

Predmet C-728/19

Zahtjev za prethodnu odluku

Datum podnošenja:

2. listopada 2019.

Sud koji je uputio zahtjev:

High Court of Justice (Intellectual Property Enterprise Court)
(Ujedinjena Kraljevina)

Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:

24. rujna 2019.

Tužitelj:

Beverly Hills Teddy Bear Company

Tuženik:

PMS International Group plc

[omissis]

PRED HIGH COURT OF JUSTICE (VISOKI SUD)

**BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES
INTELLECTUAL PROPERTY LIST (ChD) (SUDOVI ZA POSLOVNE
SPOROVE I VLASNIŠTVO, ENGLSKA I WALES, SPOROVI VEZANI
ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (ODJEL CHANCERY))**

**INTELLECTUAL PROPERTY ENTERPRISE COURT (SUD ZA
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I PODUZETNIŠTVO)** [omissis]

[omissis][sastav suda koji je uputio zahtjev][omissis]

IZMEĐU

BEVERLY HILLS TEDDY BEAR COMPANY

[omissis][Tužitelj]

PMS INTERNATIONAL GROUP PLC

Tuženik

RJEŠENJE

[omissis] [nacionalna postupovna pitanja] [orig. str. 2.]

RJEŠAVA SE:

1. Pitanja navedena u Prilogu (dio B) koja se odnose na tumačenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 o dizajnu Zajednice (u daljnjem tekstu: **Uredba o dizajnu**) upućuju se na prethodno odlučivanje Sudu Europske unije (u daljnjem tekstu: **Sud**) u skladu s člankom 267. UFEU-a.
2. [omissis][nacionalna postupovna pravila]
3. [omissis][upućivanje zahtjeva tajniku Suda bez odgađanja]
4. [omissis][nacionalna postupovna pitanja]
5. [omissis][odluka o troškovima]
6. [omissis]
7. [omissis]

[omissis][orig. str. 3.][omissis][orig. str. 4.][omissis][orig. str. 5.]

[omissis] PITANJA KOJA BI TREBALO UPUTITI

(1) Da bi se neregistrirani dizajn Zajednice zaštitio, u skladu s [omissis][člankom] 11. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. (u daljnjem tekstu: Uredba), činjenjem dizajna dostupnim javnosti u smislu [omissis][članka] 11. stavka 1., mora li se događaj otkrivanja, u smislu članka 11. stavka 2. dogoditi unutar geografskih granica Zajednice ili je dovoljno da je događaj, neovisno o mjestu održavanja, bio takav da je u redovitom poslovanju objektivno mogao biti poznat poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Zajednice (uz pretpostavku da dizajn nije otkriven u uvjetima tajnosti u skladu s posljednjom rečenicom [omissis][članka] 11. stavka 2.)?

(2) Je li datum za procjenu novosti dizajna za koji se traži zaštita u vidu neregistriranog dizajna Zajednice, u smislu [omissis] [članka] 5. stavka 1. točke (a) Uredbe, datum na koji je nastala zaštita neregistriranog dizajna Zajednice u skladu s [omissis] [člankom] 11. Uredbe ili pak datum na koji je relevantni događaj otkrivanja dizajna, u smislu [omissis] [članka] 7. stavka 1. Uredbe, objektivno mogao biti poznat u redovitom poslovanju poslovnim

krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, koji posluju unutar Zajednice (uz pretpostavku da dizajn nije otkriven u tajnosti u smislu posljednje rečenice [omissis] [članka] 7. stavka 1.), ili pak neki drugi datum, i ako je tako, koji?

[orig. str. 6.][omissis]**[orig. str. 7.]**[omissis]

Uvod

1. Tuženik (u daljnjem tekstu: PMS) zahtijeva donošenje presude u skraćenom postupku kojom bi se odbio dio tužbenog zahtjeva. Nema spornih činjenica; tužbom se isključivo postavlja pitanje u vezi s pravom Europske unije o dizajnu.
2. [omissis] [Tužitelj] (u daljnjem tekstu: BHTB) je kalifornijsko društvo koje prodaje igračke nalik na životinje naziva „Squeezamals”. U okviru ove tužbe relevantno ih je šest, odnosno pas, majmun, panda, pingvin, jednorog i mačka. BHTB traži zaštitu dizajna navedenih igračaka putem registriranog dizajna Zajednice, neregistriranog dizajna Zajednice (u daljnjem tekstu: NDZ-ovi) i autorskog prava na dizajnerske nacрте.
3. Ova se tužba odnosi samo na NDZ-ove. Nije sporno da je pet od šest igračaka, sve osim jednoroga, prvi put javnosti predstavljeno u listopadu 2017. na Mega Showu, sajmu u Hong Kongu. Nesporno je da je priroda Mega Showa bila takva da je dizajn svake igračke u listopadu 2017. u redovitom poslovanju postao poznat poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, koji posluju unutar Zajednice, u smislu [omissis] [članka] 7. Uredbe (EZ) br. 6/2002 („Uredba o dizajnu”).
4. Igračke su nakon toga prvi put izložene u EU-u na Sajmu igračaka u Nürnbergu u Njemačkoj u siječnju 2018.
5. PMS tvrdi da je datum relevantan za procjenu novosti NDZ-a datum na koji NDZ nastane. To je pitanje uređeno [omissis] [člankom] 11. Uredbe o dizajnu. U ovom slučaju, PMS nadalje tvrdi da je svih pet spornih NDZ-ova [omissis] nastalo u siječnju 2018. No tada tih pet dizajna više nije zadovoljavalo uvjet novosti jer su predstavljeni na hongkonškom Mega Showu u listopadu prethodne godine. Stoga nijedan od tih pet dizajna nije zaštićen NDZ.
6. U ovoj je tužbi sporno je li to točna pravna analiza vezano za nesporne činjenice. [omissis] [Sud] se nije jasno očitovao o tom pitanju. Međutim, u Njemačkoj su donesene presude, uključujući i presudu Saveznog vrhovnog suda, što je podijelilo mišljenja autora udžbenikâ i komentatora u UK-u.
7. Jednostavno rečeno, [omissis] [sud koji je uputio zahtjev mora] razmotriti isključivo novost dizajna. **[orig. str. 8.]**

Uredba

8. U nastavku se navode relevantne odredbe Uredbe o dizajnu:

Članak 1.

Dizajn Zajednice

1. *Dizajn koji zadovoljava uvjete sadržane u ovoj Uredbi u daljnjem se tekstu naziva „dizajn Zajednice”.*
2. *Dizajn se štiti:*
 - a) *„neregistriranim dizajnom Zajednice”, ako je učinjen dostupnim javnosti na način predviđen ovom Uredbom;*
 - b) *„registriranim dizajnom Zajednice”, ako je registriran na način predviđen ovom Uredbom.*

[...]

Članak 4.

Uvjeti za zaštitu

1. *Dizajn se štiti dizajnom Zajednice u onoj mjeri u kojoj je nov i u kojoj ima individualni karakter.*

[...]

Članak 5.

Novost

1. *Dizajn se smatra novim ako ni jedan istovjetni dizajn nije bio učinjen dostupnim javnosti:*
 - (a) *kod neregistriranog dizajna Zajednice, prije datuma na koji je dizajn za koji je zatražena zaštita prvi put bio učinjen dostupnim javnosti; [orig. str. 9.]*
 - (b) *kod registriranog dizajna Zajednice, prije datuma podnošenja prijave za registraciju dizajna za koj[i] se traži zaštita, ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, prije datuma priznatog prvenstva.*

[...]

Članak 7.

Otkrivanje

1. *U smislu primjene članka 5. i 6. smatra se 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 5. stavku 1. točki (a), i članku 6. stavku 1. točki (a), ili u članku 5. stavku 1. točki (b) i članku 6. stavku 1. točki (b) ovisno o situaciji, osim ako ti događaji poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Zajednice, iz opravdanih razloga nisu mogli biti poznati u redovitom poslovanju. Međutim, ne smatra se da je dizajn bio učinjen dostupnim javnosti samo zbog toga što je otkriven trećoj osobi pod izričitim ili prešutnim uvjetima tajnosti.*

[...]

Članak 11.

Početak i trajanje zaštite neregistriranog dizajna Zajednice

1. *Dizajn koji zadovoljava uvjete navedene u odjeljku 1. štiti se neregistriranim dizajnom Zajednice za vrijeme od tri godine od datuma na koji je dizajn prvi put bio učinjen dostupnim javnosti u Zajednici.*
2. *U smislu stavka 1., smatra se da je dizajn unutar Zajednice učinjen dostupnim javnosti ako je [orig. str. 10.] objavljen, izložen, korišten u trgovini ili drukčije otkriven na takav način da su ovi događaji u redovitom poslovanju objektivno mogli biti poznati poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Zajednice. Međutim, ne smatra se da je dizajn bio učinjen dostupnim javnosti samo zbog toga što je otkriven trećoj osobi pod izričitim ili prešutnim uvjetima tajnosti.*

[...]

Članak 110.a

[...]

5. [...] *Na temelju članka 11., dizajn koji nije objavljen na području Zajednice ne uživa zaštitu kao neregistrirani dizajn Zajednice.*

Prima facie učinak Uredbe

9. *Dizajn se ne može zaštititi kao NDZ ako nije nov, vidjeti [omissis][članak] 4. stavak 1. Dizajn je nov ako ni jedan istovjetni dizajn nije bio učinjen dostupnim javnosti prije datuma na koji je dizajn za koji je zatražena zaštita prvi put učinjen*

dostupnim javnosti, vidjeti [omissis][članak] 5. stavak 1. točku (a). „Istovjetan” dizajn uključuje dizajn koji se razlikuje samo u beznačajnim pojedinostima, vidjeti [omissis][članak] 5. stavak 2.

10. Ako [omissis][članak] 5. stavak 1. točku (a) razmatramo zasebno, mogli bismo zaključiti da se dizajn nikad ne može prethodno objaviti. Dizajn se ne može učiniti dostupnim javnosti prije datuma na koji je prvi put učinjen dostupnim javnosti.
11. Međutim, datum naveden u stavku 1. točki (a) jest datum na koji je dizajn *za koji je zatražena zaštita* prvi put bio učinjen dostupnim javnosti. To može značiti (tvrdi PMS) da se točan datum za procjenu novosti može utvrditi isključivo upućivanjem na NDZ koji već postoji. Ako je to točno, u obzir se mora uzeti [omissis][članak] 11. **[orig. str. 11.]**
12. Prema [omissis][članku] 11. stavku 1. razdoblje zaštite NDZ-a traje tri godine od datuma na koji je dizajn prvi put bio učinjen dostupnim javnosti *u Zajednici*. Riječima [omissis] u kurzivu [koji je unio sud koji je uputio zahtjev] uvodi se teritorijalno ograničenje koje nije navedeno u [omissis][članku] 5. Iz njega proizlazi da se nijedan dizajn ne može zaštititi kao NDZ ako i dok se ne učini dostupnim javnosti u Zajednici.
13. Posrijedi je dvosmislenost. Ona proizlazi iz razlike između „događaja” otkrivanja iz [omissis][članka] 11. stavka 1., objave ili izložbe itd., i otkrivanja u smislu upoznavanja relevantnih krugova u Zajednici s dizajnom. Izlaganje dizajna, bilo unutar ili izvan EU-a, može se smatrati relevantnim „događajem”, ali ne mora nužno podrazumijevati otkrivanje u potonjem smislu. To ovisi o zadovoljenju uvjeta iz [omissis][članka] 11. stavka 2. Dvosmislenost je sljedeća: zahtijeva li se [omissis][člankom] 11. da se događaj dogodi unutar Zajednice ili se njime samo zahtijeva da događaj, neovisno o tome gdje nastane, objektivno može biti poznat relevantnim krugovima unutar Zajednice?
14. U [omissis][članku] 11. stavku 2. objašnjava se što znači da je „unutar Zajednice učinjen dostupnim javnosti”. Uvjeta su tri:
 - (1) Mora se dogoditi barem jedan „događaj”, koji predstavlja objavu ili izlaganje dizajna, korištenje u trgovini ili drukčije otkrivanje dizajna.
 - (2) Događaj mora biti takav da je objektivno mogao biti poznat poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Zajednice.
 - (3) Otkrivanjem na koje se stranka poziva ne smatra se otkrivanje trećoj osobi pod izričitim ili prešutnim uvjetima tajnosti.
15. Dizajn je zaštićen NDZ-om počevši od prvog datuma kada su zadovoljena sva tri uvjeta u odnosu na dizajn. Zaštita traje tri godine.

16. Nastavno na [omissis][članak] 5. stavak 1. točku (a), smisao izraza „učinjen dostupnim javnosti” u tom članku objašnjen je u [omissis][članku] 7. stavku 1. [omissis][Člankom] 7. stavkom 1. predviđa se pretpostavka da se dizajn smatra učinjenim dostupnim javnosti ako se dogodio barem jedan „događaj”, ali pretpostavku može osporiti navodni počinitelj povrede ako dokaže da događaj objektivno nije mogao biti poznat relevantnim krugovima u Zajednici. Ovo **[orig. str. 12.]** tumačenje [omissis][članka] 7. stavka 1., koje upućuje na pretpostavku koju je moguće osporiti, objasnio je Opći sud, primjerice u predmetu *Visi/one GmbH protiv EUIPO-a* (predmet T-74/18) EU:T:2019:417[omissis][, t. 23. i t. 24.]. (Čini se da je Opći sud pretpostavio da se otkrivanje nije moglo dogoditi u uvjetima tajnosti ako su s događajem upoznati relevantni krugovi.)
17. Iako je [omissis][članak] 7. stavak 1. formuliran tako da dopušta navedenu pretpostavku koju je moguće osporiti, za relevantne događaje utvrđeni su uvjeti istovjetni onima iz [omissis][članka] 11. stavka 2., kao i dvije iznimke. Vezano za zaštitu NDZ-a, čini se da se ne razlikuje činjenje dizajna dostupnim javnosti u smislu [omissis][članka] 5. stavka 1. točke (a) i činjenje dizajna dostupnim javnosti u smislu [omissis][članka] 7. stavka 1.
18. Poteškoća se javlja u [omissis][članku] 5. stavku 1. točki (a) kad se čita zajedno s [omissis][člankom] 7. stavkom 1. Izraz „učinjen dostupnim javnosti” dvaput se koristi u [omissis][članku] 5. stavku 1. točki (a), najprije da bi se utvrdio kriterij prema kojem se određuje novost, odnosno je li dizajn učinjen dostupnim javnosti, a drugi put da bi se odredio datum od kojeg se novost procjenjuje. Izraz je definiran u [omissis][članku] 7. stavku 1. Primjena te definicije prilikom prvog pojavljivanja izraza u [omissis][članku] 5. stavku 1. točki (a) ima smisla: novost se gubi ako je dizajn objavljen [omissis] ili na drugi način otkriven prije datuma određenog u točki (a) [omissis][članka] 5. stavka 1., uz navedenu iznimku vezanu za krugove specijalizirane u dotičnom sektoru. Primjena [omissis][članka] 7. stavka 1. definicije prilikom drugog pojavljivanja izraza vodi ka kružnom argumentu i nema smisla: datum iz točke (a) jest datum na koji je dizajn za koji je zatražena zaštita prvi put objavljen [omissis] ili na drugi način otkriven prije datuma utvrđenog u točki (a). [omissis][Sud koji je uputio zahtjev pretpostavlja] stoga da se [omissis][članak] 7. stavak 1. treba tumačiti samo u smislu prvog pojavljivanja izraza „učinjen dostupnim javnosti” u [omissis][članku] 5. stavku 1. točki (a).
19. [omissis] Drugi uvjet iz [omissis][članka] 11. stavka 2. naveden u prethodnom tekstu jest taj da je *događaj* objektivno mogao biti poznat relevantnim krugovima u Zajednici. Ako se čita doslovno, njime se zahtijeva da događaj, a ne dizajn, objektivno može biti poznat. Događaji razmatrani u [omissis][članku] 7. stavku 1. i članku 11. stavku 2. činovi su otkrivanja dizajna. Ako se čin otkrivanja obavi u tajnosti, dizajn nije učinjen dostupnim javnosti, vidjeti [omissis][članak] 7. stavak 1., posljednju rečenicu, i [omissis][članak] 11. stavak 2., posljednju rečenicu. S druge strane, ako se dogodio bilo kakav javni čin otkrivanja dizajna, [omissis] [odnosno] čin koji nije obavljen u tajnosti, postoji pretpostavka da se dizajn smatra učinjenim dostupnim javnosti. Stoga se, *prima facie*, prema

[omissis][članku] 7. stavku 1. i **[orig. str. 13.]** članku 11., ne može opovrgnuti pretpostavka prema kojoj su relevantni krugovi u Zajednici objektivno mogli biti upoznati s javnim činom otkrivanja predmetnog dizajna [omissis], čak i ako u tom trenutku nisu bili upoznati s dizajnom. Postoji određena razlika. Međutim, taj javni čin otkrivanja može odrediti datum na koji se smatra da je dizajn učinjen dostupnim javnosti.

20. U predmetu Magmatic Ltd protiv PMS International Ltd [2013] EWHC 1925[omissis], [omissis] [sudac] je zauzeo stajalište [omissis][u točki 36.], vezano za [omissis][članak] 7. stavak 1., da je odlučujući kriterij taj je li *dizajn* objektivno mogao biti poznat relevantnim krugovima u Zajednici. Ovo pitanje nije bilo ključno u žalbama koje su uslijedile u [omissis][tom predmetu] [omissis] i stoga se više nije razmatralo.
21. S obzirom na to da navedena razlika nije važna ni za ovaj slučaj, [omissis][sud koji je uputio zahtjev] koristit će se jezikom [omissis][članka] 7. stavka 1. i članka 11. stavka 2., vezano za uvjet da je *događaj* objektivno mogao biti poznat relevantnim krugovima u Zajednici.
22. [omissis][Sud koji je uputio zahtjev potom razmatra drugu rečenicu][omissis][članka] 110.a stavka 5. [omissis] koji je prethodno naveden; prva [rečenica] nije relevantna. Druga rečenica dodana je Aktu o uvjetima pristupanja Češke Republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke EU-u. Objavljen je 23. rujna 2003. (SL L 236, str. 33.) i čini se da je na snagu stupio 22. studenoga 2003. Nije jasno što je potaknulo donošenje [omissis][članka] 110.a stavka 5. iako njegova formulacija prije podrazumijeva namjeru pojašnjenja [omissis][članka] 11. nego izmjene [omissis][članka] 11.
23. Formulacija [članka 110.a stavka 5.] upućuje i na želju da se naglasi da dizajn neće uživati zaštitu kao NDZ ako se ne učini dostupnim javnosti na *području* Zajednice. Međutim, u tom kontekstu Zajednica već jest teritorijalni koncept (vidjeti npr. prvu uvodnu izjavu Uredbe o dizajnu), stoga na prvu nije jasno što se tim pojmom dobiva.
24. Priopćenje br. 5/03 predsjednika [Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu, (OHIM)] od 16. listopada 2003. (SL OHIM 2004, 69) nije ponudilo značajno pojašnjenje. U točki 6. dijela II. Priopćenja stajalo je:

„Konačno, članak 11. [Uredbe o dizajnu] preciziran je novim člankom 110.a stavkom 5. kojim se određuje da, u skladu s člankom 11. , dizajn koji nije **[orig. str. 14.]** učinjen dostupnim javnosti na području Zajednice nema zaštitu kao neregistrirani dizajn Zajednice.”

25. Jedna mogućnost jest da je namjera [omissis][članka] 110.a stavka 5. bila riješiti dvosmislenost iz [omissis][članka] 11. stavka 1. o kojoj se raspravljalo u prethodnom dijelu. (Poput Općeg suda u predmetu Visi/one, [omissis], [sud koji je uputio zahtjev smatra] da, ako je događaj mogao biti poznat navedenim

krugovima, otkrivanje nije obavljeno u uvjetima tajnosti.) Namjera [omissis][članka] 110.a stavka 5. možda je bila riješiti dvosmislenost pojašnjenjem da je prethodno tumačenje [omissis][članka] 11. stavka 1. ispravno. Ovo stajalište po pitanju [omissis][članka] 110.a stavka 5. povoljno je prihvaćeno u Njemačkoj.

Presude njemačkih sudova

Thane

26. Dana 17. ožujka 2004. Landgericht in Frankfurt am Main (Zemaljski sud u Frankfurtu na Majni, Njemačka) donio je presudu u predmetu 3/12, O 5/04, Tužba Thane International Groupa, prijevod u ECDR-u br. 71 [2006.]. Čini se da je [omissis][članak] 110.a stavak 5. stupio na snagu prekasno da bi imao ikakav utjecaj na odluku suda i ne spominje se.
27. [omissis][Tužitelj] u predmetu Thane proizvodio je stimulatore trbušnih mišića pod licencijom proizvođača iz SAD-a. Proizvođač iz SAD-a oglašavao je i prodavao stimulatore u SAD-u od svibnja 2002. Stimulatori nisu bili dostupni u Europi dokad ih nije počeo prodavati [omissis][tužitelj] u listopadu 2002. Tuženik je prodavao sličan i konkurentski proizvod u Njemačkoj. [omissis][Tužitelj] je zahtijevao ograničavanje oglašavanja tuženikova proizvoda pozivajući se na NDZ. Tuženik je tvrdio da ne postoji valjani NDZ s obzirom na to da je dizajn prethodno objavljen u SAD-u.
28. Sud je razmatrao je li na relevantni datum dizajn za koji je zatražena zaštita učinjen dostupnim javnosti. Presudio je da glavni dio [omissis][članka] 7. stavka 1., [omissis][odnosno] pretpostavka, nema teritorijalno ograničenje; nije bilo važno je li se dizajn koristio u trgovini u Zajednici ili izvan nje. Sud je također utvrdio i da su se s događajima oglašavanja i prodaje u SAD-u stimulatora na koje se dizajn odnosi upoznali relevantni krugovi u Zajednici. Važno je da je sud odlučio da je dizajn, u skladu s [omissis][člankom] 11., prvi put učinjen dostupnim javnosti u Zajednici u listopadu 2002. Od listopada 2002. dizajn nije bio **[orig. str. 15.]** nov jer su se s otkrivanjem u SAD-u dovoljno dobro upoznali relevantni krugovi u Zajednici i stoga nije zaštićen kao NDZ.
29. [omissis][Sud koji je uputio zahtjev zaključuje] da je stajalište Landgerichta (Zemaljski sud) bilo:
 - (1) da bi dizajn bio učinjen dostupnim javnosti u Zajednici u smislu [omissis][članka] 11., relevantni događaj otkrivanja mora se dogoditi u Zajednici,
 - (2) budući da zaštita u vidu NDZ-a ne postoji dok se ne udovolji zahtjevima [omissis][članka] 11., novost se procjenjuje od datuma kada je nastala zaštita u vidu NDZ-a,

- (3) dizajn nije nov u smislu [omissis][članka] 5. stavka 1. točke (a) ako se događaj u smislu [omissis][članka] 7. stavka 1. dogodio bilo gdje u svijetu pod uvjetom da je događaj objektivno mogao biti poznat relevantnim krugovima u Zajednici.

Gebäckpresse II

30. Iza predmeta Thane uslijedila je presuda njemačkog Saveznog vrhovnog suda u predmetu I ZR 126/06, Gebäckpresse II, od 9. listopada 2008. [omissis][Sudu koji je uputio zahtjev] dostavljen je na raspolaganje usuglašeni prijevod.
31. [omissis][Tužitelj u tom predmetu] bilo je hongkonško društvo koje je razvilo električnu presu za pecivo, uređaj za tiskanje oblika za proizvodnju pekarskih proizvoda. [omissis][Tužitelj] je zatražio registraciju dizajna u Kini, koja je odobrena i objavljena u svibnju 2002. Sud nižeg stupnja se ili složio ili je utvrdio kao činjenicu da je objava dizajna u Kini objektivno mogla biti poznata relevantnim krugovima u Zajednici. Između lipnja i listopada 2002. [omissis][tužiteljeva] presa za pecivo prodavala se u Ujedinjenoj Kraljevini. U listopadu 2003. tuženik je oglašavao sličnu presu za pecivo u Njemačkoj zbog čega je došlo do spora.
32. Savezni vrhovni sud smatrao je da objava registriranog dizajna u Kini nije razlog za zaštitu NDZ-a jer tom objavom dizajn nije učinjen dostupnim javnosti unutar Zajednice u smislu [omissis][članka] 11. Uredbe o dizajnu. Ona zahtijeva čin otkrivanja na području Zajednice i stoga nije bilo važno koliko su dobro relevantni krugovi unutar **[orig. str. 16.]** Zajednice bili upoznati s otkrivanjem u Kini. U mjeri u kojoj je postojala dvosmislenost značenja [omissis][članka] 11. u vezi s time, ona je uklonjena donošenjem druge rečenice [omissis][članka] [110].a stavka 5. Sud je smatrao da se, iako je rečenica sadržana u Aktu o uvjetima pristupanja novih država članica, ona treba primjenjivati u svim državama članicama. Njome se namjeravalo pojasniti [omissis][članak] 11. kako bi bilo jasno da se čin otkrivanja dizajna mora dogoditi unutar geografskih granica Zajednice kako bi dizajn bio zaštićen kao NDZ.
33. Iako to nije izričito navedeno, čini se da je sud pretpostavio da se novost NDZ-a ne može procijeniti ako i dok NDZ ne nastane. Sud je protumačio [omissis][članak] 11. na način da je do toga došlo u lipnju 2002., kad je [omissis][tužiteljeva] presa prvi put prodana u Ujedinjenoj Kraljevini. Sud je načinio razliku između izraza „učinjen dostupnim javnosti” iz [omissis][članka] 11. i „učinjen dostupnim javnosti” iz [omissis][članka] 7. Potonjom odredbom ne precizira se otkrivanje unutar Zajednice. U lipnju 2002. dizajn nije bio nov jer su se s objavom [omissis][tužiteljeva] prava na dizajn u Kini dotad upoznali relevantni krugovi u Zajednici.
34. Stoga je tri pravna načela, koja je [omissis][sud koji je uputio zahtjev] izveo iz presude u predmetu Thane, također izričito ili zaključivanjem odobrio Savezni vrhovni sud u predmetu Gebäckpresse. Sud je naveo da nije nužno uputiti zahtjev

za prethodnu odluku [omissis][Sudu] jer je [omissis][člankom] 110.a stavkom 5. svako pravno pitanje za koje bi se upućivao zahtjev za prethodnu odluku [omissis][članak] 11. postalo *acte clair*.

Presude [omissis][Suda] u predmetu Gautzsch i Općeg suda u predmetu Senz

35. Trećinu navedenih načela do danas je potvrdio [omissis][Sud]: nije nužno da se „događaj” iz [omissis][članka] 7. stavka 1. dogodi u EU-u da bi bila ispunjena pretpostavka da je dizajn učinjen dostupnim javnosti prilikom procjene novosti u skladu s [omissis][člankom] 5. stavkom 1. točkom (a). Pretpostavka, dakako, ostaje uvjetovana dvjema iznimkama. [omissis][Sud] je odlučio u predmetu H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG protiv Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (predmet C-479/12), EU:C:2014:75 [omissis]; vidjeti i presudu Općeg suda u predmetu Senz Technologies BV protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM) (spojeni predmeti T-22/13 i T-23/13), EU:T:2015:310[omissis].

Preostala pravna pitanja [orig. str. 17.]

36. Prvo i drugo pravno pitanje [omissis][Sud] nije razmatrao. [omissis][Ta pitanja] su:
- (1) Da bi se NDZ zaštitio u skladu s [omissis][člankom] 11., mora li se događaj otkrivanja dogoditi unutar geografskih granica Zajednice ili je dovoljno da je događaj, neovisno o mjestu održavanja, objektivno mogao biti poznat relevantnim krugovima u Zajednici u redovitom poslovanju?
 - (2) Procjenjuje li se novost iz [omissis][članka] 5. stavka 1. točke (a) prema datumu na koji je NDZ postao zaštićen u skladu s [omissis][člankom] 11. ili prema datumu na koji je događaj otkrivanja dizajna, bez obzira na mjesto, prvi put objektivno mogao biti poznat relevantnim krugovima u Zajednici tijekom redovitog poslovanja?

Komentar iz udžbenika

37. [omissis]
38. [omissis]
39. [omissis][orig. str. 18.][omissis]
40. [omissis][Razmatranje akademskih stajališta]

Argumenti u ovom predmetu

41. [omissis][Odvjetnik tuženika] s pravom je naglasio visok stupanj uvjerljivosti presude njemačkog Saveznog vrhovnog suda vezano za pitanje koje se odnosi na pravo Unije. Tvrdio je da iz predmeta Gebäckpresse proizlazi da, uzimajući u obzir utvrđene činjenice iz tog predmeta, na relevantni datum procjene novosti pet predmetnih NDZ-a [omissis], u siječnju 2018., nijedan od njih nije sadržavao novost zato što su dizajni bili otkriveni na Mega Showu u listopadu prethodne godine, a taj je događaj bio poznat relevantnim krugovima u Zajednici.
42. [omissis][Odvjetnik tužitelja] tvrdio je da je Savezni vrhovni sud bio u krivu i da bi o tom pravnom pitanju trebalo zauzeti bilo koje od preostala dva alternativna pravna stajališta. Prvo je bilo da je datum određivanja a) vremena nastajanja NDZ-a i b) novosti NDZ-a datum kada prvi put, na bilo kojem mjestu, dođe do događaja otkrivanja dizajna, u okolnostima u kojima je taj događaj objektivno mogao biti poznat relevantnim krugovima u Zajednici.
43. [Drugo][omissis] stajalište o tom pravnom pitanju koje je zagovarao [omissis][odvjetnik tužitelja] bilo je da treba razmatrati dva datuma. NDZ nastaje s datumom prvog događaja otkrivanja koji se dogodi unutar Zajednice. Međutim, kada je riječ o procjeni novosti zaštićenog dizajna, ona se mora obaviti upućivanjem na datum kada je dizajn prvi put otkriven bilo gdje na svijetu u takvim okolnostima da je taj događaj objektivno mogao biti poznat relevantnim krugovima unutar Zajednice. [omissis][Odvjetnik tužitelja] nazvao je to stajalištem o „razdvojenom datumu”. **[orig. str. 19.]**
44. [omissis]
45. [omissis][irelevantna argumentacija stranaka]
46. [omissis]
47. [omissis]
48. [omissis]
49. [omissis] **[orig. str. 20.]**[omissis]
50. [omissis]
51. [omissis] [o argumentaciji stranaka riječ je u sljedećem dijelu]

Rasprava

52. Vezano za prvo pravno pitanje koje je prethodno navedeno, stajalište je [omissis] [suda koji je uputio zahtjev] da se događaj koji omogućava otkrivanje dizajna mora dogoditi unutar područja Zajednice kako bi zaštita u vidu NDZ-a nastala u smislu [omissis] [članka] 11. [omissis] [Člankom] 11. stavkom 1. upućuje se na

dizajn koji je prvo učinjen dostupnim javnosti „u Zajednici” dok se [omissis] [člankom] 5. stavkom 1. točkom (a) ne upućuje. [omissis] [Članak] 11. stavak 1. nije nedvosmislen, ali [omissis] [sud koji je uputio zahtjev] ne prihvaća da se riječi „u Zajednici” mogu izostaviti kao nebitna izjava, kao što to tvrdi [omissis] [odvjetnik tužitelja]. Pored navedenoga, [omissis] [članak] 110.a stavak 5. uopće ne bi imao učinak kad mu namjera ne bi bila pojasniti navedeno kao točno tumačenje [omissis] [članka] 11. [omissis] [Sud koji je uputio zahtjev mora pretpostaviti] da [omissis] zakonodavac [Unije] nije imao namjeru usvojiti besmisleni zakonodavni akt i da je jedina utvrđena zamisliva svrha [omissis] [članka] 110.a stavka 5. ona koju mu je dao [njemački] Savezni vrhovni sud.

53. Vezano za drugo pravno pitanje [omissis] [mišljenje je suda koji je uputio zahtjev] da se u predmetu Gebäckpresse sud tim pitanjem nije izravno bavio. [omissis] [Sud koji je uputio zahtjev nadalje smatra da] se iz presude može jasno zaključiti koje je bilo mišljenje Saveznog vrhovnog suda. [omissis] [Sud koji je uputio zahtjev] slaže se s tako izvedenim mišljenjem. Prema [omissis] [njegovom] sudu, novost iz [omissis] [članka] 5. stavka 1. točke (a) treba procijeniti od datuma kada je nastao NDZ u skladu s [omissis] [člankom] 11. Riječi „dizajn za koji je zatražena zaštita” iz [omissis] [članka] 5. stavka 1. točke (a) podupiru to tumačenje.
54. [omissis] [Prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev, argument tužitelja bio je da riječi „dizajn za koji je zatražena zaštita”] treba tumačiti na način da znače „dizajn za koji se zaštita **[orig. str. 21.] sada traži**”. Drugim riječima, predmetni dizajn [omissis] treba se odvojiti od posebnog NDZ-a koji se razmatra u [omissis] [članku] 5. stavku 1. točki (a). To nije doslovno tumačenje [omissis] [članka] 5. stavka 1. točke (a). Nadalje, poteškoće se javljaju kada se dizajn odijeli od razmatranog NDZ-a. Kada bi različiti dizajneri objavili na različite datume istovjetno stvoreni dizajn, ne bi bilo lako znati koji je od njih [omissis] predmetni dizajn [omissis], a stoga ni koji je datum relevantan za procjenu novosti. Ako se pak uzima u obzir isključivo datum na koji je dizajn prvi put bio učinjen dostupnim javnosti, nijednom dizajnu nikada ne bi nedostajalo novosti.
55. Vezano za [omissis] [Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva koji je odobrilo Vijeće Odlukom br. 94/800 (EZ) od 22. prosinca 1994.], [omissis] [sud koji je uputio zahtjev] vidi da se može tvrditi da će subjekti sa sjedištem u EU-u radije prvo oglašavati predmete s novim dizajnom unutar Zajednice kako bi time dobili zaštitu dizajna u vidu NDZ-a, za razliku od onih sa sjedištem izvan EU-a koji bi vjerojatnije prvo oglašavali izvan Zajednice i time riskirali da ne dobiju zaštitu u vidu NDZ-a. Međutim, [omissis] zakonodavac [Unije] u prošlosti nije bio nesklon pristupu zakonodavstvu prema protekcionističkom načelu, a to je potvrdio i [omissis] [Sud]. Primjer toga je usvajanje europskog, a ne međunarodnog, iscrpljenja prava intelektualnog vlasništva. Taj pristup nastoji dati prednost zaštiti domaćeg europskog tržišta subjekata sa sjedištem u Europi, vidjeti, na primjer, Zino Davidoff SA protiv A&G Imports Ltd (spojeni predmeti C-414/99 do C-416/99), EU:C:2001:617 [omissis].

56. [omissis] [Sud koji je uputio zahtjev] nije smatrao da je [omissis] [presuda Suda u predmetu Tod's SpA protiv Heyraud SA, (predmet C-28/04), EU:C:2005:418] od velike pomoći zato što se tiče diskriminacije unutar EU-a, što je suprotno [omissis] [članku] 12. UEZ-a (sada [omissis] [članku] 18. UFEU-a) i njezinu mogućem učinku na trgovinu unutar Zajednice.
57. Proizlazi da [omissis][sud koji je uputio zahtjev][dijeli] uvaženo mišljenje Saveznog vrhovnog suda da se za davanje zaštite dizajna u vidu NDZ-a događaj prilikom kojeg se prvi put otkriva dizajn, kao što je oglašavanje proizvoda napravljenog u skladu s dizajnom, mora prvo dogoditi unutar područja EU-a. Ako se prije tog datuma izvan EU-a dogodio događaj prilikom kojeg je otkriven dizajn, u okolnostima u kojima je taj događaj objektivno mogao biti poznat relevantnim krugovima unutar Zajednice u redovitom poslovanju, dizajn za koji se traži zaštita neće sadržavati novost. **[orig. str. 22.]**
58. Međutim, [omissis] [sud koji je uputio zahtjev] ne slaže se s time da je to mišljenje dovoljno nedvojbeno da bi navedena dva pravna pitanja zajedno predstavljala *acte clair*.

Treba li uputiti prethodno pitanje [omissis] [Sudu]?

59. [omissis][Argumentacija stranaka]
60. [omissis] [Sud koji je uputio zahtjev razumije] da je pitanje širokog interesa mora li se oglašavanje proizvoda, ili drugi događaj koji omogućava otkrivanje dizajna, prvo dogoditi unutar EU-a kako bi navedeni dizajn dobio zaštitu u vidu NDZ-a. Stoga bi zainteresirani imali koristi od mjerodavne doktrine [omissis] [Suda]. To uključuje i nastaviti će uključivati one koje trguju iz UK-a.
61. [omissis] [Uzimajući u obzir] trenutačne okolnosti nakon UK-ove obavijesti u skladu s [omissis] [člankom] 50. UEU-a, nije vjerojatno da bi [omissis] [viši nacionalni sud] ikada imao pravo uputiti prethodno pitanje [omissis] [na temelju žalbe koja bi slijedila u glavnom predmetu].

Pitanja koja treba uputiti

62. [omissis] [Sud koji je uputio zahtjev predlaže] da se upute sljedeća pitanja:
 - (1) Da bi se neregistrirani dizajn Zajednice zaštitio, u skladu s [omissis][člankom] 11. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. (u daljnjem tekstu: Uredba), činjenjem dizajna dostupnim javnosti u smislu [omissis][članka] 11. stavka 1., mora li se događaj otkrivanja, u smislu članka 11. stavka 2. dogoditi unutar geografskih granica Zajednice ili je dovoljno da je događaj, neovisno o mjestu održavanja, bio takav da je u redovitom poslovanju objektivno mogao biti poznat poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Zajednice (uz

pretpostavku da dizajn nije otkriven u uvjetima tajnosti u skladu s posljednjom rečenicom [omissis][članka] 11. stavka 2.)?

- (2) Je li datum za procjenu novosti dizajna za koji se traži zaštita u vidu neregistriranog dizajna Zajednice, u smislu [omissis] [članka] 5. stavka 1. točke (a) Uredbe, datum na koji je nastala zaštita neregistriranog dizajna Zajednice u skladu s [omissis] [člankom] 11. Uredbe ili pak datum na koji je relevantni događaj otkrivanja dizajna, u smislu [omissis] [članka] 7. stavka 1. Uredbe, objektivno mogao biti poznat u redovitom poslovanju poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, koji posluju unutar Zajednice (uz pretpostavku da dizajn nije otkriven u tajnosti u smislu posljednje rečenice [omissis] [članka] 7. stavka 1.), ili pak neki drugi datum, i ako je tako, koji?

RADNI DOKUMENT