



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (peto vijeće)

21. travnja 2021.*

„Dizajn Zajednice – Postupak za proglašenje dizajna ništavim – Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje bocu za napitke – Raniji međunarodni dizajn – Razlog ništavosti – Sukob s ranijim dizajnom – Individualni karakter – Upućeni korisnik – Stupanj slobode dizajnera – Drugačiji ukupan dojam – Članak 6. i članak 25. stavak 1. točka (d) podtočka iii. Uredbe (EZ) br. 6/2002”

U predmetu T-326/20,

Bibita Group, sa sjedištem u Tirani (Albanija), koji zastupa C. Seyfert, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju G. Sakalaitė-Orlovskienė i J. Crespo Carrillo, u svojstvu agenata,

tuženika,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a bio je

Benkomers OOD, sa sjedištem u Sofiji (Bugarska),

povodom tužbe protiv odluke trećeg žalbenog vijeća EUIPO-a od 27. travnja 2020. (predmet R 1070/2018-3) koja se odnosi na postupak za proglašenje dizajna ništavim između društava Bibita Group i Benkomers,

OPĆI SUD (peto vijeće),

u sastavu: D. Spielmann, predsjednik, O. Spineanu-Matei (izvjestiteljica) i R. Mastroianni, suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 27. svibnja 2020.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 27. srpnja 2020.,

uzimajući u obzir da stranke nisu podnijele zahtjev za zakazivanje rasprave u roku od tri tjedna od dostave obavijesti o zatvaranju pisanog dijela postupka i da je stoga odlučeno, u skladu s člankom 106. stavkom 3. Poslovnika Općeg suda, da se odluka donese bez provođenja usmenog dijela postupka,

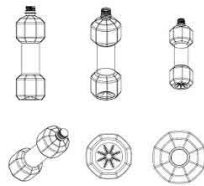
donosi sljedeću

* Jezik postupka: engleski

Presudu¹

Okolnosti spora

- 1 Društvo Benkomers OOD podnijelo je 13. ožujka 2017., 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.), Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) prijavu za registraciju dizajna Zajednice.
- 2 Dizajn Zajednice za koji je zatražena registracija i koji se osporava u ovom slučaju prikazan je na sljedećim prikazima:



- 3 Proizvodi na koje se dizajn namjerava primijeniti pripadaju razredu 09 – 01 u smislu Sporazuma iz Locarna od 8. listopada 1968. o međunarodnoj klasifikaciji za industrijski dizajn, kako je izmijenjen, i odgovaraju sljedećem opisu: „Boce za napitke”.

[omissis]

- 5 Tužitelj, društvo Bibita Group, podnio je 24. srpnja 2017. zahtjev za proglašavanje ništavosti osporavanog dizajna na temelju članka 52. Uredbe br. 6/2002.
- 6 Razlog istaknut u prilog zahtjevu za proglašavanje ništavosti naveden je u članku 25. stavku 1. točki (d) podtočki iii. Uredbe br. 6/2002.
- 7 Tužitelj je u svojem zahtjevu za proglašavanje ništavosti istaknuo da, s obzirom na to da u okviru članka 25. stavka 1. točke (d) Uredbe br. 6/2002 treba primijeniti iste kriterije kao za ocjenu individualnog karaktera na temelju članka 25. stavka 1. točke (b), u vezi s člankom 6. te uredbe, osporavani dizajn nema individualni karakter u odnosu na dizajn koji je bio predmet međunarodne registracije br. 095336, čiji je on bio nositelj, koji je uživao zaštitu od datuma ranijeg od datuma prijave za registraciju osporavanog dizajna. Raniji međunarodni dizajn prikazan je na sljedeći način:



[omissis]

Zahtjevi stranaka

- 17 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
 - poništi pobijanu odluku i, prema tome, proglasi osporavani dizajn ništavim;

1 Navedene su samo one točke ove presude za koje Opći sud smatra da ih je korisno objaviti.

- naloži EUIPO-u i drugoj stranci u postupku pred EUIPO-om plaćanje troškova postupka pred žalbenim vijećem, u skladu s člankom 190. Poslovnika Općeg suda;
- naloži EUIPO-u snošenje svih troškova ovog postupka.

18 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

- odbije tužbu;
- naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

[omissis]

Meritum

- 24 U prilog svojoj tužbi tužitelj ističe jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 25. stavka 1. točke (d) podtočke iii. Uredbe br. 6/2002.
- 25 EUIPO osporava sve tužiteljeve argumente.

Raniji dizajn na koji se poziva u prilog zahtjevu za proglašavanje ništavosti i pojam sukoba u smislu članka 25. stavka 1. točke (d) podtočke iii. Uredbe br. 6/2002

[omissis]

- 29 Kao drugo, budući da pojam sukoba u smislu članka 25. stavka 1. točke (d) podtočke iii. Uredbe br. 6/2002 nije kao takav definiran u toj uredbi, valja uzeti u obzir tumačenje koje je dala sudska praksa.
- 30 U svrhu tumačenja članka 25. stavka 1. točke (d) Uredbe br. 6/2002, valja podsjetiti na to da, na temelju članka 10. te uredbe, zaštita koju daje dizajn uključuje bilo koji dizajn koji na upućenog korisnika ne ostavlja drugačiji ukupan dojam i da pri ocjeni opsega te zaštite treba uzeti u obzir stupanj slobode koju je imao dizajner pri razvijanju svog dizajna.
- 31 Stoga članak 25. stavak 1. točku (d) Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da je dizajn Zajednice u sukobu s ranijim dizajnom kada, uzimajući u obzir slobodu dizajnera pri razvijanju navedenog dizajna Zajednice, taj dizajn na upućenog korisnika ne ostavlja drugačiji ukupan dojam u odnosu na dojam koji ostavlja navedeni raniji dizajn (presuda od 18. ožujka 2010., Grupo Promer Mon Graphic/OHIM – PepsiCo (Prikaz kružnog promotivnog artikla), T-9/07, EU:T:2010:96, t. 52.).
- 32 To tumačenje članka 25. stavka 1. točke (d) Uredbe br. 6/2002 jedino može osigurati zaštitu prava nositelja ranijeg dizajna, poput onog opisanog u toj odredbi, protiv svake povrede navedenog dizajna istodobnim postojanjem kasnijeg dizajna Zajednice koji ostavlja isti ukupan dojam na upućenog korisnika. Naime, u nedostatku takvog tumačenja članka 25. stavka 1. točke (d) Uredbe br. 6/2002, nositelj ranijeg prava ne bi imao mogućnost zahtijevati proglašavanje takvog kasnijeg dizajna Zajednice ništavim i bio bi lišen učinkovite zaštite koju mu daje njegov dizajn, u skladu s člankom 10. Uredbe br. 6/2002 (presuda od 18. ožujka 2010., Prikaz kružnog promotivnog artikla, T-9/07, EU:T:2010:96, t. 53.).

33 Stoga je žalbeno vijeće u točki 23. pobijane odluke pravilno prihvatilo takvo tumačenje, smatrajući, kao i Odjel za poništaje, da sukob između dvaju dizajna nastaje kada ostavljaju isti ukupan dojam na upućenog korisnika i da u tom pogledu treba uzeti u obzir stupanj slobode koju je imao dizajner pri razvijanju osporavanog dizajna.

Navodna „posebno široka” zaštita ranijeg dizajna

34 Kao prvo, tužitelj ističe da raniji dizajn uživa posebno široku zaštitu na temelju članka 6. Uredbe br. 6/2002, u vezi s njezinom uvodnom izjavom 14.

[omissis]

37 Unatoč upućivanju na postojanje „jasne” razlike između ukupnih dojmova koje ostavljaju predmetni dizajni, koje se nalazi u uvodnoj izjavi 14. Uredbe br. 6/2002, valja istaknuti da je tekst članka 6. te uredbe jasan i nedvosmislen. U skladu sa sudskom praksom koja se odnosi na tu odredbu, radi primjene članka 25. stavka 1. točke (d) navedene uredbe i ocjene postojanja sukoba između predmetnih dizajna valja uzeti da dizajn može uživati zaštitu koju daje dizajn Zajednice na temelju relevantnih propisa ako na upućenog korisnika ostavlja drugačiji ukupan dojam od onoga koji ostavlja raniji dizajn (vidjeti u tom smislu presudu od 22. studenoga 2018., Buck-Chemie/EUIPO – Henkel (Osvježivač WC školjke), T-296/17, neobjavljenu, EU:T:2018:823, t. 29. i navedenu sudsku praksu).

38 Kao drugo, tužitelj ističe da je raniji dizajn na dan podnošenja svoje prijave bio potpuno nov. Tvrdi da jedinstvenost oblika koji podsjeća na uteg (bučicu) za bocu za napitke opravdava povećanu zaštitu koja se priznaje ranijem dizajnu.

39 U tom pogledu valja primijetiti da, pozivajući se na „osobito široku zaštitu” ranijeg dizajna, tužitelj zapravo želi uvesti novi kriterij zaštite ranijeg dizajna koji se odnosi na njegovu navodnu inovativnost i novost u sektoru industrije kojoj pripadaju predmetni proizvodi.

40 Međutim, s jedne strane, pod pretpostavkom da je dokazana činjenica da je na dan njegove registracije oblik koji podsjeća na uteg (bučicu) primijenjen na bocu za napitke bio potpuno nov u predmetnom industrijskom sektoru, jedinstvenost takvog oblika ranijem dizajnu ne dodjeljuje širu zaštitu od one koju uživa na temelju Uredbe br. 6/2002. S druge strane, individualni karakter dizajna potreban za njegovu registraciju primjenjuje se na osporavani dizajn u odnosu na raniji dizajn, pri čemu navodna novost ili originalnost njegova izgleda ni na koji način ne utječe na ocjenu individualnog karaktera osporavanog dizajna. Zbog toga tužiteljeve argumente u tom pogledu treba odbiti.

41 Stoga valja ispitati je li osporavani dizajn u sukobu s ranijim dizajnom, u smislu da ostavljaju isti ukupan dojam na upućenog korisnika, s obzirom na stupanj slobode dizajnera pri razvijanju osporavanog dizajna, a to ispitivanje valja provesti u četiri faze. To se ispitivanje sastoji od određivanja, kao prvo, sektora proizvoda u koje se dizajn namjerava ugraditi ili na koje se dizajn namjerava primijeniti, kao drugo, upućenog korisnika navedenih proizvoda prema njihovoj svrsi i, upućivanjem na tog upućenog korisnika, određivanja stupnja prethodnog poznavanja kao i stupnja pažnje prilikom, ako je moguće, izravne usporedbe dizajna, kao treće, određivanja stupnja slobode dizajnera prilikom razvoja dizajna i, kao četvrto, rezultata usporedbe dotičnih dizajna uzimajući u obzir dotični sektor, stupanj slobode dizajnera i ukupne dojmove koje osporavani dizajn i bilo koji raniji dizajn otkriven javnosti ostavljaju na upućenog korisnika (vidjeti presudu od 13. lipnja 2019., Visi/one/EUIPO – EasyFix (Informativna ploča za vozila), T-74/18, EU:T:2019:417, t. 66. i navedenu sudsku praksu).

42 Individualni karakter dizajna proizlazi iz ukupnog dojma o razlici ili izostanka „već viđenog” sa stajališta upućenog korisnika, u odnosu na raniji dizajn na koji se poziva, a da se ne vodi računa o razlikama koje su i dalje nedovoljno izražene da bi utjecale na ukupan dojam, iako nadilaze beznačajne

pojediniosti, no uzimajući u obzir dovoljno izražene razlike kako bi se stvorilo nejednake ukupne dojmove (vidjeti u tom smislu presudu od 16. veljače 2017., Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Termosifoni za radijatore), T-828/14 i T-829/14, EU:T:2017:87, t. 53. i navedenu sudsku praksu).

[omissis]

Stupanj slobode dizajnera

[omissis]

- 52 Stoga on ističe da je žalbeno vijeće počinilo pogreške u tumačenju i primjeni načela iz članka 6. Uredbe br. 6/2002, s obzirom na to da je stupanj slobode dizajnera u razvoju ranijeg dizajna bio neograničen u pogledu upotrebe oblika koji je sličan utegu (bučici). Naime, prema njegovu mišljenju, nije postojalo ograničenje koje bi proizlazilo iz funkcionalnosti ili standardizacije količine koja je dovela do potrebe za takvim oblikom. U tom pogledu ističe da dizajn koji se odnosi na bocu takvog oblika nije postojao prije ranijeg dizajna. Osim toga, navedeni oblik ne ispunjava samo tehničku funkciju, nego proizvodu daje sportski dojam i izgled, razlikujući ga od drugih boca prisutnih na tržištu s užim središnjim dijelovima.
- 53 Stupanj slobode dizajnera pri razvoju određenog dizajna posebice je definiran zahtjevima vezanima uz karakteristike koje nameće tehnička funkcija proizvoda ili elementa proizvoda, ili dodatno zakonskim propisima koji se primjenjuju na proizvod. Ti zahtjevi dovode do standardizacije određenih karakteristika, koje postaju zajedničke dizajnama koji se primjenjuju na predmetni proizvod (presuda od 18. ožujka 2010., Prikaz kružnog promotivnog artikla, T-9/07, EU:T:2010:96, t. 67.).
- 54 Prema tome, što je veća sloboda dizajnera u razvoju dizajna, to je manje vjerojatno da će sitne razlike između dizajna u sukobu biti dovoljne kako bi se ostavio drugačiji ukupan dojam na upućenog korisnika. I obrnuto, što je sloboda dizajnera u razvoju dizajna više ograničena, to je vjerojatnije da će sitne razlike između osporavanih dizajna biti dovoljne kako bi se ostavio drugačiji ukupan dojam na upućenog korisnika. Također, povećan stupanj slobode dizajnera u razvoju dizajna ide u prilog zaključku u skladu s kojim dizajni koji nisu u bitnome različiti ostavljaju isti ukupan dojam na upućenog korisnika (vidjeti presudu od 18. srpnja 2017., Ornament, T-57/16, EU:T:2017:517, t. 30. i navedenu sudsku praksu).

[omissis]

Ukupan dojam koji predmetni dizajni ostavljaju na upućenog korisnika

[omissis]

- 60 Tužitelj, naprotiv, ističe da osporavani dizajn nema individualni karakter jer ne postoji jasna razlika između ukupnog dojma koji ostavlja na upućenog korisnika i dojma koji na tog korisnika ostavlja raniji dizajn. Naime, prilikom izravne usporedbe predmetnih dizajna žalbeno vijeće usredotočilo se na sporedna obilježja osporavanog dizajna. Osim toga, crne linije u tom dizajnu, koje je navelo žalbeno vijeće, ne bi bile iscrtane u crnoj boji na bocama koje su predmet navedenog dizajna, nego prikazuju promjenu oblika koja je jedva vidljiva.
- 61 U skladu sa sudskom praksom, usporedba ukupnih dojмова koje ostavljaju dizajni o kojima je riječ mora biti sintetička i ne može se ograničiti na analitičku usporedbu nabiranja sličnosti i razlika. Ta usporedba mora se provesti na temelju značajki dizajna koji su dostupni javnosti i odnositi se samo na stvarno zaštićene elemente, a ne uzimaju se u obzir obilježja, osobito tehnička, koja su isključena od zaštite (vidjeti presudu od 13. lipnja 2019., Informativna ploča za vozila, T-74/18, EU:T:2019:417, t. 84. i navedenu sudsku praksu).

- 62 Kada se sličnosti između predmetnih dizajna odnose na ograničenja u vezi s obilježjima koja su osobito uvjetovana tehničkom funkcijom proizvoda ili elementa proizvoda, te sličnosti imaju tek slabu važnost u ukupnom dojmu koji navedeni dizajni ostavljaju na upućenog korisnika (vidjeti u tom smislu presudu od 18. ožujka 2010., Prikaz kružnog promotivnog artikla, T-9/07, EU:T:2010:96, t. 72.).
- 63 Osim toga, razlike su beznačajne u ukupnom dojmu koji ostavljaju suprotstavljeni dizajni ako nisu dovoljno velike da bi se dotični proizvodi razlikovali u percepciji upućenog korisnika ili da bi poništile sličnosti utvrđene između tih dizajna (vidjeti u tom smislu presudu od 21. studenoga 2013., El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHIM – Wenf International Advisers (Vadičep), T-337/12, EU:T:2013:601, t. 53.).
- 64 Kao prvo, kao što je to istaknuto u točki 31. ove presude, dizajn ima individualan karakter ako se ukupan dojam koji ostavlja na upućenog korisnika razlikuje od ukupnog dojma koji na takvog korisnika ostavlja raniji dizajn. Suprotno onomu što tvrdi tužitelj, ocjena koju u tom pogledu treba provesti podrazumijeva uzimanje u obzir svih elemenata razlikovanja između predmetnih dizajna, osim onih koji ostaju nedovoljno izraženi da bi utjecali na navedeni ukupni dojam.

[omissis]

- 70 Što se tiče etikete na ranijem dizajnu, žalbeno vijeće je u točki 35. pobijane odluke smatralo da ona nema važnu ulogu u usporedbi ukupnih dojmova koje ostavljaju predmetni dizajni. Tužitelj se pred Općim sudom ograničio na prikaz ranijeg dizajna bez verbalnih elemenata koji se nalaze na navedenoj etiketi a da pritom nije doveo u pitanje navedeno utvrđenje. Međutim, čak i bez etikete, dizajni o kojima je riječ znatno se razlikuju, kao što je to utvrđeno u točkama 66. do 69. ove presude.
- 71 Iz toga slijedi da žalbeno vijeće nije pogriješilo ocijenivši, u točkama 36. i 37. pobijane odluke, da osporavani dizajn i raniji dizajn ostavljaju drugačije ukupne dojmove na upućenog korisnika i zaključivši da se ne može smatrati da je osporavani dizajn u sukobu s ranijim dizajnom u smislu članka 25. stavka 1. točke (d) podtočke iii. Uredbe br. 6/2002.

[omissis]

Troškovi

[omissis]

- 74 Budući da tužitelj nije uspio u postupku, treba mu naložiti snošenje troškova, u skladu s EUIPO-ovim zahtjevom. Osim toga, što se tiče troškova koji se odnose na postupak pred žalbenim vijećem, dovoljno je istaknuti da, s obzirom na to da se ovom presudom odbija tužba protiv pobijane odluke, njezina izreka i dalje se odnosi na predmetne troškove (vidjeti u tom smislu presudu od 28. veljače 2019., Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T-459/18, neobjavljenu, EU:T:2019:119, t. 194.).

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (peto vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Tužba se odbija.**
- 2. Društvu Bibita Group nalaže se snošenje troškova.**

Spielmann

Spineanu-Matei

Mastroianni

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 21. travnja 2021.

Tajnik
E. Coulon

Predsjednik