

Kohtuasi C-684/21

Eelotsusetaotlus

Saabumise kuupäev:

12. november 2021

Eelotsusetaotluse esitanud kohus:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa)

Eelotsusetaotluse kuupäev:

4. november 2021

Kostja, vastuhagi ja apellatsioonkaebuse esitaja:

Papierfabriek Doetinchem B.V.

Hageja, kostja vastuhagi menetluses ja vastustaja apellatsioonimenetluses:

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

[...]

Kuulutatud 4. novembril 2021

[...]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

KOHTUMÄÄRUS

Kohtuasjas

Papierfabriek Doetinchem B.V., [...] Doetinchem, Madalmaad,

kostja, vastuhagi ja apellatsioonkaebuse esitaja,

[...]

versus

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

hageja, kostja vastuhagi menetluses ja vastustaja
apellatsioonimenetluses,

[...]

tegi Oberlandesgericht Düsseldorf (liidumaa kõrgeim üldkohus Düsseldorfis) 20. tsiviilkolleegium 29. juuni 2021. aasta kohtuistungil põhjal [...] järgmise

kohtumääruse:

I.

Menetlus peatatakse.

II.

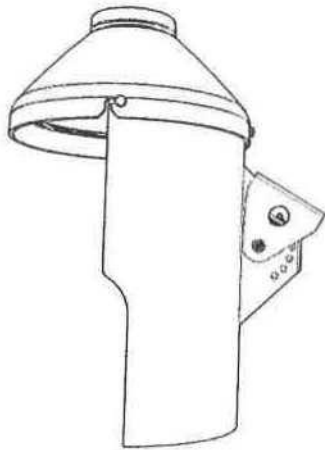
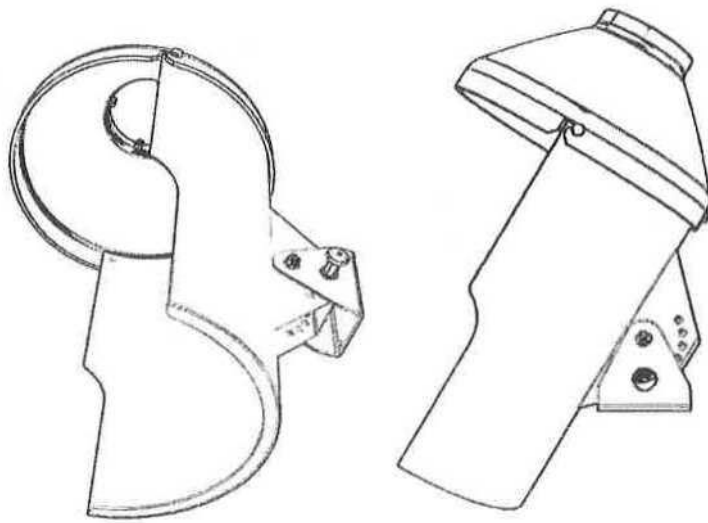
Oberlandesgericht Düsseldorf (liidumaa kõrgeim üldkohus Düsseldorfis) esitab Euroopa Kohtule selle kohta, kuidas tõlgendada nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta artikli 8 lõiget 1 ja artiklit 10, järgmised eelotsuse küsimused:

1. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kontrollimisel, kas toote välistunnused on tingitud üksnes selle tehnilisest otstarbest, anda hinnang asjaomasele disainilahendusele, arvestades objektiivseid asjaolusid, mis ilmestavad asjaomase toote välistunnuste valiku motiive, andmeid toote kasutamise või alternatiivsete disainilahenduste olemasolu kohta, mis võimaldavad täita sama tehnilist otstarvet (Euroopa Kohtu 8. märtsi 2018. aasta otsus DOCERAM GmbH vs. CeramTec GmbH, C-395/16, EU:C:2018:172). Milline tähtsus on muude disainilahenduste olemasolu seisukohast asjaolul, et disainilahenduse omanikul on ka õigused mitmele alternatiivsele disainilahendusele?
2. Kas selle kontrollimisel, kas toote välimus on tingitud ainult tehnilisest otstarbest, tuleb arvesse võtta, et asjaomane välimus võimaldab mitmevärvilisust, kui värvikujundus kui selline ei nähtu registreeringust?
3. Juhul kui vastus teisele küsimusele on jaatav, siis kas see mõjutab disainilahenduse kaitse ulatust?

Põhjendused

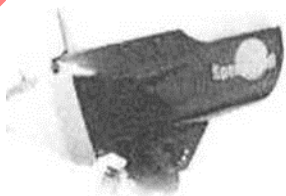
A)

- 1 Hagejale kuulub õigus pakendamisseadmes (*packaging device*) seisnevale ühenduse disainilahendusele, mille registreerimistaotlus esitati 19. septembril 2012 ning mis on registreeritud ja avaldatud 17. oktoobril 2012 numbri all (edaspidi „hageja disainilahendus“) ning mida on kujutatud allpool olevatel joonistel:

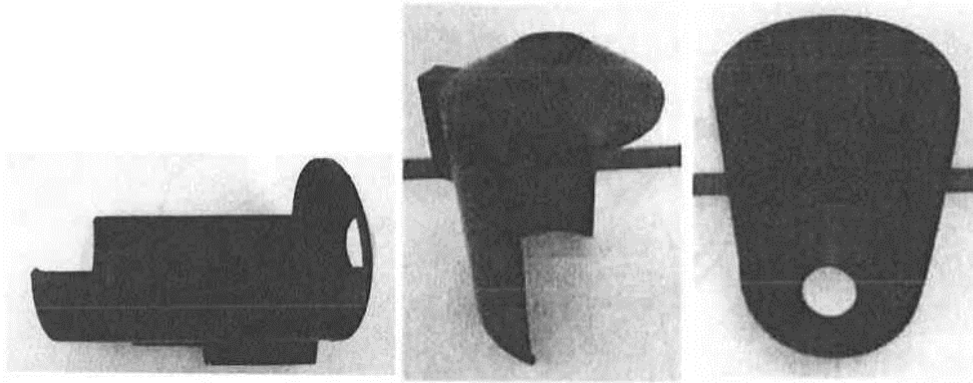


DOCUMENT

- 2 Hageja turustab selle disainilahenduse järgi valmistatud pakkepaberihoidjat, mis on kujundatud järgmiselt:



- 3 Kostja turustas konkureerivat toodet, mis hageja hinnangul rikub tema disainilahendust ja mis on kujundatud järgmiselt:



- 4 Kostja leiab, et hageja disainilahendus on kehtetu, sest disainilahenduse kõik omadused on tingitud ainult toote tehnilisest otstarbest. Ta esitas – pärast rikkumise lõpetamise nõude tunnistamist – hagi vastu, mis puudutas veel teabe saamist ja kahju hüvitamise kohustuse tuvastamist, vastuhagi nõudega tunnistada hageja disainilahendus kehtetuks.
- 5 Landgericht (esimese astme kohus) rahuldab kostja vastu esitatud hagi – käesoleva kohtuasja seisukohast asjakohases osas – ja jättis vastuhagi rahuldamata. Landgericht (esimese astme kohus) lähtus sellest, et arvukate alternatiivsete kujundusvõimaluste tõttu ei ole hageja disainilahenduse omadused tingitud ainult selle tehnilisest otstarbest. Selle otsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse ja kostja vastuhagi alusel tunnistas eelotsusetaotluse esitanud kohus 27. juuni 2019. aasta kohtuotsusega hageja disainilahenduse kehtetuks ning jättis ühtlasi hagi rahuldamata osas, milles kostja vastu esitatud hagi ei olnud tema vastu esitatud nõude tunnistamise tõttu rahuldatud. Eelotsusetaotluse esitanud kohus leidis, et hageja disainilahenduse kõik konstitutiivsed omadused on tingitud selle tehnilisest otstarbest. Kõik omadused nähtuvad hageja patenditaotlusest EP 2 897 793 ja on selles kirjeldatud tehnilise eelise eelise. Teistsugust hinnangut ei tulene ka toote kujutamisest reklaamis. Ka seal tuuakse esile tehnilised eelised. Alternatiivsete kasutatavate kujundusvõimaluste olemasolu ei ole oluline. Kuivõrd nende tehniline lahendus on ühesugune, on hageja taotlenud mitme võimaliku kujunduse kaitset. Just sellise toimimisviisi tõttu ei pidanud Euroopa Kohus kohtuotsuses DOCERAM piisavaks ainuüksi alternatiivseid kujundusvõimalusi.
- 6 Eelotsusetaotluse esitanud kohtu otsuse peale hageja esitatud kassatsioonkaebuse alusel tühistas Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) kohtuotsuse ning saatis asja tagasi uuesti läbi vaatamiseks ja uue otsuse tegemiseks eelotsusetaotluse esitanud kohtusse (Bundesgerichtshofi (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) 7. oktoobri 2020. aasta otsus kohtuasjas nr I ZR 137/19 – paberihoidja – DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). Bundesgerichtshofi (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) leidis, et eelotsusetaotluse esitanud kohus on pidanud patenditaotlust liiga tähtsaks, hinnanud õigusnormi rikkudes väärtalt muid asjaolusid ega ole võtnud arvesse vaidluse kõiki aspekte. Kogemusel ei põhine arusaam, nagu ei oleks visuaalsetel kaalutlustel mingit mõju sellise välistunnuse valikul, mis patenditaotluse kohaselt

on vajalik teatava tehnilise otstarbe täitmiseks. Eelotsusetaotluse esitanud kohus oleks pidanud kaaluma, kas toote kujunduses kahe bajonettühendusega ühendatud detaili kasutamise tingisid ka visuaalsed kaalutlused, kuivõrd see võimaldab tegelikult turustatava toote kahevärvilist kujundust. Viimaks ei oleks eelotsusetaotluse esitanud kohus tohtinud jätta arvestamata, et hagejal on mitu disainilahendust alternatiivsete kujundusvõimaluste jaoks, mis järgivad sama tehnilist otstarvet nagu hageja disainilahenduse järgi valmistatud toode.

B)

- 7 Taasavatud apellatsioonimenetluses tehtav otsus oleneb eelotsuse küsimustele antavatest vastustest.
- 8 Bundesgerichtshofi (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) otsus põhineb alternatiivsete kujundusvõimaluste olemasolu tähtsuse küsimuses oletusel, et ei ole tähtis, et hageja on taotlenud ka nende alternatiivsete kujundusvõimaluste jaoks disainilahenduse kaitset. Selle oletuse vastu räägivad eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul Euroopa Kohtu seisukohad kohtuotsuse DOCERAM punktis 30. Seal on Euroopa Kohus märkinud, et esineb oht, et ettevõtja registreerib ühenduse disainilahenduse ühe toote mitu võimalikku kuju, mille välistunnused on tingitud üksnes selle tehnilisest otstarbest, mis võimaldaks tal saada kõnealusele tootele kaitse, mis on praktiliselt ainuõiguslik ja võrdväärne patendist tuleneva kaitsega, ilma et ta oleks täitnud tingimusi, mis on ette nähtud patendi registreerimiseks. Selles tähenduses leidis ka Üldkohus ühes mitmes mõttes sarnases kohtuasjas, et tuleb arvestada, et esitatud alternatiivsed tootekujud on kaitstud ühenduse disainilahenduse registreerimise teel, nagu see on ka vaidlusaluse disainilahenduse puhul, ning seega ei saa neid pidada konkurentide jaoks kättesaadavateks alternatiivideks (Üldkohtu 18. novembri 2020. aasta otsus Tinnus Enterprises LLC, T-574/19, EU:T:2020:543, mis on praegu Euroopa Kohtu menetluses kohtuasjana C-29/21 P, punkt 70 jj).
- 9 Eeltoodu räägib eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul selle poolt, et nõutava igakülgse hinnangu andmisel on muude disainilahenduste olemasolu vähese tähtsusega üksnes siis, kui disainilahenduse omanik taotleb ka nende jaoks disainilahenduse kaitset.
- 10 Sellest olenemata kerkivad teine ja kolmas küsimus. Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) kritiseeris, et eelotsusetaotluse esitanud kohus jättis kontrollimata, ega hageja disainilahendusest nähtuv kaheosaline kujundus ei põhinevad visuaalsel kaalutlusel, et see võimaldaks valmistada disainilahenduse järgi kahevärvilise toote. Bundesgerichtshofi (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) sellist seisukohta kinnitab see, et toode ei ole kahevärviline tehnilise otstarbe tõttu, mis nähtub juba asjaolust, et vaidlusalune toode on ühevärviline. Eelotsusetaotluse esitanud kohtul on selle suhtes siiski kahtlused, sest kahevärvilisus disainilahenduse registreeringust ei nähtu. Selle kohaselt põhjendaks kaitset välistunnus, mis ei nähtu registreeringust, millega ilmselgelt taotleti kaitset olenemata värvikujundusest.

- 11 Juhul kui vastus teisele küsimusele on jaatav, tekib küsimus, milline tähendus on asjaolul, et toode on kaheväriline, seoses hageja disainilahenduse kaitse ulatusega. Nimelt kui välistunnuste valiku peamine, mitte ainult toote tehnilise otstarbega määratletud põhjus on kahevärilise kujunduse võimaldamine, näib küsitav, kas kaitseala hõlmab siis ka selliseid disainilahendusi, mis ei ole kahevärilised.

[...]

[allkirjad]

TÖÖDOKUMENT