



## Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA  
HENRIKA SAUGMANDSGAARDA ØEA  
od 19. listopada 2017.<sup>1</sup>

**Predmet C-395/16**

**DOCERAM GmbH  
protiv  
CeramTec GmbH**

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno i industrijsko vlasništvo – Dizajn Zajednice – Uredba (EZ) br. 6/2002 – Članak 8. stavak 1. – Obilježja izgleda proizvoda isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom – Granice tog pojma – Kriteriji za ocjenu”

### I. Uvod

1. Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka) odnosi se na tumačenje članka 8. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice<sup>2</sup>. U toj se odredbi, koja još nikada nije bila predmet tumačenja Suda, navodi da su obilježja izgleda proizvoda koja su isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom isključena iz opsega zaštite koja se dodjeljuje navedenom uredbom.

2. Odluka kojom se upućuje prethodno pitanje upućena je u okviru spora između dva društva, od kojih je jedno nositelj prava na više registriranih dizajna Zajednice, a drugo proizvođač proizvoda sličnih onima koji su zaštićeni tim dizajnima. Budući da je prvo društvo protiv drugoga društva podnijelo tužbu za propuštanje, potonje je društvo odgovorilo zahtjevom za proglašavanje dizajna ništavima na čiju se povredu pozvao tužitelj iz glavnog postupka. U prilog svojoj protutužbi, drugo društvo pozvalo se na isključenje predviđeno člankom 8. stavkom 1.

3. Pitanjima koja je postavio sud koji je uputio zahtjev od Suda se traži da, s jedne strane, u smislu te odredbe, definira pojam „obilježja izgleda proizvoda koja su isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom” i da, s druge strane, odredi način na koji valja ocijeniti imaju li predmetni dizajni takva obilježja.

<sup>1</sup> Izvorni jezik: francuski

<sup>2</sup> SL 2002., L 3, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45.) Ta je uredba naknadno izmijenjena, ali te izmjene nisu utjecale na relevantne odredbe u ovom predmetu.

## II. Pravni okvir

4. U skladu s uvodnom izjavom 10. Uredbe br. 6/2002, „[t]ehnološke inovacije ne bi trebale biti sputavane priznavanjem zaštite dizajna obilježjima koja su isključivo uvjetovana tehničkom funkcijom. Podrazumijeva se da to ne znači kako dizajn mora imati estetsku vrijednost. Isto tako, ne smije se sprečavati interoperabilnost proizvoda različitih proizvođača proširenjem zaštite na dizajn mehaničkih spojeva. Posljedično, obilježja dizajna koja su iz tih razloga isključena iz zaštite ne bi trebalo uzimati u obzir kako bi se ocijenilo ispunjavaju li ostala obilježja dizajna uvjete za zaštitu.”

5. Članak 4. navedene uredbe, naslovljen „Uvjeti za zaštitu”, glasi kako slijedi:

„1. Dizajn se štiti dizajnom Zajednice u onoj mjeri u kojoj je nov i u kojoj ima individualni karakter.

2. Dizajn primijenjen na proizvod ili sadržan u proizvodu koji čini sastavni dio složenoga proizvoda smatra se novim i da ima individualni karakter samo:

(a) ako sastavni dio, nakon što je ugrađen u složeni proizvod, ostaje vidljiv pri normalnoj upotrebi toga proizvoda; i

(b) u mjeri u kojoj ta vidljiva obilježja sastavnoga dijela samostalno ispunjavaju uvjete novosti i individualnog karaktera.

[...]”

6. U članku 5. Uredbe br. 6/2002, naslovljenom „Novost”, u stavku 1. navodi se da se „[d]izajn [...] smatra novim ako ni jedan istovjetni dizajn nije bio učinjen dostupnim javnosti”.

7. Člankom 6. te uredbe, naslovljenim „Individualni karakter”, određuje se:

„1. Smatra se da dizajn ima individualan karakter ako se ukupni dojam koji ostavlja na upućenog korisnika razlikuje od ukupnog dojma koji na takva korisnika ostavlja bilo koji dizajn koji je bio učinjen dostupnim javnosti [...].

2. Pri ocjeni individualnog karaktera dizajna, mora se uzeti u obzir stupanj slobode koju je imao dizajner u razvoju dizajna.”

8. Člankom 8. navedene uredbe, naslovljenim „Dizajni uvjetovani svojom tehničkom funkcijom i dizajni spojnih elemenata”, u stavku 1. predviđa se da se „[d]izajnom Zajednice ne štite [...] obilježja izgleda proizvoda koja su isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom”.

## III. Glavni postupak, prethodna pitanja i postupak pred Sudom

9. DOCERAM GmbH društvo je uređeno njemačkim pravom koje proizvodi dijelove od tehničke keramike. Tim proizvodima opskrbljuje automobilsku, tekstilnu i mehaničku industriju. Nositelj je prava na više registriranih dizajna Zajednice kojima se štite šipke za centriranje pri zavarivanju koja imaju tri različita geometrijska oblika od kojih se svaki proizvodi u šest različitih vrsta.

10. CeramTec GmbH također je društvo uređeno njemačkim pravom koje proizvodi i prodaje keramičke šipke za centriranje u istim varijantama kao što su one zaštićene dizajnom čiji je nositelj prava DOCERAM.

11. Potonje je društvo pred Landgericht Düsseldorf (Zemaljski sud u Düsseldorfu) podnijelo tužbu protiv društva CeramTec radi, među ostalim, zaustavljanja povrede njegovih zaštićenih prava. Tuženik iz glavnog postupka je podnio protutužbu za proglašavanje potonjih prava ništavima tvrdeći da su obilježja izgleda predmetnih proizvoda isključivo uvjetovana njihovom tehničkom funkcijom u smislu članka 8. stavka 1. Uredbe br. 6/2002.

12. Landgericht Düsseldorf (Zemaljski sud u Düsseldorfu) odbio je tužbu koju je podnio DOCERAM te je sporne dizajne proglasio ništavima jer su isključeni iz zaštite dodijeljene navedenom uredbom, u skladu s njezinim člankom 8. stavkom 1., s obzirom na to da je izbor dizajna isključivo odredila njegova tehnička funkcionalnost.

13. DOCERAM je podnio žalbu protiv te presude pred Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu). Potonji je sud smatrao da je za rješavanje glavnog postupka relevantno znati, u svrhu primjene isključenja iz članka 8. stavka 1. Uredbe br. 6/2002, valja li, kao što je zastupano u dijelu pravne teorije i sudske prakse, osobito u Njemačkoj, utvrditi da ne postoje alternativni dizajni koji ispunjavaju istu tehničku funkciju ili, kao što to pretpostavlja pobijana presuda, objektivno odrediti je li tražena funkcionalnost jedini element kojim se odredila fizionomija predmetnog proizvoda.

14. Stoga je odlukom od 7. srpnja 2016., koju je Sud zaprimio 15. srpnja 2016., Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu) odlučio prekinuti postupak i postaviti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

- „1. Jesu li obilježja izgleda proizvoda isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom u smislu članka 8. stavka 1. Uredbe [br. 6/2002], čime se isključuje zaštita, i kada učinak oblikovanja nije uopće važan za dizajn proizvoda, nego je, naprotiv, (tehnička) funkcionalnost jedini čimbenik koji određuje dizajn?
2. U slučaju da Sud potvrdno odgovori na prvo pitanje: [s] kojeg gledišta valja ocijeniti jesu li različita obilježja izgleda proizvoda izabrana isključivo zbog funkcionalnosti[?] Je li mjerodavno gledište „objektivnog promatrača”, i ako da, kako ga treba odrediti?”

15. DOCERAM, CeramTec, vlada Helenske Republike i vlada Ujedinjene Kraljevine kao i Europska komisija podnijeli su Sudu pisana očitovanja. Na raspravi održanoj 29. lipnja 2017., svi su iznijeli usmena očitovanja.

#### IV. Analiza

##### **A. Pojam „obilježja izgleda proizvoda [...] isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom” u smislu članka 8. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 (prvo pitanje)**

###### *1. Sadržaj prvog pitanja i iznesene teze*

16. Sud koji je uputio zahtjev smatra da su dizajni iz glavnog postupka novi i da imaju individualni karakter u skladu sa zahtjevima iz članaka 5. i 6. Uredbe br. 6/2002<sup>3</sup>. Taj se sud pita bi li njihova zaštita ipak trebala biti isključena na temelju članka 8. stavka 1. navedene uredbe kojim se predviđa da se „[d]izajnom Zajednice ne štite [...] obilježja izgleda proizvoda [...] isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom”, uzimajući u obzir činjenicu da u ovom slučaju postoje dizajni koje smatra „alternativnima” jer se njima može postići isti tehnički rezultat kao i onaj koji se ostvario prvotnim dizajnima.

17. S obzirom na elemente iznesene u odluci kojom se upućuje prethodno pitanje i na kontekst u kojem je ta odluka upućena, smatram da se *prvim prethodnim pitanjem* poziva Sud da u biti odredi *je li* moguće na temelju same činjenice da postoje takvi *alternativni dizajni* zaključiti da sporni dizajni nisu isključivo uvjetovani tehničkom funkcijom predmetnih proizvoda i da stoga nisu obuhvaćeni isključenjem iz navedenog članka 8. stavka 1. *ili je li* u tu svrhu relevantno znati jesu li „*estetski razlozi*” ili „*učinak oblikovanja*” tih proizvoda<sup>4</sup> naveli njihova dizajnera da odabere poseban dizajn<sup>5</sup>. Ako Sud prihvati taj potonji kriterij, sud koji je uputio zahtjev zatim ga svojim *drugim pitanjem* pita na koji način valja ocijeniti jesu li se različita obilježja izgleda proizvoda prihvatila isključivo zbog tehničkih zahtjeva.

18. Sud koji je uputio zahtjev ističe da postavljeno pitanje izaziva ozbiljnu sumnju u pogledu različitih stajališta koja su se dosada zauzimala, u pravnoj teoriji i u praksi odlučivanja sudova država članica te Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) [ranije Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)], u vezi s načinom na koji se tumači članak 8. stavak 1. Uredbe br. 6/2002. U tom se pogledu suprotstavljaju dvije pravne teorije koje mogu dati dijametralno suprotne praktične rezultate.

19. Prema *prvoj teoriji*, izuzeće navedeno u toj odredbi trebalo bi se primjenjivati samo ako se utvrdi da nijednim alternativnim dizajnom nije moguće ostvariti istu tehničku funkciju kao predmetnim dizajnom jer bi postojanje takvih alternativa bilo pokazatelj da odabir predmetnog oblika nije isključivo uvjetovan njegovom tehničkom funkcijom u smislu navedenog članka 8. stavka 1. To se tumačenje temelji na kriteriju koji se obično naziva „*raznovrsnost oblika*” u skladu s kojim se, ako postoje drugi oblici proizvoda kojima se može ispuniti ista tehnička funkcija, dizajn tog proizvoda može zaštititi jer bi, u takvom slučaju, taj niz oblika dokazao da dizajner proizvoda nije bio ograničen navedenom funkcijom, nego je u razvoju dizajna bio slobodan odabrati bilo koji od tih oblika<sup>6</sup>. Protumačena na taj način, navedena bi se odredba mogla primjenjivati u razmjerno rijetkim slučajevima u kojima je predmetni dizajn jedini koji može jamčiti postizanje traženih tehničkih rezultata.

3 U uvodnoj izjavi 19. te uredbe također se navodi da „[d]izajn Zajednice ne bi trebalo štiti ako dizajn nije nov i ako također ne posjeduje individualni karakter u odnosu na druge dizajne”.

4 Potonji se izraz upotrebljavao u navedenom prethodnom pitanju, a izraz koji mu prethodi u obrazloženju odluke kojom se upućuje prethodno pitanje.

5 Drugim riječima, prema mišljenju društva CeramTec, treba utvrditi zahtijeva li se nužno primjenom navedenog članka 8. stavka 1. „da se u okviru [glavnog] postupka iscrpno ispita postoji li ikakva alternativa u pogledu dizajna ili, konkretnije, dovode li svi mogući alternativni izgledi do drukčije ili manje tehničke funkcionalnosti, *ili* primjenjuje li se razlog isključenja [predviđen tom odredbom] i kada je izgled isključivo uvjetovan potrebom da se pronade precizno tehničko rješenje i kada, posljedično, estetski razlozi nisu važni” (moje isticanje).

6 Vidjeti, osobito, izvore navedene u bilješkama iz točke 20. ovog mišljenja.

20. U skladu s odlukom kojom se upućuje prethodno pitanje, Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu) tvrdi da je provedba te prve teze, koju se, prema mojim saznanjima, zastupa u dijelu pravne teorije, osobito u Njemačkoj<sup>7</sup> i Belgiji<sup>8</sup> ili Francuskoj<sup>9</sup>, ustaljena ne samo u nacionalnoj sudskoj praksi, u Njemačkoj i u drugim državama članicama<sup>10</sup>, nego i u praksi EUIPO-a<sup>11</sup>. Iz očitovanja iznesenih pred Sud proizlazi da je DOCERAM jedina stranka koja zastupa to stajalište u ovom postupku.

21. Prema *konkurentnoj teoriji*, isključenje iz članka 8. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 trebalo bi se primjenjivati kada obilježja predmetnog dizajna ovise isključivo o potrebi da se pronađe tehničko rješenje, a da estetika pritom nema ni najmanji utjecaj jer se ne radi ni o kakvoj kreativnoj djelatnosti koju vrijedi zaštititi na temelju prava koje se odnosi na dizajne. Tom se teorijom, koja je povezana s takozvanim kriterijem „uzročne veze”, zahtijeva utvrđivanje razloga zbog kojeg je dizajner proizvođača primijenio sporno obilježje<sup>12</sup>. Tako protumačen navedeni članak 8. stavak 1. bio bi primjenjiv u svim slučajevima u kojima je potreba za ispunjavanjem određene tehničke funkcije bila jedina okolnost koja je odredila predmetni dizajn, a da pritom nije utjecala na njegovu fizionomiju ili estetsku vrijednost, i u kojima eventualno postojanje alternativnih dizajna kojima se može ispuniti ista funkcija ne bi bilo odlučujuće.

22. Iako Sud očito nije ograničen tim prethodnim stajalištima, ističem da, nakon što je ranije iskazao naklonost prema teoriji raznovrsnosti oblika, EUIPO je u novijoj praksi odlučivanja odabrao teoriju uzročne veze<sup>13</sup>, smatrajući da se člankom 8. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002 odbija priznati zaštita obilježjima izgleda proizvoda koja su se primijenila isključivo s ciljem da se potonjem proizvodu omogući ispunjavanje njegove tehničke funkcije, za razliku od obilježja koja su izabrana, barem u

7 Vidjeti osobito Ruhl, O., *Gemeinschaftsgeschmacksmuster – Kommentar*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2. izdanje, 2010., str. 222., t. 22. Čini se da je taj pristup zagovarala i njemačka vlada pri prenošenju odredbe prava Unije slične navedenom članku 8. stavku 1. (vidjeti Koschtial, U., „Design law: individual character, visibility and functionality”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2005., br. 3, str. 308.).

8 Vidjeti Kaesmacher, D., i Duez, L., „Le nouveau règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires”, *J. T. D. E.*, 2002., br. 92, str. 186., t. 15.; Massa, C.-H., i Strowel, A., „Community Design: Cinderella Revamped”, *E. I. P. R.*, 2003., sv. 25. (2), str. 72., kao i De Visscher, F., „La protection des dessins et modèles”, *Guide juridique de l'entreprise*, Kluwer, Bruxelles, 2. izdanje, 2005., t. 370., u kojima je navedeno da se kriterij raznovrsnosti oblika primjenjivao u pogledu sličnog pravnog pravila koje je ranije postojalo u sustavu Beneluxa (vidjeti članak 2. stavak 1. točku (a) Jedinstvenog zakona Beneluxa u području dizajna, kako je zadnje izmijenjen 20. lipnja 2002.).

9 Vidjeti osobito Passa, J., *Droit de la propriété industrielle, Sv. 1: Marques et autres signes distinctifs, dessins et modèles*, L. G. D. J., Pariz, 2. izdanje, 2009., t. 708. do 712., kao i Binctin, N., *Droit de la propriété intellectuelle – Droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, L. G. D. J., Pariz, 2. izdanje, 2012., t. 296.

10 Navode se dvije njemačke odluke (kako slijedi: „OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2012., 200 (205) – Tablet-PC; LG Düsseldorf, Beck RS 2015., 05506”) i presuda Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Žalbeni sud, Engleska i Wales, Gradanski odjel, Ujedinjena Kraljevina), Landor & Hawa International Ltd/Azure Designs Ltd (2006.) EWCA Civ 1285, t. 30. i sljedeće točke. Napominjem da je ta teorija prihvaćena i u Španjolskoj (vidjeti osobito odluku Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Alicante (Trgovački sud br. 2 u Alicanteu, Španjolska) od 28. studenoga 2012., Jose Antonio i Hostel Drap SL/Napkings SL, 2. pravni temelj).

11 Sud koji je uputio zahtjev navodi, među ostalim, odluku Odjela za poništaje OHIM-a od 3. travnja 2007., br. ICD 3150, Lindner Recyclingtech/Franssons Verkstädter, t. 20. Pojašnjavam da je ta odluka bila izmijenjena u žalbenom postupku odlukom navedenom u bilješci 13. ovog mišljenja.

12 Vidjeti osobito Stone, D., „Le droit européen des dessins et modèles a 10 ans”, *Magazine de l'OMPI*, 2013., br. 6, str. 18., kao i Brancusi, L., „Article 8 CDR”, *Community Design Regulation (EC) No 6/2002 – A Commentary*, urednik G. N. Hasselblatt, C. H. Beck, München, 2015., str. 137. i sljedeće stranice, t. 34. do 48.

13 Odnosno nakon odluke trećeg žalbenog vijeća OHIM-a od 22. listopada 2009. u predmetu R 690/2007-3, Lindner Recyclingtech/Franssons Verkstädter, takozvani „Chaff cutters” („Rezačice za slamu”). Ističem da je ta odluka bila predmet tužbe i žalbe povodom kojih se ni Opći sud ni Sud nisu očitovali o primjeni navedenog članka 8. (vidjeti rješenja od 10. svibnja 2010., Franssons Verkstädter/OHIM – Lindner Recyclingtech (Rezačice za slamu), T-98/10, neobjavljeno, EU:T:2010:180, i od 9. rujna 2010., Franssons Verkstädter/OHIM i Lindner Recyclingtech, C-290/10 P, neobjavljeno, EU:C:2010:511).

određenoj mjeri, radi poboljšanja vizualnog aspekta proizvoda, a koja se mogu zaštititi<sup>14</sup>. Čini se da je sudska praksa pratila sličan trend, osobito u Francuskoj<sup>15</sup> i u Ujedinjenom Kraljevstvu<sup>16</sup>. U ovom su predmetu društvo CeramTec, vlada Helenske Republike i vlada Ujedinjene Kraljevine, kao i Komisija<sup>17</sup>, podržali tu teoriju. Takvo je i moje stajalište zbog razloga koji slijede u nastavku.

## 2. Temelji predloženog tumačenja

23. Prije svega može se utvrditi da, suprotno tvrdnjama društva DOCERAM, *tekst* odredbi Uredbe br. 6/2002 ne sadržava izravno korisne upute kako odgovoriti na prvo prethodno pitanje, s obzirom na to da pojam „obilježja izgleda proizvoda [...] isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom”, koji se nalazi u njezinu članku 8. stavku 1., tamo nije definiran i da se tim člankom ne predviđa nikakav kriterij za ocjenu. Konkretno, uopće se ne navodi kriterij nepostojanja alternativnih dizajna predmetnog proizvoda koji zagovaraju pobornici teorije raznovrsnosti oblika.

24. U skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, iz zahtjeva za ujednačenu primjenu prava Unije proizlazi da, ako se aktom Unije ne upućuje na pravo država članica kako bi se definirao određeni pojam, kao što je ovdje slučaj, taj pojam treba tumačiti autonomno, što Sud želi postići uzimajući u obzir opću strukturu, ciljeve i kontekst nastanka predmetnih propisa<sup>18</sup>.

25. Kada je riječ o *općoj strukturi* Uredbe br. 6/2002, napominjem da uvodna izjava 10. te uredbe pruža zanimljivo, ali ograničeno objašnjenje smisla koji treba dati njezinu članku 8. stavku 1. navodeći da „[t]ehnološke inovacije ne bi trebale biti sputavane zaštit[om] dizajna obilježjima koja su isključivo uvjetovana tehničkom funkcijom. Podrazumijeva se da to ne znači kako dizajn mora imati estetsku vrijednost”.

26. Naknadno ću spomenuti implikacije prvog dijela te rečenice navedene uvodne izjave na temelju ciljeva iz članka 8. stavka 1.<sup>19</sup>. Što se tiče drugog dijela te rečenice<sup>20</sup>, sud koji je uputio zahtjev navodi da protivnici teorije uzročne veze ističu da je ta teorija, čiji je cilj razdvojiti isključivo tehnička obilježja proizvoda od ukrasnih obilježja, proturječna pravilu u skladu s kojim dizajn ne mora imati estetsku vrijednost da bi ga se moglo zaštititi.

14 Vidjeti gore navedenu (bilješka 13.) odluku OHIM-a u predmetu R 690/2007-3, t. 28. i sljedeće točke, osobito t. 35. i 36. Odbacivanje kriterija „alternativnih oblika” izričito je potvrđeno u direktivama EUIPO-a o ispitivanju zahtjeva za proglašavanje registriranih dizajna Zajednice ništavima, verzija od 1. veljače 2017., str. 30., t. 5.3.3, u kojoj se osobito navodi odluka trećeg žalbenog vijeća OHIM-a od 27. siječnja 2016., u spojenim predmetima R 1517/2014-3 i R 2114/2014-3, takozvani „Hoses” („Nemetalne savitljive cijevi”) (vidjeti točku 65.). Razvoj koji je pratio Barber Giner, T., „Estética y funcionalidad: alcance de la prohibición del diseño funcional en la legislación nacional y comunitaria”, *Diario La Ley*, br. 8422, sv. XXXV., 17. studenoga 2014., str. 768. do 770., kao i Brancusi, L., „Design determined by the product’s technical function: arguments for an autonomous test”, *E. I. P. R.*, 2016., sv. 38. (1), str. 25. i sljedeće stranice.

15 Vidjeti osobito Greffe, F. i Greffe, P., *Traité des dessins et des modèles – France, Union européenne, Suisse, continent américain*, LexisNexis, Pariz, 9. izdanje, 2014., t. 155. do 186., kao i Raynard, J., Py, E., i Tréfigny, P., *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, Pariz, 2016., t. 534. do 536.

16 Vlada Ujedinjene Kraljevine tvrdi da trenutačno stanje pozitivnog prava odgovara gore navedenoj (bilješka 13.) odluci OHIM-a u predmetu R 690/2007-3, koja se odnosi na presudu High Court of Justice (England & Wales) (Visoki sud, Engleska i Wales, Ujedinjena Kraljevina), u predmetu Dyson Ltd/Vax (2010.) EWHC 1923 (Pat), t. 23. do 31.

17 Komisija smatra da ipak treba uzeti u obzir postojanje alternativnih dizajna, među ostalim pokazateljima estetske vrijednosti oblika koje treba ocijeniti sud pred kojim se vodi postupak. Vidjeti i točku 64. ovog mišljenja.

18 Vidjeti osobito presude od 9. ožujka 2017., Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193, t. 42.), kao i od 7. rujna 2017., Schottelius (C-247/16, EU:C:2017:638, t. 31.).

19 Vidjeti točku 38. i sljedeće točke ovog mišljenja.

20 Pojašnjavam da je izraz koji se nalazi na kraju predmetne rečenice u navedenoj uvodnoj izjavi 10. u verziji na francuskom jeziku, koji je izvorni jezik ovog mišljenja, dio druge rečenice u verziji na njemačkom jeziku na koju upućuje sud koji je uputio zahtjev.

27. Točno je da se takav zahtjev izričito ni ne navodi u člancima 4. do 6. Uredbe br. 6/2002 u kojima se utvrđuju uvjeti o kojima ovisi zaštita dizajna Zajednice. S tog gledišta, prvom rečenicom *in fine* uvodne izjave 10. te uredbe pojašnjava se da na temelju razloga za odbijanje predviđenog njezinim člankom 8. stavkom 1. ne treba zaključiti da samo oblici koji imaju estetsku vrijednost mogu imati pravo na zaštitu na temelju dizajna. Prema mojem mišljenju, izraz „to ne znači kako dizajn mora imati estetsku vrijednost” isključivo znači da estetski aspekt predmetnog proizvoda nije neophodan da bi ga se moglo zaštititi.

28. Kao i društvo CeramTec, vlada Helenske Republike i vlada Ujedinjene Kraljevine, smatram da je pogrešno na temelju toga zaključiti, čak i ako estetska vrijednost predmetnog proizvoda nije odlučujući kriterij za ocjenu kojim se priznaje takva zaštita, da se dizajnom Zajednice ne nastoji zaštititi vizualni izgled proizvoda. Naime, kao što je OHIM, koji je postao EUIPO, istaknuo<sup>21</sup>, jasno proizlazi, s jedne strane, iz definicije pojma „dizajn” iz članka 3. točke (a) Uredbe br. 6/2002 koja se izričito odnosi na „izgled” proizvoda<sup>22</sup>, i, s druge strane, iz zahtjeva o vidljivosti koji se navode u njezinu članku 4. stavku 2.<sup>23</sup> i u uvodnoj izjavi 12.<sup>24</sup>, da je ispitivanje vanjskog izgleda, bez obzira na njegovu konkretnu vrijednost<sup>25</sup>, odlučujuće za stjecanje prava zajamčenih dizajnom Zajednice<sup>26</sup>. Dodajem da se i u članku 10. stavku 1. te uredbe naglasak stavlja na vizualni aspekt kojim se zahtijeva da se predmetni proizvod treba razlikovati od prethodnih dizajna koji su zaštićeni<sup>27</sup>.

29. Stoga je, prema mojem mišljenju, tekst uvodne izjave 10. Uredbe br. 6/2002 u skladu s tumačenjem njezina članka 8. stavka 1. na način da se ne odnosi na slučajeve u kojima su predmetna obilježja jedino sredstvo za ispunjavanje tehničke funkcije proizvoda, nego na slučajeve u kojima je potreba za postizanjem te funkcije jedini čimbenik kojim se objašnjava odabir navedenih obilježja. Drugim riječima, prema mojem se mišljenju treba smatrati da su obilježja izgleda proizvoda isključivo uvjetovana ciljem da se pronađe određeno tehničko rješenje te da su slijedom toga potonja obilježja obuhvaćena isključenjem iz članka 8. stavka 1. kada je očito da obilježja druge vrste, konkretnije vizualna obilježja, nisu imala nikakvu ulogu u odabiru predmetnog dizajna. Ključno je pitanje dokle sežu ograničenja oblika koja nameće tehnička funkcija proizvoda, a gdje počinje slobodna volja njegova dizajnera<sup>28</sup>.

30. Činjenično utvrđenje da je riječ o odredbi o odstupanju, iz čega proizlazi da bi ju, prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev, trebalo usko tumačiti, ne dovodi u pitanje moju analizu. Naime, to razmatranje ne bi moglo samo po sebi dovesti do prihvaćanja jednog kriterija, u ovom slučaju kriterija raznovrsnosti oblika, kojim se doduše dodatno ograničavaju slučajeve u kojima se može primijeniti isključenje<sup>29</sup>, ali koji nema očiti pravni temelj ni u samom tekstu Uredbe br. 6/2002 ni u njezinim izvorima ili ciljevima kako ih je odredio zakonodavac Unije.

31. Prema mojem mišljenju, tumačenje koje predlažem potkrijepljeno je studijom o *nastanku* Uredbe br. 6/2002 i konkretnije o nastanku njezina članka 8. stavka 1.

21 Vidjeti gore navedenu (bilješka 13.) odluku OHIM-a u predmetu R 690/2007-3, t. 34.

22 „Dizajn” je u tom članku definiran kao „vanjski izgled proizvoda u cijelosti ili dijela proizvoda koji proizlazi iz njegovih obilježja, posebno crta, obrisa, boja, oblika, teksture i/ili materijala samoga proizvoda i/ili njegove ornamentacije”.

23 Vidjeti citat u točki 5. ovog mišljenja.

24 U skladu s tom uvodnom izjavom 12., „[z]aštita ne smije biti proširena na one sastavne dijelove proizvoda koji nisu vidljivi za vrijeme njegove uobičajene uporabe, niti na ona obilježja takvog dijela koja nisu vidljiva nakon što je ugrađen [...]”.

25 Vlada Ujedinjene Kraljevine također je upotrijebila pojam „vrijednost”, uz pojašnjenje da se on ne nalazi u Uredbi br. 6/2002, kako bi, kao u predmetnom slučaju, uputila na pitanje je li dizajn zaista učinio proizvod privlačnijim zbog njegova izgleda.

26 Vidjeti u tom smislu presudu od 21. rujna 2017., Easy Sanitary Solutions – EUIPO/Group Nivelles (C-361/15 P i C-405/15 P, EU:C:2017:720, t. 62. i sljedeće točke).

27 U skladu s navedenim stavkom 1. „[o]pseg zaštite priznat dizajnom Zajednice uključuje bilo koji dizajn koji na upućenog korisnika ne ostavlja drugačiji ukupni dojam”.

28 Konkretnije, tehničkom funkcijom može se, na primjer, nastojati osigurati bolje prijanjanje, ergonomičnost, udobnost, učinkovitost ili sigurnost, za razliku od stvaranja ukrasnih, dekorativnih, estetskih ili maštovitih oblika (vidjeti Cohen, D., *Le droit des dessins et modèles, Droit communautaire, droit international, droit français et autres droits étrangers*, Economica, Pariz, 2. izdanje, 2004., t. 65., kao i Greffe, F. i Greffe, P., *op. cit.* bilješka 15., t. 159.).

29 Vidjeti točku 19. *in fine* ovog mišljenja.

32. Društvo CeramTec tvrdi da se kriterij raznovrsnosti oblika ne može primijeniti jer prijedlog da se potonji kriterij uvede u propise Unije nije prihvaćen. Vlada Helenske Republike također iznosi niz argumenata u vezi s pripremnim aktima te uredbe.

33. U tom pogledu, ističem da je Komisija, u svojoj zelenoj knjizi o zaštiti dizajna iz 1991., objasnila činjenicu da je zaštita isključena za obilježja isključivo uvjetovana tehničkom funkcijom predmetnog proizvoda, pravilo koje već postoji u velikoj većini država članica<sup>30</sup>, u napomenama u čijem se sadržaju, čini mi se, stajalište prema teoriji raznovrsnosti oblika i teoriji uzročne veze mijenja, a teorije se redom odnose, prema mojem mišljenju, na nepostojanje alternativnih dizajna u pogledu konačnog oblika navedenog proizvoda i na nedostatak kreativnog doprinosa dizajnera u razvoju tog proizvoda<sup>31</sup>.

34. U prvotnom prijedlogu Komisije iz 1993., na temelju kojeg je donesena Uredba br. 6/2002, članak 9. stavak 1. (koji je postao članak 8. stavak 1. te uredbe) naslovljen je „Neproizvoljni tehnički dizajni [...]” i glasi kako slijedi: „Dizajn čija tehnička funkcija ne ostavlja nikakvu slobodu u pogledu proizvoljnih obilježja izgleda proizvoda ne može se zaštititi kao dizajn Zajednice”<sup>32</sup>.

35. U obrazloženju tog Prijedloga Uredbe<sup>33</sup> i u komentaru njegova članka 9. stavka 1.<sup>34</sup> najprije se pojašnjava da estetski aspekt proizvoda nije sam po sebi odlučujući, s obzirom na to da se dizajni kojima se želi postići određen izgled i dizajni koji imaju određenu funkciju mogu zaštititi na isti način. Usto, u tim se ulomcima ističe da se zaštita na temelju dizajna Zajednice ne priznaje samo u rijetkim slučajevima kada „oblik slijedi funkciju bez mogućnosti promjena” jer dizajner tada nema „nikakvu slobodu” pri oblikovanju proizvoda i „[stoga] ne može tvrditi da je rezultat plod njegove osobne kreativnosti” te da taj dizajn ima „individualni karakter”<sup>35</sup>.

30 O određenim ranijim nacionalnim sustavima vidjeti osobito Mounicif-Moungache, M., *Les dessins et modèles en droit de l'Union européenne*, Thèse, Bruylant, Bruxelles, 2012., str. 121. i sljedeće stranice.

31 Radni dokument objavljen u lipnju 1991. (III/F/5131/91-FR), str. 65., t. 5.4.6: „Ako se tehnički učinak može postići *isključivo određenim oblikom*, dizajn se ne može zaštititi. Suprotno tomu, *ako dizajner može birati između više oblika* kako bi postigao traženi tehnički učinak, predmetna obilježja imaju pravo na zaštitu. Isključenje shvaćeno na taj način [...] točno odgovara dihotomiji ideja/izraz koja je predviđena zakonodavstvom o autorskim pravima. To *zapravo znači da u nedostatku izbora* pri oblikovanju proizvoda s ciljem postizanja određenog učinka, *nema mjesta ikakvoj osobnoj kreativnosti* te se, slijedom toga, nema što zaštititi” (moje isticanje).

32 Vidjeti Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 1993. o dizajnu Zajednice (COM(93) 342 *final*, str. 70.). Gospodarski i socijalni odbor doveo je u pitanje upotrebu pojma „proizvoljan” (vidjeti mišljenje od 22. veljače 1995., SL 1995., C 110, str. 14., t. 5.7.).

33 U skladu s točkom 8.2. obrazloženja (COM(93) 342 *final*, str. 9.), „[d]izajni su obilježja izgleda proizvoda koja ljudska osjetila mogu prepoznati. Kriterij estetske vrijednosti ne uzima se u obzir. Dizajni koji imaju estetsku i funkcionalnu vrijednost jednako se mogu zaštititi. Međutim, obilježja uvjetovana tehničkom funkcijom proizvoda koja ne ostavljaju nikakvu slobodu pri oblikovanju proizvoljnih elemenata ne mogu se zaštititi [...]”.

34 U skladu s komentarom te odredbe, „[u] uredbi se ne radi razlika između dizajna koji imaju estetsku i funkcionalnu vrijednost; mogu se zaštititi na isti način. U izvanrednim slučajevima, oblik slijedi funkciju bez mogućnosti izmjene. U ovom slučaju dizajner ne može tvrditi da je rezultat plod njegove osobne kreativnosti. Dizajn stoga nema individualni karakter te ne ostvaruje pravo na zaštitu. [...] U odredbi se stoga zaštita isključuje samo ako ne postoji nikakva sloboda pri odabiru proizvoljnih elemenata” (COM(93) 342 *final*, str. 18.).

35 Isto tako, uvodna izjava 9. navedenoga prijedloga odnosi se na „dizajne proizvedene kao odgovor na funkcionalni zahtjev koji dizajneru ne ostavlja nikakvu mogućnost da u dizajn uključi različita ili proizvoljna obilježja” (str. 63.), a u komentaru njegova članka 27. stavka 1. navodi se „slučaj u kojem razlikovna obilježja dizajna nemaju pravo na zaštitu jer su u potpunosti uvjetovana tehničkom funkcijom koja ne ostavlja nikakvu slobodu da se osmisli proizvoljni dizajn” (str. 27.).



36. Osim toga, iz izmijenjenog prijedloga iz 1999.<sup>36</sup> proizlazi da je trenutni tekst članka 8. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 usklađen s tekstem članka 7. stavka 1. Direktive 98/71/EZ o pravnoj zaštiti dizajna<sup>37</sup> čiji je cilj uskladiti zakonodavstva država članica koja se primjenjuju u tom području<sup>38</sup>. Međutim, pripremnim aktima Direktive 98/71 potvrđuje se da se nepostojanje slobodne volje dizajnera pri oblikovanju proizvoda i činjenica da je izabrani oblik isključivo uvjetovan tehničkom funkcijom od početka smatraju odlučujućim čimbenicima za odbijanje zaštite u prvotnom prijedlogu te direktive iz 1993.<sup>39</sup> i u izmijenjenom prijedlogu iz 1996.<sup>40</sup>

37. Smatram da nijedan kriterij koji je sličan kriteriju postojanja alternativnih dizajna ili raznovrsnosti oblika nije usvojen u nacrtima gore navedenih tekstova, nego se prednost ipak dala kriteriju uzročne veze. Naime, uopće se nije zahtijevalo da predmetno obilježje bude *jedino sredstvo* na temelju kojeg se tražena tehnička funkcija može postići. Kako je predviđeno člankom 8. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002, glavni razlog isključenja je nepostojanje kreativnog rada dizajnera na izgledu proizvoda, s obzirom na to da samo vrijednost koja je rezultat samostalnog intelektualnog napora navedene funkcije opravdava zaštitu na temelju dizajna. Čini se da je EUIPO u svojoj praksi odlučivanja nedavno također bio sklon isticati pitanje je li dizajner imao određenu slobodu u razvoju predmetnog proizvoda<sup>41</sup>.

38. Što se tiče *ciljeva* koji se nastoje postići navedenom uredbom, i konkretnije njezinim člankom 8. stavkom 1., stranke ne osporavaju, a uostalom ni ja, da se tom odredbom ponajprije nastoji spriječiti da se isključivo tehnička obilježja proizvoda mogu „monopoliz[irati]”<sup>42</sup> zaštitom potonjih obilježja kao dizajnom Zajednice<sup>43</sup> te izbjeći da „[se] tehnološke inovacije sputavaju”<sup>44</sup> jer zbog te zaštite drugi gospodarski subjekti imaju na raspolaganju manje tehnoloških rješenja<sup>45</sup>. Neke od briga zakonodavca zapravo su, s jedne strane, uspostavljanje ravnoteže između zaštite inovacije i kreativnosti, te, s druge strane, zaštita poštenog i profitabilnog tržišnog natjecanja između svih poduzetnika sa sjedištem u Zajednici<sup>46</sup>.

36 Vidjeti izmijenjeni Prijedlog Uredbe Vijeća (EZ) od 21. lipnja 1999. o dizajnu Zajednice (COM(1999) 310 *final*), razmatranja u pogledu članka 9.

37 Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. (SL 1998., L 289, str. 28.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 44., str. 49.).

38 Zakonodavstva čiji su učinci ograničeni na državno područje predmetne države članice, za razliku od sustava uspostavljenog Uredbom br. 6/2002 (vidjeti uvodne izjave 1. do 6. te uredbe).

39 Članak 7. stavak 1. tog prvotnog prijedloga te Direktive od 3. prosinca 1993. (COM(93) 344 *final*), glasi kako slijedi: „Pravo na dizajn ne postoji ako postizanje tehničke funkcije ne ostavlja nikakvu slobodu u pogledu proizvoljnih obilježja izgleda proizvoda, i u skladu s njegovim obrazloženjem, „tržišno natjecanje poticat će se u sektorima u kojima se dizajnama neće priznati pravo na zaštitu, na primjer, zato što nužnost da proizvod ispuni određenu tehničku funkciju dizajneru ne ostavlja nikakvu slobodu” (vidjeti str. 14. i str. 23.).

40 Vidjeti u izmijenjenom Prijedlogu direktive od 21. veljače 1996. (COM(96) 66 *final*) komentar članka 7. stavka 1. u kojem se navodi da „[i]ako se pitanje ima li dizajn estetsku vrijednost nije uzelo u obzir kako bi se odredilo ispunjava li uvjete za zaštitu utvrđene u prijedlogu, neki su smatrali da je potrebno dodati odredbu kojom se predviđa da se zaštita ne treba dodijeliti u iznimno rijetkim slučajevima u kojima je oblik uvjetovan funkcijom. Komisija je smatrala da je potreban jasniji navod, osobito uzimajući u obzir prijedlog izmjena stavka 2.” (str. 8.). Navedeni članak 7. stavak 1. sada se odnosi na izraz „obilježja izgleda proizvoda koja su isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom” koji je preuzet u članku 8. stavku 1. Uredbe br. 6/2002.

41 Vidjeti Brancusi, L., „Article 8 CDR”, *op. cit.* bilješka 12., str. 140., t. 47., kao i potonji pristup koji je kvalificiran kao „fleksibilniji” te naveden u izvješću studije od 3. lipnja 2016. provedene na zahtjev Komisije, *Legal review on industrial design protection in Europe*, str. 89., 91. i 92.

42 U skladu s točkom 8.2. obrazloženja prvotnog prijedloga (COM(93) 342 *final*, str. 9.), „[...] obilježja uvjetovana tehničkom funkcijom proizvoda [...] ne mogu se zaštititi, a da se pritom zaštitom dizajna ne monopoliziraju tehničke funkcije”.

43 Napominjem da sličan cilj ima „klauzula o popravku” iz članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 čiji se prvotni sadržaj odnosio na slučajeve u kojima „zaštićeni dizajn ovisi o izgledu” i koji je, međutim, obrisan u zakonodavnim aktima. U tom pogledu vidjeti moje mišljenje u spojenim predmetima *Acacia i D’Amato* (C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:730, t. 38. i sljedeće točke).

44 Vidjeti početak prve rečenice uvodne izjave 10. Uredbe br. 6/2002.

45 U svojim očitovanjima, Komisija pravilno ističe da se isključivanjem obilježja izgleda koja isključivo služe primjeni tehničkog rješenja iz zaštite dizajna jamči slobodno tržišno natjecanje između dobavljača proizvoda koji primjenjuju takvo tehničko rješenje.

46 Vidjeti odjeljak 9. obrazloženja prvotnog prijedloga (COM(93) 342 *final*, str. 10.) i uvodnu izjavu 7. Uredbe br. 6/2002.

39. Štoviše, iz pripremnih akata Uredbe br. 6/2002 proizlazi da je druga svrha njezina članka 8. stavka 1. odrediti granicu između zakonâ o patentima i zakonâ o dizajnu<sup>47</sup>. Naime, ti prvi zakoni trebaju obuhvaćati moguću zaštitu tehničkih inovacija<sup>48</sup>, ako su uvjeti za dodjeljivanje patenta ispunjeni. Kao što ističe društvo CeramTec, u nekim slučajevima može biti još teže steći patent jer da bi se steklo to pravo vlasništva treba dokazati postojanje inovacije koja odgovara strogim zahtjevima<sup>49</sup> i, ono što je manje zanimljivo, jer trajanje dodijeljene zaštite može biti kraće od trajanja zaštite koju jamči dizajn<sup>50</sup>. Stoga bi rizik od zaobilazanja odredbi primjenjivih u području patenata trebalo spriječiti uvođenjem zabrane da se tehnička rješenja mogu zaštititi kao dizajni.

40. Međutim, prema mojem mišljenju, odabirom kriterija, kao što je kriterij raznovrsnosti oblika, kojim se znatno ograničava područje primjene isključenja iz navedenog članka 8. stavka 1.<sup>51</sup>, moglo bi se tu odredbu lišiti svakog korisnog učinka i stoga spriječiti postizanje gore navedenih ciljeva tako da se dopusti preuzimanje oblika isključivo tehničke naravi, ali koji postoje u različitim varijantama<sup>52</sup>.

41. Naime, kao i društvo CeramTec te vlada Ujedinjene Kraljevine, smatram da je gotovo uvijek moguće minimalno, ali dovoljno, promijeniti obilježja izgleda proizvoda<sup>53</sup>, a da se pritom ne ugrozi tražena tehnička funkcija. Moguće je stoga da se zaštitom dizajna monopolizira više oblika prikladnih za neko tehničko rješenje, odnosno svi ti oblici, čime bi se ugrozile tehnološke inovacije koje se nastoje poticati Uredbom br. 6/2002. Da se kriterij koji zagovara društvo DOCERAM prihvati, samo bi jedan gospodarski subjekt mogao registrirati više različitih oblika proizvoda kao dizajn Zajednice te na taj način ostvariti pravo na ekskluzivnu zaštitu koja je u praksi jednaka zaštiti koju pruža patent, ali pritom ne bi podlijegao ograničenjima koja su s tom zaštitom povezana, nego bi ih stoga mogao zaobići.

42. U tom pogledu, društvo CeramTec u okviru glavnog postupka tvrdi da bi društvo DOCERAM, zaštitom 17 varijanti oblika nastavaka za centriranje u tri različita osnovna modela, potpuno onemogućilo drugim gospodarskim subjektima na tržištu da se koriste alternativnim oblicima tih proizvoda jer ne postoje drugi tehnički relevantni oblici u području zavarivanja nastavaka pomoću kojih bi proizvod mogao ostaviti drukčiji ukupni dojam, u skladu s člankom 6. stavkom 1. navedene uredbe.

43. Naposljetku, ističem da je prednost ovdje iznesenog tumačenja činjenica da je u skladu sa *sudskom praksom* koju je Sud utvrdio u *području žigova*<sup>54</sup>. Suprotno onome što tvrdi društvo CeramTec, ta se sudska praksa, prema mojem mišljenju, ne može kao takva primijeniti na ovaj predmet, s obzirom na razlike između pravnih sustava Unije u pogledu zaštite žigova i u pogledu zaštite dizajna<sup>55</sup>. Međutim,

47 Supostojanje navedenih zakona potvrđeno je u uvodnoj izjavi 31. i članku 96. Uredbe br. 6/2002. Vidjeti i zelenu knjigu o zaštiti dizajna *op. cit.* bilješka 31., str. 65., t. 5.4.6.1.

48 U skladu s točkom 8.2. obrazloženja prvotnog prijedloga (COM(93) 342 *final*, str. 9.), „[...] obilježja uvjetovana tehničkom funkcijom proizvoda [...] eventualno se mogu zaštititi patentnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom o uporabnim modelima ako su uvjeti za stjecanje takve zaštite ispunjeni”.

49 Inovacija osobito treba biti nova, rezultat inventivnosti i sposobna za industrijsku primjenu u skladu s člancima 52. do 57. Konvencije o priznavanju europskih patenata, potpisane u Münchenu 5. listopada 1973. (u daljnjem tekstu: Minhenska konvencija), čiji je tekst dostupan na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/f/ma1.html>.

50 Odnosno u načelu 20 godina za europski patent (vidjeti članak 63. Minhenske Konvencije) i do 25 godina za registrirane dizajne Zajednice (vidjeti članak 12. Uredbe br. 6/2002), kao što je slučaj u glavnom postupku.

51 Vidjeti točku 19. *in fine* ovog mišljenja.

52 Vidjeti i prethodno navedenu (bilješka 13.) odluku OHIM-a u predmetu R 690/2007-3, t. 28. i 30., kao i Brancusi, L., „Article 8 CDR”, *op. cit.* bilješka 12., str. 136. i 137., t. 33.

53 U skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe br. 6/2002 dizajn se smatra istovjetnim već postojećem dizajnu, te ga se stoga ne može zaštititi, ako se njihova obilježja razlikuju samo u beznačajnim pojedinostima.

54 Vidjeti bilješke 59. i 61. ovog mišljenja.

55 O razlikama između zaštite koju pružaju žigovi i zaštite koju pružaju dizajni, što se tiče njihove naravi, dosega i trajanja, vidjeti mišljenje nezavisnog odvjetnika D. Ruiz-Jaraba Colomera u predmetu Philips (C-299/99, EU:C:2001:52, t. 36. do 38.).

uzimajući u obzir činjenicu da su odredbe slične odredbama članka 8. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 dio prvog od tih pravnih sustava<sup>56</sup>, iako njihov tekst nije sasvim jednak<sup>57</sup>, i s obzirom na odnos između tih dviju kategorija odredbi<sup>58</sup>, prema mojem se mišljenju može smatrati primjerenim donijeti odluku na temelju navedene sudske prakse i, eventualno, u ovom slučaju rasuđivati po analogiji.

44. U tom pogledu, podsjećam da je Sud presudio, u pogledu zaštite koju pružaju žigovi, da je cilj gore navedenih odredbi prava Unije, koje u biti odgovaraju članku 8. stavku 1. Uredbe br. 6/2002, spriječiti da se tom zaštitom njegovom nositelju dâ monopol na tehnička rješenja ili funkcionalna obilježja proizvoda koje bi korisnik mogao tražiti u proizvodima konkurenata<sup>59</sup>. Kao što sam gore naveo<sup>60</sup>, čini mi se da je to i razlog zbog kojeg je isključena zaštita na temelju prava na dizajn Zajednice u okolnostima predviđenima navedenim člankom 8. stavkom 1.

45. Međutim, iz različitih presuda Suda u području žigova proizlazi da se „znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda ne može registrirati na temelju [već tumačenih odredbi] ako se dokaže da se bitna funkcionalna obilježja tog oblika mogu pripisati isključivo tehničkom rezultatu”. Sud je pojasnio da se „dokazom o postojanju drugih oblika kojima se omogućuje postizanje istog tehničkog rezultata ne može odbaciti razlog za odbijanje [...] registracije” „oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata” kao žiga, kao što je utvrđeno u navedenim odredbama. Sud je temeljio to odbacivanje teorije raznovrsnosti oblika, koje je, prema mojem mišljenju, implicitno, ali jasno, osobito na utvrđenju da odbijanje registracije nije uvjetovano time da je predmetni oblik jedini kojim se omogućuje postizanje ciljanog tehničkog rezultata i na napomeni da bi za konkurente nositelja žiga veliki broj alternativnih oblika postao neupotrebljiv kada bi se takav kriterij smatrao odlučujućim<sup>61</sup>.

46. Smatram da su ta razmatranja relevantna i u ovom predmetu, s obzirom da se ni u ovom području ne može prihvatiti da se dizajni Zajednice udalje od svojeg cilja kako bi pružili zaštitu isključivo tehničkim obilježjima proizvoda<sup>62</sup>.

47. Slijedom toga, prema mojem mišljenju, na prvo prethodno pitanje treba odgovoriti potvrdno te stoga odbaciti tezu kojom se predlaže zadržavanje takozvanog kriterija „raznovrsnosti oblika”. Konkretnije, smatram da članak 8. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da ne valja, kako bi se odredilo jesu li obilježja izgleda proizvoda isključivo uvjetovana njegovom tehničkom

56 Vidjeti članak 3. stavak 1. točku (e) drugu alineju Prve Direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.) koji je postao članak 3. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.), kao i članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku ii. Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.) koji je postao članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).

57 Odredbe o gore navedenim pravima žigova (vidjeti bilješku 56.) ne odnose se na „obilježja [...] isključivo uvjetovana tehničkom funkcijom [proizvoda]”, nego na „[njegov] oblik[a] potreb[an] za postizanje nekog tehničkog rezultata”. Nezavisni odvjetnik D. Ruiz-Jarabo Colomer smatrao je da ta razlika opće nije proizvoljna i da se njome nameće da razina „funkcionalnosti” mora biti viša kako bi se mogao utvrditi razlog isključenja u području dizajna, s obzirom na to da element koji se u tom pogledu uzima u obzir nije samo nužan, nego i neophodan za postizanje preciznog tehničkog rezultata na način da funkcija uvjetuje oblik. Prema njegovu mišljenju, to znači da funkcionalni dizajn ipak zaslužuje zaštitu ako se dokaže da se ista tehnička funkcija može postići drukčijim oblikom (vidjeti njegovo mišljenje u predmetu Philips, C-299/99, EU:C:2001:52, t. 34.). Ne slažem se s tim mišljenjem, s obzirom na to da je pojašnjeno da je izneseno u okviru *obiter dictum* (vidjeti odluku OHIM-a u predmetu R 690/2007-3, gore navedenu bilješku 13., t. 28.) i da Sud nije zauzeo stajalište u pogledu dizajna u presudi od 18. lipnja 2002., Philips (C-299/99, EU:C:2002:377).

58 Uredba br. 40/94 o žigu Zajednice poslužila je autorima Uredbe br. 6/2002 kao „nasljedstvo” i temelj za sastavljanje potonje uredbe (vidjeti Hiance, M., „Le projet de règlement communautaire sur les dessins et modèles: les enjeux”, *Revue internationale de la propriété industrielle et artistique*, 2000., br. 201, str. 100.).

59 Što se tiče članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive 2008/95, vidjeti osobito presudu od 16. rujna 2015., Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604, t. 44., 45. i 55.), i, što se tiče članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94, presudu od 10. studenoga 2016., Simba Toys/EUIPO (C-30/15 P, EU:C:2016:849, t. 39. i 53.).

60 Vidjeti točku 38. i sljedeće točke ovog mišljenja.

61 Vidjeti što se tiče članka 3. stavka 1. točke (e) druge alineje Direktive 89/104, presudu od 18. lipnja 2002., Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, t. 81. do 84.); što se tiče članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive 2008/95, presudu od 16. rujna 2015., Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604, t. 56.), kao i, što se tiče članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94, presudu od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 53. do 58.).

62 U prilog analogiji sa stajalištem koje je Sud zauzeo u pogledu žigova, vidjeti osobito Greffe, F. i Greffe, P., *op. cit.* bilješka 15., t. 182. i 183., kao i Raynard, J., Py, E. i Tréfigny, P., *op. cit.* bilješka 15., t. 536.

funkcijom, pozvati se samo na nepostojanje alternativnih oblika kojima se može ispuniti ta ista funkcija, nego treba utvrditi da je traženje određene tehničke funkcije jedini čimbenik kojim se nameće izbor predmetnog dizajna i da stoga, u tom pogledu, kreativnost nije odigrala nikakvu ulogu u dizajnerovom radu.

48. Povezano s tako predloženim tumačenjem, sud koji je uputio zahtjev upućuje druga pitanja koja se tiču konkretne provedbe pravila iz navedenog članka 8. stavka 1., odnosno pitanja koja se odnose na drugo prethodno pitanje.

***B. Relevantni elementi ocjene u svrhu primjene članka 8. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 (drugo pitanje)***

49. Drugo prethodno pitanje postavljeno je podredno, u slučaju da Sud, kao što predlažem, odgovori na prvo pitanje na način da je relevantna metoda, u svrhu primjene isključenja iz članka 8. stavka 1. Uredbe br. 6/2002, provjeriti mogu li se obilježja izgleda predmetnog proizvoda pripisati isključivo traženoj tehničkoj funkciji, a ne utvrditi nepostojanje alternativnih dizajna kojima se također može ispuniti ta funkcija.

50. Kao prvo, tim pitanjem sud koji je uputio zahtjev pita s kojeg gledišta valja ocijeniti jesu li različita obilježja izgleda proizvoda izabrana isključivo zbog tehničke funkcionalnosti i, kao drugo, kako u slučajevima u kojima bi trebalo preuzeti ulogu „objektivnog promatrača” definirati potonji pojam.

51. Navedeni sud iznosi da je u presudi koja je pred njim pobijana, Landgericht Düsseldorf (Zemaljski sud u Düsseldorfu) smatrao da treba objektivno provesti navedenu ocjenu i da osobna volja dizajnera predmetnog dizajna nije važna, osim eventualno kao pokazatelj u određivanju bi li objektivni promatrač, na temelju razumnog ispitivanja, došao do zaključka da su isključivo zahtjevi tehničke funkcionalnosti odredili izbor dizajna<sup>63</sup>. Međutim, prema mišljenju protivnika tog pristupa, teško bi bilo u svakom slučaju zasebno ocijeniti gledište takvog „objektivnog promatrača”, odnosno druge osobe koja postoji samo u teoriji.

52. Što se tiče objektivnog ili subjektivnog karaktera analize koju treba provesti u svrhu primjene članka 8. stavka 1. Uredbe br. 6/2002, stranke glavnog postupka i zainteresirane osobe koje su Sudu podnijele očitovanja slažu se da subjektivna namjera dizajnera, pri osmišljavanju predmetnog dizajna, ne može biti ključni čimbenik na temelju kojeg se može odrediti je li taj dizajn prihvaćen zbog isključivo tehničkih razloga. I ja dijelim to mišljenje.

53. Naime, objektivnim pristupom predmetnoj analizi daje se prednost ujednačenoj primjeni te odredbe u svim državama članicama i unutar svih njihovih sudova te se njime dodatno osigurava predvidljivost, čime se ojačava pravna sigurnost gospodarskih subjekata. Kao što u biti napominju društva DOCERAM i CeramTec, u slučaju kada bi pretpostavljena namjera dizajnera predstavljala jedini relevantni kriterij, očitovanja tih društava bila bi sama po sebi odlučujuća u donošenju presude može li se predmetni dizajn zaštititi i, u slučaju spora, zainteresirana osoba mogla bi ustvrditi da je izabrala taj dizajn jer se vodila estetskim vrijednostima kako se isključenje iz članka 8. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 ne bi primijenilo na štetu njegova dizajna. Prema mojem mišljenju, ključno je da nadležna tijela mogu odlučiti na temelju elemenata ocjene koji nisu subjektivni, nego neutralni i nepristrani.

54. Što se tiče načina na koji treba provesti objektivnu analizu pitanja je li izgled proizvoda isključivo uvjetovan njegovom tehničkom funkcijom u smislu članka 8. stavka 1. Uredbe br. 6/2002, stajališta koja se zastupaju pred Sudom ipak nisu usklađena.

<sup>63</sup> Sud koji je uputio zahtjev napominje da se u gore navedenoj (bilješka 13.) odluci OHIM-a u predmetu R 690/2007-3, primijenio taj pristup.

55. Prema mojem mišljenju, *prva problematika*, koja se ističe u pitanju kako ga je postavio sud koji je uputio zahtjev i koja upućuje na eventualno uzimanje u obzir „gledišta ‚objektivnog promatrača‘”, odnosi se na pitanje valja li *rasuđivati u odnosu na fiktivnu osobu* čija bi navodna ocjena poslužila kao arhetip.

56. U tom pogledu društvo CeramTec najprije ističe da je izraz „objektivni promatrač”, koji se nalazi u presudi pobijanoj pred sudom koji je uputio zahtjev i u drugom prethodnom pitanju, nadahnut sličnim izrazima koji su usvojeni, u različitim varijantama, u praksi odlučivanja EUIPO-a<sup>64</sup> i u pravnoj teoriji<sup>65</sup>.

57. Nadalje, društvo CeramTec tvrdi da se u svrhu provjere je li članak 8. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 primjenjiv po analogiji treba oslanjati na pojam „upućenog korisnika” koji se upotrebljavao u članku 6. stavku 1., članku 10. stavku 1., kao i u uvodnoj izjavi 14. te uredbe<sup>66</sup>, odnosno na pojam kako je utvrđen sudskom praksom Suda i Općeg suda<sup>67</sup>. Prema mišljenju te stranke, s obzirom na to da se provjera treba provesti, kao što je to u ovom slučaju, u posebnoj situaciji u kojoj su svi predmetni korisnici proizvođači stručnjaci, „upućeni korisnik” stoga bi u praksi bio „stručna osoba” koja raspolaže tehničkim stručnim znanjem, što je pojam koji se upotrebljava kako bi se ocijenila inventivnost patenta.

58. Smatram neprimjerenim prihvatiti taj prijedlog. Pojašnjavam da, suprotno tvrdnjama društva CeramTec, relevantni kriterij za ocjenu postojanja činjeničnih elemenata, u okviru Uredbe br. 6/2002, nije „uvijek ‚upućeni korisnik‘”. Osobito, već je bilo presuđeno da potonji korisnik nije nužno sposoban, izvan okvira iskustva koje je stekao koristeći se predmetnim proizvodom, razlikovati svojstva izgleda proizvoda koja određuje njegova tehnička funkcija od njegovih arbitrarnih aspekata<sup>68</sup>. Primjena članka 8. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 zapravo pretpostavlja tehničku ocjenu čije provođenje zahtijeva posebna znanja kojima korisnik, iako je „upućen”, ne raspolaže uvijek. Stoga, prema mojem mišljenju, gledište „upućenog korisnika” ne može biti kriterij objektivne ocjene koja se zahtijeva u tom smislu.

59. Kao i vlada Ujedinjene Kraljevine i Komisija, smatram da bi autori Uredbe br. 6/2002, da su htjeli primijeniti pravno pomagalo kao što je „objektivni promatrač”, kao što je moguće zaključiti iz drugog prethodnog pitanja, to spomenuli u njezinu članku 8. stavku 1., kao što su to izričito učinili u pogledu „upućenog korisnika” u članku 6. stavku 1. i članku 10. stavku 1.<sup>69</sup>. Uostalom, napominjem da se

64 Osobito se u točki 36. gore navedene (bilješka 13.) odluke OHIM-a u predmetu R 690/2007-3, upućuje na gledište osobe koja je „reasonable observer” („razuman promatrač” na hrvatskom jeziku).

65 Društvo CeramTec navodi izraze „relevant observer” („relevantni promatrač” na hrvatskom jeziku) i „reasonable observer persona” („razuman promatrač”) koje se redom upotrebljava u Brancusi, L., „Article 8 CDR”, *op. cit.* bilješka 12., str. 139., t. 41., i u izvješću studije provedene na zahtjev Komisije, *op. cit.* bilješka 41., str. 90.

66 Članci 6. i 10. redom se odnose na „individualni karakter” koji mora imati predmetni dizajn (kao i uvodna izjava 14.) i na „opseg zaštite” dodijeljen Uredbom br. 6/2002.

67 Pojam „upućenog korisnika” jest „*pojam koji se nalazi negdje između pojma prosječnog potrošača*, koji se primjenjuje u području žigova i od kojeg se ne zahtijeva nikakvo posebno znanje te koji, načelno, ne provodi izravnu usporedbu između žigova u sukobu, i *pojma specijalista*, koji se primjenjuje u području patenata, stručnjaka koji raspolaže širokim tehničkim znanjem. Taj se pojam može shvatiti kao da se njime određuje *korisnik koji primjenjuje poseban oprez* bilo zbog osobnog iskustva ili opširnog poznavanja dotičnog sektora” (moje isticanje) (vidjeti osobito presude od 20. listopada 2011., PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, t. 53. i 59., kao i od 21. rujna 2017., Easy Sanitary Solutions i EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P i C-405/15 P, EU:C:2017:720, t. 124. i 125.).

68 Vidjeti osobito presude Općeg suda od 22. lipnja 2010., Shenzhen Taiden/OHIM – Bosch Security Systems (Komunikacijska oprema) (T-153/08, EU:T:2010:248, t. 47. i 48.); od 21. studenoga 2013., El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHIM – Wenf International Advisers (Vadičep) (T-337/12, EU:T:2013:601, t. 25.); i od 12. ožujka 2014., Tubes Radiatori/OHIM – Antrax It (Radijator) (T-315/12, neobjavljena, EU:T:2014:115, t. 61.). Prema mojem mišljenju, ta je redovita analiza Općeg suda osnovana.

69 U tom pogledu vidjeti osobito komentar članka 6. stavka 1. prvotnog prijedloga Uredbe (COM(93) 342 *final*, str. 15.).

navedeni članak 8. ne odnosi ni na shvaćanje od strane drugih kategorija fiktivnih osoba, kao što je „potencijalni prosječni kupac”, kriterij koji je, prije nego što ga je odbacilo, predlagalo društvo DOCERAM<sup>70</sup>, ili „prosječni potrošač”, čimbenik ocjene za koji je Komisija napomenula da se sam po sebi nije smatrao odlučujućim za ocjenu isključivo tehničke naravi oblika u području žigova<sup>71</sup>.

60. Prema mojem mišljenju, vlada Ujedinjene Kraljevine pravilno ističe da se članak 6. stavak 2. i članak 10. stavak 2. Uredbe br. 6/2002 ne odnose na teorijski pojam „upućeni korisnik” u svrhu ocjene „stup[nja] slobode koju je imao dizajner u razvoju dizajna”<sup>72</sup> i da isti pristup, koji nije fiktivan, valja primijeniti u okviru njezina članka 8. stavka 1. jer je sud pred kojim je pokrenut spor također nadležan objektivno ocijeniti ono što proizlazi iz tehničke funkcije proizvoda, odnosno elementa koji se ne može zaštititi, i ono gdje je dizajner, čije stvaralačko djelo može biti predmet zaštite, iskoristio slobodu<sup>73</sup>. Takvu su kazuističku ocjenu, čini se bez većih poteškoća, već proveli nacionalni sudovi<sup>74</sup> i članovi OHIM-a koji je postao EUIPO<sup>75</sup>.

61. Uostalom, ako se kriterij „objektivnog promatrača” treba prihvatiti, to će izazvati cijeli niz dodatnih poteškoća u definiranju te složene kategorije i načina na koji bi je valjalo upotrebljavati te bi barem trebalo odrediti vrstu i razinu znanja koje takva osoba treba imati.

62. *Druga problematika* koja se postavlja pred Sud jest kako *odrediti elemente koji trebaju biti predmet ispitivanja* koje treba provesti, prema mojem mišljenju, objektivno i kazuistički, sud pred kojim je pokrenut spor koji se temelji na članku 8. stavku 1. Uredbe br. 6/2002.

63. Slažem se s mišljenjem, koje je većinom izraženo u očitovanjima iznesenim pred Sudom, u skladu s kojim je nacionalni sud pred kojim se vodi postupak dužan objektivno i uzimajući u obzir sve konkretne okolnosti svakog slučaja ocijeniti odgovaraju li različita obilježja izgleda proizvoda isključivo njegovoj funkcionalnosti.

64. U tom pogledu, prema mišljenju Komisije, navedeni sud trebao bi uzeti u obzir kriterije za ocjene koje je Sud prihvatio u pogledu žigova na način da se njima može pretpostaviti vrijednost oblika koja nije isključivo tehnička, kao što su kriteriji „percepcije prosječnog potrošača”<sup>[76]</sup>, narav predmetne kategorije proizvoda, umjetnička vrijednost oblika o kojem je riječ, posebnost tog oblika u odnosu na druge oblike općenito prisutne na predmetnom tržištu, značajna razlika u cijeni u odnosu na slične

70 Prema mišljenju društva DOCERAM, takav će kupac često raspolagati manje važnim stručnim znanjem o tehničkom području kojem pripada proizvod nego, na primjer, dizajner ili proizvođač, što bi moglo dovesti do toga da se tehničke funkcije određenih obilježja njegova izgleda pogrešno prepoznaju kao estetska obilježja.

71 U tom smislu navodi točke 33. do 35. presude od 18. rujna 2014., Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233), koje se odnose na članak 3. stavak 1. točku (e) Direktive 89/104. Prema mišljenju Komisije, s obzirom na to da se cilj te odredbe može usporediti s ciljem koji se nastoji postići člankom 8. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002, logično je da se i u okviru potonje uredbe primijene slični kriteriji u svrhu ocjene oblikovanja izgleda proizvoda izvan okvira tehničkih ograničenja. U tom pogledu vidjeti i točku 43. i sljedeće točke ovog mišljenja.

72 Iako su uvjeti, iz navedenog članka 6. stavaka 1. i 2. i članka 10. stavaka 1. i 2., dodatni uvjeti kao što se navodi u uvodnoj izjavi 14. te uredbe. Naime, u okviru konkretne ocjene ukupnog dojma predmetnih dizajna na upućenog korisnika, treba uzeti u obzir stupanj slobode kojim je dizajner raspolagao pri razvoju osporavanog dizajna, imajući na umu da što je navedena sloboda više ograničena, to je vjerojatnije da će sitne razlike između tih dizajna biti dovoljne kako bi se ostavio drukčiji ukupan dojam na korisnika (vidjeti osobito presude od 18. ožujka 2010., Grupo Promer Mon Graphic/OHIM – PepsiCo (Prikaz okruglog promotivnog predmeta), T-9/07, EU:T:2010:96, t. 72. i sljedeće točke, kao i od 5. srpnja 2017., Gamet/EUIPO – „Metal-Bud II” Robert Gubała (Ručke za vrata), T-306/16, neobjavljena, EU:T:2017:466, t. 43. i sljedeće točke).

73 Napominjem da je Komisija u svojem prvotnom Prijedlogu uredbe (COM(93) 342 *final*, str. 19.) navela da stavak 2. koji je postao članak 10. Uredbe br. 6/2002 „ima za cilj dati sudovima smjernice u postupcima povodom tužbi” (moje isticanje). Dodala je da su „*iznimno funkcionalni dizajni pri čijem razvoju dizajner treba poštovati precizne parametre vjerojatno međusobno sličniji nego dizajni pri čijem je razvoju dizajner u potpunosti slobodan*”. Zbog toga se u tom stavku 2. utvrđuje načelo prema kojem se sloboda dizajnera treba uzeti u obzir kako bi se ocijenila sličnost između nekog dizajna i dizajna koji postoji otprije” (moje isticanje).

74 Vlada Ujedinjene Kraljevine u tom smislu navodi presudu koju je donio Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Žalbeni sud, Engleska i Wales, Gradanski odjel), Dyson Ltd/Vax (2011.) EWCA Civ 1206, t. 36.

75 Vidjeti, na primjer, analizu koju je proveo Odjel za poništaje OHIM-a u svojoj odluci od 17. ožujka 2014. u predmetu br. ICD 8674, Extruplast/PVG Energy BV, t. 17.: „dizajner zna da je stupanj slobode u razvoju dizajna bidona ograničen brojnim zahtjevima u pogledu namjene, odnosno u predmetnom slučaju, u pogledu držanja, prijenosa i skladištenja tekućina. [...] U ovom slučaju, izbor križa u obliku elise koja je s donje strane zaobljena, širina njezinih lopatica, njezin položaj s gornje i donje strane, široki tori zbog njezina slaganja, položaj patrona, njihov oblik i veličina i broj utora daju predmetnom dizajnu Zajednice posebnu estetsku vrijednost, ali i traženiji oblik koji nije isključivo uvjetovan njihovom tehničkom funkcijom”.

76 Iako taj kriterij nije sam po sebi odlučujući (vidjeti točku 59. ovog mišljenja).

proizvode ili razvoj promidžbene strategije koja ponajprije ističe estetske značajke predmetnog proizvoda”<sup>77</sup>. Komisija smatra da bi sud pred kojim se vodi postupak trebao uzeti u obzir i postojanje alternativnih oblika kojima se također ispunjava predmetna tehnička funkcija jer bi to postojanje u načelu moglo značiti da je dizajner imao slobodu u razvoju obilježja izgleda proizvoda i da njegov izgled nije uvjetovan isključivo funkcionalnim mogućnostima.

65. Slično tome, društvo DOCERAM također sastavlja neiscrpni popis kriterija koji bi mogli biti relevantni, odnosno „okolnosti povezane s postupkom stvaranja, oglašavanjem, upotrebom itd.” Društvo CeramTec pak tvrdi da bi gledašte „upućenog korisnika” za koje predlaže - prema mojem mišljenju pogrešno<sup>78</sup> - da se prihvati kao kriterij objektivne ocjene, trebalo odrediti „podrobno uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti pojedinog slučaja”<sup>79</sup>, osobito „poseban cilj proizvođača u trenutku oblikovanja, oglašavanje proizvoda pred relevantnom publikom u kojem se dizajn stavlja u prvi plan, moguće odlike ili poseban ugled dizajna kao i volju dizajnera u trenutku stvaranja proizvoda”<sup>80</sup>.

66. U tom pogledu pojašnjavam da predmetnu ocjenu treba provesti sud pred kojim je pokrenut spor, prema mojem mišljenju, ne samo u pogledu samog predmetnog dizajna, nego i u pogledu svih okolnosti izbora obilježja izgleda tog dizajna, uzimajući u obzir dokaze koje su podnijele stranke, bez obzira na predmet ili narav tih dokaza<sup>81</sup>, i uzimajući u obzir eventualne mjere izvođenja dokaza koje je odredio taj sud.

67. Smatram da se ne može se isključiti da se kriteriji, na temelju kojih, prema mojem mišljenju, nije moguće utvrditi da su obilježja izgleda proizvoda isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom u smislu članka 8. stavka 1. Uredbe br. 6/2002, kao što su subjektivna namjera dizajnera ili postojanje alternativnih oblika<sup>82</sup>, ipak mogu uključiti u skup konkretnih indicija koje sudovi pred kojima se vodi postupak trebaju uzeti u obzir kako bi formirali svoje mišljenje o primjeni te odredbe.

68. Prema mojem mišljenju, ne treba sastavljati popis relevantnih kriterija u tom pogledu, pa čak ni neiscrpni popis, s obzirom na to da zakonodavac Unije nije namjeravao provesti taj postupak i da Sud to nije smatrao korisnim u pogledu ocjene, i činjenica, koja se uostalom treba provesti na temelju primjene članaka 4. do 6. te uredbe.

69. Naprotiv, kao i vlada Helenske Republike, smatram korisnim ustrajati na činjenici da sud pred kojim se vodi postupak može, po potrebi, provesti potrebnu ocjenu uz pomoć pojašnjenja neovisnog stručnjaka kojeg će sam odrediti. U tom smislu, napominjem da nacionalni sudovi nemaju nužno kvalifikacije, koje su ponekad izrazito tehničke, potrebne u tu svrhu i da je uobičajeno da odrede mjere stručnog vještačenja kada su suočeni sa složenim pitanjima te vrste.

70. Slijedom toga, smatram da na drugo prethodno pitanje treba odgovoriti na način da je sud pred kojim se vodi postupak, kako bi ocijenio odgovaraju li različita obilježja izgleda proizvoda isključivo njegovoj funkcionalnosti, u svrhu primjene članka 8. stavka 1. Uredbe br. 6/2002, dužan provesti objektivnu ocjenu, ne s teoretskog gledišta „objektivnog promatrača”, nego konkretno uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti pojedinog slučaja.

77 U tom pogledu Komisija upućuje na točke 34. i 35. presude od 18. rujna 2014., Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233). Vidjeti i bilješku 71. ovog mišljenja.

78 Vidjeti točku 57. i sljedeće točke ovog mišljenja.

79 U tom smislu CeramTec navodi, među ostalim, Ruhl, O., *Gemeinschaftsgeschmacksmuster – Kommentar*, op. cit. bilješka 7., t. 10.

80 Vlada Helenske Republike i vlada Ujedinjenog Kraljevstva pak nisu htjele sastaviti takav popis kriterija ocjene.

81 Budući da je pojašnjeno da je teret dokaza da su uvjeti iz članka 8. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 ispunjeni u pojedinom slučaju logično na stranci koja može zahtijevati izuzeće navedeno u toj odredbi.

82 Nijedan od tih kriterija nije sam po sebi bio odlučujuć zbog razloga navedenih redom u točki 53. te točki 23. i sljedećim točkama ovog mišljenja.

## V. Zaključak

71. S obzirom na prethodna razmatranja, predlažem Sudu da na prethodna pitanja koja je uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka) odgovori na sljedeći način:

1. Članak 8. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice treba tumačiti na način da je zaštita dodijeljena tom uredbom isključena ako su se obilježja izgleda predmetnog proizvoda primijenila isključivo s ciljem da mu se omogući ispunjavanje određene tehničke funkcije, dakle bez ikakvog kreativnog doprinosa dizajnera, te u tom pogledu činjenica da eventualno postoje drugi oblici kojima se može postići isti tehnički rezultat nije sama po sebi odlučujuća.
2. Kako bi se odredilo jesu li se obilježja izgleda proizvoda primijenila isključivo zbog tehničke funkcije proizvoda, u smislu navedenog članka 8. stavka 1., sud pred kojim se vodi postupak treba odlučiti objektivno, tako da izvrši svoju diskrecijsku ovlast kojom se uzimaju u obzir sve relevantne okolnosti pojedinog slučaja.