

Affaire C-684/21

Demande de décision préjudicielle

Date de dépôt :

12 novembre 2021

Jurisdiction de renvoi :

Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf)

Date de la décision de renvoi :

4 novembre 2021

Défenderesse, demanderesse reconventionnelle et appelante :

Papierfabriek Doetinchem B.V.

Demanderesse, défenderesse reconventionnelle et intimée :

Sprick GmbH Bielefelder Papier – und Wellpappenwerk & Co.

[OMISSIS]

Prononcé le 4 novembre 2021

[OMISSIS]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (TRIBUNAL RÉGIONAL
SUPÉRIEUR DE DÜSSELDORF, ALLEMAGNE)**

ORDONNANCE

Dans le litige opposant

Papierfabriek Doetinchem B.V., [omissis] Doetinchem, Pays-Bas,

Défenderesse, demanderesse reconventionnelle et
appelante

[OMISSIS]

à

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

Demanderesse, défenderesse reconventionnelle et
intimée

[OMISSIS]

La 20^e chambre civile de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf), à la suite de l’audience du 29 juin 2021 [OMISSIS],

a ainsi statué :

I.

La procédure est suspendue.

II.

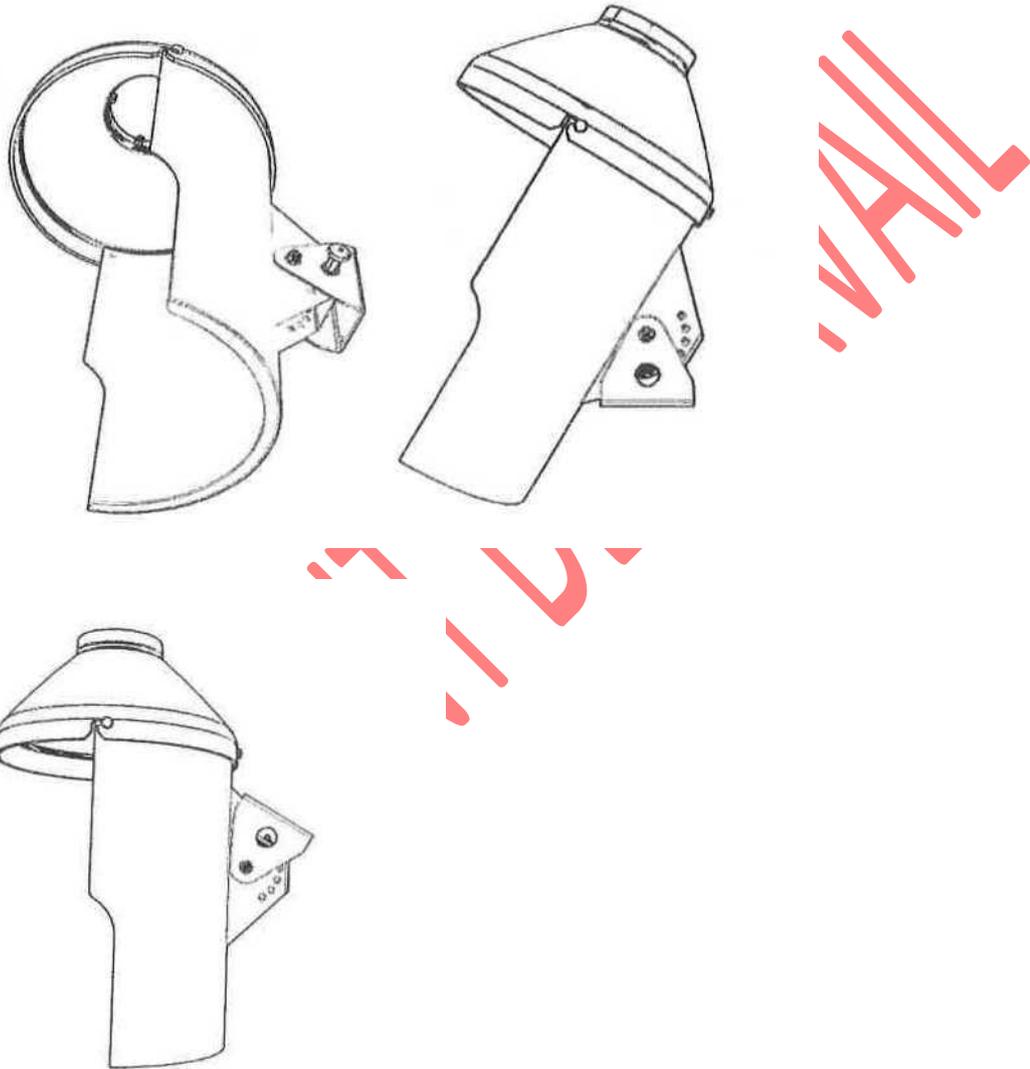
L’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) saisit la Cour des questions suivantes portant sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 003, p. 1) :

1. Selon la jurisprudence de la Cour, l’examen de la question de savoir si les caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci doit être effectué au regard du dessin ou modèle en cause, des circonstances objectives révélatrices des motifs qui ont présidé au choix des caractéristiques de l’apparence du produit concerné, des données relatives à son utilisation ou encore de l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction technique (arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172). Quelle signification revêt, au regard de l’élément tenant à l’existence d’autres dessins ou modèles, la circonstance selon laquelle le titulaire du dessin ou modèle est également titulaire d’enregistrements pour un grand nombre de dessins ou modèles alternatifs ?
2. Dans le cadre de l’examen de la question de savoir si l’apparence est exclusivement imposée par la fonction technique, convient-il de tenir compte du fait que la conception permet une polychromie, lorsque la conception des couleurs ne ressort pas en tant que telle de l’enregistrement ?
3. Si la deuxième question appelle une réponse affirmative : cette prise en compte a-t-elle une incidence sur l’étendue de la protection conférée par le dessin ou modèle ?

Motifs

A)

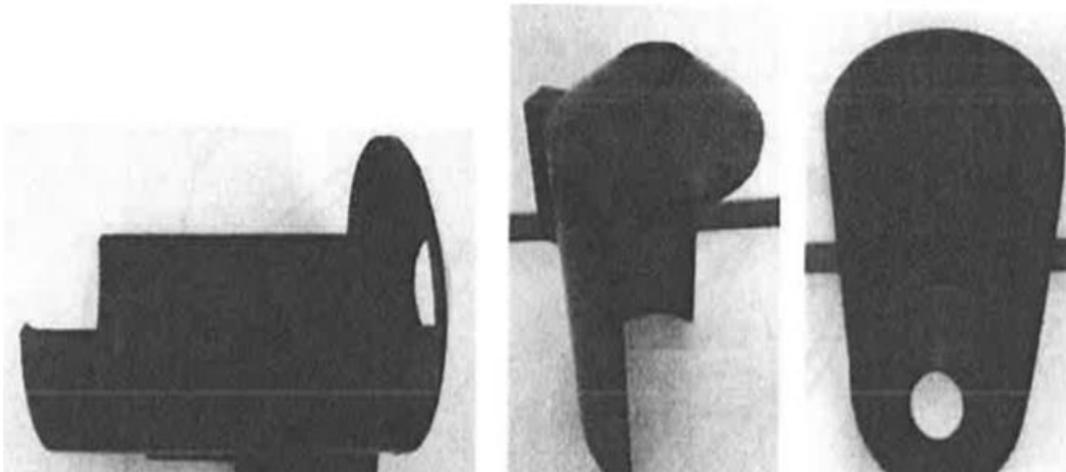
- 1 La demanderesse est titulaire du dessin ou modèle communautaire n° 001344022-0006, qui a été déposé le 19 septembre 2012 et enregistré et publié le 17 octobre 2012 (ci-après le « dessin ou modèle litigieux »), qui concerne un « Packing Device » (dispositif d'emballage) et pour lequel les illustrations suivantes sont déposées :



- 2 La demanderesse commercialise un distributeur de papier d'emballage fabriqué selon ce dessin ou modèle et qui est conçu comme indiqué ci-dessous :



- 3 La défenderesse a commercialisé un produit concurrent pour lequel la demanderesse considère qu'il constitue une contrefaçon du dessin ou modèle litigieux et qui est conçu comme indiqué ci-dessous :



- 4 La défenderesse estime que le dessin ou modèle litigieux est nul, au motif que toutes les caractéristiques de celui-ci sont imposées uniquement par la fonction technique du produit. Après avoir reconnu que la demande en cessation était fondée, elle a opposé au recours, qui visait encore à obtenir des renseignements et la constatation d'une obligation à verser des dommages et intérêts, une action reconventionnelle visant à obtenir l'annulation du dessin ou modèle communautaire de la demanderesse.
- 5 Le Landgericht (tribunal régional), pour autant que cela soit pertinent, a condamné la défenderesse conformément aux conclusions et a rejeté l'action reconventionnelle. Il a considéré que, en raison de l'existence de nombreuses conceptions alternatives, les caractéristiques du dessin ou modèle litigieux n'étaient pas exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci. À la suite de l'appel interjeté contre cette décision, la chambre a, par jugement du 27 juin 2019 rendu sur l'action reconventionnelle, annulé le dessin ou modèle litigieux et rejeté par conséquent le recours, dans la mesure où la défenderesse n'avait pas été condamnée sur la base de sa reconnaissance. La chambre a considéré que toutes les caractéristiques du dessin ou modèle litigieux sont

imposées par la fonction technique de celui-ci. Toutes ces caractéristiques ressortent du rapport relatif à la demande de brevet EP 2 897 793 formée par la demanderesse et sont présentées dans ce rapport comme présentant des avantages d'un point de vue technique. La présentation du produit dans la publicité n'emporte pas d'autre appréciation. Cette présentation elle aussi met en évidence les avantages techniques. L'existence d'alternatives praticables s'agissant de la forme n'est pas pertinente. La demanderesse a fait protéger de nombreuses formes concevables de conception, dans la mesure où celles-ci mettaient en œuvre la même solution technique. Or, c'est précisément une telle approche qui a conduit la Cour, dans l'arrêt du 8 mars 2018 (DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172), à considérer que l'existence de conceptions alternatives n'était pas à elle seule suffisante.

- 6 À la suite du recours formé par la demanderesse contre la non-admission du pourvoi, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a annulé le jugement de la chambre et renvoyé le litige à celle-ci afin qu'elle rouvre les débats et statue à nouveau (BGH, arrêt du 7 octobre 2020, I ZR 137/19 – Papierspender – ECLI:DE:BGH :2020:071020UIZR137.19.0). Selon le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), la chambre a accordé trop d'importance au rapport relatif à la demande de brevet, a apprécié les autres circonstances en commettant une erreur de droit et n'a pas pris tous les aspects en considération. Il n'existe aucun principe empirique selon lequel les considérations en rapport avec l'apparence visuelle n'ont joué aucun rôle dans la décision se prononçant en faveur d'une caractéristique relative à l'apparence qui, selon un rapport relatif à la demande de brevet, est requise pour sa fonction technique. La chambre aurait dû examiner si des considérations visuelles n'avaient pas également joué un rôle dans la configuration constituée par deux éléments de construction reliés par des fermetures à baïonnette, car cette configuration permet, dans le produit réellement commercialisé, la conception bicolore réalisée. Enfin, la chambre n'aurait pas dû négliger le fait que la demanderesse disposait d'un certain nombre de dessins ou modèles pour des formes alternatives de conception qui pouvaient chercher à remplir la même fonction technique que le produit conçu selon le dessin ou modèle litigieux.

B)

- 7 La décision dans la procédure d'appel qui a été rouverte dépend de la réponse aux questions préjudicielles.
- 8 À cet égard, la décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) est fondée sur la considération selon laquelle, en ce qui concerne la signification de l'existence de conceptions alternatives, il est indifférent que la demanderesse revendique une protection au titre des dessins ou modèles également pour celles-ci. La chambre considère que les développements qui figurent au point 30 de l'arrêt du 8 mars 2018 (DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172) plaident à l'encontre de cette considération. Dans cet arrêt, la Cour a jugé qu'il existait un risque qu'un opérateur économique fasse enregistrer, en tant que dessin ou modèle

communautaire, plusieurs formes concevables d'un produit incorporant des caractéristiques de l'apparence de celui-ci qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique, obtenant ainsi une protection en pratique exclusive et équivalente à celle offerte par un brevet, sans remplir les conditions qui sont applicables à l'obtention de celui-ci. En ce sens, le Tribunal lui aussi a estimé, dans une affaire similaire à beaucoup d'égards, qu'il convenait de tenir compte du fait que les formes alternatives présentées étaient protégées par le biais de leur enregistrement en tant que dessin ou modèle communautaire, comme c'était le cas pour le dessin ou modèle contesté, et qu'elles ne pouvaient donc pas être considérées comme des alternatives disponibles pour les concurrents [arrêt du 18 novembre 2020, *Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products et Koopman International (Installations pour la distribution de fluides)*, T-574/19, EU:T:2020:543 ; ordonnance du 5 mai 2021, *Tinnus Enterprises/EUIPO*, C-29/21 P, non publiée, EU:C:2021:357].

- 9 De l'avis de la chambre, cela plaide en faveur de considérer que, dans le cadre de l'appréciation d'ensemble requise, l'existence d'autres dessins ou modèles ne revêt une importance mineure que lorsque le titulaire du dessin ou modèle revendique une protection au titre des dessins ou modèles également pour ceux-ci.
- 10 Les deuxième et troisième questions se posent indépendamment de ce qui précède. Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a fait grief à la chambre de ne pas avoir examiné si la conception en deux parties qui ressort du dessin ou modèle litigieux n'était pas fondée sur la considération visuelle selon laquelle cette conception rendait possible la bichromie qui existe pour le produit fabriqué selon le dessin ou modèle. Cette position du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) est confortée par le fait que la bichromie n'est pas imposée par la fonction technique, ainsi que le démontre déjà la circonstance selon laquelle le produit contesté est monochrome. La chambre émet toutefois des réserves à cet égard, car la bichromie ne ressort pas de l'enregistrement du dessin ou modèle. Selon cette analyse, une caractéristique de l'apparence qui ne ressort pas de l'enregistrement donnerait lieu à une protection, alors que cet enregistrement vise manifestement à obtenir une protection indépendamment de la conception des couleurs.
- 11 Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, la question se pose de savoir quelle est la signification de la bichromie au regard de l'étendue de la protection conférée par le dessin ou modèle litigieux. En effet, si le fait de permettre une conception bichromatique constitue la raison essentielle du choix des caractéristiques de l'apparence et que ce choix n'est pas uniquement imposé par la fonction technique du produit, on peut se demander si des dessins ou modèles qui ne mettent pas en œuvre cette bichromie relèvent alors du champ de la protection.

[OMISSIS]

[Signatures]