

Lieta C-684/21

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu

Iesniegšanas datums:

2021. gada 12. novembris

Iesniedzējtiesa:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija)

Datums, kurā pieņemts iesniedzējtiesas nolēmums:

2021. gada 4. novembris

Atbildētāja, pretprasības un apelācijas sūdzības iesniedzēja:

Papierfabriek Doetinchem B.V.

Prasītāja, atbildētāja pretprasības un apelācijas lietā:

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

[..] Pasludināts 04.11.2021.
[..]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF [Federālās zemes Augstākās tiesas
Diseldorfā]

LĒMUMS

Lietā

Papierfabriek Doetinchem B.V., [..] Dūtinhema, Nīderlande –

atbildētāja, pretprasības un apelācijas sūdzības
iesniedzēja

[..]
p r e t

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

prasītāja, atbildētāja pretprasības un apelācijas lietā,

[..]

20. *Zivilsenat des Oberlandesgericht Düsseldorf* [Federālās zemes Augstākās tiesas Diseldorfā 20. civillietu palāta] 2021. gada 29. jūnija mutvārdu procesā [..]

n o l ē m a:

I.

Tiesvedība tiek apturēta.

II.

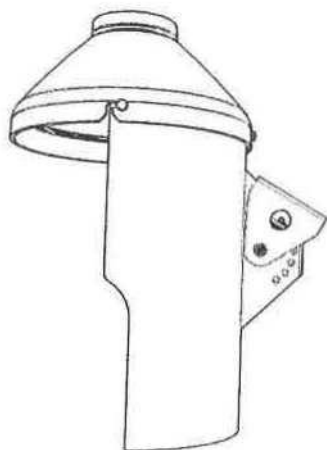
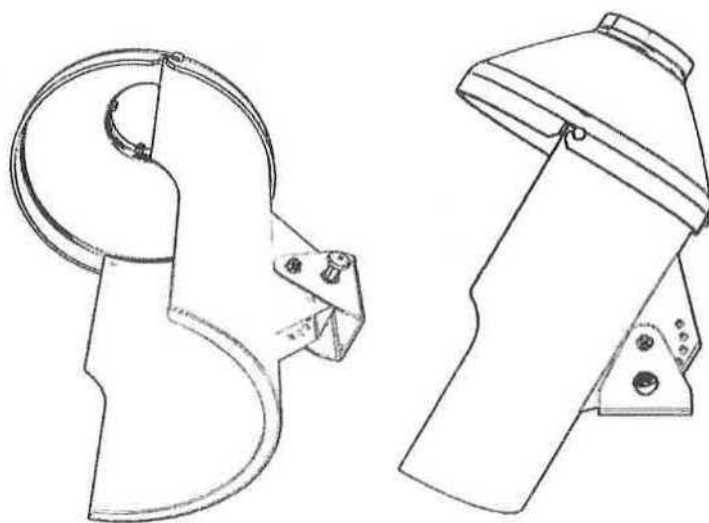
Oberlandesgericht Düsseldorf uzdod Eiropas Savienības Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) par Kopienas dizainparaugiem 8. panta 1. punkta un 10. panta interpretāciju:

1. Vai saskaņā ar Tiesas judikatūru tas, vai ražojuma izskata iezīmes nosaka vienīgi tā tehniskā funkcija, ir jāvērtē, ņemot vērā attiecīgo dizainparaugu, attiecīgā ražojuma izskata īpašību izvēli pamatojošos objektīvos apstākļus, informāciju par tā izmantošanu vai arī tādu alternatīvu dizainparaugu esamību, kas ļauj pildīt to pašu tehnisko funkciju (Tiesas spriedums, 2018. gada 8. marts, C-395/16, *DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH*, ECLI:EU:C:2018:172)? Kāda nozīme, ņemot vērā citu dizainparauga esamības aspektu, ir apstāklim, ka dizainparauga īpašniekam ir dizainparauga tiesības arī uz vairākiem alternatīviem dizainparaugiem?
2. Vai, vērtējot to, vai izskatu nosaka vienīgi tehniskā funkcija, ir jāņem vērā, ka [ražojuma] forma pieļauj daudzkrāsainību, ja krāsu izvietojums pats par sevi no reģistrācijas neizriet?
3. Ja atbilde uz otro jautājumu ir apstiprinoša: vai tas ietekmē dizainparauga aizsardzības apjomu?

P a m a t o j u m s

A)

- 1 Prasītājam pieder Kopienas dizainparaugs Nr. 001344022-0006, kas pieteikts 2012. gada 19. septembrī un reģistrēts un publicēts 2012. gada 17. oktobrī (turpmāk tekstā – “apstrīdētais paraugs”), kas attiecas uz “Packing Device”, saistībā ar kuru ir iesniegti šādi attēli:

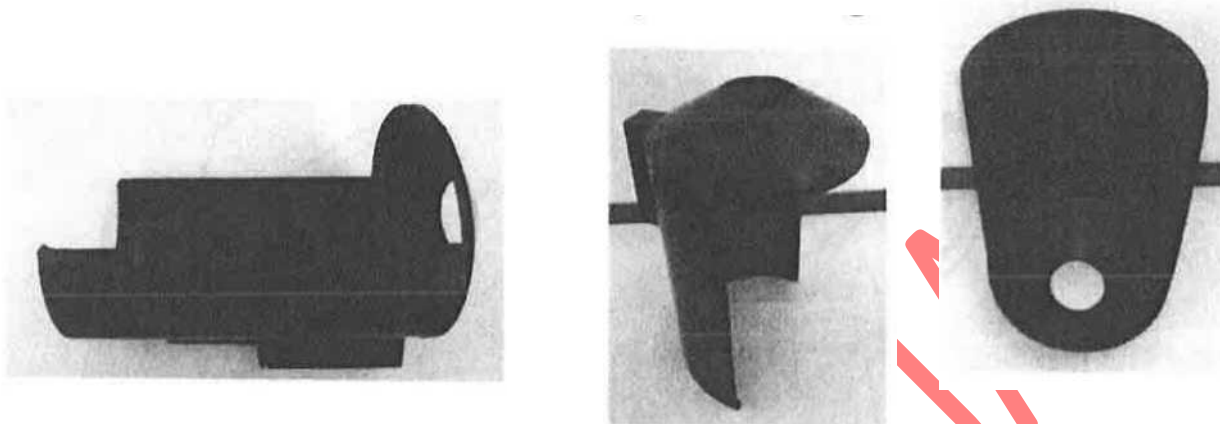


VERSUA

- 2 Prasītāja pārdod uz šī parauga pamata izgatavotu ietinamā papīra turētāju, kura veidols ir attēlots šādi:



- 3 Atbildētāja tirgoja konkurējošu izstrādājumu, kurā prasītāja saskata dizainparauga



tiesību aizskārumu un kura veidols ir attēlots šādi:

- 4 Atbildētāja uzskata, ka apstrīdētais paraugs nav nemams vērā, jo visas parauga iezīmes nosaka vienīgi ražojuma tehniskā funkcija. Tā cēla pretprasību, vēršoties pret prasītājas prasību, kurā – pēc prasības par attiecīgās darbības izbeigšanu – prasītāja pieprasa arī informēt un konstatēt kaitējuma atlīdzināšanas pienākumu, un lūdzot atzīt prasītājas dizainparaugu par spēkā neesošu.
- 5 *Landgericht* (apgabaltiesa), ciktāl tas ir piemērojams, ņemot vērā prasības pieteikumu, atzina atbildētāju par vainīgu un noraidīja pretprasību. *Landgericht* uzskatīja, ka sakarā ar to, kas eksistē daudzas izveides alternatīvas, apstrīdētā parauga iezīmes nenosaka vienīgi tā tehniskā funkcija. Izskatot pret to vērsto apelācijas sūdzību, Senāts, pamatojoties uz pretprasību, ar 2019. gada 27. jūnijā pasludināto spriedumu atzina apstrīdēto paraugu par spēkā neesošu un līdz ar to noraidīja prasību daļā, kurā atbildētāja pati nebija atzinusi sevi par vainīgu. Senāts uzskatīja, ka visas apstrīdētajam paraugam piemītošās iezīmes nosaka tā tehniskā funkcija. Visas iezīmes ir redzamas un, norādot uz to tehniskajām priekšrocībām, izskaidrotas patenta pieteikuma EP 2 897 793 protokolā, uz ko atsaucas prasītāja. Atšķirīgs vērtējums neizriet arī no izstrādājuma attēlojuma reklāmā. Arī tajā ir atklātas tehniskās priekšrocības. Citu reālu alternatīvu formu pastāvēšanai nav nozīmes. Ciktāl tajās tiktu īstenots tas pats tehniskais risinājums, prasītāja būtu varējusi panākt, lai tiek aizsargātas tās tiesības uz daudzām iespējamām izveides formām. Tieši šāda veida pieeja ir bijusi pamatā Tiesas taisītajam spriedumam *DOCERAM*, kurā atzīts, ka nepietiek vienīgi ar izveides alternatīvu esamību.
- 6 Pēc tam, kad prasītāja pret šo spriedumu bija vērsusies ar sūdzību, kurā apstrīd tā pieļaujamību, *Bundesgerichtshof* (Federālā augstākā tiesa) atcēla Senāta spriedumu un nosūtīja lietu atpakaļ Senātam atkārtotai izskatīšanai un jauna lēmuma pieņemšanai (*BGH*, 2020. gada 7. oktobra spriedums, I ZR 137/19, *Papierspender*, ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). Senāts ir piešķīris pārāk lielu nozīmi patenta pieteikuma protokolam, pieļāvis juridisku kļūdu pārējo

apstākļu izvērtēšanā un nav ņēmis vērā visus aspektus. Nepastāv neviens no pieredzes izrietošs princips, saskaņā ar kuru apsvērumiem, kas saistīti ar vizuālo izskatu, nav nekādas nozīmes, lemjot par kādu izskata iezīmi, kas atbilstoši patenta pieteikuma protokolam ir nepieciešama tehniskajai funkcijai. Senātam būtu bijis jāizvērtē, vai divu ar bajonetietveru palīdzību savienotu detaļu izveidē nozīmīgi nav arī vizuālie apsvērumi, jo tādējādi tiek nodrošināta iespēja radīt divkrāsainu formu, kas ir īstenota faktiski tirgotajos izstrādājumos. Visbeidzot, Senāts nedrīkstēja ignorēt to, ka prasītājam pieder virkne alternatīvu formu paraugu, kas ļauj pildīt to pašu tehnisko funkciju kā uz apstrīdētā parauga pamata izgatavotais ražojums.

B)

- 7 Atsāktās apelācijas tiesvedības iznākums ir atkarīgs no atbildes uz prejudiciālajiem jautājumiem.
- 8 Šajā ziņā *Bundesgerichtshof* nolēmums attiecībā uz alternatīvu veidolu esamības nozīmi balstās uz pieņēmumu, ka nav nozīmes tam, ka prasītāja izvirza tiesības arī uz šo dizainparaugu alternatīvo formu aizsardzību. Senāts uzskata, ka šim pieņēmumam pretrunā ir iepriekš minētā Tiesas sprieduma *DOCERAM* 30. punktā izklāstītā argumentācija. Tiesa tajā ir saskatījusi risku, ka saimnieciskās darbības subjekts varētu kā Kopienas dizainparaugu reģistrēt vairākas iespējamās ražojuma formas, kurām piemīt izskata iezīmes, kuras nosaka vienīgi tā tehniskā funkcija, un tādējādi saņemt praktiski ekskluzīvu aizsardzību, kas būtu vienlīdzīga aizsardzībai, kādu sniedz patents, bet nebūtu pakļauta tādiem nosacījumiem, kādi ir piemērojami patenta iegūšanai. Šādā izpratnē arī Eiropas Savienības Vispārējā tiesa kādā daudzās aspektos līdzīgā lietā ir uzskatījusi, ka ir jāņem vērā tas, ka iesniegtās alternatīvās formas būtu tikpat aizsargājamas kā Kopienas dizainparaugs, kā tas ir apstrīdētā parauga gadījumā, un tādēļ nebūtu uzskatāmas par konkurentu rīcībā esošām alternatīvām (Vispārējās tiesas spriedums, 2020. gada 18. novembris, T-574/19, *Tinnus Enterprises LLC*, ECLI:EU:T:2020:543, Tiesā tiek izskatīta kā lieta C-29/21 P, 70. un nākamie punkti).
- 9 Senāta ieskatā no tā izriet, ka citu dizainparaugu esamībai nepieciešamā visaptverošā vērtējuma ietvaros ir tikai neliela nozīme tad, ja arī dizainparauga īpašnieks pieprasa, lai tiktu aizsargātas tiesības arī uz šiem dizainparaugiem.
- 10 Neatkarīgi no tā rodas otrais un trešais jautājums. *Bundesgerichtshof* pārmeta Senātam, ka tas nav pārbaudījis, vai apstrīdētajam paraugam divdaļīgās formas pamatā nav vizuāls apsvērums, tādējādi nodrošinot iespēju radīt uz parauga pamata izgatavotā ražojuma divkrāsaino formu. Šo *Bundesgerichtshof* nostāju pamato tas, ka divkrāsaino formu nenosaka tehniskā funkcija, kā to pierāda pats fakts, ka apstrīdētais ražojums ir vienkrāsains. Tomēr Senāts šajā sakarā pauž šaubas, jo divkrāsaina forma parauga reģistrācijā nav paredzēts. Līdz ar to pamatu aizsardzībai rada tāda izskata iezīme, kas neizriet no reģistrācijas un acīmredzami prasa aizsardzību neatkarīgi no krāsu risinājuma.

- 11 Ja atbilde uz otro jautājumu ir apstiprinoša, rodas jautājums, kāda nozīme ir divkrāsainajai formai no apstrīdētā parauga aizsardzības apjoma viedokļa. Proti, ja izskata iezīmju izvēles galvenais iemesls, ko nenosaka vienīgi ražojuma tehniskā funkcija, ir nodrošināt iespēju divkrāsainas formas radīšanai, var rasties jautājums, vai dizainparaugi ir pakļauti aizsardzībai tad, ja tajos šis divkrāsainais risinājums nav īstenots.

[..]

[paraksti]

DARBBA VERSIJA