

Дело C-684/21

Преюдициално запитване

Дата на постъпване в Съда:

12 ноември 2021 г.

Запитваща юрисдикция:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия)

Дата на акта за преюдициално запитване:

4 ноември 2021 г.

Ответник, насрещен ищец и жалбоподател:

Papierfabriek Doetinchem B.V.

Ищец, насрещен ищец и ответник:

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

[...]

обявено на 4 ноември 2021 г.

[...]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

по дело

Papierfabriek Doetinchem B.V., [...] Дьотинхем, Нидерландия,

ответник, насрещен ищец и жалбоподател в
производството по обжалване,

[...]

срещу

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

ищец, насрещен ищец и ответник в
производството по обжалване,

[...]

След съдебното заседание, проведено на 29 юни 2021 г., 20-ти граждански състав на Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд, Дюселдорф) [...]

Определи:

I.

Спира производството по делото.

II.

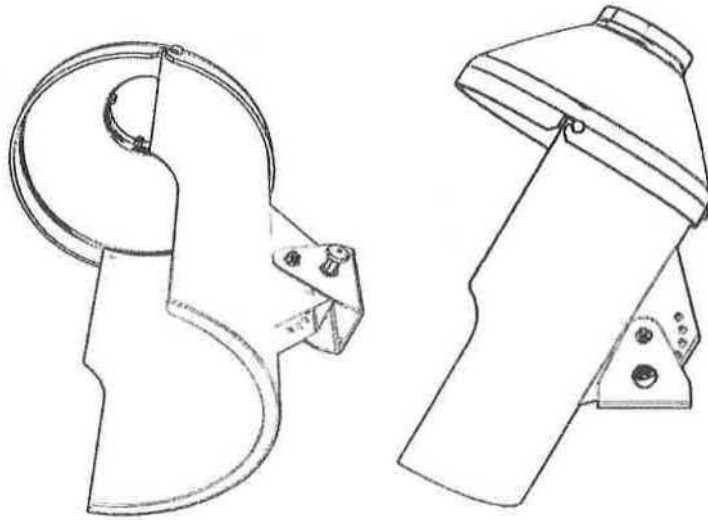
Отправя до Съда на Европейския съюз следните преюдициални въпроси за тълкуване на член 8, параграф 1 и член 10 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността:

1. Съгласно практиката на Съда преценката дали особеностите на външния изглед на даден продукт са наложени изключително от техническата му функция, трябва да се извърши с оглед на конкретния промишлен дизайн, обективните обстоятелства, разкриващи водещите мотиви за избора на особеностите на външния изглед на съответния продукт, данните за използването му или пък наличието на алтернативни промишлени дизайни, позволяващи да се изпълнява същата техническа функция (Решение на Съда от 8 март 2018 г., C-395/16 – DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH – ECLI:EU:C:2018:172). С оглед на аспекта, свързан с наличието на други промишлени дизайни, какво значение има фактът, че притежателят на промишления дизайн притежава права на промишлен дизайн и за няколко алтернативни промишлени дизайна?
2. При преценката дали външната форма е наложена изключително от техническата функция, трябва ли да се отчита, че начинът на оформление допуска наличието на няколко цвята, когато самото цветово оформление не е видно от регистрацията?
3. При утвърдителен отговор на втория въпрос: това има ли отражение върху обхвата на закрилата на промишления дизайн?

Мотиви

A)

- 1 Ищецът е притежател на промишлен дизайн на Общността № 001344022—0006, заявен на 19 септември 2012 г. и регистриран и оповестен на 17 октомври 2012 г. (наричан по-нататък „дизайнът на ищеца“), свързан с т. нар. „Packing Device“, за който са представени следните изображения:

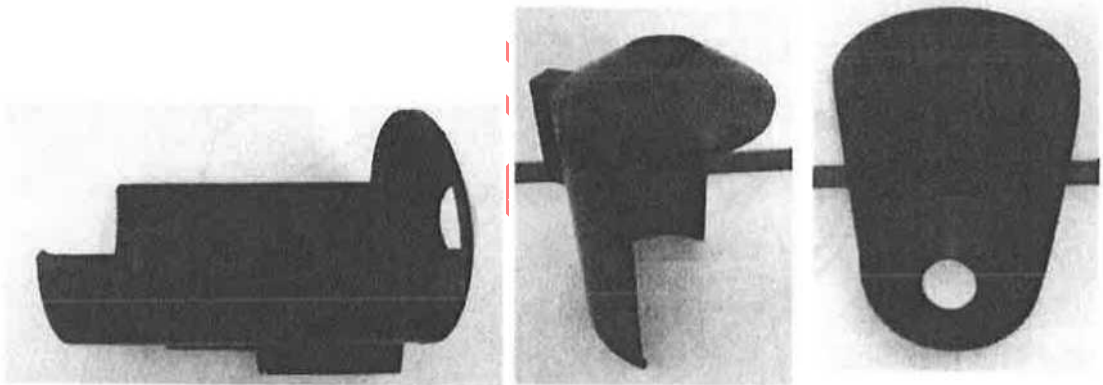


ДОКУМЕНТ

- 2 Ишецът предлага на пазара дозатор за хартия, който е създаден съгласно този дизайн и изглежда по следния начин:

РАБОТ

- 3 Ответникът предлага на пазара конкурентен продукт, за който ищецът смята, че нарушава дизайна на ищеца и който изглежда по следния начин:
- 4 Ответникът счита, че дизайнът на ищеца е недействителен, защото всички особености на дизайна били наложени само от техническата функция на продукта. След като е уважено направеното искане за преустановяване на нарушението, той предявява насрещен иск за прогласяване на недействителността на общностния промишлен дизайн на ищеца, с който моли да се предостави информация и да се установи задължението за плащане на обезщетение.
- 5 Доколкото е от значение, Landgericht осъжда ответника, в съответствие с направените искания, и отхвърля насрещния иск. Landgericht приема, че поради наличието на множество алтернативни проявни форми особеностите на дизайна на ищеца не са наложени изключително от техническата му функция. След допуснатото обжалване, с решение от 27 юни 2019 г. настоящият съдебен състав е прогласил, въз основа на насрещния иск, недействителността на дизайна на ищеца и съответно е отхвърлил предявения от ищеца иск в частта извън тази, в която ответникът не е бил осъден за направеното от него искане за преустановяване. Съдебният състав



приема, че всички особености, които характеризират дизайна на ищеца, са наложени от техническата му функция. Според него всички особености са видни от представения от ищеца документ за патент EP 2 897 793 и за тях там е посочено, че създават техническо предимство. Начинът, по който продуктът е представен в рекламите, също не води до различна преценка. Това представяне също излага на преден план техническите предимства. Наличието на възможност да се създадат алтернативни проявни форми е ирелевантно. Доколкото тези форми биха довели до едно и също техническо решение, ищецът е заявил защита на множество мислими проявни форми. Подобен подход е дал повод на Съда именно да постанови в решение DOCERAM, че само по себе си наличието на алтернативни проявни форми не е достатъчно.

- 6 След като ищецът подава искане за допускане на касационно обжалване на това решение, Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд) отменя решението на настоящия съдебен състав и му връща делото за ново разглеждане и решаване (BGH, решение от 7 октомври 2020 г, I ZR 137/19 – Дозатор за хартия – ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). Според него настоящият съдебен състав е придал твърде голямо значение на документа за патент, при преценката на другите обстоятелства е допуснал грешка при прилагане на правото и не е отчетел всички аспекти. По негово мнение няма емпирично правило от гледна точка на съдържанието, че за решението досежно особеност на външния изглед, която съгласно документ за патент е необходима за техническата му функция, съображенията, свързани с видимия външен вид, са ирелевантни. Според него настоящият съдебен състав е трябвало да провери дали когато е налице продукт, съставен от два свързани с байонетна връзка компонента, значение имат и съображения от визуален характер, защото те правят възможно оформлението в два цвята на продавания продукт. Накрая, той посочва, че настоящият съдебен състав не е трябвало да игнорира факта, че ищецът разполага с няколко дизайна на алтернативни форми, с които може да се изпълнява същата техническа функция, както с продукта, създаден съгласно дизайна на ищеца.

Б)

- 7 Решението във възобновеното производство по обжалване зависи от отговора на преюдициалните въпроси.
- 8 В това отношение, досежно значението на наличието на алтернативни проявни форми, решението на Bundesgerichtshof се основава на постановката, че е ирелевантно, че ищецът претендира закрила на промишлен дизайн и за тези форми. Според настоящия съдебен състав довод срещу тази постановка са съображенията на Съда в точка 30 от Решение DOCERAM. Там Съдът приема, че има опасност даден икономически оператор да регистрира като промишлен дизайн на Общността множество подлежащи на разработване форми на продукт с особености на външния изглед, които са обусловени изключително от техническата му функция, и така на практика да получи изключителна закрила, равностойна на закрила с патент, без обаче да е изпълнил приложимите условия за получаването на такъв патент. В този смисъл и Общият съд на Европейския съюз е постановил по казус, сходен в много отношения, че следва да се отчита, че представените алтернативни форми също са защитени като промишлен дизайн на Общността, включително и що се отнася до оспорения промишлен дизайн, и следователно не могат да бъдат смятани за алтернативи, които да са на разположение на конкурентите (Решение на Съда от 18 ноември 2020 г. – T-574/19 – Tinnus Enterprises LLC – ECLI:EU:T:2020:543, т. 70 и сл., обжалвано пред Съда и заведено под номер C-29/21 P).
- 9 Според настоящия съдебен състав това обстоятелство дава основание за тезата, че при извършването на необходимата обща преценка наличието на

други промишлени дизайни има несъществено значение само когато притежателят на промишления дизайн претендира закрила и за тях.

- 10 Независимо от това се поставят въпроси 2 и 3. Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд) упреква настоящия съдебен състав, че не е изследвал дали в основата на видната от дизайна на ищеца двукомпонентна форма не е съображението от визуален характер, че тази форма прави възможно производеният съгласно дизайна продукт да е в два цвята. В подкрепа на тази теза на Bundesgerichtshof е фактът, че двуцветността не е наложена от техническата функция, както личи от самия факт, че оспорваният продукт е едноцветен. Настоящият съдебен състав обаче има съмнения в това отношение, защото двуцветността не е видна от регистрацията на дизайна. В този смисъл основание за предоставянето на закрила би била особеност на външния изглед, която не е видна от регистрацията, с която очевидно се претендира закрила независимо от оцветеността.
- 11 При утвърдителен отговор на въпрос 2 възниква въпросът какво значение има двуцветността, що се отнася до обхвата на закрила на дизайна на ищеца. Всъщност, ако основната причина — неналожена само от техническата функция на продукта — за избраните съответни особености на външния изглед е да се даде възможност дадена форма да е в два цвята, е съмнително дали тогава в обхвата на закрила попадат дизайни, при които не се създава такава форма в два цвята.

[...]

[Подписи]