



Repertoriul jurisprudenței

Cauza C-472/21

Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG
împotriva
Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG

(cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof)

Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 16 februarie 2023

„Trimitere preliminară – Proprietate intelectuală – Desen sau model industrial – Directiva 98/71/CE – Articolul 3 alineatele (3) și (4) – Condiții de obținere a protecției pentru o piesă componentă a unui produs complex – Noțiunile de «vizibilitate» și de «utilizare normală» – Vizibilitatea unei piese componente a unui produs complex pe parcursul utilizării normale a acestui produs de către beneficiar”

1. *Apropierea legislațiilor – Desene sau modele industriale – Directiva 98/71 – Cerințe privind protecția – Desen sau model industrial care constituie o piesă componentă a unui produs complex – Piesă componentă nouă și care prezintă caracter individual – Piesă componentă care trebuie să rămână vizibilă pe parcursul utilizării normale a produsului – Vizibilitatea piesei componente – Criterii de apreciere*
[Directiva 98/71 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 3 alin. (3)]

(a se vedea punctele 38-46)

2. *Apropierea legislațiilor – Desene sau modele industriale – Directiva 98/71 – Cerințe privind protecția – Desen sau model industrial care constituie o piesă componentă a unui produs complex – Piesă componentă nouă și care prezintă caracter individual – Piesă componentă care trebuie să rămână vizibilă pe parcursul utilizării normale a produsului – Utilizare normală a produsului – Noțiune*
[Directiva 98/71 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 3 alin. (3) și (4)]

(a se vedea punctele 49 și 52-55 și dispozitivul)

Rezumat

Monz, o societate de drept german, este titulara desenului sau modelului industrial care reprezintă partea de dedesubt a unei șei de bicicletă sau de motocicletă, înregistrat din anul 2011 la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficiul German pentru Brevete și Mărci, Germania, denumit în continuare „DPMA”).

La 27 iulie 2016, Büchel, o societate de drept german, a solicitat DPMA declararea nulității desenului sau modelului industrial amintit, invocând că nu îndeplinea condițiile necesare pentru a obține protecția juridică a desenelor sau modelelor industriale¹. Astfel, desenul sau modelul industrial respectiv aplicat unei șei de bicicletă, care este o piesă componentă a unui produs complex precum o bicicletă sau o motocicletă, nu ar fi vizibil în cadrul unei utilizări normale a acestui produs.

DPMA a respins cererea de declarare a nulității considerând că, pentru desenul sau modelul industrial contestat, nu exista niciun motiv de a nu acorda protecția juridică în temeiul desenelor sau modelelor industriale. Acesta a apreciat că piesa pe care este aplicat desenul sau modelul industrial rămâne vizibilă în cazul unei utilizări normale a produsului complex, ce acoperă și dezasamblarea și reasamblarea șei care nu servesc operațiunilor de întreținere, service sau reparații.

Sesizat cu o acțiune împotriva acestei decizii, Bundespatentgericht (Curtea Federală pentru Brevete, Germania) a declarat nulitatea desenului sau modelului industrial în cauză pentru motivul că nu îndeplinea cerințele privind noutatea și caracterul individual. În opinia sa, o piesă care este vizibilă numai cu ocazia separării ei de un produs complex nu îndeplinește condiția de vizibilitate și, prin urmare, nu poate beneficia de protecția juridică menționată. Această instanță apreciază în plus că se poate considera ca fiind o utilizare normală doar mersul pe bicicletă, urcatul sau coborâtul de pe bicicletă, partea de deasupra a șei nefiind vizibilă în cadrul acestor utilizări.

Acesta este contextul în care Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania), sesizată cu un recurs formulat de Monz, a solicitat Curții în esență, pe de o parte, să stabilească dacă cerința privind vizibilitatea desenelor sau modelelor industriale aplicate unui produs sau încorporate într-un produs care constituie o piesă componentă a unui produs complex trebuie apreciată în funcție de anumite condiții de utilizare a produsului complex sau, dimpotrivă, doar de posibilitatea obiectivă de a recunoaște desenul sau modelul industrial aplicat pe piesa componentă, astfel cum este integrată în produsul complex. Pe de altă parte, aceasta ridică în esență problema care criterii sunt relevante pentru a caracteriza utilizarea normală a unui produs complex de către beneficiar.

Prin hotărârea preliminară, Curtea indică, pe de o parte, cerința privind vizibilitatea pentru ca un desen sau model industrial aplicat unui produs sau încorporat într-un produs care constituie o piesă componentă a unui produs complex să poată beneficia de protecția juridică a desenelor sau modelelor industriale și, pe de altă parte, criteriile ce caracterizează noțiunea de „utilizare normală” a acestui produs în sensul articolului 3 alineatele (3) și (4) din Directiva 98/71.

Aprecierea Curții

Într-o primă etapă, Curtea s-a concentrat pe problema vizibilității unei piese componente, odată încorporată într-un produs complex. De la bun început, aceasta amintește că articolul 3 alineatul (3) din Directiva 98/71 instituie o normă specială specifică desenelor sau modelelor industriale aplicate unui produs sau încorporate într-un produs care constituie o piesă

¹ În sensul articolului 4 din Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (Legea privind protecția desenelor), din 24 februarie 2014 (BGBl. 2014 I, p. 122), care a transpus Directiva 98/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale (JO 1998, L 289, p. 28, Ediție specială, 13/vol. 24, p. 106).

componentă a unui produs complex. Instanța subliniază în această privință că tocmai aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia este cel care face obiectul protecției juridice a desenelor sau modelelor industriale.

În ceea ce privește cerințele care trebuie îndeplinite pentru ca aspectul exterior al piesei componente a unui produs complex să fie susceptibil de a fi protejat ca desen sau model industrial, Curtea face trimitere la jurisprudența sa anterioară potrivit căreia această piesă componentă trebuie să fie vizibilă și delimitată prin caracteristici care constituie aspectul său exterior particular, ceea ce presupune ca piesa respectivă să nu poată dispărea complet în ansamblul produsului. Curtea subliniază că această jurisprudență, care se înscrie în contextul protecției desenelor sau modelelor industriale prevăzute de Regulamentul nr. 6/2002², este aplicabilă și sistemului de protecție a desenelor sau modelelor industriale instituit prin Directiva 98/71.

Cu toate acestea, pentru a beneficia de protecția juridică a desenelor sau modelelor industriale, piesa componentă, odată încorporată în produsul complex, trebuie să rămână vizibilă pe parcursul utilizării normale a produsului respectiv. Astfel, o apreciere *in abstracto* a vizibilității piesei componente încorporate într-un produs complex, fără legătură cu vreo situație concretă de utilizare a acestui produs, nu este suficientă pentru ca o astfel de piesă să poată beneficia de protecție juridică. Articolul 3 alineatul (3) din Directiva 98/71 nu impune însă ca o piesă componentă încorporată într-un produs complex să rămână vizibilă în totalitate în orice moment în care produsul respectiv este utilizat.

Prin urmare, vizibilitatea unei piese încorporate într-un produs complex nu poate fi apreciată numai din punctul de vedere al beneficiarului acestui produs, ci și din punctul de vedere al unui observator extern.

Într-o a doua etapă, Curtea examinează noțiunea de „utilizare normală” a unui astfel de produs de către beneficiar, în sensul articolului 3 alineatul (4) din Directiva 98/71. În ceea ce privește, pe de o parte, aspectul dacă utilizarea normală a unui produs complex corespunde utilizării avute în vedere de producătorul piesei componente, utilizării avute în vedere de producătorul produsului complex sau utilizării obișnuite a acestui produs de către beneficiar, Curtea constată că această dispoziție vizează utilizarea normală a produsului complex de către beneficiar.

Curtea precizează în această privință că utilizarea normală sau obișnuită a unui produs complex de către beneficiar corespunde, de regulă, unei utilizări conforme cu destinația produsului complex avută în vedere de producătorul sau dezvoltatorul acestuia. Totuși, legiuitorul Uniunii a urmărit să vizeze utilizarea obișnuită a produsului complex de către beneficiar, pentru a exclude o utilizare a acestui produs în alte stadii ale schimburilor comerciale și pentru a evita în acest mod eludarea condiției privind vizibilitatea. Prin urmare, aprecierea utilizării normale a unui produs complex nu se poate întemeia numai pe intenția producătorului piesei sau al produsului complex.

Pe de altă parte, în ceea ce privește problema ce utilizare a unui produs complex de către beneficiar constituie o „utilizare normală”, în sensul articolului 3 alineatul (4) din Directiva 98/71, Curtea apreciază că faptul că această dispoziție nu precizează tipul de utilizare a produsului vizat de această noțiune și se referă, la modul general, la utilizarea unui astfel de produs de către beneficiar pledează pentru o interpretare largă a acestei noțiuni. În această privință, ținând seama de faptul că, în practică, utilizarea unui produs potrivit funcției sale

² Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (JO 2002, L 3, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 70).

principale implică adesea diferite operațiuni care pot fi realizate înainte sau după ce produsul a îndeplinit această funcție principală, Curtea concluzionează că utilizarea normală a unui produs complex acoperă toate aceste operațiuni, cu excepția celor care sunt excluse în mod expres, și anume a operațiunilor de întreținere, service sau reparații.

În consecință, noțiunea de „utilizare normală” trebuie să acopere operațiunile care se raportează la utilizarea obișnuită a unui produs, precum și alte operațiuni care pot fi îndeplinite în mod rezonabil cu ocazia unei astfel de utilizări și care sunt obișnuite din punctul de vedere al beneficiarului, inclusiv cele care pot fi realizate înainte sau după ce produsul a îndeplinit funcția sa principală, precum stocarea și transportul acestuia.

Având în vedere aceste considerații, Curtea declară că cerința privind vizibilitatea desenelor sau modelelor industriale aplicate unui produs sau încorporate într-un produs care constituie o piesă componentă a unui produs complex trebuie apreciată în raport cu o utilizare normală a produsului complex, în așa fel încât piesa respectivă, odată încorporată în acest produs, să rămână vizibilă pe parcursul unei asemenea utilizări. În acest scop, vizibilitatea unei piese componente a unui produs complex pe parcursul utilizării sale normale de către beneficiar trebuie apreciată din punctul de vedere al acestui beneficiar, precum și din punctul de vedere al unui observator extern. Această utilizare normală trebuie să acopere operațiunile îndeplinite cu ocazia utilizării principale a unui produs complex, precum și pe cele care trebuie efectuate în mod obișnuit de beneficiar în cadrul unei astfel de utilizări, cu excepția operațiunilor de întreținere, service și reparații.