

**Věc C-684/21**

**Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce**

**Datum doručení:**

12. listopadu 2021

**Předkládající soud:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo)

**Datum předkládacího rozhodnutí:**

4. listopadu 2021

**Žalovaná, navrhovatelka ve vzájemné žalobě a odvolatelka:**

Papierfabriek Doetinchem B.V.

**Žalobkyně, odpůrkyně ve vzájemné žalobě a odpůrkyně v řízení o odvolání:**

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

[omissis]

vyhlášeno dne 4. listopadu 2021

[omissis]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (Vrchní zemský soud  
v Düsseldorfu, Německo)**

**Usnesení**

ve věci

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

žalované, navrhovatelky ve vzájemné žalobě a  
odvolatelky,

[omissis]

proti

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

žalobkyni, odpůrkyni ve vzájemné žalobě a odpůrkyni  
v odvolacím řízení,

[omissis]

20. občanskoprávní senát Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu) při ústním jednání konaném dne 29. června 2021 [omissis] přijal toto

rozhodnutí:

I.

Řízení se přerušuje.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu) překládá Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí tyto předběžné otázky týkající se výkladu čl. 8 odst. 1 a článku 10 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství:

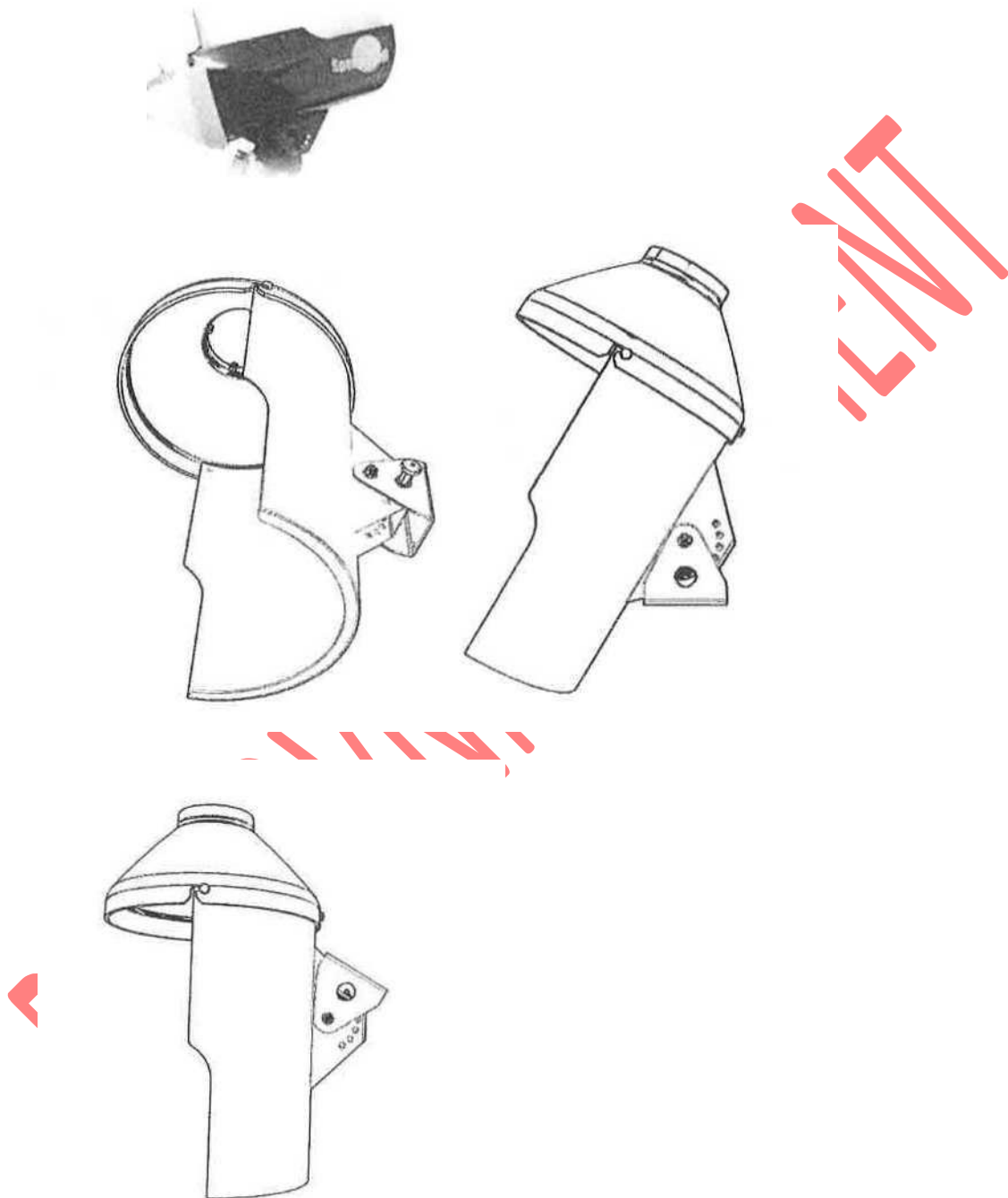
1. Podle judikatury Soudního dvora je třeba posouzení, zda vzhledové znaky výrobku jsou podmíněny výlučně jeho technickou funkcí, provést s ohledem na dotčený (průmyslový) vzor, na objektivní okolnosti, z nichž vyplývají důvody, které vedly k výběru vzhledových znaků dotčeného výrobku, na údaje týkající se jeho používání nebo také na existenci alternativních (průmyslových) vzorů umožňujících plnit tutéž technickou funkci (rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. března 2018 – C-395/16 – DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH – ECLI:EU:C:2018:172). Jaký význam má s ohledem na hledisko existence jiných průmyslových vzorů skutečnost, že majitel průmyslového vzoru má práva k průmyslovému vzoru i pro řadu alternativních průmyslových vzorů?
2. Je nutno při posouzení, zda vzhled [výrobku] je podmíněn výlučně technickou funkcí, zohlednit, že podoba [výrobku] umožňuje vícebarevnost, pokud barevná podoba jako taková není ze zápisu zřejmá?
3. V případě kladné odpovědi na druhou otázku: Má to vliv na rozsah ochrany průmyslového vzoru?

Odůvodnění

A)

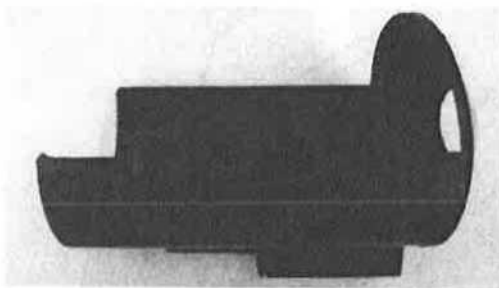
- 1 Žalobkyně je majitelkou zveřejněného průmyslového vzoru Společenství č. 001344022-0006 přihlášeného dne 19. září 2012 a zapsaného dne 17. října 2012

(dále jen „vzor, který je předmětem žaloby“) týkajícího se „Packing Device“, pro které jsou uloženy tyto obrázky:



- 2 Žalobkyně prodává zásobník na balicí papír vyrobený podle tohoto vzoru, který je navržen tak, jak je znázorněno zde:

- 3 Žalovaná prodávala konkurenční výrobek, ve kterém žalobkyně spatřuje porušení vzoru, který je předmětem žaloby, jehož podoba je zobrazena takto:
- 4 Žalovaná je toho názoru, že vzor, který je předmětem žaloby, není platný, protože veškeré znaky vzoru jsou podmíněny výlučně technickou funkcí výrobku. Po uznání nároku na zdržení se jednání žalovaná oponovala žalobě směřující ještě k informování a určení povinnosti nahradit škodu vzájemnou žalobou směřující k prohlášení průmyslového vzoru žalobkyně za neplatný.
- 5 Landgericht (zemský soud) v souladu s návrhem – v rozsahu, který je zde relevantní – stanovil povinnost žalované a vzájemnou žalobu zamítl. Landgericht měl za to, že z důvodu existence četných alternativ podob výrobku nejsou znaky vzoru, který je předmětem žaloby, podmíněny výlučně jeho technickou funkcí. V reakci na odvolání, které proti tomuto rozhodnutí směřovalo, prohlásil senát rozsudkem ze dne 27. června 2019 na základě vzájemné žaloby vzor, který je předmětem žaloby, za neplatný a v souladu s tím zamítl žalobu v rozsahu, ve



kterém nebyla žalovaná odsouzena z důvodu jejího uznání. Senát měl za to, že veškeré znaky charakterizující vzor, který je předmětem žaloby, jsou podmíněny jeho technickou funkcí. Uvedl, že všechny znaky jsou zřejmé z dokumentu o zveřejnění patentu EP 2 897 793, který požadovala žalobkyně a ve kterém jsou uvedeny jako technicky výhodné. Jiné posouzení nevyplývá ani z popisu výrobku v reklamě. I tento popis zdůrazňuje technické výhody. Existence proveditelných alternativních forem výrobků je irelevantní. V rozsahu, ve kterém tyto formy realizovaly stejné technické řešení, nechala si žalobkyně chránit řadu možných podob výrobků. Takový postup byl podle názoru senátu právě důvodem, proč Soudní dvůr nepřipustil, aby v rozhodnutí DOCERAM byla samotná existence alternativ podoby výrobku dostatečná.

- 6 V reakci na stížnost žalobkyně proti nepřijatelnosti opravného prostředku podanou proti tomuto rozsudku Bundesgerichtshof zrušil rozsudek senátu a odkázal věc

zpět senátu k novému projednání a rozhodnutí (rozsudek BGH /*Bundesgerichtshof*/ ze dne 7. října 2020, I ZR 137/19 – *Papierspender* – ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). Senát podle jeho názoru přikládal příliš velký význam dokumentu o zveřejnění patentu, z hlediska práva nesprávně posoudil další skutečnosti a nevzal v potaz veškerá hlediska. Neexistuje empirická zásada týkající se obsahu, že úvahy související s vizuální podobou nehrají roli pro rozhodnutí pro vzhledový znak, který je podle dokumentu o zveřejnění patentu nezbytný pro jeho technickou funkci. Senát měl zvážit, zda u podoby tvořené dvěma součástkami spojenými bajonetovými zámky hrají roli i vizuální úvahy, protože umožňuje dvoubarevnou podobu realizovanou ve skutečně prodávaném výrobku. Senát nemohl konečně nezohlednit, že žalobkyně má řadu vzorů pro alternativní podoby, kterými je možno sledovat tutéž technickou funkci, jako s výrobkem zhotoveným podle vzoru, který je předmětem žaloby.

## B)

- 7 Rozhodnutí ve znovu zahájeném řízení o odvolání závisí na zodpovězení předběžných otázek.
- 8 Základem rozhodnutí *Bundesgerichtshof* je v tomto ohledu v souvislosti s významem existence alternativ podob výrobku předpoklad, že je irelevantní, že žalobkyně požaduje ochranu průmyslového vzoru i pro tyto alternativy podob výrobku. Proti tomuto předpokladu hovoří podle názoru senátu argumenty Soudního dvora v bodu 30 rozsudku *DOCERAM*. V něm Soudní dvůr uvedl, že existuje riziko, že účastník hospodářské soutěže si jako průmyslový vzor Společenství nechá zapsat několik možných forem výrobku, který vykazuje vzhledové znaky podmíněné výlučně technickou funkcí a tím získá z praktického pohledu výlučnou ochranu postavenou na roveň patentové ochraně, aniž by splňoval podmínky platné pro získání patentu. V tomto smyslu i soud Evropské unie v případě, který je v mnohém ohledu podobný, zastával názor, že je třeba zohlednit, že předložené alternativní formy jsou chráněné jako průmyslové vzory Společenství stejně, jak by tomu bylo v případě napadeného vzoru, a nemohou být tedy považovány alternativy, které mají k dispozici další účastníci hospodářské soutěže (rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 18. listopadu 2020 – T-574/19 – *Tinnus Enterprises LLC* – ECLI:EU:T:2020:543 – u Soudního dvora projednáván pod číslem C-29/21 P, body 70 a násl.).
- 9 To hovoří podle názoru senátu pro to, že existence jiných průmyslových vzorů má při nezbytném celkovém posouzení malý význam pouze tehdy, pokud majitel průmyslového vzoru požaduje i pro tyto vzory ochranu průmyslových vzorů.
- 10 Nezávisle na tom vyvstává otázka č. 2 a č. 3. *Bundesgerichtshof* namítal, že senát nepřezkoumal, zda dvoudílná podoba vzoru zřejmá ze vzoru, který je předmětem žaloby, nebyla založena na vizuální úvaze, že podoba umožňuje dvoubarevnost danou u výrobku vyrobeného podle vzoru. Pro tento názor *Bundesgerichtshof* hovoří to, že dvoubarevnost není podmíněna technickou funkcí, o čemž svědčí skutečnost, že napadený výrobek je jednobarevný. Senát má však v tomto ohledu

pochybnosti, protože dvoubarevnost ze zápisu vzoru není zřejmá. Podle toho by odůvodňoval ochranu vzhledový znak, který není zřejmý ze zápisu, který požaduje zjevně ochranu nezávisle na barevné podobě.

- 11 V případě kladné odpovědi na otázku č. 2 vyvstává otázka, jaký význam má dvoubarevnost v souvislosti s rozsahem ochrany vzoru, který je předmětem žaloby. Pokud je totiž podstatným důvodem pro volbu vzhledových znaků, které nejsou určeny výlučně technickou funkcí výrobku, umožnit dvoubarevné provedení, zdá se sporné, zda pak vzory spadají do rozsahu ochrany, které nesplňují tuto dvoubarevnost.

[omissis]

[podpisy]

PRACOVNÍ DOKUMENT