

Υπόθεση C-684/21

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως

Ημερομηνία καταθέσεως:

12 Νοεμβρίου 2021

Αιτούν δικαστήριο:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Γερμανία)

Ημερομηνία της αποφάσεως του αιτούντος δικαστηρίου:

4 Νοεμβρίου 2021

Εναγομένη, αντενάγουσα και εκκαλούσα:

Papierfabriek Doetinchem B.V.

Ενάγουσα, αντεναγομένη και εφεσίβλητη:

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

[παραλειπόμενα]
[παραλειπόμενα]

Δημοσιεύθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2021

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

ΔΙΑΤΑΞΗ

Στη διαφορά μεταξύ

της Papierfabriek Doetinchem B.V., [παραλειπόμενα] Doetinchem, Κάτω Χώρες,
εναγομένης, αντενάγουσας και ήδη εκκαλούσας,

[παραλειπόμενα]
κατά

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

ενάγουσας, αντεναγομένης και ήδη εφεσίβλητης,

[παραλειπόμενα]

το εικοστό πολιτικό τμήμα του Oberlandesgericht Düsseldorf (ανώτερου περιφερειακού δικαστηρίου Ντίσελντορφ, Γερμανία) κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 29ης Ιουνίου 2021 [παραλειπόμενα]

διατάσσει τα εξής:

I.

Αναστέλλει τη διαδικασία.

II.

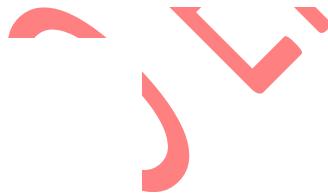
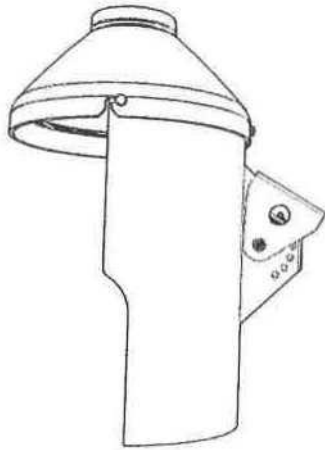
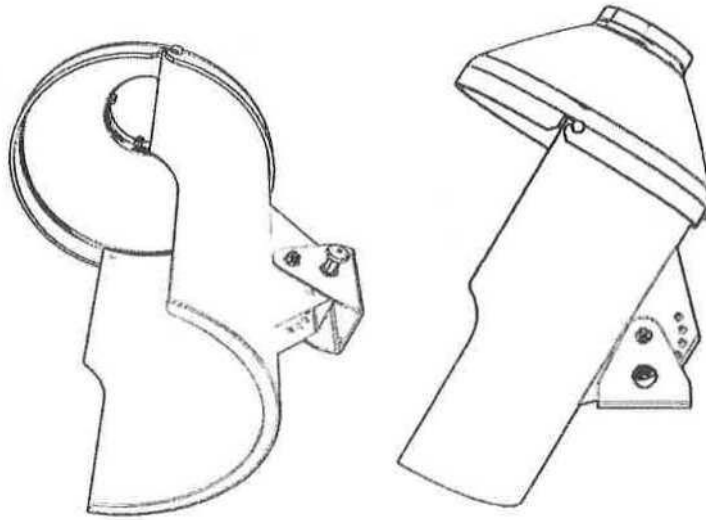
Το Oberlandesgericht Düsseldorf (ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο Ντίσελντορφ) υποβάλλει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ακόλουθα ερωτήματα που αφορούν την ερμηνεία του άρθρου 8, παράγραφος 1, και του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα:

1. Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, προκειμένου να καθορισθεί εάν τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης ενός προϊόντος υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική λειτουργία του, η εκτίμηση πρέπει να διενεργείται υπό το πρίσμα του επίμαχου σχεδίου ή υποδείγματος, των αντικειμενικών περιστάσεων που καθιστούν σαφείς τους λόγους που πρυτάνευσαν κατά την επιλογή των χαρακτηριστικών της εμφάνισης του οικείου προϊόντος, των δεδομένων σχετικά με τη χρήση του ή ακόμη της υπάρξεως εναλλακτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων που μπορούν να επιτελέσουν την ίδια τεχνική λειτουργία (απόφαση της 8ης Μαρτίου 2018, DOCERAM, C- 395/16, EU:C:2018:172). Ποια σημασία πρέπει να αποδοθεί, όσον αφορά την πτυχή της υπάρξεως άλλων σχεδίων ή υποδειγμάτων, στο γεγονός ότι ο δικαιούχος του σχεδίου ή υποδείγματος έχει καταχωρίσει δικαιώματα για περισσότερα εναλλακτικά σχέδια ή υποδείγματα;
2. Πρέπει κατά την εξέταση του ζητήματος εάν τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης ενός προϊόντος υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική λειτουργία του να λαμβάνεται υπόψη το ότι ο σχεδιασμός επιτρέπει την πολυχρωμία, όταν αυτός καθαυτός ο χρωματικός συνδυασμός δεν προκύπτει από την καταχώριση;
3. Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο δεύτερο ερώτημα: Ασκει το γεγονός αυτό επιρροή στην έκταση της προστασίας του σχεδίου ή υποδείγματος;

Σ κ ε π τ ι κ ό

A)

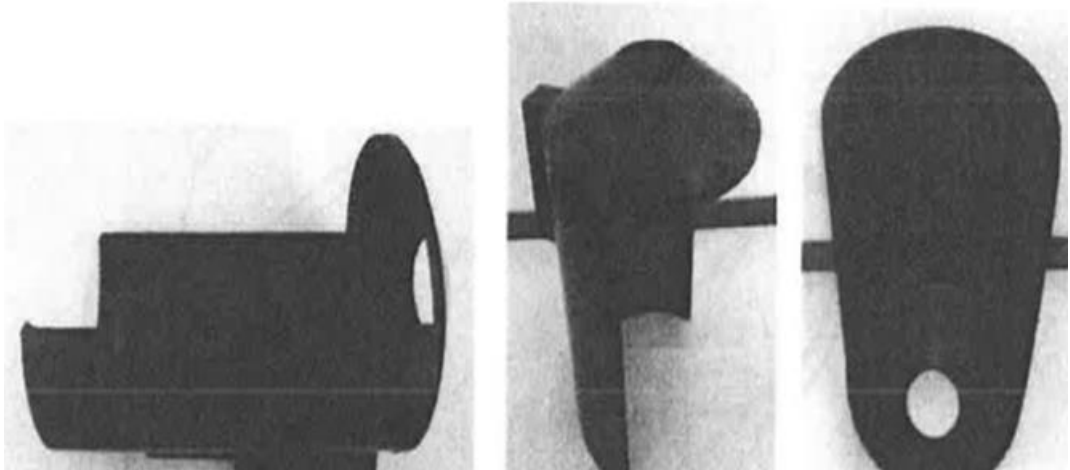
- 1 Η ενάγουσα είναι δικαιούχος του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος υπ' αριθ. 001344022-0006 που κατατέθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2012, καταχωρίστηκε και δημοσιεύθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2012 (στο εξής: επίμαχο σχέδιο) και αφορά «Packing Device» (μηχανή συσκευασίας) για την οποία έχουν κατατεθεί οι ακόλουθες απεικονίσεις:



- 2 Η ενάγουσα εμπορεύεται έναν διανομέα χαρτιού συσκευασίας ο οποίος έχει κατασκευασθεί με βάση το εν λόγω σχέδιο και έχει σχεδιασθεί όπως απεικονίζεται κατωτέρω:



- 3 Η εναγομένη εμπορεύεται ανταγωνιστικό προϊόν, το οποίο κατά την ενάγουσα συνιστά παραποίηση/απομίμηση του επίμαχου σχεδίου και έχει σχεδιαστεί όπως απεικονίζεται κατωτέρω:



- 4 Η εναγομένη υποστηρίζει ότι το επίμαχο σχέδιο ή υπόδειγμα είναι άκυρο, καθόσον όλα τα χαρακτηριστικά του υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική λειτουργία του. Κατόπιν αποδοχής του αιτήματος της αγωγής που αφορούσε την αξίωση παράλειψης της προσβολής, όσον αφορά τα λοιπά αιτήματα της αγωγής τα οποία αφορούσαν παροχή πληροφοριών και αναγνώριση της υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης, η εναγομένη άσκησε κατά της ενάγουσας ανταγωγή ζητώντας την ακύρωση του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος.
- 5 Κατά το μέτρο που είναι κρίσιμο εν προκειμένω, το Landgericht (πρωτοβάθμιο περιφερειακό δικαστήριο, Γερμανία) δέχθηκε τα λοιπά αιτήματα της αγωγής και απέρριψε την ανταγωγή. Το Landgericht (πρωτοβάθμιο περιφερειακό δικαστήριο) δέχθηκε ότι, λόγω της υπάρξεως περισσότερων εναλλακτικών δυνατοτήτων σχεδιασμού, τα χαρακτηριστικά του επίμαχου σχεδίου δεν υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική λειτουργία του. Επί εφέσεως ασκηθείσας κατά της

ανωτέρω αποφάσεως, το δικάζον τμήμα, με την από 27 Ιουνίου 2019 απόφασή του, κήρυξε άκυρο το επίμαχο σχέδιο κατ' αποδοχή της ανταγωγής και, ως εκ τούτου, απέρριψε την αγωγή κατά τα λοιπά αιτήματα πλην εκείνου το οποίο είχε αποδεχθεί η εναγομένη. Το δικάζον τμήμα έκρινε ότι όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζαν το επίμαχο σχέδιο υπαγορεύονταν αποκλειστικά από την τεχνική λειτουργία του. Όπως επισήμανε, όλα τα χαρακτηριστικά προκύπτουν από την αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Patentoffenlegungsschrift) EP 2 897 793, που επικαλείται η ενάγουσα, και παρουσιάζονται σε αυτήν ως τεχνικά πλεονεκτήματα. Επίσης, ούτε από την παρουσίαση του προϊόντος στο πλαίσιο της διαφήμισης προκύπτει διαφορετική εκτίμηση. Και η διαφήμιση αναδεικνύει τα τεχνικά πλεονεκτήματα. Κατά την εκτίμηση του δικάζοντος τμήματος, η ύπαρξη εφικτών εναλλακτικών μορφών δεν ασκεί επιρροή. Δεδομένου ότι με τις εν λόγω εναλλακτικές μορφές τίθεται σε εφαρμογή η ίδια τεχνική λύση, η ενάγουσα τυγχάνει προστασίας για ένα ευρύ φάσμα πιθανών μορφών σχεδιασμού. Μάλιστα, η προσέγγιση αυτή απετέλεσε την αφορμή προκειμένου το Δικαστήριο να αποφανθεί, στην απόφαση DOCERAM, ότι η ύπαρξη εναλλακτικών σχεδιασμών δεν επαρκεί από μόνη της.

- 6 Ακολούθως, ένδικο μέσο που άσκησε η ενάγουσα κατά της αποφάσεως με την οποία απορρίφθηκε η αίτησή της για παροχή αδείας περί ασκήσεως αναίρεσεως (Nichtzulassungsbeschwerde), το Bundesgerichtshof (Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, Γερμανία, στο εξής: BGH) αναίρεσε την απόφαση του δικάζοντος τμήματος και ανέπεμψε τη διαφορά σε αυτό προς επανεξέταση [BGH, απόφαση της 7ης Οκτωβρίου 2020, I ZR 137/19 – Papierspender (διανομείς χάρτου) – ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0]. Αποφάνθηκε δε συναφώς ότι το δικάζον τμήμα απέδωσε υπερβολική σημασία στην αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, υπέπεσε σε νομικά σφάλματα κατά την εκτίμηση των λοιπών περιστάσεων και δεν έλαβε υπόψη όλες τις πτυχές. Δεν τίθεται ζήτημα «διδασμάτων κοινής πείρας» ως προς το περιεχόμενο, υπό την έννοια ότι τα κριτήρια που συνδέονται με την εμφάνιση δεν είναι κρίσιμα για την εκτίμηση που αφορά κάποιο χαρακτηριστικό, το οποίο, όπως προκύπτει από την αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, είναι απαραίτητο για την τεχνική λειτουργία. Κατά το BGH, το δικάζον τμήμα έπρεπε να είχε εξετάσει αν κατά τον σχεδιασμό εξαρτημάτων που συνδέονται με δύο λογχοειδείς συνδέσμους θα ήταν κρίσιμα και τα οπτικά κριτήρια, καθόσον καθιστούν δυνατό τον δίχρωμο σχεδιασμό του προϊόντος στην μορφή με την οποία αυτό διατίθεται πράγματι στο εμπόριο. Τέλος, το δικάζον τμήμα δεν έπρεπε να παραβλέψει το γεγονός ότι η ενάγουσα διέθετε μεγάλο εύρος προτύπων για εναλλακτικές μορφές σχεδιασμού, με τις οποίες θα μπορούσε να επιτύχει τις ίδιες τεχνικές λειτουργίες που είχε και το προϊόν που προκύπτει με βάση το επίμαχο σχέδιο.

B)

- 7 Η έκδοση αποφάσεως στην κατόπιν αναπομπής κατ' έφεση δίκη εξαρτάται από την απάντηση των προδικαστικών ερωτημάτων.

- 8 Στο πλαίσιο αυτό, η κρίση του Bundesgerichtshof (Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου) σχετικά με τη σημασία της υπάρξεως εναλλακτικών σχεδιασμών στηρίζεται στην παραδοχή ότι δεν έχει σημασία το αν η ενάγουσα διεκδικεί προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων και για τις εν λόγω εναλλακτικές εκδοχές. Το τμήμα του αιτούντος δικαστηρίου φρονεί ότι η παραδοχή αυτή κλονίζεται από τις κρίσεις του Δικαστηρίου στη σκέψη 30 της αποφάσεως στην υπόθεση DOCERAM. Στην υπόθεση αυτή, το Δικαστήριο έκρινε ότι υφίσταται ο κίνδυνος, ένας οικονομικός φορέας να προβεί στην καταχώριση, ως κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων, διαφόρων πιθανών σχημάτων ενός προϊόντος στο οποίο έχουν ενσωματωθεί χαρακτηριστικά της εμφανίσεώς του που υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική λειτουργία του και, με τον τρόπο αυτό, αυτός ο οικονομικός φορέας να έχει τη δυνατότητα να απολαύει, σε σχέση με ένα τέτοιο προϊόν, προστασίας σχεδόν απόλυτης και ισοδύναμης προς αυτήν που προσφέρει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, χωρίς να υπόκειται στις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγησή του. Υπό αυτό το πρίσμα, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο παρόμοιας, από πολλές απόψεις, υποθέσεως αποφάνθηκε ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα εναλλακτικά σχήματα που παρουσιάστηκαν, ως κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα προστατεύονται επίσης, όπως συμβαίνει και με το επίδικο σχέδιο ή υπόδειγμα, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να θεωρηθούν εναλλακτικές εκδοχές, διαθέσιμες στους ανταγωνιστές [απόφαση της 18ης Νοεμβρίου 2020, Tinnus Enterprises κατά EUIPO – Mystic Products και Koorman International (Εξοπλισμός για τη διανομή υγρών), T-574/19, EU:T:2020:543, διάταξη της 5ης Μαΐου 2021, Tinnus Enterprises κατά EUIPO, C-29/21 P, μη δημοσιευθείσα, EU:C:2021:357].
- 9 Κατά το τμήμα του αιτούντος δικαστηρίου, τα ανωτέρω συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι, στο πλαίσιο της αναγκαίας συνολικής εκτιμήσεως, η ύπαρξη άλλου είδους σχεδίων ή υποδειγμάτων είναι ήσσονος σημασίας στην περίπτωση που ο δικαιούχος αυτών διεκδικεί προστασία σε σχέση και με αυτά.
- 10 Το δεύτερο και το τρίτο προδικαστικό ερώτημα δεν υποβάλλονται σε συνάρτηση με τα ανωτέρω. Το Bundesgerichtshof επισήμανε ότι το τμήμα δεν εξέτασε το ζήτημα αν ο αποτελούμενος από δύο τμήματα σχεδιασμός, όπως εμφανίζεται στο επίμαχο σχέδιο ή υπόδειγμα, στηρίχθηκε στο οπτικό κριτήριο κατά το οποίο υπάρχει δυνατότητα διχρωμίας στο προϊόν που κατασκευάζεται σύμφωνα με το σχέδιο ή υπόδειγμα. Υπέρ της εκτιμήσεως αυτής του Bundesgerichtshof συνηγορεί το ότι η διχρωμία δεν υπαγορεύεται από την τεχνική λειτουργία, όπως άλλωστε καταδεικνύεται από το γεγονός ότι το επίδικο προϊόν είναι μονόχρωμο. Εντούτοις, το δικάζον τμήμα διατηρεί αμφιβολίες συναφώς, δεδομένου ότι η διχρωμία δεν προκύπτει από το σχέδιο ή το υπόδειγμα που καταχωρίστηκε. Κατά την εκτίμησή του, προστασίας χρήζει εκείνο το χαρακτηριστικό της εμφανίσεως που δεν προκύπτει από την καταχώριση, η οποία προφανώς προστατεύεται ανεξάρτητα από τον χρωματικό συνδυασμό.
- 11 Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο δεύτερο ερώτημα, ανακύπτει το ζήτημα της σημασίας που προσδίδεται στη διχρωμία όσον αφορά το εύρος προστασίας του επίμαχου σχεδίου ή υποδείγματος. Τούτο δε διότι αν ο

βασικότερος λόγος για την επιλογή των χαρακτηριστικών της εμφάνισης, ο οποίος δεν υπαγορεύεται μόνον από την τεχνική λειτουργία του προϊόντος, είναι να παρέχει τη δυνατότητα διχρωμίας στον σχεδιασμό, φαίνεται αμφίβολο το κατά πόσο στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν στο πεδίο προστασίας και σχέδια ή υποδείγματα που δεν διαθέτουν αυτή τη διχρωμία.

[παραλειπόμενα]

[υπογραφές]

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ