

Vec C-684/21

Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dátum podania:

12. november 2021

Vnútroštátny súd:

Oberlandesgericht Düsseldorf

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

4. november 2021

Žalovaná, navrhovateľka podávajúca protinávrh a odvolateľka:

Papierfabriek Doetinchem B.V.

Žalobkyňa, odporkyňa v konaní o protinávrhu a odporkyňa v odvolacom konaní:

Sprick GmbH Bielefelder Papier- a Wellpappenwerk & Co.

[omissis]
[omissis]

Vyhlásené 4. novembra 2021

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (Vyšší krajský súd Düsseldorf,
Nemecko)**

UZNESENIE

V právnej veci

spoločnosti Papierfabriek Doetinchem B.V., [omissis] Doetinchem, Holandsko,

Žalovaná, navrhovateľka podávajúca vzájomný návrh
a odvolateľka,

[omissis]
p r o t i

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

Žalobkyni, odporkyni v konaní o vzájomnom návrhu
a odporkyni v odvolacom konaní,

[omissis]

20. občianskoprávny senát Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd
Düsseldorf) po pojednávaní z 29. júna 2021 [omissis]

r o z h o d o l:

I.

Súd konanie prerušuje.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf) predkladá
Súdnemu dvoru Európskej únie nasledujúce prejudiciálne otázky týkajúce sa
výkladu článku 8 ods. 1 a článku 10 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002
z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1;
Mim. vyd. 13/027, s. 142):

1. Musí byť podľa judikatúry Súdneho dvora skúmanie toho, či sú znaky
vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne jeho technickou funkciou,
vykonané s ohľadom na predmetný dizajn, na objektívne okolnosti
preukazujúce dôvody, ktoré prevážili pri výbere znakov vonkajšej
úpravy dotknutého výrobku, na údaje týkajúce sa jeho používania

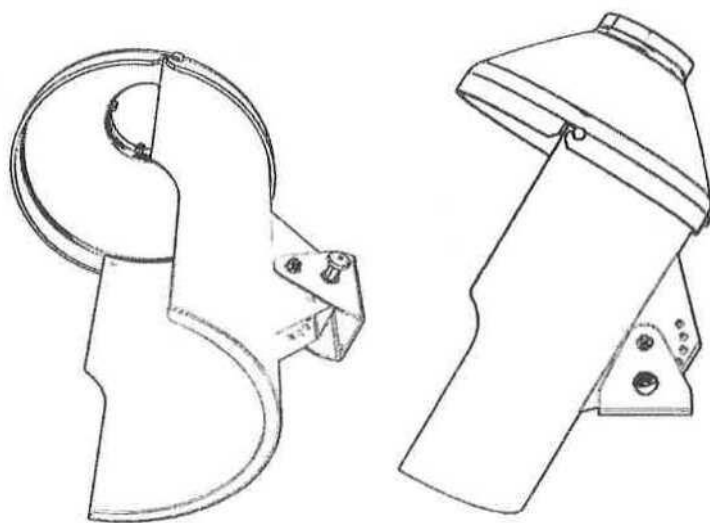
alebo aj na existenciu alternatívnych dizajnov, ktoré umožňujú plnenie rovnakej technickej funkcie (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 8. marca 2018 – C-395/16 – DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH – ECLI:EU:C:2018:172). Aký význam má vo vzťahu k hľadisku existencie iných dizajnov skutočnosť, že majiteľ dizajnu má práva k dizajnu aj pre veľké množstvo alternatívnych dizajnov?

2. Má sa pri skúmaní toho, či sú znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne technickou funkciou, zohľadňovať skutočnosť, že stvárnenie výrobku umožňuje použitie viacerých farieb, keď samotné farebné stvárnenie nevyplýva zo zápisu?
3. V prípade kladnej odpovede na druhú otázku: Má to vplyv na rozsah ochrany dizajnu?

O d ô v o d n e n i e

A)

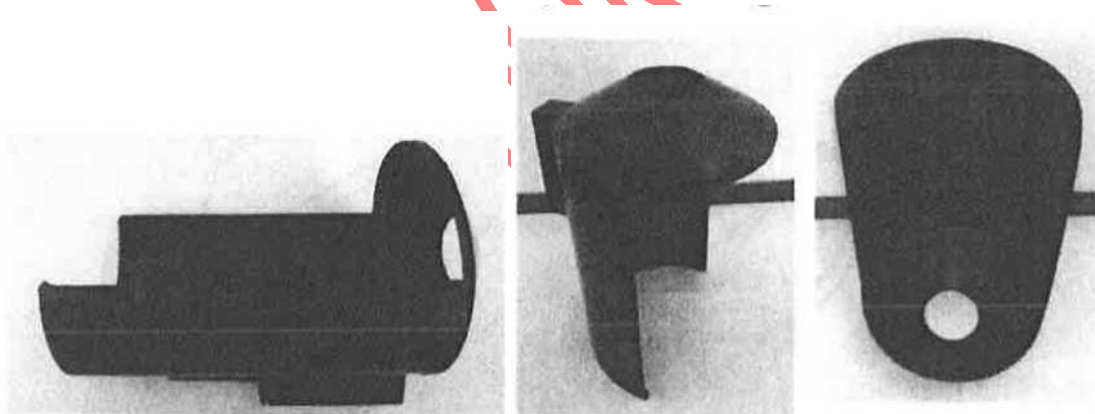
- 1 Žalobkyňa je majiteľkou dizajnu spoločenstva č. 001344022-0006 prihláseného 19. septembra 2012 a zapísaného a uverejneného 17. októbra 2012 (ďalej len „žalovaný dizajn“) týkajúceho sa „Packing Device“, pre ktorý boli uložené nasledujúce obrázky:



KLÍNY DOKUMENT



- 2 Žalobkyňa predáva zásobník na baliaci papier, ktorý je vyrábaný podľa tohto dizajnu, ako je zobrazený nižšie:
- 3 Žalovaná predávala konkurenčný výrobok, v čom žalobkyňa vidí porušenie žalovaného dizajnu, ktorý je zobrazený nižšie:
- 4 Žalovaná zastáva názor, že žalovaný dizajn je neplatný, pretože všetky znaky dizajnu sú dané iba technickou funkciou výrobku. Po uznaní nároku žalobkyne na zdržanie sa konania, sa žalovaná bránila proti nároku na podanie informácií a konštatovanie povinnosti nahradiť škodu podaním protinávrhu žiadajúceho vyhlásenie dizajnu Spoločenstva žalobkyne za neplatný.
- 5 Landgericht (krajinský súd, Nemecko) žalovanú – v rozsahu, ktorý je tu relevantný – v súlade s návrhom zaviazal a protinávrh zamietol. Landgericht (krajinský súd) usudzoval, že keďže existuje veľké množstvo alternatív stvárnenia, znaky žalovaného dizajnu nie sú dané výlučne jeho technickou



funkciou. Na základe odvolania podaného proti tomuto rozhodnutiu senát rozsudkom z 27. júna 2019 na základe protinávrhu vyhlásil žalovaný dizajn za neplatný a v dôsledku toho žalobu – v rozsahu, v ktorom žalovaná nebola zaviazaná na základe jej uznania nároku – zamietol. Senát usúdil, že všetky znaky charakterizujúce žalovaný dizajn sú dané jeho technickou funkciou. Všetky znaky sú viditeľné zo spisu o zverejnení patentovej prihlášky EP 2 897 793 nárokovaného žalovanou a sú v ňom vysvetľované ako technicky výhodné. Iné hodnotenie nevyplýva ani zo zobrazenia výrobku v reklame. Aj tá prezentuje technické výhody. Existencia realizovateľných alternatívnych foriem je nepodstatná. Pokiaľ tieto alternatívy realizujú to isté technické riešenie, musela by žalobkyňa dať chrániť veľké množstvo možných foriem stvárnenia. Práve taký postup bol podnetom pre Súdny dvor, aby v rozhodnutí vo veci DOCERAM konštatoval, že existencia alternatív stvárnenia sama osebe nemôže stačiť.

- 6 Na základe sťažnosti žalobkyne pre neprípustnosť proti tomuto rozsudku Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko) rozsudok senátu zrušil a vrátil vec senátu na nové prejednanie a rozhodnutie (BGH, rozsudok zo 7. októbra 2020, I ZR 137/19 – Papierspender – ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). Senát pripísal príliš veľký význam spisu o zverejnení patentovej prihlášky, nesprávne právne posúdil ostatné okolnosti a nevzal do úvahy všetky hľadiská. Neexistuje žiadne empirické pravidlo takého obsahu, že úvahy súvisiace s vizuálnou podobou by nemali žiaden vplyv na rozhodnutie v prospech nejakého znaku vonkajšej úpravy, ktorý je podľa spisu o zverejnení prihlášky patentu potrebný pre jeho technickú funkciu. Senát musel zväžiť, či pri stvárnení z dvoch dielov spojených bajonetovými spojmi nehrali rolu aj vizuálne úvahy, pretože umožňuje dvojfarebné stvárnenie realizované v reálne predávanom produkte. Senát napokon nesmel nechať mimo zreteľa skutočnosť, že žalobkyňa disponuje celým radom dizajnov pre alternatívne formy stvárnenia, ktorými je možné sledovať tú istú technickú funkciu ako výrobkom vyrobeným podľa žalovaného dizajnu.

B)

- 7 Rozhodnutie v nanovo začatom odvolacom konaní závisí od zodpovedania prejudiciálnych otázok.
- 8 V tomto smere je základom rozhodnutia Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) vo vzťahu k významu existencie alternatív stvárnenia úsudok, že je nepodstatné, že žalobkyňa žiada o ochranu dizajnu aj pre tieto alternatívne stvárnenia. Podľa názoru senátu proti tomuto úsudku svedčia úvahy Súdneho dvora v bode 30 rozsudku DOCERAM. Súdny dvor tam uviedol, že existuje nebezpečenstvo, že hospodársky subjekt zapíše ako dizajn Spoločenstva viaceré možné tvary jedného výrobku, ktoré stelesňujú znaky vonkajšej úpravy tohto výrobku, ktoré sú dané výlučne jeho technickou funkciou, a tým získa výlučnú ochranu, ktorá sa z praktického hľadiska rovná patentovej ochrane, bez toho, aby naplnil predpoklady požadované pre získanie patentu. V tomto zmysle aj Všeobecný súd Európskej únie v prípade, ktorý je v mnohých ohľadoch podobný tomuto prípadu, zastával názor, že treba zohľadniť, že predložené alternatívne formy by boli chránené ako dizajny Spoločenstva rovnako ako sporný dizajn, a preto ich nemožno považovať za alternatívy, ktoré sú konkurentom k dispozícii (Všeobecný súd EÚ, rozsudok z 18. novembra 2020 – T-574/19 – Tinnus Enterprises LLC – ECLI:EU:T:2020:543 – na Súdnom dvore sa prejednáva pod č. C-29/21 P, body 70 a nasl.).
- 9 To podľa názoru senátu svedčí v prospech toho, že existencia iných dizajnov má potom pri požadovanom komplexnom posudzovaní len malý význam, ak majiteľ dizajnu uplatňuje ochranu dizajnu aj pre tieto dizajny.
- 10 Nezávisle od toho vznikajú druhá a tretia prejudiciálna otázka. Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) vytýkal, že senát neskúmal, či základom dvojdielného stvárnenia vyplývajúceho zo žalovaného dizajnu nebola vizuálna úvaha, že toto

riešenie umožňuje realizáciu dvojfarebného prevedenia, ako je to v prípade výrobku vyrábaného podľa dizajnu. V prospech tohto ponímania Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) svedčí skutočnosť, že dvojfarebnosť nie je daná technickou funkciou, ako to dokladá už tá okolnosť, že napadnutý výrobok je jednofarebný. Senát však má v tomto smere pochybnosti, pretože dvojfarebnosť nevyplýva zo zápisu dizajnu. Podľa toho by ochranu zakladal znak vonkajšej úpravy, ktorý nevyplýva zo zápisu, ktorý zjavne nárokuje ochranu nezávisle od farebného stvárnenia.

- 11 V prípade kladnej odpovede na druhú otázku vzniká otázka, aký význam má dvojfarebnosť vo vzťahu k rozsahu ochrany žalovaného dizajnu. Ak je totiž podstatným dôvodom pre voľbu znakov vonkajšej úpravy, ktorý nie je určený iba technickou funkciou výrobku, umožnenie dvojfarebného stvárnenia, javí sa byť otáznym, či potom pod oblasť ochrany spadajú dizajny, ktoré túto dvojfarebnosť nespĺňajú

[omissis]

[podpisy]

PRACOVNÝ DOKUMENT