Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (desiata komora)

z 18. novembra 2020 *

„Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci zariadenia na rozvod tekutín – Dôvod výmazu – Nesplnenie požiadaviek ochrany – Článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 – Znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku – Článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002“

Vo veci T-574/19,

Tinnus Enterprises LLC, so sídlom v Plano, Texas (Spojené štáty), v zastúpení: A. Odle, R. Palijama, advokáti, a J. St Ville, barrister,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: J. Ivanauskas a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník konania pred Všeobecným súdom:

Koopman International BV, so sídlom v Amsterdame (Holandsko), v zastúpení: G. van den Bergh a B. Brouwer, advokáti,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO:

Mystic Products Import & Export, SL, so sídlom v Badalone (Španielsko),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 12. júna 2019 (vec R 1002/2018-3), týkajúcemu sa konania o výmaze medzi spoločnosťami Mystic Products Import & Export a Koopman International na jednej strane a spoločnosťou Tinnus Enterprises na strane druhej,

VŠEOBECNÝ SÚD (desiata komora),

v zložení: predseda komory A. Kornezov, sudcovia E. Buttigieg (spravodajca) a K. Kowalik-Bańczyk,

tajomník: R. Ūkelytė, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 16. augusta 2019,

* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 19. novembra 2019,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 11. novembra 2019,

so zreteľom na pridelenie veci novému sudcovi spravodajcovi, ktorý je členom desiatej komory,

so zreteľom na písomné otázky Všeobecného súdu účastníkom konania a na odpovede na tieto otázky podané do kancelárie Všeobecného súdu 4., 9. a 10. júna 2020,

po pojednávaní z 10. júla 2020,

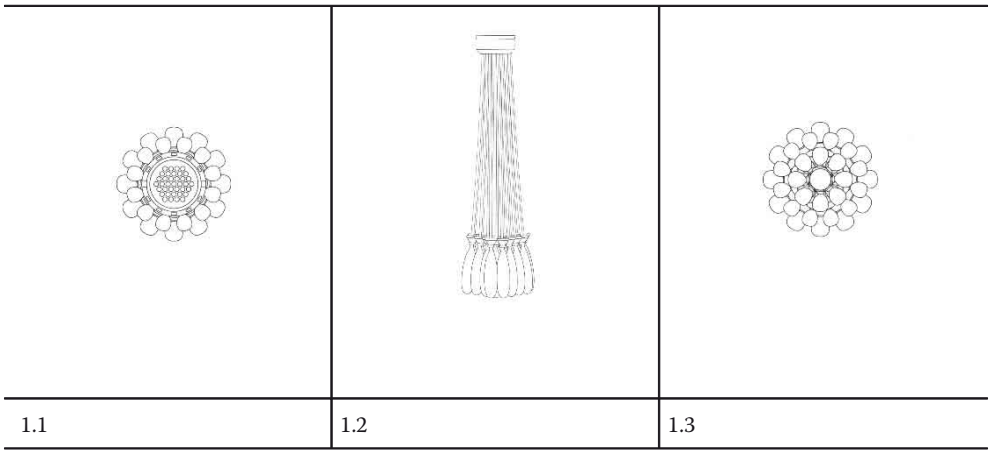
vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobkyňa, spoločnosť Tinnus Enterprises LLC, je majiteľkou dizajnu Spoločenstva prihláseného 10. marca 2015 na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a zapísaného pod číslom 1 431 829-0001 (ďalej len „sporný dizajn“) podľa nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. EÚ L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142).

2 Sporný dizajn je vyobrazený takto:



1.1 | 1.2 | 1.3

3 V súlade s článkom 36 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 žalobkyňa v prihláške spresnila, že sporný dizajn sa má použiť na výrobok „zariadenia na rozvod tekutín“ zaradené do triedy 23.01 v zmysle Locarnskej dohody z 8. októbra 1968 o zavedení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov.

4 Dňa 7. júna 2016 spoločnosť Mystic Products Import & Export, SL, podala návrh na výmaz sporného dizajnu na základe článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 4 ods. 1 a článkom 8 ods. 1 uvedeného nariadenia. Mystic Products Import & Export najmä tvrdila, že všetky znaky sporného dizajnu sú dané výlučne ich technickou funkciou. V dôsledku toho vzhľadom na článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 uvedený dizajn nemôže požívať žiadnu ochranu.

5 Dňa 19. apríla 2017 vedľajší účastník konania, spoločnosť Koopman International BV, tiež podala návrh na výmaz sporného dizajnu založený na rovnakých ustanoveniach a tej istej argumentácii, ktoré sú v podstate uvedené v bode 4 vyššie. Vedľajší účastník konania navrhol, aby bol uvedený dizajn vymazaný, alebo prinajmenšom sa naň vzťahovala len obmedzená ochrana.

6 Dňa 30. augusta 2017 EUIPO informoval obe navrhovateľky výmazu, že ich návrhy budú preskúmané v rámci jedného konania podľa článku 54 nariadenia č. 6/2002.

7 Rozhodnutím z 30. apríla 2018 výmazový odbor vyhovel návrhu na výmaz sporného dizajnu.

8 Žalobkyňa podala 31. mája 2018 na EUIPO podľa článkov 55 až 60 nariadenia 6/2002 odvolanie proti rozhodnutiu výmazového odboru.

9 Rozhodnutím z 12. júna 2019 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) tretí odvolací senát EUIPO potvrdil záver výmazového odboru, podľa ktorého sporný dizajn vychádza zo znakov výrobku, konkrétne zariadení na rozvod tekutín, ktoré sú dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku, takže uvedený dizajn treba vymazať na základe uplatnenia článku 25 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002. Odvolanie žalobkyne bolo teda zamietnuté.

Návrhy účastníkov konania

10 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zrušil napadnuté rozhodnutie,

– zmenil napadnuté rozhodnutie v tom zmysle, že sa po prvé vyhovie odvolaniu, po druhé sa návrhy na výmaz sporného dizajnu zamietnu, po tretie sa navrhovateľkám výmazu uloží povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré žalobkyňa vynaložila pred odvolacím senátom a výmazovým odborom, a po štvrté a subsidiárne sa vec vráti výmazovému odboru na účely jej preskúmania podľa článku 4 ods. 1 nariadenia č. 6/2002,

– rozhodol, že jej budú nahradené trovy konania.

11 EUIPO a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:

– zamietol žalobu,

– uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

Právny stav

12 Žalobkyňa uviedla štyri žalobné dôvody na podporu svojej žaloby, ktoré sa týkajú uplatnenia článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí.

13 Článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 stanovuje, že dizajn Spoločenstva nespočíva v znakoch vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sú dané výlučne jeho technickou funkciou.

14 V súvislosti s článkom 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 odôvodnenie 10 uvedeného nariadenia spresňuje:

„Technologickým inováciám by sa nemalo brániť udeľovaním ochrany dizajnu, ktorého znaky sú dané výlučne technickou funkciou. Považuje sa za zrejmé, že toto neznačí, že dizajn musí mať estetickú kvalitu. Podobne vzájomná funkčnosť výrobkov rozličných výrobcov by sa nemala znemožňovať

rozšírením ochrany na dizajn mechanického príslušenstva. Preto tie znaky dizajnu, ktoré sú vylúčené z ochrany na základe týchto dôvodov, by sa nemali zohľadňovať pre účely posúdenia, či ostatné znaky dizajnu spĺňajú požiadavky ochrany.“

15 Súdny dvor v rozsudku z 8. marca 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, bod 31), dospel najmä k záveru, že článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 vylučuje znaky vonkajšej úpravy výrobku z ochrany podľa práva dizajnov Spoločenstva, ak dôvody inej povahy, než je potreba, aby uvedený výrobok spĺňal svoju technickú funkciu, najmä dôvody, ktoré súvisia s vizuálnym aspektom, nehrali žiadnu rolu pri výbere uvedených znakov, a to aj v prípade, ak existujú iné dizajny umožňujúce zabezpečiť túto istú funkciu.

16 Súdny dvor spresnil, že na posúdenie toho, či sú znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku, treba určiť, že je táto funkcia jediným faktorom, ktorý určuje tieto znaky, pričom existencia alternatívnych dizajnov nie je v tejto súvislosti rozhodujúca (rozsudok z 8. marca 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, bod 32).

17 Podľa Súdneho dvora posúdenie otázky, či sa na znaky vonkajšej úpravy výrobku vzťahuje článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, sa musí uskutočniť so zreteľom na všetky relevantné objektívne okolnosti každej prejednávanej veci. Toto posúdenie musí byť vykonané najmä s ohľadom na predmetný dizajn, na objektívne okolnosti preukazujúce dôvody, ktoré prevážili pri výbere znakov vonkajšej úpravy dotknutého výrobku, na údaje týkajúce sa jeho používania alebo aj na existenciu alternatívnych dizajnov, ktoré umožňujú plnenie rovnakej technickej funkcie, pokiaľ sú tieto okolnosti, údaje alebo táto existencia podložené spoľahlivými dôkazmi (rozsudok z 8. marca 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, body 36 a 37).

18 Dôvody uvádzané žalobkyňou je potrebné preskúmať práve s prihliadnutím na tieto dôkazy.

O prvom žalobnom dôvode založenom na skutočnosti, že odvolací senát v napadnutom rozhodnutí nezvolil štruktúrovaný a systematický prístup

19 Žalobkyňa tvrdí, že vzhľadom na rozsudok z 8. marca 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), odvolací senát mal na účely určenia, či bol sporný dizajn platne zapísaný, zvoliť systematický a štruktúrovaný prístup spočívajúci po prvé v určení technickej funkcie výrobku, pre ktorý bol sporný dizajn zapísaný, po druhé v identifikácii znakov vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sú dané výlučne jeho technickou funkciou, po tretie v preskúmaní toho, či každý z uvedených znakov je skutočne stanovený technickou funkciou uvedeného výrobku, a po štvrté v preskúmaní sporného dizajnu so zreteľom na novosť a osobitý charakter vyžadované v článkoch 4 až 6 nariadenia č. 6/2002 pri vylúčení znakov vonkajšej úpravy, ktoré sú dané výlučne technickou funkciou výrobku.

20 Podľa žalobkyne však analýza odvolacieho senátu v napadnutom rozhodnutí nemala takúto štruktúru. Podľa nej odvolací senát nezačal svoju analýzu určením technickej funkcie dotknutého výrobku. Okrem toho odvolací senát identifikoval štyri prvky, z ktorých sa skladá dotknutý výrobok, a to prípojka, trubice, balóny a svorky, ktorými sú balóny napojené na trubice, namiesto toho, aby identifikoval a preskúmal znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku, a tiež nesprávne preskúmal technickú funkciu štyroch vyššie uvedených prvkov výrobku namiesto preskúmania technickej funkcie samotného výrobku. Podľa žalobkyne odvolací senát tým, že v bode 37 napadnutého rozhodnutia v podstate dospel k záveru, že žiaden zo znakov sporného dizajnu nebol zvolený len s cieľom zlepšiť vzhľad výrobku, uplatnil právne kritérium odlišné od toho, ktoré vyžaduje článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, a teda nesprávne kritérium.

21 Okrem toho žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát z dôvodu svojej neštruktúrovanej analýzy meritórne nepreskúmal svedeckú výpoveď pôvodcu sporného dizajnu. Odvolací senát tiež nesprávne uplatnil druhú, tretiu a štvrtú etapu analýzy uvedenej v bode 19 vyššie.

22 EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne.

23 Zo znenia článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, odôvodnenia 10 uvedeného nariadenia a rozsudku z 8. marca 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), vyplýva, že posúdenie dizajnu Spoločenstva vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenie zahŕňa tieto etapy: po prvé treba určiť technickú funkciu dotknutého výrobku, po druhé treba analyzovať znaky vonkajšej úpravy uvedeného výrobku v zmysle článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, a po tretie treba vzhľadom na všetky relevantné objektívne okolnosti preskúmať, či sú tieto znaky dané výlučne technickou funkciou dotknutého výrobku, inými slovami, či je potreba plniť túto technickú funkciu jediným faktorom, ktorý určuje voľbu týchto znakov, ktorú uskutočnil pôvodca, zatiaľ čo hľadiská inej povahy, osobitne hľadiská súvisiace s aspektom vzhľadu uvedeného výrobku, nezohrávali pri voľbe týchto znakov žiadnu rolu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 8. marca 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, body 26 a 31). Vzhľadom na odôvodnenie 10 nariadenia č. 6/2002 sa pri posudzovaní, či iné znaky uvedeného dizajnu spĺňajú podmienky ochrany najmä vzhľadom na kritériá „novosti“ a „osobitého charakteru“ stanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, nemajú zohľadniť výlučne funkčné znaky dotknutého dizajnu.

24 Z článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 a odôvodnenia 10 uvedeného nariadenia vyplýva, že ak sa dospeje k záveru, že aspoň jeden zo znakov vonkajšej úpravy dotknutého výrobku nie je daný výlučne technickou funkciou uvedeného výrobku, predmetný dizajn zostáva platný a poskytuje tomuto znaku ochranu.

25 Ako naopak vyplýva aj z článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 a odôvodnenia 10 uvedeného nariadenia a ako správne uvádza EUIPO, ak sú všetky znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku dané výlučne jeho technickou funkciou, predmetný dizajn nebude platný, ibaže by sa ukázalo, že usporiadanie uvedených znakov bolo vedené úvahami, ktoré nevyplývajú výlučne z potreby plnenia technickej funkcie dotknutého výrobku, a to najmä z dôvodu celkového vizuálneho dojmu, ktorý ide nad rámec jeho celkovej technickej funkcie. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v rámci systému stanoveného nariadením č. 6/2002 predstavuje vonkajšia úprava rozhodujúci prvok dizajnu (pozri rozsudok z 8. marca 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, bod 25 a citovanú judikatúru) a v dôsledku toho osobitné usporiadanie znakov môže byť zvolené na iné účely, než je potreba plniť technickú funkciu, a najmä na okrasné účely a všeobecnejšie na účely zlepšenia vizuálneho aspektu dizajnu.

26 Ako správne spresňuje EUIPO, v prípade vyššie uvedeného osobitného usporiadania predmetný dizajn zostáva platný a poskytuje ochranu len tomuto osobitnému usporiadaniu, a nie výlučne funkčným znakom vonkajšej úpravy výrobku, ktorých sa toto usporiadanie týka.

27 Z bodov 23 až 26 vyššie vyplýva, že vymedzenie etáp analýzy vyžadované článkom 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 žalobkyňou, uvedené v bode 19 vyššie, je v podstate presné. Treba teda preskúmať, či odvolací senát správne uplatnil tieto etapy v napadnutom rozhodnutí.

28 Pokiaľ ide o prvú etapu analýzy, odvolací senát v bode 23 napadnutého rozhodnutia uviedol, že je potrebné najprv určiť technickú funkciu výrobku, v ktorom je sporný dizajn ukotvený. Odvolací senát zohľadnil skutočnosť, že žalobkyňa, majiteľka uvedeného dizajnu, opísala tento výrobok v prihláške sporného dizajnu ako „zariadenia na rozvod tekutín“ (bod 23 napadnutého rozhodnutia). Odvolací senát preukázal, že cieľom uvedeného výrobku bolo zabávať deti tým, že uľahčí organizáciu vodných hier (bod 33 napadnutého rozhodnutia), a spresnil, že technickou funkciou tohto výrobku je súčasne naplniť určitý počet nafukovacích balónov (bod 34 napadnutého rozhodnutia). Z vyššie uvedeného vyplýva, že prvá etapa analýzy uvedená v bode 23 vyššie je v napadnutom rozhodnutí obsiahnutá.

29 Pokiaľ ide o druhú etapu analýzy, treba konštatovať, že odvolací senát v bode 34 napadnutého rozhodnutia jasne identifikoval a analyzoval znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku, ktorými sú: po prvé prípojka s otváracím mechanizmom a určitým počtom otvorov, po druhé určitý počet trubíc

napojených na prípojku, po tretie určitý počet nafukovacích balónov umiestnených na konci trubíc a po štvrté určitý počet svoriek, ktorými sú balóny pripevnené na trubice. Z toho vyplýva, že druhá etapa analýzy uvedená v bode 23 vyššie je tiež obsiahnutá v napadnutom rozhodnutí.

30 V bodoch 33 až 36 napadnutého rozhodnutia odvolací senát vykonal tretiu etapu analýzy tým, že preskúmal, či každý zo znakov vonkajšej úpravy výrobku vyplýva výlučne z jeho technickej funkcie. Konkrétne v bode 34 napadnutého rozhodnutia odvolací senát na účely preskúmania funkcií štyroch identifikovaných znakov zohľadnil nasledujúcu prezentáciu výrobku žalobkyne a majiteľky sporného dizajnu na internete s názvom „Bunch O Balloons“:

„Prípojka na hadicu s 37 vopred napojenými balónmi, ktoré sa automaticky zaviažu, keď sa naplnia vodou. … Nenafúknuté balóny sú upevnené na 37 tyčkách. Okolo otvoru každého balóna malá gumička pevne fixuje balón na tyčku. Tyčky sú spojené do jednej objímky, ktorá môže byť napojená na hadicu na plnenie. Tento systém umožňuje súčasne naplniť všetky balóny vodou. Po naplnení balónov teda stačí uzavrieť prítok vody a jemne potriasť balónmi, aby sa uvoľnili a začlenili do Vášho arzenálu.“

31 Okrem toho odvolací senát v bodoch 35 a 36 napadnutého rozhodnutia a v odpovedi na tvrdenia žalobkyne založené na svedeckej výpovedi pôvodcu sporného dizajnu konštatoval, že vizuálny aspekt zariadenia vyplýva z jeho technickej funkcie a že hoci je pravda, že v zásade existujú alternatívne dizajny, pokiaľ ide o veľkosť, tvar a usporiadanie znakov vonkajšej úpravy dotknutého výrobku, v prejednávanej veci bolo potrebné zohľadniť skutočnosť, že znaky a spôsob, akým sú koncipované, zaručujú technické účinky umožňujúce bezchybné fungovanie. Okrem toho v bode 28 napadnutého rozhodnutia odvolací senát konštatoval a potvrdil analýzu výmazového odboru spočívajúcu v preskúmaní sporného dizajnu ako celku. Z bodov 28, 35 a 36 napadnutého rozhodnutia tak vyplýva, že odvolací senát preskúmal otázku, či usporiadanie individuálnych znakov vonkajšej úpravy dotknutého výrobku vyvoláva celkový vizuálny dojem, z ktorého možno vyvodiť, že toto usporiadanie nebolo diktované výlučne úvahami týkajúcimi sa potreby, aby uvedený výrobok spĺňal svoju technickú funkciu.

32 V bodoch 37 a 38 napadnutého rozhodnutia tak odvolací senát v podstate dospel k záveru, že všetky znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku sú dané výlučne jeho technickou funkciou, a v bode 39 napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že sporný dizajn sa musí v dôsledku toho vymazať.

33 Z bodov 30 až 32 vyššie vyplýva, že tretia etapa analýzy uvedená v bode 23 vyššie je v napadnutom rozhodnutí obsiahnutá.

34 Pokiaľ ide o štvrtú etapu analýzy vymedzenej žalobkyňou a opísanej v bode 19 vyššie, treba konštatovať, že vzhľadom na to, že odvolací senát sa domnieval, že všetky znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku boli dané jeho technickou funkciou, a preto dospel k záveru o výmaze sporného dizajnu na základe článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 8 ods. 1 uvedeného nariadenia, nebolo potrebné, aby preskúmal novosť a osobitý charakter uvedeného dizajnu.

35 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba dospieť k záveru, že odvolací senát uskutočnil všetky etapy potrebné na preskúmanie uplatnenia článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002. Otázka týkajúca sa dôvodnosti posúdení odvolacieho senátu sa týka odlišnej problematiky a bude rozobratá v rámci preskúmania ostatných žalobných dôvodov predložených žalobkyňou.

36 Pokiaľ ide o výhradu žalobkyne, podľa ktorej odvolací senát vecne nepreskúmal svedeckú výpoveď pôvodcu sporného dizajnu, treba uviesť, že uvedená svedecká výpoveď sa nachádza v bode 14 napadnutého rozhodnutia. V bode 35 napadnutého rozhodnutia odvolací senát odpovedá z vecného hľadiska na argumentáciu žalobkyne založenú na uvedenej svedeckej výpovedi. Konkrétnejšie, vo vyššie uvedenom bode 35 odvolací senát odpovedá na tvrdenie, podľa ktorého sa sporný dizajn vzťahuje na výrobok určený na predaj spotrebiteľom, na tvrdenie, podľa ktorého existujú viaceré iné spôsoby na

dosiahnutie toho istého technického výsledku, ako je ten, ktorý je vyobrazený na spornom dizajne, a viacero možných variácií uvedeného dizajnu, a na tvrdenie, že sporný dizajn má „jednoduchý, čistý a elegantný vzhľad“. Odvolací senát odmieta tieto tvrdenia, pričom tvrdí, že tieto tvrdenia nemenia skutočnosť, že vizuálny aspekt mechanizmu skutočne vyplýva z jeho technickej funkcie a že v súlade s rozsudkom z 8. marca 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), samotná skutočnosť, že existuje alternatívny dizajn, neznamená, že vonkajšia úprava výrobku bola daná inými než technickými úvahami. Odvolací senát túto analýzu ďalej rozvíja v bode 36 napadnutého rozhodnutia.

37 Z toho vyplýva, že výhradu žalobkyne, podľa ktorej odvolací senát meritórne nepreskúmal svedeckú výpoveď pôvodcu sporného dizajnu, treba zamietnuť.

38 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba prvý žalobný dôvod zamietnuť.

O druhom žalobnom dôvode založenom na skutočnosti, že odvolací senát neanalyzoval znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku a jeho technickú funkciu, a použil nesprávnu prahovú hodnotu na uplatnenie článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002

39 Žalobkyňa odvolaciemu senátu vytýka po prvé, že analyzoval technické znaky dotknutého výrobku alebo prvky, ktoré ho tvoria, namiesto toho, aby analyzoval znaky jeho vonkajšej úpravy (prvá výhrada), a po druhé, že analyzoval funkcie uvedených technických znakov alebo uvedených prvkov namiesto toho, aby analyzoval technickú funkciu výrobku (druhá výhrada). Podľa žalobkyne z týchto chýb vyplýva, že odvolací senát zvolil iné predbežné kritérium, ktoré je menej prísne ako kritérium vyžadované článkom 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, ako ho vykladá rozsudok z 8. marca 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), spočívajúce v preskúmaní, či každý zo znakov vonkajšej úpravy výrobku je daný výlučne jeho technickou funkciou (tretia výhrada).

40 EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne.

O prvej výhrade týkajúcej sa toho, že odvolací senát nepreskúmal znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku

41 Na úvod treba poznamenať, že nariadenie č. 6/2002 neposkytuje presnú definíciu „znakov vonkajšej úpravy výrobku“. V definícii dizajnu uvedenej v článku 3 písm. a) uvedeného nariadenia sa pojem „znaky“ používa široko, pričom zahŕňa všetky možné aspekty vonkajšej úpravy výrobku, najmä znaky línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov výrobku. Ako správne uvádza EUIPO, tieto znaky sa musia identifikovať v každom jednotlivom prípade a ich identifikácia závisí od dotknutého výrobku [pozri analogicky rozsudok z 24. septembra 2019, Roxtec/EUIPO – Wallmax (Zobrazenie čierneho štvorca obsahujúceho sedem modrých sústredných kruhov), T-261/18, EU:T:2019:674, body 51 a 55].

42 Identifikácia znakov vonkajšej úpravy výrobku sa teda v niektorých prípadoch, a predovšetkým vzhľadom na komplexnosť daného prípadu, môže vykonať jednoduchou vizuálnou analýzou dizajnu, alebo sa naopak môže zakladať na dôkladnom preskúmaní, v rámci ktorého sú zohľadnené prvky, ktoré sú užitočné na posúdenie, akými sú prieskumy a odborné posudky, či dokonca údaje o predtým priznaných právach duševného vlastníctva vzťahujúcich sa na ten istý dotknutý výrobok [pozri analogicky rozsudok z 19. septembra 2012, Reddig/ÚHVT – Morleys (Rukoväť noža), T-164/11, neuverejnený, EU:T:2012:443, bod 38 a citovanú judikatúru].

43 V napadnutom rozhodnutí odvolací senát začal svoju analýzu tým, že uviedol, že žalobkyňa v prihláške, ktorá viedla k zápisu sporného dizajnu, opísala výrobok, na ktorý sa uvedený dizajn vzťahoval, ako „zariadenia na rozvod tekutín“ (bod 23 napadnutého rozhodnutia).

44 Odvolací senát ďalej v podstate poznamenal, že zohľadní prihlášku európskeho patentu EP 3 005 948 A 2, podanú v mene žalobkyne 3. októbra 2015, s cieľom získať presnejšie informácie a dôkazy týkajúce sa povahy vyššie uvedeného výrobku a funkčných znakov sporného dizajnu (bod 25 napadnutého rozhodnutia).

45 Odvolací senát tak v bode 34 napadnutého rozhodnutia identifikoval znaky vonkajšej úpravy výrobku ako po prvé prípojku s otváracím mechanizmom a určitým počtom otvorov, po druhé určitý počet trubíc napojených na prípojku, po tretie určitý počet nafukovacích balónov pripevnených na konci trubíc a po štvrté určitý počet svoriek, ktorými sú balóny fixované k trubiciam. Odvolací senát sa domnieval, že všetky tieto znaky sú nevyhnutné na fungovanie technického riešenia, ktoré umožňuje súčasne naplniť určitý počet nafukovacích balónov.

46 Je pravda, že podľa analýzy odvolacieho senátu štyri znaky vzhľadu vyššie uvedeného výrobku zodpovedajú individuálnym prvkom, z ktorých sa tento výrobok skladá. V bode 33 napadnutého rozhodnutia totiž odvolací senát uviedol, že výrobok „zariadenia na rozvod tekutín“ pozostáva z prípojky, ktorú možno pripojiť k zariadeniu na prítok vody, ako je vodovodný kohútik alebo hadica, že voda sa distribuuje prostredníctvom viacerých tyčiek (trubíc) upevnených na prípojku otvormi a že plní nafukovacie balóny, ktoré sú na konci tyčiek (trubíc) fixované gumičkami. Podľa odvolacieho senátu, len čo sú balóny dostatočne naplnené vodou, hmotnosť tekutiny im umožňuje oddeliť sa od tyčiek a gumičky ich uzavrú, čím v ich vnútri ostane voda, takže tieto balóny môžu byť používané v kontexte vodných hier.

47 Okolnosť, že existuje zhoda medzi znakmi vonkajšej úpravy dotknutého výrobku a individuálnymi prvkami, ktoré ho tvoria, však neznamená, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia pri identifikácii uvedených znakov. V súlade s úvahami uvedenými v bodoch 41 a 42 vyššie treba na jednej strane poznamenať, že identifikácia týchto znakov závisí od dotknutého výrobku. V prejednávanej veci vzhľadom na komplexnú povahu tohto výrobku, ktorý sa skladá z viacerých individuálnych prvkov, je logické, že znaky jeho vonkajšej úpravy sa zhodujú s týmito individuálnymi prvkami. Na druhej strane, pokiaľ ide o metódu, odvolací senát bol vzhľadom na komplexnosť dotknutého výrobku oprávnený neobmedzovať sa na jeho jednoduchú vizuálnu analýzu, ale vykonať dôkladné preskúmanie a ako znaky vonkajšej úpravy identifikovať viditeľné prvky, ktoré ho tvoria a ktoré vytvárajú tento vzhľad.

48 Na základe týchto úvah treba zamietnuť výhradu žalobkyne, podľa ktorej odvolací senát neanalyzoval znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku. Tento záver je podporený skutočnosťou, že počas konania pred EUIPO sama žalobkyňa uznala, že štyri jednotlivé prvky dotknutého výrobku skutočne predstavujú znaky jeho vonkajšej úpravy.

O druhej výhrade týkajúcej sa toho, že odvolací senát nevykonal analýzu technickej funkcie dotknutého výrobku

49 Na úvod je potrebné poznamenať, že odvolací senát správne zohľadnil technickú funkciu dotknutého výrobku, keď konštatoval, že cieľom tohto výrobku je zabaviť deti tým, že uľahčuje organizovanie vodných hier (bod 33 napadnutého rozhodnutia), a jeho technickou funkciou je súčasne naplniť určitý počet nafukovacích balónov (bod 34 napadnutého rozhodnutia).

50 Následne odvolací senát po identifikovaní znakov vonkajšej úpravy dotknutého výrobku dospel k záveru, že všetky tieto znaky sú dané výlučne technickou funkciou uvedeného výrobku, takže sa naň vzťahuje článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 (body 38 a 39 napadnutého rozhodnutia).

51 Preto je potrebné zamietnuť výhradu žalobkyne, podľa ktorej odvolací senát neanalyzoval technickú funkciu dotknutého výrobku.

52 Je pravda, že odvolací senát na to, aby dospel k záveru uvedenému v bode 50 vyššie, v bodoch 33 a 34 napadnutého rozhodnutia analyzoval aj technickú funkciu každého zo štyroch znakov vonkajšej úpravy dotknutého výrobku, a to prípojky, trubíc, balónov a svoriek, a príspevok každého z nich k dosiahnutiu technickej funkcie uvedeného výrobku, t. j. súčasné plnenie určitého počtu nafukovacích balónov, ktoré by sa mohli použiť pri vodných hrách. Ako je napríklad uvedené v bode 30 vyššie, odvolací senát v bode 34 napadnutého rozhodnutia poukazuje na funkcie týchto znakov, ako ich na internete prezentuje žalobkyňa.

53 Tento prístup odvolacieho senátu nepredstavuje nesprávne posúdenie.

54 Ak sa totiž predmetný dizajn používa na zložený výrobok, akým je výrobok dotknutý v prejednávanej veci, ktorého znaky vonkajšej úpravy sa zhodujú s individuálnymi prvkami, z ktorých sa skladá, odpoveď na otázku, či sú uvedené znaky „dané výlučne technickou funkciou výrobku“ v zmysle článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, vyžaduje najprv preskúmanie technickej funkcie každého z týchto znakov a preskúmanie príčinnej súvislosti medzi technickou funkciou každého z týchto znakov a technickou funkciou dotknutého výrobku. Ak neexistuje príčinná súvislosť medzi technickou funkciou znaku a technickou funkciou výrobku, t. j. ak tento znak neprispieva k technickej funkcii výrobku, nemožno tvrdiť, že tento znak je „výlučne daný“ technickou funkciou výrobku. Naopak, ak takáto príčinná súvislosť existuje, umožňuje dospieť k záveru, že znak vonkajšej úpravy výrobku je „výlučne daný“ technickou funkciou uvedeného výrobku pod podmienkou, že úvahy inej povahy, než je potreba, aby uvedený výrobok spĺňal svoju technickú funkciu, najmä dôvody spojené s vizuálnym aspektom, nehrali žiadnu rolu pri výbere tohto znaku v zmysle rozsudku z 8. marca 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, bod 31).

55 Na ilustráciu vyššie uvedených úvah je vhodné odkázať na príklad prípojky nachádzajúcej sa na spornom dizajne. Podľa predchádzajúcej analýzy je prípojka znakom vonkajšej úpravy zloženého výrobku, ale aj individuálnym prvkom, inými slovami, súčasťou uvedeného výrobku. Účelom tejto prípojky je spájať dotknutý výrobok so zdrojom vody, napríklad s vodovodným kohútikom. Je teda jasné, že prípojka má pri samostatnom posúdení funkciu odlišnú od dotknutého výrobku, keďže tento výrobok slúži na súčasné naplnenie viacerých balónov, prispieva však k jeho technickej funkcii. Táto príčinná súvislosť môže viesť k záveru, že uvedená prípojka je „výlučne daná“ technickou funkciou dotknutého výrobku pod podmienkou, že dôvody inej povahy, než je potreba, aby uvedený výrobok spĺňal svoju technickú funkciu, najmä tie, ktoré súvisia s vizuálnym aspektom, nezohrávali žiadnu rolu pri výbere prípojky.

56 Z toho vyplýva, ako správne uvádza EUIPO, že skutočnosť, že dotknutý výrobok má viacero znakov, z ktorých každý má inú funkciu, nevylučuje uplatnenie článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002. Toto ustanovenie nevyžaduje, aby znaky vonkajšej úpravy odkazovali na jeden a jediný technický výsledok. Znaky môžu priniesť viaceré technické výsledky za predpokladu, že prispievajú k dosiahnutiu technického výsledku, ktorý výrobok sleduje.

57 Ako poznamenáva EUIPO, nepripustiť takýto výklad článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 by viedlo k tomu, že toto ustanovenie by sa neuplatnilo na určité výlučne funkčné znaky len preto, že priamo neplnia funkciu dotknutého výrobku. Rovnako by uplatnenie tohto ustanovenia bolo vylúčené pre dizajny obsahujúce iba časť výrobku alebo jeho prvku, pretože tieto časti alebo prvky iba zriedka plnia funkciu samotného výrobku. Taká situácia nie je v súlade s cieľom sledovaným vyššie uvedeným ustanovením.

58 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba zamietnuť výhradu žalobkyne týkajúcu sa analytickej metódy použitej odvolacím senátom, aby dospel k záveru, že všetky znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku sú dané výlučne jeho technickou funkciou.

O tretej výhrade, ktorá sa týka kritéria uplatnenia článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 použitého odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí

59 Žalobkyňa odvolaciemu senátu vytýka, že použil kritérium uplatnenia článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, ktoré je menej prísne ako kritérium stanovené týmto ustanovením, podľa ktorého znaky vonkajšej úpravy výrobku musia byť „dané výlučne jeho technickou funkciou“. Žalobkyňa na podporu svojej výhrady uvádza tieto tvrdenia odvolacieho senátu: tvrdenie v bode 34 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého „všetky tieto znaky sú nevyhnutné pre fungovanie technického riešenia“, tvrdenie v bode 35 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého „vizuálny aspekt zariadenia skutočne vyplýva z jeho technickej funkcie“, tvrdenie v bode 36 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého „v prejednávanej veci je však potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že znaky a spôsob, akým sú navrhnuté, zaručujú aj technické účinky, ktoré umožňujú výrobku dokonale fungovať“, tvrdenia uvedené v bode 37 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorých „všetky podstatné znaky sporného dizajnu boli zvolené s cieľom vytvoriť výrobok, ktorý plní svoju funkciu“ a že „žiadny z týchto znakov nebol zvolený len s cieľom zlepšiť vzhľad výrobku“.

60 Treba však konštatovať, že je pravda, že vyššie uvedené výrazy použité odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí sa nie vždy zhodujú s výrazmi uvedenými v článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002. Terminológia kritizovaná žalobkyňou však ako taká v kontexte tohto rozhodnutia a vykladaná s prihliadnutím na jeho štruktúru nepreukazuje, že odvolací senát nesprávne uplatnil tento článok. Odvolací senát totiž jednoznačne s odkazom na vyššie uvedené ustanovenie dospel v bode 38 napadnutého rozhodnutia k záveru, že všetky znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku spĺňajú výlučne jeho technickú funkciu.

61 Z toho vyplýva, že túto výhradu žalobkyne treba zamietnuť a v dôsledku toho treba v celom rozsahu zamietnuť aj druhý žalobný dôvod.

O treťom žalobnom dôvode založenom na nesprávnom posúdení, ktorého sa dopustil odvolací senát pri analýze ostatných dizajnov Spoločenstva, ktoré vlastní žalobkyňa, a jej európskej patentovej prihlášky

62 Žalobkyňa odvolaciemu senátu vytýka, že nespochybnil analýzu výmazového odboru, podľa ktorej samotná skutočnosť, že je majiteľkou viacerých dizajnov Spoločenstva použitých na výrobok „zariadenia na rozvod tekutín“, ktoré sú vizuálne odlišné, umožňuje vyvodiť záver, že všetky znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku sú dané výlučne jeho technickou funkciou.

63 Žalobkyňa odvolaciemu senátu tiež vytýka, že sa domnieval, že vzhľadom na to, že podala patentovú prihlášku na ten istý výrobok, ako je výrobok, na ktorý sa vzťahuje sporný dizajn obsahujúci podrobný opis znakov vonkajšej úpravy tohto výrobku, sú tieto znaky dané výlučne jeho technickou funkciou. Podľa žalobkyne táto patentová prihláška môže byť len zdrojom informácií o dôvodoch, ktoré viedli k výberu znakov vonkajšej úpravy dotknutého výrobku, a nemôže predstavovať skratku umožňujúcu nevykonať štruktúrovanú analýzu vyžadovanú rozsudkom z 8. marca 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), a opísanú v rámci prvého žalobného dôvodu.

64 EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú dôvodnosť výhrad žalobkyne.

65 Treba poznamenať, že v rozsudku z 8. marca 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, bod 32), Súdny dvor spresnil, že existencia alternatívnych dizajnov nie je rozhodujúca, pokiaľ ide o otázku, či technická funkcia dotknutého výrobku je jediným faktorom určujúcim znaky jeho vonkajšej úpravy.

66 Rovnako treba pripomenúť, že Súdny dvor v rozsudku z 8. marca 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, body 36 a 37), konštatoval, že existencia alternatívnych dizajnov umožňujúcich vykonávať rovnakú technickú funkciu predstavuje relevantnú objektívnu okolnosť, ktorú treba zohľadniť pri posúdení otázky, či znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku sú dané výlučne jeho technickou funkciou (pozri bod 17 vyššie).

67 Obe výhrady žalobkyne treba preskúmať práve s prihliadnutím na tieto spresnenia.

O výhrade týkajúcej sa existencie iných dizajnov Spoločenstva, ktoré vlastní žalobkyňa

68 Na účely posúdenia výhrady žalobkyne týkajúcej sa skutočnosti, že je majiteľkou iných dizajnov používaných na výrobok „zariadenia na rozvod tekutín“, je vhodné odkázať predovšetkým na rozhodnutie výmazového odboru.

69 Výmazový odbor uviedol, že aj keby sa predmetné konanie týkalo platnosti sporného dizajnu, vzhľadom na rozsudok z 8. marca 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), bolo relevantné zohľadniť ostatné dizajny Spoločenstva, ktoré vlastní žalobkyňa a ktoré boli spolu so sporným dizajnom predmetom hromadnej prihlášky (strana 8 rozhodnutia výmazového odboru).

70 Výmazový odbor uviedol, že prinajmenšom štyri dizajny spomedzi tých, ktoré boli uvedené v hromadnej prihláške žalobkyne, znázorňujú možné alternatívy s cieľom dosiahnuť rovnaké technické riešenie, pričom ponechávajú málo priestoru pre ďalšie alternatívy. Podľa výmazového odboru sú rôzne konfigurácie zobrazených trubíc a balónov iba rôznymi spôsobmi, ktoré umožňujú, aby bol veľký počet balónov naplnený súčasne a že získaním zápisu týchto tvarov žalobkyňa necháva svojim konkurentom iba málo možností dosiahnuť rovnaký výsledok (strana 9 rozhodnutia výmazového odboru).

71 Výmazový odbor sa tak s odkazom na nevyhnutnosť zohľadnenia objektívnych okolností relevantných na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 domnieval, že takouto objektívnou okolnosťou v prejednávanej veci môže byť skutočnosť, že všetky alternatívne tvary predložené v prejednávanej veci boli chránené prostredníctvom ich zápisu ako dizajnu Spoločenstva, ako to bolo v prípade sporného dizajnu, a nemožno ich teda považovať za dostupné alternatívy pre konkurentov (strana 9 rozhodnutia výmazového odboru). Je tiež dôležité uviesť, že ako vyplýva z rozhodnutia výmazového odboru, tento odbor sa pri závere o uplatnení článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 neobmedzil len na túto úvahu, ale zohľadnil aj iné faktory, a najmä patentovú prihlášku žalobkyne a povahu dotknutého výrobku, ktorý je určený na jednorazové použitie (strany 9 a 10 rozhodnutia výmazového odboru).

72 Z toho vyplýva, že existenciu iných dizajnov Spoločenstva, ktoré vlastní žalobkyňa, výmazový odbor zohľadnil ako jeden z viacerých faktorov na účely posúdenia, či znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku v prejednávanej veci boli dané výlučne jeho technickou funkciou v zmysle článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002.

73 Tento prístup výmazového odboru bol potvrdený odvolacím senátom. Odvolací senát v bode 29 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že výmazový odbor bol plne oprávnený zohľadniť ostatné dizajny Spoločenstva žalobkyne, keďže podľa rozsudku z 8. marca 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), sa musia zohľadniť všetky objektívne okolnosti prejednávanej veci a jednou z týchto okolností boli informácie, ktoré mohli byť uvedené v iných zápisoch žalobkyne týkajúcich sa toho istého výrobku.

74 Ako sa konštatuje v bode 81 nižšie, odvolací senát tiež zohľadnil iné „relevantné objektívne okolnosti“ v zmysle rozsudku z 8. marca 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), aby dospel k záveru, že všetky znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku boli dané výlučne jeho technickou funkciou.

75 Z vyššie uvedeného vyplýva, že prvá výhrada žalobkyne sa zakladá na nesprávnom pochopení napadnutého rozhodnutia, keďže odvolací senát pri závere o uplatnení článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 nevychádzal zo samotnej existencie iných dizajnov Spoločenstva, ktoré vlastní žalobkyňa. Na tomto základe treba prvú výhradu zamietnuť.

O výhrade týkajúcej sa európskej patentovej prihlášky žalobkyne

76 Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát pri posúdení sporného dizajnu vzhľadom na článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 použil európsku patentovú prihlášku žalobkyne ako významný zdroj informácií.

77 Odvolací senát tak v podstate konštatoval, že patentová prihláška sa týka presne toho istého výrobku, ako je výrobok, na ktorý sa sporný dizajn uplatňuje (pozri body 30 až 32 napadnutého rozhodnutia).

78 Odvolací senát použil informácie obsiahnuté v patentovej prihláške na určenie prvkov tvoriacich výrobok, na ktorý sa sporný dizajn uplatňuje, ako aj jeho cieľ, ktorým je zábava detí uľahčením organizácie vodných hier (bod 33 napadnutého rozhodnutia).

79 Odvolací senát tiež použil informácie obsiahnuté v patentovej prihláške na preukázanie technickej funkcie štyroch znakov vonkajšej úpravy dotknutého výrobku, a to prípojky, trubíc, balónov a svoriek, ako aj príčinnej súvislosti medzi technickou funkciou týchto štyroch znakov a technickou funkciou dotknutého výrobku. Odvolací senát konštatoval, že vyššie uvedené vlastnosti boli podrobnejšie opísané v patentovej prihláške a že tieto dva nástroje (sporný dizajn a prihlasovaný patent) sa týkajú toho istého výrobku (bod 34 napadnutého rozhodnutia).

80 Okrem toho v bode 35 napadnutého rozhodnutia odvolací senát uviedol, že potvrdil analýzu výmazového odboru, ktorá bola založená na patentovej prihláške žalobkyne. Výmazový odbor konkrétne poukázal na to, že vonkajšia úprava výrobku, na ktorý sa sporný dizajn uplatňuje, nebola vylepšená v porovnaní so strohým príkladom realizácie uvedeným v patentovej prihláške a že tento príklad bol takmer zhodný so sporným dizajnom (strana 11 rozhodnutia výmazového odboru).

81 Okrem toho treba uviesť, že odvolací senát nevychádzal len z patentovej prihlášky žalobkyne, aby dospel k záveru, že znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku sú dané výlučne jeho technickou funkciou. Odvolací senát tiež zohľadnil iné „relevantné objektívne okolnosti“ v zmysle rozsudku z 8. marca 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), konkrétne sporný dizajn (bod 35 napadnutého rozhodnutia), povahu a používanie dotknutého výrobku (bod 33 napadnutého rozhodnutia), objektívne údaje uvádzajúce dôvody, ktoré viedli k výberu znakov vonkajšej úpravy dotknutého výrobku, a to funkciu uvedených znakov (bod 34 napadnutého rozhodnutia), a ostatné dizajny žalobkyne (bod 29 napadnutého rozhodnutia).

82 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že odvolací senát nevychádzal len z patentovej prihlášky žalobkyne, ako tvrdí žalobkyňa (bod 63 vyššie). Z toho tiež vyplýva, že analýza odvolacieho senátu nepredstavovala „skrátenie“ analýzy vyžadovanej rozsudkom z 8. marca 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172).

83 Je preto potrebné zamietnuť druhú výhradu žalobkyne a v dôsledku toho aj tretí žalobný dôvod v plnom rozsahu.

O štvrtom žalobnom dôvode založenom na nesprávnom posúdení, ktorého sa dopustil odvolací senát

84 Žalobkyňa na jednej strane tvrdí, že štyri znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku identifikované odvolacím senátom nie sú dané výlučne technickou funkciou uvedeného výrobku, a na druhej strane, že tieto štyri znaky nepredstavujú všetky znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku. Z toho vyplýva, že sporný dizajn nemal byť vymazaný na základe článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 bez toho, aby bola vykonaná analýza podľa článkov 4 až 6 uvedeného nariadenia.

85 Žalobkyňa s odkazom na bod 35 napadnutého rozhodnutia identifikuje ako znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku, ktoré nie sú výlučne dané jeho technickou funkciou, tieto znaky: „jednoduchý a čistý vzhľad“ sporného dizajnu, ktorý je zhodný alebo podobný „kvetu so stonkou“ vďaka výberu dĺžky tyčiek vo vzťahu k dĺžke balónov a „proporcie uvedeného dizajnu ako celku, ktorých dĺžka je približne 18 násobok šírky, čím uvedenému dizajnu dáva jemný a elegantný vzhľad, ktorý je pre užívateľa príťažlivý“. Podľa žalobkyne žiadny z týchto znakov nie je daný výlučne technickou funkciou výrobku.

86 Na podporu svojej argumentácie sa žalobkyňa odvoláva na svedeckú výpoveď pôvodcu sporného dizajnu predloženú počas konania pred odvolacím senátom.

87 Vo vyššie uvedenej svedeckej výpovedi pôvodca sporného dizajnu vysvetlil, že na to, aby sa dospelo k rovnakej technickej funkcii, existujú aj iné spôsoby než sú spôsoby zobrazené sporným dizajnom. Napríklad „trubice by mohli byť spojené v priamej línii pozdĺž hadice alebo byť umiestnené špirálovito okolo dĺžky hadice alebo byť usporiadané lúčovite z centrálneho bodu“ (bod 6 svedeckej výpovede).

88 V rovnakom zmysle môžu byť podľa pôvodcu rôzne aspekty sporného dizajnu odlišné ako tvar prípojky, počet, medzera a dĺžka trubíc, ako aj kombinácia viacerých trubíc s rôznou dĺžkou (bod 7 svedeckej výpovede).

89 Pôvodca uviedol, že sporný dizajn je estetickejší ako akýkoľvek dizajn zodpovedajúci technickej funkcii podľa jedného z alternatívnych spôsobov vymenovaných v bode 6 jeho svedeckej výpovede, keďže má predĺžený tvar s dĺžkou, ktorá predstavuje približne štyrikrát jeho šírku. Sporný dizajn má teda jednoduchý, jemný a elegantný vzhľad (bod 8 svedeckej výpovede). Pôvodca tvrdil, že voľba usporiadania aspektov uvedených v bode 7 jeho svedeckej výpovede bola diktovaná skutočnosťou, že toto usporiadanie predstavovalo jedno z možných usporiadaní, ktoré umožňujú spornému dizajnu mať predĺženú formu, ktorá mu dáva jednoduchý, jemný a elegantný vzhľad (bod 9 svedeckej výpovede).

90 Pôvodca poukázal aj na obchodný úspech dotknutého výrobku (pod obchodným označením „Bunch O Balloons“) a na ocenenia, ktoré získal, ktoré sa zakladali na kritériách zahŕňajúcich mieru toho, ako sú spotrebitelia priťahovaní dizajnom výrobku (body 10 a 11 svedeckej výpovede).

91 Žalobkyňa tiež uvádza tvrdenia na podporu osobitého charakteru sporného dizajnu a spochybňuje uplatnenie článku 8 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 v prejednávanej veci.

92 EUIPO a vedľajší účastník konania odmietajú tvrdenia žalobkyne.

93 Po prvé treba poznamenať, že žalobkyňa neuvádza žiadnu argumentáciu na podporu svojho tvrdenia, podľa ktorého štyri znaky vonkajšej úpravy dotknutého výrobku identifikované odvolacím senátom v bode 34 napadnutého rozhodnutia, t. j. prípojka s otváraním a s určitým počtom otvorov, určitý počet trubíc spojených s prípojkou, určitý počet nafukovacích balónov pripevnených na konci trubíc a určitý počet svoriek, ktorými sú balóny fixované k trubiciam, nie sú dané výlučne technickou funkciou uvedeného výrobku. Toto tvrdenie sa preto musí zamietnuť.

94 Po druhé treba uviesť, že žalobkyňa vo svojej argumentácii v podstate uvádza usporiadanie znakov vonkajšej úpravy dotknutého výrobku a celkový dojem sporného dizajnu, ktorý je „jednoduchý a čistý“ a podobá sa „kvetu so stonkou“. Pôvodca sporného dizajnu vo svojej svedeckej výpovedi odkazuje tiež na osobitné usporiadanie znakov vonkajšej úpravy, ktoré je diktované estetickými úvahami, ako aj na celkový dojem uvedeného dizajnu.

95 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že na účely určenia, či dotknuté znaky vonkajšej úpravy výrobku patria do článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, treba zohľadniť všetky relevantné objektívne okolnosti každého prípadu v prejednávanej veci a že takéto posúdenie musí byť vykonané najmä s ohľadom na predmetný dizajn, na objektívne okolnosti preukazujúce dôvody, ktoré prevážili pri výbere znakov vonkajšej úpravy dotknutého výrobku, na údaje týkajúce sa jeho používania alebo aj na existenciu alternatívnych dizajnov, ktoré umožňujú plnenie rovnakej technickej funkcie, pokiaľ sú tieto okolnosti, údaje alebo táto existencia podložené spoľahlivými dôkazmi (rozsudok z 8. marca 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, body 36 a 37).

96 V prejednávanej veci treba konštatovať, že odvolací senát, ktorý potvrdil rozhodnutie výmazového odboru, zohľadnil objektívne okolnosti podložené spoľahlivými dôkazmi, na ktoré sa odvolávajú obe navrhovateľky výmazu na účely posúdenia sporného dizajnu podľa článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002. Odvolací senát najmä zohľadnil patentovú prihlášku žalobkyne a konštatoval, že táto prihláška sa týka presne toho istého výrobku ako sporný dizajn (bod 32 napadnutého rozhodnutia). Táto patentová prihláška totiž pomohla odvolaciemu senátu analyzovať výrobok, na ktorý sa sporný dizajn vzťahoval, a konštatovať, že štyri jednotlivé prvky tvoriace výrobok a prispievajúce k jeho technickej funkcii zodpovedajú znakom jeho vonkajšej úpravy (body 33 a 34 napadnutého rozhodnutia). Odvolací senát tak správne dospel k záveru, že sporný dizajn sa nelíši od skôr prihláseného patentu (bod 34 napadnutého rozhodnutia) a že všetky jednotlivé prvky tvoriace vzhľad dotknutého výrobku plnia technickú funkciu (bod 35 napadnutého rozhodnutia).

97 Odvolací senát tiež potvrdil záver výmazového odboru vyplývajúci z celkového preskúmania sporného dizajnu, podľa ktorého sa nepreukázalo, že pri tvorbe sporného dizajnu zohrali rolu úvahy súvisiace s vizuálnym aspektom (bod 28 napadnutého rozhodnutia). Odvolací senát tak potvrdil posúdenie výmazového odboru, podľa ktorého sa nezistilo žiadne zlepšenie vonkajšej úpravy výrobku chráneného sporným dizajnom v porovnaní so strohým spôsobom realizácie uvedeným v patentovej prihláške.

98 Argumentácia žalobkyne nespochybňuje vyššie uvedené posúdenia odvolacieho senátu. Tvrdeniu žalobkyne týkajúcemu sa „jednoduchého a čistého“ vzhľadu sporného dizajnu a jeho podobnosti s „kvetom s jeho stonkou“ (pozri bod 85 vyššie) odporuje napríklad, ako to vyplýva zo správneho spisu pred EUIPO, autor článku „Bunch O Balloons will revolutionize water fights“ (Bunch O Balloons spôsobia revolúciu vo vodných hrách), ktorý opísal vonkajšiu úpravu dotknutého výrobku ako „spľasnuté bobule hrozna“. Vizuálny dojem výrobku uvádzaný žalobkyňou sa tak zdá byť svojvoľný, alebo prinajmenšom príliš neistý, a nie je podložený objektívnymi údajmi.

99 Je preto potrebné potvrdiť záver odvolacieho senátu v bode 35 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého tvrdenie žalobkyne uvedené v bode 85 vyššie nič nemení na skutočnosti, že vizuálny aspekt zariadenia je daný výlučne jeho technickou funkciou.

100 Po tretie, pokiaľ ide o svedeckú výpoveď pôvodcu sporného dizajnu, na ktorú sa odvoláva žalobkyňa, treba na úvod uviesť, že táto svedecká výpoveď má obmedzenú dôkaznú silu, keďže predstavuje osobný a subjektívny názor uvedeného pôvodcu a tento pôvodca ako riaditeľ a vlastník žalobkyne má osobný záujem na platnosti sporného dizajnu. Z toho vyplýva, že táto svedecká výpoveď v rozsahu, v akom odkazuje na „jednoduchý, jemný a elegantný“ vzhľad sporného dizajnu, a nie je potvrdená nijakým iným dôkazom pochádzajúcim z dôveryhodných a nestranných zdrojov, nie je pre Všeobecný súd presvedčivá, pokiaľ ide o skutočnosť, že pri tvorbe sporného dizajnu boli zohľadnené estetické úvahy.

101 Ďalej treba uviesť, že pôvodca v podstate dosvedčuje to, že je možné si predstaviť alternatívne dizajny veľkosťou, tvarom a proporciami ich znakov, ktoré plnia rovnakú technickú funkciu ako dotknutý výrobok. V tejto súvislosti a podobne ako odvolací senát (pozri body 35 a 36 napadnutého rozhodnutia), treba pripomenúť, že podľa Súdneho dvora existencia alternatívnych dizajnov nie je rozhodujúca, pokiaľ ide o otázku, či je technická funkcia dotknutého výrobku jediným faktorom, ktorý určuje znaky jeho vonkajšej úpravy (rozsudok z 8. marca 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, bod 32). V prejednávanej veci Všeobecný súd vzhľadom na objektívne skutočnosti, ktoré zohľadnil odvolací senát pri závere o uplatnení článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, konštatuje, že tvrdenia pôvodcu sporného dizajnu nepostačujú na spochybnenie tohto záveru odvolacieho senátu.

102 Okrem toho treba tiež zamietnuť tvrdenia pôvodcu sporného dizajnu týkajúce sa obchodného úspechu výrobku, na ktorý sa uvedený dizajn uplatňuje, ako aj odmien, ktoré získal. Obchodný úspech vyššie uvedeného výrobku neznamená, že pri tvorbe sporného dizajnu boli zohľadnené úvahy, ktoré nesúvisia výlučne s potrebou plnenia jeho technickej funkcie. Pokiaľ ide o tvrdenie týkajúce sa získaných odmien, zo spisu vyplýva, že kritériá, na základe ktorých boli tieto ocenenia priznané, sa netýkali len dizajnu predmetných výrobkov a nevyplýva z nich, že dotknutý výrobok bol ocenený z dôvodu jeho dizajnu. Z toho vyplýva, že vyššie uvedené tvrdenie nepodporuje teóriu žalobkyne.

103 Po štvrté treba zamietnuť tvrdenia žalobkyne týkajúce sa osobitého charakteru sporného dizajnu a uplatnenia článku 8 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 v prejednávanej veci (pozri odôvodnenie 91 vyššie), keďže odvolací senát sa nevyslovil k týmto aspektom sporu a rozhodol len na základe článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002. V dôsledku toho Všeobecný súd nemá právomoc rozhodnúť o týchto aspektoch, či už v rámci žaloby o neplatnosť, alebo v rámci návrhu na zmenu rozhodnutia (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, body 71 a 72).

104 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba štvrtý žalobný dôvod a v dôsledku toho aj žalobu v celom rozsahu zamietnuť.

O trovách

105 Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu sa účastníkovi konania, ktorý vo veci nemal úspech, uloží povinnosť nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, treba jej uložiť povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli EUIPO a vedľajšiemu účastníkovi konania v súlade s ich návrhmi.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (desiata komora)

rozhodol takto:

1. **Žaloba sa zamieta.**

2. **Tinnus Enterprises LLC znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Koopman International BV.**

Kornezov Buttigieg Kowalik-Bańczyk

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 18. novembra 2020.

Podpisy