

Sprawa C-684/21

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Data wpływu:

12 listopada 2021 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy)

Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

4 listopada 2021 r.

Strona pozwana, powódka wzajemna i strona wnosząca apelację:

Papierfabriek Doetinchem B.V.

Strona powodowa, pozwana wzajemna i pozwana w postępowaniu apelacyjnym:

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

[...] Ogłoszone w dniu 4 listopada 2021 r.

[...]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

(wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy)

POSTANOWIENIE

W sprawie

Papierfabriek Doetinchem B.V., [...] Doetinchem, Królestwo Niderlandów,

strona pozwana, powódka wzajemna i strona
wnosząca apelację,

[...]

pr z e c i w k o

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co., [...] Bielefeld,

strona powodowa, pozwana wzajemna i pozwana
w postępowaniu apelacyjnym,

[...]

20. izba cywilna Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego
w Düsseldorfie) na rozprawie w dniu 29 czerwca 2021 r. [...]

postanowiła, co następuje:

I.

Postępowanie zawiesza się.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie)
przedkłada Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące
pytania dotyczące wykładni art. 8 ust. 1 i art. 10 rozporządzenia Rady (WE)
nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych
celem wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

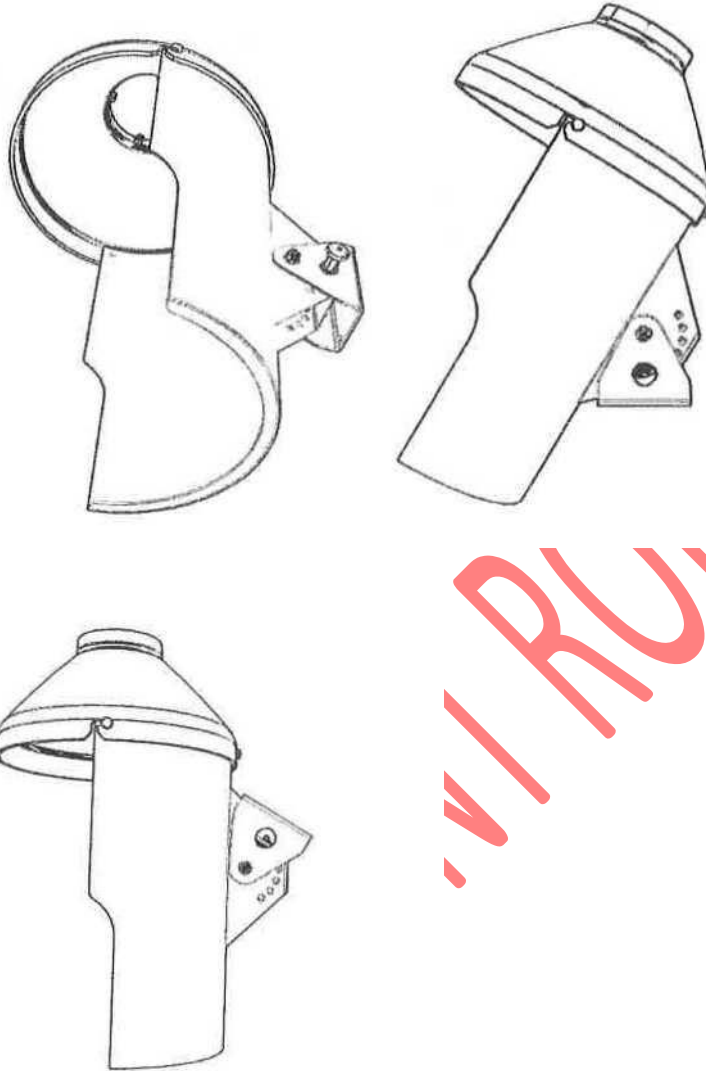
1. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości ocena, czy
cechy postaci produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej,
powinna być dokonywana w świetle danego wzoru, obiektywnych
okoliczności związanych z wyborem cech postaci danego produktu,
danych dotyczących jego używania lub ponadto istnienia
alternatywnych wzorów umożliwiających zrealizowanie tej samej
funkcji technicznej (wyrok TSUE z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM,
C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172). Jakie znaczenie w odniesieniu do
istnienia innych wzorów ma okoliczność, że właściciel wzoru ma
również prawa do dużej liczby wzorów alternatywnych?
2. Czy przy badaniu, czy postać produktu wynika wyłącznie z jego
funkcji technicznej, należy uwzględnić, że projekt umożliwia
wprowadzenie większej liczby kolorów, jeżeli opracowanie pod
względem kolorystycznym jako takie nie jest widoczne w rejestracji
wzoru?
3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie: czy ma to
wpływ na zakres ochrony wzoru?

Uzasadnienie

A)

- 1 Powódka jest właścicielem zgłoszonego w dniu 19 września 2012 r. oraz
zarejestrowanego i opublikowanego w dniu 17 października 2012 r. wzoru

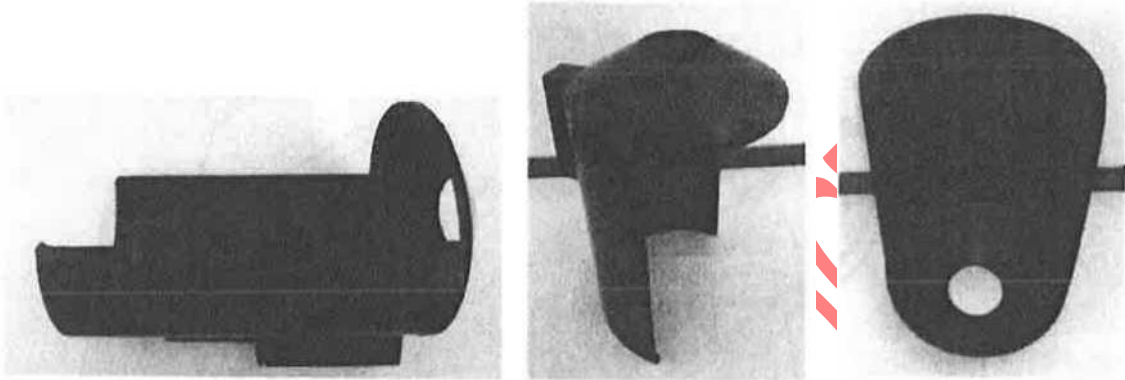
wspólnotowego nr 001344022-0006 (zwanego dalej „spornym wzorem”), dotyczącego „Packing device” (urządzenia do pakowania), dla którego złożono następujące odwzorowania graficzne:



- 2 Powódka wprowadza do obrotu dozownik papieru do pakowania produkowany według tego wzoru, który to dozownik ma taką postać, jak przedstawiono poniżej:



- 3 Strona pozwana wprowadzała do obrotu konkurencyjny produkt (w czym powódka dopatruje się naruszenia spornego wzoru), który miał taką postać, jak przedstawiono poniżej:



- 4 Pozwana uważa, że sporny wzór jest nieważny, ponieważ wszystkie cechy wzoru wynikają wyłącznie z funkcji technicznej produktu. Pozwana – po uznaniu roszczenia o zaniechanie – wniosła w odpowiedzi na pozew powódki mający również na celu udzielenie informacji i ustalenie istnienia obowiązku odszkodowawczego pozew wzajemny o stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego powódki.
- 5 Landgericht (sąd krajowy) – w zakresie, w jakim ma to znaczenie dla sprawy – uwzględnił powództwo skierowane przeciwko pozwanej i oddalił powództwo wzajemne. Sąd krajowy przyjął, że ze względu na istnienie wielu alternatywnych rozwiązań projektowych cechy spornego wzoru nie wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej. Na skutek apelacji wniesionej od tego wyroku sąd odsyłający wyrokiem z dnia 27 czerwca 2019 r. uwzględnił powództwo wzajemne i stwierdził nieważność spornego wzoru oraz odpowiednio oddalił powództwo w zakresie, w jakim wyrok nie zapadł na podstawie uznania powództwa. Sąd odsyłający przyjął, że wszystkie cechy charakteryzujące sporny wzór wynikają z jego funkcji technicznej. Wszystkie cechy są widoczne w ogłoszeniu o zgłoszeniu patentu EP 2 897 793, o które wniosła powódka, i zostały w nim opisane jako korzystne pod względem technicznym. Także w oparciu o to, jak produkt został przedstawiony w reklamie, nie można przyjąć innej oceny. Również tam podkreślono techniczne zalety produktu. Nie ma znaczenia istnienie możliwych do zrealizowania alternatywnych rozwiązań projektowych. Powódka zapewniła sobie ochronę dla dużej liczby możliwych do wyobrażenia form projektowych w zakresie, w jakim realizowały one to samo rozwiązanie techniczne. Właśnie tego rodzaju postępowanie stanowiło przyczynę, dla której Trybunał Sprawiedliwości przyjął w wyroku DOCERAM, że samo istnienie alternatywnych rozwiązań projektowych nie jest wystarczające.

6 Na skutek wniesionej od tego wyroku skargi powódki na nieprzyjęcie rewizji do rozpoznania (Nichtzulassungsbeschwerde) Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy) uchylił wyrok sądu odsyłającego i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania [wyrok Bundesgerichtshof (federalnego trybunału sprawiedliwości) z dnia 7 października 2020 r. w sprawie I ZR 137/19 – Papierspender – ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). Zdaniem Bundesgerichtshof (federalnego trybunału sprawiedliwości) sąd odsyłający przypisał zbyt duże znaczenie ogłoszeniu o zgłoszeniu patentu, dokonał błędnej oceny prawnej pozostałych okoliczności i nie uwzględnił wszystkich aspektów sprawy. Nie istnieje żadna empiryczna zasada, zgodnie z którą aspekty związane z wyglądem zewnętrznym nie miałyby odgrywać żadnej roli przy podejmowaniu decyzji co do cechy postaci produktu, która zgodnie z ogłoszeniem o zgłoszeniu patentu jest niezbędna dla jego funkcji technicznej. Sąd odsyłający powinien był rozważyć, czy dla zaprojektowania produktu w ten sposób, że dwa elementy składowe zostały połączone za pomocą zamków bagnetowych, znaczenia nie miały także względy wizualne, ponieważ umożliwia to zrealizowanie w faktycznie wprowadzonym do obrotu produkcie dwukolorowego rozwiązania projektowego. Wreszcie sąd odsyłający nie powinien był pominąć okoliczności, że powódka dysponuje szeregiem wzorów na alternatywne rozwiązania projektowe, dzięki którym można realizować tę samą funkcję techniczną, co w przypadku produktu wykonanego zgodnie ze spornym wzorem.

B)

7 Rozstrzygnięcie w otworzonym na nowo postępowaniu apelacyjnym zależy od odpowiedzi na zadane pytania prejudycjalne.

8 W tym zakresie orzeczenie Bundesgerichtshof (federalnego trybunału sprawiedliwości) w odniesieniu do znaczenia istnienia alternatywnych rozwiązań projektowych opiera się na założeniu, że nie ma znaczenia, iż powódka rości sobie prawo ochrony wzoru również w odniesieniu do tych alternatywnych rozwiązań projektowych. Zdaniem sądu odsyłającego takie założenie stoi w sprzeczności z poglądami Trybunału Sprawiedliwości przedstawionymi w pkt 30 wyroku DOCERAM. Trybunał Sprawiedliwości wskazał tam, że istnieje ryzyko, iż podmiot gospodarczy zarejestruje jako wzór wspólnotowy szereg możliwych form produktu obejmujących cechy jego postaci, które wynikają wyłącznie z funkcji technicznej, i w ten sposób uzyska w praktyce identyczną z patentem wyłączną ochronę, jednak bez spełnienia przesłanek wymaganych dla uzyskania patentu. W tym sensie również Sąd Unii Europejskiej w pod wieloma aspektami podobnej sprawie przedstawił pogląd, że należy uwzględnić, iż przedstawione formy alternatywne są chronione poprzez ich rejestrację jako wzoru wspólnotowego, jak ma to miejsce w przypadku spornego wzoru, i nie mogą w związku z tym zostać uznane za opcje dostępne dla konkurentów [wyrok Sądu z dnia 18 listopada 2020 r., Tinnus Enterprises LLC, T-574/19, ECLI:EU:T:2020:543, pkt 70 i nast.; sprawa zawisła przed Trybunałem Sprawiedliwości pod sygn. C-29/21 P].

- 9 W ocenie sądu odsyłającego przemawia to za tym, że przy dokonywaniu wymaganej całościowej oceny istnienie innych wzorów ma jedynie niewielkie znaczenie wtedy, gdy właściciel wzoru rości sobie prawo ochrony wzoru również do innych wzorów.
- 10 Niezależnie od powyższego należy zadać pytania drugie i trzecie. Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości) zarzucił, że sąd odsyłający nie zbadał, czy przyjęcie widocznego w spornym wzorze rozwiązania składającego się z dwóch elementów nie było powodowane względami wizualnymi, tj. że umożliwia ono, żeby wytworzony zgodnie ze wzorem produkt był dwukolorowy. Za tym poglądem Bundesgerichtshof (federalnego trybunału sprawiedliwości) przemawia fakt, że dwukolorowość nie wynika z funkcji technicznej, czego dowodzi już sam fakt, iż sporny produkt jest jednokolorowy. Sąd odsyłający ma tu jednak wątpliwości, ponieważ dwukolorowość nie wynika z rejestracji wzoru. W związku z tym podstawę ochrony stanowiłaby cecha postaci produktu, która nie wynika z rejestracji, gdy tymczasem oczywiste jest, że rejestracja zapewnia ochronę niezależnie od rozwiązania kolorystycznego.
- 11 W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie powstaje pytanie o to, jakie znaczenie w odniesieniu do zakresu ochrony spornego wzoru ma dwukolorowość. Jeżeli bowiem zasadniczą przyczyną wyboru cech postaci produktu jest możliwość zaprojektowania go w dwóch kolorach i przyczyna ta nie wynika wyłącznie z funkcji technicznej produktu, to wydaje się wątpliwe, czy wzory, które nie realizują dwukolorowości, są objęte zakresem ochrony.

[...]

[podpisy]