



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (peto vijeće)

10. studenog 2021.\*

„Dizajn Zajednice – Postupak za proglašenje dizajna ništavim – Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje naljepnicu – Raniji dizajn – Dokaz o otkrivanju – Članak 7. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 6/2002 – Dokazi podneseni nakon isteka određenog roka – Diskrecijska ovlast žalbenog vijeća – Članak 63. stavak 2. Uredbe br. 6/2002 – Razlog ništavosti – Nedostatak individualnog karaktera – Članak 6. i članak 25. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 6/2002”

U predmetu T-443/20,

**Sanford LP**, sa sjedištem u Atlanti, Georgia (Sjedinjene Američke Države), koji zastupa J. Zecher, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

**Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)**, koji zastupaju J. Ivanauskas i V. Ruzek, u svojstvu agenata,

tuženik,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent pred Općim sudom, je

**Avery Zweckform GmbH**, sa sjedištem u Oberlindernu-Valley (Njemačka), koji zastupa H. Förster, odvjetnik,

povodom tužbe protiv odluke trećeg žalbenog vijeća EUIPO-a od 15. svibnja 2020. (predmet R 2413/2018-3) koja se odnosi na postupak za proglašenje dizajna ništavim između društava Avery Zweckform i Sanford,

OPĆI SUD (peto vijeće),

u sastavu: D. Spielmann (izvjestitelj), predsjednik, U. Öberg i R. Mastroianni, suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 13. srpnja 2020.,

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 29. listopada 2020.,

\* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 19. listopada 2020.,

uzimajući u obzir to 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

### **Presudu<sup>1</sup>**

[*omissis*]

#### **Zahtjevi stranaka**

- 9 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku;
  - odbije zahtjev za proglašenje osporavanog dizajna ništavim;
  - naloži EUIPO-u snošenje troškova, uključujući troškove postupka pred žalbenim vijećem.
- 10 EUIPO i intervenijent od Općeg suda zahtijevaju da:
- odbije tužbu;
  - tužitelju naloži snošenje troškova.

#### **Pravo**

- 11 Tužitelj u biti ističe tri tužbena razloga, od kojih se prvi temelji na povredi članka 63. stavka 2. Uredbe br. 6/2002 s obzirom na to da su pojedini dokazi nepravodobno podneseni žalbenom vijeću, drugi na povredi članka 7. stavka 1. te uredbe počinjenoj time što je za raniji dizajn pogrešno ocijenjeno da je otkriven, dok se treći tužbeni razlog temelji na povredi članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002 u vezi s njezinim člankom 6. s obzirom na to da je u pogledu dizajna u sukobu pogrešno ocijenjeno da ostavljaju isti ukupan dojam na upućenog korisnika zbog čega je pogrešno zaključeno da osporavani dizajn nema individualni karakter.

<sup>1</sup> Navedene su samo one točke presude za koje Opći sud smatra da ih je korisno objaviti.

***Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 63. stavka 2. Uredbe br. 6/2002 s obzirom na to da su pojedini dokazi nepravodobno podneseni žalbenom vijeću***

- 12 Tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 63. stavak 2. Uredbe br. 6/2002 time što je proglasilo dopuštenima pojedine dokaze koji se odnose na rolu s naljepnicama R5015, a koje je intervenijent prvi put podnio u stadiju žalbe protiv odluke Odjela za poništaje.
- 13 EUIPO i intervenijent osporavaju tu argumentaciju.
- 14 U skladu s člankom 63. stavkom 2. Uredbe br. 6/2002, EUIPO može zanemariti činjenice ili dokaze koje stranke nisu pravodobno podnijele.
- 15 Iz teksta te odredbe proizlazi da, kao opće pravilo i ako nije drukčije predviđeno, stranke mogu podnositi činjenice i dokaze i nakon isteka rokova za njihovo podnošenje određenih na temelju primjene odredaba Uredbe br. 6/2002 te da EUIPO-u nipošto nije zabranjeno uzeti u obzir činjenice i dokaze koji su nepravodobno istaknuti ili podneseni (presuda od 14. ožujka 2018., Crocs/EUIPO – Gifi Diffusion (Obuća), T-651/16, neobjavljena, EU:T:2018:137, t. 31.).
- 16 Pojašnjavajući da EUIPO u takvom slučaju „može” odlučiti ne uzeti u obzir nepravodobno podnesene dokaze, članak 63. stavak 2. Uredbe br. 6/2002 dodjeljuje mu široku diskrecijsku ovlast da odluči hoće li uzeti takve dokaze u obzir ili ne, pri čemu svoju odluku u vezi s tim mora obrazložiti (presuda od 14. ožujka 2018., Obuća, T-651/16, neobjavljena, EU:T:2018:137, t. 32.).
- 17 Kad je riječ o EUIPO-ovoj diskrecijskoj ovlasti radi eventualnog uzimanja u obzir nepravodobno podnesenih dokaza, takvo EUIPO-ovo uzimanje u obzir kad odlučuje u postupku za proglašenje dizajna ništavim osobito može biti opravdano kad on smatra da, s jedne strane, nepravodobno podneseni dokazi mogu na prvi pogled biti stvarno bitni za ishod zahtjeva za proglašenje dizajna ništavim koji mu je podnesen i da se, s druge strane, stadij postupka u kojem su dokazi podneseni i okolnosti pod kojima su podneseni ne protive njihovu uzimanju u obzir. Navedene okolnosti osobito mogu opravdati EUIPO-ovo uzimanje dokaza u obzir kada su oni, umjesto u roku koji je za to ostavio EUIPO, podneseni u kasnijem stadiju postupka kao dopuna dokaza podnesenih u navedenom roku (presuda od 14. ožujka 2018., Obuća, T-651/16, neobjavljena, EU:T:2018:137, t. 34.).
- 18 U predmetnom slučaju, iz elemenata spisa, osobito iz točke 14. pobijane odluke, proizlazi to da je intervenijent prvi put pred žalbenim vijećem dostavio priloge 32. do 34., i to kako bi dokazao otkrivanje ranijeg dizajna. Konkretno, prilog 32. sadržava izjavu pod prisegom od 18. veljače 2019. osobe A, direktora društva koje se bavi tiskanjem naljepnica, u kojoj se navodi da to društvo proizvodi role s naljepnicama R5015 za intervenijenta od 2003., kojoj izjavi su priloženi računi i modeli navedenih rola. Prilozi 33. i 34. sadržavaju dvije izjave pod prisegom, onu od 11. veljače 2019., koja potječe od osobe B, člana upravnog odbora društva koje je proizvodilo fleksibilne matrice („flexible dies”) za intervenijenta od 1999. do 2003. i drugu, koja datira od 19. veljače 2019. i potječe od osobe C, intervenijentova inženjera strojarstva, te sadržava, među ostalim, modele rola s naljepnicama 8853 koje je koristio intervenijent i koje potvrđuju izjavu osobe A.
- 19 Žalbeno vijeće ocijenilo je potrebnim uzeti u obzir dodatne dokaze koje mu je podnio intervenijent. Ono je smatralo da su ti dokazi relevantni i da idu u prilog onima podnesenima pred Odjelom za poništaje. Konkretno, naglasilo je da je prilog 32. podnesen u potporu navodu o otkrivanju naljepnice R5015 iz priloga 8. dostavljenog u okviru zahtjeva za proglašenje dizajna

ništavim. Ono je također napomenulo da su spomenuti dokazi dostavljeni tužitelju, koji se o njima očitovao, da ne postoji rok za podnošenje zahtjeva za proglašenje dizajna ništavim i da uzimanje u obzir navedenih dokaza može pridonijeti tomu da se zajamči da registrirani dizajn Zajednice čija se valjanost naknadno može uspješno osporavati u jednom od postupaka za proglašenje dizajna ništavim ne ostane upisan u registar. Naposljetku, navedeno je vijeće dodalo da su ti dokazi podneseni kako bi se osporila odluka Odjela za poništaje prema kojoj su dokazi o otkrivanju bili nedostadni. Stoga ih je ono proglasilo dopuštenima.

- 20 Valja istaknuti da je, kao što to priznaje i sâm tužitelj, intervenijent u prilog svojem zahtjevu za proglašenje dizajna ništavim podnio određene dokumente Odjelu za poništaje, osobito izjavu pod prisegom osobe C. Međutim, taj je odjel ocijenio da podneseni modeli i dokumenti ne idu u prilog navodima spomenute osobe. Odjel za poništaje također je smatrao da su dokazi koji su podneseni uz zahtjev za proglašenje dizajna ništavim nedostadni da bi potvrdili otkrivanje, s obzirom na to da nisu jasno identificirani istaknuti raniji dizajni i da nema dokaza u pogledu izvora i relevantnih datuma otkrivanja. Ono je stoga zaključilo da se ne može utvrditi da je došlo do otkrivanja ranijeg dizajna.
- 21 Slijedom navedenog, prilozi i modeli koji su podneseni žalbenom vijeću nastavljaju se na one već podnesene Odjelu za poništaje. Štoviše, ti su prilozi, koji su nastali nakon donošenja odluke tog odjela te se stoga nisu mogli podnijeti ranije, osobito omogućili intervenijentu da odgovori na utvrđenja Odjela za poništaje navedena u točki 20. ove presude. Nadalje, čak i ako su – kao što to naglašava tužitelj – pojedini modeli rola s naljepnicama koji su podneseni u prilogima 32. i 34. različiti od osporavanog dizajna, pripadaju istoj seriji naljepnica kao i potonji (to jest seriji R5012-R5020). Prema tome, navedeni su se prilozi pokazali relevantnima za rješavanje spora i mogu valjano upotrijebiti već podnesene dokaze.
- 22 Osim toga, ti prilozi dostavljeni su u okviru podneska od 25. veljače 2019. u kojem su izneseni žalbeni razlozi. Prema tome, žalbeno je vijeće moglo objektivno i obrazloženo izvršiti svoju diskrecijsku ovlast glede uzimanja u obzir navedenih elemenata (vidjeti u tom smislu presudu od 5. srpnja 2017., Gamet/EUIPO – „Metal-Bud II” Robert Gubała (Kvaka za vrata), T-306/16, neobjavljenju, EU:T:2017:466, t. 22.).
- 23 Naposljetku, tužitelj pogrešno tvrdi da je proglašenjem tih priloga dopuštenima povrijeđeno njegovo pravo na saslušanje jer se on mogao očitovati s tim u vezi u okviru svojih podnesaka pred žalbenim vijećem od 2. svibnja i 6. rujna 2019., što i sâm priznaje.
- 24 Iz toga slijedi da se žalbeno vijeće, obrazloženim prihvaćanjem da u obzir uzme podnesene mu dodatne priloge, na primjeren način koristilo diskrecijskom ovlašću koju ima na temelju članka 63. stavka 2. Uredbe br. 6/2002 i da stoga prvi tužbeni razlog valja odbiti.

***Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 počinjenoj time što je za raniji dizajn pogrešno ocijenjeno da je otkriven***

[omissis]

- 52 Drugi tužbeni razlog stoga treba odbiti.

***Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002 u vezi s njezinim člankom 6. s obzirom na to da je u pogledu dizajna u sukobu***

***pogrešno ocijenjeno da ostavljaju isti ukupan dojam na upućenog korisnika zbog čega je pogrešno zaključeno da osporavani dizajn nema individualni karakter***

53 U okviru trećeg tužbenog razloga tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku u ocjeni kada je odlučilo da osporavani dizajn nema individualni karakter, čime je povrijedilo članak 25. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 6/2002 u vezi s njezinim člankom 6., zbog toga što je, među ostalim, pogrešno zanemarilo razlike između dizajna u sukobu.

54 EUIPO i intervenijent osporavaju tu argumentaciju.

[omissis]

*Upućeni korisnik*

[omissis]

63 U predmetnom slučaju, kao što je to utvrdilo žalbeno vijeće, a što stranke nisu osporavale, upućeni korisnik koji nije ni dizajner ni tehnički stručnjak poznaje različite dizajne rola s naljepnicama zahvaljujući postojećoj ponudi proizvoda na tržištu, raspolaze određenim stupnjem znanja o njihovim uobičajenim značajkama i kao rezultat svojeg interesa pokazuje relativno visok stupanj pažnje kada se njima koristi.

*Stupanj slobode dizajnera*

[omissis]

67 Stupanj slobode dizajnera osporavanog dizajna stoga je ocijenjen kao sredstvo, što stranke nisu osporavale.

*Ukupan dojam*

68 Valja podsjetiti na to da 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 nebitne 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).

69 Usporedba ukupnih dojmova koje ostavljaju dizajni koji su u sukobu treba biti uopćena i ne može se ograničiti na analitičku usporedbu točno određenog broja sličnosti ili razlika. Ta usporedba mora se provesti na temelju značajki osporavanog dizajna dostupnih javnosti i odnositi se samo na zaštićene elemente, bez uzimanja u obzir značajki, osobito tehničkih, isključenih iz zaštite. Navedena usporedba mora se načelno odnositi na registrirane dizajne, pri čemu se od podnositelja zahtjeva za proglašenje dizajna ništavim ne može tražiti grafički prikaz dizajna na koji se poziva, a koji je usporediv s prikazom navedenim u prijavi za registraciju osporavanog dizajna (vidjeti presudu od 13. lipnja 2019., Informativna ploča za vozila, T-74/18, EU:T:2019:417, t. 84. i navedenu sudsku praksu).

- 70 U predmetnom slučaju, kao što je to utvrdilo žalbeno vijeće, značajke dizajna u sukobu podudaraju se u značajkama potporne role, žučkaste trake, spojenih bijelih pravokutnih naljepnica i ovalnih šupljina između naljepnica. Kad je riječ o razlikama, one su ograničene na veličinu naljepnice, koja je dulja i uža u osporavanom dizajnu nego u ranijem dizajnu R5015, pri čemu se razlika o kojoj je riječ odnosi na visinu role te na broj, položaj i veličinu crnih tiskarskih oznaka.
- 71 Iako se te razlike, kao što je navelo žalbeno vijeće, ne mogu smatrati nebitnima, ono je pravilno ocijenilo da nisu dostatne da bi na upućenog korisnika ostavile drukčiji ukupan dojam.
- 72 Taj se zaključak ne može dovesti u pitanje argumentima na koje se tužitelj poziva u prilog tvrdnji da osporavani dizajn ne ostavlja na upućenog korisnika isti ukupan dojam kao raniji dizajn.

[omissis]

- 79 Kao treće, tužitelj ističe da su verbalni i figurativni elementi pogreškom zanemareni. U tom pogledu on navodi verbalne žigove prikazane u posebnoj vrsti slova na osporavanom dizajnu (*dymo*) i na ranijem dizajnu R5015 (*avery*) kao i figurativni element u obliku trokuta koji se nalazi pored verbalnog elementa „avery” te tvrdi da je riječ o dekorativnim elementima.
- 80 Međutim, valja utvrditi da su verbalni i figurativni elementi koji se nalaze na dizajnama u sukobu žigovi odnosno razlikovni znakovi koji se ističu na proizvodu kako bi se naznačilo njegovo podrijetlo. Ti elementi nemaju ornamentalnu odnosno dekorativnu 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 verbalni i figurativni elementi stoga su irelevantni prilikom usporedbe ukupnih dojmova za potrebe utvrđivanja individualnog karaktera osporavanog dizajna.
- 81 Osim toga i u svakom slučaju, valja podsjetiti na to da se usporedba ukupnih dojmova koje ostavljaju dizajni koji su u sukobu mora provesti na temelju značajki osporavanog dizajna dostupnih javnosti i odnositi se samo na zaštićene elemente, bez uzimanja u obzir značajki, osobito tehničkih, isključenih iz zaštite (vidjeti presudu od 13. lipnja 2019., Informativna ploča za vozila, T-74/18, EU:T:2019:417, t. 84. i navedenu sudsku praksu).
- 82 Prema tome, iako bi se navedeni verbalni i figurativni elementi mogli smatrati relevantnima, upućenom korisniku bit će jasno da služe kao naznaka podrijetla proizvoda, tako da im u ukupnom dojmu neće pridati važnost te oni stoga neće biti dostatni da izmijene njegov ukupan dojam o osporavanom dizajnu.

[omissis]

- 99 Iz svega navedenog proizlazi to da žalbeno vijeće nije pogriješilo u ocjeni kad je zaključilo da dizajni u sukobu ostavljaju isti ukupan dojam na upućenog korisnika i da stoga osporavani dizajn nema individualni karakter u odnosu na raniji dizajn, u smislu članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002 u vezi s njezinim člankom 6.
- 100 Slijedom navedenog, valja odbiti kao neosnovan treći tužbeni razlog koji je istaknuo tužitelj i, prema tome, tužbu u cijelosti, pri čemu nije potrebno izjašnjavati se o dopuštenosti drugog dijela tužbenog zahtjeva u okviru kojeg se od Općeg suda traži da odbije zahtjev za proglašenje osporavanog dizajna ništavim jer taj dio pretpostavlja prihvaćanje tužbe za poništenje te je, prema

tome, podnesen samo za slučaj da se tužbeni zahtjev prihvati u svojem prvom dijelu (vidjeti u tom smislu presudu od 27. veljače 2019., Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne), T-107/18, neobjavljenu, EU:T:2019:114, t. 84. i navedenu sudsku praksu).

[omissis]

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (peto vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Tužba se odbija.**
- 2. Društvu Sanford LP nalaže se snošenje troškova.**

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu, 10. studenog 2021.

Potpisi