Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
MACIEJA SZPUNARA
od 6. ožujka 2025. [1]

Predmet C-211/24

LEGO A/S
protiv
Pozitív Energiaforrás Kft.

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Fővárosi Törvényszék (Okružni sud u Budimpešti, Mađarska))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno vlasništvo – Dizajni Zajednice – Uredba (EZ) br. 6/2002 – Članak 8. stavak 3. – Dizajn koji omogućuje višestruko sklapanje ili povezivanje međusobno zamjenjivih proizvoda unutar modularnog sustava – Članak 10. – Opseg zaštite – Pojmovi ‚upućeni korisnik' i ‚ukupan dojam'"

Uvod

1. Pravo Unije o industrijskom vlasništvu jasno razlikuje uloge različitih kategorija zaštićenih prava: patentom se štite tehnički izumi, a dizajnima se štiti izgled proizvoda; žigovima se pak štiti veza između proizvoda i usluga i njihovih proizvođača ili pružatelja. To razlikovanje ima ključnu važnost jer omogućuje sprečavanje monopolizacije jedinstvenih rješenja, neophodnih za tehnički napredak i postojanje nenarušenog tržišnog natjecanja, korištenjem isključivih prava koja je relativno lako dobiti, a koja vrijede vrlo dugo, pa čak i na neodređeno razdoblje. Kako bi se osigurala učinkovitost navedene razlike, pravo Unije o dizajnima propisuje da se obilježja izgleda proizvoda koja su isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom, kao i ona koja su nužna za interoperabilnost proizvoda različitih proizvođača, ne štite.

2. Međutim, to pravilo ima iznimku kad je riječ o „modularnim sustavima", prema kojem se dizajni čija je namjena omogućiti povezivanje elemenata unutar takvog sustava mogu zaštititi. Ta se iznimka često naziva „Legova iznimka" jer se njome najviše koristi sustav kocki za slaganje dobro poznat svakom djetetu u dobi od 3 do 103 godine, koji se stavlja na tržište pod žigom LEGO.

3. Sustav kocki za slaganje Lego razvijen je 50-ih godina 20. stoljeća. Prva patentna prijava za taj sustav podnesena je u Danskoj 1958. Tehničko rješenje na kojem se temeljila ta prijava činio je sustav spajanja kocki zahvaljujući izbočinama na gornjem dijelu i šupljinama na donjem dijelu

[1] Izvorni jezik: francuski

svake kocke, koje su koncipirane i postavljene na način da se osigura čvrsta veza i istodobno djetetu omogući relativno lako razdvajanje. Zaštita sustava Lego patentom zatim je globalno proširena i dopunjena novim tehničkim rješenjima [2].

4. Međutim, velika većina tih patenata istekla je 70-ih i 80-ih godina 20. stoljeća, a proizvođač Lego kocki suočio se s konkurencijom proizvođača kocki po uzoru na njegov vlastiti sustav, a koje su s njime kompatibilne. Nakon toga, većina je pokušaja da se taj sustav zaštiti drugim pravima intelektualnog vlasništva, odnosno žigovima, dizajnima ili autorskim pravom, bila bezuspješna, ponajprije zbog funkcionalnosti predmeta tražene zaštite [3].

5. Postojanje „Legove iznimke" omogućuje, međutim, održavanje zaštite sustava kocki Lego i, neizravno, tehničkog rješenja na kojem se on temelji pravima na dizajn [4]. Ovaj predmet Sudu pruža priliku da pobliže odredi opseg te zaštite s obzirom na ciljeve zaštite koja se u pravu Unije dodjeljuje u vidu različitih kategorija prava intelektualnog vlasništva.

Pravni okvir

6. Člankom 3. točkom (a), člankom 4. stavkom 1. te člancima 6., 8. i 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice [5] određuje se:

„Članak 3.

„U smislu ove Uredbe:

(a) ‚dizajn' znači 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;

[…]

Članak 4.

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

[…]

[2] O povijesti zaštite sustava Lego pravom intelektualnog vlasništva vidjeti osobito Hunter, D. i Thomas, J., „Lego and the System of Intellectual Property, 1955-2015", *Intellectual Property Quarterly*, 2016., br. 1, str. 1. do 18.

[3] U pogledu prava o žigu Unije vidjeti presudu od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516).

[4] Vidjeti osobito presudu od 24. ožujka 2021., Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Kocke za gradnju iz kompleta igrački za gradnju) (T-515/19, EU:T:2021:155).

[5] SL 2002., L 3, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45. i ispravci SL 2018., L 72, str. 42. i SL 2020., L 415, str. 89.)

Članak 6.

1. Smatra se da dizajn ima individualan 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:

[…]

(b) kod registriranog dizajna Zajednice, prije datuma podnošenja prijave za registraciju ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, prije datuma priznatog prvenstva.

2. Pri ocjeni individualnog karaktera dizajna, mora se uzeti u obzir stupanj slobode koju je imao dizajner u razvoju dizajna.

[…]

Članak 8.

1. Dizajnom Zajednice ne štite se obilježja izgleda proizvoda koja su isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom.

2. Dizajnom Zajednice ne štite se obilježja izgleda proizvoda koja je nužno reproducirati u istom obliku i dimenzijama da bi se proizvod u kojem je dizajn sadržan ili na koji se primjenjuje mogao mehanički spojiti s drugim proizvodom, biti smješten u ili uz drugi proizvod ili oko njega, kako bi svaki od tih proizvoda mogao obavljati svoju funkciju.

3. Bez obzira na stavak 2., dizajn Zajednice prema uvjetima utvrđenim člancima 5. i 6. postoji na dizajnu čija je namjena omogućiti višestruko sklapanje ili povezivanje međusobno zamjenjivih proizvoda unutar modularnog sustava.

[…]

Članak 10.

1. Opseg zaštite priznat dizajnom Zajednice uključuje bilo koji dizajn koji na upućenog korisnika ne ostavlja drugačiji ukupni dojam.

2. Pri procjeni opsega zaštite, u obzir se uzima stupanj slobode koju je imao dizajner pri razvijanju svog dizajna.”

Činjenice u glavnom postupku, postupak i prethodna pitanja

7. LEGO A/S, društvo osnovano u skladu s danskim pravom, nositelj je, među ostalim, dizajna Zajednice br. 001950981 0001 koji je registriran s datumom prava prvenstva 22. studenoga 2011., čiji je predmet spojni dio igračke za sastavljanje koji se sastoji od cilindra s izbočinama i dviju osi poprečnog presjeka koje su okomite međusobno i u odnosu na cilindar te koje su s tim cilindrom povezane cilindričnom bazom[6], te dizajna Zajednice br. 002137190 0002 koji je registriran s

[6] Taj se dio u katalogu društva LEGO nalazi pod nazivom „Technic, Axle and Pin Connector Hub with 2 Perpendicular Axles”.

datumom prava prvenstva 16. studenoga 2012., čiji je predmet modularni dio igračke za sastavljanje koji čini izmijenjenu varijantu kocke 2x1, koja se sastoji od šupljih izbočina na jednoj od ploha (u daljnjem tekstu: dizajni Zajednice o kojima je riječ u glavnom postupku)[7].

8. Pozitív Energiaforrás Kft., društvo osnovano u skladu s mađarskim pravom, namjeravao je, pod žigom „Qman”, uvoziti igračke za sastavljanje koje se sastoje od plastičnih modularnih dijelova, među kojima je jedan ili više elemenata za slaganje kojima se navodno povređuju dizajni Zajednice o kojima je riječ u glavnom postupku.

9. Nakon izjave društva LEGO, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága (Porezna i carinska uprava u Veszprému, u nadležnosti Državne porezne i carinske uprave, Mađarska) naložio je carinski nadzor nad tom robom, a zatim je protiv direktora društva Pozitív Energiaforrás pokrenuo postupak zbog povrede zbog sumnje na povredu prava industrijskog vlasništva društva LEGO.

10. LEGO je 22. lipnja 2022., na temelju članaka 10. i 89. Uredbe br. 6/2002, Fővárosi Törvényszéku (Okružni sud u Budimpešti, Mađarska) podnio zahtjev za donošenje privremenih mjera radi oduzimanja spornih kompleta igrački za sastavljanje iz glavnog postupka. Taj je sud odbio taj zahtjev jer je smatrao da su dizajni Zajednice o kojima je riječ u glavnom postupku zaštićeni u skladu s člankom 8. stavkom 3. te uredbe i da je, s obzirom na to da je oblik elemenata za slaganje isključivo uvjetovan njihovom tehničkom funkcijom, manevarski prostor za kreativnost u osmišljavanju takvog oblika vrlo ograničen. Uzimajući u obzir i oblik i veličinu proizvoda, presudio je da upućeni korisnik takav dizajn promatra posebno pažljivo i uočava najmanje pojedinosti. Stoga je registrirane prikaze dvaju dizajna Zajednice o kojima je riječ u glavnom postupku temeljito usporedio s fotografskim reprodukcijama proizvoda društva Pozitív Energiaforrás te je ocijenio da te reprodukcije na upućenog korisnika ostavljaju drukčiji ukupan dojam nego što ga ostavljaju dizajni Zajednice o kojima je riječ u glavnom postupku.

11. Fővárosi Ítélőtábla (Okružni žalbeni sud za širu Budimpeštu, Mađarska), kojem je LEGO podnio žalbu, preinačio je tu odluku i naložio oduzimanje spornih proizvoda iz glavnog postupka s obrazloženjem da dizajni Zajednice o kojima je riječ u glavnom postupku i proizvodi društva Pozitív Energiaforrás na upućenog korisnika ne ostavljaju različit ukupan dojam. Kúria (Vrhovni sud, Mađarska), kojoj je društvo Pozitív Energiaforrás podnijelo žalbu u kasacijskom postupku, potvrdila je navedenu odluku.

12. Društvo LEGO je zatim Fővárosi Törvényszéku (Okružni sud u Budimpešti), sudu koji je uputio zahtjev, podnijelo tužbu zbog povrede kojom u biti traži da se utvrdi postojanje povrede, da se društvu Pozitív Energiaforrás zabrani daljnje obavljanje radnji kojima se povređuje pravo i da se utvrde druge pravne posljedice tih radnji.

13. U tim je okolnostima Fővárosi Törvényszék (Okružni sud u Budimpešti) odlučio prekinuti postupak i Sudu uputiti sljedeća prethodna pitanja:

„1. U predmetu kao što je onaj u glavnom postupku, u kojem se nositelj (tužitelj) poziva na dizajn zaštićen u skladu s člankom 8. stavkom 3. [Uredbe br. 6/2002], u pogledu jedne ili više kocaka za slaganje tuženikove igračke za sastavljanje koje imaju istu funkciju spajanja kao i kocke tužiteljeva dizajna, je li u skladu s pravom Unije sudska praksa na temelju koje sudovi, prilikom utvrđivanja opsega zaštite tužiteljeva dizajna u smislu članka 10. Uredbe 6/2002:

[7] Taj se dio u katalogu društva LEGO nalazi pod nazivom „Brick, Modified 1 x 2 with Studs on 1 Side”.

– uzimaju u obzir upućenog korisnika koji u pogledu funkcije dizajna i funkcije proizvoda posjeduje tehničko znanje koje se može očekivati od stručnjaka;

– upućenim korisnikom smatraju onu osobu koja detaljnim, tehničkim i metodičnim pregledom uspoređuje tužiteljev dizajn i tuženikov proizvod, i

– pretpostavljaju da taj upućeni korisnik svoj ukupan dojam o dizajnu i proizvodu prije svega formira kao tehničko mišljenje?

2. U slučaju da u predmetu s navedenim obilježjima treba zaključiti da se zaštita pružena tužiteljevim dizajnom proširuje na jedan ili svega nekoliko dijelova tuženikovih igračaka za sastavljanje, koje ipak uključuju manji broj kocaka za slaganje u odnosu na cjelinu, je li u skladu s pravom Unije priznavanje diskrecijske ovlasti na temelju koje, uzimajući u obzir djelomičnost povrede, nisku razinu ozbiljnosti i male razmjere povrede u pogledu robe u cjelini te interese povezane s neograničenim trgovanjem igračkom za sastavljanje koja većinom nije sporna, odnosno razloge koje se smatra „opravdanim razlozima" u smislu članka 89. stavka 1. Uredbe, sud odbija zahtjev da se zabrani daljnji uvoz igračke za sastavljanje u zemlju?"

14. Sud je zahtjev za prethodnu odluku zaprimio 18. ožujka 2024. Pisana očitovanja podnijele su stranke glavnog postupka, mađarska vlada i Europska komisija. Sud je odlučio presuditi u predmetu bez održavanja rasprave.

Analiza

15. Kao što je to zatražio Sud, u ovom će se mišljenju analizirati samo prvo prethodno pitanje. Naime, odgovor na drugo pitanje može se lako izvesti iz ustaljene sudske prakse [8].

16. Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 10. Uredbe br. 6/2002 tumačiti na način da se opseg zaštite dizajna obuhvaćenog člankom 8. stavkom 3. te uredbe određuje s obzirom na ukupan dojam koji taj dizajn ostavlja na upućenog korisnika koji ima temeljito tehničko znanje i koji primjenjuje osobitu pažnju u odnosu na tehničke aspekte te nastaje li taj ukupan dojam prije svega na temelju tehničkog mišljenja.

17. Kako bi se na to pitanje dao odgovor koristan za rješenje spora koji se vodi pred sudom koji je uputio zahtjev, valja analizirati, kao prvo, pojam „upućeni korisnik" u smislu Uredbe br. 6/2002 i, kao drugo, sastavne elemente ukupnog dojma koji na takvog korisnika ostavlja dizajn obuhvaćen člankom 8. stavkom 3. te uredbe, kao i elemente koje treba uzeti u obzir pri ocjenjivanju opsega zaštite takvog dizajna na temelju članka 10. navedene uredbe.

Upućeni korisnik

18. Pojam „upućeni korisnik" središnji je pojam Uredbe br. 6/2002 jer ukupan dojam koji dizajn ostavlja na takvog upućenog korisnika određuje i mogućnost zaštite predmetnog dizajna, time što potvrđuje ili ne potvrđuje njegov individualni karakter, i opseg te zaštite u odnosu na dizajne koji

[8] Vidjeti osobito presudu od 22. lipnja 2016., Nikolajeva (C-280/15, EU:C:2016:467, t. 33. i navedenu sudsku praksu).

bi mogli činiti povredu[9]. Upućeni korisnik fiktivna je figura u pravu o dizajnu koja funkcijski odgovara figuri prosječnog potrošača u pravu o žigu i figuri stručnjaka (stručne osobe iz odgovarajućeg područja) u patentnom pravu.

19. Obilježja upućenog korisnika Sud je iznio u presudi PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic[10]. Tako pojam „upućeni korisnik", koji se u Uredbi br. 6/2002 ne definira, treba shvatiti na način da je riječ o „pojmu koji se nalazi između pojma prosječnog potrošača u području žigova – od kojeg se ne zahtijeva nikakvo posebno znanje te koji, načelno, ne provodi izravnu usporedbu između žigova u sukobu – i pojma specijalista, stručnjaka koji raspolaže detaljnim tehničkim znanjem". Stoga taj pojam označava „korisnika koji ne primjenjuje prosječnu pažnju, nego posebnu pažnju, bilo zbog osobnog iskustva bilo zbog dobrog poznavanja sektora o kojem je riječ"[11].

20. Sud je pojasnio da „obilježje ‚upućeni' sugerira da korisnik poznaje različite dizajne koji postoje u sektoru o kojem je riječ, ima određeni stupanj znanja o elementima koje ti dizajni uobičajeno sadržavaju i zbog svojeg interesa za proizvode o kojima je riječ pokazuje relativno visok stupanj pažnje kada se njima koristi, a nije riječ o dizajneru ili tehničkom stručnjaku"[12].

21. Iako je Sud tu definiciju pojma „upućeni korisnik" dao u okviru postupka za proglašenje dizajna Zajednice ništavim i, stoga, na temelju članka 6. Uredbe br. 6/2002, ništa ne upućuje na to da taj pojam treba tumačiti drukčije kad je riječ o članku 10. te uredbe. Naprotiv, na temelju načela uzajamnosti, opseg zaštite dizajna druga je strana njegova individualnog karaktera[13]. Zato oboje treba ocijeniti na temelju ukupnog dojma na istu fiktivnu osobu, odnosno upućenog korisnika, koji ima ista obilježja neovisno o tome je li riječ o valjanosti dizajna ili o povredi. Razmatranja Suda iz presude PepsiCo stoga se mogu u potpunosti primijeniti na ovaj predmet.

22. Međutim, sud koji je uputio zahtjev smatra da, kad je riječ o dizajnima obuhvaćenima člankom 8. stavkom 3. Uredbe br. 6/2002, njihove osnovne elemente čini tehnička funkcija obilježjâ izgleda proizvoda, odnosno moguće međusobno povezivanje s drugim proizvodima u modularnom sustavu. Zbog toga bi, prema mišljenju tog suda, trebalo smatrati da fiktivni upućeni korisnik ima tehničko znanje i primjenjuje posebnu pažnju te da, posljedično, tehnički aspekti utječu na ukupan dojam koji na njega ostavlja predmetni dizajn.

23. Takav mi se pristup ne čini pravilnim.

24. Iako dizajni obuhvaćeni člankom 8. stavkom 3. Uredbe br. 6/2002 nužno imaju tehničku funkciju, oni su i dalje dizajni i štite se kao takvi. Naime, prema definiciji iz članka 3. točke (a) te uredbe, dizajn je „vanjski izgled proizvoda u cijelosti ili dijela proizvoda". Prema tome, ono što se štiti i pridonosi ukupnom dojmu na upućenog korisnika nije tehnička funkcija proizvoda, nego samo izgled proizvoda, odnosno njegov vizualni aspekt[14]. Okolnost da je izgled proizvoda na koje

[9] O pojmu „upućeni korisnik" u pravu Unije koje se odnosi na dizajne vidjeti osobito Stone, D., *European Union Design Law: A Practitioners' Guide*, Oxford University Press, 2016., str. 209. do 229.

[10] Presuda od 20. listopada 2011. (C-281/10 P, u daljnjem tekstu: presuda PepsiCo, EU:C:2011:679)

[11] Presuda PepsiCo (t. 53.)

[12] Presuda PepsiCo (t. 59.)

[13] To je načelo sažeto formulom: „Ono što se, ako prethodi, protivi (zaštiti dizajna), čini povredu ako slijedi". O načelu uzajamnosti vidjeti osobito Hartwig, H., „Reciprocity in European design law", u: Hartwig, H. (ur.), *Research handbook on design law*, Edward Elgar Publishing, 2021., str. 119.

[14] Vidjeti u tom smislu presudu od 18. ožujka 2010., Grupo Promer Mon Graphic/OHIM – PepsiCo (Prikaz kružnog promotivnog artikla) (T-9/07, EU:T:2010:96, t. 50.) i mišljenje nezavisnog odvjetnika P. Mengozzija u predmetu PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:302, t. 73.).

su primijenjeni dizajni obuhvaćeni člankom 8. stavkom 3. navedene uredbe, ili barem izgled pojedinih njihovih obilježja, uvjetovan zahtjevima međusobnog povezivanja ni na koji način ne mijenja to utvrđenje.

25. Upućeni korisnik, prema shvaćanju i pretpostavci suda koji je uputio zahtjev, približava se pak figuri stručnjaka, koji je zadužen za ocjenu patentibilnosti izuma u patentnom pravu. Međutim, takva se ocjena ne odnosi na izgled proizvoda, nego na apstraktnu ideju, odnosno rješenje tehničkog problema. Ona se zato ne može primijeniti na pravo o dizajnu.

26. Obilježja upućenog korisnika koja je Sud iznio u presudi PepsiCo stoga ostaju u potpunosti valjana kad je riječ o dizajnima obuhvaćenima člankom 8. stavkom 3. Uredbe br. 6/2002. Čini se da je to utvrđenje u skladu sa stajalištima stranaka koje su podnijele očitovanja u ovom predmetu.

Ukupan dojam

27. Trećim dijelom svojeg prvog pitanja sud koji je uputio zahtjev pita može li, za potrebe primjene članka 10. Uredbe br. 6/2002, ukupan dojam koji na upućenog korisnika ostavlja dizajn obuhvaćen člankom 8. stavkom 3. te uredbe nastati prije svega na temelju tehničkog mišljenja. Prema mojem mišljenju, odgovor na to pitanje treba biti razrađen jer se takvo mišljenje uzima u obzir, ali ne na način koji predlaže sud koji je uputio zahtjev.

28. Na temelju članka 10. stavka 1. Uredbe br. 6/2002, ukupan dojam koji dizajn Zajednice ostavlja na upućenog korisnika određuje opseg zaštite dizajna na način da svaki dizajn koji na tog korisnika ne ostavlja drukčiji ukupan dojam povređuje zaštitu dodijeljenu pravom na predmetni dizajn.

29. Upućeni korisnik ima obilježja navedena u točkama 19. i 20. ovog mišljenja. Iz toga slijedi da će ukupan dojam, koji se, u mjeri u kojoj je to moguće, formira izravnom usporedbom dizajna koji su u sukobu [15], među ostalim biti rezultat posebne pažnje tog korisnika, njegova dobrog poznavanja sektora o kojem je riječ i postojećih dizajna te njegova interesa za proizvode o kojima je riječ [16]. Tako će upućeni korisnik elemente dizajna koje proizvodi u predmetnom sektoru uobičajeno sadržavaju moći, bez znanja tehničkog stručnjaka, razlikovati od onih elemenata koji su „novi”. Naime, razlike u inovativnim elementima više će utjecati na ukupan dojam na takvog korisnika nego sličnosti među uobičajeno prisutnim elementima [17].

30. Sud koji je uputio zahtjev ne navodi što podrazumijeva pod uobičajenim korisnikom proizvoda na koji je primijenjen dizajn o kojem je riječ [18]. Međutim, čak i ako sud koji je uputio zahtjev ocijeni da je obično korisnik kocki za slaganje Lego dijete [19], pridjev „upućeni” ostaje u potpunosti primjenjiv, tako da takav korisnik i dalje ima sva obilježja navedena u točkama 19. i 20. ovog mišljenja. Štoviše, kad je riječ o dizajnima proizvoda koji su (ponajprije) namijenjeni djeci, čini mi se da je općepriznato da je razina znanja i pažnje djece barem jednaka onoj odraslih

15 Presuda PepsiCo (t. 55.)

16 Presuda PepsiCo (t. 53. i 59.)

17 Vidjeti u tom smislu presudu od 18. ožujka 2010., Grupo Promer Mon Graphic/OHIM – PepsiCo (Prikaz kružnog promotivnog artikla) (T-9/07, EU:T:2010:96, t. 72. do 82.).

18 Uostalom, praksa personificiranja upućenog korisnika, na način da mu se pripisuju karakteristike stvarne osobe, u pravnoj se teoriji često kritizira. Naime, figura upućenog korisnika pravna je fikcija i treba je promatrati na višoj razini apstrakcije. Vidjeti osobito Stone, D., *European Union Design Law: A Practitioners' Guide*, *op. cit.*, str. 219.

19 Po analogiji s onim što je Sud priznao u presudi PepsiCo (t. 54.)

osoba. Okolnost da su dizajni o kojima je riječ koncipirani za proizvode namijenjene djeci stoga nikako ne opravdava to da se upućenom korisniku takvih proizvoda pripisuje manje znanje o sektoru o kojem je riječ ili da se smatra da primjenjuje manju razinu pažnje.

31. Osim toga, u uvodnoj izjavi 14. Uredbe br. 6/2002 navodi se da postojanje razlike u ukupnom dojmu koji ostavljaju dva dizajna treba utvrditi, među ostalim, „uzimajući u obzir prirodu proizvoda na koji je dizajn primijenjen". Stoga je, kad je riječ o dizajnima primijenjenima na proizvode koji su dio modularnih sustava, opravdano smatrati da upućeni korisnik neće uzeti u obzir samo izgled predmetnog proizvoda, promatran zasebno, nego i izgled koji će taj proizvod imati kada se spoji s drugim dijelovima sustava.

32. Međutim, utvrđivanje toga kakav ukupan dojam dizajn ostavlja na upućenog korisnika nije samo po sebi cilj. To je samo međufaza u ocjeni opsega zaštite dizajna Zajednice u odnosu na dizajn koji bi mogao činiti povredu [20]. Tu ocjenu provodi sud pred kojim je pokrenut spor, koji se treba staviti u poziciju upućenog korisnika kako bi utvrdio ostavljaju li dizajni u sukobu na takvog korisnika različit ukupan dojam. U okviru svoje ocjene sud će morati uzeti u obzir okolnosti kojih upućeni korisnik možda nije u potpunosti svjestan, ali se njihovo uzimanje u obzir zahtijeva Uredbom br. 6/2002.

33. Tako se člankom 8. stavcima 1. i 2. Uredbe br. 6/2002 iz zaštite isključuju obilježja izgleda proizvoda koja su isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom te takozvana „interkonekcijska" obilježja izgleda proizvoda (obilježja potrebna za međusobno povezivanje). Međutim, člankom 8. stavkom 3. te uredbe predviđa se iznimka za međusobno zamjenjive proizvode unutar modularnog sustava. Točno je da je, strogo govoreći, riječ o iznimci samo od članka 8. stavka 2., dok se ona ne odnosi na njegov stavak 1. Međutim, Opći sud je presudio da tu odredbu, kako se članak 8. stavak 3. navedene uredbe ne bi lišilo korisnog učinka, valja tumačiti na način da je riječ o iznimci i od stavka 1. tog članka kada je dizajn o kojem je riječ obuhvaćen i njegovim stavkom 2. i njegovim stavkom 1. [21] Prema tome, interkonekcijska obilježja izgleda proizvoda koji čini dio modularnog sustava štite se i onda kada su isključivo uvjetovana tehničkom funkcijom proizvoda. Stoga ta obilježja pridonose ukupnom dojmu koji dizajn ostavlja na upućenog korisnika.

34. S druge strane, na temelju članka 10. stavka 2. Uredbe br. 6/2002, da bi se ocijenio opseg zaštite, valja uzeti u obzir stupanj slobode koju je dizajner imao pri razvijanju svog dizajna.

35. Općenito je priznato pak da se tehnička ograničenja ubrajaju u elemente koji mogu ograničiti slobodu dizajnera [22]. Kad je riječ o obilježjima izgleda proizvoda koja je, prema definiciji iz članka 8. stavka 2. Uredbe br. 6/2002, „nužno reproducirati u istom obliku i dimenzijama", prema mojem mišljenju može se smatrati da je stupanj slobode dizajnera minimalan ili čak ne postoji. Stoga to vrijedi tim više kada su ta obilježja isključivo uvjetovana tehničkom funkcijom proizvoda o kojem je riječ, odnosno, u ovom slučaju, međusobnim povezivanjem.

[20] Opseg zaštite ne postoji *in abstracto*. Na temelju članka 10. Uredbe br. 6/2002, uvijek se ocjenjuje u odnosu na drugi dizajn.

[21] Vidjeti u tom smislu presudu od 24. ožujka 2021., Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Kocke za gradnju iz kompleta igrački za gradnju) (T-515/19, EU:T:2021:155, t. 80.).

[22] Presude od 18. ožujka 2010., Grupo Promer Mon Graphic/OHIM – PepsiCo (Prikaz kružnog promotivnog artikla) (T-9/07, EU:T:2010:96, t. 67.) i od 6. rujna 2023., Cayago Tec/EUIPO – iAqua (Shenzhen) (Skuter za vodu, motorni brod) (T-377/22, EU:T:2023:504, t. 46. i navedena sudska praksa). Vidjeti također mišljenje nezavisnog odvjetnika P. Mengozzija u predmetu PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:302, t. 31.).

36. Mali stupanj slobode dizajnera ne znači da se obilježje izgleda proizvoda u potpunosti isključuje iz ukupnog dojma koji predmetni dizajn ostavlja na upućenog korisnika [23]. To će međutim utjecati na usporedbu ukupnih dojmova dizajna koji su u sukobu prema onome što Opći sud naziva „pravilo obrnute proporcionalnosti” [24]. Na temelju tog pravila, što je sloboda dizajnera u razvoju dizajna ograničenija, to je vjerojatnije da će sitne razlike između dizajna o kojima je riječ biti dovoljne da na upućenog korisnika ostave drukčiji ukupan dojam. Tomu je tako zato što, kada se sličnosti između predmetnih dizajna odnose na zajednička obilježja u čijem je razvoju sloboda dizajnera ograničena, među ostalim, tehničkim ograničenjima, te sličnosti imaju tek malu važnost u ukupnom dojmu koji navedeni dizajni ostavljaju na upućenog korisnika [25].

37. U slučaju dizajna primijenjenih na proizvode koji su dijelovi modularnog sustava, kao što su to kocke za slaganje, interkonekcijska obilježja ili obilježja uvjetovana tehničkom funkcijom tih proizvoda mogu činiti velik dio obilježjâ izgleda navedenih proizvoda [26]. Ta obilježja ostaju zaštićena na temelju iznimke predviđene člankom 8. stavkom 3. Uredbe br. 6/2002. Međutim, s obzirom na to da je sloboda dizajnera u njihovu razvoju vrlo ograničena, njihov utjecaj na usporedbu ukupnih dojmova koje na upućenog korisnika ostavljaju dizajni u sukobu bit će vrlo malen. Kao posljedica toga, sitne će razlike između predmetnih dizajna omogućiti da se ne utvrdi postojanje povrede.

38. Stoga se postavlja pitanje ne bi li, kako bi se u potpunosti očuvao učinak članka 8. stavka 3. Uredbe br. 6/2002, tu odredbu trebalo tumačiti kao iznimku i od članka 10. stavka 2. te uredbe. Smatram, međutim, da na to pitanje treba odgovoriti niječno.

39. Kao prvo, točno je da je Opći sud presudio da članak 8. stavak 3. Uredbe br. 6/2002, koji, prema njegovu tekstu, odstupa samo od stavka 2. tog članka, treba tumačiti kao odstupanje i od njegova stavka 1. [27] Međutim, ta se situacija razlikuje od situacije iz članka 10. stavka 2. te uredbe.

40. Naime, i stavak 1. i stavak 2. članka 8. Uredbe br. 6/2002 odnose se na istu problematiku, odnosno na mogućnost zaštite dviju kategorija obilježja izgleda proizvoda: obilježja koja su isključivo uvjetovana tehničkom funkcijom i interkonekcijskih obilježja. Stoga je opravdano iznimku koja se odnosi na tu drugu kategoriju proširiti na obilježja koja su istodobno obuhvaćena drugom i prvom kategorijom. U protivnom bi se ta iznimka primjenjivala nejednako jer bi se primjenjivala samo na obilježja iz članka 8. stavka 2. Uredbe br. 6/2002 koja nisu istodobno obuhvaćena stavkom 1. tog članka, a stavak 3. navedenog članka primjenjuje se na sva obilježja

[23] Za razliku od obilježja obuhvaćenih člankom 8. stavcima 1. i 2. Uredbe br. 6/2002, koja uopće ne pridonose tom dojmu, osim ako su obuhvaćena stavkom 3. tog članka.

[24] Presuda od 6. rujna 2023., Cayago Tec/EUIPO – iAqua (Shenzhen) (Skuter za vodu, motorni brod) (T-377/22, EU:T:2023:504, t. 48. i navedena sudska praksa)

[25] Presuda od 18. ožujka 2010., Grupo Promer Mon Graphic/OHIM – PepsiCo (Prikaz kružnog promotivnog artikla) (T-9/07, EU:T:2010:96, t. 67. i 72.)

[26] Primjera radi, u predmetu u kojem je donesena presuda od 24. ožujka 2021., Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Kocke za gradnju iz kompleta igrački za gradnju) (T-515/19, EU:T:2021:155), žalbeno vijeće EUIPO-a utvrdilo je šest obilježja izgleda predmetnog proizvoda (Lego kocka koja nije ona o kojoj je riječ u glavnom postupku), koja su sva isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom. Opći sud zatim je utvrdio samo jedno dodatno obilježje, za koje je smatrao da nije uvjetovano tehničkom funkcijom tog proizvoda (vidjeti točke 102. do 114. te presude).

[27] Presuda od 24. ožujka 2021., Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Kocke za gradnju iz kompleta igrački za gradnju) (T-515/19, EU:T:2021:155, t. 80.)

koja su obuhvaćena njegovim stavkom 2.[28] Međutim, budući da interkonekcijska obilježja često mogu biti uvjetovana isključivo tehničkom funkcijom[29], njima bi se znatno smanjio koristan učinak članka 8. stavka 3. Uredbe br. 6/2002.

41. Isto ne vrijedi kad je riječ o članku 10. stavku 2. Uredbe br. 6/2002. Ta se odredba odnosi na drugu problematiku, odnosno na uzimanje u obzir, prilikom ocjene opsega zaštite, stupnja slobode koju je imao dizajner dizajna Zajednice o kojem je riječ. Ona se ne primjenjuje samo na dizajne obuhvaćene člankom 8. stavkom 3. te uredbe, nego jednako na sve dizajne, te sloboda dizajnera može biti ograničena i drugim čimbenicima osim tehničkih ograničenja. Stoga ne postoji mogućnost bilo kakve nejednake primjene te odredbe. Prema tome, s obzirom na to da u navedenoj uredbi ne postoje nikakve naznake u tom smislu, dizajne obuhvaćene člankom 8. stavkom 3. te uredbe ne treba isključiti iz primjene njezina članka 10. stavka 2.

42. Kao drugo, u prilog tom utvrđenju ide sam tekst članka 8. stavka 3. Uredbe br. 6/2002. Naime, tom se odredbom zahtijeva da dizajni koji su njome obuhvaćeni, da bi dobili zaštitu, među ostalim ispunjavaju uvjet predviđen člankom 6. te uredbe, odnosno da imaju individualan karakter. Taj se individualni karakter ocjenjuje s obzirom na bilo koji dizajn koji je učinjen dostupnim javnosti prije podnošenja prijave za registraciju registriranog dizajna (ili eventualno prije datuma zatraženog prava prvenstva). U članku 6. stavku 2. navedene uredbe navodi se pak pravilo slično onomu iz njezina članka 10. stavka 2., na temelju kojeg se u ocjeni individualnog karaktera u obzir uzima stupanj slobode dizajnera.

43. U skladu s načelom uzajamnosti[30], opseg zaštite, koji se određuje u skladu s člankom 10. Uredbe br. 6/2002, odgovara individualnom karakteru dizajna o kojem je riječ, koji se ocjenjuje u skladu s člankom 6. te uredbe. Stoga ne mogu postojati dizajni čiji bi se opseg zaštite u odnosu na dizajne koji bi mogli činiti povredu određivao prema pravilima koja su manje stroga od onih prema kojima se ocjenjuje njihov individualni karakter u odnosu na ranije dizajne. To bi pak bio slučaj kada bi se stupanj slobode dizajnera uzeo u obzir u ocjeni individualnog karaktera, s posljedicom snižavanja praga različitosti koji treba doseći da bi se priznao takav karakter, a ne bi uzeo u obzir u ocjeni opsega zaštite, što bi imalo kao posljedicu povećanje praga različitosti koji treba doseći da se ne bi utvrdila povreda.

44. To bi dovelo do nelogičnog rezultata. Naime, raniji dizajn mogao bi na upućenog korisnika ostavljati drukčiji ukupan dojam u odnosu na dojam koji ostavlja drugi dizajn koji je registriran ili za koji je podnesena prijava za registraciju, čime bi se onemogućilo osporavanje te registracije ili valjanosti dizajna[31], ali bi se pak moglo smatrati da povređuje taj isti registrirani dizajn. Tako bi nositelj registriranog dizajna mogao isključiti s tržišta ranije dizajne a da njihovi nositelji ne mogu osporavati valjanost tog registriranog dizajna.

45. Načelo uzajamnosti stoga zahtijeva da se stupanj slobode dizajnera uzme u obzir za sve dizajne, uključujući one obuhvaćene člankom 8. stavkom 3. Uredbe br. 6/2002, i u ocjeni individualnog karaktera i u ocjeni opsega zaštite.

[28] Vidjeti u tom smislu presudu od 24. ožujka 2021., Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Kocke za gradnju iz kompleta igrački za gradnju) (T-515/19, EU:T:2021:155, t. 77. do 79.).

[29] Vidjeti točku 37. ovog mišljenja.

[30] Vidjeti točku 21. ovog mišljenja.

[31] Valjanost dizajna ocjenjuje se, među ostalim, s obzirom na zahtjev individualnog karaktera, vidjeti članak 25. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 6/2002.

46. Naposljetku, kao treće, iako članak 8. stavak 3. Uredbe br. 6/2002 omogućuje zaštitu dizajna primijenjenih na međusobno zamjenjive proizvode unutar modularnog sustava unatoč tomu što izgled tih proizvoda ima funkcionalna obilježja, opći cilj te uredbe ostaje onaj naveden u njezinoj uvodnoj izjavi 10., odnosno da se dodjeljivanjem zaštite obilježjima koja su isključivo uvjetovana tehničkom funkcijom ili koja omogućuju mehaničke spojeve ne sprečavaju tehnološke inovacije i interoperabilnost proizvoda različitih proizvođača.

47. Međutim, taj bi se cilj ugrozio kada bi interkonekcijska obilježja izgleda proizvoda koji su dio modularnog sustava, koja često prevladavaju u tom izgledu, mogla biti odlučujuća za ukupan dojam ostavljen na upućenog korisnika kada se ocjenjuje opseg zaštite predmetnih dizajna. Uzimanje u obzir stupnja slobode dizajnera u okviru tog postupka omogućuje, prema mojem mišljenju, da se taj cilj ostvari, a da se time ne dovede u pitanje koristan učinak iznimke predviđene u članku 8. stavku 3. Uredbe br. 6/2002.

Odgovor na prvo prethodno pitanje

48. S obzirom na informacije iz zahtjeva za prethodnu odluku, sud koji je uputio zahtjev upravo se vodeći računa o tome da se ne ugrozi cilj naveden u točki 46. ovog mišljenja zapitao je li u svrhu određivanja opsega zaštite dizajna obuhvaćenih člankom 8. stavkom 3. Uredbe br. 6/2002 svrsishodno primijeniti posebne kriterije, uzimajući u obzir specifičnost tih dizajna.

49. Smatram, međutim, kao što to proizlazi iz prethodnih razmatranja, naprotiv, da se taj cilj može ostvariti, poštujući pritom koristan učinak članka 8. stavka 3. te uredbe, strogom i punom primjenom odredbi Uredbe br. 6/2002, kako ih tumače sudovi Unije.

50. Stoga predlažem da se na prvo prethodno pitanje odgovori tako da članak 10. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da se opseg zaštite dizajna obuhvaćenog člankom 8. stavkom 3. te uredbe određuje s obzirom na ukupan dojam koji taj dizajn ostavlja na upućenog korisnika, koji nije dizajner ili tehnički stručnjak, ali poznaje različite dizajne koji postoje u sektoru o kojem je riječ, ima određeni stupanj znanja o elementima koje ti dizajni uobičajeno sadržavaju i zbog svojeg interesa za proizvode o kojima je riječ pokazuje relativno visok stupanj pažnje kada se njima koristi kao elementima modularnog sustava čiji su dio. U ocjeni opsega zaštite uzima se u obzir stupanj slobode dizajnera predmetnog dizajna, uključujući stupanj slobode koju je dizajner imao u razvoju obilježja izgleda proizvoda koja su potrebna za međusobno povezivanje.

Zaključak

51. S obzirom na sva prethodna razmatranja, predlažem Sudu da na prvo prethodno pitanje koje je uputio Fővárosi Törvényszék (Okružni sud u Budimpešti, Mađarska) odgovori na sljedeći način:

Članak 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice

treba tumačiti na način da se:

opseg zaštite dizajna obuhvaćenog člankom 8. stavkom 3. te uredbe određuje s obzirom na ukupan dojam koji taj dizajn ostavlja na upućenog korisnika, koji nije dizajner ili tehnički stručnjak, ali poznaje različite dizajne koji postoje u sektoru o kojem je riječ, ima određeni stupanj znanja o elementima koje ti dizajni uobičajeno sadržavaju i zbog svojeg interesa za proizvode o kojima je

riječ pokazuje relativno visok stupanj pažnje kada se njima koristi kao elementima modularnog sustava čiji su dio. U ocjeni opsega zaštite uzima se u obzir stupanj slobode dizajnera predmetnog dizajna, uključujući stupanj slobode koju je dizajner imao u razvoju obilježja izgleda proizvoda koja su potrebna za međusobno povezivanje.