



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (treće prošireno vijeće)

8. svibnja 2024.*

„Dizajn Zajednice – Postupak za proglašenje dizajna ništavim – Registrirani dizajn Zajednice koji predstavlja cipelu – Raniji dizajni Zajednice – Razlozi za ništavost – Individualni karakter – Članak 25. stavak 1. točka (b) i članak 6. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 6/2002”

U predmetu T-757/22,

Puma SE, sa sjedištem u Herzogenaurachu (Njemačka), koje zastupaju M. Schunke i P. Trieb, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa J. Ivanauskas, u svojstvu agenta,

tuženika,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a bila je:

Road Star Group, sa sjedištem u Nupaky (Češka Republika),

OPĆI SUD (treće prošireno vijeće),

u sastavu: F. Schalin (izvjestitelj), predsjednik, P. Škvařilová-Pelzl, I. Nömm, G. Steinfatt i D. Kukovec, suci,

tajnik: A. Juhász-Tóth, administratorica,

uzimajući u obzir pisani dio postupka,

nakon rasprave održane 18. listopada 2023.,

donosi sljedeću

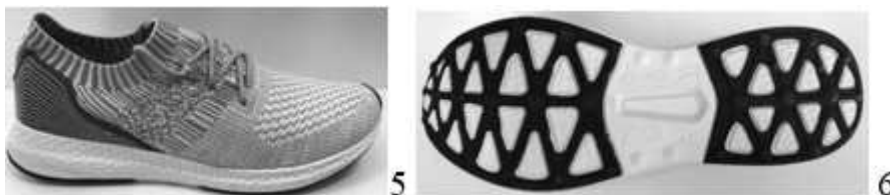
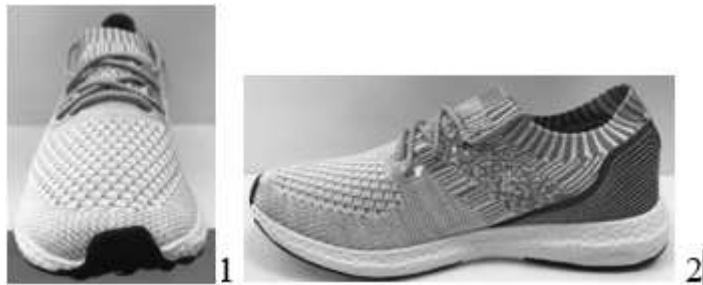
* Jezik postupka: engleski

Presudu

- 1 Tužitelj, društvo Puma SE, svojom tužbom koja se temelji na članku 263. UFEU-a zahtijeva poništenje odluke trećeg žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 21. rujna 2022. (predmet R 1900/2021-3) (u daljnjem tekstu: pobijana odluka).

Okolnosti spora

- 2 Tužitelj je 13. travnja 2021. podnio EUIPO-u zahtjev za proglašenje ništavim dizajna Zajednice registriranog slijedom prijave koju je 23. kolovoza 2017. podnijelo društvo Road Star Group, a koji je prikazan na sljedećim prikazima:



- 3 Proizvodi na koje se osporavani dizajn namjerava primijeniti pripadaju razredu 02.04 u smislu Sporazuma iz Locarna od 8. listopada 1968. o međunarodnoj klasifikaciji za industrijski dizajn, kako je izmijenjen, i odgovaraju sljedećem opisu: „Obuća”.
- 4 U prilog zahtjevu za proglašenje dizajna ništavim istaknut je razlog iz članka 25. stavka 1. točke (b) 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.), u vezi s člankom 6. stavkom 1. te uredbe.

5 Zahtjev za proglašenje dizajna ništavim temeljio se na nepostojanju individualnog karaktera osporavanog dizajna, osobito s obzirom na ranije dizajne i proizvode prikazane u nastavku:

– raniji dizajn br. 1286116-0005 (u daljnjem tekstu: D 1):



– raniji dizajn br. 1286116-0006 (u daljnjem tekstu: D 2):



– raniji dizajn br. 1286116-0003 (u daljnjem tekstu: D 3):



– raniji dizajn br. 1286116-0002 (u daljnjem tekstu: D 4):



– raniji dizajn br. 1286116-0001 (u daljnjem tekstu: D 5):



- proizvod „NRGY v2” žiga PUMA sadržan u katalogu „Run/Train/Fit A/W 2016” (u daljnjem tekstu: D 6):



189141 05 NRGY v2
Farbe: Asphalt-Safety Yellow
Obermaterial: Ariaprene Mesh provides a comfortable feel
Grobengang: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-13
MDC: Regional Sales

- proizvod „Mega NRGY Knit” prikazan na internetu na stranici za internetsku kupnju i prodaju (u daljnjem tekstu: D 7):



- 6 Odjel za poništaje 24. rujna 2021. odbio je zahtjev za proglašenje osporavanog dizajna ništavim uz obrazloženje da on ima individualni karakter.
- 7 Tužitelj je 12. studenoga 2021. podnio žalbu EUIPO-u protiv odluke Odjela za poništaje.
- 8 Pobijanom odlukom žalbeno vijeće odbilo je žalbu. Kao prvo, žalbeno je vijeće u biti smatralo da su raniji dizajni D 1 do D 7 učinjeni dostupnima javnosti u smislu članka 7. stavka 1. Uredbe br. 6/2002. Kao drugo, što se tiče definicije upućenog korisnika u smislu članka 6. Uredbe br. 6/2002, smatralo je da je on osoba koja obično kupuje obuću i koja pokazuje relativno visok stupanj pažnje. Kao treće, što se tiče slobode stvaranja, istaknulo je da dizajner ima visok stupanj slobode u pogledu stvaranja obuće i, konkretnije, što se tiče strukture, oblika, materijala, boje, motiva i dekorativnih elemenata. Kao četvrto, što se tiče ukupnog dojma, žalbeno vijeće smatralo

je da osporavani dizajn i raniji dizajni D 1 do D 7 ostavljaju različit ukupan dojam na upućenog korisnika. Stoga je žalbeno vijeće zaključilo da osporavani dizajn ne treba proglasiti ništavim na temelju članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002, u vezi s njezinim člankom 6. stavkom 1.

Zahtjevi stranaka

- 9 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku i proglasi ništavim osporavani dizajn;
 - naloži snošenje troškova EUIPO-u, uključujući troškove postupka pred žalbenim vijećem.
- 10 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu;
 - naloži tužitelju snošenje troškova u slučaju održavanja rasprave.

Pravo

Određivanje pobijanog akta

- 11 EUIPO tvrdi da je tužba očito neosnovana s obzirom na to da je tužitelj prvim dijelom svojeg tužbenog zahtjeva zahtijevao poništenje, s jedne strane, odluke žalbenog vijeća različite od one koja je stvarno ispitana u ovom slučaju i, s druge strane, dizajna različitog od onoga za koji je zahtijevao poništenje pred žalbenim vijećem.
- 12 Tužitelj je na raspravi priznao da prvi dio tužbenog zahtjeva sadržava pogrešku. Međutim, prema njegovu mišljenju, iz sadržaja tužbe jasno proizlazi da se tužba i poništenje koje se zahtijeva odnose na pobijanu odluku i osporavani dizajn.
- 13 U tom pogledu valja utvrditi, kao što je to učinio tužitelj, kako iz tužbe proizlazi da pogreška koju je utvrdio EUIPO predstavlja pogrešku u pisanju i da je tužba usmjerena protiv pobijane odluke i osporavanog dizajna Zajednice, kao što to posebno proizlazi iz uvodnih točaka tužbe, osobito iz njezine točke 17., i, općenitije, iz svih argumenata koje je iznio tužitelj, koji nedvojbeno omogućuju njihovu identifikaciju. Slijedom toga, valja odbiti EUIPO-ov zahtjev za odbijanje tužbe iz tog razloga.

Drugi dio prvog dijela tužiteljeva tužbenog zahtjeva

- 14 Drugim dijelom prvog dijela tužbenog zahtjeva tužitelj od Općeg suda zahtijeva da osporavani dizajn proglasi ništavim.

- 15 U tom pogledu valja smatrati da je tim zahtjevom tužitelj na temelju članka 61. stavka 3. Uredbe br. 6/2002 podnio zahtjev za izmjenu kojim od Općeg suda traži da donese odluku koju je žalbeno vijeće trebalo donijeti (vidjeti u tom smislu presudu od 7. veljače 2018., *Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva* (Pakiranje za kornete za sladoled), T-794/16, neobjavljenu, EU:T:2018:70, t. 84. i navedenu sudsku praksu).

Meritum

- 16 Tužitelj ističe jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002 u vezi s njezinim člankom 6. stavkom 1. jer žalbeno vijeće u biti nije poštovalo opseg zaštite ranijih dizajna te je pogrešno zaključilo da osporavani dizajn ima individualni karakter.
- 17 Na temelju članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002, dizajn Zajednice može biti proglašen ništavim ako ne ispunjava uvjete utvrđene u člancima 4. do 9. navedene uredbe, među ostalim uvjete koji se odnose na novost i individualni karakter.
- 18 U skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 6/2002, smatra se da registrirani dizajn Zajednice 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 prije datuma podnošenja prijave za registraciju.
- 19 Ocjena individualnoga karaktera dizajna Zajednice provodi se u četiri etape. 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, upućenoga korisnika navedenih proizvoda prema njihovoj svrsi i, upućivanjem na toga upućenoga korisnika, određivanja stupnja prethodnog poznavanja kao i stupnja pažnje prilikom, ako je moguće, izravne usporedbe dizajna, kao treće, stupnja slobode dizajnera prilikom razvoja dizajna, čiji je utjecaj na individualni karakter obrnuto proporcionalan i, kao četvrto, imajući to u vidu, rezultata usporedbe, po mogućnosti neposredne, ukupnih dojmova koje na upućenog korisnika ostavljaju osporavani dizajn i bilo koji raniji dizajn učinjen dostupnim javnosti (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).
- 20 S obzirom na ta načela valja ispitati je li u ovom slučaju žalbeno vijeće moglo pravilno smatrati da osporavani dizajn ima individualni karakter.

Otkrivanje ranijih dizajna, upućeni korisnik i stupanj slobode dizajnera

- 21 Najprije, kad je riječ o otkrivanju ranijih dizajna, žalbeno je vijeće u točki 18. pobijane odluke u biti smatralo da, s jedne strane, iz dojmova iz EUIPO-ove baze podataka „eSearch” u pogledu ranijih dizajna D 1 do D 5, i, s druge strane, izvadaka iz kataloga i platforme za kupnju i prodaju na internetu proizlazi da su raniji dizajni D 6 i D 7 bili dovoljno otkriveni kako bi ih se uzelo u obzir prilikom ocjene valjanosti osporavanog dizajna.
- 22 Nadalje, žalbeno je vijeće u točki 23. pobijane odluke utvrdilo da je osporavani dizajn namijenjen primjeni na cipele i da je, slijedom toga, zbog svojeg interesa za cipele, upućeni korisnik prilikom njihove uporabe primijenio relativno visok stupanj pažnje.

- 23 Naposljetku, u točki 26. pobijane odluke žalbeno vijeće smatralo je da je stupanj slobode dizajnera visok jer je ograničen samo u mjeri u kojoj cipele moraju slijediti ergonomiju stopala, biti čvrste, omogućiti stabilan postroj te biti udobne i sigurne za korisnika. Međutim, dizajner je slobodan odabrati, među ostalim, oblik, materijal, boju, motive i dekorativne elemente.
- 24 Valja potvrditi te zaključke žalbenog vijeća koji su očito točni s obzirom na elemente koji se nalaze u spisu predmeta i koje stranke uostalom nisu osporile.

Relevantni elementi predmetnih dizajna

- 25 Tužitelj tvrdi da su raniji dizajni D 1 do D 5 registrirani s naznakom „potplati cipela” i da je grafički prikaz ostatka cipele, koji se pojavljuje u točkastom obliku u tim ranijim dizajnim, prisutan samo kako bi se promatraču naznačilo kako će se potplat pričvrstiti za ostatak cipele. Slijedom toga, usporedba osporavanog dizajna s ranijim dizajnim D 1 do D 5 može se provesti samo na temelju potplata cipela koji su njegov bitan element jer bi u suprotnom zaštita tih elemenata bila lišena učinaka.
- 26 EUIPO osporava tužiteljeve argumente.
- 27 U ovom slučaju tužitelj osporava činjenicu da su, u okviru usporedbe ukupnih dojmova predmetnih dizajna, gornjište osporavanog dizajna, s jedne strane, i točkasti elementi sadržani u ranijim dizajnim D 1 do D 5, s druge strane, uzeti u obzir. Ta dva prigovora valja redom ispitati kako bi se utvrdili relevantni elementi koje treba uzeti u obzir u okviru usporedbe ukupnih dojmova predmetnih dizajna.

– Relevantni elementi koje treba uzeti u obzir u osporavanom dizajnu

- 28 Valja podsjetiti na to da se na temelju članka 6. Uredbe br. 6/2002 usporedba ukupnog dojma koji ostavljaju suprotstavljeni dizajni mora provesti s obzirom na ukupan izgled svakog od tih dizajna (presuda od 28. listopada 2021., Ferrari, C-123/20, EU:C:2021:889, t. 46.).
- 29 Međutim, na temelju članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002, u vezi s njezinim člankom 6., usporedba ukupnih dojmova koje ostavljaju suprotstavljeni dizajni mora se provesti na temelju obilježja osporavanog dizajna dostupnih javnosti i odnositi se samo na zaštićena obilježja, bez uzimanja u obzir obilježja, osobito tehničkih, isključenih iz zaštite (vidjeti u tom smislu presudu od 10. studenoga 2021., Eternit/EUIPO – Eternit Österreich (Ploča za građevinarstvo), T-193/20, EU:T:2021:782, t. 72. i navedenu sudsku praksu).
- 30 U tom pogledu, činjenica da raniji dizajn otkriva dodatne elemente koji nisu prisutni u osporavanom dizajnu nije relevantna za usporedbu predmetnih dizajna (vidjeti u tom smislu presude od 21. lipnja 2018., Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Uzorak površine plaže s oblucima), T-228/16, neobjavljenu, EU:T:2018:369, t. 38. i od 10. studenoga 2021., Ploča za građevinarstvo, T-193/20, EU:T:2021:782, t. 82. i navedenu sudsku praksu).
- 31 Stoga, kako bi se usporedili suprotstavljeni dizajni, valja utvrditi koji su elementi stvarno zaštićeni osporavanim dizajnom i koji su stoga relevantni u tom pogledu (presuda od 21. lipnja 2018., Uzorak površine plaže s oblucima, T-228/16, neobjavljena, EU:T:2018:369, t. 37.).

- 32 U ovom slučaju valja utvrditi da je osporavani dizajn registriran s naznakom „obuća” i da obuhvaća različite prikaze cjelovitog dizajna cipele, kao što to proizlazi iz točke 2. ove presude.
- 33 Stoga, s obzirom na sudsku praksu navedenu u točkama 28. do 31. ove presude, na temelju usporedbe između osporavanog dizajna i ranijih dizajna valja uzeti u obzir sve elemente koji su stvarno zaštićeni osporavanim dizajnom, koji predstavlja cjelovitu cipelu koja se istodobno sastoji od potplata i gornjišta.
- 34 Usporedba predmetnih dizajna ne može se stoga ograničiti samo na usporedbu isključivo vanjskog izgleda potplata osporavanog dizajna s potplatom prikazanim u ranijim dizajnim D 1 do D 5, koji je jedini njegov zaštićeni dio.
- 35 Tužitelj tvrdi da takvo rješenje ima za posljedicu dovođenje u pitanje zaštite samo jednog dijela proizvoda kao dizajna. Međutim, valja istaknuti da ispitivanje razloga ništavosti iz članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002, za razliku od onoga iz članka 25. stavka 1. točke (e) te uredbe ili suprotno postupku zbog povrede, nije u skladu s logikom zaštite ranijeg prava. Naime, razlog za ništavost iz članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002 sastoji se samo od utvrđivanja ispunjava li osporavani dizajn uvjete za registraciju predviđene u člancima 4. do 9. te uredbe.
- 36 Međutim, uzimanje kao osnove zaštićenih obilježja ranijeg dizajna, kao što to tužitelj želi, umjesto onih osporavanog dizajna, značilo bi isključivanje iz usporedbe zaštićenih elemenata osporavanog dizajna. To bi imalo za posljedicu neprovjeravanje ispunjava li navedeni dizajn u cijelosti uvjete za zaštitu, što bi stoga bilo protivno članku 4. Uredbe br. 6/2002.
- 37 Osim toga, što se tiče tužiteljeva argumenta prema kojem je potplat bitan element cipele, valja podsjetiti na to da, prema sudskoj praksi, nije isključeno da, prilikom usporedbe dizajna, ukupnim dojmom koji ostavlja svaki od njih mogu dominirati određena obilježja predmetnih proizvoda ili dijelova tih proizvoda. Kako bi se utvrdilo dominira li neko obilježje proizvodom ili njegovim dijelom, potrebno je ocijeniti više ili manje izražen utjecaj koji različita obilježja predmetnog proizvoda ili dijela imaju na vanjski izgled tog proizvoda ili tog dijela (vidjeti u tom smislu presudu od 25. listopada 2013., Merlin i dr./OHIM – Dusyma (Igre), T-231/10, neobjavljenu, EU:T:2013:560, t. 36.).
- 38 Međutim, valja istaknuti, kao što je to učinio EUIPO, da tužitelj nije naveo zašto se potplat treba smatrati ključnim elementom cipele, koji bi sam po sebi mogao biti temelj za usporedbu. Uostalom, pod pretpostavkom da je s čisto tehničkog gledišta to slučaj, to nije relevantno u okviru zaštite dizajna jer je, za razliku od patenata, zaštićen samo vanjski izgled.
- 39 U ovom slučaju nema razloga smatrati da s čisto vizualnog gledišta potplat za upućenog korisnika predstavlja značajku koja prevladava u odnosu na ostatak cipele. U najboljem slučaju, potplat će biti jednako važan kao i gornjište cipele u vizualnom dojmu cipele cipele.
- 40 Stoga, s obzirom na sudsku praksu navedenu u točki 37. ove presude, ne treba smatrati da će ukupnim dojmom između predmetnih dizajna dominirati izgled potplata.

– *Relevantni elementi koje treba uzeti u obzir u ranijim dizajnim D 1 do D 5*

41 EUIPO-ove smjernice za ispitivanje prijave registriranih dizajna Zajednice, iako nemaju obvezujuću vrijednost, referentni su izvor za EUIPO-ovu praksu u području dizajna (vidjeti po analogiji presudu od 8. lipnja 2022., *Muschaweck/EUIPO – Conze (UM)*, T-293/21, EU:T:2022:345, t. 38.) U tom pogledu točka 5.4. navedenih direktiva, u verziji koja se primjenjivala na dan 31. ožujka 2023., određuje kako slijedi:

„[V]izualna ograničenja zaštite upućuju na to da nije zatražena zaštita i da registracija nije odobrena za određene elemente dizajna prikazane u prikazu. Oni stoga upućuju na elemente za koje se ne traži zaštita. To se može učiniti[, među ostalim] tako da se točkastim linijama, zamućivanjem ili sjenčanjem u boji isključi obilježja dizajna za koja se ne traži zaštita [...]”.

42 U ovom slučaju raniji dizajni D 1 do D 5 registrirani su s naznakom proizvoda „potplati cipela” i prikazuju, kao što to proizlazi iz točke 5. ove presude, izgled potplata cipele s, točkastim linijama, izgledom gornjišta cipele. Valja utvrditi da nije zatražena nikakva zaštita za gornjište cipele koje je prikazano točkastim linijama.

43 Međutim, kao što to proizlazi iz sudske prakse navedene u točki 29. ove presude, usporedba ukupnih dojmova koje ostavljaju suprotstavljeni dizajni mora se temeljiti na dostupnim i zaštićenim obilježjima osporavanog dizajna, koja obuhvaćaju izgled potplata i cipele.

44 Prema tome, valja utvrditi može li se izgled gornjišta cipele iz ranijih dizajna D 1 do D 5 također uzeti u obzir prilikom usporedbe ukupnih dojmova koje ostavljaju suprotstavljeni dizajni, unatoč činjenici da se ne radi o obilježjima za koja se traži zaštita.

45 U tom pogledu, iz uvodne izjave 14. Uredbe br. 6/2002 proizlazi da se ocjena individualnog karaktera dizajna na temelju članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002, u vezi s njezinim člankom 6., mora temeljiti na tome razlikuje li se jasno ukupni dojam ostavljen na upućenog korisnika koji promatra dizajn od ukupnog dojma koji na njega ostavlja skupnost postojećih dizajna (presuda od 16. lipnja 2021., *Davide Groppi/EUIPO – Viabizzuno (Stolna svjetiljka)*, T-187/20, EU:T:2021:363, t. 25.).

46 Naime, u okviru ispitivanja razloga za ništavost iz članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002, u vezi s njezinim člankom 6., jedina svrha ranijeg dizajna jest otkrivanje načina izrade prethodnih proizvoda. On odgovara skupnosti postojećih dizajna u vezi s predmetnim proizvodom koji su bili učinjeni dostupnima javnosti do datuma podnošenja prijave dotičnog dizajna. Naime, pripadnost ranijeg dizajna navedenoj skupnosti proizlazi iz samog njegova otkrivanja (vidjeti presudu od 16. lipnja 2021., *Stolna svjetiljka*, T-187/20, EU:T:2021:363, t. 26. i navedenu sudsku praksu).

47 Stoga, kako bi se utvrdilo mogu li se uzeti u obzir elementi ranijeg dizajna, nije potrebno usredotočiti se na predmet zaštite tog dizajna, nego samo na pitanje jesu li ti elementi učinjeni dostupnima javnosti.

48 U tom pogledu, članak 7. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 pojašnjava kako se smatra da je dizajn bio učinjen dostupnim javnosti ako je objavljen slijedom registracije ili na drugi način, ili izložen, upotrijebljen u trgovini ili drukčije otkriven prije datuma navedenog u članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 6/2002, osim ako ti događaji poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Europske unije, iz opravdanih razloga nisu mogli biti poznati u redovitom poslovanju.

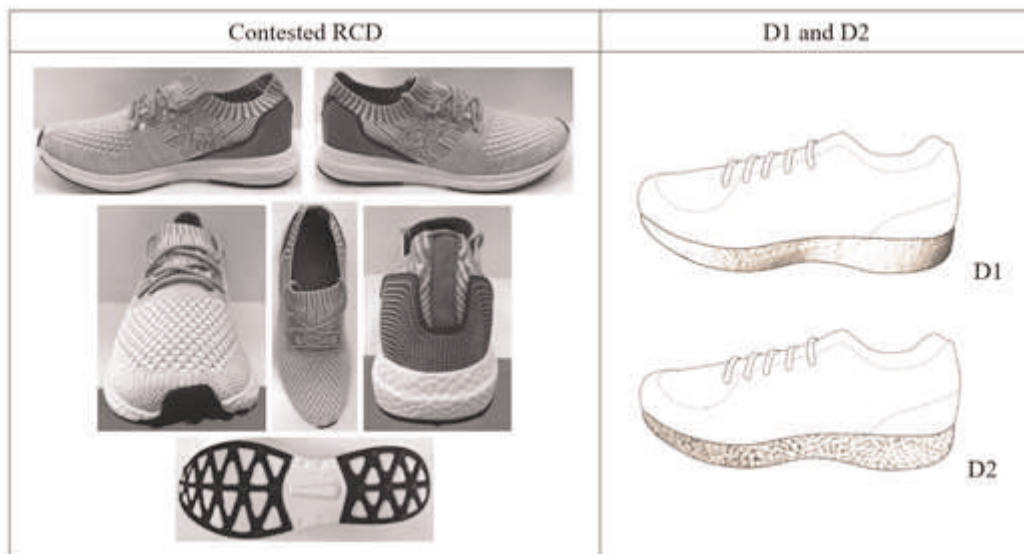
- 49 Osim toga, kako bi otkrivanje dizajna javnosti dovelo do otkrivanja svih njegovih elemenata, nužno je da oni budu jasno i precizno navedeni prilikom tog otkrivanja (vidjeti u tom smislu presudu od 28. listopada 2021., Ferrari, C-123/20, EU:C:2021:889, t. 38. i 39.).
- 50 U ovom slučaju tužitelj nije osporio da su elementi ranijih dizajna D 1 do D 5, za koje nije zatražena zaštita, odnosno vanjski izgled gornjišta cipele s točkastim linijama, također bili učinjeni dostupnima istodobno sa zaštićenim dijelom navedenih dizajna. Osim toga, valja primijetiti da su elementi ranijih dizajna D 1 do D 5, za koje nije zatražena zaštita, dovoljno jasni i precizni da se, bez potrebe za tumačenjem, uoči izgled gornjišta cipele i njezinih različitih dijelova kao što su, među ostalim, podupirač, vezice ili pak kapica.
- 51 Stoga je žalbeno vijeće u točki 28. pobijane odluke pravilno smatralo da se elementi ranijih dizajna D 1 do D 5, za koje nije zatražena zaštita, mogu uzeti u obzir radi ocjene individualnog karaktera osporavanog dizajna.

Ukupan dojam

- 52 Tužitelj tvrdi, s jedne strane, da osporavani dizajn i raniji dizajni imaju ista obilježja na razini potplata i, s druge strane, da su obilježja međupotplata osporavanog dizajna istovjetna obilježjima ranijeg dizajna D 7.
- 53 Podredno, tužitelj ističe da je usporedba svih predmetnih dizajna moguća samo s ranijim dizajnima D 6 do D 7, koji ostavljaju isti ukupni dojam kao osporavani dizajn. U tom pogledu tužitelj osporava uzimanje u obzir, u točki 38. pobijane odluke, proširene trake u podnožju, koja polazi vodoravno, a zatim se sužava te se podiže prema stražnjem dijelu i koja se nalazi u ranijem dizajnu D 6, s obzirom na to da je riječ o žigu Europske unije.
- 54 Osim toga, tužitelj osporava ocjenu žalbenog vijeća prema kojoj raznolikost uzoraka predstavljenih osporavanim dizajnom ostavlja različit ukupni dojam. Naime, ta raznolikost uzoraka ostavlja dojam da je cipela pletena, što je također dojam koji ostavlja gornjište cipele ranijeg dizajna D 7.
- 55 Tužitelj također osporava da se osporavani dizajn razlikuje u pogledu konfiguracije gornjišta. U tom pogledu ne postoje značajne razlike na razini vrata između osporavanog dizajna i ranijeg dizajna D 6. Štoviše, tužitelj tvrdi da je podupirač osporavanog dizajna uvjetovan njegovom tehničkom funkcijom, a to je sprječavanje spuštanja gornjeg dijela cipele, te da stoga nije obuhvaćen zaštitom dizajna Zajednice u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002. Naposljetku, svi predmetni dizajni sadržavaju traku od tkanine koja je vertikalno pričvršćena na razinu podupirača pete.
- 56 EUIPO osporava tužiteljeve argumente.
- 57 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, individualni karakter dizajna proizlazi iz ukupnog dojma o razlici ili izostanka „već viđenog” sa stajališta upućenog korisnika, u odnosu na skupnost postojećih dizajna, a da se ne vodi računa o razlikama koje su i dalje nedovoljno izražene da bi utjecale na ukupan dojam, iako nadilaze beznačajne pojedinosti, no uzimajući u obzir dovoljno izražene razlike kako bi se stvorilo nejednake ukupne dojmove (vidjeti 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).

- 58 Osim toga, iz sudske prakse proizlazi da usporedba ukupnih dojmova koje ostavljaju dizajni treba biti uopćena i ne može se ograničiti na analitičku usporedbu točno određenog broja sličnosti ili razlika (presuda od 29. listopada 2015., Roca Sanitario/OHIM – Villeroy & Boch (Slavina s jednom ručkom), T-334/14, neobjavljena, EU:T:2015:817, t. 58.).
- 59 Osim toga, s obzirom na to da su verbalni i figurativni elementi koji se nalaze na predmetnim dizajnama žigovi ili razlikovni znakovi koji se ističu na proizvodu kako bi se naznačilo njegovo podrijetlo, a koji nemaju ukrasnu funkciju i ne čine značajke predmetnih proizvoda koje im daju vanjski izgled u smislu članka 3. točaka (a) i (b) Uredbe br. 6/2002, ti elementi nisu relevantni prilikom usporedbe ukupnih dojmova za potrebe utvrđivanja individualnog karaktera osporavanog dizajna (vidjeti u tom smislu presudu od 10. studenoga 2021., Sanford/EUIPO – Avery Zweckform (Naljepnice), T-443/20, EU:T:2021:767, t. 80.).
- 60 Uvodno valja istaknuti da, kao što to proizlazi iz točaka 34. i 51. ove presude, valja uzeti u obzir elemente odricanja od odgovornosti sadržane u ranijim dizajnama D 1 do D 5, s obzirom na to da su oni učinjeni dostupnima i jasno i precizno prikazani te se usporedba predmetnih dizajna ne može ograničiti, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, na uspoređivanje potplata među njima.
- 61 Osim toga, kao što to proizlazi iz točke 40. ove presude, na temelju ukupnog dojma između predmetnih dizajna ne treba pridati veću važnost jednom ili drugom dijelu cipele.

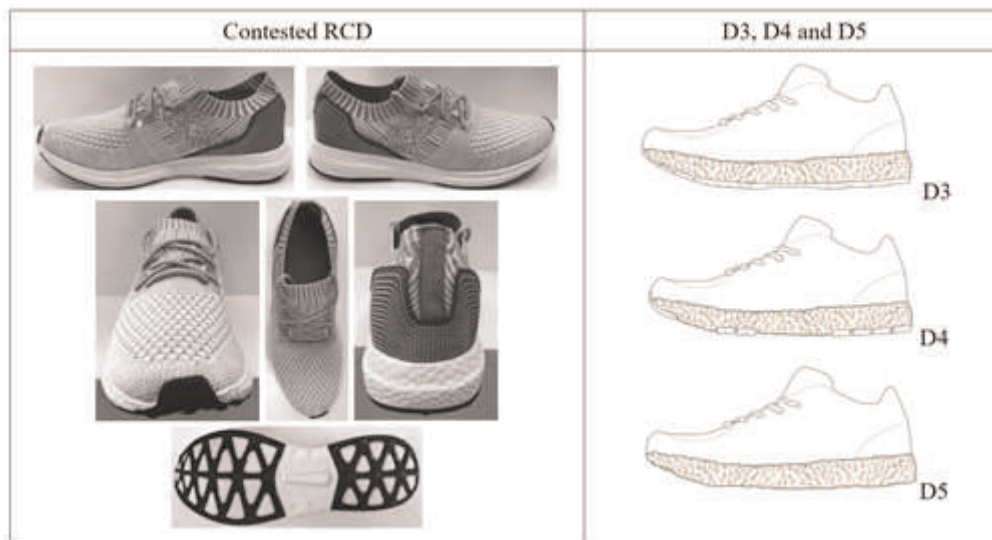
– *Usporedba osporavanog dizajna i ranijih dizajna D 1 i D 2*



- 62 Žalbeno vijeće je u točki 30. pobijane odluke utvrdilo da se predmetni dizajni podudaraju zbog činjenice da je riječ o cipelama s vezicama i spuštenim vrâtom te teksturiranim potplatom opadajuće debljine, ali da imaju dovoljno razlika kako bi na upućenog korisnika ostavljali različite ukupne dojmove.
- 63 U tom je pogledu žalbeno vijeće u točki 31. pobijane odluke utvrdilo da osporavani dizajn ima različite uzorke, poput usporednih linija i točaka, dok raniji dizajni D 1 i D 2 imaju dva različita umetka na razini podupirača pete i na kapici prstiju. Štoviše, osporavani dizajn prikazuje predimenzionirani podupirač pete i tri para ušica postavljenih niže na četvrtinama krila, dok raniji dizajni D 1 i D 2 imaju niži podupirač pete i pet parova ušica postavljenih bliže vrhu cipele.

- 64 Žalbeno vijeće također je u točki 32. pobijane odluke istaknulo da se predmetni dizajni razlikuju na razini potplata. Konkretnije, prema mišljenju žalbenog vijeća, za razliku od ranijih dizajna D 1 i D 2, potplat osporavanog dizajna sastoji se od dvaju slojeva, ima stražnji prevjes i suženi vanjski potplat koji je zakrivljen prema vrhu na razini kapice prstiju.
- 65 Valja prihvatiti prethodno navedene zaključke žalbenog vijeća.
- 66 Točno je da dizajni o kojima je riječ mogu dijeliti određena vizualna obilježja, među ostalim u pogledu teksture potplata ranijeg dizajna D1. Međutim, osporavani dizajn razlikuje se uglavnom od ranijih dizajna D 1 i D 2 po dekoraciji gornjišta, postojanju vanjskog potplata, zaobljenog vrata bez jasnih prijeloma i stiliziranog podupirača koji se proteže do polovice cipele. Te su glavne razlike dovoljne da se predmetnim dizajnama dâ različit ukupni dojam koji neće promaknuti upućenom korisniku koji pokazuje visok stupanj pažnje.
- 67 Tužiteljevi argumenti ne mogu dovesti u pitanje prethodno navedeno.
- 68 Naime, tužitelj se oslonio samo na usporedbu između potplata u predmetnim dizajnama ističući da dijele određen broj obilježja, među kojima je osobito potplat koji se blago sužava od područja pete do prstiju cipela na mjestu gdje je blago zakrivljena prema gore, površina koja ima strukturu usporedivu s onom od polistirena, različiti pojedinačni jednobojni bijeli moduli postavljeni jedan do drugoga, struktura koja se ravnomjerno proteže preko cijele bočne strane potplata i potplat koji naliježe na vanjski potplat i ima blagi prevjes na razini pete.
- 69 Međutim, razlike utvrđene u točki 66. ove presude veće su od zajedničkih obilježja koje je utvrdio tužitelj i dovoljne su za stvaranje različitih ukupnih dojmova između predmetnih dizajna. Taj se zaključak osobito temelji na činjenici da se, suprotno onima tužitelja, ocjene žalbenog vijeća ne temelje samo na usporedbi potplata i da se gornjišta predmetnih dizajna znatno razlikuju, a te razlike omogućuju ostavljanje različitih ukupnih dojmova na upućenog korisnika.

– *Usporedba osporavanog dizajna i ranijih dizajna D 3 do D 5*



- 70 Žalbeno je vijeće u točki 35. pobijane odluke smatralo da, za razliku od ranijih dizajna D 3 do D 5, osporavani dizajn prikazuje podupirač pete s uzorkom paralelnih linija, ukrasnim prednjim dijelom s različitim linijama i kontrastnim točkama, ukrasnom kapicom prstiju s pepita uzorkom, spuštenu vrat bez jezika ili jezičca vidljivog u razini Ahilove tetive i tri para ušica s vezicama vezanim u križni uzorak. Raniji dizajni D 3 do D 5 imaju dva vrlo jasna umetka na gornjištu, odvojeni jezik i jezičac u razini Ahilove tetive te pet pari ušica povezanih ravnim vezom.
- 71 Konkretnije, što se tiče potplata, žalbeno vijeće je u točki 36. pobijane odluke utvrdilo da se potplat osporavanog dizajna sastoji od dvaju različitih slojeva, da strši na stražnjoj strani i da se spaja s gornjištem duž glatke crte. Nasuprot tomu, potplati ranijih dizajna D 3 do D 5 sastavljeni su od samo jednog sloja, s nazubljenim rubom na mjestu gdje se spajaju s gornjištem i manjim prevjesom nego kod spornog dizajna. Osim toga, žalbeno vijeće istaknulo je da se vanjski potplat osporavanog dizajna doima glatkim i da prekriva vrh cipele i petu, dok vanjski potplat ranijeg dizajna D 4 nije cjelovit, a onaj ranijeg dizajna D 3 je urezan. Raniji dizajn D 5 ima samo vanjski potplat bez ureza.
- 72 Slijedom toga, žalbeno je vijeće u točki 37. pobijane odluke smatralo da je ukupan dojam koji osporavani dizajn ostavlja na upućenog korisnika različit od dojma koji ostavljaju raniji dizajni D 3 do D 5.
- 73 Valja prihvatiti prethodno navedene zaključke žalbenog vijeća.
- 74 Točno je da dizajni o kojima je riječ mogu dijeliti određena vizualna obilježja. Međutim, osporavani dizajn razlikuje se uglavnom od ranijih dizajna D 3 do D 5 po dekoraciji gornjišta, suženijem obliku potplata, međuliniji koja presijeca međupotplat na dva dijela, vratu zaobljenom bez jasnih prijeloma, stiliziranom podupiraču koji se proteže do polovice cipele te, konačno, izostanku istaknutog jezika. Te su glavne razlike dovoljne da predmetnim dizajnama daju različit ukupni dojam koji neće promaknuti upućenom korisniku koji pokazuje visok stupanj pažnje.
- 75 Tužitelji argumenti ne mogu dovesti u pitanje prethodno navedeno.
- 76 Naime, zajednička obilježja predmetnih dizajna koja je istaknuo tužitelj, kako su prikazana *mutatis mutandis* u točki 68. ove presude, ne omogućuju uravnotežavanje različitog ukupnog dojma navedenih dizajna. Taj se zaključak temelji, među ostalim, na činjenici da se ocjene žalbenog vijeća ne temelje samo na usporedbi potplata i da se gornjišta predmetnih dizajna znatno razlikuju, a te razlike omogućuju ostavljanje različitih ukupnih dojmova na upućenog korisnika.
- 77 Isto tako, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, obilježja potplata u osporavanom dizajnu znatno se razlikuju od obilježja ranijih dizajna D 3 do D 5, kao što to proizlazi iz točke 71. ove presude. Osim toga, on je u osporavanom dizajnu suženiji.

– *Usporedba osporavanog dizajna i ranijih dizajna D 6 i D 7*



- 78 U točki 38. pobijane odluke žalbeno vijeće utvrdilo je da se predmetni dizajni razlikuju po dekoraciji gornjišta. Raniji dizajn D 6 ima sa strane proširenu traku u podnožju, koja polazi vodoravno, a zatim se sužava te se podiže prema stražnjem dijelu. Raniji dizajn D 7 ima čvrst bočni umetak, trokutastog oblika i kontrastne boje, koji je obrubljen s nekoliko paralelnih linija. Suprotno tomu, osporavani dizajn ima raznolike uzorke na cijelom gornjištu.
- 79 Žalbeno je vijeće u točki 39. pobijane odluke također istaknulo, kad je riječ o konfiguraciji gornjišta, da osporavani dizajn ima spuštenu vrat bez jezika ili jezičca vidljivog u razini Ahilove tetive i predimenzionirani podupirač pete. S druge strane, utvrdilo je da raniji dizajni D 6 i D 7 imaju visoki vrat, visoki jezik, velik jezičac u razini Ahilove tetive i debelu traku na prednjem dijelu jezika, kako bi se zadržale vezice na mjestu, kao i jezičac za povlačenje. Gornji dio osporavanog dizajna također je zakrivljeniji i deblji, za razliku od tanjeg i užeg gornjeg dijela ranijih dizajna D 6 i D 7.
- 80 Kad je riječ o donjem dijelu potplata, žalbeno je vijeće u točki 40. pobijane odluke utvrdilo da osporavani dizajn ima razlikovni uzorak koji se sastoji od trokutâ na peti i prstima, okruženih glatkim vanjskim potplatom tamne boje, dok potplat ranijeg dizajna D 6 ima određeni broj traka i linija, a raniji dizajn D 7 urezani vanjski potplat.
- 81 Žalbeno je vijeće stoga u točki 41. pobijane odluke smatralo da se zbog tih razlika ukupan dojam koji osporavani dizajn ostavlja na upućenog korisnika razlikuje od dojma koji ostavljaju raniji dizajni D 6 i D 7.
- 82 Valja prihvatiti prethodno navedene zaključke žalbenog vijeća.
- 83 Točno je da dizajni o kojima je riječ mogu dijeliti određena vizualna obilježja, osobito na razini potplata. Međutim, osporavani dizajn razlikuje se od ranijih dizajna D 6 i D 7 ponajprije po dekoraciji gornjišta, vratu zaobljenom bez jasnog prijeloma, stiliziranom podupiraču koji se proteže do polovice cipele te, konačno, izostanku istaknutog jezika ili široke trake koja služi za pričvršćivanje vezica. Te su glavne razlike dovoljne da se predmetnim dizajnima dâ različit ukupni dojam koji neće promaknuti upućenom korisniku koji pokazuje visok stupanj pažnje.
- 84 Tužiteljevi argumenti ne mogu dovesti u pitanje prethodno navedeno.

- 85 Naime, tužitelj tvrdi da predmetni dizajni ostavljaju isti ukupni dojam zbog određenih zajedničkih obilježja, kako su navedena *mutatis mutandis* u točki 68. ove presude, i zbog činjenice da izgled profila potplata osporavanog dizajna ostavlja isti ukupni dojam kao i raniji dizajn D 7 i da je njihov vanjski potplat gotovo istovjetan zbog postojanja trokuta na prednjoj i stražnjoj trećini cipele. Međutim, zajednička obilježja potplata predmetnih dizajna ne mogu biti protuteža različitom ukupnom dojmu navedenih dizajna koji proizlazi, među ostalim, iz činjenice da oni prikazuju gornjište koje se znatno razlikuje po strukturi i dekoraciji.
- 86 Osim toga, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, valja istaknuti da žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku u ocjeni time što je uzelo u obzir „proširenu traku u podnožju, koja polazi vodoravno, a zatim se sužava te se podiže prema stražnjem dijelu”, koja odgovara žigu Europske unije, s obzirom na to da taj figurativni znak znatno pridonosi, osobito zbog svoje veličine, izgledu ranijeg dizajna D 6 i, konkretnije, njegovu ukrašavanju (vidjeti u tom smislu presudu od 10. studenoga 2021., *Étiquettes*, T-443/20, EU:T:2021:767, t. 80.).
- 87 Također valja odbiti tužiteljev argument prema kojem osporavani dizajn i raniji dizajn D 7 ostavljaju isti dojam zbog svog stila koji podsjeća na pletenje. Naime, valja utvrditi da se zajednički dojam koji proizlazi iz stila koji podsjeća na pletenje u velikoj mjeri ublažava raznolikim uzorcima prisutnim u osporavanom dizajnu, koji je u velikoj mjeri u suprotnosti s ranijim dizajnom D 7, koji, osim trake na razini stražnjeg podupirača i trokutasth uzoraka na bočnim stranama, ne predstavljaju nikakve posebne uzorke.
- 88 Osim toga, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, vrat osporavanog dizajna uvelike se razlikuje od onog ranijeg dizajna D 6. Naime, za razliku od potonjeg, vrat osporavanog dizajna nema jezik i prilično je zaobljenog oblika bez jasnih rezova.
- 89 Štoviše, što se tiče tužiteljeva argumenta prema kojem je predimenzionirani podupirač iz osporavanog dizajna uvjetovan njegovom tehničkom funkcijom, valja podsjetiti da članak 8. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 propisuje da se dizajnom Zajednice ne štite obilježja izgleda proizvoda koja su isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom.
- 90 Prema sudskoj praksi, pri ocijeni toga jesu li obilježja izgleda proizvoda isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom treba dokazati da je ta funkcija jedini čimbenik koji je odredio ta obilježja, pri čemu postojanje alternativnih dizajna nije odlučujuće u tom pogledu (presude od 8. ožujka 2018., *DOCERAM*, C-395/16, EU:C:2018:172, t. 32. i od 18. studenoga 2020., *Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products i Koopman International (Instalacije za distribuciju tekućina)*, T-574/19, EU:T:2020:543, t. 16.).
- 91 Kada se na članak 8. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 poziva u okviru postupka za proglašenje dizajna ništavim, na žalbenom je vijeću da ispita dokaze koje je podnio podnositelj zahtjeva za proglašenje dizajna ništavim, i da ih potom prema potrebi usporedi sa suprotnim dokazima koje je podnio nositelj predmetnog dizajna i tako ocijeni pouzdanost svih dokaza koje je podnijela svaka stranka u postupku, kako bi zaključilo o tome jesu li obilježja izgleda predmetnog proizvoda isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom (presuda od 26. siječnja 2022., *Unger Marketing International/EUIPO – Orben Wasseraufbereitung (Mauricijore vode)*, T-325/20, neobjavljena, EU:T:2022:23, t. 38.).

- 92 U ovom slučaju iz spisa proizlazi da se tužitelj tijekom postupka pred EUIPO-om nije pozvao na činjenicu da je podupirač iz osporavanog dizajna uvjetovan njegovom tehničkom funkcijom, niti je pred Općim sudom podnio dokaze da taj predimenzionirani podupirač proizlazi isključivo iz njegove tehničke funkcije u smislu sudske prakse navedene u točki 90. ove presude. Stoga ga ne treba isključiti iz usporedbe predmetnih dizajna.
- 93 Naposljetku, što se tiče tužiteljeva argumenta prema kojem svi predmetni dizajni sadržavaju traku od tkanine koja je vertikalno pričvršćena na razinu podupirača, valja istaknuti da, za razliku od ranijih dizajna, traka od tkanine osporavanog dizajna ne prelazi stražnji podupirač pete, što dovodi do razlike koju upućeni korisnik neće zanemariti.
- 94 Žalbeno je vijeće stoga pravilno smatralo da osporavani dizajn ostavlja ukupni dojam različit od onoga koji ostavljaju raniji dizajni D 1 do D 7.
- 95 Iz prethodno navedenog proizlazi da nijedan od ranijih dizajna na koje se poziva tužitelj ne ostavlja isti ukupni dojam kao osporavani dizajn i da pobijana odluka nije zahvaćena nijednim razlogom za poništenje ili izmjenu.
- 96 Stoga valja odbiti jedini tužbeni razlog koji je istaknuo tužitelj i, prema tome, tužbu u cijelosti.

Troškovi

- 97 Sukladno članku 134. stavku 1. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.
- 98 Budući da je održana rasprava i da tužitelj nije uspio u postupku, treba mu naložiti snošenje troškova sukladno zahtjevu EUIPO-a.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (treće prošireno vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Tužba se odbija.**
- 2. Društvu Puma SE nalaže se snošenje troškova.**

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Steinfatt

Kukovec

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 8. svibnja 2024.

Potpisi