



Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (kümnes koda)

2. märts 2023 *

Eelotsusetaotlus – Intellektuaalomand – Ühenduse disainilahendused – Määrus (EÜ) nr 6/2002 – Artikli 8 lõige 1 – Toote välisomadused, mis on tingitud üksnes selle tehnilisest otstarbest – Hindamiskriteeriumid – Alternatiivsete disainilahenduste olemasolu – Omanik, kellel on ka hulgaliselt alternatiivseid kaitstud disainilahendusi – Toote mitmevärvilisus, mis ei kajastu asjaomase disainilahenduse registreeringus

Kohtuasjas C-684/21,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfis asuv liidumaa kõrgeim kohus, Saksamaa) 4. novembri 2021. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 12. novembril 2021, menetluses

Papierfabriek Doetinchem BV

versus

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.,

EUROOPA KOHUS (kümnes koda),

koosseisus: kohtunik M. Ilešič kümnenda koja esimehe ülesannetes, kohtunikud I. Jarukaitis (ettekandja) ja Z. Csehi,

kohtujurist: M. Campos Sánchez-Bordona,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

- Papierfabriek Doetinchem BV, esindajad: *Rechtsanwälte* C. Böhmer ja C. Menebröcker,
- Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co., esindaja: *Rechtsanwältin* S. Rojahn,
- Euroopa Komisjon, esindajad: P. Němečková, J. Samnadda ja T. Scharf,

* Kohtumenetluse keel: saksa.

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada asi ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud järgmise

otsuse

- 1 Eelotsusetaotlus käsitleb nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT 2002, L 3, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 142) artikli 8 lõike 1 ja artikli 10 tõlgendamist.
- 2 Taotlus on esitatud Papierfabriek Doetinchem BV ja Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co. (edaspidi „Sprick“) vahelises kohtuvaidluses, mille ese on Sprickile kuuluvast ühenduse disainilahendusest tulenevate õiguste väidetav rikkumine.

Õiguslik raamistik

- 3 Määruse nr 6/2002 põhjenduses 10 on märgitud:

„Ei tohiks takistada tehnilisi uuendusi, andes disainilahenduse kaitse neile omadustele, mis on tingitud üksnes tehnilisest otstarbest. Endastmõistetavalt ei tähenda see, et disainilahendusel peavad olema esteetilised omadused. Samuti ei tohi takistada eri tootjate valmistatud toodete koostalitlusvõimet kaitse laiendamisega mehaaniliste ühenduskohtade disainilahendustele. Sellest tulenevalt tuleb disainilahenduse need omadused, mis eespool nimetatud põhjustel kaitsmisele ei kuulu, jätta disainilahenduse teiste omaduste kaitsekõlblikkuse hindamisel arvesse võtmata.“

- 4 Selle määruse artiklis 3 „Mõisted“ on sätestatud:

„Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

- a) *disainilahendus* – toote või selle osa välimus, mis tuleneb eelkõige toote enese ja/või selle kaunistuste joonte, piirjoonte, värvide, kuju, struktuuri ja/või materjali omadustest;
- b) *toode* – mis tahes tööstuslikult või käsitsi valmistatud ese, kaasa arvatud osad, mis on ette nähtud mitmeosalisse tootesse ühendamiseks, pakend, kujundus, graafilised sümbolid ja tüpograafilised kirjatüübid, kuid välja arvatud arvutiprogrammid;

[...]“.

- 5 Määruse artiklis 6 „Eristatavus“ on sätestatud:

„1 Disainilahendus loetakse eristatavaks, kui vastava ala asjatundja üldmulje sellest erineb kõikide nende disainilahenduste jäetud üldmuljest, mis on avalikkusele kättesaadavaks tehtud [...]“.

[...]“.

- 6 Sama määruse artikli 8 „Tehnilisest otstarbest tulenevad disainilahendused ja ühenduskohtade disainilahendused“ lõikes 1 on sätestatud:

„Ühenduse disainilahendus ei anna kaitset nendele toote välisomadustele, mis on tingitud üksnes selle tehnilisest otstarbest.“

- 7 Määruse nr 6/2002 artikli 10 „Kaitse ulatus“ lõikes 1 on sätestatud:

„Ühenduse disainilahendusest tulenev kaitse hõlmab kõiki disainilahendusi, mis jätavad asjatundjale ühesuguse üldmulje.“

- 8 Määruse artiklis 36 „Taotlustele esitatavad tingimused“ on sätestatud:

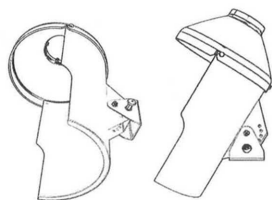
„1 Ühenduse registreeritud disainilahenduse taotlus peab sisaldama:

- a) registreerimistaotlust;
- b) andmeid taotleja identifitseerimiseks;
- c) disainilahenduse reprodutseerimiskõlblikku kujutist. [...]

[...]“.

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

- 9 Sprick on äriühing, mis toodab pakkepaberihoidjaid. Talle kuulub ühenduse disainilahendus nr 001344022-0006, mis seisneb pakkimisseadmes, mille registreerimistaotlus esitati 19. septembril 2012 ning mis registreeriti ja avaldati 17. oktoobril 2012 ning mille kujutis on järgmine:



- 10 Papierfabriek Doetinchem toodab ja turustab Spricki toodetud tootega konkureerivat toodet.
- 11 Tuginedes põhikohtuasjas kõne all olevast disainilahendusest tulenevate õiguste rikkumisele, esitas Sprick Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfi esimese astme kohus, Saksamaa) Papierfabriek Doetinchemi vastu hagi, milles nõudis muu hulgas selle rikkumise lõpetamist. Viimane esitas vastuhagi, milles palus see disainilahendus tühistada põhjusel, et kõik selle omadused on tingitud üksnes asjaomase toote tehnilisest otstarbest.
- 12 Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfi esimese astme kohus) rahuldab 18. mai 2017. aasta otsusega Spricki nõuded ja jättis Papierfabriek Doetinchemi vastuhagi rahuldamata põhjendusel, et arvestades selle toote „arvukaid alternatiivseid disaine“, ei ole põhikohtuasjas käsitletava disainilahenduse omadused tingitud üksnes selle tehnilisest otstarbest.
- 13 Papierfabriek Doetinchem esitas selle kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse Oberlandesgericht Düsseldorf (liidumaa kõrgeim üldkohus Düsseldorfis, Saksamaa). Viimati nimetatut tühistas 27. juuni 2019. aasta otsusega põhikohtuasjas käsitletava disainilahenduse põhjendusel, et kõik selle omadused on tingitud selle toote tehnilisest otstarbest. Sellega seoses võttis Oberlandesgericht Düsseldorf (liidumaa kõrgeim üldkohus Düsseldorfis) arvesse Spricki esitatud patenditaotluses EP 2 897 793 esitatud kirjeldust, milles esitleti kõiki selle toote omadusi tehniliste eelistena, ja asus, tuginedes 8. märtsi 2018. aasta kohtuotsusele DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), seisukohale, et toote „kasutusel olevate alternatiivide“ olemasolu ei ole oluline.
- 14 Spricki esitatud apellatsioonkaebuse alusel tühistas Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) Oberlandesgericht Düsseldorf (liidumaa kõrgeim üldkohus Düsseldorfis) otsuse ja saatis kohtuasja talle tagasi uueks arutamiseks. Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) leidis, et Oberlandesgericht Düsseldorf (liidumaa kõrgeim üldkohus Düsseldorfis) on andnud liiga suure tähtsuse Spricki patenditaotlusele EP 2 897 793, lähtus õigusnormi rikkudes muudest asjaoludest ega võtnud arvesse kõiki kõnealuse juhtumi asjakohaseid aspekte. Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) leidis, et Oberlandesgericht Düsseldorf (liidumaa kõrgeim üldkohus Düsseldorfis) oleks pidanud kontrollima, kas visuaalsetel kaalutlustel oli samuti tähtsust valiku puhul panna asjaomane toode kokku kahest elemendist, kuna selline disain võimaldas toota kahevärvilise toote, nagu nähtub tegelikult turustatavast tootest. Lisaks ei oleks Oberlandesgericht Düsseldorf (liidumaa kõrgeim üldkohus Düsseldorfis) tohtinud jätta tähelepanuta asjaolu, et Sprickile kuulub mitu disainilahendust alternatiivsete kujundusvõimaluste jaoks, mis võivad täita sama tehnilist otstarvet kui põhikohtuasjas kõne all oleva disainilahenduse järgi valmistatud toode.
- 15 Pärast seda, kui põhikohtuasi suunati tagasi Oberlandesgericht Düsseldorf (liidumaa kõrgeim üldkohus Düsseldorfis), kes on eelotsusetaotluse esitanud kohus, asus viimati nimetatut seisukohale, et 8. märtsi 2018. aasta kohtuotsuse DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172) punkt 30 toetab tõlgendust, et muude disainilahenduste olemasolu on määruse nr 6/2002 artikli 8 lõikele 1 vastava juhtumi objektiivsetele asjaoludele igakülgse hinnangu andmisel väheoluline, kui disainilahenduse omanik taotleb ka nende jaoks disainilahenduse kaitset.
- 16 Eelotsusetaotluse esitanud kohus märkis Bundesgerichtshofi (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) hinnangu kohta, et eelotsusetaotluse esitanud kohus oleks pidanud kontrollima, kas põhikohtuasjas käsitletavas disainilahenduses seisneva toote kaheosaline disain põhineb visuaalsetel kaalutlustel, kuna see disain muudab võimalikuks kahevärvilise kujunduse, mis ei ole tingitud selle toote tehnilisest otstarbest, ja et kahevärviline kujundus ei nähtu selle disainilahenduse registreeringust.

17 Nendel asjaoludel otsustas Oberlandesgericht Düsseldorf (liidumaa kõrgeim üldkohus Düsseldorfis) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

- „1. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kontrollimisel, kas toote välistunnused on tingitud üksnes selle tehnilisest otstarbest, anda hinnang asjaomasele disainilahendusele, arvestades objektiivseid asjaolusid, mis ilmestavad asjaomase toote välistunnuste valiku motiive, ja andmeid toote kasutamise või alternatiivsete disainilahenduste olemasolu kohta, mis võimaldavad täita sama tehnilist otstarvet (8. märtsi 2018. aasta kohtuotsus DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172). Milline tähtsus on muude disainilahenduste olemasolu silmas pidades asjaolul, et disainilahenduse omanikul on ka õigused mitmele alternatiivsele disainilahendusele?
2. Kas selle kontrollimisel, kas toote välimus on tingitud ainult tehnilisest otstarbest, tuleb arvesse võtta, et asjaomase toote disain võimaldab mitmevärvilisust, kui värvikujundus kui selline ei nähtu registreeringust?
3. Juhul kui vastus teisele küsimusele on jaatav, kas see mõjutab disainilahenduse kaitse ulatust?“

Eelotsuse küsimuste analüüs

Esimene küsimus

- 18 Esimese küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas määruse nr 6/2002 artikli 8 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et selle hindamisel, kas toote välistunnused on tingitud üksnes selle tehnilisest otstarbest selle sätte tähenduses, tuleb arvesse võtta objektiivseid asjaolusid, millest on tingitud nende tunnuste valik, sama tehnilist otstarvet täita võivate alternatiivsete disainilahenduste olemasolu või ka seda, kas asjaomase disainilahenduse omanikule kuulub mitu alternatiivset disainilahendust.
- 19 Sellega seoses tuleb märkida, et disainilahendus on määruse nr 6/2002 artikli 3 punktis a määratletud kui toote või selle osa välimus, mis tuleneb eelkõige toote enese ja/või selle kaunistuste joonte, piirjoonte, värvide, kuju, struktuuri ja/või materjali omadustest. Seega on selle määrusega loodud süsteemis väliskujundus disainilahenduse määrav tegur (8. märtsi 2018. aasta kohtuotsus DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, punkt 25 ja seal viidatud kohtupraktika, ning 28. oktoobri 2021. aasta kohtuotsus Ferrari, C-123/20, EU:C:2021:889, punkt 30).
- 20 Nagu nähtub määruse nr 6/2002 põhjendusest 10, on selle määruse artikli 8 lõike 1 eesmärk hoida ära seda, et tehnilisi uuendusi takistatakse, sätestades, et ühenduse disainilahendus ei anna kaitset nendele toote välistunnustele, mis on tingitud üksnes selle tehnilisest otstarbest. See säte välistab seega asjaomase määruse kaitse juhtudel, mil asjaomase toote teatava tehnilise otstarbe täitmise vajadus on ainus tegur, mis määrab kindlaks looja valiku selle toote teatava välistunnuse osas, samas kui muud kaalutlused ja eelkõige need, mis on seotud toote väliskujundusega, ei mängi selle tunnuse valiku juures mingit rolli (vt selle kohta 8. märtsi 2018. aasta kohtuotsus DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, punktid 26, 29 ja 31).
- 21 Mis puudutab täpsemalt selliste alternatiivsete disainilahenduste olemasolu, mis võimaldavad täita asjaomase tootega sama ülesannet, siis on Euroopa Kohus otsustanud, et kui ainuüksi see asjaolu oleks piisav, et jätta määruse nr 6/2002 artikli 8 lõige 1 kohaldamata, siis ei saa välistada, et ettevõtja registreerib ühenduse disainilahendusena ühe toote mitu võimalikku kuju, mille

välistunnused on tingitud üksnes toote tehnilisest otstarbest. See võimaldaks ettevõtjal saada kõnealuse toote suhtes kaitse, mis on praktiliselt ainuõiguslik ja võrdväärne patendist tuleneva kaitsega, ilma et ta oleks täitnud tingimusi, mis on ette nähtud patendi registreerimiseks, ning tal oleks võimalik takistada konkurentidel pakkuda toodet, milles on kasutatud teatavaid tehnilisi tunnuseid, või piirata võimalikke tehnilisi lahendusi, jättes nõnda artikli 8 lõike 1 ilma igasugusest kasulikust mõjust. Seetõttu ei ole alternatiivsete disainilahenduste olemasolu selle sätte kohaldamisel määrava tähtsusega (vt selle kohta 8. märtsi 2018. aasta kohtuotsus DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, punktid 30 ja 32). Sama kehtib ka juhul, kui tegemist on mitme alternatiivse disainilahendusega, mille asjaomase disainilahenduse omanik on registreerinud.

- 22 Lisaks tuleb märkida, et hindamaks, kas toote asjaomased välistunnused kuuluvad määruse nr 6/2002 artikli 8 lõike 1 kohaldamisalasse, peab liikmesriigi kohus võtma arvesse iga juhtumi kõiki asjakohaseid objektiivseid asjaolusid. Selline hindamine tuleb läbi viia, lähtudes eelkõige asjaomase disainilahendusest ning arvestades objektiivseid asjaolusid, mis ilmestavad asjaomase toote välistunnuste valiku aluseks olnud põhjusi, andmeid toote kasutamise kohta või selliste alternatiivsete disainilahenduste olemasolu kohta, mis võimaldavad täita sama tehnilist otstarvet, niivõrd kui neid asjaolusid, andmeid või alternatiivsete disainilahenduste olemasolu toetavad usaldusväärsed tõendid (vt selle kohta 8. märtsi 2018. aasta kohtuotsus DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, punktid 36 ja 37).
- 23 Eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb esimesele küsimusele vastata, et määruse nr 6/2002 artikli 8 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et hindamaks, kas toote välistunnused selle sätte tähenduses on tingitud üksnes toote tehnilisest otstarbest, tuleb arvesse võtta kõiki juhtumi asjakohaseid objektiivseid asjaolusid, muu hulgas neid, millest on tingitud nende tunnuste valik, sama tehnilist otstarvet täita võivate alternatiivsete disainilahenduste olemasolu ja asjaolu, kas asjaomase disainilahenduse omanikule kuulub mitu alternatiivset disainilahendust, kusjuures viimane asjaolu ei ole selle sätte kohaldamisel siiski otsustav.

Teine küsimus

- 24 Teise küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas määruse nr 6/2002 artikli 8 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kontrollimisel, kas toote välimus on tingitud ainult tehnilisest otstarbest, tuleb arvesse võtta, kas asjaomase toote disain võimaldab mitmevärvilisust, kui see iseenesest ei nähtu kõnealuse disainilahenduse registreeringust.
- 25 Sel puhul tuleb silmas pidada käesoleva kohtuotsuse punktides 19 ja 22 viidatud kohtupraktikat, mis käsitleb välimust kui disainilahenduse kaitse olulist elementi, ja asjaolusid, millest tuleb lähtuda hindamisel, kas toote välistunnused on tingitud üksnes toote tehnilisest otstarbest määruse nr 6/2002 artikli 8 lõike 1 tähenduses.
- 26 Lisaks tuleb märkida, et visuaalsed kaalutlused, näiteks toote mitmevärvilisust võimaldav kaheosaline disain, võivad põhimõtteliselt kuuluda asjaolude hulka, mida tuleb hindamisel arvestada, kuid need ei ole siiski iseenesest määravad.
- 27 Mis puudutab täpsemalt küsimust, kas registreeritud disainilahenduse puhul võib arvesse võtta asjaolu, et toote disain võimaldab selle mitmevärvilisust, kui see mitmevärvilisus ei kajastu asjaomases registreeringus, siis tuleb korrata, et disainilahenduse avalikku registrisse kandmise

eesmärk on võimaldada pädevatel ametiasutustel ja avalikkusel ning eelkõige ettevõtjatel selle disainilahendusega tutvuda (5. juuli 2018. aasta kohtuotsus Mast-Jägermeister vs. EUIPO, C-217/17 P, EU:C:2018:534, punkt 53).

- 28 Ühelt poolt peavad pädevad ametiasutused piisavalt selgelt ja täpselt teadma, millistest koostisosadest disainilahendus koosneb, et nad saaksid täita oma kohustusi, mis on seotud registreerimistaotluste eelkontrolliga ning õige ja täpse disainilahenduste registri avaldamise ja pidamisega. Teiselt poolt peab ettevõtjatel olema võimalik selgelt ja täpselt kindlaks teha, milliseid registreeringuid on tehtud või milliseid registreerimistaotlusi on tema olemasolevad või potentsiaalsed konkurendid esitanud, et saada niimoodi asjakohast teavet kolmandate isikute õiguste kohta. Sellise nõude eesmärk on seega tagada kolmandate isikute õiguskindlus (5. juuli 2018. aasta kohtuotsus Mast-Jägermeister vs. EUIPO, C-217/17 P, EU:C:2018:534, punktid 53 ja 54 ning seal viidatud kohtupraktika).
- 29 Lisaks näeb määruse nr 6/2002 artikli 36 lõike 1 punkt c ette, et ühenduse disainilahenduse registreerimistaotlus peab sisaldama „disainilahenduse reprodutseerimiskõlblikku kujutist“.
- 30 Sellega seoses on Euroopa Kohus otsustanud, et selle disainilahenduse kujutis, mille registreerimist taotletakse, peab võimaldama selle disainilahenduse selgelt tuvastada (28. oktoobri 2021. aasta kohtuotsus Ferrari, C-123/20, EU:C:2021:889, punkt 39 ja seal viidatud kohtupraktika). Graafilise kujutatavuse nõude ülesanne on eelkõige määratleda disainilahendus ise, et määrata kindlaks registreeritud disainilahenduse omanikule selle disainilahenduse alusel tagatud kaitse täpne ese (5. juuli 2018. aasta kohtuotsus Mast-Jägermeister vs. EUIPO, C-217/17 P, EU:C:2018:534, punktid 51 ja 52) ning järgida käesoleva kohtuotsuse punktides 27 ja 28 nimetatud eesmäärke.
- 31 Seega tuleb tõdeda, et asjaomase toote kaheosalist disaini võimaldab mitmevärvilisus on subjektiivne, kui selle mitmevärvilisus ei nähtu põhikohtuasjas käsitletava disainilahenduse kujutisest, ning see ei saa olla iseenesest piisav selleks, et välistada määruse nr 6/2002 artikli 8 lõikes 1 ette nähtud erandi kohaldamine. Vastupidine tõlgendus võiks kaasa tuua ebatäpsusi või kindluse puudumist disainilahenduse kaitse täpse eseme suhtes ja võib kahjustada õiguskindlust.
- 32 Eeltoodut arvestades tuleb teisele küsimusele vastata, et määruse nr 6/2002 artikli 8 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kontrollimaks, kas toote välimus on tingitud ainult toote tehnilisest otstarbest, ei saa arvesse võtta asjaolu, et selle toote disain võimaldab mitmevärvilisust, kui see ei nähtu asjaomase disainilahenduse registreeringust.

Kolmas küsimus

- 33 Kolmanda küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas juhul, kui vastus teisele küsimusele on jaatav, tuleb määrust nr 6/2002 tõlgendada nii, et asjaolu, et asjaomase toote disain võimaldab mitmevärvilisust, kuigi see ei nähtu iseenesest kõnealuse disainilahenduse registreeringust, mõjutab selle disainilahenduse kaitse ulatust.
- 34 Arvestades teisele küsimusele antud vastust, ei ole kolmandale küsimusele vaja vastata.

Kohtukulud

- 35 Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kümnes koda) otsustab:

- 1. Nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta artikli 8 lõiget 1**

tuleb tõlgendada nii, et

hindamaks, kas toote välistunnused selle sätte tähenduses on tingitud üksnes toote tehnilisest otstarbest, tuleb arvesse võtta kõiki juhtumi asjakohaseid objektiivseid asjaolusid, muu hulgas neid, millest on tingitud nende tunnuste valik, sama tehnilist otstarvet täita võivate alternatiivsete disainilahenduste olemasolu ja asjaolu, kas asjaomase disainilahenduse omanikule kuulub mitu alternatiivset disainilahendust, kusjuures viimane asjaolu ei ole selle sätte kohaldamisel siiski otsustav.

- 2. Määruse nr 6/2002 artikli 8 lõiget 1**

tuleb tõlgendada nii, et

kontrollimaks, kas toote välimus on tingitud ainult toote tehnilisest otstarbest, ei saa arvesse võtta asjaolu, et selle toote disain võimaldab mitmevärvilisust, kui see ei nähtu asjaomase disainilahenduse registreeringust.

Allkirjad