



Tematski prikaz

Dizajni Zajednice

Dizajn je pravo intelektualnog vlasništva kojim se štiti vanjski izgled proizvoda.

Uredbom br. 6/2002¹ Europska unija dobila je vlastiti sustav zaštite stvaranjem dizajna Zajednice.

On ima jedinstven karakter i jednake učinke u cijeloj Europskoj uniji. Tako svojem nositelju na području Unije daje isključivo pravo korištenja i sprečavanja bilo koje treće strane da se tim dizajnom koristi bez njegova odobrenja. Zaštita traje pet godina i može se produljiti do najviše 25 godina.

Registraciju dizajna Zajednice provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji je također nadležan za odlučivanje o zahtjevima za proglašavanje registriranih dizajna Zajednice ništavima. Protiv odluka EUIPO-a može se podnijeti žalba žalbenim vijećima EUIPO-a. Opći sud Europske unije odlučuje o tužbama za poništenje odluka navedenih žalbenih vijeća. Protiv odluka Općeg suda može se podnijeti žalba Sudu, na čije se ispitivanje primjenjuje postupak dopuštanja žalbe. Usto, proglašavanje ništavosti registriranog dizajna Zajednice može se zahtijevati na nacionalnoj razini od suda za dizajn Zajednice protutužbom podnesenom u postupku zbog povrede prava.

Osim toga, Uredbom br. 6/2002 također se propisuje zaštita neregistriranih dizajna Zajednice. Zaštićeni su tijekom trogodišnjega razdoblja počevši od njihova otkrivanja u Europskoj uniji.

Ovaj tematski prikaz nudi pregled sudske prakse u području dizajna Zajednice.

¹ Uredba 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 2020., L 415, str. 89. i SL 2018., L 72, str. 42.).

Sadržaj²

I. UVJETI ZA ZAŠTITU I RAZLOZI ZA NIŠTAVOST	3
1. Definicija dizajna	3
a) Uvjet prikaza dizajna	3
b) Uvjet vidljivosti	4
c) Pojam „proizvod” i doseg opisa	5
2. Novost	6
3. Individualni karakter	7
a) Kriteriji za ocjenu	7
b) Industrijski sektor proizvoda o kojem je riječ	9
c) Upućeni korisnik	11
d) Stupanj slobode dizajnera	13
e) Ukupni dojam	15
4. Otkrivanje	17
a) Kriteriji za ocjenu	17
b) Presumpcija otkrivanja	18
c) Dokaz otkrivanja	19
d) Razdoblje odgode	22
5. Dizajn kao sastavni dio složenog proizvoda	22
a) Uvjeti za zaštitu	22
b) Popravak složenog proizvoda	24
6. Dizajni uvjetovani svojom tehničkom funkcijom i dizajn spojnih elemenata	26
7. Sukob s ranijim dizajnom	28
8. Uporaba razlikovnog znaka u kasnijem dizajnu	31
9. Neovlaštena uporaba djela zaštićenog autorskim pravom	32
II. PRAVA PRIZNATA DIZAJNIMA	34
1. NOSITELJI PRAVA NA DIZAJN	34
2. UČINCI PRAVA NA DIZAJN	35
III. POSTUPAK I SPOROVI	38
1. Zahtjev i postupak registracije – relevantni datum za ispitivanje	38
2. Zahtjev i postupak za proglašavanje dizajna ništavim	38
a) Dopuštenost zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim	38
b) Predmet zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim	39
c) Opseg ispitivanja zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim	40
d) Dokazi koji nisu pravodobno podneseni	41
e) Održavanje u izmijenjenom obliku	42
3. Tužba pred sudom unije – opseg sudskog nadzora	43

² Ovaj sadržaj u bitnome slijedi strukturu rubrike Dizajni Zajednice iz Zbirke sudske prakse.

I. Uvjeti za zaštitu i razlozi za ništavost

1. Definicija dizajna

a) Uvjet prikaza dizajna

- [Presuda od 5. srpnja 2018., Mast-Jägermeister/EUIPO \(C-217/17 P, EU:C:2018:534\)](#)³

Društvo Mast-Jägermeister SE podnijelo je prijave za registraciju dvaju dizajna Zajednice. Zaštita je zatražena za „čaše“, ali dostavljeni su prikazi prikazivali čašu i bocu.

EUIPO je smatrao da tim prijavama ne može dodijeliti datum njihova podnošenja jer iz prikaza tih dizajna ne može utvrditi traži li se zaštita za čašu, bocu ili njihovu kombinaciju. Opći sud odbio je tužbu protiv te odluke.

Sud odbija žalbu i utvrđuje da prikaz dizajna sadržan u prijavi za registraciju mora omogućiti jasno utvrđivanje predmeta za koji se traži zaštita.

Prije svega, taj zaključak proizlazi iz analize teksta članka 36. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 6/2002, u kojem je propisano da prijava za registraciju dizajna mora sadržavati „prikaz dizajna [prikladan] za umnožavanje“. Pojam prikaza sam po sebi podrazumijeva to da dizajn mora biti jasno prepoznatljiv. Usto, člankom 4. stavkom 1. točkom (e) Uredbe br. 2245/2002 se – iako se tom odredbom ne dodaju materijalnopравни zahtjevi osim onog iz članka 36. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 6/2002 – pobliže određuje, među ostalim, da prikaz mora biti kvalitetne izrade koja omogućuje jasnu vidljivost obilježja predmeta za koji se zahtijeva zaštita.

Zatim, to doslovno tumačenje potvrđuje se teleološkim tumačenjem članka 36. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 6/2002, koji mora doprinijeti pravilnom funkcioniranju sustava registracije dizajna. Tako zahtijevanje grafičkog prikaza ispunjava zadaću, među ostalim, definiranja samog dizajna radi određivanja što je točno predmet zaštite koja se pruža nositelju registriranog dizajna.

S tim u vezi, Sud ističe da je cilj registracije dizajna u javnom registru učiniti ga dostupnim nadležnim tijelima i javnosti, a posebice gospodarskim subjektima. S jedne strane, nadležna tijela moraju jasno i precizno poznavati narav znakova od kojih se sastoji dizajn kako bi bila u mogućnosti ispuniti svoje obveze glede prethodnog ispitivanja prijave za registraciju, kao i objave i održavanja odgovarajućeg i preciznog registra dizajnâ. S druge strane, gospodarski subjekti moraju imati mogućnost da se jasno i precizno upoznaju s provedenim registracijama ili prijavama za registraciju svojih postojećih ili mogućih konkurenata, a time i dobiti relevantne informacije o pravima trećih osoba. Cilj je takvog zahtjeva zajamčiti pravnu sigurnost trećih osoba.

Usto, činjenica da datum podnošenja prijave omogućava stjecanje prava prvenstva sama po sebi opravdava zašto prikaz ne smije imati nepreciznosti u pogledu dizajna čija je registracija zatražena. Naime, neprecizna prijava za registraciju prouzročuje opasnost na temelju koje bi, zbog prava prvenstva, dizajn kojemu predmet zaštite nije jasno određen dobio prekomjernu zaštitu.

³ Vidjeti i presudu od 9. veljače 2017., [Mast-Jägermeister/EUIPO \(Čaše\)](#) (T-16/16, EU:T:2017:68).

Konačno, kad je riječ o kontekstualnoj analizi, Sud primjećuje da je člankom 12. stavkom 2. Uredbe br. 2245/2002 propisano kako ispravak prijave za registraciju ne smije mijenjati prikaz dizajna na koji se odnosi. Međutim, to nužno podrazumijeva da prijava za registraciju, prije nego što joj se može dodijeliti datum podnošenja, mora sadržavati takav prikaz na temelju kojeg je moguće utvrditi predmet za koji je zatražena zaštita.

Prema tome, prikaz dizajna čija je registracija zatražena mora omogućiti njegovo jasno utvrđivanje. Iz članka 46. stavka 2. Uredbe br. 6/2002 proizlazi pak da se prijava koja ima nepravilnosti u pogledu pretpostavki navedenih u njezinu članku 36. stavku 1. koje nisu uklonjene u propisanom roku ne smatra prijavom za registraciju dizajna Zajednice, pa joj se zato ne dodjeljuje datum podnošenja.

b) Uvjet vidljivosti

- [Presuda od 21. rujna 2017., Easy Sanitary Solutions i EUIPO/Group Nivelles \(C-361/15 P i C-405/15 P, EU:C:2017:720\)⁴](#)

Društvo Easy Sanitary Solutions BV bilo je nositelj dizajna Zajednice koji je prikazivao odvodnu kanalicu za tuš-kadu. Društvo I-Drain, čiji je pravni sljednik Group Nivelles NV, podnijelo je EUIPO-u zahtjev za proglašavanje osporavanog dizajna ništavim, koji se, među ostalim, temeljio na nepostojanju novosti. Žalbeno vijeće EUIPO-a smatralo je da je osporavani dizajn nov. Opći sud poništio je tu odluku.

Sud je odbio žalbe koje su podnijeli Easy Sanitary Solutions i EUIPO. On utvrđuje da činjenica da je obilježje dizajna vidljivo čini bitan uvjet te zaštite.

Sud ističe da, kada podnositelj zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim ističe razlog za ništavost predviđen u članku 25. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 6/2002, on mora podnijeti elemente koji mogu dokazati da osporavani dizajn ne ispunjava uvjete određene u člancima 4. do 9. te uredbe.

Štoviše, procjenu o tome je li određeni dizajn nov treba provesti u odnosu na jedan ili više preciziranih, individualiziranih, određenih i identificiranih dizajna iz ukupnosti dizajna koji su ranije učinjeni dostupnima javnosti.

S tim u vezi valja podsjetiti da je prema članku 3. točki (a) Uredbe br. 6/2002 dizajn određen kao „vanjski izgled proizvoda u cijelosti ili dijela proizvoda koji proizlazi iz njegovih obilježja, posebno crta, obrisa, boja, oblika, teksture i/ili materijala samoga proizvoda i/ili njegove ornamentacije“. Iz toga slijedi da je u okviru sustava predviđenog navedenom uredbom vanjski izgled odlučujući element dizajna.

Prema tome, činjenica da je obilježje dizajna vidljivo čini bitan uvjet te zaštite. Stoga je u uvodnoj izjavi 12. Uredbe br. 6/2002 naznačeno da zaštita ne smije biti proširena na one sastavne dijelove proizvoda koji nisu vidljivi za vrijeme njegove uobičajene uporabe, niti na ona obilježja takvog dijela koja nisu vidljiva nakon što je on ugrađen, i da se ta obilježja prema tome ne uzimaju u obzir prilikom procjenjivanja ispunjavaju li ostala obilježja dizajna uvjete za zaštitu.

⁴ Vidjeti također rubrike „I. 2. Novost“ i „I. 4. a. Otkrivanje – Kriteriji za ocjenu“ te presudu od 13. svibnja 2015., [Group Nivelles/OHIM – Easy Sanitary Solutions \(Odvodna kanalicu za tuš-kadu\) \(T-15/13, EU:T:2015:281\)](#).

Iz prethodnih razmatranja proizlazi da je bitno da tijela Ureda imaju sliku ranijeg dizajna, koja im mora omogućiti prikaz vanjskog izgleda proizvoda u koji je dizajn ugrađen, i da s preciznošću i izvjesnošću utvrde raniji dizajn kako bi izvršila ocjenu novosti i individualnog karaktera osporavanog dizajna.

Stoga podnositelj zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim mora Uredu podnijeti precizno i potpuno utvrđivanje i reprodukciju navodno ranijeg dizajna kako bi se dokazalo da se osporavani dizajn ne može valjano registrirati.

c) Pojam „proizvod” i doseg opisa

- [Presuda od 13. lipnja 2017., Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can \(Limenke\) \(T-9/15, EU:T:2017:386\)](#)

Društvo Ball Beverage Packaging Europe Ltd bilo je nositelj dizajna registriranog pri EUIPO-u, koji je prikazivao limenke, na temelju Uredbe br. 6/2002. Odjel za poništaje odbio je zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim koji je podnijelo društvo Crown Hellas Can SA. Međutim, tu je odluku poništilo žalbeno vijeće, koje je proglasilo navedeni dizajn ništavim jer nije imao individualni karakter, pri čemu nije odlučivalo o novosti.

Opći sud, povodom tužbe protiv odluke žalbenog vijeća, koju je odbio, daje korisna pojašnjenja o naravi postupka registracije dizajna Zajednice, pojmu „proizvod” u smislu članka 3. točke (a) Uredbe br. 6/2002 i dosegu opisa osporavanog dizajna sadržanog u prijavi za registraciju na temelju članka 36. stavka 3. točke (a) navedene uredbe.

Opći sud najprije ističe da – s obzirom na to da je određivanje predmeta zaštite osporavanog dizajna dio materijalnopravnog ispitivanja njegove registracije – eventualno EUIPO-ovo zauzimanje stajališta o tom pitanju tijekom postupka registracije ne može obvezivati žalbeno vijeće, s obzirom na u osnovi formalnu i sumarnu narav EUIPO-ova nadzora tijekom tog postupka.

Opći sud je potom odbio prigovor o pogrešnoj ocjeni žalbenog vijeća prema kojoj osporavani dizajn, to jest prikaz triju limenki različitih veličina, ne čini proizvod u smislu članka 3. točke (a) Uredbe br. 6/2002. U tom pogledu Opći sud zapaža da predmet dizajna može biti samo jedinstven predmet jer se u navedenom članku izričito spominje vanjski izgled „proizvoda”. Osim toga, on pojašnjava da skupina proizvoda može predstavljati „proizvod” u smislu prethodno navedene odredbe ako se oni estetski podudaraju, ako su funkcionalno povezani i ako se obično prodaju kao jedinstven proizvod. Opći sud stoga je u predmetnom slučaju ocijenio očitim to da tri limenke prikazane na osporavanom dizajnu ne ispunjavaju zajedničku funkciju u smislu da ne ispunjavaju funkciju koju ne može ispuniti svaka od njih pojedinačno, kao što je to, primjerice, slučaj s priborom za jelo ili šahovskom pločom i šahovskim figurama.

Naposlijetku, Opći sud napominje da opis koji se eventualno nalazi u prijavi za registraciju ne može utjecati na materijalnopravna razmatranja koja se odnose na novost ili individualni karakter predmetnog dizajna. Prema mišljenju Općeg suda, taj opis ne može utjecati ni na odgovor na pitanje o predmetu zaštite tog dizajna, koje je nedvojbeno povezano s razmatranjima koja se odnose na njegovu novost ili individualni karakter.

2. Novost

- [Presuda od 21. rujna 2017., Easy Sanitary Solutions i EUIPO/Group Nivelles \(C-361/15 P i C-405/15 P, EU:C:2017:720\)⁵](#)

U toj presudi, čiji je činjenični i pravni okvir prethodno izložen⁶, Sud, kojem je podnesena žalba, ističe da članak 5. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 6/2002 ne čini novost dizajna ovisnim o proizvodima u koje se može ugraditi ili na koje se može primijeniti. Osim toga, u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002, opseg zaštite priznat dizajnom Zajednice uključuje „bilo koji dizajn” koji na upućenog korisnika ne ostavlja drukčiji ukupni dojam.

Nadalje, i iz članka 36. stavka 6. i iz članka 19. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 proizlazi da registrirani dizajn Zajednice svome nositelju daje isključivo pravo korištenja na svim vrstama proizvoda, a ne samo na proizvodu navedenom u prijavi za registraciju dotičnog dizajna.

Stoga se dizajn Zajednice ne može smatrati novim ako je istovjetan dizajn učinjen dostupnim javnosti, iako se taj raniji dizajn namjeravao ugraditi u drukčiji proizvod ili primijeniti na njega. Naime, činjenica da zaštita dizajna nije ograničena samo na proizvode u koje se namjerava ugraditi ili na koje se namjerava primijeniti nužno znači da ni ocjena novosti dizajna ne smije biti ograničena samo na te proizvode.

- [Presuda od 6. lipnja 2013., Kastenholtz/OHIM – Qwatchme \(Brojčanici sata\) \(T-68/11, EU:T:2013:298\)⁷](#)

Društvo Qwatchme A/S bilo je nositelj dizajna Zajednice registriranog pri OHIM-u (koji je postao EUIPO), koji je prikazivao brojčanike satova, na temelju Uredbe br. 6/2002. Potvrdivši odluku Odjela za poništaje, žalbeno vijeće odbilo je zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim koji je podnio Erich Kastenholtz s obrazloženjem da je osporavani dizajn sasvim različit od ranijih dizajna zbog razlika koje postoje između diskova.

Opći sud, povodom tužbe protiv odluke žalbenog vijeća, koju je odbio, smatra da dizajni u sukobu nisu istovjetni jer se njihova obilježja razlikuju samo u beznačajnim pojedinostima.

Ta se presuda, među ostalim, odnosi na zahtjeve novosti i individualnog karaktera o kojima ovisi zaštita dizajna Zajednice. Opći sud ističe da iz članka 5. stavka 2. Uredbe br. 6/2002 proizlazi da se dva dizajna smatraju istovjetnima ako se njihova obilježja razlikuju samo u beznačajnim pojedinostima, to jest pojedinostima koje se ne mogu odmah opaziti i koje stoga ne dovode do razlikovanja, makar i malog, između navedenih dizajna.

A contrario, prilikom ocjenjivanja novosti dizajna potrebno je vrednovati razlike između dizajna u sukobu koje nisu beznačajne, čak i ako su male. Opći sud ocjenjuje da u tom pogledu tekst članka 6. Uredbe br. 6/2002 ide dalje od teksta njezinog članka 5. Tako razlike između dizajna u sukobu utvrđene u okviru članka 5. mogu, osobito ako su male, biti nedovoljne da na upućenog

⁵ Vidjeti također rubrike „I. 1. b. Definicija dizajna – Uvjet vidljivosti” i „I. 4. a. Otkrivanje – Kriteriji za ocjenu” te presudu od 13. svibnja 2015., [Group Nivelles/OHIM – Easy Sanitary Solutions \(Odvodna kanalica za tuš-kadu\)](#) (T-15/13, EU:T:2015:281).

⁶ Što se tiče činjeničnog i pravnog okvira spora, vidjeti rubriku „I. 1. b. Definicija dizajna – Uvjet vidljivosti”, str. 4.

⁷ Žalba podnesena protiv te presude odbijena je rješenjem od 17. srpnja 2014., [Kastenholtz/OHIM](#) (C-435/13 P, neobjavljeno, EU:C:2014:2124).

korisnika ostave drukčiji ukupni dojam u smislu članka 6. U tom slučaju sporni dizajn može biti smatran novim u smislu članka 5. Uredbe br. 6/2002, ali se ne može smatrati da ima individualni karakter u smislu članka 6. iste uredbe.

Suprotno tome, u mjeri u kojoj uvjet predviđen člankom 6. ide dalje od onoga utvrđenog člankom 5. Uredbe br. 6/2002, drukčiji ukupni dojam koji je ostavljen na upućenog korisnika u smislu članka 6. iste uredbe može se temeljiti samo na postojanju objektivnih razlika između dizajna u sukobu. Te razlike stoga trebaju biti dovoljne da bi se zadovoljio uvjet novosti iz članka 5. Uredbe br. 6/2002.

3. Individualni karakter

a) Kriteriji za ocjenu

- [Presuda od 19. lipnja 2014., Karen Millen Fashions \(C-345/13, EU:C:2014:2013\)](#)

Društvo Karen Millen Fashions Ltd dizajniralo je i stavilo u prodaju u Irskoj prugastu žensku košulju i crni pleteni top. Društva Dunnes Stores i Dunnes Stores (Limerick) Ltd kupila su primjerke te odjeće, a zatim su izvan Irske proizvela kopije tih modela te ih stavila u prodaju u svojim irskim prodavaonicama. Tvrdi da je nositelj prava na neregistrirane dizajne Zajednice koji se odnose na predmetnu odjeću, društvo Karen Millen Fashions je podnijelo tužbu kojom je tražilo da se Dunnesu zabrani korištenje navedenih dizajna kao i naknadu štete. Supreme Court (Vrhovni sud, Irska) pred kojim je pokrenut spor uputio je Sudu prethodna pitanja o ocjeni individualnog karaktera dizajna Zajednice.

Sud odlučuje da članak 6. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti u smislu da se, kako bi se smatralo da dizajn ima individualni karakter, ukupni dojam koji on ostavlja na upućenog korisnika mora razlikovati od dojma koji na takvog korisnika proizvodi jedan ili više ranijih dizajna, uzetih zasebno, a ne kombinacija izdvojenih obilježja iz više ranijih dizajna.

Naime, referirajući se na opći dojam koji na upućenog korisnika ostavlja bilo koji dizajn koji je bio učinjen dostupnim javnosti, navedeni članak 6. treba tumačiti u smislu da procjenu o tome ima li određen dizajn individualni karakter treba provesti u odnosu na jedan ili više preciziranih, individualiziranih, određenih i identificiranih dizajna iz ukupnosti dizajna ranije učinjenih dostupnima javnosti.

- [Presuda od 21. studenoga 2013., El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHIM – Wenf International Advisers \(Vadičep\) \(T-337/12, EU:T:2013:601\)](#)

Društvo El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL, bilo je nositelj dizajna Zajednice koji prikazuje vadičep. Društvo Wenf International Advisers Ltd podnijelo je zahtjev za proglašavanje tog dizajna ništavim osobito zato što nema individualni karakter. OHIM (koji je postao EUIPO) prihvatio je zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim.

Opći sud odbija tužbu i ističe da se individualni karakter dizajna procjenjuje, u skladu s člankom 6. Uredbe br. 6/2002, uspoređujući ukupne dojmove koje ostavljaju dizajni u sukobu na upućenog korisnika i uzimajući u obzir stupanj slobode dizajnera. Prema tome, kriterij koji se

odnosi na nedostatke ili različite teškoće pri uporabi ranijeg dizajna, koji su navodno bili riješeni u osporavanom dizajnu, ne čine kriterije koji se mogu uzeti u obzir pri ocjeni individualnog karaktera dizajna. Uostalom, kao što proizlazi iz članaka 1. i 3. Uredbe 6/2002, pravo dizajna namijenjeno je zaštiti vanjskog izgleda proizvoda, a ne zaštiti idejnog rješenja načina uporabe proizvoda ili njegova funkcioniranja.

- [Presuda od 16. lipnja 2021., Davide Groppi/EUIPO – Viabizzuno \(Stolna svjetiljka\) \(T-187/20, EU:T:2021:363\)^{8,9}](#)

Dana 16. srpnja 2014. društvo Davide Groppi Srl podnijelo je EUIPO-u prijavu za registraciju dizajna Zajednice koji je prikazivao stolnu svjetiljku. Nakon registracije dizajna društvo Viabizzuno Srl podnijelo je zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim, u prilog kojem se pozivalo na članak 25. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 6/2002¹⁰, u vezi s njezinim člankom 6.¹¹, koji se odnosio na raniji dizajn od 22. rujna 2011. Taj raniji dizajn proglašen je ništavim 30. listopada 2018.

Odjel za poništaje proglasio je 22. studenoga 2018. dizajn društva Davide Groppi ništavim uz obrazloženje da nema individualni karakter u smislu članka 6. Uredbe br. 6/2002. Žalbeno vijeće potvrdilo je tu odluku i smatralo da okolnost da je raniji dizajn bio proglašen ništavim nije relevantna jer je jedino bitno pitanje je li on bio učinjen dostupnim javnosti.

Odlučujući o tužbi za poništenje, Opći sud odbija tužbu društva Davide Groppi. Opći sud prvi put ističe da proglašenje ranijeg dizajna ništavim, na koje se pozivalo u potporu zahtjevu za proglašavanje dizajna ništavim na temelju članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002, ne proizvodi posljedice tijekom upravnog postupka. Osim toga, taj sud pojašnjava granice uloge koju prilikom ispitivanja razloga za ništavost koji se temelji na toj istoj odredbi ima priroda proizvoda u kojima su dizajni sadržani.

Opći sud naglašava da okolnost da je raniji dizajn bio proglašen ništavim nije relevantna jer je bio učinjen dostupnim javnosti. Naime, cilj članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002 je sprečavanje registracije dizajna koji ne ispunjavaju uvjete koji opravdavaju njihovu zaštitu, a osobito uvjet koji se odnosi na njihov „individualni karakter”, u smislu članka 6. te uredbe, a ne zaštita ranijeg dizajna. U tom pogledu podsjeća na to da se na razloge za ništavost iz navedenog članka u načelu može pozivati bilo koja osoba te da se ne temelje na logici zaštite ranijeg prava, koja je otvorena samo nositelju tog prava i čija bi ništavost postupak za proglašavanje dizajna Zajednice ništavim učinila bespredmetnim. Kada je, konkretno, riječ o ocjeni individualnog karaktera dizajna na temelju članka 25. stavka 1. točke (b) i članka 6. Uredbe br. 6/2002, Opći sud ističe da iz uvodne izjave 14. te 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

⁸ Žalba protiv te presude ocijenjena je nedopuštenom (rješenje od 26. studenoga 2021., [Davide Groppi/EUIPO](#), C-490/21 P, neobjavljeno, EU:C:2021:968).

⁹ Vidjeti također rubriku „I. 3. b. Individualni karakter – Industrijski sektor proizvoda o kojem je riječ”.

¹⁰ U skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 6/2002, kako je izmijenjena, dizajn Zajednice može biti proglašen ništavim samo ako ne ispunjava uvjete iz članaka od 4. do 9.

¹¹ U skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 6/2002, naslovljenim „Individualni karakter”, smatra se da registrirani dizajn Zajednice ima individualni 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.

koji na njega ostavlja skupnost postojećih dizajna. Naime, taj sud pojašnjava da je jedina svrha ranijeg dizajna otkrivanje ranijeg stanja tehnike, koje odgovara skupnosti postojećih dizajna u vezi s proizvodom o kojem je riječ koji su bili učinjeni dostupnima javnosti do datuma podnošenja prijave dizajna o kojem je riječ. Stoga, smatra da je jedino važna okolnost da je raniji dizajn bio učinjen dostupnim javnosti, a ne opseg zaštite priznate navedenom dizajnu koji bi proizlazio iz valjanosti njegove registracije.

b) Industrijski sektor proizvoda o kojem je riječ

- [Presuda od 22. lipnja 2010., Shenzhen Taiden/OHIM – Bosch Security Systems \(Komunikacijska oprema\) \(T-153/08, EU:T:2010:248\)](#)¹²

Društvo Shenzhen Taiden Industrial Co Ltd bilo je nositelj dizajna Zajednice registriranog pri OHIM-u (koji je postao EUIPO), koji je prikazivao komunikacijsku opremu, na temelju Uredbe br. 6/2002. Odjel za poništaje odbio je zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim koji je podnijelo društvo Bosch Security Systems BV. Međutim, tu je odluku poništio žalbeno vijeće, koje je smatralo da osporavani dizajn nema individualni karakter uz obrazloženje da razlike između navedenog dizajna i ranijeg međunarodnog dizajna nisu dovoljno primjetne kako bi se ostavio drukčiji ukupni dojam na upućenog korisnika.

Opći sud, povodom tužbe protiv odluke žalbenog vijeća, koju je odbio, pojašnjava da, kao što to proizlazi iz uvodne izjave 14. Uredbe br. 6/2002, prilikom procjene o tome ima li određeni dizajn individualni karakter treba uzeti u obzir prirodu proizvoda na koji je dizajn primijenjen ili u kojem je on sadržan, a posebno industrijski sektor kojemu on pripada.

- [Presuda od 16. lipnja 2021., Davide Groppi/EUIPO – Viabizzuno \(Stolna svjetiljka\) \(T-187/20, EU:T:2021:363\)](#)¹³

U toj presudi, čiji je činjenični i pravni okvir prethodno izložen¹⁴, Opći sud, nakon što je utvrdio da se registracija osporavanog dizajna općenito odnosi na svjetiljke, podsjeća na to da – iako je određivanje sektora proizvoda relevantno razmatranje u okviru određivanja upućenog korisnika i njegova stupnja pažnje, stupnja slobode dizajnera pri razvoju dizajna i eventualno prilikom usporedbe ukupnih dojmova koje dizajni ostavljaju na navedenog upućenog korisnika – ono ipak ne može značiti da su proizvodi na koje se odnosi dizajn o kojem je riječ slični ili da pripadaju istom sektoru. U tom pogledu ističe da članak 25. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 6/2002 ne sadržava nijedan uvjet sličnosti proizvoda i da bi činjenje zaštite dizajna ovisnom o prirodi proizvoda dovelo do njezina ograničenja samo na dizajne koji pripadaju određenom sektoru.

¹² Vidjeti također rubriku „I. 3. c. Individualni karakter - Upućeni korisnik“.

¹³ Vidjeti također rubriku „I. 3. a. Individualni karakter – Kriteriji za ocjenu“.

¹⁴ Što se tiče činjeničnog i pravnog okvira spora, vidjeti rubriku „I. 3. a. Individualni karakter – Kriteriji za ocjenu“, str. 9.

- [Presuda od 10. studenoga 2021., Eternit/EUIPO – Eternit Österreich \(Ploča za građevinarstvo\) \(T-193/20, EU:T:2021:782\)](#)

Nakon zahtjeva podnesenog EUIPO-u, društvo Eternit (Belgija) ishodilo je registraciju dizajna Zajednice koji prikazuje ploču za građevinarstvo. Društvo Eternit Österreich GmbH podnijelo je zahtjev za proglašavanje tog dizajna ništavim, osobito jer nema individualni karakter¹⁵ u odnosu na raniji dizajn koji prikazuje ploču za bukobran. EUIPO je osporavani dizajn proglasio ništavim smatrajući da on nema individualni karakter jer je za upućenog korisnika općenito sličan ranijem dizajnu.

Opći sud odbija tužbu društva Eternit protiv EUIPO-ove odluke. Opći sud u tom predmetu, s jedne strane, pojašnjava u odnosu na koji od dizajna u sukobu treba definirati dotični sektor, upućenog korisnika i stupanj slobode dizajnera. S druge strane, pojašnjava jesu li proizvodi koji su stvarno stavljeni na tržište u koje su dizajni u sukobu ugrađeni ili na koje su primijenjeni relevantni u okviru ocjene individualnog karaktera osporavanog dizajna.

Kao prvo, Opći sud podsjeća na to da se ocjena individualnog karaktera osporavanog dizajna u biti provodi ispitivanjem u četiri faze. U tom pogledu pojašnjava da se prve tri faze analize, odnosno utvrđivanje dotičnog sektora, upućenog korisnika i stupnja slobode dizajnera, trebaju provesti samo u odnosu na osporavani dizajn. Naime, s obzirom na to da raniji dizajn može pripadati potpuno različitom sektoru, koji karakteriziraju drukčiji upućeni korisnik i drukčija sloboda dizajnera, on nije relevantan za te prve tri faze analize. Suprotno tomu, četvrta faza, koja se sastoji od usporedbe ukupnih dojmova koje ostavljaju dizajni u sukobu, podrazumijeva uzimanje u obzir kako osporavanog dizajna tako i ranijeg dizajna.

Kao drugo, Opći sud ističe da se, u okviru ocjene individualnog karaktera, pod određenim uvjetima mogu uzeti u obzir proizvodi koji su stvarno stavljeni na tržište u koje su ugrađeni ili na koje su primijenjeni dizajni u sukobu. Pojašnjava da su proizvodi koji su stvarno stavljeni na tržište ili njihov način upotrebe relevantni ako grafički ili fotografski prikaz dizajna o kojem je riječ sam po sebi ne omogućuje da se utvrdi koji će njegovi aspekti biti vidljivi ili način na koji će ga se vizualno percipirati. Naime, proizvodi koji su stvarno stavljeni na tržište mogu se uzeti u obzir samo u ilustrativne svrhe, radi utvrđivanja vizualnih aspekata dizajna. Stoga se ne može uzeti u obzir proizvod koji je stvarno stavljen na tržište ako se dizajn koji je na njega primijenjen ili koji je u njemu sadržan razlikuje od registriranog dizajna ili ako sadržava obilježja koja ne proizlaze jasno iz grafičkog prikaza tog dizajna.

¹⁵ U smislu članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002, u vezi s njezinim člankom 6., dizajn Zajednice može biti proglašen ništavim ako nema individualni karakter, tako da se ukupni dojam koji ostavlja na upućenog korisnika ne razlikuje od onoga koji na takvog korisnika ostavlja dizajn koji je već bio učinjen dostupnim javnosti.

c) Upućeni korisnik

- [Presuda od 20. listopada 2011., PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic \(C-281/10 P, EU:C:2011:679\)](#)¹⁶

Društvo PepsiCo Inc. bilo je nositelj dizajna Zajednice koji je prikazivao kružni promotivni artikl. Društvo Grupo Promer Mon Graphic SA podnijelo je EUIPO-u zahtjev za proglašavanje tog dizajna ništavim koji se, među ostalim, temeljio na postojanju ranijeg dizajna. Žalbeno vijeće EUIPO-a smatralo je da predmetni dizajni ostavljaju drukčiji ukupni dojam na upućenog korisnika i da stoga osporavani dizajn nije u sukobu s ranijim pravom na koje se poziva. Opći sud je, povodom tužbe, poništio tu odluku te je smatrao da su razlike koje je utvrdilo žalbeno vijeće nedostatne kako bi osporavani dizajn na upućenog korisnika ostavio drukčiji ukupni dojam u odnosu na dojam koji ostavlja raniji dizajn.

Sud, kojem je podnesena žalba, koju odbija, pojašnjava pojam upućenog korisnika.

Sama narav upućenog korisnika podrazumijeva da će on, kad je to moguće, provesti izravnu usporedbu dizajna o kojima je riječ. Međutim, ne može se isključiti da je takva usporedba neprovediva ili neuobičajena u sektoru o kojem je riječ, osobito zbog specifičnih okolnosti ili obilježja predmeta koje dizajni prikazuju. Zbog nedostatka točne upute u tom pogledu u okviru Uredbe br. 6/2002 ne može se smatrati da je zakonodavac Unije imao namjeru ograničiti ocjenu mogućih dizajna na njihovu izravnu usporedbu.

Što se tiče stupnja pažnje upućenog korisnika, iako on nije uobičajeno informirani, pažljivi i u razumnoj mjeri promišljeni prosječni korisnik koji dizajn doživljava kao cjelinu i ne upušta se u ispitivanje njegovih različitih detalja, nije ni stručnjak, odnosno specijalist koji bi bio sposoban u detalje primijetiti minimalne razlike koje bi mogle postojati između dizajna u sukobu. Pridjev „upućeni” tako sugerira da korisnik poznaje različite dizajne koji postoje u sektoru o kojem je riječ, 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 dizajner ili tehnički stručnjak.

- [Presuda od 22. lipnja 2010., Shenzhen Taiden/OHIM – Bosch Security Systems \(Komunikacijska oprema\) \(T-153/08, EU:T:2010:248\)](#)¹⁷

U toj presudi, čiji je činjenični i pravni okvir prethodno izložen¹⁸, Opći sud objašnjava pojam upućenog korisnika, ističući da svojstvo „korisnika” podrazumijeva da osoba o kojoj je riječ upotrebljava proizvod u kojem je sadržan dizajn u skladu sa svrhom kojoj je taj proizvod namijenjen i da pridjev „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

¹⁶ Vidjeti također presudu od 18. ožujka 2010., [Grupo Promer Mon Graphic/OHIM – PepsiCo \(Prikaz kružnog promotivnog artikla\)](#) (T-9/07, EU:T:2010:96), prikazanu u rubrici „I. 7. Sukob s ranijim dizajnom”.

¹⁷ Vidjeti također rubriku „I. 3. b. Individualni karakter – Industrijski sektor proizvoda o kojem je riječ”.

¹⁸ Što se tiče činjeničnog i pravnog okvira spora, vidjeti rubriku „I. 3. b. Individualni karakter – Industrijski sektor proizvoda o kojem je riječ”, str. 10.

relativno visok stupanj pažnje kada se njima koristi, a nije dizajner ili tehnički stručnjak. Ipak, ova okolnost ne podrazumijeva da je upućeni korisnik sposoban, izvan okvira iskustva koje je stekao koristeći se proizvodom o kojem je riječ, razlikovati svojstva izgleda proizvoda koja određuje njegova tehnička funkcija od njegovih arbitrarnih aspekata.

- [Presuda od 14. lipnja 2011., Sphere Time/OHIM – Punch \(Sat pričvršćen na traku\) \(T-68/10, EU:T:2011:269\)¹⁹](#)

Društvo Sphere Time bilo je nositelj dizajna Zajednice registriranog pri OHIM-u (koji je postao EUIPO), koji prikazuje satove pričvršćene na traku, na temelju Uredbe br. 6/2002. Odjel za poništaje prihvatio je zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim koji je podnijelo društvo Punch SAS i proglasio je osporavani dizajn ništavim jer nema individualni karakter i ostavlja isti ukupni dojam kao i raniji dizajni.

Opći sud, povodom tužbe protiv odluke žalbenog vijeća kojom se potvrđuje odluka Odjela za poništaje, koju je odbio, naglašava da, kad je riječ o promotivnim artiklima, pojam upućenog korisnika uključuje, s jedne strane, stručnjaka koji ih pribavlja s ciljem da ih distribuira krajnjim korisnicima i, s druge strane, te krajnje korisnike. Iz toga zaključuje da je činjenica da jedna od tih dviju skupina upućenih korisnika percipira dizajne o kojima je riječ na način da ostavljaju isti ukupni dojam dovoljna da bi se utvrdilo da osporavani dizajn nema individualni karakter.

- [Presuda od 13. lipnja 2019., Visi/one/EUIPO – EasyFix \(Informativna ploča za vozila\) \(T-74/18, EU:T:2019:417\)²⁰](#)

Društvo Visi/one GmbH bilo je nositelj dizajna Zajednice registriranih pri EUIPO-u, koji su prikazivali informativne ploče za vozila, na temelju Uredbe br. 6/2002. Odjel za poništaje EUIPO-a, prihvaćajući zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim koji je podnijelo društvo EasyFix GmbH, proglasio je ništavim osporavani dizajn zbog nedostatka individualnog karaktera.

Opći sud, povodom tužbe protiv odluke žalbenog vijeća kojom se potvrđuje odluka Odjela za poništaje, koju je odbio, smatra da su razlike između osporavanog dizajna i ranijeg dizajna i dalje nedovoljno izražene da bi same po sebi ostavile drukčiji ukupni dojam na upućenog korisnika.

Što se tiče stupnja poznavanja i stupnja pažnje upućenoga korisnika, Opći sud smatra da iz sudske prakse osobito proizlazi da, iako ta referentna osoba ima određeni stupanj znanja u pogledu različitih dizajna koji postoje u dotičnom sektoru i pokazuje relativno visok stupanj pažnje i posebni oprez kada ih upotrebljava, ona nije ni stručnjak, odnosno specijalist [u patentnom pravu] koji je sposoban u detalje primijetiti minimalne razlike koje bi mogle postojati između dizajna u sukobu.

¹⁹ Vidjeti također rubrike „I. 3. e. Individualni karakter – Ukupni dojam” i „I. 4. d. Otkrivanje – Razdoblje odgode”.

²⁰ Vidjeti također rubriku „I. 4. a. Otkrivanje – Kriteriji za ocjenu”.

d) Stupanj slobode dizajnera

- [Presuda od 13. studenog 2012., Antrax It/OHIM – THC \(Radijatori za grijanje\) \(T-83/11 i T-84/11, EU:T:2012:592\)](#)

Društvo Antrax It Srl bilo je nositelj osam dizajna Zajednice registriranih pri OHIM-u (koji je postao EUIPO), od kojih su dva bila osporavana u ovom slučaju, koji su prikazivali radijatore za grijanje, na temelju Uredbe br. 6/2002. Odjel za poništaje, prihvaćajući zahtjev za proglašavanje dizajna ništavima koji je podnijelo društvo The Heating Company, proglasio je ništavima osporavane dizajne zbog nepostojanja novosti. Žalbeno vijeće je pak, poništivši odluku Odjela za poništaje zbog nepostojanja prikladnog obrazloženja, proglasilo ništavima osporavane dizajne zbog nepostojanja individualnog karaktera.

Opći sud, povodom tužbe protiv odluka žalbenog vijeća, koju u preostalom dijelu odbija, poništava te odluke u dijelu u kojem su osporavani dizajni proglašeni ništavima.

U tom je predmetu Opći sud imao priliku pojasniti kriterije za određivanje stupnja slobode dizajnera dizajna u okviru ocjene njegova individualnog karaktera. Opći sud ističe da je takav stupanj slobode dizajna posebice definiran zahtjevima vezanima uz karakteristike koje nameće tehnička funkcija proizvoda ili elementa proizvoda, ili dodatno zakonskim propisima koji se primjenjuju na proizvod na koji je primijenjen dizajn. Ti zahtjevi dovode do standardizacije određenih karakteristika, koje postaju zajedničke dizajnima koji se primjenjuju na navedeni proizvod. Prema tome, što je veća sloboda dizajnera u razvoju dizajna, to je manje vjerojatno da će sitne razlike između dizajna koji se uspoređuju biti dovoljne kako bi se ostavio drukčiji ukupni dojam na upućenog korisnika. I obratno, što je sloboda dizajnera u razvoju dizajna više ograničena, to je vjerojatnije da će sitne razlike između dizajna koji se uspoređuju biti dovoljne kako bi se ostavio drukčiji ukupni dojam na upućenog korisnika. Također, povećan stupanj slobode dizajnera u razvoju dizajna ide u prilog zaključku u skladu s kojim dizajni koji se uspoređuju i nisu u bitnome drukčiji ostavljaju isti ukupni dojam na upućenoga korisnika. U tom je kontekstu moguća zasićenost stanja tehnike, koja proizlazi iz postojanja drugih dizajna koji imaju sve opće karakteristike kao i dizajni o kojima je riječ, relevantna jer upućenog korisnika može učiniti osjetljivijim na razlike u unutarnjim proporcijama između tih različitih dizajna.

- [Presuda od 10. rujna 2015., H&M Hennes & Mauritz/OHIM – Yves Saint Laurent \(Ručne torbe\) \(T-525/13, EU:T:2015:617\)](#)

Društvo Yves Saint Laurent SAS bilo je nositelj dizajna Zajednice registriranog pri OHIM-u (koji je postao EUIPO), koji je prikazivao ručne torbe, na temelju Uredbe br. 6/2002. Potvrdivši odluku Odjela za poništaje, žalbeno vijeće odbilo je zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim koji je podnijelo društvo H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG, a koji se temeljio na ranijem dizajnu, zbog toga što je stupanj slobode dizajnera bio velik, ali sa stajališta upućene korisnice nije uklonio znatne razlike između dizajna u sukobu.

Opći sud, povodom tužbe protiv odluke žalbenog vijeća, koju je odbio, pojašnjava pojam „stupanj slobode dizajnera“.

U toj presudi Opći sud podsjeća na to da je stupanj slobode dizajnera određenog dizajna posebice definiran zahtjevima vezanima za karakteristike koje nameće tehnička funkcija proizvoda ili elementa proizvoda, ili dodatno zakonskim propisima koji se primjenjuju na proizvod. Ti zahtjevi dovode do standardizacije određenih karakteristika, koje postaju zajedničke raznim dizajnima koji se primjenjuju na navedeni proizvod. Prema tome, što je veća sloboda dizajnera u razvoju dizajna, to je manje vjerojatno da će sitne razlike između dizajna u sukobu biti dovoljne kako bi se ostavio drukčiji ukupni dojam na upućenoga korisnika. Suprotno tome, što je sloboda spomenutog dizajnera ograničenija, to je vjerojatnije da će navedene razlike biti dovoljne kako bi se ostavio drukčiji ukupni dojam na takvog korisnika. Opći sud je stoga zaključio da povećan stupanj slobode dizajnera u razvoju dizajna ide u prilog zaključku u skladu s kojim dizajni koji nisu u bitnome različiti ostavljaju isti ukupni dojam na upućenoga korisnika.

Usto, Opći sud pojašnjava da članak 6. Uredbe br. 6/2002, koji se odnosi na ocjenu individualnog karaktera, u stavku 1. utvrđuje mjerilo ukupnog dojma dizajna u sukobu i u stavku 2. navodi da se u tu svrhu mora uzeti u obzir stupanj slobode dizajnera. Iz tih odredbi proizlazi da se ocjena individualnoga karaktera dizajna Zajednice u biti provodi ispitivanjem u četiri faze. 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 poznavanja ranijih dizajna kao i stupnja pažnje prilikom, ako je moguće, izravne usporedbe dizajna, kao treće, određivanja stupnja slobode dizajnera prilikom stvaranja dizajna i kao četvrto, rezultata usporedbe dizajna o kojima je riječ 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. Prema tome, iako čimbenik koji se odnosi na stupanj slobode dizajnera može „ojačati“ ili, *a contrario*, ublažiti zaključak o ukupnom dojmu koji ostavlja svaki dizajn o kojem je riječ, nasuprot tome, ocjena spomenutog stupnja slobode nije apstraktna faza koja prethodi usporedbi ukupnog dojma koji ostavlja svaki dizajn o kojem je riječ.

U ovom predmetu, Opći sud zaključuje da je žalbeno vijeće s pravom konstatiralo da čimbenik koji se odnosi na slobodu dizajnera ne smije biti jedini uvjet ocjene individualnoga karaktera dizajna, nego je on naprotiv element koji treba uzeti u obzir prilikom te ocjene. Opći sud smatra da je ono pravilno smatralo da je u većoj mjeri riječ o čimbeniku koji omogućuje prilagodbu ocjene individualnoga karaktera osporavanog dizajna nego o samostalnom čimbeniku.

- [Presuda od 6. lipnja 2019., Porsche/EUIPO – Autec \(Motorna vozila\) \(T-209/18, EU:T:2019:377\)²¹](#)

U toj je presudi Opći sud odbio tužbu za poništenje odluke žalbenog vijeća EUIPO-a u kojoj je to vijeće proglasio ništavim registrirani dizajn Zajednice koji je prikazivao model iz serije 991 vozila Porsche 911 zbog nedostatka individualnog karaktera u smislu članka 6. stavka 1. Uredbe br. 6/2002.

Taj predmet odnosio se konkretno na pravno pitanje u pogledu postojanja individualnog karaktera kojim se može opravdati zaštita ako se dizajn o kojem je riječ odnosi samo na „modernizaciju“ već postojećeg i zaštićenog oblika. U ovom se slučaju postavlja pitanje o tome

²¹ Žalba protiv te presude ocijenjena je nedopuštenom (rješenje od 24. listopada 2019., [Porsche/EUIPO](#), C-613/19 P, EU:C:2019:905).

razlikuje li se dovoljno model iz serije 991 vozila Porsche 911 od ranijeg modela iz serije 997 kako bi se mogao zaštititi kao takav. Budući da se Uredbom br. 6/2002 utvrđuje najdulje trajanje zaštite od 25 godina, odobravanjem zaštite „moderniziranom” modelu ranijeg dizajna mogla bi se produljiti i zaštita izvornog dizajna. Na to se odnosio i spor između društva Porsche i proizvođača igračaka koji je upotrijebio dizajn vozila Porsche 911 za izradu i stavljanje na tržište minijaturnih modela.

Opći sud smatra da razlike između dviju serija vozila Porsche 911 nisu dovoljno istaknute kako bi ta dva dizajna na upućenog korisnika, odnosno općenito korisnika vozila, a ne samo korisnika sportskih vozila, ostavila drukčiji ukupni dojam. Iz svih prikaza predmetnih dizajna stoga proizlazi da se oni stvarno podudaraju po svojim bitnim obilježjima, odnosno obliku i silueti karoserije, u pogledu dimenzija i proporcija te u pogledu oblika i rasporeda prozora i vrata.

U tom pogledu Opći sud smatra da, suprotno onomu što je tvrdilo društvo Porsche, sloboda dizajnera u smislu članka 6. Uredbe br. 6/2002 ne može biti ograničena očekivanjima potrošača, koji u ovom slučaju očekuju da će svaka sljedeća serija održavati stvaralačku ideju izvornog oblika, uzimajući u obzir da takva očekivanja nisu normativni zahtjev. Ta očekivanja nisu povezana ni s prirodom ni s namjenom proizvoda u koji je dizajn ugrađen, odnosno motornog vozila, te ih dizajner automobila, neovisno o estetskim i komercijalnim razlozima, nije dužan poštovati kako bi osigurao funkcioniranje proizvoda na koji se dizajn o kojem je riječ namjerava primijeniti.

e) Ukupni dojam

- [Presuda od 14. lipnja 2011., Sphere Time/OHIM – Punch \(Sat pričvršćen na traku\) \(T-68/10, EU:T:2011:269\)²²](#)

U toj presudi, čiji je činjenični i pravni okvir prethodno izložen²³, Opći sud pojašnjava da, u okviru konkretne ocjene ukupnog dojma, nije potrebno odvojeno i isključivo razmatrati grafički prikaz ranijih dizajna, nego općenito ocijeniti sve elemente koji omogućuju dovoljno precizno i izvjesno utvrđivanje ukupnog dojma koji ostavlja dizajn o kojem je riječ.

Što se tiče osobito dizajna korištenih bez registracije, ne može se isključiti da ne postoji grafički prikaz koji prikazuje sve njihove relevantne detalje, usporediv s prijavom za registraciju. Prema mišljenju Općeg suda, stoga je pretjerano zahtijevati od podnositelja zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim da se u svakom slučaju podnese takav prikaz.

- [Presuda od 10. studenoga 2021., Sanford/EUIPO – Avery Zweckform \(Naljepnice\) \(T-443/20, EU:T:2021:767\)²⁴](#)

Društvo Sanford LP bilo je nositelj dizajna Zajednice registriranog pri EUIPO-u, koji je prikazivao naljepnice, na temelju Uredbe br. 6/2002. Odjel za poništaje odbio je zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim koji je podnijelo društvo Avery Zweckform GmbH. Međutim, žalbeno je vijeće,

²² Vidjeti također rubriku „I. 3. c. „Individualni karakter – Upućeni korisnik” i „1. 4. d. Otkrivanje – Razdoblje odgode”.

²³ Što se tiče činjeničnog i pravnog okvira spora, vidjeti rubriku „I. 3. c. Individualni karakter – Upućeni korisnik”, str. 13.

²⁴ Vidjeti također rubriku „III. 2. d. Zahtjev i postupak za proglašavanje dizajna ništavim –Dokazi koji nisu pravodobno podneseni”.

poništivši odluku Odjela za poništaje, proglasilo osporavani dizajn ništavim uz obrazloženje da nema individualni karakter jer na upućenog korisnika ostavlja isti ukupni dojam kao i raniji dizajn na koji se pozivao podnositelj zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim.

Opći sud, povodom tužbe protiv odluke žalbenog vijeća, koju je odbio, naglašava, u okviru usporedbe ukupnih dojmova prilikom ocjene individualnog karaktera, da žigovi i razlikovni znakovi koji se nalaze na dizajnim nisu relevantni.

Taj sud utvrđuje da razlike između dizajna u sukobu koje su ograničene na veličinu naljepnice, visinu role te na broj, položaj i veličinu crnih tiskarskih oznaka, nisu dostatne da bi na upućenog korisnika ostavile drukčiji ukupni dojam.

Nadalje, on ističe da su verbalni i figurativni elementi koji se nalaze na dizajnim u sukobu žigovi odnosno razlikovni znakovi koji se ističu na proizvodu kako bi se naznačilo njegovo podrijetlo.

Ti elementi ne čine značajke proizvoda o kojima je riječ koje im daju vanjski izgled i stoga nisu relevantni prilikom usporedbe ukupnih dojmova. Opći sud dodaje da, iako bi se ti elementi mogli smatrati relevantnima, upućenom korisniku bit će jasno da služe kao naznaka podrijetla proizvoda, tako da im u ukupnom dojmu neće pridati važnost.

- [Presuda od 27. travnja 2022., Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions \(Odvodna kanalica za tuš-kadu\) \(T-327/20, EU:T:2022:263\)](#)

U toj presudi, čiji se činjenični i pravni okvir poklapa s onim iz predmeta C-361/15, kako je prethodno izneseno²⁵, Opći sud odlučuje o tužbi za poništenje podnesenoj protiv nove odluke koju je donio EUIPO nakon poništenja, koje je postalo pravomoćno, prve odluke²⁶. U novoj je odluci žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim uz obrazloženje da osporavani dizajn ima individualni karakter i da je stoga, *a fortiori*, nov. Opći sud, povodom tužbe protiv odluke navedenog vijeća, koju je odbio, ima priliku pojasniti relevantne elemente koji se uzimaju u obzir u pogledu ocjene individualnog karaktera osporavanog dizajna.

Opći sud potvrđuje postojanje individualnog karaktera osporavanog dizajna. Prije svega, naglašava da raniji dizajn sadržan u proizvodu različitom od onoga na koji se osporavani dizajn odnosi jest načelno relevantni raniji dizajn u svrhu ocjene individualnog karaktera. Potom pojašnjava da moguće pogreške koje je žalbeno vijeće počinilo u vezi s obilježjima ranijih dizajna koji prikazuju samo jedan sastavni dio kanalice za tuš-kadu nemaju utjecaja na zakonitost odluke jer usporedba s potpunim dizajnim ne sadržava pogrešku. Naime, budući da raniji dizajn mora biti raniji i kompaktan dizajn, relevantni su samo dizajni koji prikazuju potpune kanalice za tuš-kadu. Naposljetku, uzimajući u obzir elegantan i minimalistički izgled osporavanog dizajna, on ostavlja ukupni dojam drukčiji od ukupnog dojma ranijeg dizajna određenog funkcionalnijim i nedekorativnim obilježjima.

²⁵ Što se tiče činjeničnog i pravnog okvira spora, vidjeti rubriku „I. 1. b. Definicija dizajna – Uvjet vidljivosti“, str. 4.

²⁶ Vidjeti presudu od 13. svibnja 2015., [Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions \(Odvodna kanalica za tuš-kadu\)](#) (T-15/13, EU:T:2015:281).

4. Otkrivanje

a) Kriteriji za ocjenu

- [Presuda od 13. veljače 2014., H. Gautzsch Großhandel \(C-479/12, EU:C:2014:75\)](#)

Društvo Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH stavljalo je u promet u Njemačkoj dizajn vrtnog paviljona s baldahinom, stvoren 2004. Tražeći zaštitu svog dizajna koja se daje neregistriranim dizajnima Zajednice, to je društvo pokrenulo postupak zbog povrede prava protiv društva H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG, koje od 2006. stavlja na tržište vrtni paviljon koji proizvodi poduzetnik s poslovnim nastanom u Kini. Društvo Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna isticalo je da je taj vrtni paviljon kopija dizajna čiji je ono nositelj, a koji se nalazio u katalogima koji su distribuirani glavnim sektorskim trgovcima.

Sud, kojem je postavljeno prethodno pitanje, odlučuje o dosegu pojma „otkrivanje” i u tom pogledu utvrđuje da članak 11. stavak 2. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da se može smatrati da neregistrirani dizajn može u redovitom poslovanju objektivno biti poznat poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Unije, ako su prikazi navedenog dizajna distribuirani trgovcima koji posluju u tom sektoru, a to procjenjuje sud za dizajn Zajednice s obzirom na okolnosti predmeta u kojem postup.

Kad je riječ o članku 7. stavku 1. prvoj rečenici Uredbe br. 6/2002, treba ga tumačiti na način da se može smatrati da neregistrirani dizajn, iako je bio učinjen dostupnim trećoj osobi bez izričitog ili prešutnog uvjeta tajnosti, nije mogao u redovitom poslovanju iz opravdanih razloga biti poznat u poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Unije, ako je bio otkriven samo jednom poduzeću u navedenom sektoru ili ako je bio izložen samo u izložbenim prostorima poduzeća smještenog izvan područja Unije, a to procjenjuje sud za dizajn Zajednice s obzirom na okolnosti predmeta u kojem postup.

- [Presuda od 21. rujna 2017., Easy Sanitary Solutions i EUIPO/Group Nivelles \(C-361/15 P i C-405/15 P, EU:C:2017:720\)²⁷](#)

U toj presudi, čiji je činjenični i pravni okvir prethodno izložen²⁸, Sud, kojem je podnesena žalba, ističe da jedan dizajn treba usporediti s drugim radi utvrđenja novosti i individualnog karaktera prvog dizajna samo ako je drugi bio učinjen dostupnim javnosti. Kada se za dizajn smatra da je bio učinjen dostupnim javnosti, to otkrivanje vrijedi i za ispitivanje novosti i individualnog karaktera.

Osim toga, „dotični sektor” u smislu članka 7. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 nije ograničen na sektor proizvoda u koji se namjerava ugraditi ili na koji se namjerava primijeniti osporavani dizajn.

Stoga, ništa ne omogućuje zaključak da je potrebno da upućeni korisnik proizvoda u koji je osporavani dizajn ugrađen ili na koji se on primjenjuje poznaje raniji dizajn kada je on ugrađen u

²⁷ Vidjeti također rubrike „I. 1. b. Definicija dizajna – Uvjet vidljivosti” i „I. 2. Novost” te presudu od 13. svibnja 2015., [Group Nivelles/OHIM – Easy Sanitary Solutions \(Odvodna kanalića za tuš-kadu\)](#) (T-15/13, EU:T:2015:281).

²⁸ Što se tiče činjeničnog i pravnog okvira spora, vidjeti rubriku „I. 1. b. Definicija dizajna – Uvjet vidljivosti”, str. 4.

proizvod industrijskog sektora koji je različit od onoga na koji se odnosi osporavani dizajn ili kada se primjenjuje na takav proizvod.

- [Presuda od 13. lipnja 2019., *Visi/one/EUIPO – EasyFix \(Informativna ploča za vozila\)* \(T-74/18, EU:T:2019:417\)](#)²⁹

U toj presudi, čiji je činjenični i pravni okvir prethodno izložen³⁰, Opći sud pojašnjava da za potrebe dokazivanja otkrivanja ranijeg dizajna valja provesti analizu u dvije faze. Kao prvo, valja ispitati dokazuju li elementi izneseni u zahtjevu za proglašavanje dizajna ništavim, s jedne strane, činjenice otkrivanja dizajna i, s druge strane, je li do otkrivanja došlo prije datuma podnošenja prijave ili datuma priznatog prvenstva osporavanog dizajna. Kao drugo, valja ispitati, u slučaju da nositelj osporavanog dizajna tvrdi suprotno, jesu li te činjenice u redovitom poslovanju objektivno mogle biti poznate poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru koji posluju unutar Unije, inače će se otkrivanje smatrati bez učinka i neće se uzeti u obzir.

U ovom slučaju Opći sud odlučuje da, iako valja sa žaljenjem utvrditi da su administrativne službe EUIPO-a tužitelju dostavile dva kataloga iz Priloga B zahtjevu za proglašavanje dizajna ništavim koji nisu bili neprekinuto brojčano označeni i čiji redoslijed nije odgovarao onome stranica izvornih kataloga, takva okolnost nipošto ne može dovesti u pitanje zakonitost pobijane odluke u pogledu dokaza o činjenicama i prvenstvu otkrivanja informativnih ploča za vozila prikazanih u točki 4. pobijane odluke u vezi s tim Prilogom B i, posebice, dokaznu snagu tih dokumenata kako bi se utvrdilo otkrivanje ranijeg dizajna. Osim toga, tužitelj nije dokazao, a ni tvrdio, da su okolnosti slučaja mogle opravdano predstavljati prepreku tomu da ti događaji poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Unije, budu poznati u redovitom poslovanju. U nedostatku suprotnih indicija koje bi omogućile zaključak da ti katalogi nisu bili distribuirani unutar navedenih specijaliziranih poslovnih krugova, žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku time što je zaključilo da je došlo do otkrivanja ranijeg dizajna.

b) Presumpcija otkrivanja

- [Presuda od 21. svibnja 2015., *Senz Technologies/OHIM – Impliva \(Kišobrani\)* \(T-22/13 i T-23/13, EU:T:2015:310\)](#)

Društvo Senz Technologies BV bilo je nositelj dvaju dizajna Zajednice registriranih pri OHIM-u (koji je postao EUIPO), koji su prikazivali kišobrane, na temelju Uredbe br. 6/2002. Odjel za poništaje, prihvaćajući zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim koji je podnijelo društvo Impliva BV, proglasio je osporavane dizajne ništavima zbog toga što oni, unatoč svojoj novosti, nemaju individualni karakter s obzirom na raniji patent koji je bio otkriven.

Opći sud, povodom tužbe, koju prihvaća, protiv odluke žalbenog vijeća kojom se potvrđuje odluka Odjela za poništaje, podsjeća na to da se smatra da je dizajn otkriven kad stranka koja se poziva na to otkrivanje dokaže postojanje događaja koji čine to otkrivanje i da se ta presumpcija primjenjuje neovisno o mjestu događaja koji čine to otkrivanje.

²⁹ Vidjeti također rubriku „I. 3. c. Individualni karakter – Upućeni korisnik“.

³⁰ Što se tiče činjeničnog i pravnog okvira spora, vidjeti rubriku „I. 3. c. Individualni karakter – Upućeni korisnik“, str. 14.

Opći sud smatra da je pitanje jesu li osobe koje čine dio poslovnih krugova specijaliziranih u dotičnom sektoru objektivno mogle imati spoznaja o događajima koji su se odvijali izvan područja Unije činjenično pitanje, a odgovor na njega ovisi o procjeni okolnosti svojstvenih svakom predmetu. U svrhu navedene ocjene, valja ispitati može li se na temelju činjeničnih elemenata, koje treba podnijeti stranka koja osporava otkrivanje, smatrati da ti poslovni krugovi nisu imali stvarne mogućnosti doznati za postojanje događaja koji čine to otkrivanje, uzimajući u obzir ono što se razumno može zahtijevati od tih poslovnih krugova kako bi imali spoznaja o ranijem stanju tehnike. Ti se činjenični elementi mogu odnositi na sastav specijaliziranih poslovnih krugova, njihove kvalifikacije, običaje i ponašanja, opseg njihovih djelatnosti, njihovu prisutnost na događajima na kojima su dizajni predstavljeni, obilježja dizajna u pitanju, kao što je njihova međuovisnost s drugim proizvodima ili sektorima, i obilježja proizvoda u koje je dizajn u pitanju ugrađen, osobito stupnja tehničke zahtjevnosti proizvoda o kojem je riječ. U svakom slučaju, ne može se smatrati da je dizajn poznat u redovitom poslovanju ako bi ga poslovni krugovi specijalizirani u dotičnom sektoru mogli otkriti tek slučajno.

K tome, Opći sud ističe da članak 7. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 ni u kojem slučaju ne zahtijeva da je raniji dizajn bio u upotrebi u svrhu proizvodnje ili stavljanja proizvoda na tržište. Međutim, činjenica da dizajn nije bio sadržan u proizvodu bila bi važna samo u slučaju da se utvrdi da poslovni krugovi specijalizirani u dotičnom sektoru općenito ne pregledavaju registre patenata ili da poslovni krugovi specijalizirani u dotičnom sektoru uglavnom ne pridaju nikakvu važnost patentima.

c) Dokaz otkrivanja

- [Presuda od 27. veljače 2018., Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet \(Navlaka za mobilni telefon\) \(T-166/15, EU:T:2018:100\)](#)

S. Mahdavi Sabet ishodio je registraciju dizajna Zajednice koji je prikazivao navlaku za mobilni telefon. C. Gramberg je pred EUIPO-om podnio zahtjev za proglašavanje tog dizajna ništavim zbog toga što nije nov. Kako bi dokazao da je navedeni dizajn otkriven, podnio je ispile zaslona internetske stranice „amazon.de”. Žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo je zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim uz obrazloženje da dokazi nisu dostatni za dokazivanje otkrivanja.

Opći sud, povodom tužbe, koju prihvaća, odlučuje o dokaznoj vrijednosti dokaza s internetske stranice za online prodaju, na koje se poziva kako bi se dokazalo otkrivanje dizajna.

Kao prvo, ističe da se smatra da je dizajn otkriven kad stranka koja tvrdi da je otkriven dokaže postojanje događaja koji čine to otkrivanje. Kako bi se pobila ta pretpostavka, stranka koja osporava otkrivanje treba u dovoljnoj mjeri dokazati da su okolnosti tog slučaja mogle opravdano predstavljati prepreku tomu da ti događaji budu poznati poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru u redovitom poslovanju. Otkrivanje ranijeg dizajna ne može se dokazati vjerojatnostima ili predmnjevanjima, već se mora temeljiti na konkretnim i objektivnim elementima koji dokazuju stvarno otkrivanje ranijeg dizajna na tržištu.

Dokazi koje dostavlja podnositelj zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim moraju se ocijeniti jedni u odnosu na druge. Naime, iako neki od tih dokaza sami za sebe mogu biti nedostatni za dokazivanje otkrivanja ranijeg dizajna, oni, kada su povezani ili uzeti zajedno s drugim

dokumentima ili podacima, ipak mogu doprinijeti formiranju dokaza otkrivanja. Usto, kako bi se ocijenila dokazna vrijednost nekog dokumenta, valja provjeriti vjerojatnost i istinitost podataka koje on sadržava. Treba, među ostalim, uzeti u obzir tko je izdao dokument, okolnosti njegova nastanka i tko je njegov adresat te razmotriti doima li se on u sadržajnom smislu smislenim i vjerodostojnim.

Iz propisa Unije primjenjivih na dizajn Zajednice koji su na snazi, s jedne strane, proizlazi da podnositelj zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim slobodno bira dokaze za koje smatra da ih je korisno podnijeti EUIPO-u u prilog svojem zahtjevu za proglašavanje dizajna ništavim i da je, s druge strane, Ured obavezan analizirati sve podnesene elemente kako bi zaključio jesu li oni uistinu dokaz otkrivanja ranijeg dizajna.

Kao drugo, kad je riječ o dokaznoj vrijednosti ispisa zaslona internetske stranice, Opći sud ističe da, čak i ako pretpostavimo da bi se moglo činiti razumnim smatrati da se sadržaj internetske stranice može izmijeniti u svakom trenutku i da se taj sadržaj teško može provjeriti *a posteriori*, takva razmatranja ne mogu se primijeniti na ispise zaslona na internetskoj trgovini „amazon.de” koji odmah prije navođenja datuma dostupnosti ponude na toj stranici sadržavaju broj ASIN (Amazon Standard Identification Number) koji je jedinstveni referentni broj koji se dodjeljuje svakom katalogskom artiklu omogućujući njegovu identifikaciju na internetskoj platformi za trgovanje Amazon.

Usto, automatska primjena presumpcije da se sadržaj internetske stranice ili bilo kojeg drugog elektroničkog dokumenta može izmijeniti u bilo kojem trenutku, bez postojanja ozbiljnih i provjerenih sumnji da su u ovom slučaju dokazi bili izmijenjeni, čini bespredmetnim načelo utvrđeno u sudskoj praksi Unije, prema kojem se dokazi koje je podnio podnositelj zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim moraju ocijeniti jedni u odnosu na druge.

- [Presuda od 6. lipnja 2019., Rietze/EUIPO – Volkswagen \(Vozilo VW Caddy\) \(T-192/18, EU:T:2019:379\)](#)

U toj presudi Opći sud potvrđuje odluku EUIPO-a prema kojoj je dizajn koji prikazuje vozilo VW Caddy nov u smislu članka 5. Uredbe br. 6/2002 i ima individualni karakter u smislu članka 6. te uredbe. Taj predmet odnosi se na postupak za proglašavanje dizajna ništavim koji je pokrenuo tužitelj Rietze, njemačko društvo koje je stavljalo na tržište minijaturne automobile. Oспоравани je dizajn onaj koji prikazuje vozilo VW Caddy koji je Volkswagen 2011. stavio na tržište. Kako bi dokazao da je raniji dizajn učinjen dostupnim javnosti, tužitelj je uputio na prethodni model tog vozila, odnosno model VW Caddy (2K) Life, koji je na tržište stavljen 2004.

Na prvom mjestu, Opći sud odbija tužiteljev argument prema kojem EUIPO mora, kao prvo, obaviti ponderiranje obilježja dizajna u sukobu, kao drugo, analizirati njihova zajednička obilježja i, kao treće, napraviti razliku između njihovih estetskih i tehničkih svojstava.

Na drugom mjestu, Opći sud odbija tužiteljevu argumentaciju prema kojoj EUIPO nije uzeo u obzir određene dokaze na kojima se nalazi slika ranijeg dizajna. Opći sud podsjeća da je na stranci koja je podnijela zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim da podnese precizne i potpune prikaze ranijeg dizajna i da se od žalbenog vijeća ne može očekivati da kombinira različite prikaze proizvoda u koji je raniji dizajn ugrađen ili da zamijeni element koji se pojavljuje na većini prikaza elementom koji se pojavljuje samo u jednom prikazu.

- [Presuda od 20. listopada 2021., JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion \(Spiralna gumica za kosu\) \(T-823/19, EU:T:2021:718\)](#)

Društvo JMS Sports sp. z o.o. bilo je nositelj dizajna Zajednice koji je prikazivao spiralnu gumicu za kosu, za koji je 24. lipnja 2010. podnesena prijava EUIPO-u. Društvo Inter-Vion S.A. podnijelo je zahtjev za proglašavanje tog dizajna ništavim osobito zato što nije nov. Kako bi dokazalo otkrivanje ranijih dizajna, ono je podnijelo snimke zaslona internetskih stranica iz 2009.

Žalbeno vijeće EUIPO-a smatralo je da je otkrivanje ranijih dizajna koji su istovjetni osporavanom dizajnu dokazano. Stoga je zaključilo da osporavani dizajn nije nov.

Opći sud, povodom tužbe protiv odluke žalbenog vijeća, koju je odbio, pojašnjava dokaznu vrijednost dokaza dobivenih s internetskih stranica na koje se pozivalo kako bi se dokazao datum otkrivanja dizajna³¹.

Najprije, Opći sud je proglasio nedopuštenima dokaze prvi put podnesene u postupku pred njim, a koji su dobiveni korištenjem pretraživača Google i Wayback Machine, kojima se slobodno pristupa. Naime, oni ne ulaze u činjenični okvir spora kakav je postojao pred žalbenim vijećem i stoga ih se ne može uzeti u obzir u svrhu nadzora zakonitosti pobijane odluke.

Nadalje, nakon što je podsjetio na to da podnositelj zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim slobodno bira dokaze, Opći sud je istaknuo da pojava slike dizajna na internetu jest događaj koji se može kvalificirati kao „objavljivanje” i stoga predstavlja „otkrivanje javnosti”. Naveo je da dokazna snaga snimki zaslona nije ograničena.

U ovom je slučaju utvrdio da su snimke zaslona internetskih stranica jasno prikazivale dizajne istovjetne osporavanom dizajnu, cjelovite URL adrese³² tih stranica kao i datume otkrivanja javnosti koji prethode datumu podnošenja prijave za registraciju osporavanog dizajna. Osim toga, jedna snimka zaslona sadržavala je druge vremenski označene informacije koje su se sastojale od komentara internetskih korisnika i koje su dokazivale otkrivanje javnosti 1. studenoga 2009.

Osim toga, Opći sud je istaknuo da obična apstraktna mogućnost da se sadržajem ili datumom internetske stranice manipuliralo nije dostatan razlog da se dovede u pitanje vjerodostojnost dokaza koji se sastoji od snimke zaslona te stranice. Ta se vjerodostojnost može dovesti u pitanje samo pozivanjem na činjenice koje konkretno upućuju na manipuliranje. Osim toga, čak i ako snimka zaslona dobivena putem Wayback Machinea ne sadržava sliku proizvoda, ona je relevantan izvor informacija kojima se potvrđuje pouzdanost snimke zaslona jedne od internetskih stranica o kojima je riječ. Stoga je Opći sud presudio da je otkrivanje dokazano.

Naposljetku, što se tiče raspodjele tereta dokazivanja, Opći sud je naveo da je, s obzirom na to da je podnositelj zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim podnio dokaze dobivene s interneta kojima se dokazuje otkrivanje ranijih dizajna, na nositelju osporavanog dizajna da dokaže nevjerodostojnost tih dokaza. U tom pogledu od njega se nije zahtijevalo da dokaže manipuliranje internetskom stranicom, nego da navede konkretne okolnosti koje bi bile

³¹ U smislu članka 7. stavka 1. Uredbe br. 6/2002

³² Uniform Resource Locator

vjerodostojni pokazatelji manipuliranja, kao što su očiti znakovi krivotvorenja, nepobitne proturječnosti u dostavljenim informacijama ili očite nedosljednosti koje opravdavaju postojanje sumnji u pogledu autentičnosti snimki zaslona.

d) Razdoblje odgode

- [Presuda od 14. lipnja 2011., Sphere Time/OHIM – Punch \(Sat pričvršćen na traku\) \(T-68/10, EU:T:2011:269\)³³](#)

U toj presudi, čiji je činjenični i pravni okvir prethodno izložen³⁴, Opći sud u okviru postupka za proglašavanje dizajna ništavim primjenu članka 7. stavka 2. Uredbe br. 6/2002 uvjetuje time da nositelj dizajna na koji se odnosi zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim dokaže da je on ili dizajner dizajna na koji se poziva kao temelj za navedeni zahtjev ili pravni sljednik tog dizajnera. Podsjećamo da članak 7. stavak 2. Uredbe br. 6/2002 dopušta da se otkrivanje ne uzme u obzir ako je dizajn za koji se traži zaštita učinjen dostupnim javnosti od strane dizajnera, njegova pravnog sljednika ili treće osobe, kao rezultat podataka ili aktivnosti koji su dizajner ili njegov pravni sljednik dali, odnosno, poduzeli, tijekom razdoblja od dvanaest mjeseci prije datuma podnošenja prijave dizajna ili prije datuma priznatog prvenstva.

5. Dizajn kao sastavni dio složenog proizvoda

a) Uvjeti za zaštitu

- [Presuda od 9. rujna 2014., Biscuits Poult/OHIM – Banketbakkerij Merba \(Keks\) \(T-494/12, EU:T:2014:757\)](#)

Društvo Biscuits Poult SAS bilo je nositelj dizajna Zajednice registriranog pri OHIM-u (koji je postao EUIPO), koji je prikazivao kekse, na temelju Uredbe br. 6/2002. Žalbeno vijeće, poništivši odluku Odjela za poništaje kojom je odbijen zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim koji je podnijelo društvo Banketbakkerij Merba BV, proglasilo je osporavani dizajn ništavim zbog toga što on nema individualni karakter.

Opći sud, povodom tužbe protiv odluke žalbenog vijeća koju je odbio, smatra da se obilježja spornog proizvoda koja nisu vidljiva, a koja se ne odnose na njegov vanjski izgled, ne mogu uzeti u obzir radi određivanja može li osporavani dizajn biti predmet zaštite.

U toj presudi Opći sud pojašnjava da članak 4. stavak 2. Uredbe br. 6/2002 sadržava posebno pravilo koje se odnosi isključivo na dizajne primijenjene na proizvod ili sadržane u proizvodu koji čini sastavni dio složenoga proizvoda u smislu članka 3. točke (c) te uredbe. U skladu s tim pravilom, ti dizajni su zaštićeni jedino ako, kao prvo, sastavni dio, nakon što je ugrađen u složeni proizvod, ostaje vidljiv pri normalnoj upotrebi toga proizvoda i, kao drugo, ta vidljiva obilježja sastavnoga dijela samostalno ispunjavaju uvjete novosti i individualnog karaktera. Naime, s obzirom na posebnu prirodu sastavnih dijelova složenog proizvoda u smislu članka 3. točke (c)

³³ Vidjeti također rubriku „I. 3. c. Individualni karakter – Upućeni korisnik” i „I. 3. e. Ukupni dojam”.

³⁴ Što se tiče činjeničnog i pravnog okvira spora, vidjeti rubriku „I. 3. c. Individualni karakter – Upućeni korisnik”, str. 13.

Uredbe br. 6/2002, koji se mogu proizvoditi i prodavati odvojeno od složenog proizvoda, razumno je da zakonodavac prizna mogućnost da ti sastavni dijelovi budu registrirani kao dizajni, ali samo ako su oni nakon ugradnje u složeni proizvod vidljivi i to samo u pogledu njihovih vidljivih dijelova pri normalnoj uporabi složenog proizvoda te ako su ti dijelovi novi i imaju individualni karakter. Opći sud je iz navedenoga zaključio da s obzirom na to da proizvod – u ovom slučaju keks – nije složen proizvod u smislu članka 3. točke (c) Uredbe br. 6/2002 jer se on ne sastoji od više dijelova koji se mogu zamijeniti na način da se proizvod rastavi i ponovo sastavi, žalbeno vijeće nije pogriješilo ocjenjujući da se obilježja proizvoda koja nisu vidljiva, a koja se ne odnose na njegov vanjski izgled, ne mogu uzeti u obzir radi određivanja može li osporavani dizajn biti predmet zaštite.

- [Presuda od 3. listopada 2014., Cezar/OHIM – Poli-Eco \(Umetak\) \(T-39/13, EU:T:2014:852\)](#)

Društvo Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński bilo je nositelj dizajna Zajednice registriranog pri OHIM-u (koji je postao EUIPO), koji je prikazivao pregradne ploče, na temelju Uredbe br. 6/2002. Odjel za poništaje, prihvaćajući zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim koji je podnijelo društvo Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o, proglasio je dizajn ništavim zbog toga što nije nov.

Opći sud, povodom tužbe protiv odluke žalbenog vijeća kojom se potvrđuje odluka Odjela za poništaje, koju prihvaća, smatra da se novost i individualni karakter dizajna Zajednice ne mogu ocijeniti uspoređujući taj dizajn s ranijim dizajnom koji, kao sastavni dio složenog proizvoda, nije vidljiv pri njegovoj normalnoj upotrebi.

Uvjet vidljivosti, kako je naveden u uvodnoj izjavi 12. Uredbe br. 6/2002, prema kojoj zaštita pružena dizajnima Zajednice ne smije biti proširena na one sastavne dijelove proizvoda koji nisu vidljivi za vrijeme njegove uobičajene uporabe, niti na ona obilježja takvog dijela koja nisu vidljiva nakon što je ugrađen, primjenjuje se prema tome na raniji dizajn.

- [Presuda od 28. listopada 2021., Ferrari \(C-123/20, EU:C:2021:889\)](#)

Ferrari SpA je 2. prosinca 2014. javnosti prvi put predstavio model vozila najviše klase FXX K u priopćenju za medije s dvije fotografije koje su prikazivale bočnu i prednju stranu tog vozila.

Društvo Mansory Design & Holding GmbH (u daljnjem tekstu: Mansory Design), sa sjedištem u Njemačkoj, od 2016. godine proizvodilo je i prodavalo setove dijelova za ugađanje nazvane „tuning kits” namijenjene mijenjanju vanjskog izgleda drugog cestovnog modela Ferrarija koji se proizvodio u seriji tako da se približi vanjskom izgledu Ferrarija FXX K.

Ferrari je podnio tužbu zbog povrede i dodatne zahtjeve protiv Mansory Designa zbog navodne povrede prava priznatih trima neregistriranim dizajnima Zajednice koji su se odnosili na dijelove modela FXX K, odnosno elemente njegove karoserije. Ti dizajni Zajednice nastali su u trenutku objave priopćenja za medije od 2. prosinca 2014.

Landgericht Düsseldorf (Zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka) odbio je te zahtjeve u cijelosti. Nakon žalbe podnesene Oberlandesgerichtu Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka), taj je sud odbio Ferrarijevu žalbu, presudivši da prvi i drugi dizajn za koji se traži

zaštita nisu nikada postojali s obzirom na to da Ferrari nije dokazao da je ispunjen minimalni zahtjev u vidu određene samostalnosti i određenog jedinstva oblika, dok treći dizajn za koji se tražila zaštita postoji, ali ga društvo Mansory Design nije povrijedilo.

Sud, kojemu je upućeno prethodno pitanje, odlučuje o tomu može li otkrivanje javnosti slika proizvoda, kao što je objava fotografija vozila, dovesti do otkrivanja javnosti dizajna na dijelu ili sastavnom dijelu tog proizvoda i, u slučaju potvrdnog odgovora, u kojoj mjeri vanjski izgled tog dijela proizvoda ili sastavnog dijela mora biti samostalan u odnosu na ukupni izgled proizvoda kako bi se moglo ispitati ima li taj vanjski izgled individualni karakter.

Sud je, među ostalim, presudio da pravo Unije treba tumačiti na način da otkrivanje javnosti slika proizvoda, kao što je objava fotografija vozila, dovodi do otkrivanja javnosti dizajna na dijelu tog proizvoda ili na sastavnom dijelu navedenog proizvoda kao složenog proizvoda, pod uvjetom da se vanjski izgled tog dijela ili sastavnog dijela može jasno prepoznati prilikom tog otkrivanja³⁵.

Kao prvo, Sud ističe da su materijalne pretpostavke potrebne za nastanak zaštite dizajna Zajednice, bez obzira na to je li registriran ili neregistriran, odnosno novost i individualni karakter, iste i za proizvode i za dijelove proizvoda³⁶. Ako su ispunjene te materijalne pretpostavke, formalna pretpostavka za nastanak neregistriranog dizajna Zajednice jest otkrivanje javnosti u smislu članka 11. stavka 2. Uredbe br. 6/2002³⁷. Kako bi otkrivanje javnosti dizajna proizvoda razmatranog kao cjelina dovelo do otkrivanja dizajna dijela tog proizvoda, nužno je da se vanjski izgled tog dijela može jasno prepoznati prilikom tog otkrivanja. Međutim, to ne podrazumijeva obvezu dizajnera da zasebno otkriju svaki dio svojih proizvoda za koji žele uživati zaštitu neregistriranog dizajna Zajednice.

Kao drugo, Sud naglašava da pojam „individualni karakter“, u smislu članka 6. Uredbe br. 6/2002³⁸, ne uređuje odnose između dizajna proizvoda i dizajna dijelova od kojih je on sastavljen, nego odnos između tih dizajna i drugih ranijih dizajna. Kako bi se moglo ispitati ispunjava li vanjski izgled dijela proizvoda ili sastavnog dijela složenog proizvoda uvjet individualnog karaktera, nužno je da taj dio ili sastavni dio čini vidljivi dio proizvoda ili složenog proizvoda, koji je jasno određen crtama, obrisima, bojama, oblicima ili posebnom teksturom. To pretpostavlja da vanjski izgled tog dijela ili tog sastavnog dijela proizvoda može sam po sebi ostaviti ukupni dojam i da se ne može u potpunosti temeljiti na cjelokupnom proizvodu.

b) Popravak složenog proizvoda

- [Presuda od 20. prosinca 2017., Acacia i D'Amato \(C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992\)](#)

Društva Audi i Porsche bili su nositelji više dizajna Zajednice za automobilske naplatke od legure. Društvo Acacia je proizvodilo i stavljalo na tržište replike naplataka, često estetski ili funkcionalno istovjetne originalnim naplaticima. Društva Audi i Porsche podnijela su tužbe pred Tribunaleom

³⁵ U smislu članka 3. točaka (a) i (c), članka 4. stavka 2. i članka 11. stavka 2. Uredbe br. 6/2002

³⁶ U smislu članaka 4. do 6. Uredbe br. 6/2002

³⁷ U skladu s tim člankom, „smatra se da je dizajn unutar [Unije] učinjen dostupnim javnosti ako je 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 [Unije]“.

³⁸ Člankom 6. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002 predviđa se da dizajn ima individualni 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.

di Milano (Sud u Milanu, Italija) odnosno Landgerichtom Stuttgart (Zemaljski sud u Stuttgartu, Njemačka) tražeći da se utvrdi da Acacijina proizvodnja i prodaja spornih naplataka predstavlja krivotvorenje njihovih dizajna Zajednice. Talijanski i njemački sud koji su uputili zahtjev, pred kojima su se vodili žalbeni postupci protiv tih dviju odluka, prekinuli su postupak kako bi Sudu uputili prethodna pitanja o tumačenju takozvane klauzule „o popravku” predviđene člankom 110. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002.

Tim se člankom određuje da zaštita dizajna Zajednice ne postoji za dizajn koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se upotrebljava u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi se obnovio njegov prvobitni izgled.

Upitan o tome uvjetuje li članak 110. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 isključenje zaštite koje on predviđa time da zaštićeni dizajn sastavnog dijela o kojem je riječ ovisi o izgledu složenog proizvoda u kojem je sadržan taj sastavni dio, Sud ističe cilj članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 odnosno izbjegavanje stvaranja tržišta vlastite prodaje za pojedine zamjenske dijelove i, posebno, izbjegavanje toga da potrošač koji kupi dugotrajni i možda skupi proizvod bude neograničeno dugo vezan, u pogledu kupnje vanjskih dijelova, za proizvođača složenog proizvoda. Vodeći računa o navedenom i oslanjajući se na doslovno i teleološko tumačenje, Sud zaključuje da doseg te odredbe nije ograničen na sastavne dijelove složenih proizvoda „o čijem izgledu ovisi zaštićeni dizajn”, naglašavajući da to tumačenje pridonosi postizanju cilja klauzule „o popravku”, to jest ograničavanju stvaranja tržišta vlastite prodaje za zamjenske dijelove.

Nadalje, upitan o uvjetima za primjenu isključenja predviđenog klauzulom „o popravku”, Sud je prije svega istaknuo da se spomenuto ograničenje može primijeniti samo na dijelove koji su predmet zaštite dizajna Zajednice i koji, prema tome, ispunjavaju uvjete za zaštitu, određene, među ostalim, u članku 4. stavku 2. Uredbe br. 6/2002. Ta odredba osigurava zaštitu proizvoda koji je sastavni dio složenog proizvoda ako, s jedne strane, sastavni dio, nakon što je ugrađen u složeni proizvod, ostaje vidljiv pri njegovoj normalnoj upotrebi i ako, s druge strane, vidljiva obilježja sastavnoga dijela samostalno ispunjavaju uvjete novosti i individualnog karaktera predviđene člankom 4. stavkom 1. spomenute uredbe. Upravo je takav slučaj s dizajnima Zajednice za naplatke čiji su nositelji proizvođači o kojima je riječ.

Sud je potom utvrdio da su navedeni naplaci „sastavni dijelovi složenog proizvoda” u smislu članka 110. stavka 1., konkretno automobila, bez kojih se taj proizvod ne bi mogao normalno upotrebljavati. Kada je riječ o uvjetu da se dotični sastavni dio „upotrebljava u svrhu popravka tog složenog proizvoda”, Sud ističe da ta klauzula „o popravku” isključuje svako korištenje dijela radi ukrasa ili jednostavne preferencije, primjerice, među ostalim, zamjenu dijela iz estetskih razloga ili radi osobne prilagodbe složenog proizvoda, ali zahtijeva da je korištenje tog dijela nužno za popravak složenog proizvoda koji je postao neispravan. Konačno, Sud smatra da svrha popravka mora biti vraćanje prvobitnog izgleda složenom proizvodu. U tom pogledu ističe nužnu vidljivost dijela namijenjenog popravku u izgledu složenog proizvoda u smislu te odredbe. S obzirom na ta razmatranja, Sud zaključuje da se članak 110. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 primjenjuje samo na dijelove složenog proizvoda koji su vizualno isti kao originalni dijelovi, što nije slučaj sa zamjenskim dijelom koji ne odgovara originalnom dijelu u pogledu boje ili dimenzija ili ako je izgled složenog proizvoda promijenjen nakon njegova stavljanja na tržište.

Naposljetku, upitan o tome zahtijeva li isključenje predviđeno u članku 110. stavku 1. Uredbe br. 6/2002 od proizvođača ili prodavatelja dijela složenog proizvoda da osigura i, u slučaju potvrdnog odgovora, na koji način, da se taj dio može kupiti samo u svrhu popravka, Sud naglašava da proizvođač ili prodavatelj dijela složenog proizvoda koji želi iskoristiti izuzeće predviđeno tom odredbom ima obvezu dužne pažnje. S tim u vezi, dužan je prije svega informirati daljnje korisnike – jasnim i vidljivim natpisom na proizvodu, njegovu pakiranju, u katalogima ili prodajnoj dokumentaciji – o tome da konkretni dio sadržava dizajn čiji on nije nositelj i da je taj dio namijenjen isključivo za korištenje u svrhu popravka složenog proizvoda kako bi mu se vratio njegov prvobitni izgled. On je također dužan odgovarajućim sredstvima, posebno ugovornima, osigurati da daljnji korisnici dijelove o kojima je riječ ne namjenjuju za korištenje koje nije u skladu s uvjetima propisanim člankom 110. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002 i, k tome, suzdržati se od prodaje takvog dijela ako zna ili razumno mora znati da se taj dio neće koristiti u skladu s propisanim uvjetima.

6. Dizajni uvjetovani svojom tehničkom funkcijom i dizajn spojnih elemenata

- [Presuda od 8. ožujka 2018., DOCERAM \(C-395/16, EU:C:2018:172\)](#)

Društvo DOCERAM GmbH bilo je nositelj više registriranih dizajna Zajednice za šipke za centriranje pri zavarivanju. To je društvo podnijelo tužbu radi prestanka povrede protiv društva CeramTec GmbH koje je također proizvodilo i stavljalo na tržište šipke za centriranje u istim varijantama kao što su one zaštićene tim dizajnima. Nakon protutužbe za proglašavanje dizajna ništavima, navedeni dizajni proglašeni su ništavima zbog toga što su obilježja izgleda proizvoda o kojima je riječ isključivo uvjetovana njihovom tehničkom funkcijom.

Povodom spora Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka) odlučio je uputiti Sudu prethodno pitanje i postavio mu je pitanje je li postojanje alternativnih dizajna odlučujuće za ocjenu toga jesu li obilježja izgleda proizvoda isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom.

Sud, kao prvo, presuđuje da članak 8. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da pri ocjeni toga jesu li obilježja izgleda proizvoda isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom treba dokazati da je ta funkcija jedini čimbenik koji je odredio ta obilježja, pri čemu postojanje alternativnih dizajna nije odlučujuće u tom pogledu.

Naime, najprije, doslovno gledajući, Sud utvrđuje da se člankom 8. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002 ne određuje nikakav kriterij za ocjenu toga jesu li predmetna obilježja izgleda proizvoda isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom i da ni iz jedne odredbe te uredbe ne proizlazi da je postojanje alternativnih dizajna koji omogućavaju ispunjavanje iste tehničke funkcije kao i predmetni proizvod jedini kriterij na temelju kojeg se može odrediti primjena spomenutog članka.

Nadalje, s obzirom na kontekst, Sud primjećuje da je članak 8. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 dio odjeljka 1. glave II. te uredbe, naslovljenog „Uvjeti za zaštitu”, i da se odnosi na slučaj u kojem se dizajnom Zajednice ne dodjeljuje zaštita obilježjima izgleda proizvoda ako su isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom. Usto, u skladu s uvodnom izjavom 10. navedene uredbe, isključenje zaštite u tom slučaju ne znači da dizajn mora imati estetsku vrijednost. On iz

toga zaključuje da estetski aspekt izgleda proizvoda o kojem je riječ nije nužan kako bi se on mogao zaštititi na temelju te uredbe.

Međutim, podsjeća na to da je izgled odlučujući element dizajna i da takvo utvrđenje govori u prilog tumačenju članka 8. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 prema kojem ta odredba iz zaštite koja se dodjeljuje tom uredbom isključuje slučaj u kojem je potreba ispunjavanja tehničke funkcije proizvoda o kojem je riječ jedini čimbenik koji je odredio dizajnerov izbor obilježja izgleda tog proizvoda, dok razmatranja drukčije naravi, osobito ona povezana s vizualnim aspektom spomenutog proizvoda, nisu imala nikakvu ulogu prilikom izbora tog obilježja.

Naposljetku, Sud presuđuje da to tumačenje također potvrđuje cilj koji se želi postići Uredbom br. 6/2002. Naime, iz uvodnih izjava 5. i 7. spomenute uredbe proizlazi da ona ima za cilj stvaranje dizajna Zajednice koji je izravno primjenjiv u svakoj državi članici i koji je zaštićen na jednom području koje obuhvaća sve države članice te poticanje inovacije i razvoja novih proizvoda kao i ulaganja u njihovu proizvodnju davanjem poboljšane zaštite industrijskom dizajnu. Konkretnije, što se tiče članka 8. stavka 1. Uredbe br. 6/2002, u vezi s uvodnom izjavom 10. te uredbe, cilj te odredbe je spriječiti da tehnološke inovacije budu sputavane priznavanjem zaštite obilježjima izgleda koja su isključivo uvjetovana tehničkom funkcijom proizvoda.

Kao drugo, Sud je presudio da nacionalni sud pri utvrđivanju toga jesu li obilježja izgleda proizvoda o kojima je riječ isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom mora uzeti u obzir sve relevantne objektivne okolnosti svakog pojedinog slučaja i da tu ocjenu ne treba temeljiti na gledištu „objektivnog promatrača“.

Pojašnjava da se takva ocjena mora provesti osobito uzimajući u obzir dizajn o kojem je riječ, objektivne okolnosti koje upućuju na razloge izbora obilježja izgleda proizvoda o kojem je riječ, informacije o njegovu korištenju ili pak postojanje alternativnih dizajna koji omogućavaju ostvarivanje iste tehničke funkcije, pod uvjetom da su te okolnosti, te informacije ili te alternative potkrijepljene pouzdanim dokazima.

- [Presuda od 18. studenoga 2020., Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products i Koopman International \(Uređaj za razvođenje tekućina\) \(T-574/19, EU:T:2020:543\)](#)³⁹

Društvo Tinnus Enterprises LLC bilo je nositelj dizajna Zajednice prijavljenog EUIPO-u 10. ožujka 2015. i namijenjenog primjeni na proizvod „uređaj za razvođenje tekućina“. Društva Mystic Products Import & Export SL i Koopman International BV 7. lipnja 2016. i 19. travnja 2017. podnijela su zahtjev za proglašavanje osporavanog dizajna ništavim. Ona su se osobito pozivala na članak 8. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 na temelju kojeg se dizajnom Zajednice ne štite obilježja izgleda proizvoda koja su isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom.

Potvrđujućom odlukom od 12. lipnja 2019., žalbeno vijeće EUIPO-a je dizajn o kojem je riječ proglasilo ništavim donošenjem zaključka da se on temelji na obilježjima izgleda proizvoda – odnosno uređaja za razvođenje tekućina – koja su isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom.

³⁹ Žalba protiv te presude ocijenjena je nedopuštenom (rješenje od 5. svibnja 2021., [Tinnus Enterprises/EUIPO](#) (C-29/21 P, neobjavljeno, EU:C:2021:357).

Opći sud, povodom tužbe protiv odluke žalbenog vijeća koju je odbio, prvi put tumači članak 8. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 na temelju kojeg se dizajnom Zajednice ne štite obilježja izgleda proizvoda koja su isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom te tako dopunjuje analizu Suda iz presude od 8. ožujka 2018., DOCERAM⁴⁰.

Opći sud je najprije podsjetio na to da u skladu s presudom DOCERAM, kako bi se ocijenilo jesu li obilježja izgleda proizvoda isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom, treba dokazati da je ta funkcija jedini čimbenik koji je odredio ta obilježja, pri čemu postojanje alternativnih dizajna nije odlučujuće u tom pogledu. Ocjenu treba provesti u tri faze koje se sastoje od određivanja tehničke funkcije proizvoda o kojem je riječ, analize obilježja izgleda predmetnog proizvoda i razmatranja pitanja jesu li, s obzirom na sve relevantne objektivne okolnosti, ta obilježja isključivo uvjetovana tehničkom funkcijom predmetnog proizvoda. Opći sud navodi da ako barem jedno od obilježja izgleda predmetnog proizvoda nije isključivo uvjetovano tehničkom funkcijom navedenog proizvoda, dizajn zadržava valjanost i pruža zaštitu tom obilježju.

Usto, Opći sud navodi da ako su sva obilježja izgleda predmetnog proizvoda isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom, dizajn neće biti valjan, osim ako je raspored navedenih obilježja uvjetovan razmatranjima koja ne proizlaze isključivo iz potrebe ispunjavanja tehničke funkcije predmetnog proizvoda, čime se osobito stvara vizualan dojam cjeline koji premašuje puku tehničku funkciju.

Zatim, nakon što je podsjetio na to da određivanje obilježja izgleda proizvoda treba provesti od slučaja do slučaja običnom vizualnom analizom dizajna ili njegovim detaljnim razmatranjem, Opći sud potvrđuje EUIPO-ov pristup i smatra da okolnost da postoji podudaranje između obilježja izgleda predmetnog proizvoda i pojedinačnih elemenata koji ga čine ne znači da je EUIPO počinio pogrešku prilikom određivanja navedenih obilježja.

Usto, Opći sud podsjeća na to da, u skladu s presudom DOCERAM, postojanje alternativnih dizajna koji omogućuju postizanje iste tehničke funkcije čini relevantnu objektivnu okolnost koju treba uzeti u obzir prilikom ocjene pitanja jesu li obilježja izgleda predmetnog proizvoda isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom. U tom pogledu Opći sud smatra da je EUIPO prilikom donošenja zaključka da su sva obilježja izgleda predmetnog proizvoda isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom u svojoj analizi predmetnog dizajna pravilno uzeo u obzir ne samo postojanje drugih dizajna čiji je nositelj društvo Tinnus Entreprises nego i drugih relevantnih objektivnih okolnosti, među kojima su osobito njegova prijava europskog patenta.

Naposljetku, Opći sud smatra da je EUIPO uzeo u obzir sve relevantne objektivne okolnosti, potkrijepljene pouzdanim dokazima, kako bi došao do zaključka da izgled predmetnog proizvoda ne proizlazi iz posebnog rasporeda njegovih obilježja koja su određena estetskim čimbenicima, nego je isključivo uvjetovan tehničkom funkcijom navedenog proizvoda.

7. Sukob s ranijim dizajnom

⁴⁰ Vidjeti presudu Suda od 8. ožujka 2018., [DOCERAM](#), (C-395/16, EU:C:2018:172), iznesenu u ovom tematskom prikazu u rubrici „I. 6. Dizajni uvjetovani svojom tehničkom funkcijom i dizajni spojnih elemenata”, str. 30.

- [Presuda od 18. ožujka 2010., Grupo Promer Mon Graphic/OHIM – PepsiCo \(Prikaz kružnog promotivnog artikla\) \(T-9/07, EU:T:2010:96\)⁴¹](#)

Društvo PepsiCo bilo je nositelj dizajna Zajednice registriranog pri OHIM-u (koji je postao EUIPO), koji je prikazivao promotivne artikle za igre, na temelju Uredbe br. 6/2002. Žalbeno vijeće je, poništivši odluku Odjela za poništaje kojom je prihvaćen zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim koji je podnijelo društvo Grupo Promer, smatralo da osporavani dizajn nije u sukobu s ranijim dizajnom.

Opći sud, povodom tužbe protiv odluke žalbenog vijeća, koju prihvaća, poništava navedenu odluku smatrajući da razlike između dizajna u sukobu nisu dovoljne da bi ostavile drukčiji ukupni dojam na upućenog korisnika.

Opći sud pojašnjava da popis razloga za ništavost dizajna Zajednice utvrđen člankom 25. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002 treba smatrati iscrpnim i da ne obuhvaća zlu vjeru nositelja osporavanog dizajna Zajednice. Usto, Opći sud definira određene temeljne pojmove iz Uredbe br. 6/2002. Što se tiče pojma „sukob”, Opći sud ističe da članak 25. stavak 1. točku (d) Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da je dizajn Zajednice u sukobu s ranijim dizajnom kada, uzimajući u obzir slobodu dizajnera u razvoju navedenog dizajna Zajednice, taj dizajn na upućenog korisnika ne ostavlja drukčiji ukupni dojam u odnosu na dojam koji ostavlja navedeni raniji dizajn. Osim toga, Opći sud pojašnjava doseg pojmova „stupanj slobode dizajnera u razvoju dizajna”, „upućeni korisnik” i „ukupni dojam”. Kad je riječ o stupnju slobode dizajnera u razvoju dizajna, Opći sud utvrđuje da on treba biti definiran osobito zahtjevima vezanima uz karakteristike koje nameće tehnička funkcija proizvoda ili elementa proizvoda, ili dodatno zakonskim propisima koji se primjenjuju na proizvod.

- [Presuda od 21. travnja 2021., Bibita Group/EUIPO – Benkomers \(Boca za napitke\) \(T-326/20, EU:T:2021:208\)](#)

Društvo Benkomers OOD podnijelo je 13. ožujka 2017. EUIPO-u prijavu za registraciju dizajna Zajednice koji je prikazivao bocu za napitke. Nakon registracije dizajna, tužitelj, društvo Bibita Group, podnio je zahtjev za proglašavanje tog dizajna ništavim, pri čemu se u prilog tom zahtjevu pozvao na članak 25. stavak 1. točku (d) podtočku iii. Uredbe br. 6/2002. Bibita Group istaknuo je da, s obzirom na to da u okviru članka 25. stavka 1. točke (d) podtočke iii. Uredbe br. 6/2002 treba primijeniti iste kriterije kao za ocjenu individualnog karaktera na temelju članka 25. stavka 1. točke (b), u vezi s člankom 6. te uredbe, osporavani dizajn nema individualni karakter u odnosu na dizajn čiji je on bio nositelj, koji je uživao zaštitu od datuma ranijeg od datuma prijave

⁴¹ Žalba protiv te presude odbijena je presudom od 20. listopada 2011., [PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic](#) (C-281/10 P, EU:C:2011:679), predstavljenom u rubrici „I. 3. c. Individualni karakter – Upućeni korisnik”.

za registraciju osporavanog dizajna. Odjel za poništaje odbio je zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim⁴², a žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo je žalbu.

U toj presudi Opći sud odbija tužbu koju je društvo Bibita Group podnijelo protiv odluke žalbenog vijeća i pojašnjava pojam „sukob” u smislu članka 25. stavka 1. točke (d) Uredbe br. 6/2002.

Prije svega, podsjeća na to da, u skladu s ustaljenom sudskom praksom, članak 25. stavak 1. točku (d) Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da je dizajn Zajednice u sukobu s ranijim dizajnom kada, uzimajući u obzir slobodu dizajnera u razvoju navedenog dizajna Zajednice, taj dizajn na upućenog korisnika ne ostavlja drukčiji ukupni dojam u odnosu na dojam koji ostavlja navedeni raniji dizajn.

Nadalje, što se tiče argumenta prema kojem raniji dizajn uživa posebno široku zaštitu, Opći sud je pojasnio da, unatoč upućivanju na postojanje „jasne” razlike između ukupnih dojmova koje ostavljaju dizajni o kojima je riječ, koje se nalazi u uvodnoj izjavi 14. Uredbe br. 6/2002, tekst članka 6. te uredbe jasan je i nedvosmislen. Stoga, u skladu sa sudskom praksom koja se odnosi na tu odredbu, radi primjene članka 25. stavka 1. točke (d) navedene uredbe i ocjene postojanja sukoba između dizajna o kojima je riječ valja uzeti da dizajn može uživati zaštitu koju daje dizajn Zajednice ako na upućenog korisnika ostavlja drukčiji ukupni dojam od onoga koji ostavlja raniji dizajn.

Osim toga, Opći sud ističe da, pod pretpostavkom da je dokazana činjenica da je na dan njegove registracije oblik ranijeg dizajna bio potpuno nov u industrijskom sektoru o kojem je riječ, jedinstvenost takvog oblika ranijem dizajnu ne dodjeljuje širu zaštitu od one koju uživa na temelju Uredbe br. 6/2002. Osim toga, navodna novost ili originalnost izgleda ranijeg dizajna ni na koji način ne utječe na ocjenu individualnog karaktera osporavanog dizajna.

Naposljetku, nakon što je podsjetio na kriterije ocjene individualnog karaktera dizajna Zajednice, Opći je sud ocijenio ukupni dojam dizajna o kojima je riječ na upućenog korisnika. Naglašava da ocjena koju u tom pogledu treba provesti podrazumijeva uzimanje u obzir svih elemenata razlikovanja između predmetnih dizajna, osim onih koji ostaju nedovoljno izraženi da bi utjecali na navedeni ukupni dojam.

Međutim, dizajni o kojima je riječ znatno se razlikuju. Slijedom toga, Opći sud smatra da je žalbeno vijeće pravilno zaključilo da osporavani dizajn nije u sukobu s ranijim dizajnom u smislu članka 25. stavka 1. točke (d) podtočke iii. navedene uredbe.

⁴² U skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (d) podtočkom iii. Uredbe br. 6/2002, kako je izmijenjena, dizajn Zajednice može biti proglašen ništavim ako je u sukobu s ranijim dizajnom koji je učinjen dostupnim javnosti nakon datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva dizajna Zajednice, ako je ono zatraženo te koji je zaštićen od datuma koji prethodi navedenom datumu putem prava na dizajn registriranog na temelju Ženevskog akta Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna, donesenog u Ženevi 2. srpnja 1999., koji je odobren Odlukom Vijeća 2006/954/EZ od 18. prosinca 2006. (SL 2006., L 386, str. 28.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 114.) i koji ima učinak u Zajednici, ili putem prijave za registraciju takvog prava.

8. Uporaba razlikovnog znaka u kasnijem dizajnu

- [Presuda od 12. svibnja 2010., Beifa Group/OHIM – Schwan-Stabilo Schwanhäußer \(Pomagalo za pisanje\) \(T-148/08, EU:T:2010:190\)](#)

Društvo Beifa Group Co. Ltd. bilo je nositelj dizajna Zajednice registriranog pri OHIM-u (koji je postao EUIPO), koji je prikazivao pomagala za pisanje, na temelju Uredbe br. 6/2002. Povodom zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim koji je podnijelo društvo Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG, nositelj ranijeg trodimenzionalnog žiga, Odjel za poništaje proglasio je osporavani dizajn ništavim. U biti je smatrao da se u osporavanom dizajnu rabio raniji žig, tako da je dizajn sličan tom žigu. Budući da su proizvodi obuhvaćeni osporavanim dizajnom i ranijim žigom bili istovjetni, prema mišljenju Odjela za poništaje postojala je vjerojatnost dovođenja u zabludu za javnost kojoj su namijenjeni navedeni proizvodi.

Opći sud, povodom tužbe, koju prihvaća, protiv odluke žalbenog vijeća kojom se potvrđuje odluka Odjela za poništaje, poništava navedenu odluku i daje pojašnjenja u pogledu tumačenja članka 25. stavka 1. točke (e) Uredbe br. 6/2002, kojim se predviđa da dizajn Zajednice može biti proglašen ništavim ako je u kasnijem dizajnu korišten razlikovni znak, a pravo Zajednice ili pravo države članice koje se odnosi na taj znak nositelju znaka daje pravo zabrane takve upotrebe. Prema mišljenju Općeg suda, navedeni članak obuhvaća i slučaj sličnosti između znakova, a ne samo slučaj istovjetnosti, tako da žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku koja se tiče prava kada je odredbu protumačilo na način da se na nju može pozvati nositelj razlikovnog znaka kako bi zahtijevao proglašavanje kasnijeg dizajna Zajednice ništavim ako se u navedenom dizajnu upotrebljava znak koji je sličan njegovu.

Opći sud usto ispituje i načine podnošenja zahtjeva za dokazivanje stvarne uporabe od strane nositelja dizajna Zajednice na koji se odnosi zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim, u nedostatku posebnih odredbi u tom pogledu u Uredbi br. 6/2002. Opći sud ističe da navedeni zahtjev treba biti izričito i pravodobno podnesen EUIPO-u. Nasuprot tomu, zahtjev za dokazivanje stvarne uporabe ranijeg znaka na koji se poziva u prilog zahtjevu za proglašavanje dizajna Zajednice ništavim ne može se prvi put podnijeti žalbenom vijeću.

- [Presuda od 24. rujna 2019., Piaggio & C./EUIPO– Zhejiang Zhongneng Industry Group \(Mopedi\) \(T-219/18, EU:T:2019:681\)⁴³](#)

Društvo Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd bilo je nositelj dizajna Zajednice registriranog pri EUIPO-u, koji je prikazivao mopede i motocikle, na temelju Uredbe br. 6/2002. Žalbeno vijeće EUIPO-a, poništivši odluku Odjela za poništaje kojom je prihvaćen zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim koji je podnijelo društvo Piaggio & C. SpA, smatralo je da nije točno da osporavani dizajn nije nov i da nema individualni karakter.

Opći sud, povodom tužbe protiv odluke žalbenog vijeća, koju je odbio, smatra da žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku u ocjeni smatrajući da nije postojala vjerojatnost dovođenja u zabludu

⁴³ Vidjeti također rubriku „I. 9. Neovlaštena uporaba djela zaštićenog autorskim pravom“.

relevantne javnosti, koja je obuhvaćala vjerojatnost dovođenja u vezu, u svrhu primjene članka 25. stavka 1. točke (e) Uredbe br. 6/2002.

U toj presudi Opći sud pojašnjava doseg razloga za ništavost i pojmove koji se odnose na razlog za ništavost registriranog dizajna Zajednice koji se temelji na uporabi ranijeg razlikovnog znaka u dizajnu protivno članku 25. stavku 1. točki (e) Uredbe br. 6/2002.

U tom pogledu Opći sud smatra da, s jedne strane, zbog vizualnog dojma cjeline koji raniji žig na koji se društvo Piaggio & C. poziva ostavlja, koji se sastoji od trodimenzionalnog oblika skutera koji je također zaštićen kao raniji dizajn, koji je drukčiji od onoga proizišlog iz osporavanog dizajna, i, s druge strane, zbog važnosti koju estetika ima u njegovu izboru, prosječan potrošač koji ima visok stupanj pažnje isključuje da se u osporavanom dizajnu rabi raniji žig, unatoč istovjetnosti dotičnih proizvoda.

Konkretnije, Opći sud ističe da, promatrajući trodimenzionalni oblik skutera zaštićenog ranijim žigom i onaj osporavanog dizajna, prosječni potrošač, koji nije stručnjak koji raspolaže opsežnim tehničkim znanjima, neće moći spontano identificirati oblik slova „X” između stražnje oplata i dijela ispod sjedala ni oblik obrnutog slova „Ω” između dijela ispod sjedala i prednje zaštite, niti će automatski primijetiti oblik strelice prednje zaštite, čak ni primjenom visokog stupnja pažnje. Što se tiče trupa, prije će primijetiti razliku između zaoštrenog oblika trupa ranijeg žiga, dok se onaj osporavanog dizajna očituje više kao polukrug. Općenitije, prosječni potrošač koji će upotrijebiti visok stupanj pažnje primijetiti će stil, linije i aspekt koji obilježavaju trodimenzionalni oblik skutera koji je zaštićen ranijim žigom kao vizualno različite od onih osporavanog dizajna.

9. Neovlaštena uporaba djela zaštićenog autorskim pravom

- [Presuda od 23. listopada 2013., Viejo Valle/OHIM – Établissements Coquet \(Šalica i tanjurić s prugama te duboki tanjur s prugama\) \(T-566/11 i T-567/11, EU:T:2013:549\)](#)

Društvo Viejo Valle, SA bilo je nositelj dizajna Zajednice koji su prikazivali šalicu i tanjurić s prugama te duboki tanjur s prugama. Intervenijent, društvo Établissements Coquet, podnio je zahtjeve za proglašavanje tih dizajna ništavim na temelju članka 25. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 6/2002. Pozvao se na dva dijela servisa za koje je zatražio zaštitu u okviru francuskog autorskog prava. OHIM (koji je postao EUIPO) proglasio je osporavane dizajne ništavima.

Opći sud, povodom tužbe protiv odluke žalbenog vijeća, koju je odbio, podsjeća da članak 25. stavak 3. Uredbe br. 6/2002 i članak 28. stavak 1. točka (b) podtočka iii. Uredbe br. 2245/2002 zahtijevaju da podnositelj zahtjeva za proglašavanje ništavosti dizajna Zajednice na temelju autorskog prava zaštićenog prema zakonodavstvu jedne države članice bude i nositelj tog autorskog prava i da EUIPO-u pruži dokaze o tome.

Pitanje je li podnositelj zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim nositelj autorskog prava, u smislu te odredbe, kao i pitanje dokazivanja tog prava pred Uredom ne može zanemariti pravo države članice, u ovom slučaju francusko pravo, na koje se poziva u potporu zahtjevu za proglašavanje dizajna ništavim. Naime, primjenjivo pravo države članice u tom se okviru koristi, među ostalim, kako bi se definirali načini stjecanja i dokazivanja autorskog prava na djelo na koje se poziva u prilog zahtjevu za proglašavanje dizajna ništavim.

- [Presuda od 24. rujna 2019., Piaggio & C./EUIPO– Zhejiang Zhongneng Industry Group \(Mopedi\) \(T-219/18, EU:T:2019:681\)⁴⁴](#)

U toj presudi, čiji je činjenični i pravni okvir prethodno iznesen⁴⁵, Opći sud presuđuje da žalbeno vijeće nije počinilo pogrešku u ocjeni smatrajući, na temelju elemenata kojima je raspolagalo, da se model skutera koji odgovara ranijem dizajnu, zaštićen talijanskim i francuskim autorskim pravom, nije neovlašteno rabio u osporavanom dizajnu u svrhu primjene članka 25. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 6/2002.

U tom pogledu, Opći sud ističe da se na temelju talijanskog autorskog prava ne može pronaći upotreba umjetničke i kreativne jezgre koja se sastoji od obilježja oblika modela skutera koji odgovara ranijem dizajnu u osporavanom dizajnu. Naime, između stražnje oplata i donjeg dijela sjedala te između donjeg dijela sjedala i prednjeg ovjesa osporavani dizajn ima više oštre linije. Njegov zašiljen prednji ovjes predstavlja „kravatu” sve do blatobrana, prije nego strelicu. Što se tiče trupa, njegov oblik kod osporavanog dizajna nije tako oštar, za razliku od oblika kapljice trupa ranijeg dizajna.

Usto, prema mišljenju Općeg suda, ni poseban globalni aspekt ni poseban oblik koji ima „zaobljen ženski i ‚vintage’ karakter” ranijeg dizajna ne mogu se naći u osporavanom dizajnu, koji obilježavaju ravne linije i kutovi, na način da su dojmovi koje djelo ostavlja, a koji se odnose na raniji dizajn i na osporavani dizajn, drukčiji.

⁴⁴ Vidjeti također rubriku „I. 8. Uporaba razlikovnog znaka u kasnijem dizajnu”.

⁴⁵ Što se tiče činjeničnog i pravnog okvira spora, vidjeti rubriku „I. 8. Uporaba razlikovnog znaka u kasnijem dizajnu”, str. 36.

II. Prava priznata dizajnama

1. Nositelji prava na dizajn

- [*Presuda od 2. srpnja 2009., FEIA \(C-32/08, EU:C:2009:418\)*](#)

Zaklada Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (u daljnjem tekstu: FEIA) osmislila je projekt D'ARTES, u okviru kojeg se na obrtničkim radionicama moglo, zahvaljujući nacrtu dizajna koji je izradio stručnjak, stvoriti niz predmeta s ciljem njihova stavljanja na tržište. Društvo AC&G SA je, kao povjerenik za projekt, bilo zaduženo za odabir dizajnera i sklapanje sporazuma s njima. Sklopilo je s društvom Cul de Sac Espacivaio Creativo SL (u daljnjem tekstu: Cul de Sac) verbalni ugovor na koji se nije primjenjivao španjolski Zakonik o radu, u skladu s kojim je to društvo bilo zaduženo za izradu dizajna radi stvaranja nove kolekcije proizvoda.

Društvo Cul de Sac dizajniralo je seriju zidnih satova (s kukavicom), koji su izrađeni i prikazani u okviru projekta D'ARTES. Društva Cul de Sac i Acierta Product & Staja SA potom su proizvela i stavila na tržište satove s kukavicom. FEIA je pred Juzgadam de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Trgovački sud br. 1 u Alicanteu i br. 1 žiga Zajednice, Španjolska) podnijela tužbu zbog povrede protiv ta dva društva, ističući da njoj pripada vlasništvo nad neregistriranim dizajnama Zajednice koji se odnose na satove s kukavicom o kojima je riječ.

Odlučujući o prethodnim pitanjima koja se odnose na to tko je nositelj dizajna Zajednice razvijenog po narudžbi, Sud je odlučio da se članak 14. stavak 3. Uredbe br. 6/2002, prema kojem pravo na dizajn Zajednice pripada poslodavcu ako taj dizajn stvori zaposlenik u izvršavanju svojih dužnosti ili slijedeći upute svog poslodavca, ako nije drukčije dogovoreno ili predviđeno primjenjivim nacionalnim pravom, ne primjenjuje na dizajn Zajednice razvijen po narudžbi.

Naime, zakonodavac Zajednice namjeravao je odrediti poseban sustav predviđen člankom 14. stavkom 3. Uredbe posebnom vrstom ugovornog odnosa, odnosno radnim odnosom, čime se isključuje primjenjivost navedenog stavka na druge ugovorne odnose, kao što je onaj koji se odnosi na dizajn Zajednice osmišljen po narudžbi.

U slučaju u kojem je, s jedne strane, riječ o neregistriranim dizajnama Zajednice osmišljenima po narudžbi i kada, s druge strane, nacionalni zakon takve dizajne ne izjednačava s dizajnama razvijenima u okviru radnog odnosa, članak 14. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da pravo na dizajn Zajednice pripada dizajneru, osim ako nije preneseno na temelju ugovora njegovu pravnom sljedniku.

Naime, mogućnost prijenosa, putem ugovora, prava na dizajn Zajednice s dizajnera na njegova pravnog sljednika u smislu članka 14. stavka 1. Uredbe proizlazi, s jedne strane, iz samog teksta tog članka i, s druge strane, u skladu je s ciljevima koji se nastoje postići navedenom uredbom. U tom pogledu, prilagodba zaštite dizajna Zajednice potrebama svih gospodarskih sektora Zajednice putem ugovornog prijenosa prava na dizajn Zajednice može doprinijeti osnovnom cilju učinkovitog ostvarivanja prava priznatih dizajnom Zajednice na cijelom njezinom području. Uostalom, poboljšana zaštita industrijskog dizajna ne potiče samo doprinos pojedinih dizajnera

ukupnoj kvaliteti Zajednice na tom području, već također potiče inovacije i razvoj novih proizvoda te ulaganje u njihovu proizvodnju.

Međutim, na nacionalnom je sudu da provjeri sadržaj takvog ugovora i u tom pogledu utvrdi je li, ovisno o slučaju, pravo na neregistrirani dizajn Zajednice stvarno preneseno s dizajnera na njegova pravnog sljednika, primjenjujući, u okviru tog ispitivanja, ugovorno pravo kako bi utvrdio tko, u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe, ima pravo na neregistrirani dizajn Zajednice.

2. Učinci prava na dizajn

- [Presuda od 16. veljače 2012., Celaya Emparanza y Galdos International \(C-488/10, EU:C:2012:88\)](#)

Društvo Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA bilo je nositelj dizajna Zajednice koji se sastojao od smjerokaznog stupića za koji je EUIPO-u 26. listopada 2005. podnesena prijava. Društvo Proyectos Integrales de Balizamiento SL stavljalo je 2007. na tržište stupić. Ono je 2008. pred EUIPO-om ishodilo registraciju dizajna Zajednice koji se sastojao od tog stupića. Smatrajući da navedeni stupić ne ostavlja drukčiji ukupni dojam od ukupnog dojma njegova dizajna, društvo Celaya Emparanza y Galdos Internacional podnijelo je Juzgadu de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Trgovački sud br. 1 u Alicanteu i br. 1 žiga Zajednice, Španjolska) tužbu zbog povrede. Društvo Proyectos Integrales de Balizamiento tvrdilo je da, sve dok se registracija njegova dizajna ne proglasi ništavom, ima pravo korištenja, tako da se ostvarivanje navedenog prava ne može smatrati povredom.

Odlučujući o zahtjevu za prethodnu odluku, Sud je odlučio da članak 19. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da, u sporu koji se odnosi na povredu isključivog prava priznatog registriranim dizajnom Zajednice, pravo sprečavanja trećih strana da se koriste navedenim dizajnom obuhvaća svaku treću stranu koja se koristi dizajnom koji na upućenog korisnika ne ostavlja drukčiji ukupni dojam, uključujući treću stranu koja je nositelj kasnijeg registriranog dizajna Zajednice, neovisno o njezinoj namjeri i ponašanju.

Odredbe Uredbe treba tumačiti s obzirom na načelo prvenstva, na temelju kojeg raniji registrirani dizajn Zajednice ima prednost pred kasnijim registriranim dizajnom Zajednice. Iz članka 4. stavka 1. Uredbe osobito proizlazi da se dizajn štiti dizajnom Zajednice u onoj mjeri u kojoj je nov i u kojoj ima individualni karakter. Međutim, u slučaju sukoba između dvaju registriranih dizajna Zajednice, za dizajn koji je najprije registriran smatra se da ispunjava te pretpostavke za dobivanje zaštite Zajednice prije onog koji je registriran drugi. Tako se nositelju kasnijeg registriranog dizajna Zajednice može dodijeliti zaštita koja mu je priznata Uredbom samo ako dokaže nepostojanje jedne od navedenih pretpostavki za raniji registrirani dizajn Zajednice putem zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim odnosno, ovisno o slučaju, protuzahtjeva.

Na temelju postupka registracije dizajna Zajednice, uređenog člancima 45. do 48. Uredbe br. 6/2002, EUIPO ocjenjuje usklađenost prijave s formalnim pretpostavkama za podnošenje prijave, kako su predviđene tom uredbom. Ako prijava ispunjava navedene pretpostavke, odgovara definiciji dizajna iz članka 3. točke (a) Uredbe i nije u suprotnosti s javnim poretom ili prihvaćenim moralnim načelima, Ured upisuje prijavu u registar dizajna Zajednice kao registrirani dizajn Zajednice. Stoga je riječ o sumarnom i u osnovi formalnom nadzoru, koji, kao

što je to navedeno u uvodnoj izjavi 18. Uredbe, ne zahtijeva materijalnopravno ispitivanje čiji je cilj prije registracije odrediti ispunjava li dizajn pretpostavke za stjecanje zaštite i koji nadalje – za razliku od postupka registracije prema Uredbi br. 207/2009 o žigu Zajednice – ne predviđa stadij koji nositelju ranijeg registriranog dizajna omogućuje da podnese prigovor protiv registracije. U tim okolnostima samo tumačenje pojma „bilo koja treća strana” u smislu članka 19. stavka 1. Uredbe na način da obuhvaća treću stranu koja je nositelj kasnijeg registriranog dizajna Zajednice može jamčiti cilj učinkovite zaštite registriranih dizajna Zajednice koji se nastoje postići Uredbom, kao i koristan učinak postupka zbog povrede.

- [Presuda od 22. lipnja 2016., Thomas Philipps \(C-419/15, EU:C:2016:468\)](#)

Društvo Grüne Welle Vertriebs GmbH bilo je nositelj isključive licencije za Njemačku za dizajn Zajednice loptica za pranje rublja. Ta licencija nije bila upisana u registar dizajna Zajednice. Društvo Thomas Philipps GmbH distribuiralo je promotivne artikle među kojima je bila i loptica za pranje rublja. Smatrajući da taj proizvod predstavlja povredu registriranog dizajna Zajednice loptica za pranje rublja i da je ovlašten od strane nositelja tog dizajna ostvarivati u vlastito ime sva prava koja mu po njemu pripadaju, Grüne Welle Vertriebs pozvao je društvo Thomas Philipps da prestane s njihovom distribucijom i pokrenuo je postupak za popravljjanje štete koju je pretrpio.

Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka), pred kojim je pokrenut spor, dvojio je, s jedne strane, o tome je li tužba društva Grüne Welle Vertriebs dopuštena, unatoč tomu što ono nije upisano kao stjecatelj licencije u registru i, s druge strane, o tome može li ono zahtijevati popravljjanje štete koju je pretrpio.

Odlučujući o zahtjevu za prethodnu odluku, Sud je odlučio da članak 33. stavak 2. prvu rečenicu Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da stjecatelj licencije može pokrenuti postupak zbog povrede registriranog dizajna Zajednice koji je predmet licencije iako ta licencija nije upisana u registar dizajna Zajednice. Kao drugo, članak 32. stavak 3. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da stjecatelj licencije može, u okviru postupka zbog povrede dizajna Zajednice koji je sam pokrenuo u skladu s tom odredbom, zahtijevati popravljjanje štete koju je pretrpio.

Kao prvo, Sud najprije ustvrđuje da je cilj članka 33. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 6/2002 urediti učinak pravnih poslova iz članaka 28., 29. i 32. Uredbe prema trećim osobama koje imaju odnosno mogu imati prava na registrirani dizajn Zajednice.

Nadalje, svi članci iz glave III. Uredbe br. 6/2002 naslovljene „Dizajni Zajednice kao predmeti vlasništva”, među kojima je članak 33. navedene uredbe, sadržavaju pravila koja se odnose na dizajne Zajednice kao predmete vlasništva. To vrijedi i za članke 28., 29., i 32. te uredbe koji se odnose na pravne poslove čiji je zajednički cilj odnosno učinak stvaranje ili prijenos prava na dizajn.

Naposljetku, prema članku 32. stavku 3. prvoj rečenici Uredbe br. 6/2002 pravo stjecatelja licencije da pokrene postupak zbog povrede dizajna Zajednice uvjetovano je, ne dovodeći u pitanje odredbe ugovora o licenciji, samo pristankom njegova nositelja.

Usto, prema članku 32. stavku 5. Uredbe br. 6/2002, upis licencije u registar izvršava se na zahtjev jedne od stranaka. Međutim, taj članak, kao ni članak 29. te uredbe, ne sadržava odredbu

analognu onoj članka 28. točke (b) te uredbe, prema kojoj, „[d]ok se prijenos ne upiše u registar, pravni sljednik ne može se pozvati na prava koja proizlaze iz registracije dizajna Zajednice“.

Uostalom, odredba članka 28. točke (b) Uredbe br. 6/2002 bila bi beskorisna ako bi članak 33. stavak 2. te uredbe trebalo tumačiti tako da se protivi tomu da se prema trećim osobama može istaknuti bilo koji pravni posao iz članaka 28., 29. i 32. te uredbe koji nije upisan u registar.

Osim toga, izostanak pravnog učinka prema trećim osobama pravnih poslova iz članaka 28., 29. i 32. te uredbe koji nisu upisani u registar ima za cilj zaštitu onoga koji ima ili bi mogao imati prava na dizajn Zajednice kao predmet vlasništva. Iz toga slijedi da se članak 33. stavak 2. prva rečenica navedene uredbe ne primjenjuje na situaciju poput one u glavnom postupku u kojoj nositelj licencije prigovara trećoj osobi da je povredom dizajna povrijedila prava koja su mu priznata na temelju registriranog dizajna Zajednice.

Kao drugo, Sud ističe da članak 32. stavci 3. i 4. Uredbe br. 6/2002 uspostavlja sustav pravnih sredstava dostupan stjecatelju licencije za dizajn Zajednice protiv počinitelja povrede tog dizajna Zajednice. Te odredbe omogućavaju stjecatelju licencije da djeluje bilo pomoću tužbe, pokretanjem postupka zbog povrede dizajna uz pristanak nositelja dizajna ili, u slučaju isključive licencije, ako nositelj dizajna, po primljenoj obavijesti da to učini, u primjerenom roku sam ne pokrene postupak zbog povrede dizajna, bilo pomoću intervencije u postupak zbog povrede koji je pokrenuo nositelj prava na dizajn. Ova posljednja mogućnost jedina je mogućnost koju ima stjecatelj neisključive licencije koji nije dobio pristanak nositelja dizajna za samostalno postupanje.

Ako stjecatelj licencije može zahtijevati popravljjanje vlastite štete kada intervenira u postupak zbog povrede dizajna koji je pokrenuo nositelj dizajna Zajednice, ništa se ne protivi tomu da on to također učini kada je sam podnio tužbu zbog povrede uz pristanak nositelja dizajna Zajednice ili, u slučaju da je stjecatelj isključive licencije, bez tog pristanka ako nositelj dizajna po primljenoj obavijesti da to učini ne učini ništa.

Osim toga, sustavu pravnih sredstava dostupnom stjecatelju licencije nedostajala bi dosljednost kada bi stjecatelj licencije mogao braniti svoje vlastite interese samo intervencijom u postupak koji je pokrenuo nositelj dizajna Zajednice dok, kako bi obranio njihove zajedničke interese, sam može pokrenuti postupak uz pristanak tog nositelja dizajna ili čak bez tog pristanka u slučaju isključive licencije.

III. Postupak i sporovi

1. Zahtjev i postupak registracije – Relevantni datum za ispitivanje

- [Presuda od 16. veljače 2017., Antrax It/EUIPO – Vasco Group \(Termosifoni za radijatore\) \(T-828/14 i T-829/14, EU:T:2017:87\)](#)

Društvo Antrax It Srl bilo je nositelj dvaju dizajna Zajednice registriranih pri EUIPO-u, koji su prikazivali termosifone, na temelju Uredbe br. 6/2002. Žalbeno vijeće, poništivši odluku Odjela za poništaje kojom su prihvaćeni zahtjevi za proglašavanje dizajna ništavima društva čiji je pravni sljednik Vasco Group NV zbog nepostojanja prikladnog obrazloženja, proglasilo je ništavima osporavane dizajne zbog toga što nemaju individualni karakter.

Opći sud, povodom tužbe protiv te prve odluke žalbenog vijeća, poništio je navedenu odluku zbog nedostatka u obrazloženju u vezi sa zasićenjem stanja tehnike⁴⁶. Zatim su predmeti upućeni žalbenom vijeću koje je ponovo osporavane dizajne proglasilo ništavima.

Opći sud, povodom tužbe protiv novih odluka žalbenog vijeća, koju odbija, iznosi pojašnjenja u pogledu datuma na koji valja ispitati individualni karakter dizajna i utvrditi eventualno postojanje zasićenja stanja tehnike u smislu članka 6. stavka 1. Uredbe br. 6/2002. Tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku u odabiru trenutka u odnosu na koji je ocjenjivalo zasićenje stanja tehnike time što se odlučilo za datum donošenja pobijanih odluka, iako je to, prema njegovu mišljenju, trebalo učiniti s obzirom na trenutak podnošenja prijave za registraciju osporavanih dizajna.

U tom pogledu navodi da individualni karakter osporavanog dizajna treba u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002 ispitati i moguće postojanje zasićenja stanja tehnike utvrditi na datum podnošenja prijave za registraciju. Slijedom toga utvrđuje da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku u odnosu na datum ocjene mogućeg postojanja zasićenja stanja tehnike. Naposljetku ustvrđuje da ta pogreška ne može dovesti do poništenja pobijanih odluka.

2. Zahtjev i postupak za proglašavanje dizajna ništavim

a) Dopuštenost zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim

- [Presuda od 17. svibnja 2018., Basil/EUIPO – Artex \(Košare prilagođene za bicikle\) \(T-760/16, EU:T:2018:277\)](#)

Društvo Basil BV bilo je nositelj dizajna Zajednice koji je prikazivao košare prilagođene za bicikle. Društvo ARTEX SpA podnijelo je EUIPO-u zahtjev za proglašavanje tog dizajna ništavim zbog toga što nema individualni karakter. Društvo Basil tvrdilo je da je taj zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim nedopušten jer je EUIPO u ranijoj odluci već odbio zahtjev za proglašavanje osporavanog dizajna ništavim.

⁴⁶ Presuda od 13. studenoga 2012., [Antrax It/OHIM – THC \(Radijatori za grijanje\) \(T-83/11 i T-84/11, EU:T:2012:592\)](#), iznesena u ovom tematskom prikazu u rubrici „I. 3. d. Individualni karakter – Stupanj slobode dizajnera”, str. 14.

EUIPO je zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim smatrao dopuštenim te je osporavani dizajn proglasio ništavim.

Opći sud, povodom tužbe protiv odluke žalbenog vijeća, koju je odbio, podsjeća na to da, kad je riječ dopuštenosti zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim, u vezi s čime je EUIPO već odbio takav zahtjev u ranijoj odluci, na temelju članka 52. stavka 3. Uredbe br. 6/2002, zahtjev za proglašavanje ništavosti podnesen EUIPO-u nije dopušten ako je sud za dizajn Zajednice već prije pravomoćno odlučio u vezi sa zahtjevom koji se odnosi na isti predmet i iste razloge za podnošenje tužbe te koji je uključivao iste stranke. Stoga odlučuje da te odredbe, koje se odnose samo na odluke sudova za dizajn Zajednice, nisu primjenjive na odluku Ureda.

Naime, kao prvo, iz odredbi članka 80. Uredbe br. 6/2002 proizlazi da je sud za dizajn Zajednice nacionalni sud države članice. To znači da se članak 52. stavak 3. Uredbe br. 6/2002 ne primjenjuje u slučaju kada je Ured već odlučivao, već samo kada je odlučivao nacionalni sud države članice.

Kao drugo, člankom 86. stavkom 5. Uredbe br. 6/2002, prema kojem se ne može podignuti protutužba za proglašavanje ništavosti registriranog dizajna Zajednice ako je Ured već pravomoćno odlučio o zahtjevu koji se odnosi na isti predmet i pravni temelj i koji uključuje iste stranke, nisu uređeni postupci pred Uredom i, osobito, njegovim žalbenim vijećima, već postupci pred sudovima za dizajn Zajednice.

Kao treće, analogna primjena članka 52. stavka 3. Uredbe br. 6/2002 na slučajeve u kojima je Ured već odlučivao o zahtjevu za proglašavanje dizajna ništavim je isključena. Naime, nije utvrđeno da ta odredba sadržava pravnu prazninu nespojivu s općim načelom prava koja bi se mogla popuniti analognom primjenom.

b) Predmet zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim

- [Presuda od 27. travnja 2022., Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions \(Odvodna kanalica za tuš-kadu\) \(T-327/20, EU:T:2022:263\)](#)⁴⁷

U toj presudi, čiji je činjenični i pravni okvir prethodno iznesen⁴⁸, Opći sud imao je priliku pojasniti pretpostavke za određivanje predmeta zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim.

Žalbeno vijeće EUIPO-a je, nakon što je utvrdilo da se raniji dizajn koji su ispitala tijela koja su ranije odlučivala ne nalazi u zahtjevu za proglašavanje dizajna ništavim, kao ranije dizajne uzelo u obzir samo dizajne spomenute u tom zahtjevu. Odbilo je taj zahtjev jer je smatralo da osporavani dizajn ima individualni karakter i da je, dakle, *a fortiori* nov.

U tom smislu, Opći sud podsjeća na to da se raniji dizajn mora odrediti čim se podnese zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim jer on određuje predmet spora. Stoga se diskrecijska ovlast dodijeljena EUIPO-u da uzme u obzir činjenice i dokaze koje stranke nisu pravodobno podnijele može primijeniti samo na činjenice i dokaze, a ne na naznaku i reprodukciju ranijih dizajna. Naime, iako se uzimanjem u obzir dodatnih dokaza može pojačati činjenični okvir zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim dopunjujući druge dokaze o već istaknutim ranijim dizajnim,

⁴⁷ Žalba podnesena protiv te presude odbijena je rješenjem od 16. prosinca 2022., [Group Nivelles/EUIPO \(C-419/22 P, neobjavljeno\)](#).

⁴⁸ Što se tiče činjeničnog i pravnog okvira spora, vidjeti rubriku „I. 3. e. Individualni karakter – Ukupni dojam“, str. 18.

njime se ne može, međutim, proširiti pravni okvir tog zahtjeva jer je opseg navedenog zahtjeva bio konačno utvrđen na datum njegova podnošenja određujući time istaknuti raniji dizajn. Slijedom toga, moraju se ispitati samo raniji dizajni određeni u zahtjevu za proglašavanje dizajna ništavim.

c) Opseg ispitivanja zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim

- [Presuda od 10. lipnja 2020., L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío \(Spojnice za vozila\) \(T-100/19, EU:T:2020:255\)](#)

U toj presudi, Opći sud pojašnjava opseg ispitivanja koje provodi EUIPO u okviru zahtjeva za proglašavanje dizajna Zajednice ništavim na temelju članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002 i odlučuje o doseg obveze obrazlaganja koju EUIPO ima u tom pogledu.

Opći sud poništava odluku žalbenog vijeća EUIPO-a koja se odnosila na postupak za proglašavanje ništavosti između društava L. Oliva Torras i Mecánica del frío, u dijelu koji se odnosio na registrirani dizajn Zajednice koji je prikazivao spojnicu za spajanje uređaja za hlađenje ili klimatizaciju s motornim vozilom.

Kao prvo, Opći sud utvrđuje da članak 25. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 6/2002 EUIPO-ovim tijelima, u okviru ispitivanja jednog zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim, daje ovlast za nadzor poštovanja osnovnih uvjeta zaštite dizajna Zajednice koji su utvrđeni u člancima 4. do 9. te uredbe. U tom pogledu ističe da su ti uvjeti kumulativni, tako da nepoštovanje jednog od njih može samo po sebi dovesti do ništavosti dizajna o kojem je riječ. Osim toga, te odredbe podrazumijevaju primjenu različitih pravnih kriterija. Slijedom toga, presuđuje da tekst članka 25. stavka 1. točke (b) navedene uredbe, u vezi s njegovim kontekstom i ciljevima, treba tumačiti na način da ne podrazumijeva nužno ispitivanje poštovanja svih uvjeta navedenih u člancima 4. do 9. te iste uredbe, nego može, ovisno o činjenicama, dokazima i očitovanjima koje su podnijele stranke, podrazumijevati ispitivanje poštovanja samo jednog od tih uvjeta ili dijela tih uvjeta.

Kao drugo, Opći sud ističe da žalbeno vijeće, s obzirom na činjenice i pravna pitanja iznesena u potporu zahtjevu za proglašavanje dizajna ništavim, mora utvrditi koji su uvjeti utvrđeni u člancima 4. do 9. Uredbe br. 6/2002 na čije se nepoštovanje poziva u ovom slučaju i koje je dužno ispitati, uzimajući u obzir, prema potrebi, općepoznate činjenice i pravna pitanja koja stranke nisu istaknule, ali koji su nužni za primjenu relevantnih odredaba. Stoga Opći sud zaključuje da je žalbeno vijeće pogrešno smatralo da se tužitelj, zbog činjenice da se njegov zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim temeljio na članku 25. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 6/2002, namjeravao pozvati na to da osporavani dizajn nije ispunio sve zahtjeve predviđene u člancima 5., 6., 8. i 9. navedene uredbe.

Kao treće, Opći sud prihvaća tužiteljev prigovor kojim se prigovara žalbenom vijeću da je propustilo odlučiti o pitanju odnosi li se osporavani dizajn na sastavni dio složenog proizvoda koji, nakon što je ugrađen u navedeni proizvod, ostaje vidljiv pri njegovoj normalnoj upotrebi u

smislu članka 4. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 6/2002, iako je to pitanje razmotreno u obavijesti od 16. svibnja 2018.⁴⁹ i u naknadnim očitovanjima stranaka.

U tom pogledu najprije utvrđuje da zaključci žalbenog vijeća u pogledu primjene tog članka ne proizlaze očito iz obrazloženja pobijane odluke ni za stranke ni za sud Unije. Osobito pojašnjava da razlozi na koje se EUIPO prvi put poziva pred sudom Unije i koji se temelje na tome da tužitelj nije zatražio primjenu članka 4. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 6/2002 ne mogu nadomjestiti nepostojanje obrazloženja pobijane odluke.

Nadalje, ističe da, s jedne strane, pitanje je li članak 4. stavci 2. i 3. Uredbe br. 6/2002 bio primjenjiv u ovom slučaju načelno može biti od ključne važnosti u strukturi pobijane odluke, uzimajući u obzir njegov mogući utjecaj na obrazloženje i izreku te odluke. S druge strane, prema mišljenju Općeg suda, iz teksta obavijesti od 16. svibnja 2018. proizlazi da je žalbeno vijeće u toj fazi postupka smatralo da navodi stranaka i dokazi podneseni u prilog tim tvrdnjama pokazuju da uvjeti utvrđeni u članku 4. stavcima 2. i 3. Uredbe br. 6/2002 nisu bili ispunjeni.

U tom pogledu Opći sud zaključuje da, iako se ne može smatrati da je žalbeno vijeće vezano svojom obaviješću od 16. svibnja 2018., ono je ipak dužno pravilno obrazložiti razloge zbog kojih je smatralo da mora odstupiti od zaključaka iz te obavijesti, s obzirom na to da su ta obavijest kao i naknadna očitovanja stranaka bila dio konteksta u kojem je donijelo pobijanu odluku. Osobito ističe da nije na njemu da zamijeni žalbeno vijeće pri ispitivanju argumenata, činjenica i dokaza koje je tužitelj podnio kako bi utvrdio je li u sporu koji je pred njim pokrenut bila riječ o primjeni članka 4. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 6/2002. S obzirom na sve prethodno navedeno, Opći sud poništava pobijanu odluku. Međutim, odbija tužiteljev zahtjev za preinaku na temelju sudske prakse koja proizlazi iz presude u predmetu „Edwin”.

d) Dokazi koji nisu pravodobno podneseni

- [Presuda od 10. studenoga 2021., Sanford/EUIPO – Avery Zweckform \(Naljepnice\) \(T-443/20, EU:T:2021:767\)](#)⁵⁰

U toj presudi, čiji je činjenični i pravni okvir prethodno izložen⁵¹, Opći sud u području dizajna Zajednice primjenjuje načela koja se odnose na dopuštenost nepravodobno podnesenih dokaza.

U tom smislu ističe da EUIPO, kad je riječ o dopuštenosti nepravodobno podnesenih dokaza, ima široku diskrecijsku ovlast jer može zanemariti dokaze koje stranke nisu pravodobno podnijele⁵². Opći sud podsjeća na to da kad EUIPO odlučuje u postupku za proglašavanje dizajna ništavim, uzimanje u obzir nepravodobno podnesenih dokaza može biti opravdano kad su oni bitni za ishod zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim, kad se tomu ne protive okolnosti i kad ti dokazi služe kao dopuna dokaza podnesenih u za to određenom roku.

⁴⁹ Obavijest koju je žalbeno vijeće uputilo strankama, u kojoj se navodi da osporavani dizajn treba proglasiti ništavim jer nisu poštovani uvjeti iz članka 4. Uredbe br. 6/2002

⁵⁰ Vidjeti također rubriku „I. 3. a. Individualni karakter – Kriteriji za ocjenu”.

⁵¹ Kad je riječ o činjeničnom i pravnom okviru spora, vidjeti rubriku „I. 3. e. Individualni karakter – Ukupni dojam”, str. 18.

⁵² Na temelju članka 63. stavka 2. Uredbe br. 6/2002

U predmetnom slučaju Opći sud ocjenjuje da se žalbeno vijeće na primjeren način koristilo diskrecijskom ovlašću. Naime, dokazi koji su prvi put podneseni pred žalbenim vijećem služili su tomu da dokažu otkrivanje ranijeg dizajna. Nadalje, oni se nastavljaju na dokaze već podnesene Odjelu za poništaje, koji su ocijenjeni nedostatnima za dokazivanje otkrivanja. Prema tome, navedeni dokazi relevantni su za rješavanje spora i mogu valjano upotpuniti već podnesene dokaze.

Osim toga, proglašavanjem predmetnih dokaza dopuštenima nije povrijeđeno tužiteljevo pravo na saslušanje jer se on s tim u vezi mogao očitovati pred žalbenim vijećem.

e) Održavanje u izmijenjenom obliku

- [Rješenje od 25. listopada 2021., 4B Company/EUIPO – Deenz \(Privjesak \(nakit\)\) \(T-329/20, EU:T:2021:732\)](#)

Osoba A bila je nositelj dizajna Zajednice koji je prikazivao privjesak u obliku srca na kojem je bila ugravirana riječ „pianegonda“. Društvo 4B Company Srl podnijelo je EUIPO-u zahtjev za proglašenje tog dizajna ništavim s obrazloženjem da se u njemu koristi raniji razlikovni znak. Taj se zahtjev temeljio na uporabi njegova verbalnog žiga Europske unije PIANEGONDA registriranog za proizvode koji čine nakit.

U okviru postupka za proglašavanje dizajna ništavim osoba A zatražila je u skladu s člankom 25. stavkom 6. Uredbe br. 6/2002 održavanje osporavanog dizajna u izmijenjenom obliku, bez gravure riječi koja odgovara verbalnom žigu PIANEGONDA. Društvo 4B Company se usprotivilo održavanju dizajna u izmijenjenom obliku jer je smatralo da uklanjanje žiga ne bi omogućilo očuvanje identiteta dizajna. Taj je dizajn zatim bio prenesen društvu Deenz Holding Ltd.

Odjel za poništaje EUIPO-a odbio je zahtjev za održavanje osporavanog dizajna u izmijenjenom obliku te ga je proglasio ništavim u cijelosti. Povodom žalbe koju je podnijelo društvo Deenz Holding, žalbeno vijeće EUIPO-a proglasilo je osporavani dizajn ništavim jer je koristio verbalni žig PIANEGONDA te je prihvatilo zahtjev za održavanje u izmijenjenom obliku.

Opći sud odbija tužbu koju je podnio podnositelj zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim uz obrazloženje da on nema pravni interes u okviru zahtjeva za održavanje registracije osporavanog dizajna u izmijenjenom obliku, koji je podnesen slijedom proglašavanja tog dizajna ništavim.

Kao prvo, Opći sud najprije ističe da se sustav uspostavljen za registraciju dizajna Zajednice temelji na načelu prema kojem se sve prijave koje ispunjavaju formalne uvjete upisuju u registar dizajna Zajednice. Registrirani dizajn Zajednice može se proglasiti ništavim tek na zahtjev za njegovo proglašenje ništavim, koji je podnio nositelj znaka, među ostalim, ranijeg razlikovnog znaka ako se on rabi u dizajnu, kao što je, u ovom predmetu, verbalni žig Europske unije čiji je nositelj podnositelj zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim.

Nadalje, Opći sud primjećuje da članak 25. stavak 6. Uredbe br. 6/2002 dopušta održavanje registracije dizajna Zajednice uklanjanjem elementa koji je zahvaćen nepravilnošću. Ta mogućnost, kao alternativa ništavosti dizajna u cjelini, osigurava proporcionalnost sankcije. Naime, u mjeri u kojoj je održavanje na snazi osporavanog dizajna uvjetovano djelomičnim

odricanjem, ono se istodobno odnosi na zaštitu interesa nositelja tog dizajna i interesa nositelja znaka čija je uporaba dovela do proglašavanja dizajna ništavim.

Naposljetku, Opći sud utvrđuje da je Odjel za poništaje odlučio o dvama zahtjevima, to jest, s jedne strane, zahtjevu za proglašavanje dizajna ništavim podnositelja tog zahtjeva, koji je u ovom slučaju prihvaćen i, s druge strane, zahtjevu nositelja osporavanog dizajna za njegovo održavanje u izmijenjenom obliku, koji je odbijen.

On smatra da se taj drugi dio odluke ne može smatrati odlukom kojom se prihvaća prvi zahtjev.

Stoga, s obzirom na to da je žalbeno vijeće prihvatilo zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim, tužba tog podnositelja zahtjeva pred Općim sudom ne može mu donijeti nikakvu korist.

Kao drugo, Opći sud utvrđuje da podnositelj zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim ne može zahtijevati poništenje odluke žalbenog vijeća u dijelu u kojem je njome prihvaćen zahtjev za održavanje osporavanog dizajna u izmijenjenom obliku. Naime, prihvaćanje takve mogućnosti dovelo bi do toga da mu se omogući da se uključi u dio postupka koji se odnosi na zahtjev nositelja osporavanog dizajna. Ističući povredu članka 25. stavka 6. Uredbe br. 6/2002, pri čemu se njegov zahtjev za proglašavanje dizajna ništavim temeljio na tom članku 25. stavku 1. točki (e), podnositelj zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim nastoji izmijeniti predmet tog zahtjeva kao i razloge na kojima se on temelji.

Kao treće, činjenica da podnositelj zahtjeva za proglašavanje dizajna ništavim želi da se dizajn proglasi ništavim u cijelosti ne može predstavljati stvaran i postojeći interes za ishođenje poništenja odluke žalbenog vijeća. Slijedom toga, Opći sud zaključuje da on nema pravni interes za poništenje te odluke.

3. Tužba pred sudom Unije – Opseg sudskog nadzora

- [*Presuda od 18. listopada 2012., Neuman i Galdeano del Sel/Baena Grupo \(C-101/11 P i C-102/11 P, EU:C:2012:641\)*](#)

Društvo Baena Grupo bilo je nositelj dizajna Zajednice koji je prikazivao lik koji sjedi. H. Neuman i A. Galdeano del Sel podnijeli su EUIPO-u zahtjev za proglašavanje tog dizajna ništavim. EUIPO je proglasio osporavani dizajn ništavim uz obrazloženje da nema individualni karakter. Opći je sud, povodom tužbe za poništenje, istaknuo da osporavani dizajn na upućenog korisnika ostavlja drukčiji ukupni dojam u odnosu na dojam koji ostavlja raniji žig te je poništio odluku EUIPO-a.

Odlučujući o žalbi u kojoj je EUIPO istaknuo da je Opći sud prekoračio granice svojeg nadzora, Sud odbija tu žalbu kao i žalbe koje su podnijele druge stranke te odlučuje o opsegu sudskog nadzora koji provodi Opći sud.

Utvrdjuje da, u okviru tužbe za poništenje EUIPO-ove odluke, Opći sud može izvršiti potpunu kontrolu zakonitosti odluka žalbenih vijeća Ureda, po potrebi istražujući jesu li ta vijeća pravilno pravno ocijenila činjenice u postupku ili sadržava li ocjena činjenica iznesenih pred ta vijeća pogreške. Naime, kada se od njega zatraži da ocijeni zakonitost odluke žalbenog vijeća Ureda, Opći sud nije vezan pogrešnom ocjenom činjenica tog vijeća, jer je ta ocjena dio zaključaka čija se zakonitost osporava pred Općim sudom.

Međutim, Opći sud može Uredu priznati, osobito kada taj ured mora provesti vrlo tehničke ocjene, određenu marginu prosudbe i ograničiti se, kad je riječ o dosegu njegova nadzora nad odlukama žalbenog vijeća u području industrijskog dizajna, na ispitivanje očitih pogrešaka u ocjeni.

POPIS ISPITANIH ODLUKA SUDA I OPĆEG SUDA

(NAVEDENIH KRONOLOŠKIM REDOSLIJEDOM)

SUD:

Presuda od 2. srpnja 2009., FEIA (C-32/08, ECLI:EU:C:2009:418).....	str. 34.
Presuda od 20. listopada 2011., PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679).....	str. 11.
Presuda od 16. veljače 2012., Celaya Emparanza y Galdos International (C-488/10, EU:C:2012:88).....	str. 35.
Presuda od 18. listopada 2012., Neuman i Galdeano del Sel/Baena Grupo (C-101/11 P i C-102/11 P, EU:C:2012:641).....	str. 43.
Presuda od 19. lipnja 2014., Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013).....	str. 7.
Presuda od 22. lipnja 2016., Thomas Philipps (C-419/15, EU:C:2016:468).....	str. 36.
Presuda od 21. rujna 2017., Easy Sanitary Solutions i EUIPO/Group Nivelles (C-361/15 P i C-405/15 P, EU:C:2017:720).....	str. 4., 6. i 17.
Presuda od 20. prosinca 2017., Acacia et D'Amato (C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992).....	str. 24.
Presuda od 8. ožujka 2018., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172).....	str. 26.
Presuda od 5. srpnja 2018., Mast-Jägermeister/EUIPO (C-217/17 P, EU:C:2018:534).....	str. 3.
Presuda od 28. listopada 2021., Ferrari (C-123/20, EU:C:2021:889).....	str. 23.

OPĆI SUD:

Presuda od 18. ožujka 2010., Grupo Promer Mon Graphic/OHIM – PepsiCo (Prikaz kružnog promotivnog artikla) (T-9/07, EU:T:2010:96).....	str. 29.
Presuda od 12. svibnja 2010., Beifa Group/OHIM – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Pomagalo za pisanje) (T-148/08, EU:T:2010:190).....	str. 31.
Presuda od 22. lipnja 2010., Shenzhen Taiden/OHIM – Bosch Security Systems (Komunikacijska oprema) (T-153/08, EU:T:2010:248).....	str. 9. i 11.
Presuda od 14. lipnja 2011., Sphere Time/OHIM – Punch (Sat pričvršćen na traku) (T-68/10, EU:T:2011:269).....	str. 12., 15. i 22.
Presuda od 13. studenog 2012., Antrax It/OHIM – THC (Radijatori za grijanje) (T-83/11 i T-84/11, EU:T:2012:592).....	str. 13.
Presuda od 6. lipnja 2013., Kastenholz/OHIM – Qwatchme (Brojčanici sata) (T-68/11, EU:T:2013:298).....	str. 6.

Presuda od 23. listopada 2013., Viejo Valle/OHIM – Établissements Coquet (Šalica i tanjurić s prugama te duboki tanjur s prugama) (T-566/11 i T-567/11, EU:T:2013:549)	str. 32.
Presuda od 21. studenoga 2013., El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHIM – Wenf International Advisers (Vadičep) (T-337/12, EU:T:2013:601)	str. 7.
Presuda od 9. rujna 2014., Biscuits Poult/OHIM – Banketbakkerij Merba (Keks) (T-494/12, EU:T:2014:757)	str. 22.
Presuda od 3. listopada 2014., Cezar/OHIM – Poli-Eco (Umetak) (T-39/13, EU:T:2014:852)	str. 23.
Presuda od 21. svibnja 2015., Senz Technologies/OHIM – Impliva (Kišobrani) (T-22/13 i T-23/13, EU:T:2015:310)	str. 18.
Presuda od 10. rujna 2015., H& M Hennes & Mauritz/OHIM – Yves Saint Laurent (Ručne torbe) (T-525/13, EU:T:2015:617)	str. 13.
Presuda od 16. veljače 2017., Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Termosifoni za radijatore) (T-828/14 i T-829/14, EU:T:2017:87)	str. 38.
Presuda od 13. lipnja 2017., Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (Limenke) (T-9/15, EU:T:2017:386)	str. 5.
Presuda od 27. veljače 2018., Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Navlaka za mobilni telefon) (T-166/15, EU:T:2018:100)	str. 19.
Presuda od 17. svibnja 2018., Basil/EUIPO – Artex (Košare prilagođene za bicikle) (T-760/16, EU:T:2018:277)	str. 38.
Presuda od 6. lipnja 2019., Rietze/EUIPO – Volkswagen (Vozilo VW Caddy) (T-192/18, EU:T:2019:379)	str. 20.
Presuda od 6. lipnja 2019., Porsche/EUIPO – Autec (Motorna vozila) (T-209/18, EU:T:2019:377)	str. 14.
Presuda od 13. lipnja 2019., Visi/one/EUIPO – EasyFix (Informativna ploča za vozila) (T-74/18, EU:T:2019:417)	str. 12. i 18.
Presuda od 24. rujna 2019., Piaggio & C./EUIPO– Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mopedi) (T-219/18, EU:T:2019:681)	str. 31. i 33.
Presuda od 10. lipnja 2020., L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Spojnice za vozila) (T-100/19, EU:T:2020:255)	str. 40.
Presuda od 18. studenoga 2020., Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products et Koopman International (Uređaj za razvođenje tekućina) (T-574/19, EU:T:2020:543)	str. 27.
Presuda od 21. travnja 2021., Bibita Group/EUIPO – Benkomers (Boca za napitke) (T-326/20, EU:T:2021:208)	str. 29.
Presuda od 16. lipnja 2021., Davide Groppi/EUIPO – Viabizzuno (Stolna svjetiljka) (T-187/20, EU:T:2021:363)	str. 8. i 9.
Presuda od 20. listopada 2021., JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion (Spiralna gumica za kosu) (T-823/19, EU:T:2021:718)	str. 21.

Rješenje od 25. listopada 2021., 4B Company/EUIPO – Deenz (Privjesak (nakit)) (T-329/20, EU:T:2021:732).....	str. 42.
Presuda od 10. studenog 2021., Eternit/EUIPO – Eternit Österreich (Ploča za građevinarstvo) (T-193/20, EU:T:2021:782).....	str. 10.
Presuda od 10. studenoga 2021., Sanford/EUIPO – Avery Zweckform (Naljepnice) (T-443/20, EU:T:2021:767)	str. 15. i 41.
Presuda od 27. travnja 2022., Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Odvodna kanalice za tuš-kadu) (T-327/20, EU:T:2022:263).....	str. 16. i 39.