

Cauza C-684/21

Cerere de decizie preliminară

Data depunerii:

12 noiembrie 2021

Instanța de trimitere:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania)

Data deciziei de trimitere:

4 noiembrie 2021

Pârâtă-reclamantă și apelantă:

Papierfabriek Doetinchem B.V.

Reclamantă-pârâtă și intimată:

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

[*omissis*]
noiembrie
[*omissis*]

pronunțată la 4
2021

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

ORDONANȚĂ

în litigiul dintre

Papierfabriek Doetinchem B.V., [*omissis*] Doetinchem, Țările de Jos,

pârâtă-reclamantă și apelantă,

[*omissis*]
și

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

reclamantă-pârâtă și intimată,

[*omissis*]

În urma ședinței din 29 iunie 2021, Camera a 20-a civilă a Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania) [*omissis*]

a hotărât:

I.

Suspendă procedura.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf adresează Curții de Justiție a Uniunii Europene următoarele întrebări preliminare referitoare la interpretarea articolului 8 alineatul (1) și a articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare:

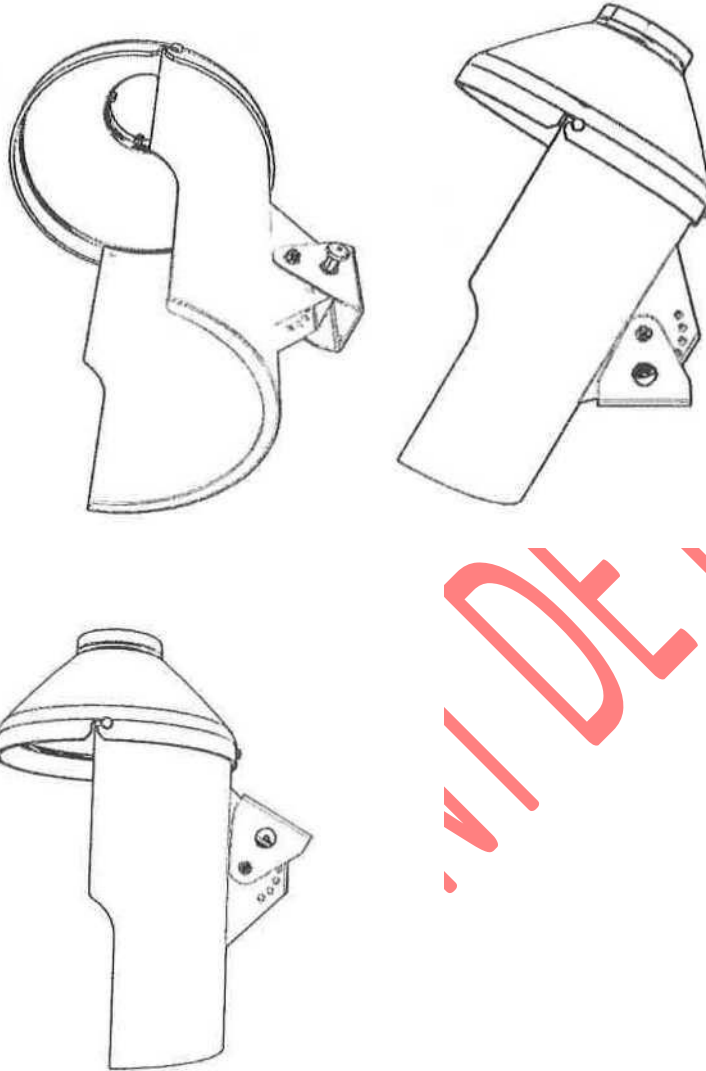
- 1) Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, examinarea împrejurării dacă caracteristicile aspectului unui produs sunt impuse exclusiv de funcția tehnică a acestuia trebuie efectuată în raport cu desenul sau cu modelul industrial în cauză, cu împrejurările obiective care reflectă motivele ce au determinat alegerea caracteristicilor aspectului produsului respectiv, cu informații referitoare la utilizarea sa sau chiar cu existența unor desene sau modele industriale alternative care permit îndeplinirea aceleiași funcții tehnice (Hotărârea din 8 martie 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172). Ce importanță are, în raport cu elementul legat de existența altor desene sau modele industriale, faptul că titularul desenului sau modelului industrial deține și un număr mare de desene sau modele industriale alternative?
- 2) În cadrul examinării problemei dacă aspectul este impus exclusiv de funcția tehnică, trebuie să se țină seama de faptul că configurația permite o multitudine de culori, atunci când configurația coloristică ca atare nu reiese din înregistrare?
- 3) În cazul unui răspuns afirmativ la a doua întrebare: acest aspect are vreo incidență asupra întinderii protecției conferite de desenul sau modelul industrial?

M o t i v e

A)

- 1 Reclamanta este titulara desenului sau modelului industrial comunitar nr. 001344022-0006, depus la 19 septembrie 2012 și înregistrat și publicat la 17

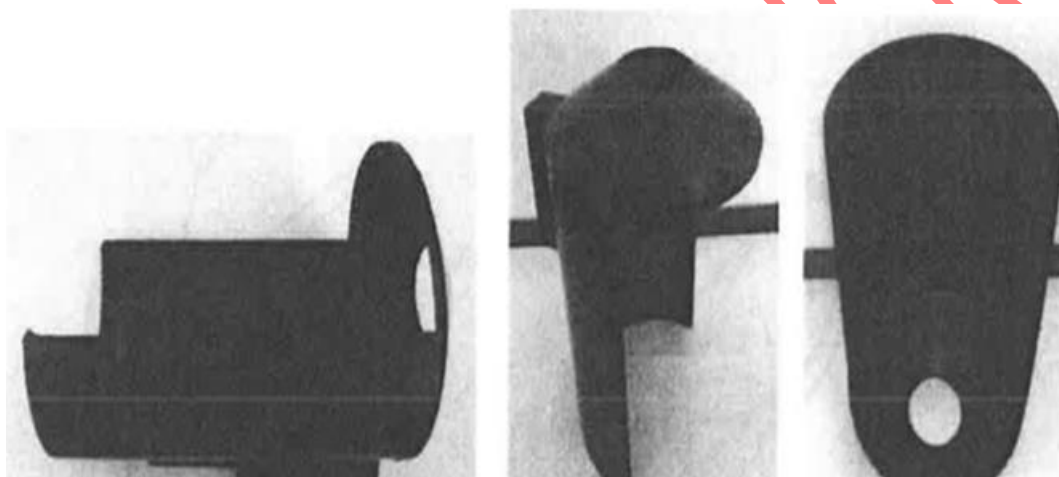
octombrie 2012 (denumit în continuare „modelul în litigiu”) referitor la un „Packing Device” (dispozitiv de ambalare), pentru care sunt depuse următoarele reproduceri:



- 2 Reclamanta comercializează un distribuitor de hârtie de ambalat, care este fabricat pe baza acestui desen sau model industrial reprodus în continuare:



- 3 Pârâta comercializa un produs concurent, în care reclamanta vede o atingere adusă modelului în litigiu, care este configurat precum în reproducerea următoare:



- 4 Pârâta consideră că modelul în litigiu este nul, întrucât toate caracteristicile desenului sau modelului industrial sunt impuse exclusiv de funcția tehnică a produsului. Prin urmare, după achiesarea la cererea de încetare, aceasta s-a opus acțiunii având de asemenea ca obiect furnizarea de informații și constatarea obligației de reparare a prejudiciului printr-o cerere reconvențională în nulitatea desenului sau modelului industrial comunitar al reclamantei.
- 5 Landgericht (Tribunalul Regional) a admis – în măsura în care este relevant – cererea de obligare a pârâtei potrivit concluziilor reclamantei și a respins cererea reconvențională. Landgericht a considerat că, din cauza existenței a numeroase alternative de configurare, caracteristicile desenului sau modelului industrial în litigiu nu erau impuse exclusiv de funcția tehnică a acestuia. Sesizată cu apel, instanța de trimitere a anulat – prin hotărârea din 27 iunie 2019 – modelul în litigiu și, pe cale de consecință, a respins acțiunea – în măsura în care pârâta nu a fost obligată în temeiul achiesării sale. Instanța de trimitere a considerat că toate caracteristicile care definesc modelul în litigiu erau impuse de funcția tehnică a acestuia. Toate caracteristicile ar apărea în raportul privind cererea de brevet EP 2 897 793 formulată de reclamantă, și ar fi explicate în acesta ca fiind avantajoase din punct de vedere tehnic. O altă apreciere nu ar rezulta nici din prezentarea

produsului în publicitate. Și aceasta din urmă ar evidenția avantajele tehnice. Existența unor alternative viabile în ceea ce privește forma ar fi irelevantă. În măsura în care acestea ar realiza aceeași soluție tehnică, reclamanta putea să protejeze o multitudine de forme de configurare posibile. Tocmai o asemenea abordare ar fi determinat Curtea de Justiție, în Hotărârea DOCERAM, să statueze că simpla existență a unor alternative de configurare nu este suficientă.

- 6 În urma acțiunii formulate de reclamanta împotriva inadmisibilității recursului împotriva acestei hotărâri, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania) a anulat hotărârea instanței de trimitere și a trimis cauza la instanța de trimitere spre rejudecare și a pronunțarea unei noi decizii după redeschiderea dezbaterilor (Hotărârea BGH [Curtea Federală de Justiție] din 7 octombrie 2020, Papierspender, I ZR 137/19, DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). Instanța de trimitere ar fi acordat prea multă importanță raportului privind cererea de brevet, ar fi săvârșit o eroare de drept atunci când a apreciat celelalte împrejurări și nu ar fi luat în considerare toate elementele. Nu ar exista nicio regulă empirică potrivit căreia considerații legate de aspectul vizual nu au jucat niciun rol în alegerea unei caracteristici a aspectului care, raportului privind cererea de brevet, este impusă de funcția sa tehnică. Instanța de trimitere ar fi trebuit să examineze dacă, în ceea ce privește configurația compusă din două elemente legate prin încuietori cu baionetă, considerații de ordin vizual nu avuseseră de asemenea un rol, întrucât ele permiteau configurația bicoloră a produsului comercializat în mod real. În sfârșit, instanța de trimitere nu trebuia să ignore faptul că reclamanta dispunea de un anumit număr de desene sau modele industriale pentru forme de configurare alternative, care permiteau îndeplinirea aceleiași funcții tehnice precum produsul prezentat în detaliu potrivit modelului în litigiu.

B)

- 7 Soluționarea procedurii de apel redeschise depinde de răspunsul dat la întrebările preliminare.
- 8 În această privință, decizia Bundesgerichtshof se întemeiază – în ceea ce privește importanța existenței alternativelor de configurare – pe premisa că este irelevant aspectul dacă reclamanta revendică protecția desenelor sau modelelor industriale și pentru aceste alternative de configurare. În opinia instanței de trimitere, această premisă este contrazisă de raționamentul dezvoltat de Curte la punctul 30 din Hotărârea DOCERAM. Curtea a considerat în acea hotărâre că există riscul ca un operator economic să obțină înregistrarea ca desen sau model industrial comunitar a mai multe forme posibile ale unui produs care încorporează caracteristici ale aspectului acestuia care sunt impuse exclusiv de funcția sa tehnică, obținând astfel o protecție, în practică, exclusivă și echivalentă cu cea oferită de un brevet, fără a fi însă supus condițiilor care sunt aplicabile obținerii unui brevet. Tot în acest sens, Tribunalul Uniunii Europene a considerat, într-o cauză în mai multe privințe similară, că trebuia să se țină seama de faptul că formele alternative prezentate ca desene sau modele industriale comunitare sunt protejate la fel ca desenul sau modelul industrial în litigiu și, prin urmare, nu pot fi considerate alternative

disponibile concurenților [Hotărârea Tribunalului din 18 noiembrie 2020, Tinnus Enterprises/EUIPO - Mystic Products și Koopman International, T-574/19, EU:T:2020:543 – pendinte la Curte sub numărul C-29/21 P, punctul 70 și următoarele].

- 9 Această împrejurare pledează, potrivit instanței de trimitere, în favoarea tezei potrivit căreia existența altor desene sau modele industriale nu prezintă decât o importanță minoră la aprecierea globală necesară dacă titularul desenului sau modelului industrial revendică și pentru acestea protecția.
- 10 Independent de acest aspect, se ridică a doua și a treia întrebare. Bundesgerichtshof a reproșat instanței de trimitere că nu a examinat dacă forma compusă din două părți, vizibilă în modelul în litigiu, nu era întemeiată pe considerația de ordin vizual potrivit căreia aceasta permitea caracterul bicolor al produsului fabricat pe baza desenului sau modelului industrial. Această teză a Bundesgerichtshof este susținută de faptul că caracterul bicolor nu este impus de funcția tehnică, astfel cum demonstrează însuși faptul că produsul contestat este monocolor. Instanța de trimitere are, totuși, îndoieli în această privință, deoarece caracterul bicolor nu reiese din înregistrarea desenului sau modelului industrial. Astfel, faptul generator al protecției ar fi o caracteristică a aspectului care nu reiese din înregistrare, care revendică în mod evident o protecție indiferent de configurația coloristică.
- 11 În cazul unui răspuns afirmativ la a doua întrebare, se ridică întrebarea privind relevanța caracterului bicolor în ceea ce privește întinderea protecției conferite de modelul în litigiu. Astfel, dacă motivul esențial pentru alegerea caracteristicilor aspectului, care nu este determinat numai de funcția tehnică a produsului, este acela de a permite o configurație bicoloră, se poate ridica problema dacă, în acest caz, în domeniul de aplicare al protecției intră desene sau modele industriale care nu prezintă acest caracter bicolor.

[omissis]

[semnături]