

Mål C-684/21**Begäran om förhandsavgörande****Datum för ingivande:**

12 november 2021

Domstol som begär förhandsavgörande:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland)

Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:

4 november 2021

Klagande:

Papierfabriek Doetinchem B.V.

Motpart:

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

[utelämnas]

Meddelat den 4 november 2021

[utelämnas]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF**BESLUT**

I målet Papierfabriek Doetinchem B.V., [utelämnas] Doetinchem, Nederländerna, klagande, [utelämnas] mot Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co., [utelämnas] Bielefeld, motpart, [utelämnas] har tjugonde tvistemålsavdelningen vid Oberlandesgericht Düsseldorf vid den muntliga förhandlingen den 29 juni 2021 [utelämnas] fattat följande beslut:

I.

Målet förklaras vilande.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf hänskjuter följande frågor beträffande tolkningen av artiklarna 8.1 och 10 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av

den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning till Europeiska unionens domstol med begäran om förhandsavgörande:

1. Enligt EU-domstolens praxis ska prövningen huruvida detaljerna i en produkts utseende uteslutande är betingade av produktens tekniska funktion göras med hänsyn till den aktuella formgivningen, objektiva omständigheter som indikerar de skäl som inverkat på valet av detaljerna i den aktuella produktens utseende och uppgifter om produktens användningsområde, samt huruvida det finns andra alternativa formgivningar som kan fylla samma tekniska funktion (EU-domstolens dom av den 8 mars 2018, C-395/16, DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH, ECLI:EU:C:2018:172). Vilken betydelse ska det – i samband med prövningen av omständigheten huruvida det finns andra formgivningar – anses ha att innehavaren av formgivningen även innehar formskydd för ett flertal alternativa formgivningar?
2. Ska det vid prövningen huruvida utseendet uteslutande är betingat av produktens tekniska funktion beaktas att formgivningen kan vara flerfärgad om färgsättningen i sig inte framgår av registreringen?
3. Om den andra frågan besvaras jakande: Påverkar detta omfånget av skyddet för formgivningen?

Skäl

A)

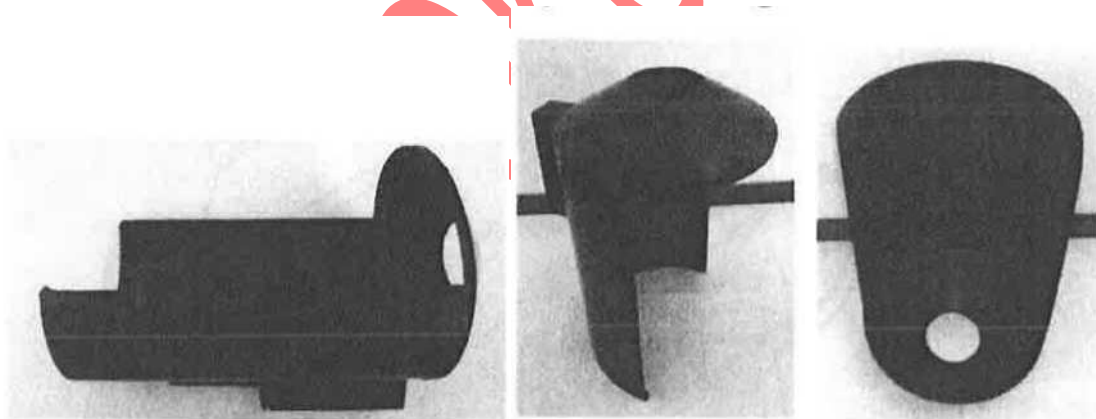
- 1 Klaganden är innehavare av gemenskapsformgivning nr 001344022-0006 som anmäldes den 19 september 2012 och registrerades och offentliggjordes den 17 oktober 2012 (nedan kallad den aktuella formgivningen) för en ”packing device”, för vilken följande avbildningar har ingetts:





- 2 Klaganden saluför en dispenser för omslagspapper som är tillverkad enligt denna formgivning, vilken är utformad på följande sätt:
- 3 Motparten saluför en konkurrerande produkt som klaganden anser gör intrång i den aktuella formgivningen, vilken avbildas på följande sätt:

- 4 Motparten anser att den aktuella formgivningen är ogiltig, eftersom samtliga detaljer från formgivningen uteslutande är betingade av produktens tekniska funktion. Motparten väckte – efter att ha medgett yrkandet om förbuds föreläggande – genkärsmål mot talan om information och fastställande av skadeståndsanspråk och yrkade att klagandens gemenskapsformgivning skulle ogiltigförklaras.
- 5 Landgericht har – såvitt relevant – bifallit klagandens talan och avvisat genkärsmålet. Landgericht fann att den aktuella formgivningens utseende inte uteslutande var betingat av produktens tekniska funktion, eftersom det fanns många olika utformningsalternativ. Motparten överklagade till Oberlandesgericht som genom dom av den 27 juni 2019 ogiltigförklarade den aktuella formgivningen i överensstämmelse med genkärsmålet och således ogillade talan, i den mån den inte avgjorts på grund av medgivandet. Oberlandesgericht fann att samtliga detaljer som är kännetecknande för den aktuella formgivningen är betingade av produktens tekniska funktion. Samtliga detaljer framgår av patentspecifikationen EP 2 897 793 som klaganden gjort anspråk på och förklaras i denna som tekniskt fördelaktiga. Någon annan bedömning följer inte heller av hur produkten presenteras i reklamen. Även här framhålls de tekniska fördelarna.



Det saknar betydelse att det finns alternativa utformningsmöjligheter. I den del dessa genomför samma tekniska lösning har klaganden låtit skydda ett stort antal tänkbara utformningsmöjligheter. Det var just ett sådant tillvägagångssätt som var anledningen till att EU-domstolen i domen i målet DOCERAM inte fann att det enbart var tillräckligt att det fanns alternativa utformningsmöjligheter.

- 6 Klaganden överklagade denna dom till Bundesgerichtshof som upphävde Oberlandesgerichts dom och återförvisade målet till Oberlandesgericht för ny handläggning och dom (BGH, dom av den 7 oktober 2020, I ZR 137/19 – pappersdispenser – ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). Enligt Bundesgerichtshof hade Oberlandesgericht tillmätt patentspecifikationen för stor betydelse, gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning vid bedömningen av de ytterligare omständigheterna samt inte beaktat samtliga omständigheter. Det

föreligger inga tidigare empiriska erfarenheter som säger att överväganden som har samband med den visuella aspekten inte spelade någon roll vid valet av en detalj i produktens utseende, vilken enligt en patenspecifikation är nödvändig för dess tekniska funktion. Oberlandesgericht skulle ha övervägt huruvida även visuella överväganden kan ha haft betydelse vid utformningen av två komponenter som är sammanfogade med bajonettlås, eftersom detta möjliggör att den faktisk saluförda produkten utformas i två färger. Oberlandesgericht måste även beakta att klaganden innehar ett antal formgivningar för alternativa utformningsmöjligheter, genom vilka samma tekniska funktion kan uppnås som genom den produkt som tillverkats enligt den aktuella formgivningen.

B)

- 7 Svaret på tolkningsfrågorna är avgörande för hur överklagandet ska avgöras.
- 8 Vad gäller betydelsen av alternativa formgivningar grundas Bundesgerichtshofs beslut på antagandet att det saknar betydelse att klaganden även begär formskydd för dessa alternativa formgivningar. Mot detta antagande talar enligt Oberlandesgerichts uppfattning EU-domstolens resonemang i punkt 30 i domen i målet DOCERAM. I nämnda dom har EU-domstolen slagit fast att skulle det finnas en risk att en ekonomisk aktör skulle kunna registrera flera olika tänkbara former av en produkt – som har sådana detaljer i dess utseende som uteslutande är betingade av en teknisk funktion – som gemenskapsformgivning och härigenom erhålla ett i praktiken exklusivt skydd som motsvarar det som ett patent erbjuder, utan att uppfylla de villkor som är knutna till ett patentskydd. I detta avseende fann även tribunalen i ett mål som uppvisar många likheter att det är nödvändigt att beakta att de aktuella alternativa formerna var skyddade i egenskap av gemenskapsformgivning, såsom var fallet med den omstridda formgivningen, och således inte kunde anses utgöra tillgängliga alternativ för konkurrenterna (tribunalens dom av den 18 november 2020, T-574/19, Tinnus Enterprises LLC, ECLI:EU:T:2020:543, för närvarande anhängigt vid EU-domstolen med målnummer C-29/21 P, punkt 70 och följande punkter).
- 9 Oberlandesgericht anser att detta talar för att förekomsten av andra formgivningar endast ska tillmätas liten betydelse vid den nödvändiga helhetsbedömningen om den som innehar formgivningen även åberopar formskydd för dessa.
- 10 Frågorna 2 och 3 uppkommer oberoende av detta. Bundesgerichtshof har kritiserat att Oberlandesgericht inte har prövat huruvida den tvådelade utformning som framgår av den aktuella formgivningen inte hade kunnat baseras på övervägandet att den möjliggjorde en tillverkning av en tvåfärgad produkt i enlighet med formgivningen. För denna uppfattning från Bundesgerichtshof talar att ett sådant utförande i två färger inte är betingat av den tekniska funktionen, vilket redan styrks av den omständigheten att den omstridda produkten är enfärgad. Oberlandesgericht ställer sig emellertid tveksam till detta resonemang, eftersom något utförande i två färger inte framgår av registreringen av formgivningen. Detta skulle innebära att skyddet motiveras av en detalj som inte framgår av

registreringen, när denna uppenbarligen gör anspråk på skydd oberoende av färgsättningen.

- 11 Om fråga 2 ska besvaras jakande, uppkommer frågan vilken betydelse en utformning i två färger ska tillmätas med avseende på skyddet för den aktuella formgivningen. Om nämligen den huvudsakliga grunden för valet av detaljerna är att möjliggöra en utformning i två färger och inte enbart produktens tekniska funktion, förefaller det osäkert huruvida formgivningar som inte är tvåfärgade omfattas av skydd.

[utelämnas]

[underskrifter]

ARBETSDOKUMENT