

Zadeva C-684/21

Predlog za sprejetje predhodne odločbe

Datum vložitve:

12. november 2021

Predložitveno sodišče:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija)

Datum predložitvene odločbe:

4. november 2021

Tožena stranka, tožeča stranka v postopku z nasprotno tožbo in pritožnica:

Papierfabriek Doetinchem B.V.

Tožeča stranka, tožena stranka v postopku z nasprotno tožbo in nasprotna stranka v postopku s pritožbo:

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

[...] (ni prevedeno)

Razglašen 4. novembra 2021

[...] (ni prevedeno)

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (VIŠJE DEŽELNO SODIŠČE V DÜSSELDORFU, NEMČIJA)

SKLEP

v sporu

družbe Papierfabriek Doetinchem B.V., [...] (ni prevedeno) Doetinchem, Nizozemska,

tožena stranka, tožeča stranka v postopku z nasprotno tožbo in pritožnica,

[...] (ni prevedeno)

p r o t i

družbi Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co., [...] (ni prevedeno) Bielefeld,

tožeča stranka, tožena stranka v postopku z nasprotno tožbo in nasprotna stranka v postopku s pritožbo,

[...] (ni prevedeno)

je dvajseti civilni senat Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) po obravnavi 29. junija 2021 [...] (ni prevedeno)

s k l e n i l:

I.

Postopek se prekine.

II.

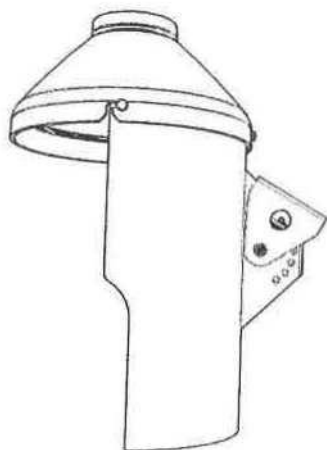
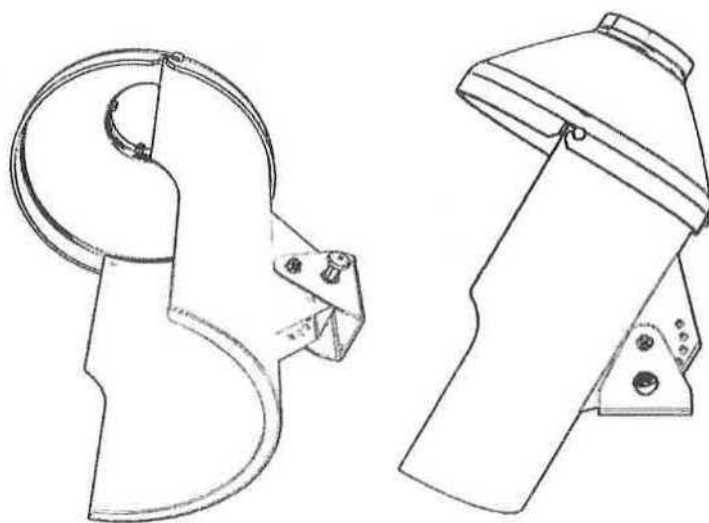
Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) Sodišču Evropske unije v predhodno odločanje predloži ta vprašanja o razlagi člena 8(1) in člena 10 Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti:

1. V skladu s sodno prakso Sodišča je treba preizkus, ali značilnosti izgleda izdelka določa izključno njegova tehnična funkcija, opraviti ob upoštevanju zadevnega modela, objektivnih okoliščin, iz katerih so razvidni razlogi, iz katerih so bile značilnosti izgleda zadevnega izdelka izbrane, podatkov v zvezi z njegovo uporabo ali obstoja alternativnih modelov z enakimi tehničnimi funkcijami (sodba Sodišča z dne 8. marca 2018, C-395/16, DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH, ECLI:EU:C:2018:172). Kakšen pomen ima glede na vidik obstoja drugih modelov to, da ima imetnik modela tudi pravice iz številnih alternativnih modelov?
2. Ali je treba pri preizkusu, ali izgled določa izključno tehnična funkcija, upoštevati, da oblikovanje omogoča večbarvnost, če ureditev glede barv ni razvidna iz registracije?
3. Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen: ali to vpliva na obseg varstva modela?

O b r a z l o ž i t e v

(A)

- 1 Tožeča stranka je imetnica modela Skupnosti št. 001344022-0006 (v nadaljevanju: model, ki je predmet tožbe), ki je bil prijavljen 19. septembra 2012 ter registriran in objavljen 17. oktobra 2012 in ki se nanaša na „Packing Device“ (naprava za pakiranje) in za katerega so shranjene spodnje slike:

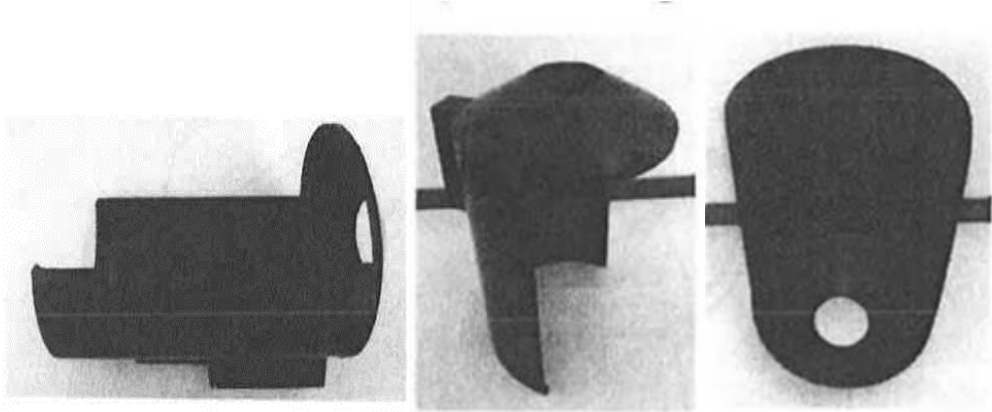


DOKUMENT

- 2 Tožeča stranka prodaja podajalnik ovojnega papirja, izdelan na podlagi tega modela, ki je oblikovan, kot je prikazano spodaj:



- 3 Tožena stranka je prodajala konkurenčni izdelek, za katerega tožeča stranka meni, da pomeni kršitev modela, ki je predmet tožbe, pri čemer je ta konkurenčni izdelek oblikovan, kot je prikazano spodaj:



- 4 Tožena stranka meni, da je model, ki je predmet tožbe, ničn, ker vse značilnosti modela določa izključno tehnična funkcija izdelka. Proti tožbi, s katero se – po pripoznavi opustitvenega zahtevka – zahteva še predložitev informacij in ugotovitev odškodninske obveznosti, je vložila nasprotno tožbo za razglasitev ničnosti modela Skupnosti tožeče stranke.
- 5 Landgericht (deželno sodišče) je – kolikor je upošteveno – odločilo v skladu s predlogom v škodo tožene stranke in zavrnilo nasprotno tožbo. Zavzelo je stališče, da značilnosti modela, ki je predmet tožbe, zaradi obstoja številnih alternativnih oblik ne določa izključno njegova tehnična funkcija. Senat je po vložitvi pritožbe zoper to odločitev s sodbo z dne 27. junija 2019 na podlagi nasprotne tožbe model, ki je predmet tožbe, razglasil za ničn in v skladu s tem tožbo – razen v delu, v katerem je bilo na podlagi pripoznave tožene stranke odločeno v njeno škodo – zavrnil. Zavzel je stališče, da vse značilnosti modela, ki je predmet tožbe, določa njegova tehnična funkcija. Vse značilnosti naj bi bile razvidne iz prve objave patentne prijave EP 2 897 793, ki jo je uveljavljala tožeča stranka, in naj bi bile v njej pojasnjene, kot da v tehničnem smislu prinašajo prednosti. Tudi predstavitev zadevnega izdelka v oglasu naj ne bi privedla do drugačne ocene. Tudi v tej predstavitvi naj bi se poudarjale tehnične prednosti. Obstoj uporabnih alternativnih oblik naj ne bi bil pomemben. Če te pomenijo enako tehnično rešitev, naj bi tožeča stranka zavarovala številne možne oblike. Ravno zaradi takega ravnanja naj bi Sodišče v sodbi DOCERAM odločilo, da zgolj obstoj alternativnih oblik ne zadostuje.
- 6 Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) je po pritožbi tožeče stranke zoper to sodbo, s katero se ni dopustilo revizije, razveljavilo sodbo senata in mu zadevo vrnilo v ponovno obravnavo in odločanje (sodba BGH (zvezno vrhovno sodišče) z dne 7. oktobra 2020, I ZR 137/19 – podajalnik papirja – ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). Senat naj bi prvi objavi patentne prijave pripisal prevelik pomen, druge okoliščine presodil ob napačni uporabi prava in naj ne bi upošteval vseh vidikov. Glede tega, da merila, povezana z vizualnim vidikom, pri izbiri neke značilnosti izgleda, ki je, kot je razvidno iz prve objave patentne prijave, potrebna za tehnično funkcijo izdelka, niso imela nobene vloge, naj ne bi bilo nobene splošne izkušnje. Senat naj bi moral preučiti, ali se niso pri oblikovanju iz dveh elementov, povezanih z bajonetnimi zaklepi,

upoštevala tudi merila, povezana z vizualnim vidikom, ker naj bi tako oblikovanje omogočalo dvobarvnost izdelka, ki se dejansko prodaja. Senat naj bi moral nazadnje upoštevati tudi, da je tožeča stranka imetnica številnih modelov za alternativne oblike, ki imajo lahko enako tehnično funkcijo kot izdelek, izdelan na podlagi modela, ki je predmet tožbe.

(B)

- 7 Odločitev v pritožbenem postopku, ki se je ponovno začel, je odvisna od odgovorov na vprašanja za predhodno odločanje.
- 8 Odločitev Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) pri tem glede pomena obstoja alternativnih oblik temelji na stališču, da ni pomembno, da tožeča stranka tudi za te alternativne oblike uveljavlja varstvo modela. Senat meni, da temu stališču nasprotujejo trditve Sodišča v točki 30 sodbe DOCERAM. Sodišče je v tej sodbi navedlo, da obstaja tveganje, da bi gospodarski subjekt kot model Skupnosti registriral več možnih oblik izdelka, ki bi imele značilnosti izgleda izdelka, ki jih določa izključno njegova tehnična funkcija, in bi s tem pridobil varstvo, ki bi bilo praktično ekskluzivno in enakovredno varstvu, ki ga zagotavlja patent, ne da bi mu bilo treba izpolniti pogoje, ki veljajo za pridobitev patenta. V tem smislu je tudi Splošno sodišče v zadevi, ki je bila s številnih vidikov podobna, zastopalo stališče, da je treba upoštevati, da so predstavljene alternativne oblike varovane kot model Skupnosti, kot velja za izpodbijani model, in jih torej ni mogoče šteti za alternative, ki so na voljo konkurentom (sodba Splošnega sodišča z dne 18. novembra 2020, T-574/19, Tinnus Enterprises LLC, ECLI:EU:T:2020:543 – v obravnavi pred Sodiščem pod številko zadeve C-29/21 P, točka 70 in naslednje).
- 9 To je po mnenju senata argument za to, da je obstoj drugih modelov pri potrebni celoviti presoji manj pomemben le, če imetnik modela tudi zanje uveljavlja varstvo modela.
- 10 Ne glede na to se postavljata drugo in tretje vprašanje. Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) je očitalo senatu, da ni preizkusil, ali oblikovanje iz dveh delov, razvidno iz modela, ki je predmet tožbe, ni temeljilo na merilu, povezanem z vizualnim vidikom, da tako oblikovanje omogoča dvobarvnost izdelka, proizvedenega na podlagi zadevnega modela. Argument za to stališče Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) je, da dvobarvnosti ne določa tehnična funkcija, kot dokazuje že to, da je izpodbijani izdelek enobarven. Vendar ima senat v zvezi s tem pomisleke, ker dvobarvnost ni razvidna iz registracije modela. Glede na to bi bila podlaga za varstvo značilnost izgleda, ki ni razvidna iz registracije, v skladu s katero varstvo očitno obstaja ne glede na ureditev glede barv.
- 11 Če je treba na drugo vprašanje odgovoriti pritrdilno, se postavlja vprašanje, kakšen pomen ima dvobarvnost za obseg varstva modela, ki je predmet tožbe. Če je namreč bistveni razlog za izbiro značilnosti izgleda, ki ga ne določa izključno

tehnična funkcija izdelka, ta, da se omogoči dvobarvnost, se postavlja vprašanje, ali v tem primeru na področje varstva spadajo modeli, ki niso dvobarvni.

[...] (ni prevedeno)

[podpisi]

DELOVNI DOKUMENT