



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (peti senat)

z dne 21. aprila 2021 *

„Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Registriran model Skupnosti, ki upodablja platenko za pijačo – Prejšnji mednarodni model – Razlog za ničnost – Kolizija s prejšnjim modelom – Individualna narava – Seznanjeni uporabnik – Stopnja svobode oblikovalca – Različen celotni vtis – Člen 6 in člen 25(1)(d)(iii) Uredbe (ES) št. 6/2002“

V zadevi T-326/20,

Bibita Group s sedežem v Tirani (Albanija), ki jo zastopa C. Seyfert, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata G. Sakalaitė-Orlovskienė in J. Crespo Carrillo, agenta,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO je bila

Benkomers OOD s sedežem v Sofiji (Bolgarija),

zaradi tožbe zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 27. aprila 2020 (zadeva R 1070/2018-3) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Bibita Group in Benkomers,

SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat),

v sestavi D. Spielmann, predsednik, O. Spineanu-Matei (poročevalka), sodnica, in R. Mastroianni, sodnik,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 27. maja 2020,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 27. julija 2020,

na podlagi tega, da stranki v roku treh tednov od vročitve obvestila o koncu pisnega dela postopka nista vložili predloga, naj se opravi obravnava, in odločitve v skladu s členom 106(3) Poslovnika Splošnega sodišča, da bo odločeno brez ustnega dela postopka,

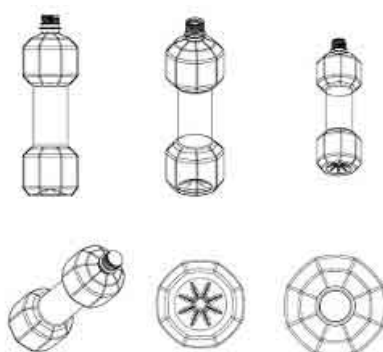
* Jezik postopka: angleščina.

izreka naslednjo

Sodbo¹

Dejansko stanje

- 1 Družba Benkomers OOD je 13. marca 2017 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142), kakor je bila spremenjena, vložila zahtevo za registracijo modela Skupnosti pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO).
- 2 Videz izdelka pri modelu Skupnosti, katerega registracija je bila zahtevana in ki se izpodbija v obravnavani zadevi, je prikazan v teh pogledih:



- 3 Proizvodi, za katere naj bi se videz izdelka pri modelu uporabljal, spadajo v razred 09-01 v smislu Locarnskega aranžmaja z dne 8. oktobra 1968 o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce in modele, kakor je bil spremenjen, in ustrezajo temu opisu: „Plastenke za pijačo“.

[...]

- 5 Tožeča stranka, družba Bibita Group, je 24. julija 2017 na podlagi člena 52 Uredbe št. 6/2002 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti izpodbijanega modela.
- 6 Razlog, ki ga je navedla v utemeljitev zahteve za ugotovitev ničnosti, se je nanašal na člen 25(1)(d)(iii) Uredbe št. 6/2002.
- 7 Tožeča stranka je v zahtevi za ugotovitev ničnosti trdila, da videz izdelka pri izpodbijanem modelu, ker je treba v okviru člena 25(1)(d) Uredbe št. 6/2002 uporabiti enaka merila kot za presojo individualne narave na podlagi člena 25(1)(b) v povezavi s členom 6 te uredbe, nima individualne narave glede na

¹ Navedene so le točke zadevne sodbe, za katere Splošno sodišče meni, da je njihova objava koristna.

videz izdelka pri modelu, ki je predmet mednarodne registracije št. 095336, katerega imetnica je in ki je varovan pred vložitvijo zahteve za registracijo videza izdelka pri izpodbijanem modelu. Videz izdelka pri prejšnjem mednarodnem modelu je prikazan tako:



[...]

Predlogi strank

- 17 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi in tako ugotovi ničnost izpodbijanega modela;
 - EUIPO in drugi stranki v postopku pred EUIPO naloži stroške postopka pred odborom za pritožbe v skladu s členom 190 Poslovnika Splošnega sodišča;
 - EUIPO naloži plačilo vseh stroškov tega postopka.
- 18 EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

[...]

Utemeljenost

- 24 Tožeča strank v utemeljitev tožbe navaja samo en tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 25(1)(d)(iii) Uredbe št. 6/2002.
- 25 EUIPO izpodbija vse trditve tožeče stranke.

Dejstvo, da je model, ki je navajan v utemeljitev zahteve za ugotovitev ničnosti, prejšnji, in pojem kolizije v smislu člena 25(1)(d)(iii) Uredbe št. 6/2002

[...]

- 29 Na drugem mestu, ker pojem kolizije v smislu člena 25(1)(d)(iii) Uredbe št. 6/2002 kot tak v tej uredbi ni opredeljen, je treba upoštevati razlago, ki jo je podala sodna praksa.

- 30 Za razlago člena 25(1)(d) Uredbe št. 6/2002 je treba opozoriti, da na podlagi člena 10 navedene uredbe obseg varstva iz modela zajema vsak videz izdelka, ki na seznanjenega uporabnika ne naredi drugačnega celotnega vtisa, in da je treba pri ocenjevanju obsega tega varstva upoštevati stopnjo svobode oblikovalca pri razvoju videza izdelka.
- 31 Člen 25(1)(d) Uredbe št. 6/2002 je zato treba razlagati tako, da je model Skupnosti v koliziji s prejšnjim modelom, če ob upoštevanju svobode oblikovalca pri razvoju navedenega modela Skupnosti ta ne ustvari celotnega vtisa pri seznanjenem uporabniku, ki se razlikuje od celotnega vtisa, ki ga naredi videz izdelka pri prejšnjem modelu, na katerega se sklicuje (sodba z dne 18. marca 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UUNT – PepsiCo (Upodobitev okroglega promocijskega izdelka), T-9/07, EU:T:2010:96, točka 52).
- 32 Ta razlaga člena 25(1)(d) Uredbe št. 6/2002 je edina, s katero je mogoče zagotoviti varstvo pravic imetnika prejšnjega modela – kakršno je varstvo, opisano v tej določbi – zoper kakršne koli kršitve navedenega modela zaradi sočasnega obstoja poznejšega modela Skupnosti, ki bi pri seznanjenem uporabniku naredil enak celotni vtis. Če se člen 25(1)(d) Uredbe št. 6/2002 namreč ne bi razlagal tako, imetnik prejšnje pravice ne bi imel možnosti zahtevati ugotovitve ničnosti takega poznejšega modela Skupnosti in bi mu bilo odvzeto učinkovito varstvo, ki v skladu s členom 10 Uredbe št. 6/2002 izhaja iz njegovega modela (sodba z dne 18. marca 2010, Upodobitev okroglega promocijskega izdelka, T-9/07, EU:T:2010:96, točka 53).
- 33 Odbor za pritožbe je v točki 23 izpodbijane odločbe torej pravilno sprejel takšno razlago s tem, da je po vzoru oddelka za ničnost presodil, da nastane kolizija med modeloma, če povzročita enak celotni vtis pri seznanjenem uporabniku, in da je treba v zvezi s tem upoštevati stopnjo svobode oblikovalca pri razvoju videza pri izpodbijanem modelu.

Domnevno „posebej široko“ varstvo prejšnjega modela

- 34 Tožeča stranka na prvem mestu trdi, da je prejšnji model deležen posebej širokega varstva na podlagi člena 6 Uredbe št. 6/2002 v povezavi z uvodno izjavo 14 iste uredbe.

[...]

- 37 Kljub sklicevanju na obstoj „jasne“ razlike med celotnimi vtisi videzov izdelkov pri zadevnih modelih, ki je navedeno v uvodni izjavi 14 Uredbe št. 6/2002, je treba navesti, da je besedilo člena 6 te uredbe jasno in nedvoumno. V skladu s sodno prakso v zvezi s to določbo je treba za namene uporabe člena 25(1)(d) navedene uredbe in presoje obstoja kolizije med zadevnima modeloma ugotoviti, da je videz izdelka lahko upravičen do varstva, ki ga zagotavlja model Skupnosti, na podlagi upoštevanih predpisov, če na seznanjenega uporabnika naredi drugačen celotni vtis od tistega, ki ga naredi videz izdelka pri prejšnjem modelu (glej v tem smislu sodbo z dne 22. novembra 2018, Buck-Chemie/EUIPO – Henkel (Čistilni blok za stranišča), T-296/17, neobjavljena, EU:T:2018:823, točka 29 in navedena sodna praksa).
- 38 Tožeča stranka na drugem mestu trdi, da je bil videz izdelka pri prejšnjem modelu na dan vložitve popolnoma nov. Tožeča stranka trdi, da edinstvenost oblike, ki spominja na strukturo enoročne uteži za plastenko za pijačo, upravičuje višjo raven varstva, ki bi veljala za videz izdelka pri prejšnjem modelu.
- 39 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da želi tožeča stranka s sklicevanjem na „posebej široko varstvo“, ki naj bi veljalo za videz izdelka pri prejšnjem modelu, dejansko uvesti novo merilo za varstvo videza izdelka pri prejšnjem modelu, ki se nanaša na njegovo domnevno inovativnost in novost v industriji, v katero spadajo zadevni izdelki.

- 40 Vendar po eni strani, tudi če bi bilo dokazano, da bi bila na dan registracije oblika, ki spominja na strukturo enoročne uteži in se uporablja za plastenko za pijačo, v zadevni industriji popolnoma nova, edinstvenost take oblike videza izdelka pri prejšnjem modelu ne daje širšega varstva od tistega, ki ga uživa na podlagi Uredbe št. 6/2002. Po drugi strani se individualna narava videza izdelka, ki je nujna za njegovo registracijo, uporablja za videz izdelka pri izpodbijanem modelu v primerjavi z videzom izdelka pri prejšnjem modelu, ne da bi domnevna novost ali izvirnost videza izdelka pri tem prejšnjem modelu kakor koli vplivala na presojo individualne narave videza izdelka pri izpodbijanem modelu. Trditve tožeče stranke v zvezi s tem je zato treba zavrniti.
- 41 Tako je treba preučiti, ali je izpodbijani model v koliziji s prejšnjim modelom, tako da pri seznanjenem uporabniku glede na stopnjo svobode oblikovalca pri razvoju videza izdelka pri izpodbijanem modelu ustvarja enak celotni vtis, in to tako, da se opravi preizkus v štirih fazah. Pri tem preizkusu se določi, prvič, sektor izdelkov, v katere naj bi bil videz izdelka vključen ali na katerih naj bi se uporabljal, drugič, seznanjeni uporabnik teh izdelkov glede na njihov namen ter – v zvezi s tem seznanjenim uporabnikom – stopnja poznavanja prejšnjega stanja tehnike ter stopnja pozornosti na podobnosti in razlike pri primerjavi videzov izdelkov, tretjič, stopnja svobode oblikovalca pri razvijanju videza izdelka, katere vpliv na individualno naravo je obratno sorazmeren, in četrtič, ob upoštevanju te svobode, rezultat primerjave, ki naj bo po možnosti neposredna, celotnih vtisov, ki jih pri seznanjenem uporabniku naredita videz izdelka pri izpodbijanem modelu in videz izdelka pri prejšnjem modelu, ki je bil razkrit javnosti, obravnavana posamično (glej sodbo z dne 13. junija 2019, *Visi/one/EUIPO – EasyFix* (Držala lepakov za vozila), T-74/18, EU:T:2019:417, točka 66 in navedena sodna praksa).
- 42 Individualna narava videza izdelka je posledica drugačnega celotnega vtisa ali neobstoja „že videnega“ pri seznanjenem uporabniku glede na navajani videz izdelkov pri prejšnjem modelu, tako da se ne upoštevajo razlike, ki, čeprav presegajo zgolj nepomembne detajle, niso dovolj velike, da bi vplivale na navedeni celotni vtis, temveč razlike, ki so dovolj velike, da ustvarijo različne vtise glede celote (glej v tem smislu sodbo z dne 16. februarja 2017, *Antrax It/EUIPO – Vasco Group* (Termosifoni za radiatorje), T-828/14 in T-829/14, EU:T:2017:87, točka 53 in navedena sodna praksa).

[...]

Stopnja svobode oblikovalca

[...]

- 52 Vendar tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe storil napako pri razlagi in uporabi načel iz člena 6 Uredbe št. 6/2002, ker naj bi bila stopnja svobode oblikovalca pri razvijanju videza izdelka pri prejšnjem modelu neomejena glede uporabe oblike, ki spominja na strukturo enoročne uteži. Po mnenju tožeče stranke namreč ni bilo omejitve, ki bi izhajala iz funkcionalnosti ali standardizacije količine, zaradi katere bi bila taka oblika nujna. V zvezi s tem tožeča stranka poudarja, da videz izdelka plastenke s tako obliko pred videzom izdelka pri prejšnjem modelu ni obstajal. Poleg tega naj navedena oblika ne bi imela le tehnične funkcije, ampak naj bi izdelku dajala športen vtis in podobo, s čimer se razlikuje od drugih plastenk, ki so na trgu, z ožjimi srednjimi deli.
- 53 Stopnja svobode oblikovalca je pri razvijanju videza izdelka opredeljena med drugim glede na omejitve, povezane z značilnostmi, ki jih narekuje tehnično delovanje izdelka ali njegovega elementa, ali glede na zakonske predpise, ki se uporabljajo za izdelek. Te omejitve vodijo do standardizacije nekaterih značilnosti, ki tako postanejo skupne videzom izdelkov, uporabljenim za zadevni izdelek (sodba z dne 18. marca 2010, *Upodobitev okroglega promocijskega izdelka*, T-9/07, EU:T:2010:96, točka 67).
- 54 Zato večja ko je svoboda oblikovalca pri razvoju videza izdelka, manj verjetno bodo majhne razlike med videzoma izdelkov pri zadevnih modelih zadoščale za drugačen celotni vtis pri seznanjenem uporabniku. Nasprotno pa bolj ko je svoboda oblikovalca pri razvoju videza izdelka pri izpodbijanem

modelu omejena, manjše razlike med videzoma izdelkov pri zadevnih modelih zadoščajo, da se na seznanjenega uporabnika naredi drugačen celotni vtis. Tako večja stopnja svobode oblikovalca pri razvoju videza izdelka potrjuje ugotovitev, da videza izdelkov, med katerima ni bistvenih razlik, na seznanjenega uporabnika naredita enak celoten vtis (glej sodbo z dne 18. julija 2017, Okras, T-57/16, EU:T:2017:517, točka 30 in navedena sodna praksa).

[...]

Celotni vtis, ki ga pri seznanjenem uporabniku naredita videza izdelkov pri zadevnih modelih

[...]

- 60 Tožeča stranka nasprotno trdi, da videz izdelka pri izpodbijanem modelu nima individualne narave, ker naj ne bi obstajala jasna razlika med celotnim vtisom, ki ga naredi pri seznanjenem uporabniku, in celotnim vtisom, ki ga pri tem uporabniku naredi videz izdelka pri prejšnjem modelu. Pri neposredni primerjavi med videzoma izdelkov pri zadevnih modelih naj bi se namreč odbor za pritožbe osredotočil na drugotne značilnosti videza izdelka pri izpodbijanem modelu. Poleg tega naj črne črte v tem videzu izdelka, ki jih je omenil odbor za pritožbe, ne bi bile narisane črno na plastenkah, ki so predmet videza izdelka pri navedenem modelu, ampak naj bi prikazovale spremembo oblike, ki je komaj vidna.
- 61 V skladu s sodno prakso mora biti primerjava celotnih vtisov, ki jih naredita videza izdelkov pri zadevnih modelih, sintetična ter ne sme biti omejena na analitično primerjavo naštetih podobnosti in razlik. Pri tej primerjavi je treba kot osnovo vzeti značilnosti, ki so na videzu izdelka pri izpodbijanem modelu vidne, nanašati pa se mora zgolj na zavarovane značilnosti, brez upoštevanja značilnosti, zlasti tistih tehnične narave, ki so iz varstva izključene (glej sodbo z dne 13. junija 2019, Držala lepakov za vozila, T-74/18, EU:T:2019:417, točka 84 in navedena sodna praksa).
- 62 Kadar se podobnosti med videzoma izdelkov pri zadevnih modelih nanašajo na omejitve, povezane z značilnostmi, ki jih narekuje med drugim tehnično delovanje izdelka ali njegovega elementa, bodo te podobnosti le malo pomembne za celotni vtis, ki ga pri seznanjenem uporabniku naredita videza izdelkov pri navedenih modelih (glej v tem smislu sodbo z dne 18. marca 2010, Upodobitev okroglega promocijskega izdelka, EU:T:2010:96, točka 72).
- 63 Poleg tega so razlike pri celotnem vtisu, ki ga dajeta videza izdelkov pri modelih v koliziji, nepomembne, če niso dovolj velike za razlikovanje med zadevnima izdelkoma po vtisu, ki ga naredita na seznanjenega uporabnika, ali da bi odtehtale ugotovljene podobnosti med tema videzoma izdelkov (glej v tem smislu sodbo z dne 21. novembra 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/UUNT – Wenf International Advisers (Odpirač za steklenice), T-337/12, EU:T:2013:601, točka 53).
- 64 Na prvem mestu, kot je bilo navedeno v točki 31 zgoraj, ima videz izdelka individualno naravo, če se celotni vtis, ki ga naredi pri seznanjenem uporabniku, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga na takega uporabnika naredi videz izdelka pri prejšnjem modelu. V nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, presoja, ki jo je treba opraviti v zvezi s tem, vključuje upoštevanje vseh razlikovalnih elementov med videzoma izdelkov pri zadevnih modelih, razen tistih, ki niso dovolj pomembni, da bi vplivali na navedeni celotni vtis.
- [...]
- 70 Glede etikete na videzu izdelkov pri prejšnjem modelu je odbor za pritožbe v točki 35 izpodbijane odločbe ugotovil, da ta nima pomembne vloge pri primerjavi celotnih vtisov, ki jih naredita videza izdelkov pri zadevnih modelih. Tožeča stranka je pred Splošnim sodiščem zgolj povzela videz izdelka

pri prejšnjem modelu brez besednih elementov na navedeni etiketi, ne da bi navedeno ugotovitev izpodbijala. Vendar se videza izdelkov pri zadevnih modelih tudi brez etikete bistveno razlikujeta, kot je bilo ugotovljeno v točkah od 66 do 69 zgoraj.

- 71 Iz tega izhaja, da odbor za pritožbe torej ni storil napake pri presoji s tem, da je v točkah 36 in 37 izpodbijane odločbe menil, da videz izdelka pri izpodbijanem modelu in videz izdelka pri prejšnjem modelu pri seznanjenem uporabniku naredita različen celoten vtis, in ugotovil, da se ne šteje, da je izpodbijani model v koliziji s prejšnjim modelom v smislu člena 25(1)(d)(iii) Uredbe št. 6/2002.

[...]

Stroški

[...]

- 74 Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogom EUIPO naloži plačilo stroškov. Poleg tega glede stroškov postopka pred odborom za pritožbe zadostuje navesti, da glede na to, da je bila s to sodbo zavržena tožba zoper izpodbijano odločbo, izrek te izpodbijane odločbe še vedno velja za zadevne stroške (glej v tem smislu sodbo z dne 28. februarja 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T-459/18, neobjavljena, EU:T:2019:119, točka 194).

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Družbi Bibita Group se naloži plačilo stroškov postopka.

Spielmann

Spineanu-Matei

Mastroianni

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 21. aprila 2021.

Sodni tajnik
E. Coulon

Predsednik