



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 8. marca 2018 *

„Predhodno odločanje – Intelektualna in industrijska lastnina – Uredba (ES) št. 6/2002 – Model Skupnosti – Člen 8(1) – Značilnosti videza izdelka, ki jih določa izključno njegova tehnična funkcija – Merila presoje – Obstoj alternativnih modelov – Upoštevanje vidika „objektivnega opazovalca““

V zadevi C-395/16,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) z odločbo z dne 7. julija 2016, ki je na Sodišče prispela 15. julija 2016, v postopku

DOCERAM GmbH

proti

CeramTec GmbH,

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi M. Ilešič, predsednik senata, K. Lenaerts, predsednik Sodišča v funkciji sodnika drugega senata, A. Rosas, sodnik, C. Toader, sodnica, in E. Jarašiūnas (poročevalec), sodnik,

generalni pravobranilec: H. Saugmandsgaard Øe,

sodni tajnik: M. Aleksejev, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 29. junija 2017,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za DOCERAM GmbH M. Bergermann, odvetnik, in P. Rätsch, Patentanwalt,
- za CeramTec GmbH M. A. Mittelstein in A. Bothe, odvetnika,
- za grško vlado G. Alexaki, agentka,
- za vlado Združenega kraljestva J. Kraehling in G. Brown, agentki, skupaj z B. Nicholsonom, barrister,
- za Evropsko komisijo J. Samnadda in T. Scharf, agenta,

* Jezik postopka: nemščina.

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 19. oktobra 2017

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 8(1) 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).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Doceram GmbH in družbo CeramTec GmbH zaradi kršitev modelov Skupnosti.

Pravni okvir

- 3 V uvodnih izjavah 5, 7 in 10 Uredbe št. 6/2002 je navedeno:

„(5) Zaradi tega je potrebno uvesti model Skupnosti, ki neposredno velja v vsaki državi članici, saj je le na ta način mogoče s pomočjo ene same prijave, naslovljene na Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), v skladu z enim samim postopkom po eni zakonodaji pridobiti en model za eno območje, ki zajema vse države članice.

[...]

(7) Povečano varstvo industrijskega modela ne le spodbuja prispevanje posameznih oblikovalcev k odličnosti Skupnosti na tem področju, temveč tudi spodbuja inovativnost in razvoj novih izdelkov ter naložbe v njihovo izdelovanje.

[...]

(10) Tehnoloških inovacij se ne sme ovirati s priznanjem varstva videza izdelka za značilnosti, ki jih narekuje zgolj tehnična funkcija. Razumljivo je, da to ne vključuje pogoja, da mora imeti videz izdelka estetsko vrednost. Podobno se vzajemnega delovanja izdelkov različnih znamk ne sme ovirati z razširitvijo varstva na obliko mehanske opreme. Zato se značilnosti videza izdelka, ki so iz teh razlogov izvzete iz varstva, ne sme upoštevati za namen ocenjevanja, ali druge značilnosti videza izdelka izpolnjujejo zahteve za varstvo.“

- 4 Člen 3 navedene uredbe določa:

„Za namen te uredbe:

- (a) ‚videz‘ pomeni izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture in/ali materialov samega izdelka in/ali značilnosti ornamentov na njem;
- (b) ‚izdelek‘ pomeni vsak industrijski ali obrtni izdelek, ki med drugim vključuje dele, namenjene sestavi kompleksnega izdelka, embalažo, modni kroj, grafične simbole in tipografske znake, z izjemo računalniških programov;

[...]“

- 5 Člen 4 Uredbe št. 6/2002, naslovljen „Zahteve za varstvo“, v odstavku 1 določa:
- „Videz izdelka je varovan z modelom Skupnosti, če je nov in ima individualno naravo.“
- 6 Člen 5 navedene uredbe, naslovljen „Novost“, določa:
- „1. Videz izdelka šteje za novega, če javnosti še ni bil dostopen enak videz izdelka [...].
- [...]
2. Videzi izdelka štejejo za enake, če se njihove značilnosti razlikujejo le v nepomembnih podrobnostih.“
- 7 Člen 6 Uredbe št. 6/2002, naslovljen „Individualna narava“, določa:
- „1. Šteje se, da ima videz izdelka individualno naravo, če se celotni vtis, ki ga naredi na seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga na takega uporabnika naredi videz izdelka, ki je bil dostopen javnosti [...].
- [...]“
- 8 Člen 8(1) navedene uredbe določa:
- „Model Skupnosti ne obstaja za značilnosti izgleda izdelka, ki jih določa izključno njegova tehnična funkcija.“
- 9 Člen 10(1) te uredbe določa:
- „Obseg varstva iz modela Skupnosti zajema vsak videz izdelka, ki na seznanjenega uporabnika ne naredi drugačnega celotnega vtisa.“

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

- 10 Družba DOCERAM proizvaja komponente iz tehnične keramike. Med drugim dobavlja centrirne zatiče za varjenje v avtomobilski, tekstilno-strojni in strojni industriji. Je imetnica več registriranih modelov Skupnosti za centrirne zatiče v treh različnih geometričnih oblikah, pri čemer za vsako obliko obstaja šest različnih vrst.
- 11 Tudi družba CeramTec proizvaja in trži enake centrirne zatiče, kot so tisti, ki so zaščiteni z modeli družbe DOCERAM.
- 12 Družba DOCERAM je, ker je prišlo do kršitve njenih modelov Skupnosti, pri Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) vložila opustitveno tožbo proti družbi CeramTec, ta pa je vložila nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti spornih modelov, pri čemer je trdila, da značilnosti izgleda zadevnih izdelkov določa izključno njihova tehnična funkcija.
- 13 Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu) je tožbo, ki jo je vložila družba DOCERAM, zavrnilo in sporne modele razglasilo za nične, ker so ti izključeni iz varstva na podlagi uporabe člena 8(1) Uredbe št. 6/2002.
- 14 Družba DOCERAM je zoper to sodbo vložila pritožbo pri Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija). To sodišče zlasti navaja, po eni strani, da so zadevni modeli novi in imajo individualno naravo ter, po drugi strani, da obstajajo alternativni modeli zadevnih centrirnih

zatičev, ki niso varovani s pravom modelov Skupnosti. Zato meni, da je treba presoditi, ali je na podlagi obstoja teh alternativnih modelov mogoče ugotoviti, da zadevne značilnosti izgleda navedenih izdelkov ne spadajo v člen 8(1) Uredbe št. 6/2002, oziroma ali je treba preveriti tudi, ali je tehnična funkcija edini dejavnik, na podlagi katerega so bile navedene značilnosti izbrane.

- 15 Navedeno sodišče navaja, da je mogoče v zvezi s tem vprašanjem v sodni praksi in v teoriji najti različne pristope. Eden od teh pristopov je, da je edino merilo za uporabo člena 8(1) Uredbe št. 6/2002 obstoj alternativnih modelov, s katerimi je mogoče zagotoviti enako tehnično funkcijo, pri čemer tak obstoj dokazuje, da zadevni model ni izključno posledica svoje tehnične funkcije v smislu te določbe. V skladu z nasprotnim pristopom se navedena določba uporabi, kadar so različne značilnosti izgleda izdelka izključno posledica potrebe po razvoju tehnične rešitve, pri čemer estetski vidiki niso pomembni. V takem primeru naj torej ne bi bilo nobene ustvarjalne dejavnosti, ki bi jo bilo vredno varovati s pravom modelov.
- 16 V teh okoliščinah je Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:
- „1. Ali gre za tehnično pogojenost, ki izključuje varstvo, v smislu člena 8(1) Uredbe [št. 6/2002] tudi tedaj, kadar oblikovalski učinek nima nobenega pomena za dizajn proizvoda, ampak je (tehnična) funkcionalnost edini dejavnik, ki določa dizajn?
2. Če bo Sodišče na prvo vprašanje odgovorilo pritrdilno: [s] katerega stališča je treba presoјati, ali so bile posamezne oblikovalske značilnosti proizvoda izbrane izključno zaradi funkcionalnosti? Ali je odločilen ‚objektivni opazovalec‘, in če je, kako ga je treba opredeliti?“

Vprašanji za predhodno odločanje

Prvo vprašanje

- 17 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 8(1) Uredbe št. 6/2002 razlagati tako, da je za presojo, ali značilnosti izgleda izdelka določa izključno njegova tehnična funkcija, odločilen obstoj alternativnih modelov, ali pa je treba dokazati, da je ta funkcija edini dejavnik, ki je vplival na te značilnosti.
- 18 Člen 8(1) Uredbe št. 6/2002 določa, da model Skupnosti ne obstaja za značilnosti izgleda izdelka, ki jih določa izključno njegova tehnična funkcija.
- 19 Kar zadeva izraz „značilnosti izgleda izdelka, ki jih določa izključno njegova tehnična funkcija“ niti člen 8(1) Uredbe št. 6/2002, niti druge določbe te uredbe, niti Direktiva 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 21, str. 120), iz katere, kot je generalni pravobranilec navedel v točki 36 sklepnih predlogov, izhaja vsebina člena 8(1), ne pojasnjujejo, kako je treba ta izraz razumeti. Ta uredba in direktiva glede pomena, ki ga je treba pripisati temu izrazu, tudi ne napotujeta na nacionalno pravo.
- 20 V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča iz zahteve po enotni uporabi prava Unije izhaja, da – če določba prava Unije glede opredelitve posamičnega pojma ne napotuje izrecno na pravo držav članic – je treba ta pojem v celotni Uniji razlagati avtonomno in enotno ob upoštevanju ne zgolj izrazov iz zadevne določbe, ampak tudi njenega okvira in cilja, ki mu sledi ureditev, katere del je (sodbi z dne 19. julija 2012, A, C-33/11, EU:C:2012:482, točka 27, in z dne 7. septembra 2017, Schottelius, C-247/16, EU:C:2017:638, točka 31 in navedena sodna praksa).

- 21 Izraz „značilnosti izgleda izdelka, ki jih določa izključno njegova tehnična funkcija“ je torej avtonomen pojem prava Unije, ki ga je treba razlagati enotno v vseh državah članicah.
- 22 Najprej, glede besedila člena 8(1) Uredbe št. 6/2002 je treba ugotoviti, da navedeni izraz ob neobstoju njegove opredelitve ne določa nobenega merila za presojo, ali zadevne značilnosti izgleda izdelka določa izključno njegova tehnična funkcija. Niti iz tega člena niti iz katere koli druge določbe te uredbe ni razvidno, da je obstoj alternativnih modelov, ki omogočajo enako tehnično funkcijo kot zadevni izdelek, edino merilo, na podlagi katerega je mogoče določiti, ali se uporabi navedeni člen.
- 23 Dalje, glede okvira člena 8(1) Uredbe št. 6/2002 je treba poudariti, da je ta določba del oddelka 1, naslovljenega „Zahteve za varstvo“, iz naslova II te uredbe in da se nanaša na primere, v katerih varstvo za model Skupnosti ni določeno, kadar značilnosti izgleda izdelka določa izključno njegova tehnična funkcija. V skladu z uvodno izjavo 10 navedene uredbe iz izključitve varstva v takem primeru ne izhaja, da mora imeti videz izdelka estetsko vrednost. Kot je generalni pravobranilec navedel v točki 27 sklepnih predlogov, za varstvo na podlagi te uredbe torej ni nujno, da je izgled zadevnega izdelka estetski.
- 24 Vendar je v členu 3(a) Uredbe št. 6/2002 pojem „videz“ opredeljen kot izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture in/ali materialov navedenega izdelka ali njegovih ornamentov. Poleg tega se člen 6(1) te uredbe, ki se nanaša na individualno naravo modela, ki je eden od pogojev za varstvo, in člen 10(1) navedene uredbe, ki se nanaša na obseg varstva, sklicujeta na „celotni vtis“, ki ga ta model naredi na seznanjenega uporabnika.
- 25 Iz tega izhaja, da je videz v okviru sistematike Uredbe št. 6/2002 za model bistvenega pomena (sodba z dne 21. septembra 2017, *Easy Sanitary Solutions in EUIPO/Group Nivelles*, C-361/15 P in C-405/15 P, EU:C:2017:720, točka 62).
- 26 Vendar taka ugotovitev podpira razlago člena 8(1) Uredbe št. 6/2002, v skladu s katero ta določba iz varstva, ki ga ta uredba določa, izključuje primer, v katerem je potreba po tehnični funkciji zadevnega izdelka edini dejavnik, na podlagi katerega je oblikovalec izbral značilnosti izgleda tega proizvoda, medtem ko druga merila, zlasti tista, povezana z vizualnim vidikom navedenega izdelka, niso imela nobene vloge pri izbiri te značilnosti izgleda.
- 27 Nazadnje, taka razlaga te določbe je podprta tudi s ciljem, ki mu sledi Uredba št. 6/2002.
- 28 Iz uvodnih izjav 5 in 7 navedene uredbe je namreč razvidno, da je njen cilj uvesti model Skupnosti, ki neposredno velja v vsaki državi članici in ki je zaščiten na skupnem območju, ki zajema vse države članice, ter spodbujati inovativnost in razvoj novih izdelkov ter naložb v njihovo izdelovanje s tem, da se zagotovi povečano varstvo industrijskega modela.
- 29 Natančneje, glede člena 8(1) Uredbe št. 6/2002 je treba ob upoštevanju uvodne izjave 10 te uredbe ugotoviti, da je namen te določbe preprečiti, da bi se tehnološke inovacije ovirale z varstvom značilnosti izgleda, ki je izključno posledica tehnične funkcije izdelka.
- 30 Vendar kot je generalni pravobranilec navedel v točkah 40 in 41 sklepnih predlogov, če bi že sam obstoj alternativnih modelov, ki imajo enako funkcijo, kot jo ima zadevni izdelek, zadoščal za izključitev uporabe člena 8(1) Uredbe št. 6/2002, ne bi bilo mogoče izključiti, da bi gospodarski subjekt kot model Skupnosti registriral več možnih oblik izdelka, ki bi imele značilnosti izgleda izdelka, ki jih določa izključno njegova tehnična funkcija. To bi takemu subjektu omogočilo, da bi v zvezi s tem izdelkom užival varstvo, ki bi bilo praktično ekskluzivno in enakovredno varstvu, ki ga zagotavlja patent, ne da bi mu bilo treba izpolniti pogoje, ki se uporabijo za pridobitev patenta, ter bi konkurentom preprečilo ponujanje izdelkov z nekaterimi funkcionalnimi značilnostmi ali omejilo možne tehnične rešitve in tako navedenemu členu 8(1) odvzelo koristni učinek.

- 31 Glede na navedeno je treba ugotoviti, da člen 8(1) Uredbe št. 6/2002 izključuje varstvo na podlagi prava modelov Skupnosti za značilnosti izgleda izdelka, kadar merila, ki niso nujna za tehnično funkcijo navedenega izdelka, zlasti tista, ki so povezana z vizualnim vidikom, niso imela nobene vloge pri izbiri navedenih značilnosti, in to tudi, če obstajajo drugi modeli, ki omogočajo zagotovitev te iste funkcije.
- 32 Na prvo vprašanje je zato treba odgovoriti, da je treba člen 8(1) Uredbe št. 6/2002 razlagati tako, da je za presojo, ali značilnosti izgleda izdelka določa izključno njegova tehnična funkcija, treba dokazati, da je ta funkcija edini dejavnik, ki je vplival na te značilnosti, pri čemer obstoj alternativnih modelov v zvezi s tem ni odločilen.

Drugo vprašanje

- 33 Predložitveno sodišče z drugim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 8(1) Uredbe št. 6/2002 razlagati tako, da se je treba za ugotovitev, ali značilnosti izgleda izdelka določa izključno njegova tehnična funkcija, opreti na zaznavanje „objektivnega opazovalca“.
- 34 V zvezi s tem je treba navesti, da Uredba št. 6/2002 ne določa podrobnosti glede načina, na katerega je treba presoditi, ali značilnosti izgleda izdelka določa njegova tehnična funkcija.
- 35 Poleg tega v nasprotju s členoma 6(1) in 10(1) Uredbe št. 6/2002, ki izrecno določata, da presoja, ki jo je treba opraviti za njuno uporabo, temelji na celotnem vtisu, ki ga model naredi na „seznanjenega uporabnika“, člen 8(1) te uredbe nikakor ne določa, da se za njegovo uporabo upošteva zaznavanje „objektivnega opazovalca“.
- 36 V tem okviru mora ob upoštevanju cilja, ki mu sledi Uredba št. 6/2002, ki je med drugim, kot je razvidno iz točke 28 te sodbe, uvesti model Skupnosti, ki neposredno velja in se varuje v vseh državah članicah, nacionalno sodišče, da bi ugotovilo, ali značilnosti izgleda izdelka spadajo v člen 8(1) te uredbe, upoštevati vse objektivne okoliščine, ki so upoštevne v vsakem posameznem primeru.
- 37 Kot je generalni pravobranilec v bistvu poudaril v točkah 66 in 67 sklepnih predlogov, je treba tako presojo opraviti med drugim ob upoštevanju zadevnega modela, objektivnih okoliščin, iz katerih so razvidni razlogi, iz katerih so bile značilnosti izgleda zadevnega izdelka izbrane, podatkov v zvezi z njegovo uporabo ali obstoja alternativnih modelov z enakimi tehničnimi funkcijami, če so te okoliščine, podatki ali obstoj podprti z zanesljivimi dokazi.
- 38 Glede na zgoraj navedeno je treba na drugo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 8(1) Uredbe št. 6/2002 razlagati tako, da mora za ugotovitev, ali značilnosti izgleda izdelka določa izključno njegova tehnična funkcija v smislu te določbe, nacionalno sodišče upoštevati vse objektivne okoliščine, ki so upoštevne v vsakem posameznem primeru. V zvezi s tem se ni treba opreti na zaznavanje „objektivnega opazovalca“.

Stroški

- 39 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:

1. Člen 8(1) Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti je treba razlagati tako, da je za presojo, ali značilnosti izgleda izdelka določa izključno njegova tehnična funkcija, treba dokazati, da je ta funkcija edini dejavnik, ki je vplival na te značilnosti, pri čemer obstoj alternativnih modelov v zvezi s tem ni odločilen.
2. Člen 8(1) Uredbe št. 6/2002 je treba razlagati tako, da mora za ugotovitev, ali značilnosti izgleda izdelka določa izključno njegova tehnična funkcija v smislu te določbe, nacionalno sodišče upoštevati vse objektivne okoliščine, ki so upoštevne v vsakem posameznem primeru. V zvezi s tem se ni treba opreti na zaznavanje „objektivnega opazovalca“.

Podpisi