

C-684/21. sz. ügy**Előzetes döntéshozatal iránti kérelem****A benyújtás napja:**

2021. november 12.

A kérdést előterjesztő bíróság:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország)

Az előzetes döntéshozatalra utaló határozat kelte:

2021. november 4.

Alperes, viszontkereseti felperes és fellebbező:

Papierfabriek Doetinchem B. V.

Felperes, viszontkereseti alperes és a fellebbezési eljárásban ellenérdekű fél:

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

[omissis]
november 4-én

Kihirdetve

2021.

[omissis]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF**VÉGZÉS**

A

Papierfabriek Doetinchem B. V., [omissis] Doetinchem, Hollandia,

alperes, viszontkereseti felperes és fellebbező,

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

felperes, viszontkereseti alperes és a fellebbezési eljárásban ellenérdekű fél,

[omissis]

közötti jogvitában az Oberlandesgericht Düsseldorf (düsseldorfi regionális felsőbbíróság, Németország) huszadik polgári tanácsa a 2019. június 29-i tárgyalás alapján

a következő végzést hozta:

I.

Az Oberlandesgericht Düsseldorf (düsseldorfi regionális felsőbbíróság) az eljárást felfüggeszti.

II.

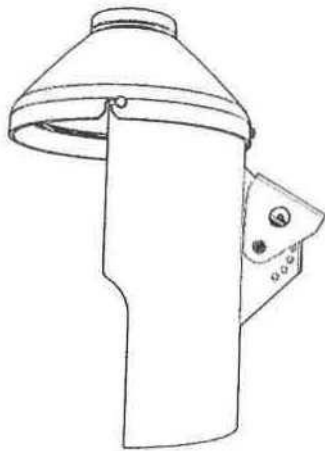
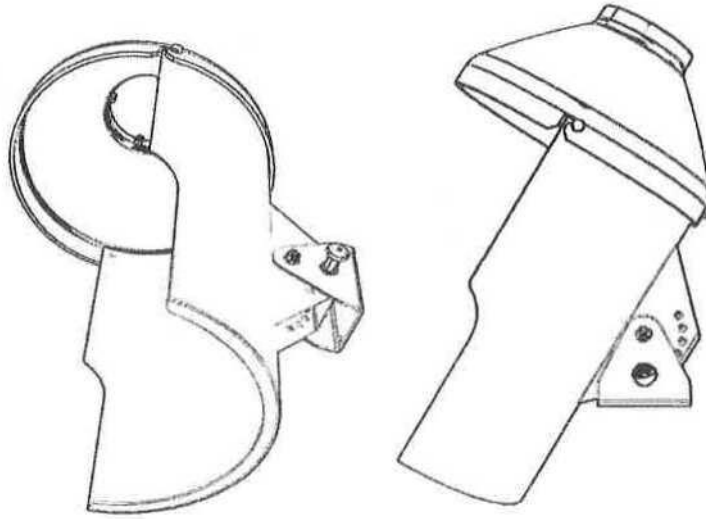
Az Oberlandesgericht Düsseldorf (düsseldorfi regionális felsőbbíróság) előzetes döntéshozatal céljából a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdésének és 10. cikkének értelmezésére vonatkozó következő kérdéseket terjeszti az Európai Unió Bírósága elé:

1. A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint annak vizsgálatát, hogy a termék külső jellegzetessége kizárólag a termék műszaki rendeltetésének következménye-e, az érintett formatervezési mintára, az érintett termék külső jellegzetességei megválasztásának indokaira utaló objektív körülményekre, a termék használatával kapcsolatos adatokra, illetve akár az ugyanazon műszaki rendeltetés betöltésére alkalmas alternatív formatervezési minták meglétére tekintettel kell elvégezni (a Bíróság 2018. március 8-i DOCERAM GmbH kontra CeramTec GmbH ítélete, C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172). Milyen jelentősége van más formatervezési minták megléte szempontjából annak a körülménynek, hogy a formatervezési minta jogosultja számos alternatív formatervezési mintára vonatkozó joggal is rendelkezik?
2. Annak vizsgálata során, hogy a külső jellegzetesség kizárólag a műszaki rendeltetés következménye-e, figyelembe kell-e venni, hogy a kialakítás lehetővé teszi-e több szín használatát, ha maga a színhasználat nem szerepel a lajstromozásban?
3. A második kérdésre adott igenlő válasz esetén: Befolyásolja-e ez a formatervezési minta oltalmának terjedelmét?

I n d o k o l á s

A)

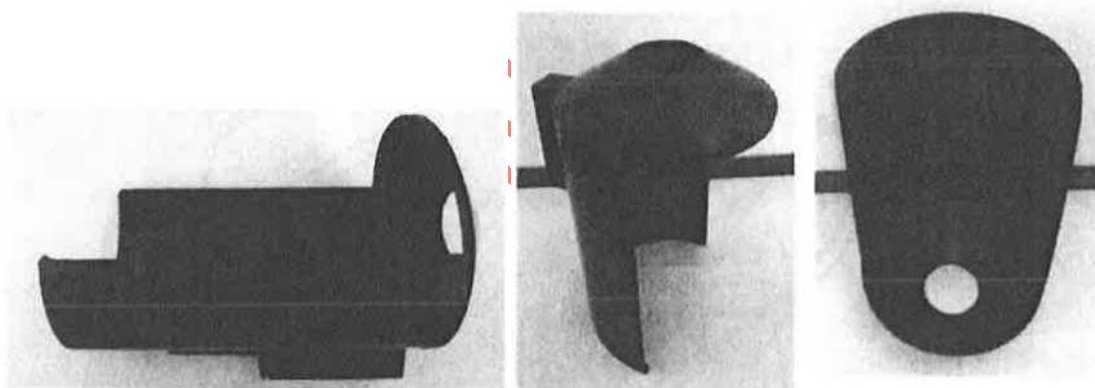
- 1 A felperes a 2012. szeptember 19-én bejelentett és 2012. október 17-én lajstromozott és közzétett, 001344022–0006. sz. közösségi formatervezési minta (a továbbiakban: a kereset tárgyát képező minta) jogosultja egy „packing device” tekintetében, amelyre vonatkozóan a következő ábrákat nyújtották be:



- 2 A felperes egy e minta alapján elkészített és az alábbiakban bemutatott módon kialakított csomagolópapír-adagolót forgalmaz:



- 3 Az alperes egy – a felperes által a kereset tárgyát képező minta megsértésének tekintett – versenytárs terméket forgalmazott, amely az alábbiakban ábrázolt módon van kialakítva:



- 4 Az alperes úgy véli, hogy a kereset tárgyát képező minta semmis, mivel a minta valamennyi jellegzetessége kizárólag a termék műszaki rendeltetésének következménye. Az alperes a felperes közösségi formatervezési mintájának megsemmisítése iránti viszontkeresetet terjesztett elő a keresettel szemben, amely – az abbahagyás iránti igény elismerését követően – még tájékoztatás nyújtására és kártérítési kötelezettség megállapítására irányult.
- 5 A Landgericht (regionális bíróság, Németország) az alperest – amennyiben releváns – a kérelemnek megfelelően marasztalta, és a viszontkeresetet elutasította. A Landgericht (regionális bíróság) úgy ítélte meg, hogy számos formatervezési alternatíva megléte miatt a kereset tárgyát képező minta jellegzetességei nem kizárólag e minta műszaki rendeltetésének következményei.

Az ez ellen benyújtott fellebbezés alapján az eljáró bírósági tanács a 2019. június 27-i ítéletével a viszontkeresetnek megfelelően megsemmisítette a kereset tárgyat képező mintát, és ennél fogva elutasította a keresetet abban a részében, amelyben az alperest nem az általa elismert részben marasztalták el. marasztalták annak elismerése alapján. Az eljáró bírósági tanács úgy ítélte meg, hogy a kereset tárgyat képező mintát meghatározó valamennyi jellegzetesség e minta műszaki rendeltetésének következménye. Valamennyi jellegzetesség szerepel a felperes által igényelt, EP 2 897 793. sz. szabadalom közzétételéről szóló dokumentumban, és e jellegzetességeket ebben műszakilag előnyösként ismertetik. Ettől eltérő értékelés a terméknek a reklámban való bemutatásából sem következik. A reklám is a műszaki előnyöket hangsúlyozza. Más elérhető formatervezési alternatívák meglétének nincs jelentősége. Amennyiben ezek ugyanazt a műszaki megoldást valósítják meg, a felperes számos elképzelhető megjelenési formára vonatkozóan kért oltalmat. Éppen ilyen eljárás adott alkalmat a Bíróság számára, hogy a DOCERAM ítéletben ne tekintse elegendőnek önmagában a formatervezési alternatívák meglétét.

- 6 A felperes által ezen ítélettel szemben hatáskör hiányának megállapítása iránt benyújtott fellebbezés alapján a Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság, Németország) hatályon kívül helyezte az eljáró bírósági tanács ítéletét, és az ügyet visszautalta az eljáró bírósági tanács elé új tárgyalás lefolytatása és új határozat meghozatala céljából (a BGH [Bundesgerichtshof, szövetségi legfelsőbb bíróság] 2020. október 7-i Papierspender ítélete, I ZR 137/19, ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). Álláspontja szerint az eljáró bírósági tanács túl nagy jelentőséget tulajdonított a szabadalom közzétételéről szóló dokumentumnak, a többi körülményt jogilag tévesen értékelte, és nem vette figyelembe az összes szempontot. Nem létezik olyan tapasztalaton alapuló szabály, amely szerint a vizuális megjelenéssel összefüggő megfontolások nem játszottak szerepet az olyan külső jellegzetesség megválasztásában, amely a szabadalom közzétételéről szóló dokumentum szerint szükséges a szabadalom műszaki rendeltetéséhez. Az eljáró bírósági tanácsnak mérlegelnie kellett volna, hogy a két, bajonettzárral összekapcsolt alkatrészből álló kialakítás esetében nem játszottak-e szerepet vizuális megfontolások is, mivel e kialakítás lehetővé teszi a ténylegesen forgalmazott termékben megvalósított kétszínű megjelenést. Végül az eljáró bírósági tanács nem hagyhatta volna figyelmen kívül, hogy a felperes számos olyan formatervezési alternatíva mintájával rendelkezik, amely lehetővé teszi ugyanazon műszaki rendeltetés betöltését, mint a kereset tárgyat képező minta alapján kivitelezett termék.

B)

- 7 Az újból megnyitott fellebbezési eljárás kimenetele az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekre adott választól függ.
- 8 E tekintetben a Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság) határozata a formatervezési alternatívák meglétének jelentőségével kapcsolatban azon az elgondoláson alapul, hogy nincs jelentősége annak, hogy a felperes e

formatervezési alternatívákra vonatkozóan is igényt tart a formatervezésiminta-oltalomra. Az eljáró bírósági tanács véleménye szerint a Bíróságnak a DOCERAM-ítélet 30. pontjában szereplő okfejtései e feltételezés ellen szólnak. A Bíróság e pontban kifejtette, hogy fennáll annak kockázata, hogy egy gazdasági szereplő közösségi formatervezési mintaként lajstromoztatja egy adott termék számos elképzelhető formáját, melyek magukban foglalják a termék azon külső jellegzetességeit is, amelyek kizárólag a műszaki rendeltetésének következményei, és ezáltal gyakorlatilag kizárólagos, a szabadalmi oltalom által biztosított oltalomnak megfelelő oltalomban részesül, anélkül, hogy az utóbbi megszerzéséhez szükséges feltételeknek megfelelné. Ebben az értelemben az Európai Unió Törvényszéke egy számos tekintetben hasonló ügyben azt az álláspontot képviselte, hogy figyelembe kell venni, hogy a bemutatott alternatív formák közösségi formatervezési mintaként oltalomban részesülnek, akárcsak a vitatott formatervezési minta, és ezért azok nem tekinthetők a versenytársak számára rendelkezésre álló alternatíváknak (a Törvényszék 2020. november 18-i Tinnus Enterprises LLC ítélete, T-574/19, ECLI:EU:T:2020:543, 70. és azt követő pontok – a Bíróság előtt C-29/21 P. sz. alatt van folyamatban).

- 9 Az eljáró bírósági tanács véleménye szerint ez amellet szól, hogy a szükséges átfogó értékelés során más formatervezési minták megléte csak abban az esetben bír csekély jelentőséggel, ha a formatervezési minta jogosultja e formatervezési mintára vonatkozóan is oltalmat igényel.
- 10 Ettől függetlenül merül fel a második és a harmadik kérdés. A Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság) azt kifogásolta, hogy az eljáró bírósági tanács nem vizsgálta, hogy a kereset tárgyát képező mintából megállapítható, két részből álló kialakítás nem azon a vizuális megfontoláson alapult-e, hogy e kialakítás lehetővé teszi a minta alapján gyártott termék esetében adott kétszínű megjelenést. A Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság) ezen álláspontját alátámasztja az a tény, hogy a két szín használata nem a műszaki rendeltetés következménye, amint azt már az a körülmény is bizonyítja, hogy a vitatott termék egyszínű. Az eljáró bírósági tanácsnak azonban kétségei vannak e tekintetben, mivel a két szín használata nem szerepel a minta lajstromozásában. Így oltalmat keletkeztetne egy olyan külső jellegzetesség, amely nem szerepel a – nyilvánvalóan a színek használatától függetlenül oltalmat igénylő – lajstromozásban.
- 11 A második kérdésre adott igenlő válasz esetén felmerül a kérdés, hogy milyen jelentőséggel bír a két szín használata a kereset tárgyát képező minta oltalmának terjedelme szempontjából. Amennyiben ugyanis a külső jellegzetesség megválasztásának alapvető, nem kizárólag a termék műszaki rendeltetése által meghatározott oka két szín használatának lehetővé tétele, felmerül a kérdés, hogy ebben az esetben kiterjed-e az oltalom azokra a mintákra, amelyek nem valósítják meg ezt a kétszínű megjelenést.

[omissis]

[aláírások]