

Sag C-684/21

Anmodning om præjudiciel afgørelse

Dato for indlevering:

12. november 2021

Forelæggende ret:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland)

Afgørelse af:

4. november 2021

Sagsøgt, sagsøger vedrørende modkravet og appellat:

Papierfabriek Doetinchem B.V.

Sagsøger, sagsøgt vedrørende modkravet og indstævnt:

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

[udelades]

Forkyndt den 4.11.2021

[udelades]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

KENDELSE

I sagen

Papierfabriek Doetinchem B.V., [udelades] Doetinchem, Nederlandene,

Sagsøgte, sagsøgeren vedrørende modkravet og appellanten,

[udelades]

mod

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

Sagsøgeren, sagsøgte vedrørende modkravet og indstævnte,

[udelades]

har 20. afdeling for civile sager ved Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf) i retsmødet den 29. juni 2021 [udelades]

afsagt følgende kendelse:

I.

Sagen udsættes.

II.

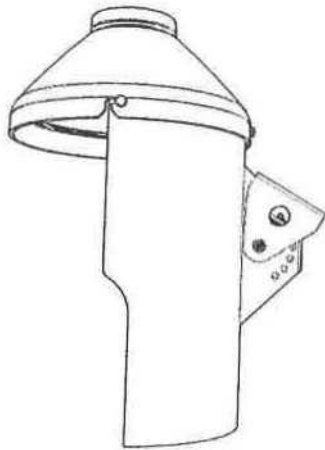
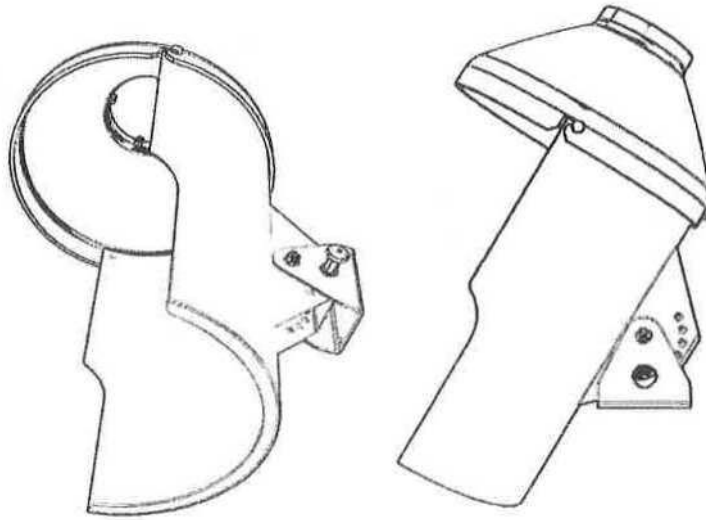
Oberlandesgericht Düsseldorf forelægger Den Europæiske Unions Domstol følgende spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 8, stk. 1, og artikel 10 i forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design til præjudiciel afgørelse:

1. I henhold til Domstolens praksis skal vurderingen af, om elementer af et produkts udseende alene er bestemt af produktets tekniske funktion, foretages med hensyn til det omhandlede design, objektive omstændigheder, der tydeliggør begrundelsen for at vælge elementerne af det pågældende produkts udseende, oplysninger om produktets brug samt om der foreligger alternative design, der gør det muligt at opnå den samme tekniske funktion (Domstolens dom af 8.3.2018 – C-395/16 – DOCERAM GmbH mod CeramTec GmbH – ECLI:EU:C:2018:172). Hvilken betydning har, henset til spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger andre design, det forhold, at indehaveren af designet også råder over designretten til stort antal alternative design?
2. Skal der ved vurderingen af, om elementer af et produkts udseende alene er bestemt af produktets tekniske funktion, tages hensyn til, at formgivningen muliggør flere farver, hvis den farvemæssige gengivelse som sådan ikke fremgår af registreringen?
3. Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende: Har dette forhold indflydelse på designets beskyttelsesomfang?

Præmisser

A)

- 1 Sagsøgeren er indehaver af EF-design nr.001344022-0006 (herefter »det omtvistede design«), anmeldt den 19. september 2012 og registreret og offentliggjort den 17. oktober 2012, vedrørende et »packing device« [»indpakkingsanordning«], for hvilket følgende illustrationer er vedlagt:

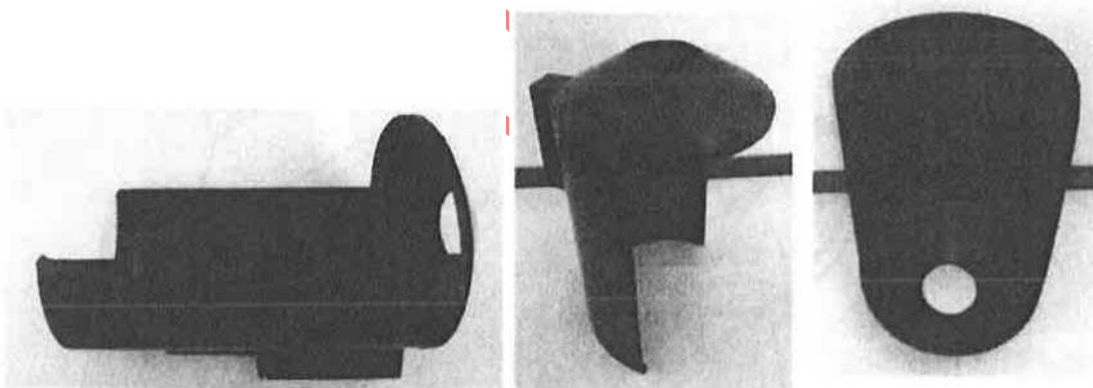


DUKUMENT

- 2 Sagsøgeren markedsfører en automat til indpakningspapir, der er konstrueret efter dette design og udformet som illustreret herunder:
- 3 Sagsøgte markedsførte et konkurrerende produkt, som sagsøgeren anser for at være en krænkelse af det omtvistede design, og som er udformet som illustreret herunder:



- 4 Sagsøgte er af den opfattelse, at det omtvistede design er ugyldigt, eftersom alle designets elementer alene er bestemt af produktets tekniske funktion. Sagsøgte fremsatte – efter at have taget bekræftende til genmæle vedrørende påstanden om undladelse – et modkrav om, at sagsøgerens EF-design blev erklæret ugyldigt vedrørende påstanden om editionspålæg og om, at der blev fastslået erstatningspligt.
- 5 Landgericht (regional ret i første instans) dømte – for så vidt det er relevant – sagsøgte i henhold til sagsøgerens påstand og forkastede modkravet. Landgericht lagde til grund, at det omtvistede designs elementer ikke alene er bestemt af produktets tekniske funktion, eftersom der foreligger talrige udformningsalternativer. Efter at denne afgørelse blev appelleret, erklærede



afdelingen ved dom af 27. juni 2019 det omtvistede design ugyldigt i henhold til modkravet og frifandt dermed den sagsøgte – i det omfang denne ikke allerede var blevet dømt som følge af sin tiltrædelse af påstanden om undladelse. Afdelingen lagde til grund, at alle de elementer, der kendetegner det omtvistede design, er bestemt af produktets tekniske funktion. Alle elementer fremgår af det af sagsøgeren indgivne patentoffentliggørelsesdokument EP 2 897 793 og beskrives også heri som værende teknisk fordelagtige. Præsentationen af produktet i reklamer ændrer heller ikke denne vurdering. Heri fremhæves også de tekniske fordele. Det er uden betydning, at der foreligger plausible formmæssige alternativer. Idet disse alternativer realiserer den samme tekniske løsning, har sagsøgeren beskyttet et stort antal mulige formgivninger. Netop en sådan fremgangsmåde foranledigede Domstolen til i DOCERAM-dommen at fastslå, at det ikke i sig selv er tilstrækkeligt, at der foreligger udformningsalternativer.

- 6 Efter sagsøgerens appel til prøvelse af denne dom ophævede Bundesgerichtshof (forbundsdomstol) afdelingens dom og hjemviste sagen til afdelingen til fornyet behandling og afgørelse (Bundesgerichtshof, dom af 7.10.2020, I ZR 137/19 – automat til papir – ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). Afdelingen havde ifølge Bundesgerichtshof tillagt patentoffentliggørelsesdokumentet for stor betydning, begået en retlig fejl ved vurderingen af de øvrige omstændigheder og ikke taget hensyn til alle aspekter. Der er ingen erfaringsregel, der tilsiger, at overvejelser i forbindelse med den visuelle fremtoning ikke spiller nogen rolle for et element af et produkts udseende, der ifølge et patentoffentliggørelsesdokument er nødvendigt for dets tekniske funktion. Afdelingen burde have overvejet, om visuelle overvejelser også spillede en rolle ved udformningen med to komponenter forbundet med bajonetfatninger, eftersom den muliggør den formgivning med to farver, der er foretaget med det faktisk markedsførte produkt. Endelig burde afdelingen have taget i betragtning, at sagsøgeren råder over en række design for alternative formgivninger, hvormed samme tekniske funktion som med det efter det omtvistede design udførte produkt kan opnås.

B)

- 7 Afgørelsen af den genåbnede appelsag afhænger af besvarelsen af de præjudicielle spørgsmål.
- 8 Med hensyn til betydningen af det forhold, at der foreligger udformningsalternativer, lægger Bundesgerichtshof i sin afgørelse til grund, at det er uden betydning, at sagsøgeren også har ansøgt om designbeskyttelse for disse udformningsalternativer. Efter afdelingens opfattelse taler Domstolens betragtninger i DOCERAM-dommens præmis 30 imod denne antagelse. Heri har Domstolen anført, at der er risiko for, at en erhvervsdrivende får registreret forskellige udformninger af et produkt, som inkorporerer elementer af et udseende, der alene er bestemt af produktets tekniske funktion, som EF-design, og herved opnår en eneretsbeskyttelse, som svarer til den beskyttelse, som ydes af et patent, uden at opfylde de betingelser, der gælder for opnåelsen af et sådant patent. I denne retning anførte Den Europæiske Unions Ret i en i flere henseender lignende sag, at det skulle tages i betragtning, at de alternative udformninger, der var fremlagt i sagen, var beskyttet ved deres registrering som EF-design, således som det var tilfældet for det omtvistede design, og derfor ikke kunne anses for alternativer, der var til rådighed for konkurrenterne (Retten dom af 18.11.2020 – T-574/19 – Tinnus Enterprises LLC – ECLI:EU:T:2020:543 – verserende for Domstolen som C-29/21 P, præmis 70 ff.).
- 9 Dette taler efter afdelingens opfattelse for, at det forhold, at der foreligger andre design, kun har ringe betydning ved den påkrævede samlede vurdering, når designindehaveren også har ansøgt om designbeskyttelse for disse design.
- 10 Uafhængigt heraf opstår det andet og det tredje spørgsmål. Bundesgerichtshof har bebrejdet afdelingen for ikke at have vurderet, om den tvedelte udformning, som fremgår af det omtvistede design, er baseret på den visuelle overvejelse, at den

muliggør udformningen med to farver af det produkt, der er fremstillet efter designet. Der kan anføres det argument for Bundesgerichtshofs opfattelse, at udformningen med to farver ikke er betinget af den tekniske funktion, hvilket allerede fremgår af det forhold, at det omtvistede produkt kun har én farve. Afdelingen er imidlertid betænkelig i denne henseende, eftersom udformningen med to farver ikke fremgår af designregistreringen. I så fald ville beskyttelse kunne begrundes af et element ved et produkts udseende, som ikke fremgår af registreringen, hvorved der åbenbart ansøges om beskyttelse uafhængigt af den farvemæssige udformning.

- 11 Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende, opstår det spørgsmål, hvilken betydning udformningen med to farver har for designets beskyttelsesomfang. Hvis den væsentligste grund til valget af elementer af et produkts udseende er muliggørelsen af en udformning med to farver, idet denne grund ikke alene er bestemt af produktets tekniske funktion, forekommer det tvivlsomt, om design, der ikke realiserer denne udformning med to farver, i så fald kan være omfattet af beskyttelsen.

[udelades]

[underskrifter]