelse om konfidentialitet, inte rimligen kunde ha blivit känd vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom Europeiska unionen, eftersom den enbart gjorts tillgänglig för ett enda företag inom denna sektor eller enbart presenterats i ett företags utställningslokaler utanför unionen. Det ankommer på domstolen för gemenskapsformgivning att bedöma om så är fallet mot bakgrund av omständigheterna i det vid denna domstol anhängiga målet.
- 3) Artikel 19.2 första stycket i förordning nr 6/2002 ska tolkas så, att innehavaren av en skyddad gemenskapsformgivning har bevisbördan för att den bestridda användningen är ett resultat av att denna formgivning efterbildats. Om domstolen för gemenskapsformgivning konstaterar att det förhållandet att denne innehavare har bevisbördan medför att det blir omöjligt eller orimligt svårt för innehavaren att fullgöra denna bevisbörda, är nämnda domstol emellertid enligt effektivitetsprincipen skyldig att använda sig av samtliga

**processledningsåtgärder som står till dess förfogande enligt nationell rätt för att överbrygga denna svårighet, och därvid i förekommande fall tillämpa bestämmelser i inhemsk rätt som föreskriver en fördelning av bevisbördan eller bevislättnader.**

- 4) Sådana invändningar om preskription och preklusion som kan framställas mot en talan som väckts med stöd av artiklarna 19.2 och 89.1 a i förordning nr 6/2002 omfattas av nationell rätt, vilken ska tillämpas med iakttagande av principerna om likvärdighet och effektivitet.**
- 5) Artikel 89.1 d i förordning nr 6/2002 ska tolkas så, att yrkande om förverkande av intrångsgörande produkter omfattas av lagstiftningen, inklusive den internationella privaträtten, i den medlemsstat där de handlingar begicks som utgjorde intrång eller fara för intrång. Yrkande om ersättning för den skada som vållats på grund av intrångsgörarens verksamhet och yrkande om informationsföreläggande angående denna verksamhet för utredning av skadan omfattas enligt artikel 88.2 i denna förordning av lagstiftningen i det land där domstolen för gemenskapsformgivning är belägen, inklusive den internationella privaträtten.**

Underskrifter