

Anonymiserad version

Översättning

C-123/20 – 1

Mål C-123/20

Begäran om förhandsavgörande

Datum för ingivande:

4 mars 2020

Domstol som begär förhandsavgörande:

Bundesgerichtshof (Tyskland)

Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:

30 januari 2020

Klagande:

Ferrari SpA

Motpart:

Mansory Design & Holding GmbH

WH

BUNDESGERICHTSHOF

BESLUT

[utelämnas]

Meddelat den:

30 januari 2020

[utelämnas]

i målet

Ferrari S.p.A., [utelämnas] Modena, Italien,

SV

kärande i första instans och klagande i överklagandet vid Bundesgerichtshof:

[utelämnas]

mot

1. Mansory Design & Holding GmbH, [utelämnas] Brand,
2. WH, [utelämnas] Brand,

svarande i första instans och motpart i överklagandet vid Bundesgerichtshof,

[utelämnas] [**Orig. s. 2**] har första avdelningen för civilmål vid Bundesgerichtshof vid den muntliga förhandlingen den 14 november 2019 [utelämnas] fattat följande beslut:

- I. Målet förklaras vilande.
- II. Följande frågor beträffande tolkningen av artikel 11.1 och 11.2 första meningen samt artikel 4.2 b och artikel 6.1 a i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EUT L 3, 5.1.2002, s. 1) hänskjuts till Europeiska unionens domstol med begäran om förhandsavgörande:

1. Kan offentliggörandet av en helhetsbild av en produkt enligt artikel 11.1 och 11.2 första meningen i förordning (EG) nr 6/2002 ge upphov till en oregistrerad gemenskapsformgivning avseende enskilda delar av produkten?
2. Om fråga 1 besvaras jakande:

Vilket rättsligt bedömningskriterium ska tillämpas inom ramen för prövningen av särprägel enligt artikel 4.2 b och artikel 6.1 i förordning (EG) nr 6/2002 vid fastställandet av helhetsintrycket för en beståndsdel som infogas i en sammansatt produkt, såsom exempelvis en del av en fordonskaross? Får hänsyn härvid tas till huruvida beståndsdelens utseende, ur en kunnig användares perspektiv, inte helt går förlorat i den sammansatta produktens utseende, utan att det uppvisar en viss självständighet och samstämmighet som gör det möjligt [**Orig. s. 3**] att fastställa ett estetiskt helhetsintryck som är oberoende av det sammanlagda utseendet?

Skäl:

- 1 A. Klaganden, Ferrari SpA (nedan kallad Ferrari) tillverkar tävlings- och sportbilar. Bolagets aktuella toppmodell heter Ferrari FXX K, vilken endast har tillverkats i ett fåtal exemplar och enbart får köras på tävlingsbanor. Modellen får inte framföras på allmän väg. Ferrari FXX K presenterades för första gången för allmänheten genom ett pressmeddelande från Ferrari den 2 december 2014 med

följande avbildningar, vilka visar en bild av fordonet sett från sidan och en bild framifrån.



- 2 Den begränsade upplagan med ett styckpris på 2,2 miljoner euro sålde slut på ett fåtal dagar. Fordonsmodellen finns i två varianter som i optiskt hänseende enbart skiljer sig åt genom att den framåtriktade spetsen av det "V" som återfinns på huven i den ena varianten är lackerad i fordonets grundfärg, medan resten av detta "V" är svartlackerat, vilket framgår av följande avbildning: [Orig. s. 4]

ARBETSDOKUMENT



- 3 I den andra varianten är spetsen på detta "V" helt svartlackerad:



[Orig. s. 5]



- 4 Motpart 1, Mansory Design & Holding GmbH (nedan kallad Mansory), för vilket motpart 2, WH, är företagsledare, tillverkar delar till Ferraris fordon. Sedan 2016 säljer Mansory komponenter i form av byggsatser för styling (Body-Kits) för Ferrari 488 GTB under beteckningen "4XX". Genom dessa byggsatser går det att förändra modellen Ferrari 488 GTB som är avsedd för allmän väg. Nämnade modell tillverkas inte i någon begränsad utgåva och saluförs sedan 2015 till ett listpris på 172 607 euro netto. Följande byggsatser eller delar, vilka erbjuds och säljs separat, står till förfogande: "front kit", "rear kit", "side set", "roof cover" och "rear wing". Mansory säljer "front kit" i två olika versioner, dels med ett enhetligt mörkt "V" på framhuvud och dels med ett endast delvis ifyllt "V". Vid en fullständig ombyggnad, som kostar cirka 143 000 euro, byts en stor del av den synliga karossens ut. Företaget presenterade en sådan ombyggnad, vilken visas i nedanstående figur, i mars 2016 på bilmässan i Genève under beteckningen "Mansory Siracusa 4XX". [Orig. s. 6]



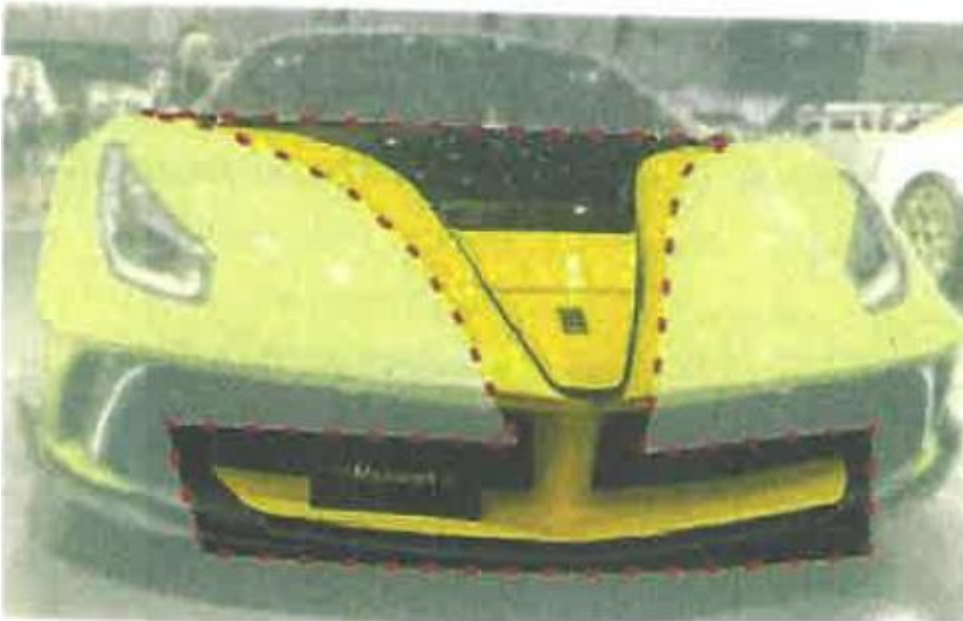
5. Ferrari anser att motparterna, genom sin försäljning av komponenter, har gjort intrång i ett en oregistrerad gemenskapsformgivning som föreligger till bolagets förmån. Denna består av den del av fordonet som utgörs av den V-formade framåtböjda och nedan avrundande delen av framhuvens på FXX K, den längsgående, fenliknande del (strake) som i längdriktning löper ut från mitten av denna del, den i stötfångaren integrerade dubbla främre spoilern och den vertikala brygga i mitten som förbinder framspoilern med framhuvens (formgivning 1). Detta område uppfattas som en enhet som är utmärkande för det individuella utseendet hos Ferrari FXX K och samtidigt för tankarna till ett flygplan eller en formel-1-bil. Formgivning 1 har uppkommit genom offentliggörandet av pressmeddelandet av den 2 december 2014.
6. Ferrari anser dessutom – i andra hand – att det genom pressmeddelandet av den 2 december 2014, men senast genom offentliggörandet av filmen med titeln ”Ferrari FXX K – The Making Of” från den 3 april 2015, har uppkommit en oregistrerad gemenskapsformgivning som omfattar den dubbla främre spoilern (formgivning 2), mot vilken även har gjorts ett intrång.
7. Ferrari har till stöd för sin talan – i tredje hand – åberopat en oregistrerad gemenskapsformgivning (formgivning 3) beträffande en ytterligare avbildning från pressmeddelandet av den 2 december 2014 av fordonet från sidan, vilken visas nedan, vilken omfattar den utformning av FXX K som framgår där. **[Orig. s. 7]**



- 8 I fjärde hand har Ferrari framställt krav på grundval av konkurrensrättsligt skydd mot otillbörlig imitation. Ferrari FXX K har på grund av de tre karakteristiska detaljerna i fronten en konkurrensrättsligt grundad särprägel.
- 9 Ferrari väckte talan i första instans och yrkade att motparterna skulle förbjudas att tillverka, bjuda ut, släppa ut på marknaden, importera, exportera eller använda delar inom hela unionen. Ferrari riktade därutöver krav på redovisning, återkallade, förstöring och fastställande av skadestånd. Landgericht ogillade talan.
- 10 Vid appellationsdomstolen yrkade Ferrari att det saknades anledning att pröva vissa delar av målet, eftersom de åberopade rättigheterna löpte ut den 3 december 2017, nämligen vad gällde begäran om förbuds föreläggande, i den mån denna grundades på rättigheter från gemenskapsformgivning och dessutom vad gällde de ytterligare yrkandena om återkallelse och förstöring. Mansory har vitsordat att det saknas anledning att pröva delar av målet.
- 11 Vid appellationsdomstolen har Ferrari - såvitt det har betydelse för begäran om förhandsavgörande till Europeiska unionens domstol – yrkat att domen från domstolen i första instans ska ändras och att appellationsdomstolen ska fastställa att motparterna ska hållas solidariskt ansvariga för att ersätta all skada som har uppkommit och som kommer att uppkomma för Ferrari, och att motparterna till och med den 3 december 2017 har tillverkat, bjudit ut, släppt ut på marknaden, importerat, exporterat, använt och lagerhållit ”front kits” för sådana ändamål, vilka – oberoende av färg – har utformats i enlighet med vad som visas i mitten av nedanstående avbildningar inom de rödstreckade linjerna: **[Orig. s. 8]**



och/eller



med följande utformning:

1. En V-formad del som sträcker sig över hela framhuvens mitt och i optiskt hänseende förlänger cockpit på så sätt att det ger associationer till ett rovfågelhuvud, varvid den V-formade delen motsvarar en böjd näbb, och där åtminstone den övre delen är mörk.
2. En längsgående, fenliknande del som i längdriktning löper ut från mitten av denna del.
3. En dubbel främre spoiler

8

Anonymiserad version

- 3.1 där den övre är lackerad i karossens grundfärg, sträcker sig ungefär över halva fordonets bredd och är förbunden med framhuven genom en vertikal brygga i mitten,
- 3.2 där den undre är lackerad med en kontrastfärg och är bredare än den övre
- 3.3 varvid det finns en horisontell slits mellan den övre och den undre spoilern,
- 3.4 varvid den övre spoilern är inbäddat i det undre skiktet så att de båda bildar en kontinuerlig yta, och

i andra hand:

har använt ”front kits”, ”rear wings”, ”side sets” och ”roof cover” som delar för sportbilar tillsammans med ett tvåsiffrigt nummer på sportbilens dörr inom hela Europeiska unionen – oberoende av **[Orig. s. 9]** färg – som är utformade så att fordonet efter ombyggnaden ser ut såsom avbildas nedan:



med följande utformning:

1–3.4 [i enlighet med förstahandsyrkandet]

- 4 en grundläggande utformning som en sportbil med platt nos och högre bakdel, vars övre kontur är lätt bågformad med en nästan kontinuerlig linje över hela fordonets längd,
- 5 mörk cockpit med ett linsformat sidofönster,
- 6 de främre strålkastarna är placerade vid sidorna ovanpå fronten och är i optiskt hänseende förlängda bakåt till stänkskärmarna,

- 7 ett stort luftintag vid det bakre dörrområdet,
 - 8 ett stort nummer lackerat på dörren i kursiv stil i sans serif-typsnitt,
 - 9 en nedåtgående båglinje på fordonets sida, vilken börjar bakom framdäcken, sluttar nedåt med 45° vinkel och sedan smalnar av och sträcker sig uppåt till bakdäckets övre tredjedel,
 - 10 en fena i varje bakre hörn, med en kort, stumpliknande spoiler som löper ut från sidan av fenan.
- 12 Ferraris överklagande ogillades [utelämnas]. Bundesgerichtshof har meddelat prövningstillstånd och Ferrari vidhåller sin talan i sitt överklagande till den domstolen. Motparterna har yrkat att överklagande ska ogillas.
 - 13 Huruvida överklagandet vid Bundesgerichtshof ska bifallas vad gäller yrkandet om intrång på grundval av en oregistrerad gemenskapsformgivning beror på tolkningen av artikel 11.1 och 11.2 första meningen samt artikel 4.2 och artikel 6.1 i förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning (nedan kallad förordning nr 6/2002). **[Orig. s. 10]** Innan överklagandet prövas ska därför målet vilandeförklaras och ett förhandsavgörande inhämtas från Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 första stycket b och 267 tredje stycket FEUF.
 - 14 I. Bundesgerichtshof fann inte att de krav som framställts enligt lagstiftningen om formskydd var motiverade och har uppgett följande:
 - 15 Formgivning 1 kan inte ha ansetts ha uppkommit, eftersom Ferrari inte har visat att minimikraven på att formen uppvisar en viss självständighet och samstämmighet är uppfyllda. Den hänför sig enbart till ett villkorligt fastställt delområde. Även om man skulle anta att fronten ses som ett ”ansikte” omfattas inte delarna ”ögonen” (strålkastarna) och ”käken” (ändarna åt sidan på spoilern) av Ferraris talan. Formgivning 2 kan inte heller anses ha uppkommit, eftersom formen saknar samstämmighet. Formgivning 3 kan visserligen ha anses uppkommit, men skyddsområdet är inte tillräckligt brett för att motivera antagandet om att ett intrång ska ha gjorts. Formgivarens frihet vid utvecklingen av Ferrari FXX K har på grund av det konstnärliga utrymmet varit så begränsat att det enbart kan antas föreligga ett genomsnittligt skydd. Mot denna bakgrund kan överensstämmelsen inte anses tillräcklig vad gäller helhetsintrycket.
 - 16 II. Vad gäller de yrkanden som grundas på intrång i oregistrerade gemenskapsformgivningar beror utgången i överklagandet på hur artikel 11 samt artikel 4.2 och artikel 6.1 i förordning nr 6/2002 ska tolkas när det gäller frågan huruvida och under vilka förutsättningar det föreligger en oregistrerad formgivning för beståndsdelar av en sammansatt produkt.
 - 17 1. Det delområde från fordonet Ferrari FXX K (formgivningarna 1 och 2) som Ferrari har åberopat som formgivning utgör beståndsdelar av en sammansatt produkt i den mening som avses i artikel 4.2 i förordning nr 6/2002. **[Orig. s. 11]**

- 18 a) Enligt artikel 3 b i förordning nr 6/2002 utgör en produkt alla industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål, inbegripet bland annat de delar som ska monteras till en sammansatt produkt, förpackningar, utstyrsel, grafiska symboler och typografiska typsnitt, med undantag av datorprogram. En sammansatt produkt är enligt artikel 3 c i förordning nr 6/2002 en produkt som består av flera utbytbara beståndsdelar, så att produkten kan tas isär och åter hopfogas. Begreppet ”beståndsdel” ska, i avsaknad av en definition av begreppet i förordning nr 6/2002, förstås i enlighet med dess normala betydelse i vanligt språkbruk (EU-domstolens dom av den 20 december 2017, [Acacia och D'Amato, C-397/16 och C-435/16, EU:C:2017:992, punkt 64]). Begreppet ”beståndsdelar av en sammansatt produkt” i förordning nr 6/2002 ska förstås som flera beståndsdelar som utformats i syfte att sättas ihop till en, industriellt eller hantverksmässigt framställd, sammansatt produkt, och som kan bytas ut så att produkten kan tas isär och åter hopfogas och utan vilka den sammansatta produkten inte kan bli föremål för en normal användning (se EU-domstolen, [dom av den 20 december 2017, Acacia och D'Amato, C-397/16 och C-435/16, EU:C:2017:992, punkt 65]).
- 19 b) Enligt detta resonemang utgör det delområde från fordonet Ferrari FXX K som Ferrari har åberopat som formgivning 1, vilket utgörs av den V-formade framåtböjda delen av framhuvén, den längsgående, fenliknande del (strake) som löper ut i mitten av denna del, den i stötfångaren integrerade dubbelskiktade framspoilern och den vertikala brygga i mitten som förbinder framspoilern med framhuvén en beståndsdel från en sammansatt produkt. Detta delområde består av komponenter som ska ihopfogas till ett industriellt framställt fordon och som kan bytas ut så att fordonet kan tas isär och åter hopfogas och utan vilka fordonet inte kan bli föremål för en normal användning. Detta gäller även för de delar som Ferrari har åberopat som formgivning [Orig. s. 12] 2 (den dubbelskiktade framspoilern på Ferrari FXX K).
- 20 2. I förevarande mål krävs det ett klagörande av huruvida och under vilka förutsättningar en del av ett fordonskarosseri i egenskap av beståndsdel av en sammansatt produkt kan vara skyddad som en oregistrerad gemenskapsformgivning.
- 21 a) Inledningsvis krävs det ett klagörande av huruvida offentliggörande av en helhetsbild av en produkt kan medföra att det uppkommer en oregistrerad gemenskapsformgivning med avseende på enskilda delar av produkten (tolkningsfråga 1).
- 22 aa) Enligt artikel 11.1 i förordning nr 6/2002 ska en formgivning som uppfyller kraven i avsnitt 1 i nämnda förordning skyddas som en oregistrerad gemenskapsformgivning under tre år räknat från den dag då formgivningen för första gången gjordes tillgänglig för allmänheten inom gemenskapen. Enligt artikel 11.2 första meningen i förordning nr 6/2002 ska en formgivning 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. Enligt artikel 3 a i förordning nr 6/2002 innebär formgivning i den mening som avses i denna förordning en produkts eller en produkt dels 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.

- 23 bb) Bundesgerichtshof har med avseende på registrerade formgivningar fastställt att när lagstiftningen om formskydd som harmoniserats i unionsrättsligt hänseende genom förordning nr 6/2002 och direktiv 98/71/EG är tillämplig föreligger det inte något skydd för delar eller element från den sammansatta produkten. Varken av lydelsen i förordning nr 6/2002 eller direktiv 98/71/EG kan utläsas att något skydd i sig kan göras gällande för delar eller element från ett registrerat mönster [**Orig. s. 13**]. Det föreligger inte något behov av skydd för delar eller element från en formgivning, eftersom det enligt definitionen i artikel 3 a i förordning nr 6/2002 även är möjligt att erhålla skydd som formgivning för utseendet på delar eller element från en produkt [utelämnas]. Av rättssäkerhetsskäl krävs det att skyddet för registrerade formgivningar enbart omfattar utseendet från produkt delar som är anmälda och registrerade. Enbart under denna förutsättning kan den intresserade omsättningskretsen genom en efterforskning tillförlitligt fastställa vad som omfattas av formskyddet när det gäller en formgivning. Om även delar av registrerade mönster hade kunnat vara skyddade som formgivningar skulle det däremot ofta vara osäkert om och i vilken omfattning delar av en registrerad formgivning åtnjuter ett sådant skydd. Det är möjligt och rimligt för anmälaren att klargöra huruvida denne begär skydd för utseendet med avseende på hela produkten eller produkt delar [utelämnas].
- 24 cc) Enligt artikel 3 a i förordning nr 6/2002 är det ostridigt att en oregistrerad gemenskapsformgivning även kan omfatta en produkt del. Om det emellertid inte offentliggörs någon avbildning av produkt delen, utan enbart av en sammansatt produkt i den mening som avses i artikel 11.1 i förordning nr 6/2002 uppkommer, i likhet med i frågan om en registrerad formgivning, frågan huruvida ett sådant offentliggörande kan utgöra grund för en oregistrerad gemenskapsformgivning för delar av den avbildade sammansatta produkten. Bundesgerichtshof är benägen att anse att offentliggörandet av en avbildning av den sammansatta produkten enbart innebär att det kan uppkomma en oregistrerad formgivning för den sammansatta produkten, men inte för produkt delarna. Genom ett sådant synsätt främjas rättssäkerheten, eftersom därigenom klargörs att det för en begäran om skydd för produkt delar krävs [**Orig. s. 14**] ett särskilt offentliggörande, exempelvis genom en avbildning av den aktuella delen eller dess identifiering inom ramen för helhetsbilden [utelämnas]. Enligt en annan uppfattning kan offentliggörandet av en sammansatt produkt även utgöra ett offentliggörande som medför skydd för dess beståndsdelar, såvida det även framgår för yrkesmässiga användare [utelämnas]. Prövningen huruvida det framgår att det föreligger ett skydd – exempelvis med hänsyn till om delar även kan användas i andra produkter [utelämnas] – är emellertid mycket osäker.

- 25 Den första tolkningsfrågan kan inte anses ha klargjorts tillräckligt i den dom av den 21 september 2017 som EU-domstolen meddelade i ett mål om ogiltighetsförklaring av en registrerad formgivning ([Easy Sanitary Solutions och EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P och C-405/15 P, EU:C:2017:720]).
- 26 b) Om offentliggörandet av en avbildning av den sammansatta produkten även kan medföra skydd för delar av produkten, krävs det ett ytterligare klargörande av under vilka förutsättningar en oregistrerad gemenskapsformgivning kan uppkomma för delar av produkten (den andra tolkningsfrågan).
- 27 aa) Enligt artikel 4.1 i förordning nr 6/2002 är en förutsättning för att en formgivning ska skyddas som en gemenskapsformgivning att den är ny och särpräglad. Enligt artikel 4.2 i förordning nr 6/2002 ska en formgivning av eller som ingår i en produkt som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt endast betraktas som ny och särpräglad i den mån beståndsdelen, när den har infogats i den sammansatta produkten, förblir synlig vid normal användning av denna (led a), och sådana synliga detaljer i beståndsdelen i sig uppfyller kraven på nyhet och särprägel (led b). Med normal **[Orig. s. 15]** användning avses enligt artikel 4.4 i förordning nr 6/2002 slutanvändarens användning, dock inte underhåll, service och reparationsarbeten. Enligt artikel 6.1 a i förordning nr 6/2002 ska en oregistrerad 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 före den dag då den formgivning för vilken skydd begärs, för första gången gjordes tillgänglig för allmänheten.
- 28 bb) De delar av karossen som Ferrari har åberopat som en oregistrerad formgivning är vid ändamålsenlig användning synliga när de har tillförts de fordon som bolaget tillverkar, vilket innebär att villkoren i artikel 4.2 i förordning nr 6/2002 är uppfyllda.
- 29 cc) Vad gäller en beståndsdel – såsom de delar av fordonets karosseri som ska bedömas i förevarande mål – uppkommer frågan vilka rättsliga kriterier som är tillämpliga när helhetsintrycket fastställs vid prövningen av särprägel enligt artikel 4.2 b och artikel 6.1 a i förordning nr 6/2002.
- 30 Särprägel anses föreligga om det helhetsintryck som en kunnig användare får av beståndsdelen, skiljer sig från det helhetsintryck en sådan användare får av en annan formgivning. En formgivning av eller som ingår i en produkt som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt ska anses ha särprägel i den mån beståndsdelen, när den har infogats i den sammansatta produkten, förblir synlig vid normal användning av denna (vilket är fallet i förevarande mål) och sådana synliga detaljer i beståndsdelen i sig uppfyller kraven på särprägel. För detta krävs att det helhetsintryck som en kunnig användare får av dessa synliga detaljer i beståndsdelen, skiljer sig från det helhetsintryck en sådan användare får av de synliga detaljerna i en annan beståndsdel. Enligt Bundesgerichtshofs praxis består formgivningens eller designens funktion i att genom sin verkan på form- (och

färg-) sinnet att förmedla den estetisk känsla som stimuleras vid en betraktelse av produkten [**Orig. s. 16**]. Huruvida helhetsintrycket överensstämmer kan således inte bedömas oberoende av på vilket sätt produkten uppfattas vid dess normala användning [utelämnas].

- 31 Bundesgerichtshof har med avseende på registrerade formgivningar enligt 1 § stycke 1 Geschmacksmustergesetz (lagen om formgivning) i dess tidigare lydelse fastställt att en del av den registrerade formgivningen självständigt kan utgöra del av formgivningsskyddet om den i sig uppfyller kraven på nyhet och särprägel och uppvisar en viss självständighet och samstämmighet med avseende på formen, vilket över huvud taget gör det möjligt att fastställa ett från det sammantagna utseendet oberoende estetiskt helhetsintryck för denna sekundära kombination [utelämnas]. Enligt den nu gällande lagstiftningen om formgivning, som har harmoniserats genom förordning nr 6/2002 och direktiv 98/71/EG, kan dessa kriterier emellertid inte längre tillämpas, eftersom det enligt denna lagstiftning inte kan härledas något skydd för delar från en registrerad formgivning [utelämnas]. [**Orig. s. 17**]

32 Enligt Bundesgerichtshof kan en beståndsdel från en sammansatt produkt, även när det är frågan om en oregistrerad formgivning, enbart anses särpräglad om beståndsdelens utseende, ur en kunnig användares perspektiv, inte helt går förlorat i den sammansatta produktens utseende, utan att den uppvisar en viss självständighet och samstämmighet som gör det möjligt att fastställa ett estetiskt helhetsintryck som är oberoende av det sammanlagda utseendet.

[utelämnas]