

**Zaak C-684/21**

**Verzoek om een prejudiciële beslissing**

**Datum van indiening:**

12 november 2021

**Verwijzende rechter:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

4 november 2021

**Verwerende partij, verzoekende partij in reconventie en appellante:**

Papierfabriek Doetinchem BV

**Verzoekende partij, verwerende partij in reconventie en geïntimeerde:**

Sprick GmbH Bielefelder Papier- en Wellpappenwerk & Co.

[omissis]  
[omissis]

Uitgesproken op 4 november 2021

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF**

**BESLISSING**

In het geding tussen

Papierfabriek Doetinchem BV, [omissis] Doetinchem, Nederland,

verwerende partij, verzoekende partij in reconventie  
en appellante,

[omissis]  
en

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

verzoekende partij, verwerende partij in reconventie  
en geïntimeerde,

[omissis]

heeft de 20. Zivilsenat (Twintigste civiele kamer) (hierna: „verwijzende rechter”) van het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland) na de terechtzitting op 29 juni 2021[omissis]

b e s l o t e n:

I.

De behandeling van de zaak wordt geschorst.

II.

Het Oberlandesgericht Düsseldorf stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: „Hof”) de volgende prejudiciële vragen over de uitlegging van artikel 8, lid 1, en artikel 10 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen:

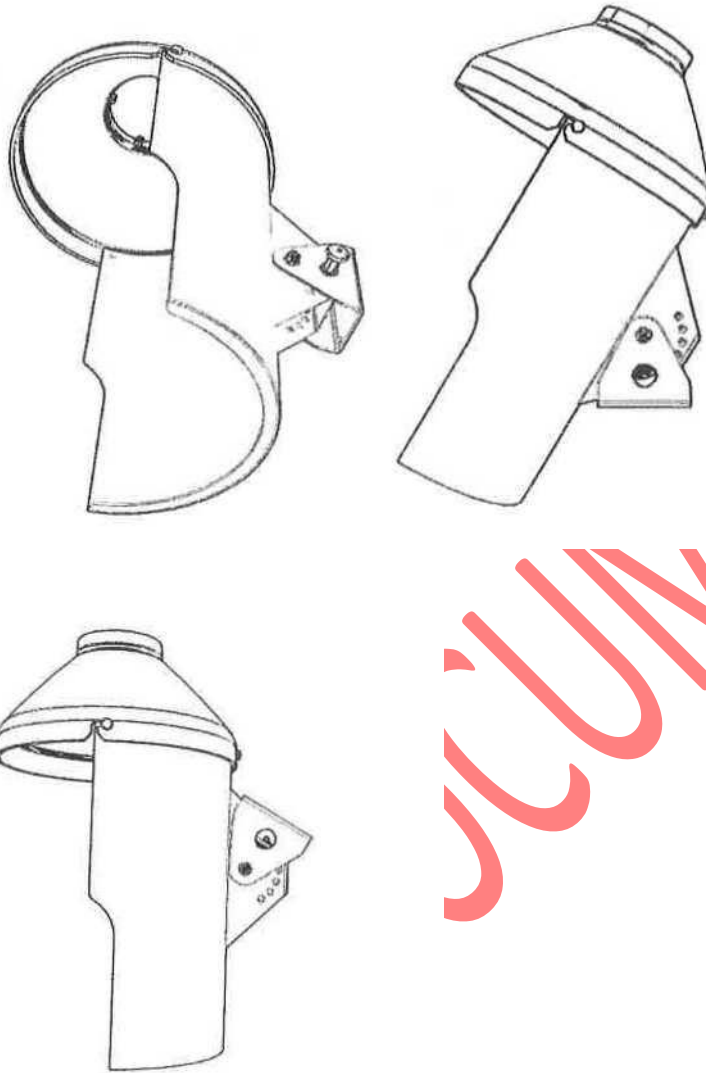
1. Volgens de rechtspraak van het Hof moet bij de beoordeling of de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend worden bepaald door de technische functie van het voortbrengsel, worden gelet op het aan de orde zijnde model, de objectieve omstandigheden waaruit blijkt waarom er is gekozen voor bepaalde uiterlijke kenmerken van het betreffende voortbrengsel, gegevens met betrekking tot het gebruik van dat voortbrengsel of de vraag of er alternatieve modellen bestaan waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld (arrest van 8 maart 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172). Welke betekenis moet, wat het aspect van het bestaan van andere modellen betreft, worden toegekend aan de omstandigheid dat de houder van het recht op het model ook voor een groot aantal alternatieve modellen over modelrechten beschikt?
2. Moet bij de beoordeling of de verschijningsvorm uitsluitend wordt bepaald door de technische functie, in aanmerking worden genomen dat het ontwerp het gebruik van meerdere kleuren mogelijk maakt, wanneer het kleurontwerp als zodanig niet blijkt uit de inschrijving?
3. Indien de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord: is dit van invloed op de omvang van de bescherming van het model?

Motivering

A)

- 1 Verzoekster is houder van het recht op gemeenschapsmodel nr. 001344022-0006, dat op 19 september 2012 is aangevraagd en op 17 oktober 2012 is ingeschreven

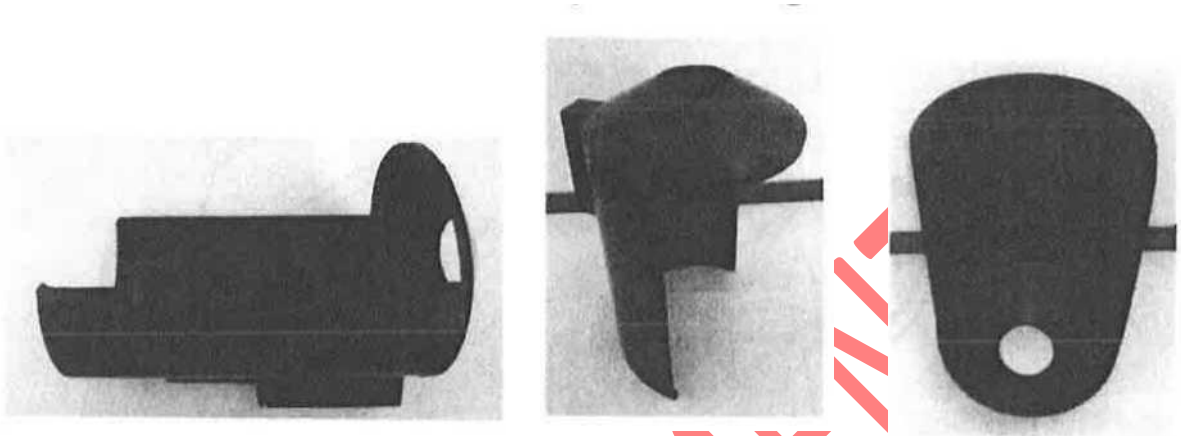
en gepubliceerd (hierna: „litigieus model”) met betrekking tot een „packing device” waarvoor de volgende afbeeldingen zijn gedeponeerd:



- 2 Verzoekster verkoopt een op basis van dit model geproduceerde dispenser voor verpakkingspapier, die is ontworpen zoals hieronder is afgebeeld:



- 3 Verweerster verkocht een concurrerend product dat door verzoekster wordt beschouwd als een inbreuk op het litigieuze model en dat is ontworpen zoals hieronder is afgebeeld:



- 4 Verweerster is van mening dat het litigieuze model nietig is omdat alle kenmerken van het model uitsluitend worden bepaald door de technische functie van het voortbrengsel. Zij heeft in antwoord op de – na instemming met de stakingsvordering – daarnaast nog op informatieverstrekking en vaststelling van de schadevergoedingsplicht gerichte vordering een reconventionele vordering tot nietigverklaring van verzoeksters gemeenschapsmodel ingesteld.
- 5 De rechter in eerste aanleg heeft verweerster – voor zover relevant – veroordeeld als gevorderd en haar vordering in reconventie afgewezen. Hij was van oordeel dat de kenmerken van het litigieuze model gezien het bestaan van een groot aantal ontwerpalternatieven niet uitsluitend worden bepaald door de technische functie ervan. In het hiertegen ingestelde hoger beroep heeft de verwijzende rechter bij arrest van 27 juni 2019 de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model toegewezen en bijgevolg de vordering in conventie – voor zover verweerster niet op grond van haar erkenning was veroordeeld – afgewezen. Volgens de verwijzende rechter moeten alle wezenlijke kenmerken van het litigieuze model worden bepaald door zijn technische functie. Alle kenmerken blijken uit de door verzoekster in het midden gebrachte octrooibrief EP 2 897 793 en worden daarin als technisch voordelig voorgesteld. Een andere beoordeling kan evenmin worden afgeleid uit de voorstelling van het product in de reclame. Ook in de reclame wordt op de technische voordelen gewezen. Het bestaan van gangbare ontwerpalternatieven is niet relevant. Voor zover bij deze alternatieven dezelfde technische oplossing wordt gebruikt, heeft verzoekster een groot aantal denkbare ontwerpvormen ten gunste van zichzelf laten beschermen. Precies wegens een dergelijke handelwijze heeft het Hof in het DOCERAM-arrest het bestaan van ontwerpalternatieven op zich als onvoldoende bestempeld.
- 6 Naar aanleiding van het door verzoekster tegen dat arrest gerichte beroep in *Revision* heeft het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) het arrest van de verwijzende rechter vernietigd en de zaak

naar deze rechter terugverwezen om opnieuw te worden behandeld en beslecht (Bundesgerichtshof, arrest van 7 oktober 2020, I ZR 137/19, Papierspender, DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). De verwijzende rechter heeft naar het oordeel van het Bundesgerichtshof te veel belang gehecht aan de octrooibrief, blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de beoordeling van de overige omstandigheden en niet alle aspecten in aanmerking genomen. Er bestaat geen ervaringsregel die inhoudt dat overwegingen die verband houden met de uiterlijke verschijningsvorm, geen rol spelen bij de keuze voor een uiterlijk kenmerk dat blijkens een octrooibrief noodzakelijk is voor de technische functie van het betreffende voortbrengsel. De verwijzende rechter had volgens het Bundesgerichtshof moeten onderzoeken of er bij het ontwerp, dat bestaat uit twee door middel van een bajonetsluiting met elkaar verbonden onderdelen, niet ook visuele overwegingen een rol hebben gespeeld, omdat dit het mogelijk maakt om het reëel in de handel gebrachte product aan te bieden in een combinatie van twee kleuren. Tot slot had de verwijzende rechter niet buiten beschouwing mogen laten dat verzoekster beschikt over meerdere modellen voor alternatieve ontwerpvormen waarmee dezelfde technische functie kan worden nagestreefd als met het conform het litigieuze model uitgevoerde product.

## B)

- 7 De uitkomst van de heropende procedure in hoger beroep hangt af van de beantwoording van de prejudiciële vragen.
- 8 Het arrest van het Bundesgerichtshof is in zoverre, wat de betekenis van het bestaan van ontwerpalternatieven betreft, gebaseerd op de aanname dat het niet relevant is dat verzoekster ook voor deze ontwerpalternatieven de bescherming als model heeft aangevraagd. Tegen deze aanname pleiten naar de mening van de verwijzende rechter de overwegingen van het Hof in punt 30 van het DOCERAM-arrest. Het Hof heeft daarin uiteengezet dat het risico bestaat dat een marktdeelnemer meerdere denkbare vormen van een voortbrengsel waarvan de uiterlijke kenmerken uitsluitend worden bepaald door de technische functie van dit voortbrengsel, als gemeenschapsmodel laat inschrijven en hierdoor in de praktijk een exclusieve bescherming verkrijgt die overeenkomt met de bescherming die door een octrooi wordt geboden, zonder dat die marktdeelnemer voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een octrooi. In die zin heeft ook het Gerecht van de Europese Unie in een in vele opzichten vergelijkbare zaak geoordeeld dat in aanmerking moet worden genomen dat ook de getoonde alternatieve vormen als gemeenschapsmodel beschermd zijn, zoals dat het geval was bij het in die zaak aan de orde zijnde model, zodat zij niet kunnen worden beschouwd als alternatieven die voor de concurrenten beschikbaar zijn (arrest van 18 november 2020, Tinnus Enterprises LLC, T-574/19, EU:T:2020:543, thans aanhangig bij het Hof onder zaaknummer C-29/21 P, punten 70 en volgende).
- 9 Dit pleit volgens de verwijzende rechter voor de zienswijze dat bij de vereiste algemene beoordeling aan het bestaan van andere modellen slechts geringe

betekenis toekomt wanneer de houder van het recht op het model ook voor die modellen bescherming heeft aangevraagd.

- 10 Los daarvan rijzen de tweede en de derde prejudiciële vraag. Het Bundesgerichtshof heeft bekritiseerd dat de verwijzende rechter niet heeft onderzocht of het uit het litigieuze model blijkende tweedelige ontwerp soms is ingegeven door de visuele overweging dat dit de combinatie van twee kleuren mogelijk maakt bij het product dat wordt vervaardigd op basis van het model. Voor deze opvatting van het Bundesgerichtshof pleit dat de combinatie van twee kleuren niet wordt bepaald door de technische functie, zoals reeds blijkt uit de eenkleurigheid van het in het geding zijnde product. De verwijzende rechter heeft echter twijfels daarover omdat de combinatie van twee kleuren niet blijkt uit de inschrijving van het model. Aldus zou een uiterlijk kenmerk dat niet blijkt uit de inschrijving, waarmee kennelijk bescherming wordt nagestreefd los van de kleurstelling, een reden zijn voor bescherming.
- 11 Indien de tweede prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord, rijst de vraag welke betekenis aan de combinatie van twee kleuren toekomt wat betreft de omvang van de bescherming van het litigieuze model. Indien namelijk de wezenlijke, niet alleen door de technische functie van het product bepaalde reden voor de keuze van de uiterlijke kenmerken erin bestaat om een ontwerp in twee kleuren mogelijk te maken, kan men zich afvragen of in dat geval de bescherming zich mede uitstrekt tot modellen waarbij deze combinatie van twee kleuren ontbreekt.

[omissis]

[ondertekeningen]