DOMSTOLENS DOM
av den 14 september 1982*

I mål 144/81

har Gerechtshof i Haag, till domstolen gett in en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 177 i EEG-fördraget i det mål som pågår vid den nationella domstolen mellan

Keurkoop BV, Rotterdam,

klagande,

och

Nancy Kean Gifts BV, Haag,

motpart.

Begäran avser tolkningen av artikel 36 i fördraget i syfte att avgöra huruvida den gemensamma Beneluxlagen om mönster vars lydelse fastställdes genom konventionen av den 25 oktober 1966 (Tractatenblad 1966, nr. 292, s. 3) är förenlig med gemenskapsrätten.

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden J. Mertens de Wilmars, avdelningsordförandena G. Bosco, A. Touffait och O. Due samt domarna P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros och F. Grévisse,

generaladvokat: G. Reischl,
justitiesekreterare: J.A. Pompe, biträdande justitiesekreterare,

* Rättegångsspråk: nederländska.

meddelar följande

dom

DOMSKÄL

1 Genom dom av den 20 maj 1981, som inkom till domstolen den 5 juni 1981, har Gerechtshof i Haag enligt artikel 177 i EEG-fördraget ställt två frågor om tolkningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor för att kunna bestämma de gemenskapsrättsliga förutsättningarna för tillämpning av den gemensamma Beneluxlagen om mönster, vars lydelse fastställdes genom konventionen av den 25 oktober 1966 (Tractatenblad 1966, nr. 292, s. 3) och som trädde i kraft den 1 januari 1975.

2 Det framgår av de uppgifter som den nationella domstolen har lämnat att företaget Nancy Kean Gifts (nedan kallat NKG), med säte i Haag, den 23 april 1979 registrerade mönstret till en damhandväska vid Beneluxkontoret för mönster (Beneluxregistrering).

3 Det mönster som registrerades av NKG uppvisar stora likheter med ett amerikanskt mönster som den 28 mars 1977 registrerades som "US Patent Design 250.734" med angivande av en person vid namn Siegel som "inventor" och företaget Amba Marketing Systems Inc. som innehavare av rättigheterna.

4 NKG, vars leverantör är Renoc AG i Zug, Schweiz, har uppgivit att den handväska som företaget saluför tillverkas i Taiwan, varifrån den skickas direkt till Nederländerna.

5 När NKG i början av år 1980 upptäckte att ett annat företag - Keurkoop BV, med säte i Rotterdam - sålde en damhandväska vars utseende NKG ansåg vara identiskt med det registrerade mönstret till den handväska som NKG själv sålde, ansökte det sistnämnda företaget hos ordföranden vid Arrondissementsrechtbank i Rotterdam om ett interimistiskt förordnande mot Keurkoop och åberopade därvid sin ensamrätt till mönstret.

6 Enligt de upplysningar som har lämnats av Keurkoop hade det företaget köpt den omtvistade damhandväskan från Formosa Keystone Products Corp., en exportgrossist med säte i Taiwan, som i sin tur köpt dem från två tillverkare, även de etablerade i Taiwan, nämligen Taiwan Plastic Company och Ocean Lights Industries Corporation.

7 Av de skriftliga uppgifter som lämnats domstolen av parterna i målet vid den nationella domstolen och kommissionen framgår bland annat följande. Enligt NKG saluförs den omtvistade handväskan i Förbundsrepubliken Tyskland av Otto GmbH, som importerar den direkt från Taiwan. I Förenade kungariket säljs väskan av Nancy Kean Gifts Limited och i Danmark av Atelier Nancy APS. De två sistnämnda juridiska personerna tillhör samma koncern som NKG och köper även de i Taiwan tillverkade väskorna från det schweiziska företaget Renoc AG. Keurkoop har vidare uppgivit att väskan i Nederländerna också säljs av Otto (Tilburg) och Euro Direct Service (Tegelen). Slutligen registrerades enligt Keurkoop och kommissionen samma väskmönster den 18 april 1979 vid det franska mönsterregistret av Peter Herman, New York.

8 Genom dom av den 8 maj 1980 biföll ordföranden för Arrondissementsrechtbank i Rotterdam NKG:s yrkanden och förbjöd Keurkoop "att i yrkesmässigt eller kommersiellt syfte tillverka, importera, sälja, bjuda ut, ställa ut, leverera, använda, eller att hålla i lager för något av dessa ändamål, en eller flera damhandväskor vars utseende är identiskt med det i ansökan angivna, av sökanden registrerade mönstret, eller vars utseende endast oväsentligt skiljer sig från detta".

9 Keurkoop överklagade denna dom till Gerechtshof i Haag som med anledning av de två första grunderna för överklagandet tog ställning till flera frågor. Detta ställningstagande måste redovisas här eftersom det klarlägger de tolkningsfrågor som har ställts till domstolen.

10 Gerechtshof konstaterade inledningsvis att NKG inte var skapare av det väskmönster som man hade registrerat och att registreringen varken hade skett med samtycke av mönsterskaparen eller dennes rättsinnehavare för Beneluxländerna, eller på grundval av något rättsförhållande till någon av dessa personer.

11 Gerechtshof preciserade därefter i punkt 11 i domskälen till sin dom räckvidden av den gemensamma Beneluxlagen om mönster. Gerechtshof påpekade, att även om ett verk i Beneluxländerna skyddas av upphovsrätten är föremålet för skyddet enligt Beneluxlagens artikel 1 endast "det nya utseendet hos en vara som har en nyttofunktion". Enligt artikel 4 i lagen kan varor som tidigare varit kända men som under de senaste 50 åren fallit i glömska i Beneluxländerna vara nya i lagens mening. Beneluxlagen innehåller heller inget krav på att denna nyhet skall vara ett resultat av skapande, dvs. i huvudsak konstnärlig, verksamhet. Tvärtemot vad Keurkoop hävdar grundas artikel 3.1, enligt vilken "ensamrätten till ett mönster förvärvas i

samband med den första registreringen", inte på antagandet att den som registrerar mönstret är skapare av detta. Beneluxlagen har till syfte att skydda den industriella tillverkare eller hantverkare som önskar särskilja sin vara från andra, oavsett om den är konstnärlig eller banal, dock utan att den som registrerar mönstret själv måste vara industriell tillverkare eller hantverkare. Lagen har till syfte att under en bestämd tid förhindra efterbildning av de mönster som de industriella tillverkarna eller hantverkarna har valt, varvid kriteriet för efterbildning är att mönstren lätt kan förväxlas av allmänheten.

12 Den nationella domstolen har funnit att det med hänsyn till Keurkoops två andra grunder är nödvändigt att ställa följande två tolkningsfrågor till domstolen:

"1. Är det förenligt med EEG-fördragets regler om fri rörlighet för varor, särskilt artikel 36, att tillämpa den gemensamma Beneluxlagen om mönster om detta leder till att ensamrätten till ett mönster, i den mening som avses i denna lag och vars föremål och funktion beskrivs i punkt 11, beviljas den person som först registrerade mönstret hos den behöriga myndigheten, utan att någon annan än den som påstår sig vara skapare av mönstret eller mönsterskaparens uppdrags- eller arbetsgivare har möjlighet att bestrida denna rätt eller invända mot en förbudstalan av den person som registrerade mönstret genom att åberopa det faktum att denne varken är skapare av mönstret eller mönsterskaparens uppdrags- eller arbetsgivare?

2. Kan invändning göras mot en förbudstalan om den rör varor som svaranden har förvärvat i ett annat land inom den gemensamma marknaden än det land (också tillhörande den gemensamma marknaden) som förbudstalan avser, när saluföringen av de berörda varorna i detta andra land inte innebär intrång i de rättigheter som innehas av den person som registrerat mönstret och som väckt förbudstalan?"

Den första frågan

13 Den första frågan går i huvudsak ut på om det är tillåtet enligt artikel 36 i fördraget att tillämpa en nationell lag som i likhet med den gemensamma Beneluxlagen om mönster beviljar ensamrätt till den person som är först med att registrera ett mönster, utan att någon annan än mönsterskaparen eller

dennes rättsinnehavare kan bestrida denna ensamrätt eller invända mot en förbudstalan av mönsterhavaren genom att göra gällande att den som registrerade mönstret inte är skapare av detta eller mönsterskaparens uppdrags- eller arbetsgivare.

14 Först skall konstateras att mönsterskyddet, på samma sätt som domstolen har slagit fast när det gäller patenträtten, varumärkesrätten och upphovsrätten, omfattas av skyddet för industriell och kommersiell äganderätt enligt artikel 36 i fördraget, eftersom dess syfte är att fastställa den ensamrätt som är utmärkande för sådan äganderätt.

15 Enligt artikel 1 i Beneluxlagen skyddas endast det nya utseendet hos en vara med en nyttofunktion, dvs. enligt artikel 4 en vara som faktiskt inte har varit allmänt känd i de berörda industriella eller kommersiella kretsarna i Beneluxområdet under de senaste femtio åren före registreringen. Enligt artikel 3 förvärvas ensamrätten till ett mönster i samband med den första registreringen, utan att det är nödvändigt att undersöka om den person som registrerar mönstret också är dess skapare eller dennes rättsinnehavare. Denna regel har sitt upphov både i mönsterrättens funktion i det ekonomiska livet och i viljan att uppnå enkelhet och effektivitet. Enligt de närmare bestämmelserna i artikel 5 i lagen får slutligen mönsterskaparen under en period av fem år göra anspråk på registreringsrätten och kan utan tidsbegränsning kräva att registreringen ogiltigförklaras.

16 Denna uppräkning av särdrag, som varken är fullständig eller uttömmande, gör det emellertid möjligt att slå fast att en lagstiftning som uppvisar dessa särdrag är en lagstiftning om skydd för industriell och kommersiell äganderätt i den mening som avses i artikel 36 i fördraget.

17 Visserligen får berörda personer, inbegripet åklagarmyndigheten, enligt artikel 15 i Beneluxlagen göra gällande att de rättigheter som uppstod i samband med registreringen är ogiltiga, särskilt genom att ifrågasätta att varan är ny på det berörda området. De får dock inte göra gällande att den som registrerade mönstret inte är skapare av mönstret eller mönsterskaparens uppdrags- eller arbetsgivare. Mot bakgrund av den sistnämnda begränsningen undrar den nationella domstolen om denna lag omfattas av artikel 36 i fördraget.

18 På denna punkt kan domstolen endast konstatera att villkoren och formerna för mönsterskyddet på gemenskapsrättens nuvarande stadium, eftersom det inte har skett någon harmonisering inom gemenskapen eller tillnärmning av

lagstiftningarna, fastställs enligt de nationella reglerna i varje medlemsstat, i föreliggande fall enligt den gemensamma lagstiftning som upprättats inom ramen för den i artikel 233 i fördraget omnämnda regionala unionen mellan Belgien, Luxemburg och Nederländerna.

19 Reglerna om den fria rörligheten för varor hindrar följaktligen inte att det utfärdas bestämmelser av det slag som återfinns i den gemensamma Beneluxlagen om mönster som dessa beskrivs av den nationella domstolen.

20 Svaret på den första frågan måste därför bli att en nationell lagstiftning som uppvisar samma särdrag som Beneluxlagen omfattas av bestämmelserna i artikel 36 i fördraget om skydd för industriell och kommersiell äganderätt. På sitt nuvarande stadium hindrar gemenskapsrätten inte att det utfärdas nationella bestämmelser av det slag som återfinns i Beneluxlagen, som dessa beskrivs av den nationella domstolen.

Den andra frågan

21 Den andra frågan går i huvudsak ut på om innehavaren av ensamrätten till ett mönster som skyddas av en medlemsstats lagstiftning, enligt bestämmelserna i fördraget får åberopa denna lagstiftning för att invända mot import av varor, vars utseende är identiskt med det registrerade mönstret, från en av gemenskapens medlemsstater där saluföringen av varorna inte innebär intrång i någon rättighet för innehavaren av ensamrätten i importstaten.

22 Det skall först framhållas att det genom artikel 36 införda skyddet för industriell och kommersiell äganderätt i princip skulle sakna betydelse om det var tillåtet för en annan person än mönsterhavaren i en medlemsstat att där saluföra en vara vars utseende är identiskt med det skyddade mönstret. Detta konstaterande är lika giltigt i det specifika fall som tas upp av den nationella domstolen, där en person önskar saluföra en vara i en medlemsstat och för detta ändamål har skaffat sig leveranser från en annan medlemsstat där saluföringen av varan inte utgör ett intrång i de rättigheter som tillkommer den som registrerade mönstret och som är innehavare av ensamrätten till mönstret i den första staten.

23 Det skall dock när det gäller bestämmelserna om fri rörlighet för varor påpekas att importförbud och importrestriktioner enligt artikel 36 måste grundas på skäl som bl.a. hänför sig till skydd för industriell och kommersi-

ell äganderätt och att de inte får utgöra förtäckta begränsningar av handeln mellan medlemsstaterna.

24 Artikel 36 är alltså avsedd att understryka vikten av att avvägningen mellan hänsynen till den fria rörligheten för varor och respekten för industriell och kommersiell äganderätt sker så, att skydd garanteras det rättmätiga utövandet av i nationell lagstiftning fastställda rättigheter – dvs. importförbud som är berättigade enligt artikel 36 – medan däremot ett oskäligt utövande av samma rättigheter, som är ägnat att upprätthålla eller resultera i konstlade avskärmningar inom den gemensamma marknaden, inte skyddas. Utövandet av industriella och kommersiella rättigheter som medges enligt nationell lagstiftning måste följaktligen begränsas i den mån det är nödvändigt med hänsyn till denna avvägning.

25 Enligt domstolens fasta rättspraxis kan innehavaren av en industriell eller kommersiell rättighet som är skyddad enligt en medlemsstats lagstiftning, inte åberopa denna lagstiftning för att hindra import av en vara som lagligen har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat av innehavaren själv, med dennes samtycke eller av en person som står i ett rättsligt eller ekonomiskt beroendeförhållande till denne.

26 Vidare får innehavaren av en ensamrätt inte åberopa sin rätt, om det förbud mot import eller saluföring som han avser att göra gällande kan ha samband med konkurrensbegränsande samverkan inom gemenskapen i strid med bestämmelserna i fördraget, särskilt artikel 85.

27 Även om mönsterrätten som rättsligt begrepp inte i sig innehåller de inslag som kännetecknar avtal eller samordnade förfaranden enligt artikel 85.1 så kan utövandet av denna rätt dock omfattas av förbuden i fördraget när det är föremålet för, medlet för eller följden av konkurrensbegränsande samverkan.

28 Det tillkommer därför den nationella domstolen att i varje enskilt fall fastställa om utövandet av den berörda ensamrätten ger upphov till någon av de situationer som omfattas av förbuden i artikel 85. När det gäller ensamrättigheter till mönster kan dessa situationer se ut på många olika sätt, så t.ex. kan flera personer samtidigt eller successivt registrera samma mönster i olika medlemsstater för att sinsemellan dela upp marknaderna inom gemenskapen.

29 Det följer av det föregående att svaret på den andra frågan måste bli följande. Innehavaren av en mönsterrätt som har förvärvats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning får invända mot import från en annan medlemsstat

av varor vars utseende är identiskt med det registrerade mönstret, under förutsättning att de omtvistade varorna har förts ut på marknaden i denna andra medlemsstat utan medverkan eller samtycke av mönsterhavaren eller en person som står i ett rättsligt eller ekonomiskt beroendeförhållande till denne, att det inte föreligger någon konkurrensbegränsande samverkan mellan de berörda fysiska eller juridiska personerna, och slutligen att mönsterhavarnas respektive rättigheter i de olika medlemsstaterna har uppstått oberoende av varandra.

Rättegångskostnader

30 De kostnader som har förorsakats Nederländernas regering, Förenade kungarikets regering, den franska regeringen och Europeiska gemenskapernas kommission, som har inkommit med yttrande till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

– angående de frågor som genom beslut av den 20 maj 1981 förts vidare av Gerechtshof i Haag – följande dom:

1) **En nationell lagstiftning som uppvisar samma särdrag som den gemensamma Beneluxlagen om mönster omfattas av bestämmelserna i artikel 36 i fördraget om skydd för industriell och kommersiell äganderätt. På sitt nuvarande stadium hindrar gemenskapsrätten inte att det utfärdas nationella bestämmelser av det slag som återfinns i Beneluxlagen, som dessa beskrivs av den nationella domstolen.**

2) **Innehavaren av en mönsterrätt, som har förvärvats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, får invända mot import från en annan medlemsstat av varor vars utseende är identiskt med det registrerade mönstret, under förutsättning att de omtvistade varorna har saluförts i denna andra medlemsstat utan medverkan av eller samtycke från mönster-**

havaren, eller en person som står i ett rättsligt eller ekonomiskt beroendeförhållande till denne, att det inte föreligger någon konkurrensbegränsande samverkan mellan de berörda fysiska eller juridiska personerna, och slutligen att mönsterhavarnas respektive rättigheter i de olika medlemsstaterna har uppstått oberoende av varandra.

	Mertens de Wilmars	Bosco	Touffait
Due	Pescatore	Mackenzie Stuart	O'Keeffe
Koopmans	Everling	Chloros	Grévisse

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 14 september 1982

P. Heim
Justitiesekreterare

J. Mertens de Wilmars
Ordförande