

**Mål C-472/21****Sammanfattning av begäran om förhandsavgörande enligt artikel 98.1 i domstolens rättegångsregler****Datum för ingivande:**

2 augusti 2021

**Domstol som begär förhandsavgörande:**

Bundesgerichtshof (Tyskland)

**Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:**

1 juli 2021

**Mönsterinnehavare och klagande i högsta instans:**

Monz Handelsgesellschaft International mbH &amp; Co. KG

**Klagande i första instans och motpart i högsta instans:**

Büchel GmbH &amp; Co. Fahrzeugtechnik KG

**Saken i det nationella målet**

Direktiv 98/71 om mönsterskydd – Beståndsdelar i en sammansatt produkt – Undersidan av en sadel för cykel eller motorcykel – Tolkning av begreppet synlig i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet – Kriterier för bedömning av vad som utgör ”normal användning” av en sammansatt produkt

**Syfte med och rättslig grund för begäran om förhandsavgörande**

Tolkning av unionsrätten, artikel 267 FEUF

**Frågor som har hänskjutits för förhandsavgörande**

- 1) Ska en beståndsdel som svarar mot ett mönster anses vara ”synlig” i den mening som avses i artikel 3.3 i direktiv 98/71/EG, när det är objektivt möjligt att se mönstret när beståndsdelan är infogad i produkten eller ska synligheten bedömas under vissa användningsbetingelser eller ur en viss betraktelsevinkel?

- 2) För den händelse att den första frågan ska besvaras så, att synligheten ska bedömas under vissa användningsbetingelser eller ur en viss betraktelsevinkel:
  - a) Gäller för bedömning av vad som avses med slutanvändarens ”normala användning” av en sammansatt produkt i den mening som avses i artikel 3.3 och 3.4 i direktiv 98/71/EG den användning som tillverkaren av beståndsdelen eller av den sammansatta produkten har avsett eller ska man utgå från slutanvändarens normala användning av den sammansatta produkten?
  - b) Enligt vilka kriterier ska det bedömas om slutanvändarens användning av en sammansatt produkt är ”normal” i den mening som avses i artikel 3.3 och 3.4 i direktiv 98/71/EG?

### **Anförd internationell rätt**

Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Trips-avtalet), särskilt artikel 26

### **Anförda unionsbestämmelser**

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan), särskilt artikel 17

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (EGT L 289, 1998, s. 28), särskilt artikel 3.2 och 3.4

### **Anförda nationella bestämmelser**

Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (lagen om rättsligt mönsterskydd, nedan kallad DesignG), särskilt 1 § punkt 4 och 4 §

### **Kortfattad redogörelse för de faktiska omständigheterna och förfarandet i det nationella målet**

- 1 Mönsterinnehavaren har sedan år 2011 mönster nr 40 2011 004 383-0001 registrerat vid Deutsches Patent- und Markenamt (den tyska patent- och varumärkesmyndigheten) för produkterna sadlar för cyklar och motorcyklar, med endast nedanstående återgivning vilken visar undersidan av en sadel:



- 2 Klaganden ansökte den 27 juli 2016 om att mönstret skulle förklaras ogiltigt. Klaganden har gjort gällande att mönstret inte uppfyller skyddskraven nyhet och särprägel. Framför allt är skydd enligt 4 § DesignG uteslutet, eftersom det som beståndsdel i de sammansatta produkterna ”cykel” och ”motorcykel” inte är synligt vid normal användning.
- 3 Avdelningen för mönsterskydd inom den tyska patent- och varumärkesmyndigheten avslag ansökan. Vid klagandens överklagande av detta beslut förklarade Bundespatentgericht (den federala patentdomstolen) mönstret ogiltigt. Mot detta senare beslut riktar sig mönsterinnehavarens överklagande.

#### **Kortfattad redogörelse för skälen till att förhandsavgörande begärs**

- 4 Huruvida överklagandet ska beviljas beror på tolkningen av artikel 3.3 och 3.4 i direktiv 98/71, som genom 4 § jämförd med 1 § punkt 4 DesignG har införlivats med nationell rätt.
- 5 Enligt artikel 3.3 i direktiv 98/71 ska ett mönster som används på eller ingår i en produkt som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt betraktas som nytt och särpräglad endast i den mån a) beståndsdelens, när den har infogats i den sammansatta produkten, förblir synlig vid normal användning av denna och b) sådana synliga detaljer i beståndsdelens mönster i sig uppfyller kraven på nyhet och särprägel. Enligt artikel 3.4 i direktiv 98/71 avses med ”normal användning” enligt punkt 3 a slutanvändarens användning, varvid underhåll, service och reparationsarbeten undantas.

- 6 Tolkningen av begreppen normal användning och synlig i artikel 3.3 och 3.4 i direktiv 98/71 är inte entydig och behöver därför förtydligas av Europeiska unionens domstol.
- 7 Av de unionsrättsliga bestämmelserna kan man nämligen inte på otvetydigt sätt utläsa om kravet på ”synlighet” av beståndsdel i en sammansatt produkt ”vid normal användning av denna” avser en inskränkning till vissa användningsbetingelser och en viss betraktelsevinkel eller om det är tillräckligt att det objektivt sett är möjligt att känna igen mönstret när beståndsdel är infogad i produkten. Det är på detta som den första tolkningsfrågan söker svar.
- 8 Bundespatentgericht fann att det krävs att beståndsdel inom ramen för slutanvändarens normala användning allttjämt är ”synlig” för användaren eller annan person. Om man tolkar ”synlig” som ”möjlig att iaktta”, skulle det visserligen vara tillräckligt att den normalt öppna och inte dolda undersidan av en cykelsadel – till skillnad från en beståndsdel som är fullständigt infogad i en sammansatt produkt – även vid normal användning kan ses genom att helt enkelt betraktas underifrån eller åtminstone delvis utifrån. Man bör dock inte inrikta sig på föremålet för ansökan utan på användningen av den sammansatta produkten. Undersidan av en cykelsadel är emellertid vid slutanvändarens normala användning av den sammansatta produkten ”cykel” varken synlig för denne eller för andra.
- 9 Genom överklagandet görs gällande att det för rätten till skydd är tillräckligt att mönstret kan identifieras när beståndsdel är infogad i produkten. Osynligt blir det först när mönstret – som del av den sammansatta produkten i den utformning som denna på utsidan har vid normal användning – är helt dolt. Det saknar betydelse om mönstret lätt kan ses ur en uppgivet typisk vinkel mot den sammansatta produkten eller om man för detta måste inta en ovanlig kroppsställning. Det kan härvid inte röra sig om synlighet under vissa förutsättningar (avseende användningen) eftersom mycket små beståndsdelar endast kan urskiljas på nära håll och rörliga delar endast när de är stillastående.
- 10 Den hänskjutande domstolen hyser tvivel i fråga om riktigheten av denna tolkning av artikel 3.3 i direktiv 98/71.
- 11 Tillkomsthistorien bakom direktiv 98/71 visar på det snävt begränsade syftet med regleringen, nämligen att genom en särskild ordning undanta inre beståndsdelar i fordon från mönsterskyddet. Syftet är att motverka ett missbruk av mönsterskyddet som går ut på att skapa monopol på beståndsdelar som inte är synliga när de är infogade i produkten.
- 12 Dessa aspekter omnämns emellertid inte i artikel 3.3 och 3.4 i direktiv 98/71 och heller inte i skälen i detta. Det kan inte klart utläsas vad dessa bestämmelser i direktivet syftar till.
- 13 Bestämmelserna i artikel 3.3 och 3.4 i direktiv 98/71 har kritiserats i doktrin. De har inte ansetts passa in i regelverket, eftersom de inte tar fasta på mönstrets form

utan på användningen av den produkt som är försedd med mönstret. De strider därmed mot principen att ett mönster ska klassificeras som skyddat redan då det registreras och de inkräktar på områden som har ett grundlagsskydd, i synnerhet på skyddet för immateriell egendom i enlighet med artikel 17.1 första och tredje meningen och 17.2 i stadgan. De står dessutom i ett spänningsförhållande till artikel 26.2 i Trips-avtalet, som är tillämplig även i Europeiska unionen.

- 14 Dessa argument skulle kunna tala för en snäv tolkning av artikel 3.3 och 3.4 i direktiv 98/71.
- 15 Det är dock oklart om den tolkning av artikel 3.3 i direktiv 98/71 som förespråkas i överklagandet har täckning i lydelsen. Det stämmer visserligen att vedertagen betydelse i normalt bråkbruk av ordet synlig talar för ett objektivi synsätt som hänför sig till möjligheten att kunna se ett föremål. Med resonemanget att definitionen av begreppet normal användning i artikel 3.3 och 3.4 i direktiv 98/71 i sin första del ("slutanvändarens användning") endast anger den sammansatta produktens yttre utseende, som ska ses som en helhet, och i sin andra del ("vilket ... utesluter underhåll, service och reparationsarbeten") endast utesluter de vinklar ur vilka man skulle kunna blicka in i den sammansatta produktens inre, beaktas det inte att formuleringen normal användning i artikel 3.3 a i direktiv 98/71 inleds med ordet "vid". Denna kombination inom satsledet talar för att man ska utgå från mönstrets synlighet vid användning.
- 16 Om den första tolkningsfrågan ska besvaras så, att det för "synlighet" i den mening som avses i artikel 3.3 i direktiv 98/71 inte bara är den objektiva möjligheten att känna igen mönstret när beståndsdelen är infogad i produkten som är gällande, utan att också vissa användningsbetingelser eller betraktelsevinklar ska beaktas, infinner sig följdfrågan om det för att bedöma en slutanvändares "normala användning" av en sammansatt produkt i den mening som avses i artikel 3.3 och 3.4 i direktivet är den användning som tillverkaren av beståndsdelen eller av den sammansatta produkten har avsett eller om det är slutanvändarens vanligt förekommande användning av den sammansatta produkten som är avgörande. Det är på detta som den andra tolkningsfrågan led a söker svar.
- 17 Bundespatentgericht har angett att det är slutanvändarens normala användning av den sammansatta produkten som är avgörande, vilket utesluter underhåll, service och reparationsarbeten. Slut användare är bara den som framför cykeln, men inte en person som skjutsas eller en tredje person som ser på cykeln. Det som tillverkaren ser som "normal användning" av en cykel är dess användning som fortskaffningsmedel, vilket omfattar framförandet samt på- och avstigning. I nämnda fall är sadelns undersida helt skymd av dess översida och kantstycken. Synlig blir den först vid ett betraktande "underifrån", vilket förvisso inte är vanligt förekommande. Förvaring och transporter av cykeln, varvid sadelns undersida kan bli synlig, sker före eller efter den normala användningen, men ingår inte i denna.

- 18 Den hänskjutande domstolen kan inte ansluta sig till denna åsikt. Det kan av de unionsrättsliga bestämmelserna inte entydigt utläsas om en användning som avsetts av tillverkaren av beståndsdelen eller av den sammansatta produkten är vad som avses eller om det är slutanvändarens normala användning av den sammansatta produkten.
- 19 Av domstolens fasta rättspraxis följer att unionsbestämmelserna ska tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt mot bakgrund av de olika versionerna på samtliga unionspråk. I händelse av bristande överensstämmelse mellan olika språkversioner av en unionsrättslig text, ska den aktuella bestämmelsen tolkas med hänsyn till systematiken i och ändamålet med de föreskrifter i vilka den ingår (se dom av den 8 oktober 2020, *Combinova*, C-476/19, EU:C:2020:802, punkt 31). Den engelska språkversionen ("normal use"), liksom den franska ("[une] utilisation normale"), den spanska ("la utilizacion normal"), den italienska ("la normale utilizzazione") och den nederländska ("normaal gebruik"), av artikel 3.3 a och 3.4 i direktiv 98/71 talar för att det i den tyska språkversionen använda begreppet bestimmungsgemäß (normal användning) ska tolkas som "normal" eller "vanligt förekommande".
- 20 Därutöver kan definitionen av begreppet normal användning i artikel 3.4 i direktiv 98/71 förstås så att lagstiftaren i princip ansåg att varje användning från slutanvändarens sida är normal och därför bedömde att endast de i bestämmelsen angivna undantagen behövde regleras. Emellertid saknas det förtydligande ordet "varje" i den tyska texten av direktivet. Samma sak gäller även i fråga om de övriga angivna språkversionerna. Varken skäl 12 eller systematiken i och tillkomsthistorien bakom direktiv 98/71 ger härvidlag några ytterligare indikationer.
- 21 Som argument för en koppling till slutanvändarens normala användning anförs att en sådan tolkning skulle minimera bestämmelsens användningsområde och skulle vara till fördel för mönsterskyddet, särskilt om man måste beakta alla användningar som inte är fullständigt atypiska eller uppenbart konstruerade.
- 22 Om man vill utgå från den av tillverkaren avsedda användningen måste man ha i åtanke att tillverkaren av beståndsdelen och tillverkaren av den sammansatta produkten inte nödvändigtvis är densamma. Således kan ett skydd uteslutas även på grund av att tillverkaren av den sammansatta produkten använder beståndsdelen på annat sätt än vad tillverkaren av beståndsdelen avsett. Detta förhållande talar för att man ska utgå från avsikten hos tillverkaren av beståndsdelen, vilken i regel antingen själv är mönsterinnehavare eller tillverkar beståndsdelen med innehavarens samtycke.
- 23 Till sist infinner sig frågan enligt vilka bestämmelser som det ska fastställas huruvida slutanvändarens användning av en sammansatt produkt är "normal" i den mening som avses i artikel 3.3 och 3.4 i direktiv 98/71. Det är på detta som den andra tolkningsfrågan led b söker svar.

- 24 Det är oklart om det endast är den huvudsakliga användningen av den sammansatta produkten som är avgörande eller om, och i så fall under vilka betingelser, även ytterligare användningsområden ska beaktas. Därutöver uppkommer frågan om en ”normal användning” är begränsad till vad som direkt tjänar ett eller flera användningssyften eller om även annat som indirekt är förbundet härmed ska medräknas.
- 25 För en vidare tolkning av begreppet normal användning talar artikel 3.4 i direktiv 98/71. Lagstiftaren har uppenbarligen utgått från att underhåll, service och reparationsarbeten i princip räknas in i normal användning, eftersom de i artikeln angivna undantagen annars inte hade behövt anges.
- 26 Dessutom skulle en vid tolkning av nämnda begrepp minimera verkan av artikel 3.3 i direktiv 98/71, som inte ansetts passa in i regelverket. Däremot skulle en snäv tolkning av begreppet medföra en mer omfattande särbehandling av innehavare av mönster avsedda att appliceras på beståndsdelar av sammansatta produkter jämfört med innehavare av andra mönster. I doktrin förespråkas därför ett beaktande av all användning som inte är fullständigt atypisk eller uppenbart konstruerad.

ARBETSDOKUMENT