



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (treće vijeće)

9. rujna 2014.\*

„Dizajn Zajednice – Postupak za proglašavanje ništavosti – Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje razlomljeni keks – Razlog ništavosti – Nedostatak individualnog karaktera – Članak 4., članak 6. i članak 25. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 6/2002“

U predmetu T-494/12,

**Biscuits Poult SAS**, sa sjedištem u Montaubanu (Francuska), koji zastupa C. Chapoullié, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

**Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)**, koji zastupa A. Folliard-Monguiral, u svojstvu agenta,

tuženik,

druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent pred Općim sudom, jest

**Banketbakkerij Merba BV**, sa sjedištem u Oosterhoutu (Nizozemska), koji zastupa M. Abello, odvjetnik,

povodom tužbe podnesene protiv odluke trećeg žalbenog vijeća OHIM-a od 2. kolovoza 2012. (predmet R 914/2011-3) koja se odnosi na postupak za proglašavanje ništavosti između Banketbakkerija Merbe BV i Biscuits Poulta SAS,

OPĆI SUD (treće vijeće),

u sastavu: S. Papasavvas, predsjednik, N. J. Forwood (izvjestitelj) i E. Bieliūnas, suci,

tajnik: C. Kristensen, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 14. studenoga 2012.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu OHIM-a podnesen tajništvu Općeg suda 14. veljače 2013.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 12. veljače 2013.,

nakon rasprave održane 2. travnja 2014.,

donosi sljedeću

\* Jezik postupka: francuski.

## Presudu

### Okolnosti spora

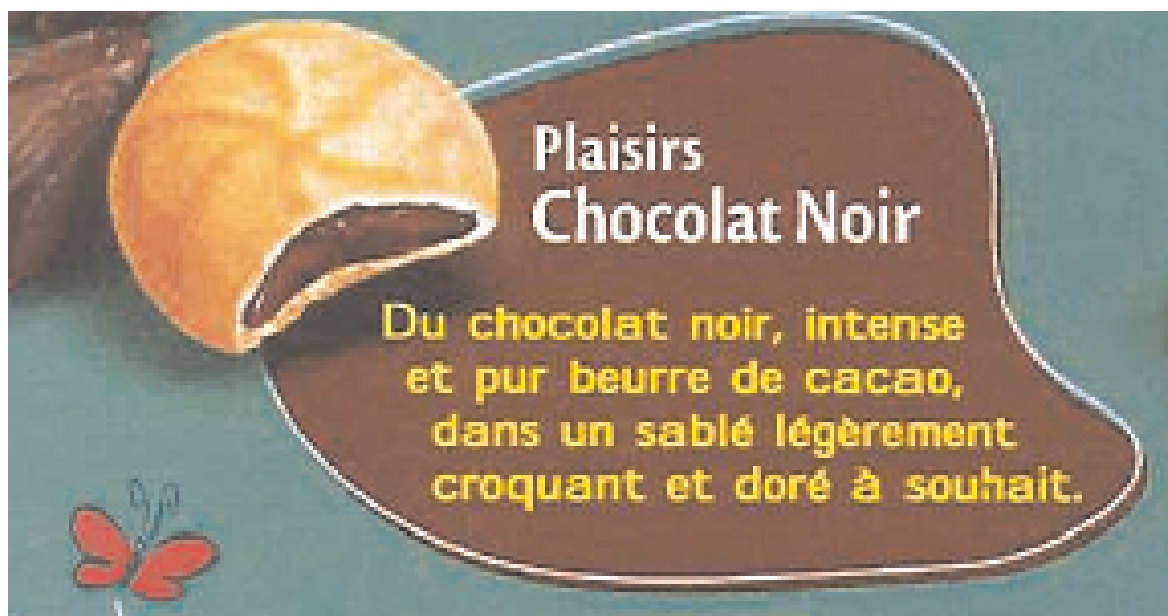
- 1 Tužitelj Biscuits Poult SAS je 25. ožujka 2009. podnio prijavu za registraciju dizajna Zajednice Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002, L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45.).
- 2 Dizajn za koji je zatražena registracija, namijenjen primjeni na „kekse“, prikazan je na sljedeći način:



- 3 Oспоравани dizajn bio je registriran pod brojem 1114292-0001 i objavljen u *Službenom glasniku dizajna Zajednice* br. 75/2009 od 22. travnja 2009.
- 4 Intervenijent Banketbakkerij Merba BV podnio je 15. veljače 2010. OHIM-u zahtjev za proglašavanje osporavanog dizajna ništavim koji se temelji na članku 25. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 6/2002. Intervenijent je u svom zahtjevu za proglašavanje ništavosti naveo da osporavani dizajn nije nov niti je njegov karakter individualan te da je vanjski izgled dizajna uvjetovan njegovom tehničkom funkcijom u smislu članaka 5., 6. i 8. Uredbe br. 6/2002.

- 5 Kada je riječ o nepostojanju novosti i individualnog karaktera osporavanog dizajna, intervenijent je u prilog svom zahtjevu za proglašavanje ništavosti istaknuo ranije dizajne prikazane u nastavku:









- 6 Odjel za poništaje OHIM-a je odlukom od 28. veljače 2011. odbio zahtjev za proglašavanje osporavanog dizajna ništavim.
- 7 Intervenijent je 22. travnja 2011. podnio OHIM-u žalbu protiv odluke Odjela za poništaje.
- 8 Treće žalbeno vijeće OHIM-a je odlukom od 2. kolovoza 2012. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) proglasilo ništavost osporavanog dizajna na temelju članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002 zato što taj dizajn nema individualni karakter u smislu članka 6. navedene uredbe.
- 9 Osobito, žalbeno vijeće je smatralo, ponajprije, da se namaz raspoređen u unutrašnjosti keksova, cijelom njegovom dužinom, ne može uzeti u obzir pri ocjeni individualnog karaktera osporavanog dizajna jer nije vidljiv prilikom normalne upotrebe proizvoda. Nadalje, žalbeno vijeće je smatralo da je vanjski izgled osporavanog dizajna jednak onome triju ranijih dizajna prikazanih u točki 5. ove presude.

Napokon, prema mišljenju žalbenog vijeća osporavani dizajn kod upućenog korisnika koji redovito nudi ili jede tu vrstu keksa ne ostavlja ukupni dojam koji se razlikuje od dojma koji ostavljaju tri ranija dizajna ako se uzme u obzir velika sloboda koju uživa proizvođač tog tipa proizvoda.

### **Zahtjevi stranaka**

10 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

- poništi ili „barem izmijeni“ pobijanu odluku;
- potvrdi odluku Odjela za poništaje;
- odbije zahtjev za proglašavanje ništavosti;
- naloži intervenijentu snošenje troškova.

11 OHIM od Općeg suda zahtijeva da:

- odbije tužbu;
- naloži tužitelju snošenje troškova.

12 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da:

- odbije tužbu;
- potvrdi pobijanu odluku;
- podredno, vrati predmet žalbenom vijeću da ono odluči o individualnom karakteru osporavanog dizajna uzimajući u obzir sve ranije dizajne;
- naloži tužitelju snošenje troškova.

### **Pravo**

- 13 U prilog svojoj tužbi tužitelj u biti ističe jedan tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 6. Uredbe br. 6/2002.
- 14 U prilog tom tužbenom razlogu tužitelj ističe da je žalbeno vijeće pogrešno isključilo prikaz unutarnjeg izgleda osporavanog dizajna i da je također propustilo utvrditi razlike u odnosu na ranije dizajne koje tom dizajnu daju individualan karakter.
- 15 Tužitelj ističe da se keks ne može smatrati „složenim proizvodom“ u smislu članka 3. točke (c) Uredbe br. 6/2002, te da stoga namaz raspoređen u unutrašnjosti keksa, cijelom njegovom dužinom, nije sastavni dio takvog proizvoda. Stoga se članak 4. stavak 2. iste uredbe ne može primijeniti u konkretnom slučaju.
- 16 Podredno, tužitelj ističe da je namaz raspoređen u unutrašnjosti keksa, cijelom njegovom dužinom, vidljiv prilikom normalne upotrebe proizvoda jer se keks lomi u trenutku konzumiranja, a što predstavlja njegovu normalnu upotrebu. Osim toga, takav prikaz keksa odražava praksu oglašavanja predmetne industrije. Izgled predmetnog namaza stoga je trebalo uzeti u obzir i prilikom primjene članka 4. stavka 2. Uredbe br. 6/2002.

- 17 Stoga tužitelj ističe da je, uzimajući u obzir sva obilježja osporavanog dizajna, poput njegova vanjskog izgleda, crta, obrisa, boja, kontrasta između unutarnjih i vanjskih dijelova, zlaćanosti površine, broja komadića čokolade na površini i tekstone, žalbeno vijeće osporavanom dizajnu trebalo priznati individualni karakter u odnosu na tri ranija dizajna koji su prikazani u točki 5. ove presude.
- 18 U tom smislu, kao što proizlazi iz članka 3. točke a) Uredbe br. 6/2002, „dizajn” je definiran kao „vanjski izgled proizvoda u cijelosti ili dijela proizvoda koji proizlazi iz njegovih obilježja, posebno crta, obrisa, boja, oblika, tekstone i/ili materijala samoga proizvoda i/ili njegove ornamentacije“.
- 19 Iz toga proizlazi da se „zaštita dizajna” u smislu članka 4. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 sastoji u zaštiti vanjskog izgleda proizvoda odnosno, u skladu s člankom 3. točkom (b) iste uredbe, bilo kojeg industrijskog ili zanatskog predmeta ili dijela takvog predmeta.
- 20 Osim toga, iz uvodnih izjava 7., 12. i 14. Uredbe br. 6/2002, koje se odnose na zaštitu industrijskog dizajna, na ograničenje zaštite na vidljive dijelove i na dojam ostavljen na upućenog korisnika koji promatra vanjski izgled proizvoda, proizlazi da ta uredba priznaje zaštitu isključivo vidljivim sastavnim dijelovima proizvoda ili dijelovima proizvoda, koji zbog toga mogu biti registrirani kao dizajni.
- 21 U tom smislu članak 4. stavak 2. Uredbe br. 6/2002 sadrži posebno pravilo koje se odnosi isključivo na dizajne primijenjene na proizvod ili sadržane u proizvodu koji čini sastavni dio složenoga proizvoda u smislu članka 3. točke (c) Uredbe br. 6/2002. Sukladno tom pravilu, ti dizajni su zaštićeni jedino ako, kao prvo, sastavni dio, nakon što je ugrađen u složeni proizvod, ostaje vidljiv pri normalnoj upotrebi toga proizvoda i, kao drugo, ta vidljiva obilježja sastavnoga dijela samostalno ispunjavaju uvjete novosti i individualnog karaktera
- 22 Naime, s obzirom na posebnu prirodu sastavnih dijelova složenog proizvoda u smislu članka 3. točke (c) Uredbe br. 6/2002, koji se mogu proizvoditi i prodavati odvojeno od složenog proizvoda, razumno je da zakonodavac prizna mogućnost da ti sastavni dijelovi budu registrirani kao dizajni, ali samo ako su oni nakon ugradnje u složeni proizvod vidljivi i to svojim vidljivim dijelovima pri normalnoj uporabi složenog proizvoda te ako su ti dijelovi novi i imaju individualni karakter.
- 23 Dakle, namjena niti učinak članka 4. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 6/2002 nije povećanje broja različitih obilježja proizvoda koji, sukladno članku 3. točki (a) te uredbe, može biti dizajn, već je to uspostavljanje posebnog pravila koje se odnosi na poseban slučaj.
- 24 Kao što je navedeno u točki 14. pobijane odluke, u predmetnom je slučaju tužitelj pred žalbenim vijećem priznao da meki kremasti namaz raspoređen u unutrašnjosti keksova, cijelom njegovom dužinom, postaje vidljiv tek kada se keks razlomi. Slijedom toga, takvo obilježje nije povezano s vanjskim izgledom predmetnog proizvoda.
- 25 Stoga valja ustvrditi da je žalbeno vijeće ispravno primijenilo članke 3. i 6. Uredbe br. 6/2002 kada je u točkama 15. i 16. pobijane odluke zaključilo da meki kremasti namaz raspoređen u unutrašnjosti keksova, cijelom njegovom dužinom, nije bio vidljiv jer je proizvod trebalo razlomiti da bi njegova unutrašnjost postala vidljiva, pa se stoga to obilježje ne uzima u obzir pri ocjeni individualnog karaktera osporavanog dizajna.
- 26 Osim toga, kao što to ističu OHIM i intervenijent, činjenica da bi predmetni proizvod mogao imati izgled sličan osporavanom dizajnu u trenutku kad se razlama u svrhu konzumiranja nije relevantna.
- 27 U tom smislu se argument tužitelja, prema kojem meki kremasti namaz raspoređen u unutrašnjosti keksova, cijelom njegovom dužinom, postaje vidljiv pri „normalnoj upotrebi” keksova, odnosno pri njegovom konzumiranju, temelji na pogrešnom razumijevanju članka 4. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 6/2002 pa je stoga bespredmetan. Naime, iz tih odredbi proizlazi da je pojam „normalna upotreba” relevantan samo onda kada je riječ o tome ocjeni toga može li se zaštititi dizajn primijenjen na proizvod ili sadržan u

proizvodu koji čini sastavni dio složenoga proizvoda u smislu članka 3. točke (c) Uredbe br. 6/2002. Osim toga, članak 4. stavak 3. navedene uredbe pobliže određuje da je pojam „normalna upotreba“ definiran „u smislu stavka 3. točke (a)“ istog članka.

- 28 Međutim, stranke jednoglasno i ispravno tvrde da keks kao što je onaj koji prikazuje osporavani dizajn nije složeni proizvod u smislu članka 3. točke (c) Uredbe br. 6/2002 jer se on ne sastoji od više dijelova koji se mogu zamijeniti na način da se proizvod rastavi i ponovo sastavi. Slijedom toga, obilježja osporavanog dizajna koja se mogu zaštititi definirana su na temelju pravila sadržanih u točkama 18. do 20. ove presude koja, kada je riječ proizvodima koji ne čine sastavne dijelove namijenjene ugradnji u jedan složeni proizvod u smislu članka 3. točke (c) Uredbe br. 6/2002, ne upućuju na pojam „normalne upotrebe“, nego na vanjski izgled proizvoda u smislu članka 3. točke (a) te uredbe.
- 29 Stoga žalbeno vijeće nije pogriješilo niti kad je u točkama 13. i 16. pobijane odluke naglasilo da se obilježja proizvoda koja nisu vidljiva, a koja se ne odnose na njegov vanjski izgled, ne mogu uzeti u obzir radi određivanja može li osporavani dizajn biti predmet zaštite, niti kad je u točki 17. pobijane odluke iz toga zaključilo da „punjenje keksa, prema prikazu dizajna, nije (bilo) potrebno uzeti u obzir pri ocjeni individualnog karaktera dizajna“.
- 30 Osim toga, s obzirom da pravilo, koje se posebno odnosi na sastavne dijelove namijenjene ugradnji u složeni proizvod i koje je sadržano u članku 4. stavcima 2. i 3. Uredbe br. 6/2002 (vidjeti točke 21. do 23. ove presude), predstavlja, u vezi s tim posebnim područjem na koje se ne odnosi ovaj predmet, prilagodbu načela izloženog u točkama 18. do 20. ove presude, te mu ni namjena ni učinak nije izmjena uvjeta o vidljivosti obilježja proizvoda prikazanog dizajnom, činjenica da točke 13. i 16. pobijane odluke upućuju na tu odredbu ne poništava obrazloženje sadržano u točkama 13. do 17. te odluke.
- 31 Stoga nijedan od tužiteljevih argumenata koji su navedeni u točkama 15. i 16. ove presude ne može dovesti u pitanje osnovanost pobijane odluke. Osim toga, budući da se u svrhu ocjene individualnog karaktera mogu uzeti u obzir samo vidljiva obilježja proizvoda prikazanog osporavanim dizajnom (vidjeti točke 25. do 30. ove presude), potrebno je odbaciti argumentaciju tužitelja koja se odnosi na tu ocjenu (vidjeti točku 17. ove presude).
- 32 Naime, uzimajući u obzir veliku slobodu proizvođača na tom području, utvrđenu u točki 30. pobijane odluke i koju tužitelj k tome nije osporavao, valja potvrditi ocjene žalbenog vijeća u vezi s tim.
- 33 Kao što je to ustvrdilo žalbeno vijeće u točkama 21. do 24. pobijane odluke, osobito nepravilna i hrapava površina vanjske strane keksa, njegova žućkasta boja, zaobljen oblik i prisutnost zrnaca čokolade su zajednička obilježja spornih dizajna koja određuju ukupni dojam na upućenog korisnika, tako da se ne može smatrati da osporavani dizajn ima individualni karakter.
- 34 Gladi izgled površine osporavanog dizajna u odnosu na prvi i treći dizajn koji su prikazani u točki 5. ove presude, te razlike koje se odnose na broj, točne dimenzije i veću ili manju ispupčenost zrnaca čokolade koja su prisutna na svakom od tih dizajna kao i na osporavanom dizajnu, ne daju potonjem individualan karakter. Naime, uzimajući u obzir veliku slobodu proizvođača na tom području, te razlike nisu takve da bi na upućenog korisnika, kako je on definiran u točki 28. pobijane odluke, ostavile različit ukupan dojam osporavanog dizajna.
- 35 Stoga žalbeno vijeće nije pogriješilo kada je u točki 31. pobijane odluke ustvrdilo da osporavani dizajn treba proglasiti ništavim u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 6/2002 zato što on nema individualni karakter u smislu članka 6. iste uredbe.
- 36 Stoga tužbu valja odbiti, pri čemu nije potrebno donijeti odluku o dopuštenosti drugog dijela tužbenog zahtjeva tužitelja ni priloga tužbi, koje OHIM osporava.

## **Troškovi**

- <sup>37</sup> U skladu s člankom 87. stavkom 2. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da tužitelj nije uspio u postupku, istom valja naložiti snošenje troškova OHIM-a i intervenijenta, sukladno njihovim zahtjevima.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (treće vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Tužba se odbija.**
- 2. Biscuits Poult SAS snosit će vlastite troškove kao i troškove Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) te troškove Banketbakkerij Merbe BV.**

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Objavljeno na javnoj raspravi u Luksemburgu, 9. rujna 2014.

Potpisi