

**Predmet C-684/21**

**Zahtjev za prethodnu odluku**

**Datum podnošenja:**

12. studenoga 2021.

**Sud koji je uputio zahtjev:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Njemačka)

**Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:**

4. studenoga 2021.

**Tuženik, protutužitelj i žalitelj:**

Papierfabriek Doetinchem B.V.

**Tužitelj, protutuženik i druga stranka u žalbenom postupku:**

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

[omissis]

objavljeno 4. studenoga 2021.

[omissis]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (VISOKI ZEMALJSKI SUD U  
DÜSSELDORFU, NJEMAČKA)**

**RJEŠENJE**

U sporu

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

tuženik, protutužitelj i žalitelj,

[omissis]

protiv

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

tužitelj, protutuženik i druga stranka u žalbenom  
postupku,

[*omissis*]

20. građansko vijeće Oberlandesgerichta Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu) nakon rasprave održane 29. lipnja 2021. [*omissis*]

riješilo je:

I.

Postupak se prekida.

II.

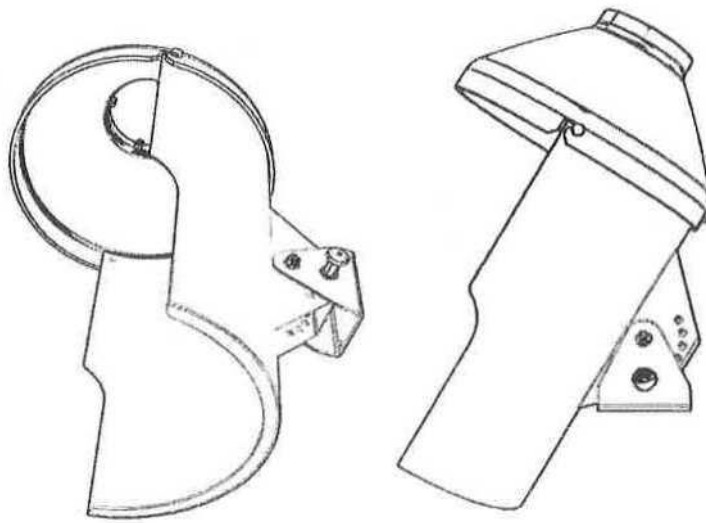
Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu) upućuje Sudu Europske unije sljedeća prethodna pitanja o tumačenju članka 8. stavka 1. i članka 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice:

1. Prema sudskoj praksi Suda, ocjenu toga jesu li obilježja izgleda proizvoda isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom treba provesti uzimajući u obzir predmetni dizajn, objektivne okolnosti koje upućuju na razloge izbora obilježja izgleda predmetnog proizvoda, informacije o njegovu korištenju ili pak postojanje alternativnih dizajna koji omogućuju ostvarivanje iste tehničke funkcije (presuda Suda od 8. ožujka 2018., C-395/16, DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH, ECLI:EU:C:2018:172). Koliku važnost, s obzirom na aspekt postojanja drugih dizajna, ima okolnost da nositelj prava na dizajn ima pravo dizajna za više alternativnih dizajna?
2. Treba li prilikom ocjene toga je li vanjski izgled isključivo uvjetovan tehničkom funkcijom uzeti u obzir da način izvedbe omogućuje upotrebu više boja ako izvedba u više boja kao takva ne proizlazi iz upisa?
3. U slučaju potvrdnog odgovora na drugo pitanje: utječe li to na opseg zaštite dizajna?

Obrazloženje

A)

- 1 Tužitelj je nositelj prava na dizajn Zajednice br. 001344022-0006 (u daljnjem tekstu: dizajn koji je predmet tužbe) u pogledu kojeg je 19. rujna 2012. podnesena prijava, koji je upisan i objavljen 17. listopada 2012. te koji se odnosi na uređaj za pakiranje (*packing device*) za koji su dostavljene sljedeće slike:



OKUMENT

- 2 Tužitelj prodaje dozator za papir za pakiranje koji se izrađuje u skladu s tim dizajnom i koji je osmišljen na način prikazan u nastavku:



- 3 Tuženik je prodavao konkurentski proizvod za koji tužitelj smatra da predstavlja povredu dizajna koji je predmet tužbe i koji je osmišljen na način prikazan u nastavku:

- 4 Tuženik smatra da je dizajn koji je predmet tužbe ništav zato što su sva obilježja dizajna isključivo uvjetovana tehničkom funkcijom proizvoda. Nakon priznavanja zahtjeva za prestanak povrede, tuženik je protiv tužbe kojom se također zahtijevalo pružanje informacija i utvrđenje naknade štete podnio protutužbu za proglašenje ništavosti tužiteljeva dizajna Zajednice.
- 5 U dijelu u kojem je to relevantno, zemaljski sud presudio je protiv tuženika u skladu sa zahtjevom i odbio je protutužbu. Zemaljski sud pretpostavio je da obilježja dizajna koji je predmet tužbe nisu isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom zbog toga što postoje brojne alternativne izvedbe. Nakon što je protiv toga podnesena žalba, vijeće je presudom od 27. lipnja 2019. u skladu s protutužbom proglasilo ništavim dizajn koji je predmet tužbe te je u skladu s tim odbilo tužbu u dijelu u kojem protiv tuženika nije presuđeno na temelju priznavanja te tužbe. Ovo je vijeće smatralo da su sva obilježja koja čine dizajn koji je predmet tužbe uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom. Sva obilježja proizlaze iz objave prijave patenta EP 2 897 793 koju je zatražio tužitelj te je u toj objavi pojašnjeno da ta obilježja imaju tehničke prednosti. Drukčija ocjena ne proizlazi ni iz prikaza proizvoda u reklami. Taj prikaz također naglašava tehničke prednosti. Nije relevantno postoje li ostvarivi alternativni oblici. Tužitelj je zaštitio velik broj mogućih oblika izvedbe u dijelu u kojem se tim oblicima postizalo isto tehničko rješenje. Upravo je takvo postupanje bilo povod Sudu da u presudi DOCERAM utvrdi da samo postojanje alternativnih izvedbi nije dovoljno.
- 6 Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka) ukinuo je presudu vijeća nakon što je tužitelj podnio prijedlog za dopuštenje kasacijske žalbe te je spor vratio vijeću radi nove rasprave i odluke (presuda Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud) od 7. listopada 2020., I ZR 137/19, Dozatori za papir, ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). Naveo je da je ovo vijeće pridalo preveliku važnost objavi prijave patenta, počinilo pogrešku koja se tiče prava u pogledu drugih okolnosti i nije uzelo u obzir sva stajališta. Ne postoji nikakvo pravilo iskustva u pogledu slučaja iz kojeg proizlazi da svojstva koja su povezana s vizualnim aspektom nisu bila važna za odluku u pogledu obilježja izgleda koje je u skladu s objavom prijave patenta potrebno za njegovu tehničku funkciju. Ovo vijeće trebalo je razmotriti pitanje jesu li u pogledu izvedbe s dvama sastavnim dijelovima koji su povezani bajonetnim spojem bila važna i vizualna svojstva zato što takva izvedba omogućuje dvobojni dizajn koji je upotrijebljen na proizvodu koji se stvarno prodavao. Naposljetku, ovo vijeće nije smjelo zanemariti to da tužitelj raspolaže nizom dizajna za alternativne izvedbe koji mogu ostvariti istu tehničku funkciju kao i proizvod koji je izrađen u skladu s dizajnom koji je predmet tužbe.

B)

- 7 Odluka o tužbi u ponovno pokrenutom žalbenom postupku ovisi o odgovoru na prethodna pitanja.

- 8 U tom pogledu, odluka Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud) temelji se, s obzirom na važnost postojanja alternativnih izvedbi, na pretpostavci da nije relevantno da tužitelj traži zaštitu i za te alternativne izvedbe. Prema mišljenju vijeća, u prilog toj pretpostavci ne idu razmatranja Suda u točki 30. presude DOCERAM. Sud je u toj točki naveo da postoji opasnost da gospodarski subjekt kao dizajn Zajednice registrira nekoliko mogućih oblika proizvoda koji uključuju obilježja njegova izgleda koja su isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom i da time uživa zaštitu koja je u praksi isključiva i jednaka onoj koju pruža patent, a da pritom ne podliježe uvjetima koji se primjenjuju na njegovo stjecanje. Sud Europske unije u tom je smislu u slučaju koji u mnogočemu nalikuje ovom slučaju smatrao da treba uzeti u obzir da su svi predstavljeni alternativni oblici zaštićeni kao dizajn Zajednice, kao što je to bio slučaj za osporavani dizajn te se stoga ne mogu smatrati raspoloživim alternativama za konkurente (presuda Suda od 18. studenoga 2020., T-574/19, Tinnus Enterprises LLC, ECLI:EU:T:2020:543, u tijeku pred Sudom pod brojem predmeta C-29/21 P, t. 70. i sljedeće).
- 9 Prema mišljenju vijeća, to ide u prilog tome da postojanje drugih dizajna nije od velike važnosti za potrebnu ukupnu ocjenu samo ako nositelj dizajna zatraži zaštitu i za te dizajne.
- 10 Drugo i treće pitanje postavljaju se neovisno o tome. Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) prigovorio je da vijeće nije ocijenilo je li se izvedba koja se sastoji od dvaju dijelova i koja proizlazi iz dizajna koji je predmet tužbe temeljila na vizualnom aspektu koji omogućuje da se proizvod izrađen u skladu s dizajnom izvede u dvije boje. U prilog tom stajalištu Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud) ide to da dvobojnost nije uvjetovana tehničkom funkcijom, kao što to već pokazuje činjenica da je osporavani proizvod jednobojan. Međutim, ovo vijeće u tom pogledu ima dvojbe zato što dvobojnost ne proizlazi iz upisa dizajna. U skladu s tim, treba zaštititi obilježje izgleda koje ne proizlazi iz upisa kojim se očito zahtijeva zaštita neovisno o boji.
- 11 U slučaju potvrdnog odgovora na drugo pitanje, postavlja se pitanje o tome koliko je dvobojnost važna u pogledu opsega zaštite dizajna koji je predmet tužbe. Naime, ako je glavni razlog za odabir obilježja izgleda, koji nije isključivo uvjetovan tehničkom funkcijom proizvoda, omogućavanje dvobojne izvedbe, postavlja se pitanje mogu li u tom slučaju područjem zaštite biti obuhvaćeni dizajni kojima se ne ostvaruje ta dvobojnost.

[omissis]

[potpisi]