

Asia C-684/21

Ennakkoratkaisupyyntö

Jättämispäivä:

12.11.2021

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfissa sijaitseva osavaltion ylioikeus, Saksa)

Ennakkoratkaisupyyntöä koskevan päätöksen tekemispäivä:

4.11.2021

Vastaaaja, vastakanteen kantaja ja valittaja:

Papierfabriek Doetinchem B.V.

Kantaja, vastakanteen vastaaaja ja valituksen vastapuoli:

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

[– –]

Annettu

4.11.2021

[– –]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORFIN (Düsseldorfissa sijaitseva osavaltion ylioikeus, Saksa)

VÄLIPÄÄTÖS

Riita-asiassa

Papierfabriek Doetinchem B.V., [– –] Doetinchem, Alankomaat,

vastaaajana, vastakanteen kantajana ja valittajana

[– –]

vastaan

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

kantajana, vastakanteen vastaaajana ja valituksen vastapuolena

[– –]

Oberlandesgericht Düsseldorfin 20. siviilijaosto on tehnyt 29.6.2021 pidetyssä istunnossa [– –] seuraavan

v ä l i p ä ä t ö k s e n:

I

Asian käsittelyä lykätään.

II

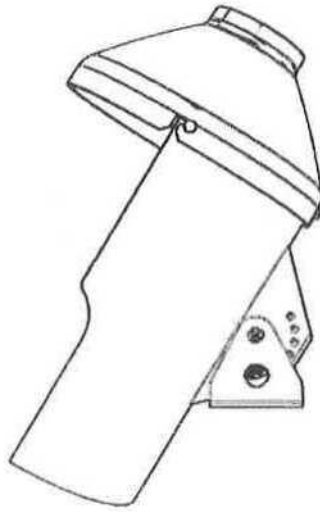
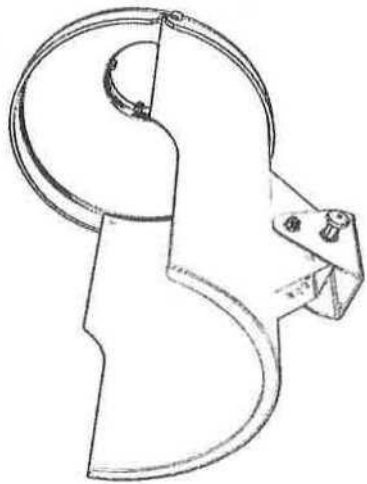
Oberlandesgericht Düsseldorf esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset, jotka koskevat yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 8 artiklan 1 kohdan ja 10 artiklan tulkintaa:

1. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan arvioitaessa, määräytyvätkö tuotteen ulkoasun piirteet pelkästään tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan, on otettava huomioon muun muassa kyseessä oleva malli, objektiiviset olosuhteet, joista ilmenevät kyseessä olevan tuotteen ulkoasun piirteiden valintaan vaikuttaneet syyt, sen käyttöön liittyvät tiedot tai sellaisten vaihtoehtoisten mallien olemassaolo, joilla voidaan toteuttaa sama tekninen käyttötarkoitus (tuomio 8.3.2018, DOCERAM GmbH v. CeramTec GmbH, C-395/16, EU:C:2018:172). Mikä merkitys muiden mallien olemassaoloon liittyvän näkökohdan kannalta on sillä, että mallin haltijalla on mallioikeudet myös useisiin vaihtoehtoisiin malleihin?
2. Onko arvioitaessa sitä, määräytyykö ulkomuoto yksinomaan teknisen käyttötarkoituksen mukaan, otettava huomioon se, että muotoilu mahdollistaa monivärisyyden, kun väritys ei sinällään ilmene rekisteröinnistä?
3. Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko tällä vaikutusta mallin antaman suojan laajuuteen?

Perustelut

A)

- 1 Kantaja on yhteisömallin nro 001344022-0006 (jäljempänä kantajan malli), jota on haettu 19.9.2012 ja joka on rekisteröity 17.10.2012, haltija. Malli koskee pakkauslaitetta (Packing Device), jota varten on talletettu seuraavat kuvat:

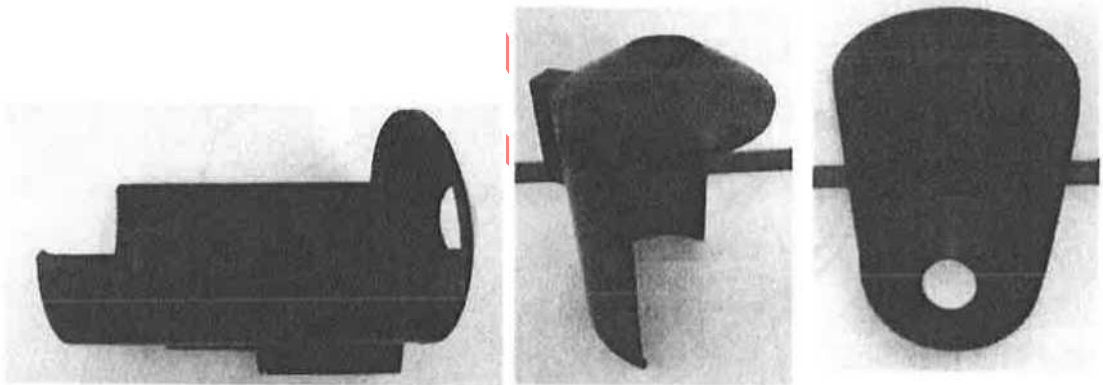


JA



- 2 Kantaja pitää kaupan tämän mallin mukaisesti valmistettuja pakkauspaperitelineitä, joiden muoto esitetään jäljempänä:

- 3 Vastaaja on pitänyt kaupan kilpailevaa tuotetta, jolla kantajan mukaan loukataan tämän mallia ja jonka muoto ilmenee jäljempänä esitetyistä kuvista:
- 4 Vastaaja katsoo, että kantajan malli on mitätön, koska kaikki mallin piirteet määräytyvät pelkästään tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan. Noudatettuaan kieltovaatimusta vastaaja nosti tietojen antamista ja vahingonkorvausvelvollisuuden toteuttamista koskevasta kanteesta vastakanteen, jossa se vaati kantajan yhteisömallin mitättömäksi julistamista.
- 5 Landgericht (alueellinen alioikeus) tuomitsi vastaajan – siltä osin kuin se on tässä merkityksellistä – vaatimusten mukaisesti ja hylkäsi vastakanteen. Landgericht katsoi, että useiden muotoiluvaihtoehtojen vuoksi kantajan mallin piirteet eivät määräydy yksinomaan mallin teknisen käyttötarkoituksen mukaan. Tästä ratkaisusta tehdyn valituksen jälkeen jaosto julisti 27.6.2019 antamallaan tuomiolla vastakanteen mukaisesti kantajan mallin mitättömäksi ja hylkäsi näin



ollen kanteen siltä osin kuin vastaajaa ei ole tuomittu tämän antaman suostumuksen perusteella. Jaosto katsoi, että kaikki kantajan mallille ominaiset piirteet määräytyvät sen teknisen käyttötarkoituksen mukaan. Sen mukaan kaikki piirteet ilmenevät kantajan hakemasta patenttijulkaisusta EP 2 897 793, ja ne esitetään siinä teknisesti hyödyllisinä. Myöskään siitä, miten tuote on esitetty mainoksessa, ei ilmene muuta. Tuotteen tekniset edut käyvät ilmi myös mainoksesta. Merkitystä ei ole sillä, onko muodon osalta olemassa toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Siltä osin kuin vaihtoehdoilla toteutetaan sama tekninen ratkaisu, kantaja on hakenut suojaa usealle ajateltavissa olevalle muodolle. Unionin tuomioistuin on katsonut juuri tällaisen menettelyn perusteella tuomiossa DOCERAM, että muotoiluvaihtoehtojen olemassaolo ei yksinään riitä.

- 6 Kantajan kyseisestä tuomiosta tekemän valituslupahakemuksen jälkeen Bundesgerichtshof (liittovaltion ylin tuomioistuin, jäljempänä BGH) kumosi

jaoston tuomion ja palautti asian jaostoon uutta käsittelyä ja ratkaisun antamista varten (BGH:n tuomio 7.10.2020, I ZR 137/19, Papierspender (paperiteline), ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). Bundesgerichtshofin mukaan jaosto oli antanut liian suuren merkityksen patenttijulkaisulle ja tehnyt oikeudellisen virheen arvioidessaan muita seikkoja, eikä se ollut ottanut huomioon kaikkia näkökohtia. Bundesgerichtshofin mukaan ei ole olemassa mitään kokemussääntöä, jonka mukaan visuaaliseen ulkoasuun liittyvillä näkökohdilla ei olisi mitään vaikutusta ulkoasun sellaisen piirteen valintaan, joka patenttijulkaisun mukaan on välttämätön tuotteen tekniselle käyttötarkoitukselle. Se totesi, että jaoston oli pohdittava, eikö kahden bajonettiliitännällä yhdistetyn rakenneosan muotoilussa merkitystä ole myös visuaalisilla näkökohdilla, koska ne mahdollistavat tosiasiaassa kaupan pidetyn tuotteen kaksivärisen ulkoasun. Sen mukaan jaosto ei olisi myöskään saanut jättää huomiotta sitä, että kantajalla on käytettävissään useita malleja muotoiluvaihtoehtoja varten ja että niiden avulla se pystyi toteuttamaan saman teknisen käyttötarkoituksen kuin kantajan mallin mukaan toteutetulla tuotteella.

B)

- 7 Valituksen uudelleen käsittelyn lopputulos riippuu ennakkoratkaisukysymyksiin annettavasta vastauksesta.
- 8 Muotoiluvaihtoehtojen olemassaolon merkityksen osalta Bundesgerichtshofin ratkaisu perustuu siihen olettamukseen, että on merkityksentöntä, että kantaja vaatii mallin antamaa suojaa myös näille muotoiluvaihtoehtoilta. Jaoston näkemyksen mukaan tämä oletamus on ristiriidassa unionin tuomioistuimen edellä mainitun tuomion DOCERAM 30 kohdassa esitettyjen toteamusten kanssa. Unionin tuomioistuin katsoi siinä nimittäin, että vaarana on, että talouden toimija rekisteröi yhteisömallina useita kuviteltavissa olevia tuotteen muotoja, joihin sisältyy tuotteen ulkoasun niitä piirteitä, jotka määräytyvät pelkästään tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan, ja saisi tällä tavoin käytännössä patenttisuojaa vastaavaa yksinomaista suojaa ilman, että patentin saamisen edellytykset täyttyisivät. Myös unionin yleinen tuomioistuin on vastaavasti katsonut pääpiirteittäin samankaltaisessa asiassa, että on otettava huomioon se, että esitetyt vaihtoehtoiset muodot, kuten riidanalainen malli, oli suojattu yhteisömallilla, ja näin ollen niiden ei voitu katsoa olevan kilpailijoille tarjolla olevia vaihtoehtoja (tuomio 18.11.2020, Tinnus Enterprises LLC, T-574/19, EU:T:2020:543; unionin tuomioistuimessa vireillä oleva asia C-29/21 P, 70 kohta ja sitä seuraavat kohdat).
- 9 Jaoston mukaan tämä tukee sitä näkemystä, että vaaditussa kokonaisarviointissa muiden mallien olemassaololla on vähäinen merkitys vain silloin, kun mallin haltija vaatii suojaa myös kyseisille malleille.
- 10 Tästä riippumatta esitetään toinen ja kolmas kysymys. Bundesgerichtshof on arvostellut jaostoa siitä, ettei se ole tutkinut, perustuiko kantajan mallissa näkyvä kaksiosainen muotoilu siihen visuaaliseen näkökohtaan, että se mahdollisesti mallin mukaisesti valmistetun tuotteen kaksivärisyyden. Tätä Bundesgerichtshofin

näkemyistä tukee se, että kaksivärisuus ei määräydy teknisen käyttötarkoituksen mukaan, minkä osoittaa jo se seikka, että riidanalainen tuote on yksivärinen. Jaosto on kuitenkin asiasta epävarma, koska kaksivärisuus ei käy ilmi mallin rekisteröinnistä. Tällöin suojan perusteena olisi ulkoasun piirre, joka ei käy ilmi rekisteröinnistä, jolla selvästi haetaan suojaa värillisestä muotoilusta riippumatta.

- 11 Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, on tiedusteltava, mikä merkitys kaksivärisyydellä on kantajan mallin antaman suojan laajuudelle. Jos nimittäin ulkoasun piirteiden olennainen valintaperuste, joka ei määräydy pelkästään tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan, liittyy kaksivärisen ulkoasuun, on kyseenalaista, kuuluvatko mallit, joita ei ole toteutettu kaksivärisinä, suojan piiriin.

[– –]

[allekirjoitukset]