



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (drugo vijeće)

16. lipnja 2021.*

„Dizajn Zajednice – Postupak za proglašenje dizajna ništavim – Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje stolnu svjetiljku – Raniji dizajn Zajednice – Razlog za ništavost – Nedostatak individualnog karaktera – Članak 6. Uredbe (EZ) br. 6/2002”

U predmetu T-187/20,

Davide Groppi Srl, sa sjedištem u Piacenzi (Italija), koji zastupaju F. Boscariol de Roberto, D. Capra i V. Malerba, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

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

tuženika,

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

Viabizzuno Srl, sa sjedištem u Bentivogliu (Italija),

povodom tužbe protiv odluke trećeg žalbenog vijeća EUIPO-a od 23. siječnja 2020. (predmet R 126/2019-3) koja se odnosi na postupak za proglašenje dizajna ništavim između društava Viabizzuno i Davide Groppi,

OPĆI SUD (drugo vijeće),

u sastavu: V. Tomljenović, predsjednica, P. Škvařilová-Pelzl i I. Nömm (izvjestitelj), suci,

tajnik: R. Ūkelytė, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 9. travnja 2020.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 14. srpnja 2020.,

uzimajući u obzir pisano pitanje Općeg suda strankama i njihove odgovore na to pitanje podnesene tajništvu Općeg suda 9. i 18. prosinca 2020.,

* Jezik postupka: talijanski

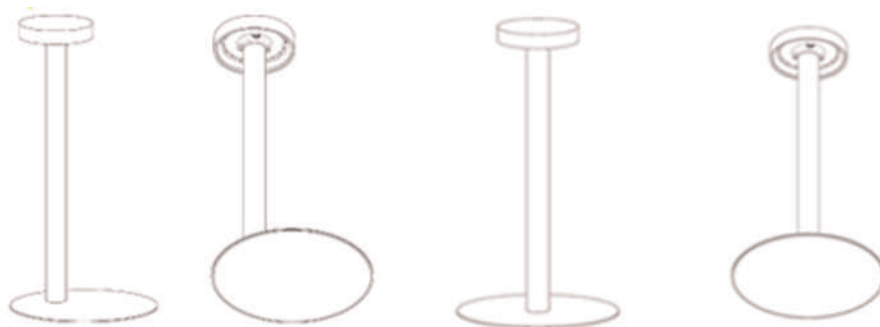
nakon rasprave održane 27. siječnja 2021.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Tužitelj, Davide Groppi Srl, 16. srpnja 2014. je pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), 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. i ispravci SL 2018., L 72, str. 42. i SL 2020., L 415, str. 89.), podnio prijavu za registraciju dizajna Zajednice, odobrenu mu pod brojem 2503680 – 0001, koji se osporava u ovom slučaju, prikazanog u nastavku:



- 2 Proizvodi na koje se osporavani dizajn namjerava primijeniti pripadaju razredu 26-05 u smislu Sporazuma iz Locarna od 8. listopada 1968. o međunarodnoj klasifikaciji za industrijski dizajn, kako je izmijenjen, i odgovaraju sljedećem opisu „Svjetiljke”. Prijava za registraciju dizajna Zajednice objavljena je u *Službenom glasniku dizajna Zajednice* br. 2014/133 od 21. srpnja 2014.
- 3 Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, društvo Viabizzuno Srl, podnijelo je EUIPO-u 3. ožujka 2017. zahtjev za proglašenje osporavanog dizajna ništavim na temelju članka 52. Uredbe br. 6/2002.
- 4 Razlog istaknut u potporu zahtjevu za proglašenje ništavosti je onaj iz članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002, u vezi s člancima 4. do 6. iste uredbe, koji se odnose na raniji dizajn br. 1294664 – 0010 od 22. rujna 2011., prikazan u nastavku:





- 5 Tužitelj je 4. kolovoza 2017. zatražio prekid postupka uz obrazloženje da je raniji dizajn Zajednice bio predmet zahtjeva za proglašenje ništavosti.
- 6 Odjel za poništaje prihvatio je 22. studenoga 2018. zahtjev za proglašenje ništavosti uz obrazloženje da osporavani dizajn nema individualni karakter u smislu članka 6. Uredbe br. 6/2002.
- 7 Tužitelj je 17. siječnja 2019. EUIPO-u podnio žalbu na temelju članka 55. do 60. Uredbe br. 6/2002.
- 8 Odlukom od 23. siječnja 2020. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) treće žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo je tužiteljevu žalbu. Ono je smatralo da:
 - okolnost da je raniji dizajn bio predmet poništenja nije relevantna jer je jedino bitno pitanje je li on bio učinjen dostupnim javnosti;
 - upućeni korisnik proizvoda na koji se odnosi osporavani dizajn poznaje ponudu tržišta u tom industrijskom sektoru u području stolnih i vrtnih svjetiljaka;
 - je stupanj slobode dizajnera bio vrlo širok;
 - iz usporedbe ukupnih dojmova koje ostavljaju dizajni o kojima je riječ proizlazi da osporavani dizajn ostavlja dojam „već viđenog” jer dizajni o kojima je riječ prikazuju svjetiljke koje se sastoje od triju istih razlikovnih dijelova (postolja, stalak i sjenila), koji su vizualno prikazani na gotovo jednak način;
 - razlike glede jednostavnosti i glatkoće površine postolja u osporavanom dizajnu, iako je površina u ranijem dizajnu dvostruka i sadržava rupe za pričvršćivanje, nisu odlučujuće utjecale na ukupni dojam koji ostavlja dizajn o kojem je riječ jer su se te razlike odnosile na dio koji je prilikom uporabe često skriven, jer su posljedica tehničkih zahtjeva i jer ne mogu nadoknaditi velike sličnosti koje postoje kod drugih dvaju sastavnih dijelova svjetiljki;
 - bi se razlika na koju se poziva tužitelj, u pogledu proporcija u dimenzijama između postolja, stalka i sjenila, mogla eventualno zamijetiti tek nakon detaljnog mjerenja svakog od tih triju elemenata, a to je radnja u koju se upućeni korisnik neće upustiti, i ta razlika, osim toga, nije relevantna jer usporedbu ukupnih dojmova koje ostavljaju dizajni o kojima je riječ treba izvršiti na uopćen način.

Zahtjevi stranaka

- 9 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
 - poništi pobijanu odluku;

- EUIPO-u i drugoj stranci u postupku pred žalbenim vijećem naloži snošenje troškova.
- 10 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu;
 - tužitelju naloži snošenje troškova.

Pravo

- 11 Tužitelj u prilog svojoj tužbi ističe jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002 u vezi sa člankom 6. iste uredbe. Taj se tužbeni razlog sastoji od dva dijela, koji se temelje na pogreškama kojima je zahvaćena, s jedne strane, definicija kategorije proizvoda o kojima je riječ i, s druge strane, usporedba ukupnih dojmova koje ostavljaju predmetni dizajni.
- 12 Budući da se dva dijela jedinog tužbenog razloga odnose na navodne pogreške koje je žalbeno vijeće počinilo prilikom primjene članka 6. Uredbe br. 6/2002 na ovaj slučaj, valja ih ispitati zajedno.
- 13 Članak 25. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 određuje da dizajn Zajednice može biti proglašen ništavim samo u slučajevima navedenima u točkama (a) do (g) tog stavka, među ostalim u slučaju iz točke (b), odnosno ako ne ispunjava uvjete iz članka 4. do 9. iste uredbe.
- 14 Prema članku 6. stavku 1. točki (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 ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, prije datuma priznatog prvenstva.
- 15 Članak 6. stavak 2. iste uredbe osim toga propisuje da se pri ocjeni tog individualnog karaktera mora uzeti u obzir stupanj slobode koju je dizajner imao u razvoju dizajna.
- 16 Nadalje, iz uvodne izjave 14. Uredbe br. 6/2002 proizlazi da prilikom ocjene individualnoga karaktera dizajna, treba uzeti u obzir prirodu proizvoda na koji je dizajn primijenjen ili u kojem je on sadržan, a posebno industrijski sektor kojemu on pripada i stupanj slobode dizajnera u razvoju dizajna.
- 17 Ocjena individualnoga karaktera dizajna Zajednice izvršava 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, 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 upućenoga 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).

- 18 Budući da je nesporno da je raniji dizajn bio učinjen dostupnim javnosti u smislu članka 7. stavka 1. Uredbe br. 6/2002, valja provjeriti osnovanost ocjena žalbenog vijeća koje se odnose, kao prvo, na određivanje upućenog korisnika osporavanog dizajna i proizvoda na koji se on odnosi, kao drugo, na stupanj slobode koju je dizajner imao u razvoju dizajna i, kao treće, na usporedbu ukupnih dojmova koje ostavljaju dizajni o kojima je riječ.
- 19 Uvodno valja istaknuti da je EUIPO poništio raniji dizajn 30. listopada 2018.
- 20 Tužitelj je tu okolnost pred žalbenim vijećem istaknuo kako bi tvrdio da je zahtjev za proglašenje ništavosti koji je podnijela druga stranka u postupku pred tim vijećem trebalo odbiti. Žalbeno vijeće odbilo je taj prigovor u točki 12. pobijane odluke, istaknuvši da „činjenica da je raniji dizajn Zajednice u međuvremenu proglašen ništavim ne uklanja, suprotno onomu što nositelj [osporavanog dizajna] tvrdi u razlozima iznesenima u prilog žalbi, njezinu logičku i pravnu pretpostavku; [n]aime, ta pretpostavka nije valjanost ranijeg dizajna Zajednice, nego njegovo otkrivanje koje, uostalom, nije osporeno”.
- 21 Takvu analizu, koju tužitelj, uostalom, više nije osporavao pred Općim sudom, treba potvrditi jer je razlog za ništavost istaknut protiv registracije osporavanog dizajna onaj koji se temelji na članku 25. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 6/2002.
- 22 Naime, logika na kojoj se temelji članak 25. stavak 1. točke (a) i (b) Uredbe br. 6/2002 jest sprečavanje registracije dizajna koji ne ispunjavaju uvjete koji opravdavaju njihovu zaštitu, a osobito onaj koji se odnosi na njihovu „novost” i njihov „individualni karakter”, u smislu članaka 5. i 6. navedene uredbe, a ne zaštita ranijeg dizajna.
- 23 Time se razlozi za ništavost iz članka 25. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe br. 6/2002 razlikuju od razloga predviđenog, primjerice, člankom 25. stavkom 1. točkom (e) iste uredbe, čiji je cilj zaštititi nositelja znaka razlikovanja od uporabe tog znaka u dizajnu. Budući da je svrha takvog razloga zaštita ranijeg prava, treba smatrati da bi u slučaju prihvaćanja tužbe za proglašenje ništavosti protiv ranijeg prava, postupak za proglašenje dizajna Zajednice ništavim bio bespredmetan (presuda od 9. rujna 2015., Dairek Attoumi/OHIM – Diesel (DIESEL), T-278/14, neobjavljena, EU:T:2015:606, t. 24.).
- 24 Međutim, takvo rješenje ne može se prenijeti na razloge iz članka 25. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe br. 6/2002, koji nisu dio logike zaštite ranijeg prava, koja je ponudena samo nositelju tog prava. Naime, iz sudske prakse proizlazi da se na takve razloge može u načelu pozvati bilo koja osoba (presuda od 13. lipnja 2019., Informativna ploča za vozila, T-74/18, EU:T:2019:417, t. 64.).
- 25 Kada je, konkretno, riječ o ocjeni individualnog karaktera dizajna na temelju članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002, u vezi s njezinim člankom 6., iz uvodne izjave 14. navedene uredbe proizlazi da se ona 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.
- 26 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 (vidjeti u tom smislu

presudu od 7. veljače 2019., Eglo Leuchten/EUIPO – Briloner Leuchten (Svjetiljka), T-767/17, neobjavljena, EU:T:2019:67, t. 19. i navedenu sudsku praksu). Naime, pripadnost ranijeg dizajna navedenoj skupnosti proizlazi iz samog njegova otkrivanja.

- 27 Stoga, ono što je važno jest okolnost da je raniji dizajn bio učinjen dostupnim javnosti, a ne opseg zaštite priznate navedenom dizajnu koji bi proizlazio iz valjanosti njegove registracije.

Proizvod na koji se odnosi osporavani dizajn i upućeni korisnik

- 28 Žalbeno vijeće je u točkama 15. do 17. pobijane odluke smatralo da je upućeni korisnik, s obzirom na to da osporavani dizajn predstavlja „svjetiljke”, osoba koja koristi to rasvjetno tijelo, za koju se smatra da poznaje ponudu tržišta u području stolnih i vrtnih svjetiljaka.
- 29 Tužitelj prigovara žalbenom vijeću da je izjednačilo dva različita proizvoda, i to stolne i vrtno svjetiljke. S jedne strane, tvrdi da je određivanje proizvoda u koje se dizajn namjerava ugraditi ili na koje se namjerava primijeniti preduvjet za usporedbu ukupnih dojmova koje on ostavlja. Dodaje da je uzimanje u obzir same tekstualne oznake proizvoda iz prijave za registraciju osporavanog dizajna nedovoljno i da, ovisno o slučaju, valja uzeti u obzir i sam dizajn. S druge strane, tvrdi da se stolne i vrtno svjetiljke, iako pripadaju široj kategoriji svjetiljaka, razlikuju po svojoj prirodi, svrsi i namjeni.
- 30 EUIPO osporava tu argumentaciju.
- 31 Što se tiče, kao prvo, određivanja proizvoda u koji se dizajn namjerava ugraditi ili na koji se namjerava primijeniti, valja voditi računa o naznaci koja se na njega odnosi u prijavi za registraciju navedenog dizajna, ali i, ovisno o slučaju, o samom dizajnu, u mjeri u kojoj se njime precizira priroda proizvoda, njegova namjena ili svrha. Naime, uzimanje u obzir samog dizajna može omogućiti identifikaciju proizvoda o kojem se radi unutar šire kategorije proizvoda, kao što je ona navedena prilikom registracije (vidjeti u tom smislu presudu od 18. ožujka 2010., Grupo Promer Mon Graphic/OHIM – PepsiCo (Prikaz kružnog promotivnog artikla), T-9/07, EU:T:2010:96, t. 56.).
- 32 U tom pogledu valja istaknuti da se registracija osporavanog dizajna općenito odnosi na svjetiljke. Osim toga, ispitivanje samog osporavanog dizajna ne pruža dodatne naznake. Iz toga samo proizlazi da proizvod na koji se on odnosi predstavlja svjetiljku a da pritom nije moguće odrediti je li posebno namijenjen uporabi u svrhu unutarnje ili vanjske rasvjete.
- 33 Stoga je žalbeno vijeće navedene proizvode s pravom općenito identificiralo kao „svjetiljke”.
- 34 Nadalje, kada je riječ o tužiteljevim argumentima koji se temelje na navodnim razlikama između proizvoda na koje se odnosi dizajn o kojem je riječ, valja istaknuti da, iako je određivanje sektora proizvoda u koje se dizajn namjerava ugraditi ili na koje se namjerava primijeniti, relevantno razmatranje u okviru određivanja upućenog korisnika i njegova stupnja pažnje, stupnja slobode dizajnera pri njegovu razvoju i eventualno prilikom usporedbe ukupnih dojmova koje ostavljaju na navedenog upućenog korisnika (vidjeti u tom smislu, presudu od 20. listopada 2011., PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, t. 53., 59. i 73.), ono međutim ne može značiti da su proizvodi na koje se odnosi dizajn o kojem je riječ slični ili da pripadaju istom sektoru.

- 35 Naime, članak 25. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 6/2002 ne sadržava nijedan uvjet sličnosti proizvoda jednak onome koji podrazumijeva ispitivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.). Suprotno tomu, učiniti zaštitu dizajna ovisnom o prirodi proizvoda u koji je taj dizajn ugrađen ili na koji se primjenjuje dovelo bi do ograničavanja navedene zaštite samo na dizajne koji pripadaju određenom sektoru, što bi bilo u suprotnosti s logikom Uredbe br. 6/2002 (vidjeti, u tom smislu i po analogiji, presudu 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. 91. do 95.).
- 36 Što se tiče, na drugome mjestu, identifikacije „upućenog korisnika”, valja istaknuti da taj pojam nije definiran Uredbom br. 6/2002. Taj pojam treba međutim shvatiti na način da se radi o pojmu koji se nalazi između pojma prosječnog potrošača u području žigova – od kojeg se ne zahtijeva nikakvo posebno znanje te koji, načelno, ne provodi izravnu usporedbu između suprotstavljenih žigova – i pojma stručnjaka koji raspolaže detaljnim tehničkim znanjem. Stoga se pojam upućenog korisnika može shvatiti kao da označava korisnika koji ne primjenjuje prosječnu pažnju, nego poseban oprez, bilo zbog osobnog iskustva bilo zbog opširnog poznavanja dotičnog sektora (presuda od 20. listopada 2011., *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*, C-281/10 P, EU:C:2011:679, t. 53.).
- 37 Što se tiče stupnja pažnje upućenog korisnika, iako on nije redovno obaviješten te razumno pažljiv i oprezan prosječni korisnik koji dizajn uobičajeno doživljava kao cjelinu i ne upušta se u ispitivanje njegovih različitih detalja, nije također ni stručnjak odnosno specijalist koji bi bio sposoban u detalje primijetiti minimalne razlike koje bi mogle postojati između suprotstavljenih dizajna. Stoga obilježje „upućeni” sugerira da korisnik poznaje različite dizajne koji postoje u predmetnom sektoru, da raspolaže određenim stupnjem znanja u odnosu na obilježja koja ti dizajni uobičajeno sadržavaju i kao rezultat svojeg interesa za navedene proizvode pokazuje relativno visok stupanj pažnje kada se njima koristi, a nije riječ o dizajneru ili tehničkom stručnjaku (vidjeti u tom smislu presudu od 20. listopada 2011., *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*, C-281/10 P, EU:C:2011:679, t. 59.).
- 38 S obzirom na tu sudsku praksu, žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku kada je u točkama 15. do 17. pobijane odluke utvrdilo da je korisnik osoba koja koristi rasvjetna tijela koja predstavljaju svjetiljke, za koju se smatralo da poznaje ponudu tržišta u tom industrijskom sektoru.

Stupanj slobode dizajnera

- 39 Prema sudskoj praksi, stupanj slobode dizajnera pri razvoju određenog dizajna posebice je definiran zahtjevima u vezi s karakteristikama koje nameće tehnička svrha proizvoda ili element proizvoda, ili također zakonskim propisima koji se primjenjuju na proizvod. Ti zahtjevi dovode do standardizacije određenih karakteristika, koje postaju zajedničke raznim dizajnima koji se primjenjuju na predmetni proizvod (presuda od 18. ožujka 2010., *Prikaz kružnog promotivnog artikla*, T-9/07, EU:T:2010:96, t. 67.).
- 40 U tom kontekstu sloboda dizajnera jest čimbenik koji omogućuje nijansiranje ocjene u pogledu individualnog karaktera osporavanog dizajna, a ne samostalan čimbenik koji određuje udaljenost između dvaju dizajna koja se zahtijeva da bi jedan od njih imao individualni karakter. Drugim riječima, čimbenik koji se odnosi na stupanj slobode dizajnera može ojačati ili, *a contrario*,

ublažiti zaključak o ukupnom dojmu koji ostavlja svaki dotični dizajn na upućenog korisnika (vidjeti presudu od 6. lipnja 2019., Porsche/EUIPO – Autec (Motorna vozila), T-209/18, EU:T:2019:377, t. 48. i navedenu sudsku praksu).

- 41 Utjecaj čimbenika u vezi sa slobodom dizajnera na individualni karakter mijenja se prema pravilu obrnute proporcionalnosti. Stoga, što je veća sloboda dizajnera u razvoju dizajna, to će manje sitne razlike između suprotstavljenih dizajna biti dovoljne kako bi se ostavio drukčiji ukupan dojam na upućenog korisnika. Suprotno tomu, što je sloboda dizajnera u razvoju dizajna više ograničena, to će sitne razlike između suprotstavljenih dizajna biti dovoljne kako bi se ostavio drukčiji ukupni dojam na upućenoga korisnika. Drugim riječima, povećan stupanj slobode dizajnera ide u prilog zaključku u skladu s kojim dizajni bez značajnih razlika ostavljaju isti ukupni dojam na upućenoga korisnika i, stoga, osporavani dizajn nema individualni karakter. Suprotno tomu, slabi stupanj slobode dizajnera ide u prilog zaključku u skladu s kojim dovoljno izražene razlike između dizajna ostavljaju različit ukupni dojam na upućenog korisnika i, stoga, osporavani dizajn ima individualni karakter (vidjeti presudu od 13. lipnja 2019., Informativna ploča za vozila, T-74/18, EU:T:2019:417, t. 76. i navedenu sudsku praksu).
- 42 U ovom slučaju žalbeno je vijeće u točki 22. pobijane odluke smatralo da je ta sloboda vrlo široka, gotovo beskrajna. Tu ocjenu, koju tužitelj uostalom nije osporio, treba prihvatiti.

Usporedba ukupnih ostavljenih dojmova

- 43 Žalbeno vijeće smatralo je u točkama 23. do 35. pobijane odluke da iz usporedbe ukupnih dojmova proizlazi da osporavani dizajn ostavlja dojam „već viđenog”.
- 44 Kao prvo, žalbeno vijeće je utvrdilo da dizajni o kojima je riječ predstavljaju svjetiljke koje se sastoje od triju istih dijelova, koji su vizualno prikazani na gotovo jednak način.
- 45 Kao drugo, žalbeno vijeće smatralo je da razlike između dizajna nisu mogle spriječiti dojam „već viđenog”. S jedne strane, razlike glede jednostavnosti i glatkoće postolja u osporavanom dizajnu nemaju odlučujući utjecaj na ukupne dojmove koje ostavljaju dizajni o kojima je riječ, dok je postolje u ranijem dizajnu dvostruko i sadržava rupe, jer se te razlike odnose na dio koji je prilikom uporabe često skriven, jer su posljedica tehničkih zahtjeva i jer ne mogu nadoknaditi velike sličnosti koje se odnose na druga dva sastavna dijela svjetiljaka. S druge strane, razlika na koju se poziva tužitelj, u pogledu dimenzionalnih proporcija odnosa između postolja, stalka i sjenila, može se eventualno zamijetiti tek nakon podrobnog mjerenja svakog od tih triju elemenata, a to je radnja u koju se upućeni korisnik neće upustiti. Ta razlika, osim toga, nije relevantna jer usporedbu ukupnih dojmova koje ostavljaju predmetni dizajni treba izvršiti na uopćen način.
- 46 Kako bi doveo u pitanje tu ocjenu žalbenog vijeća, kao prvo, tužitelj se poziva na razlike glede proizvoda na koje se odnose dizajni o kojima je riječ. Kao drugo, tvrdi da su pogrešni razlozi zbog kojih je žalbeno vijeće smatralo da razlike između predmetnih dizajna nemaju utjecaja. To proizlazi, kao prvo, iz razloga koji se temelji na tome da je postolje proizvoda na koji se odnosi raniji dizajn često skriveno, kao drugo, iz razloga koji se odnosi na isticanje tehničkih zahtjeva postolja proizvoda na koji se odnosi raniji dizajn i, kao treće, iz razloga koji se temelje, s jedne strane, na tome da razlike u pogledu postolja ne mogu nadoknaditi velike sličnosti koje se odnose na stalak i sjenilo i, s druge strane, na tome da upućeni korisnik neće zamijetiti razlike u proporcijama između dijelova dviju svjetiljki.

- 47 EUIPO osporava sve te argumente.
- 48 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, individualni karakter dizajna proizlazi iz različitog ukupnog dojma ili iz činjenice da kod upućenog korisnika nije nastao dojam „već viđenog”, u odnosu na ono što je postojalo ranije u okviru skupnosti dizajna, bez uzimanja u obzir razlika koje se ne ističu dovoljno da bi utjecale na navedeni ukupni dojam, iako premašuju beznačajne detalje, ali uzimajući u obzir razlike koje se dovoljno ističu da bi stvorile različite dojmove o cjelini (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).
- 49 Radi ispitivanja individualnog karaktera dizajna potrebno je stoga usporediti, s jedne strane, ukupan dojam koji ostavlja osporavani dizajn Zajednice i, s druge strane, ukupan dojam koji ostavlja svaki od ranijih dizajna na koje se valjano poziva podnositelj zahtjeva za proglašavanje ništavosti (presuda od 22. lipnja 2010., Shenzhen Taiden/OHIM – Bosch Security Systems (Komunikacijska oprema), T-153/08, EU:T:2010:248, t. 24.).
- 50 Razlike nisu dovoljne kako bi se stvorio različit ukupni dojam ako nisu dovoljno izražene da bi se dizajni o kojima je riječ razlikovali u percepciji upućenog korisnika ili da bi predstavljale protutežu sličnostima čije postojanje je utvrđeno između dizajna (vidjeti u tom smislu presudu od 18. ožujka 2010., Prikaz kružnog promotivnog artikla, T-9/07, EU:T:2010:96, t. 77. do 84.).
- 51 Potrebno je utvrditi da je žalbeno vijeće s pravom utvrdilo da osporavani dizajn ostavlja dojam „već viđenog”, tako da nema individualni karakter u smislu članka 6. Uredbe br. 6/2002.
- 52 Naime, iz usporedbe dizajna o kojima je riječ proizlazi da se odnose na svjetiljke, od kojih obje imaju okrugla sjenila i uspravne stalke. Što se tiče postolja tih dviju svjetiljki, zajedničko im je da su okrugla i puno veća od sjenila.
- 53 U odnosu na takve elemente sličnosti, ne može se smatrati da su razlike u pogledu postolja navedenih svjetiljaka – koje je u jednom slučaju zakrivljeno i sadržava rupe, a u drugom slučaju ravno i glatko – dovoljno izražene u smislu sudske prakse navedene u točkama 48. i 50. ove presude, kao što je to pravilno istaknulo žalbeno vijeće u točki 30. pobijane odluke. Isto vrijedi i za proporcionalno malo dulju i tanju narav stalka ranijeg dizajna i za razliku u proporciji između dijelova svjetiljaka koja je posljedica toga.
- 54 U tom pogledu valja, osim toga, istaknuti da osobito široka sloboda dizajnera u razvoju osporavanog dizajna, na temelju sudske prakse navedene u točki 41. ove presude, ograničava učinak koji neznatne razlike između suprotstavljenih dizajna mogu imati u okviru usporedbe ukupnih dojmova koje ostavljaju.
- 55 Stoga je žalbeno vijeće pravilno smatralo da osporavani dizajn nema individualni karakter u smislu članka 6. Uredbe br. 6/2002 pa ga je stoga proglasilo ništavim na temelju članka 25. stavka 1. točke (b) te uredbe, u vezi s navedenim člankom 6.
- 56 Taj zaključak nije doveden u pitanje tužiteljevim argumentom koji se temelji na tome da razlikovni element proizlazi iz sektora proizvoda na koje se odnose dizajni o kojima je riječ. Naime, zbog razloga iznesenih u točkama 32. i 33. ove presude, ne može se smatrati da je osporavani dizajn namijenjen jedino uporabi u svrhe unutarnje rasvjete. U svakom slučaju, zbog razloga iznesenih u točkama 34. i 35. ove presude, čak i pod pretpostavkom da proizvodi o kojima je riječ ne pripadaju

istom sektoru, nego srodnim sektorima – i to onima unutarnjih i vanjskih svjetiljaka – takva razlika ne bi mogla predstavljati protutežu važnim zajedničkim točkama koje su utvrđene između dizajna o kojima je riječ u okviru usporedbe ukupnih dojmova koje ostavljaju.

- 57 Osim toga, nije potrebno ispitati tužiteljeve argumente koji se temelje na tome da se žalbeno vijeće u točkama 28. i 29. pobijane odluke pogrešno oslonilo na okolnost da je postolje ranijeg dizajna često skriveno i da se razlike između postolja predmetnih dizajna objašnjavaju tehničkim zahtjevima kako bi se isključila relevantnost tih razlika koje se odnose na postolje svjetiljaka. Naime, razlog koji se temelji na nedovoljno izraženim razlikama kako bi se nadoknadile velike sličnosti drugih sastavnih dijelova svjetiljaka na koje se odnose suprotstavljeni dizajni, iz točke 30. pobijane odluke, sam je po sebi dovoljan za utvrđivanje osnovanosti ocjene žalbenog vijeća.
- 58 Stoga treba odbiti jedini tužiteljev tužbeni razlog i, slijedom toga, i tužbu.

Troškovi

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

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (drugo vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. Tužba se odbija.

2. Društvu Davide Groppi Srl nalaže se snošenje troškova.

Tomljenović

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 16. lipnja 2021.

Potpisi