

**Byla C-684/21**

**Prašymas priimti prejudicinį sprendimą**

**Gavimo data:**

2021 m. lapkričio 12 d.

**Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:**

*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Vokietija)

**Nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:**

2021 m. lapkričio 4 d.

**Atsakovė, priešiškinio pareiškėja ir apeliantė:**

*Papierfabriek Doetinchem B.V.*

**Ieškovė, atsakovė pagal priešiškinį ir kita apeliacinio proceso šalis:**

*Sprick GmbH Bielefelder Papier- ir Wellpappenwerk & Co.*

<...>  
<...>

Paskelbta 2021 m. lapkričio 4 d.

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF**

**NUTARTIS**

Byloje:

*Papierfabriek Doetinchem B.V.*, [OMISSIS] Dutinchemas, Nyderlandai,

atsakovė, priešiškinio pareiškėja ir apeliantė,

<...>  
prieš

*Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.*, <...> Bylefeldas,

ieškovę, atsakovę pagal priešiškinį ir kitą apeliacinio  
proceso šalį,

<...>

*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas)  
20-oji civilinių bylų kolegija po 2021 m. birželio 29 d. posėdžio <...>

n u t a r è:

I.

Sustabdyti bylos nagrinėjimą.

II.

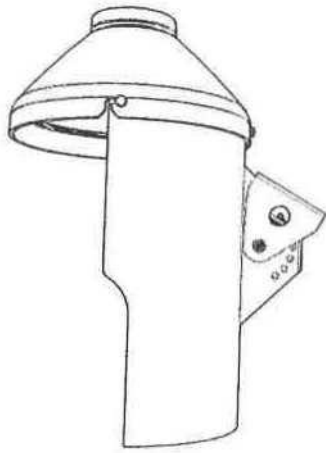
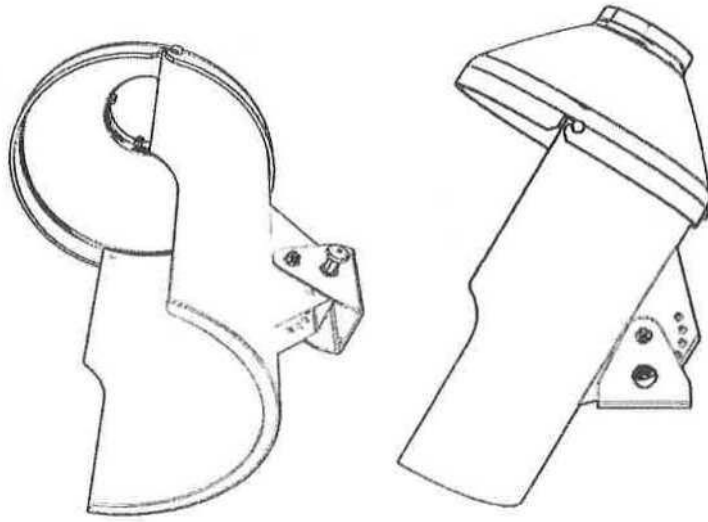
Pateikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui toliau nurodytus prejudicinius klausimus, prašant išaiškinti 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino 8 straipsnio 1 dalį ir 10 straipsnį:

1. Teisingumo Teismo jurisprudencijoje pripažinta, kad vertinimas, ar gaminio išvaizdos savybės lemia tik jo techninė funkcija, turi būti atliekamas atsižvelgiant į nagrinėjamą dizainą, į objektyvias aplinkybes, atskleidžiančias priežastis, dėl kurių buvo pasirinktos nagrinėjamo gaminio išvaizdos savybės, į informaciją apie jo naudojimą arba net į alternatyvaus dizaino, leidžiančio atlikti tą pačią techninę funkciją, buvimą (2018 m. kovo 8 d. Teisingumo Teismo Sprendimas *DOCERAM GmbH / CeramTec GmbH* (C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172)). Kokią reikšmę, atsižvelgiant į alternatyvaus dizaino buvimo aspektą, turi aplinkybė, kad dizaino savininkas taip pat turi teises į kelis alternatyvius dizainus?
2. Ar vertinant, ar gaminio išvaizdos savybės lemia tik jo techninė funkcija, reikia atsižvelgti į tai, kad dizainas sukurtas taip, jog gali būti kelių spalvų, o spalvinis vaizdas *per se* iš registracijos neišplaukia?
3. Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar tai turi įtakos dizaino apsaugos apimčiai?

M o t y v a i

A)

1. Ieškovei priklauso Bendrijos dizainas Nr. 001344022-0006, paraiška dėl kurio buvo pateikta 2012 m. rugsėjo 19 d. ir kuris buvo įregistruotas bei paskelbtas 2012 m. spalio 17 d. (toliau – ginčijamas dizainas); dizainas susijęs su pakavimo įrenginiu („Packing Device“), dėl kurio yra pateikti toliau nurodyti vaizdai:

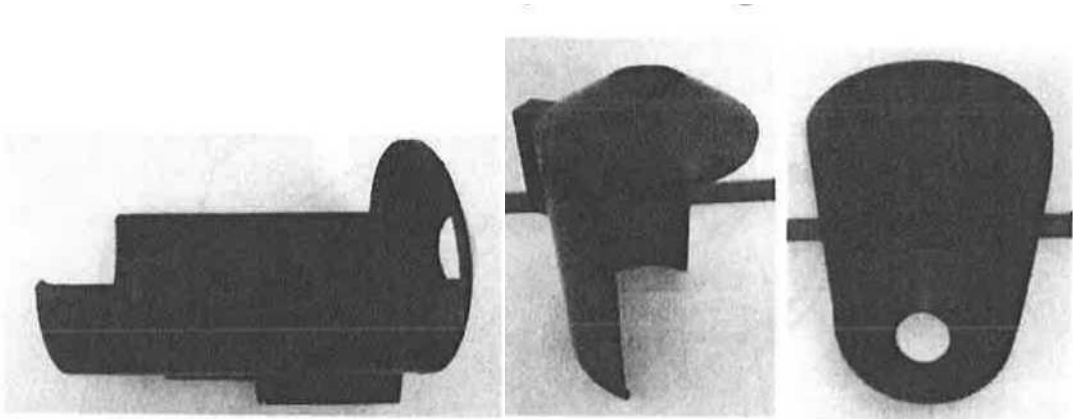


VERTINIVAS

- 2 Ieškovė platina pagal šį dizainą pagamintą pakavimo popieriaus dozatorių, kuris atrodo taip:



- 3 Atsakovė platino konkuruojantį produktą, kuris, ieškovės nuomone, pažeidžia jos teises į ginčijamą dizainą, kuris atrodo taip:



- 4 Atsakovė mano, kad ginčijamas dizainas yra negaliojantis, nes visas jo savybes lemia tik gaminio techninė funkcija. Į – po reikalavimo nutraukti veiksmus pripažinimo – dar pareikštą ieškinį dėl informacijos pateikimo ir prievolės atlyginti žalą pripažinimo ji atsakė pateikdama priešieškinį dėl ieškovės Bendrijos dizaino pripažinimo negaliojančiu.
- 5 Kiek tai reikšminga šioje byloje, *Landgericht* (apygardos teismas) patenkino ieškinio reikalavimus, o priešieškinį atmetė. *Landgericht* preziumavo, kad, kadangi yra daug alternatyvių dizainų, ginčijamo dizaino savybes lemia ne vien tik jo techninė funkcija. Išnagrinėjusi dėl to pareikštą apeliacinį skundą, kolegija 2019 m. birželio 27 d. sprendimu pagal priešieškinį pripažino ginčijamą dizainą negaliojančiu ir atitinkamai atmetė ieškinį tiek, kiek jis buvo nesusijęs su atsakovės pripažintais reikalavimais. Kolegija preziumavo, kad visas ginčijamo dizaino savybes lemia jo techninė funkcija. Kolegijos manymu, visos savybės matyti iš ieškovės patento atskleidimo dokumento EP 2 897 793 ir yra jame puikiai techniškai išaiškintos. Kitokio vertinimo neišplaukia ir iš produkto vaizdavimo reklamoje. Joje tai pat pabrėžiami techniniai privalumai. Tai, kad yra naudojamų formalių alternatyvų, neturi reikšmės. Tiek, kiek šios alternatyvos įgyvendina tokį pat techninį sprendimą, ieškovė yra apsaugojusi nemažai galimų dizaino formų. Tokie veiksmai kaip tik ir paskatino Teisingumo Teismą Sprendime *DOCERAM* nesiremti vien dizaino alternatyvomis.
- 6 Išnagrinėjęs dėl šio sprendimo ieškovės pareikštą skundą leisti pateikti kasacinį skundą, *Bundesgerichtshof* (Federalinis Aukščiausiasis Teismas) panaikino kolegijos sprendimą ir grąžino bylą kolegijai nagrinėti ir priimti sprendimą iš naujo (2020 m. spalio 7 d. *Bundesgerichtshof* sprendimas byloje Nr. I ZR 137/19 (popieriaus dozatorius, ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0)). *Bundesgerichtshof* manymu, patento atskleidimo dokumentui kolegija teikė pernelyg didelę reikšmę, vertindama kitas aplinkybes padarė teisinių klaidų ir

atsižvelgė ne į visus aspektus. Nėra empirinės turinio taisyklės, kad su išvaizda susiję svarstymai neturi reikšmės priimant sprendimą dėl išvaizdos savybės, kuri, kaip nurodyta patento atskleidimo dokumente, yra būtina jos techninei funkcijai. Kolegija, *Bundesgerichtshof* teigimu, turėjo apsvarstyti tai, ar dviejų kaištiniais uždoriais sujungtų komponentų formos atveju buvo svarbūs ir su vaizdu susiję argumentai, nes ši forma leidžia sukurti dviejų spalvų realiai platinamą produktą. Galiausiai kolegija neturėjo teisės neatsižvelgti į tai, kad ieškovei priklauso nemažai alternatyvių dizainų, kuriais galima įgyvendinti tą pačią techninę funkciją kaip ir su pagal ginčijamą dizainą pagamintu gaminiu.

## B)

- 7 Sprendimas iš naujo nagrinėjamoje byloje priklauso nuo atsakymo į prejudicinius klausimus.
- 8 *Bundesgerichtshof* sprendimas, kiek jis susijęs su alternatyvaus dizaino buvimo svarba, grindžiamas prielaida, kad neturi reikšmės tai, jog ieškovė apsaugos siekia ir šiems alternatyviems dizainams. Šią prielaidą, kolegijos nuomone, paneigia Teisingumo Teismo paaiškinimai Sprendimo *DOCERAM* 30 punkte. Tame punkte Teisingumo Teismas paaiškino, kad negalima atmesti galimybės, jog ūkio subjektas galėtų kaip Bendrijos dizainą įregistruoti kelias galimas gaminio formas, apimančias šio gaminio išvaizdos savybes, kurias lemia vien jo techninė funkcija, ir taip turėtų galimybę praktiškai įgyti minėto gaminio išimtinę apsaugą, lygiavertę tai, kurią suteikia patentas, ir jam nebūtų taikomi reikalavimai gauti tą patentą. Europos Sąjungos Bendrasis Teismas daugeliu aspektų panašioje byloje taip pat laikėsi nuomonės, kad reikia atsižvelgti į tai, jog visos pateiktos alternatyvios formos yra saugomos įregistruojant jas kaip Bendrijos dizainą, todėl negali būti laikomos konkurentams prieinamomis alternatyvomis (2020 m. lapkričio 18 d. Bendrojo Teismo Sprendimas *Tinnus Enterprises LLC* (T-574/19, ECLI:EU:T:2020:543, 70 ir paskesni punktai), Teisingumo Teismas šią bylą nagrinėja numeriu C-29/21 P).
- 9 Tai, kolegijos nuomone, rodo, kad alternatyvaus dizaino buvimas, vertinant visas bylos aplinkybes, turi tik menką reikšmę tuo atveju, kai dizaino savininkas apsaugos siekia ir šiam alternatyviam dizainui.
- 10 Nepaisant to, kyla antrasis ir trečiasis klausimai. *Bundesgerichtshof* kritikavo tai, kad kolegija neįvertino, ar iš ginčijamo dizaino išplaukianti dviejų dalių forma nebuvo grindžiama su vaizdu susijusiais motyvais, nes tokia forma leidžia gaminti dviejų spalvų gaminį. Šią *Bundesgerichtshof* nuomonę patvirtina tai, kad dvi spalvas lemia ne techninė funkcija; tai rodo jau ta aplinkybė, kad gaminys, dėl kurio buvo pareikštas ieškinys, yra vienspalvis. Tačiau kolegijai šiuo klausimu kyla abejonių, nes iš dizaino registracijos dviejų spalvų nematyti. Tai reiškia, kad pagrindas taikyti apsaugą būtų išvaizdos savybė, kurios nematyti iš registracijos, kuria akivaizdžiai siekiama apsaugos nepriklausomai nuo spalvinio vaizdo.

- 11 Jeigu į antrąjį klausimą reikėtų atsakyti teigiamai, kyla klausimas, kokia reikšmė tenka dviem spalvoms atsižvelgiant į ginčijamo dizaino apsaugos apimtį. Jeigu esminis, ne vien techninės produkto funkcijos nulemtas pagrindas, kodėl buvo pasirinktos tokios išvaizdos savybės, yra galimybė naudoti dvi spalvas, kyla abejonių, ar tokiu atveju apsauga gali būti taikoma dizainams, kuriuose šios dvi spalvos nėra realizuojamos.

<...>

<...> [Parašai]

DARBINIS VERTINIMAS