Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora)

z 27. apríla 2022 *

„Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci sprchový odtokový žľab – Skorší dizajn predložený po podaní návrhu na výmaz – Článok 28 ods. 1 písm. b) bod v) nariadenia (ES) č. 2245/2002 – Voľná úvaha odvolacieho senátu – Pôsobnosť – Článok 63 ods. 2 nariadenia (ES) č. 6/2002 – Ústne pojednávanie a spôsoby predkladania alebo získavania dôkazov – Články 64 a 65 nariadenia č. 6/2002 – Dôvod výmazu – Osobitý charakter – Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 – Identifikácia skoršieho dizajnu – Kompaktné právo prednosti – Určenie znakov sporného dizajnu – Celkové porovnanie“

Vo veci T-327/20,

Group Nivelles NV, so sídlom v Gingelome (Belgicko), v zastúpení: J. Jonkhout, advokát,

žalobkyňa,

proti

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

žalovanému,

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

Easy Sanitairy Solutions BV, so sídlom v Oldenzaale (Holandsko), v zastúpení: F. Eijsvogels, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu EUIPO zo 17. marca 2020 (vec R 2664/2017-3) týkajúcemu sa konania o výmaze medzi spoločnosťami Group Nivelles a Easy Sanitary Solutions,

VŠEOBECNÝ SÚD (deviata komora),

v zložení: predsedníčka komory M. J. Costeira, sudcovia M. Kăncheva (spravodajkyňa) a T. Perišin,

tajomník: A. Juhász-Tóth, referentka,

* Jazyk konania: holandčina.

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 28. mája 2020,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 29. septembra 2020,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 2. októbra 2020,

so zreteľom na určenie iného sudcu na doplnenie komory v nadväznosti na prekážku vo výkone funkcie jedného z jej členov,

po pojednávaní z 13. októbra 2021,

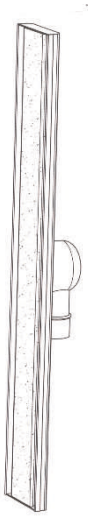
vyhlásil tento

Rozsudok

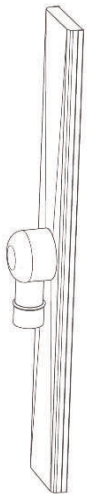
Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 28. novembra 2003 vedľajší účastník konania, Easy Sanitary Solutions BV, podala prihlášku na zápis dizajnu Spoločenstva na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142).

2 Dizajn Spoločenstva, o ktorého zápis sa žiadal a ktorý je v prejednávanej veci sporný, je vyobrazený takto:



25.1



25.2



25.3

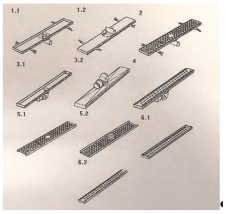
3 Výrobky, na ktoré sa má sporný dizajn vzťahovať, patria do triedy 23-02 v zmysle Dohody o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov, podpísanej v Locarne 8. októbra 1968, v znení zmien a doplnení, a zodpovedajú tomuto opisu: „Sprchový odtokový žľab“ (shower drains).

4 Sporný dizajn bol 9. marca 2004 zapísaný ako dizajn Spoločenstva pod číslom 107834-0025 a uverejnený v ten istý deň vo *Vestníku dizajnov Spoločenstva* č. 19/2004. Bol viackrát obnovený, vrátane 16. júna 2018.

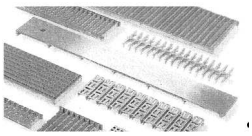
5 Dňa 3. septembra 2009 podala spoločnosť I-Drain BVBA, právna predchodkyňa žalobkyne, spoločnosti Group Nivelles NV, návrh na výmaz sporného dizajnu podľa článku 52 nariadenia č. 6/2002.

6 Dôvodmi uvedenými na podporu návrhu na výmaz boli dôvody uvedené v článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkami 4 až 9 toho istého nariadenia.

7 I-Drain pripojila k svojmu návrhu na výmaz kópiu medzinárodného zápisu DM/059828 (ďalej len „zápis DM/059828“ alebo „dizajn DM/059828“), ktorý vedľajší účastník konania podal a zapísal 2. apríla 2002 a ktorý bol uverejnený 30. júna 2002 takto:



8 Dňa 2. apríla 2010 I-Drain vo svojej odpovedi na pripomienky vedľajšieho účastníka konania po podaní svojho návrhu na výmaz predložila nové dokumenty týkajúce sa iných dizajnov, okrem iného najmä výňatky z dvoch katalógov výrobkov spoločnosti Blücher z rokov 1998 a 2000, z ktorých každý obsahoval na strane 33 nasledujúci obrázok, v strede ktorého sa nachádzala krycia platňa (ďalej len „krycia platňa katalógov Blücher“):



9 Po zlúčení 30. augusta 2010 prešli na žalobkyňu práva a povinnosti spoločnosti I-Drain, ktorá ako právnická osoba zanikla.

10 Rozhodnutím z 23. septembra 2010 výmazový odbor vyhovel návrhu na výmaz a sporný dizajn vymazal na základe článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002, a to z dôvodu nedostatku novosti v zmysle článku 5 uvedeného nariadenia v súvislosti s krycou platňou katalógov Blücher.

11 Dňa 15. októbra 2010 vedľajší účastník konania podal na EUIPO odvolanie proti rozhodnutiu výmazového odboru podľa článkov 55 až 60 nariadenia č. 6/2002.

12 Rozhodnutím zo 4. októbra 2012 (ďalej len „prvé rozhodnutie“) tretí odvolací senát EUIPO vyhovel odvolaniu a zrušil rozhodnutie výmazového odboru v rozsahu, v akom bolo založené na článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 4 ods. 1 a článkom 5 toho istého nariadenia, teda v rozsahu, v akom konštatoval nedostatok novosti sporného dizajnu. Vrátil vec výmazovému odboru na opätovné preskúmanie návrhu na výmaz v rozsahu, v akom sa zakladalo na článku 25 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia v spojení s článkom 4 ods. 1 a článkom 6 uvedeného nariadenia, teda z dôvodu absencie osobitého charakteru sporného dizajnu.

13 Dňa 7. januára 2013 podala žalobkyňa proti prvému rozhodnutiu žalobu na Všeobecný súd podľa článku 61 nariadenia č. 6/2002.

14 Rozsudkom z 13. mája 2015, Group Nivelles/ÚHVT – Easy Sanitary Solutions (Sprchový odtokový žľab) (T-15/13, ďalej len „prvý rozsudok Všeobecného súdu“, EU:T:2015:281), Všeobecný súd zrušil prvé rozhodnutie a vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Všeobecný súd, podobne ako doteraz EUIPO, zohľadnil kryciu platňu katalógov Blücher ako (súčasť) skoršieho dizajnu, ale nie dizajnu DM/059828.

15 Vedľajší účastník konania a EUIPO podali 11. júla 2015 a 24. júla 2015 na Súdny dvor odvolania proti prvému rozsudku Všeobecného súdu.

16 Rozsudkom z 21. septembra 2017, Easy Sanitary Solutions a EUIPO/Group Nivelles (C-361/15 P a C-405/15 P, ďalej len „rozsudok o odvolaní“, EU:C:2017:720), Súdny dvor zamietol odvolania, avšak v bodoch 72 a 134 tohto rozsudku konštatoval dve právne pochybenia, ktorých sa dopustil Všeobecný súd. Po prvé Súdny dvor rozhodol, že Všeobecný súd sa v bodoch 77 až 79 a 84 prvého rozsudku Všeobecného súdu dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že od EUIPO vyžadoval, aby v rámci posudzovania novosti sporného dizajnu kombinoval jednotlivé prvky jedného alebo viacerých skorších dizajnov uvedených v rôznych výňatkoch z katalógov Blücher priložených k návrhu na výmaz, aj keď navrhovateľ výmazu nevyobrazil ako celok dizajn, vo vzťahu ku ktorému sa odvolával na právo prednosti. Po druhé Súdny dvor rozhodol, že Všeobecný súd sa v bode 132 svojho prvého rozsudku dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v rámci posúdenia osobitého charakteru sporného dizajnu vyžadoval, aby informovaný užívateľ tohto dizajnu poznal výrobok, v ktorom je stelesnený alebo na ktorom je použitý. Keďže však odvolania boli zamietnuté, zrušenie prvého rozhodnutia výrokom prvého rozsudku Všeobecného súdu nadobudlo právoplatnosť a vec bola vrátená EUIPO.

17 Dňa 19. decembra 2017 boli účastníci konania pred EUIPO informovaní o tom, že odvolanie proti rozhodnutiu výmazového odboru bolo postúpené tretiemu odvolaciemu senátu, ktorý rozhodoval v novom zložení, pod číslom R 2664/2017-3.

18 Dňa 24. júla 2018 zaslal spravodajca odvolacieho senátu účastníkom konania pred EUIPO oznámenie, v ktorom ich informoval, že skorším dizajnom predloženým odvolaciemu senátu je dizajn DM/059828, ktorý bol ako jediný uvedený v návrhu na výmaz, na rozdiel od krycej platne katalógov Blücher. Spravodajca pri opätovnom preskúmaní spisu po vrátení veci Súdnym dvorom konštatoval, že skorší dizajn preskúmaný predchádzajúcimi inštanciami nie je uvedený v návrhu na výmaz a že v uvedenom návrhu nebol uvedený žiadny iný dizajn. Účastníkom konania bola poskytnutá dvojmesačná lehota na to, aby predložili svoje pripomienky.

19 Dňa 21. septembra 2018 predložila žalobkyňa svoje pripomienky.

20 Rozhodnutím zo 17. marca 2020 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) tretí odvolací senát EUIPO vyhovel odvolaniu vedľajšieho účastníka konania, zrušil rozhodnutie výmazového odboru a zamietol návrh na výmaz. Na úvod konštatoval, že v návrhu na výmaz žalobkyňa označila ako skorší dizajn iba dizajn DM/059828 a že ostatné dizajny, akými sú tie z katalógov Blücher, boli uvedené neskôr v doplňujúcich pripomienkach. Pripomenul, že článok 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 neumožňuje prihlasovateľovi rozšíriť predmet konania tak, že svoj návrh založí na nových skorších dizajnoch.

21 Pokiaľ ide o sporný dizajn a jeho viditeľné znaky, odvolací senát sa domnieval, že bol zapísaný pre sprchový odtokový žľab pozostávajúci z odtoku, nádrže a krycej platne, a najmä, že výrobok vyobrazený na spornom dizajne mal bočné drážky na oboch stranách a tenké vonkajšie okraje, zatiaľ čo krycia platňa bola po celom povrchu zdobená bodkami. Odvolací senát pripomenul, že podľa prvého rozsudku Všeobecného súdu v bode 49 po inštalácii „sprchového [odtokového žľabu] (shower drain)“ dotknutého sporným dizajnom, teda po jeho namontovaní do podlahy sprchy, bola viditeľná nielen vrchná časť platne, ale aj dve bočné drážky a vrchná časť obruby nádrže.

22 Pokiaľ ide o skorší dizajn, odvolací senát sa domnieval, že musí pristúpiť k úplnému preskúmaniu predložených dôkazov, aby presne určil, z čoho pozostával, keďže v nadväznosti na rozsudok o odvolaní a prvý rozsudok Všeobecného súdu nemohlo ísť o kryciu platňu nachádzajúcu sa v strede obrázka na strane 33 katalógov Blücher, ktorá nezobrazovala úplný odtokový systém pre tekutiny. Odvolací senát po tom, čo pripomenul, že návrh na výmaz definoval predmet konania, ktorý vyplýval jednak zo sporného dizajnu a jednak zo skorších dizajnov, na ktoré sa odvolával, usúdil, že v prejednávanej veci žalobkyňa založila svoj návrh na výmaz na dizajne DM/059828 (zobrazený v bode 7 vyššie).

23 Pokiaľ ide o technickú funkciu sporného dizajnu, odvolací senát sa domnieval, že žiadny z jeho znakov nebol daný výlučne jeho technickou funkciou, a preto by nemal byť vylúčený z ochrany, ani by mu nemala byť priznaná podstatne menšia úloha pri jeho vplyve na celkové porovnanie. Uviedol tiež, že koncepcia v tejto oblasti má silnú estetickú zložku.

24 Pokiaľ ide o osobitý charakter sporného dizajnu, odvolací senát sa po prvé domnieval, že informovaný užívateľ je osoba, ktorá pozná základné znaky a konfigurácie odtokových žľabov dostupných v bežnom obchodnom styku a je súčasťou odbornej verejnosti (pozostávajúcej napríklad z maloobchodníkov predávajúcich odtokové žľaby tretím stranám, inštalatérov, ktorí ich inštalujú, alebo interiérových architektov, ktorí skúmajú a vyberajú žľaby pre svojich klientov s prihliadnutím na ich estetickú vonkajšiu úpravu) a neodbornej verejnosti, teda aj koncových užívateľov, ktorí si ich sami vyberajú a kupujú na inštaláciu a použitie v akomkoľvek odvetví alebo prostredí. Po druhé sa odvolací senát domnieval, že miera tvorivej voľnosti pôvodcu je pomerne široká, pretože aj keď informovaný užívateľ ako taký vedel, že odtokové žľaby, aby plnili svoju odtokovú funkciu, musia byť vybavené nádržou s bočnými a čelnými stenami, odtokom napojeným na kanalizáciu a mriežkami alebo mriežkou, alebo uzavretou platňou s drážkami alebo otvormi, cez ktoré odteká voda, pričom konkrétna vonkajšia úprava týchto znakov z hľadiska tvaru, materiálu, veľkosti a proporcií sa môže líšiť, pretože neexistujú žiadne osobitné obmedzenia okrem tých, ktoré majú zabezpečiť odvádzanie vody. Po tretie po zistení znakov sporného dizajnu a sprístupnených skorších dizajnov posudzovaných jednotlivo a po následnom porovnaní ich celkových dojmov (pozri body 117 až 127 nižšie) odvolací senát dospel k záveru, že sporný dizajn má osobitý charakter a že *a fortiori* nemôže byť zbavený novosti, a teda že je platný.

Návrhy účastníkov konania

25 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zrušil napadnuté rozhodnutie,

– vydal nové rozhodnutie a sporný dizajn s opravou odôvodnenia vyhlásil za neplatný,

– uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

26 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zamietol žalobu,

– uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

27 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zamietol výhrady uvedené na podporu prvého, druhého, štvrtého, piateho a šiesteho žalobného dôvodu,

– uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

Právny rámec

28 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza šesť žalobných dôvodov založených v podstate na nesprávnom posúdení, ktorého sa dopustil odvolací senát, po prvé v bode 24 napadnutého rozhodnutia (ako aj v prvých dvoch odsekoch druhej strany oznámenia spravodajcu z 24. júla 2018, na ktoré odkazuje tento bod), po druhé v bode 26 toho istého rozhodnutia, po tretie v bodoch 38 a 39 tohto rozhodnutia v spojení s bodmi 58 a 62 až 65 uvedeného rozhodnutia, po štvrté v bodoch 98 až 110 a 112 napadnutého rozhodnutia, po piate v bode 111 tohto rozhodnutia v spojení s bodmi 29 a 30 uvedeného rozhodnutia a po šieste v bodoch 114 až 117 tohto rozhodnutia.

29 Všeobecný súd považuje za vhodné preskúmať najskôr tretí a prvý žalobný dôvod, ktoré sa týkajú identifikácie skoršieho dizajnu, následne druhý žalobný dôvod, ktorý sa týka určenia znakov sporného dizajnu, a napokon štvrtý, piaty a šiesty žalobný dôvod, ktoré sa týkajú porovnania kolidujúcich dizajnov a posúdenia osobitého charakteru sporného dizajnu.

O prvom a treťom žalobnom dôvode týkajúcich sa identifikácie skoršieho dizajnu

O treťom žalobnom dôvode

30 Tretím žalobným dôvodom žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát sa v bodoch 38 a 39 napadnutého rozhodnutia v spojení s bodmi 58 a 62 až 65 toho istého rozhodnutia dopustil nesprávneho posúdenia a porušil článok 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002, keď dospel k záveru, že iba dôkazy predložené v rámci návrhu na výmaz podaného na výmazový odbor, v prejednávanej veci návrhu právnej predchodkyne žalobkyne z 3. septembra 2009, boli prípustné a mohli byť zohľadnené na účely posúdenia výmazu. Domnieva sa, že z právneho hľadiska má EUIPO takúto právomoc posudzovať skutočností a dôkazy predložené v rámci konania o výmaze, v rozsahu, v akom je EUIPO vyzvaný, aby v tom istom konaní prijal rozhodnutie. Podľa nej sa však na túto právomoc nemožno odvolávať v súvislosti so skutočnosťami a dôkazmi predloženými v konaní, v ktorom EUIPO už rozhodol a ktoré už bolo predmetom právoplatného a skoršieho rozhodnutia zo strany EUIPO.

31 V prejednávanej veci podľa žalobkyne konania už viedli k prijatiu právoplatného a skoršieho rozhodnutia, konkrétne konanie pred výmazovým odborom EUIPO, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie výmazového odboru z 23. septembra 2010, a konanie pred odvolacím senátom EUIPO, ktorého výsledkom bolo prvé rozhodnutie zo 4. októbra 2012. Tieto dve konania viedli k záveru, že všetky skutočnosti a dôkazy je možné zohľadniť. V následnom konaní pred Všeobecným súdom a Súdnym dvorom otázka prípustnosti skutočností a dôkazov predložených účastníkmi konania v predchádzajúcich konaniach pred výmazovým odborom a odvolacím senátom nebola nastolená ani spochybnená, či už *ex offo*, alebo inak. Predovšetkým záver, ktorý podľa spravodajcu v jeho oznámení z 24. júla 2018 vyplýval z rozsudku o odvolaní, podľa ktorého

nie je možné predložiť fotografiu uvedenú na strane 33 katalógov Blücher, by bol tiež nepresný. Vedľajší účastník konania a EUIPO tieto konštatovania výmazového odboru a odvolacieho senátu v tejto súvislosti nikdy nespochybnili ani pred Všeobecným súdom, ani pred Súdnym dvorom.

32 Žalobkyňa teda tvrdí, že odvolací senát týmto konštatovaním v dotknutých bodoch napadnutého rozhodnutia zrušil predchádzajúce právoplatné rozhodnutia. Bolo by to v rozpore so všeobecnými zásadami riadnej správy vecí verejných a riešenia sporov, ako sú stanovené v článku 41 Charty základných práv Európskej únie, ako aj so zásadami právnej istoty, ochrany legitímnej dôvery a procesnej starostlivosti. Žalobkyňa dospela k záveru, že odvolací senát nemohol so spätnou účinnosťou uplatniť právomoc priznanú článkom 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002.

33 EUIPO spochybňuje tvrdenia žalobkyne.

34 Vedľajší účastník konania ponecháva na úvahu Všeobecného súdu právnu výhradu vznesenú žalobkyňou v rámci tohto žalobného dôvodu.

35 V bodoch 38 a 39 napadnutého rozhodnutia sa odvolací senát domnieval, že vzhľadom na to, že Súdny dvor v rozsudku o odvolaní dospel k záveru, že v prvom rozhodnutí zohľadnil nevhodný skorší dizajn, bolo potrebné preskúmať ďalšie skoršie dizajny uvádzané žalobkyňou. V návrhu na výmaz žalobkyňa ako skorší dizajn označila dizajn DM/059828 a žiadny iný. Na ostatné dizajny sa neskôr odvolala právna predchodkyňa žalobkyne v doplňujúcich pripomienkach. V tejto súvislosti odvolací senát dodal, že treba zohľadniť skutočnosť, že článok 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 neumožňuje prihlasovateľovi rozšíriť predmet konania tak, že svoj návrh založí na nových skorších dizajnoch, pretože takýto prístup by mal za následok predĺženie konania a zmenu jeho predmetu. Nové skoršie dizajny, ktoré predložila právna predchodkyňa žalobkyne vo svojich neskorších pripomienkach, konkrétne tie, ktoré sú uvedené v katalógoch Blücher, však neboli v návrhu na výmaz uvedené ako skoršie dizajny.

36 V bode 58 napadnutého rozhodnutia odvolací senát pripomenul, že ako už predtým viackrát rozhodol, návrh na výmaz vymedzuje predmet konania, ktorý vyplýva jednak zo sporného dizajnu a jednak zo skorších dizajnov, na ktoré sa odvoláva, a že z tohto dôvodu už nie je možné po podaní návrhu predložiť iné skoršie dizajny, ktoré by mohli brániť novosti alebo osobitému charakteru sporného dizajnu.

37 V bode 62 napadnutého rozhodnutia odvolací senát uviedol, že krycia platňa nachádzajúca sa v strede obrázku uvedeného na strane 33 katalógov Blücher, ktorú právna predchodkyňa žalobkyne označila ako jeden zo skorších dizajnov, ktorý mal preukázať, že spornému dizajnu chýba novosť a osobitý charakter, bola predložená až v odpovedi na pripomienky vedľajšieho účastníka konania. Spresnil, že skutočnosť, že predchádzajúce inštancie považovali uvedenú platňu za prípustný skorší dizajn, bola v rozpore s vyššie uvedenými zásadami, podľa ktorých je predmet konania o výmaze vymedzený v návrhu, a že nie je možné do tohto konania po podaní návrhu na výmaz zahrnúť iné skoršie dizajny.

38 V bode 63 napadnutého rozhodnutia odvolací senát pre úplnosť uviedol, že prípustnosť dodatočných faktov, dôkazov a dokumentov týkajúcich sa skorších dizajnov alebo práv, ktoré už boli uvedené v návrhu na výmaz, podlieha diskrečným právomociam priznaným výmazovému odboru na základe článku 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002. Toto ustanovenie však neumožňovalo, aby navrhovateľ výmazu rozšíril predmet konania tým, že by návrh založil na nových skorších dizajnoch, pretože takýto prístup by mal za následok predĺženie konania a zmenu jeho predmetu. Vzhľadom na to, že dizajny uvedené najmä v prílohách 3a a 3b, teda v katalógoch Blücher, neboli

uvedené v návrhu na výmaz, výmazový odbor ani odvolací senát nemali v tejto súvislosti diskrečnú právomoc. V dôsledku toho nemožno dizajny nachádzajúce sa v týchto dokumentoch považovať za prípustné skoršie dielo na účely tohto konania o výmaze. V bode 64 toho istého rozhodnutia odvolací senát konštatoval, že z rovnakých dôvodov dokumenty a fotografie uvedené žalobkyňou v jej pripomienkach v odpovedi na oznámenie spravodajcu, ktoré sa týkali iných dizajnov než tých, ktoré sú obsiahnuté v dizajne DM/059828, nemôžu predstavovať prípustné skoršie dielo.

39 V bode 65 napadnutého rozhodnutia preto odvolací senát dospel k záveru, že v súlade s oznámením spravodajcu bol jediným skorším dizajnom v prejednávanej veci dizajn DM/059828.

40 Tretím žalobným dôvodom žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia a porušil článok 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 tým, že svoje rozhodnutie založil len na skorších dizajnoch zobrazených v návrhu na výmaz bez ohľadu na dôkazy, akými sú katalógy Blücher, ktoré boli predložené po podaní tohto návrhu na výmaz a z ktorých odvolací senát vychádzal výlučne vo svojom prvom a teraz právoplatnom rozhodnutí.

41 V tejto súvislosti treba na úvod konštatovať, že otázka identifikácie skorších dizajnov, ktoré treba porovnať so sporným dizajnom, nebola v priebehu predchádzajúcich konaní pred EUIPO, Všeobecným súdom a Súdnym dvorom nikdy definitívne vyriešená.

42 Na jednej strane prvé rozhodnutie odvolacieho senátu, ktorý navyše výslovne nerozhodol o prípustnosti dokumentov predložených žalobkyňou po podaní jej návrhu na výmaz, bolo totiž zrušené prvým rozsudkom Všeobecného súdu, ktorého výrok nadobudol právnu silu rozhodnutej veci (pozri body 14 a 16 vyššie). Podľa ustálenej judikatúry rozsudok o zrušení pôsobí *ex tunc*, teda retroaktívne odníma zrušovanému právnemu aktu právne účinky [pozri rozsudky z 27. júna 2013, Beifa Group/ÚHVT – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Písacie potreby), T-608/11, neuverejnený, EU:T:2013:334, bod 32 a citovanú judikatúru, a z 23. septembra 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Tvar stebla trávy vo fľaši), T-796/16, EU:T:2020:439, bod 72 (neuverejnený) a citovanú judikatúru]. Prvé rozhodnutie bolo preto z právneho poriadku Európskej únie odstránené a nestalo sa právoplatným.

43 Na druhej strane v prvom rozsudku Všeobecného súdu (pozri bod 14 vyššie) uvedený súd nerozhodol o prípustnosti spomínaných dokumentov, a už vôbec nie o predmete skorších dizajnov, ktoré sa majú porovnať so sporným dizajnom. Túto otázku totiž nevzniesli ani účastníci konania, ani *ex offo* Všeobecný súd. Okrem toho rozsudok o odvolaní (pozri bod 16 vyššie) sa obmedzil len na právne otázky vznesené v odvolaniach. V dôsledku toho otázka identifikácie skorších dizajnov, na ktorých sa zakladal návrh na výmaz, ako aj otázka relevantnosti neskôr predložených dokumentov na účely definovania skorších dizajnov, teda neboli ani nastolené, ani vyriešené v prvom rozsudku Všeobecného súdu, ani v rozsudku o odvolaní.

44 Ďalej treba konštatovať, že tento žalobný dôvod vychádza z predpokladu, že článok 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 je uplatniteľný za okolností, o aké ide v prejednávanej veci. Treba teda preskúmať, či je toto ustanovenie uplatniteľné v prejednávanej veci, prinajmenšom na otázku identifikácie skoršieho dizajnu, najmä so zreteľom na článok 28 ods. 1 písm. b) body v) a vi) nariadenia Komisie (ES) č. 2245/2002 z 21. októbra 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 6/2002 (Ú. v. ES L 341, 2002, s. 28; Mim. vyd. 13/031, s. 14).

45 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa článku 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 EUIPO nemusí prihliadať na skutočnosti a dôkazy, ktoré mu neboli predložené účastníkmi v určenej lehote. Toto ustanovenie teda priznáva voľnú úvahu výmazovému odboru, ako aj odvolaciemu senátu EUIPO.

46 Podľa ustálenej judikatúry zo znenia článku 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 vyplýva, že pokiaľ nie je uvedené inak, účastníci konania v zásade môžu predložiť skutočnosti a dôkazy aj po uplynutí lehôt, ktorým je takéto predloženie podľa ustanovení nariadenia č. 6/2002 podriadené, a že EUIPO nič nezakazuje zohľadniť skutočnosti a dôkazy predložené oneskorene. Presnejšie povedané, keďže toto ustanovenie uvádza, že EUIPO „môže“ v takomto prípade nezohľadniť takéto skutočnosti a dôkazy, má pri rozhodovaní o ich zohľadnení širokú diskrečnú právomoc za predpokladu, že svoje rozhodnutie v tomto ohľade odôvodní [pozri rozsudok z 5. júla 2017, Gamet/EUIPO – „Metal-Bud II“ Robert Gubała (Kľučka dverí), T-306/16, neuverejnený, EU:T:2017:466, body 15 a 16 a citovanú judikatúru].

47 Pokiaľ ide o výkon voľnej úvahy EUIPO na účely prípadného zohľadnenia oneskorene predložených dôkazov, takéto zohľadnenie zo strany EUIPO, pri rozhodovaní v rámci konania o výmaze, je odôvodnené najmä vtedy, keď sa EUIPO domnieva, že na jednej strane oneskorene predložené dôkazy môžu byť na prvý pohľad skutočne relevantné, pokiaľ ide o výsledok návrhu na výmaz, ktorý mu bol predložený, a na druhej strane, keď štádium konania, v ktorom k tomuto oneskorenému podaniu došlo, a okolností s ním súvisiace nebránia tomuto zohľadneniu. Z toho vyplýva, že Všeobecnému súdu prináleží posúdiť, či odvolací senát skutočne uplatnil širokú mieru voľnej úvahy, ktorou disponuje, keď odôvodnene a s náležitým prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti rozhodol, či je alebo nie je pre jeho rozhodnutie nevyhnutné zohľadniť dôkazy, ktoré mu boli predložené po prvýkrát. Okrem toho mu prináleží preskúmať, či odvolací senát správne uplatnil voľnú úvahu, ktorú mu priznáva článok 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 (pozri rozsudok z 5. júla 2017, Kľučka dverí, T-306/16, neuverejnený, EU:T:2017:466, body 17 a 18 a citovanú judikatúru).

48 Z judikatúry tiež vyplýva, že predloženie dodatočných dôkazov k dôkazom predloženým v lehote, ktorú na tento účel stanovil EUIPO, zostáva možným po uplynutí uvedenej lehoty a že EUIPO nič nebráni v tom, aby zohľadnil takto oneskorene predložené doplňujúce dôkazy [pozri rozsudok zo 14. marca 2018, Crocs/EUIPO – Gifi Diffusion (Obuv), T-651/16, neuverejnený, EU:T:2018:137, bod 33 a citovanú judikatúru; pozri tiež v tomto zmysle a analogicky rozsudok z 26. septembra 2013, Centrotherm Systemtechnik/ÚHVT a centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, bod 88].

49 Je však tiež dôležité pripomenúť, že článok 52 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 stanovuje, že návrh na výmaz musí byť podaný v písomnej forme a musí byť odôvodnený. Článok 28 ods. 1 písm. b) body i) a vi) nariadenia č. 2245/2002 spresňuje, že návrh na výmaz musí obsahovať vyhlásenie o dôvodoch výmazu, ako aj fakty, dôkazy a argumenty predložené na podporu tohto návrhu. Článok 28 ods. 1 písm. b) bod v) tohto posledného uvedeného nariadenia okrem iného stanovuje, že v prípade, ak sa návrh na výmaz zakladá na absencii novosti alebo osobitého charakteru zapísaného dizajnu Spoločenstva, musí obsahovať označenie a vyobrazenie predošlých dizajnov, ktoré by mohli byť prekážkou novosti alebo osobitému charakteru zapísaného dizajnu Spoločenstva, ako aj doklady dokazujúce existenciu takýchto skorších dizajnov.

50 Podľa judikatúry prináleží účastníkovi konania, ktorý podal návrh na výmaz, aby EUIPO poskytol nevyhnutné informácie, a najmä presnú a úplnú identifikáciu a vyobrazenie dizajnu, vo vzťahu ku ktorému sa uvádza, že má prednosť, a to s cieľom preukázať, že sporný dizajn nemohol byť platne zapísaný. Neprináleží preto EUIPO, ale navrhovateľovi výmazu, aby predložil dôkazy, ktorými možno preukázať reálnosť tohto dôvodu [rozsudok o odvolaní, body 59 a 65; pozri tiež rozsudok zo 17. septembra 2019, Aroma Essence/EUIPO – Refan Bulgaria (Toaletná špongia), T-532/18, neuverejnený, EU:T:2019:609, bod 25 a citovaná judikatúra].

51 Je potrebné spresniť, že dôkaz o existencii a identifikácii skorších dizajnov sa musí predložiť pre každý z dôvodov výmazu uvedených navrhovateľom. V tejto súvislosti Všeobecný súd rozhodol, že ani EUIPO, ani navrhovateľ výmazu sa nemôžu odvolávať na niektoré zo skorších dizajnov, na ktoré sa odvolávali na podporu nedostatku osobitého charakteru (článok 6 nariadenia č. 6/2002), ak z návrhu na výmaz vyplýva, že uvedené skoršie dizajny boli uplatnené len na podporu iného dôvodu výmazu, akým je nedostatok novosti (článok 5 toho istého nariadenia) [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. marca 2018, Gifi Diffusion/EUIPO – Crocs (Obuv), T-424/16, neuverejnený, EU:T:2018:136, body 46 až 48].

52 Okrem toho v súlade s článkom 63 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 v rámci konania týkajúceho sa návrhu na výmaz je EUIPO viazaný pri tomto skúmaní skutočnosťami, dôkazmi a tvrdeniami predloženými účastníkmi a návrhmi, o ktoré sa žiada. Je na navrhovateľovi, aby zabezpečil, že všetky uvádzané skoršie dizajny sú jasne identifikované a vyobrazené, v rozsahu, v akom je konanie o výmaze súčasťou konaní *inter partes*. EUIPO preto musí pri preskúmaní návrhu na výmaz zohľadniť len tie dizajny, ktoré navrhovateľ výslovne uviedol v návrhu na výmaz, a nie v neskoršom dokumente (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 17. septembra 2019, Toaletná špongia, T-532/18, neuverejnený, EU:T:2019:609, body 30 a 36).

53 Článok 28 ods. 1 písm. b) bod v) nariadenia č. 2245/2002 (pozri bod 49 vyššie) vyžaduje, aby sa identifikácia skoršieho dizajnu (dizajnov) uskutočnila už pri podaní návrhu na výmaz, pretože vymedzuje predmet sporu a umožňuje majiteľovi sporného dizajnu zaujať stanovisko k dôvodnosti návrhu. Riadny priebeh konania a zachovanie oprávneného záujmu majiteľa sporného dizajnu, aby nebol vystavený sporu, ktorého predmet sa neustále mení, totiž bránia tomu, aby sa navrhovateľ mohol v priebehu konania o výmaz podľa vlastného uváženia odvolať na iné skoršie dizajny. Z tohto dôvodu dodržanie tohto ustanovenia predstavuje podmienku prípustnosti návrhu na výmaz podľa článku 30 ods. 1 toho istého nariadenia.

54 V dôsledku toho treba konštatovať, podobne ako to urobil EUIPO, že cieľom sledovaným článkom 28 ods. 1 písm. b) bodom v) nariadenia č. 2245/2002 je stanoviť „predbežnú“ alebo prekluzívnu lehotu, teda lehotu, ktorej nedodržanie predstavuje dôvod na zamietnutie návrhu na predloženie dôkazov týkajúcich sa podstatných náležitostí návrhu na výmaz, ktoré stanovujú a vymedzujú právny rámec návrhu. Pokiaľ EUIPO nevyžaduje odstránenie nedostatkov prihlášky podľa článku 30 ods. 1 toho istého nariadenia, nové dôkazy o označení a vyobrazení skorších dizajnov už nemožno predložiť, pretože by to rozšírilo právny rámec návrhu na výmaz.

55 Z článku 28 ods. 1 písm. b) bodu v) nariadenia č. 2245/2002 tak vyplýva, že návrh na výmaz definuje predmet sporu, ktorý vyplýva jednak zo sporného dizajnu a jednak zo skorších dizajnov, na ktoré sa odvoláva. Preto po podaní návrhu na výmaz už nie je možné do konania zahrnúť iné skoršie dizajny, ktoré by mohli brániť novosti alebo osobitému charakteru sporného dizajnu.

56 Vzhľadom na článok 28 ods. 1 písm. b) bod v) nariadenia č. 2245/2002 je teda potrebné dospieť k záveru, že v konaní o výmaz dizajnu Spoločenstva musí EUIPO preskúmať iba skoršie dizajny identifikované v návrhu na výmaz, a nie iné dizajny, na ktoré sa neskôr odvoláva ako na skoršie dizajny.

57 Okrem toho treba objasniť pôsobnosť článku 28 ods. 1 písm. b) bodu vi) nariadenia č. 2245/2002, ktorý stanovuje, že návrh na výmaz musí zahŕňať „uvedenie faktov, dôkazov a argumentov predložených na podporu týchto dôvodov“, a teda rozsah voľnej úvahy, ktorú EUIPO priznáva článok 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002.

58 V tejto súvislosti treba zdôrazniť, ako to urobil EUIPO, že článok 28 ods. 1 písm. b) body v) a vi) nariadenia č. 2245/2002 zásadne rozlišuje medzi dôkazmi týkajúcimi sa „označenia a vyobrazenia predošlých dizajnov“, ktoré vyžaduje článok 28 ods. 1 písm. b) bod v) uvedeného nariadenia a ostatnými „faktmi a dôkazmi“ uvedenými v článku 28 ods. 1 písm. b) bode vi) toho istého nariadenia, napríklad pokiaľ ide o dôkazy týkajúce sa sprístupnenia skoršieho dizajnu verejnosti (článok 7 nariadenia č. 6/2002) alebo dôkazy týkajúce sa funkcie sporného dizajnu (článok 8 nariadenia č. 6/2002).

59 Z toho vyplýva, že voľná úvaha priznaná EUIPO podľa článku 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 s cieľom „prihliadať na skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mu neboli predložené účastníkmi v určenej lehote“, sa môže uplatniť len na „fakty a dôkazy“ uvedené v článku 28 ods. 1 písm. b) bode vi) nariadenia č. 2245/2002, a nie na „označenie a vyobrazenie skorších dizajnov“, ktoré vyžaduje článok 28 ods. 1 písm. b) bod v) toho istého nariadenia. Konkrétne článok 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 sa neuplatňuje na otázku identifikácie skoršieho dizajnu.

60 Článok 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 síce umožňuje zohľadniť doplňujúce dôkazy (pozri bod 48 vyššie), napríklad presnejšie vyobrazenie alebo dôkaz o sprístupnení dizajnu, ktorý už bol uvedený v návrhu na výmaz, avšak neumožňuje rozšíriť právny rámec tohto návrhu predložením úplne nových dôkazov tým, že navrhovateľovi umožní založiť uvedený návrh na iných skorších dizajnoch, pretože by sa tým zmenil predmet sporu a predĺžilo by sa trvanie konania.

61 Odvolací senát preto v bode 39 napadnutého rozhodnutia okrem iného správne rozhodol, že článok 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 neumožňuje navrhovateľovi výmazu rozšíriť predmet konania tým, že svoj návrh založí na nových skorších dizajnoch.

62 V prejednávanej veci je nesporné, ako v podstate konštatoval odvolací senát v bode 61 napadnutého rozhodnutia, že po tom, ako vyzval účastníkov konania, aby predložili svoje pripomienky, dizajn vyobrazený v katalógoch Blücher nebol uvedený ani zastúpený v rámci návrhu na výmaz z 3. septembra 2009, ale až v odpovedi na pripomienky vedľajšieho účastníka konania z 2. apríla 2010 (pozri body 7 a 8 vyššie).

63 Tento dizajn však nie je zhodný s dizajnom, ktorý bol pôvodne uvedený v návrhu na výmaz, keďže krycia platňa, ktorá sa v ňom nachádza, je odlišná od skorších dizajnov, ktoré sú predmetom zápisu DM/059828. V žiadnom prípade teda nejde o „vyobrazenie toho istého skoršieho dizajnu“ v zmysle judikatúry Všeobecného súdu [pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. júna 2010, Shenzhen Taiden/ÚHVT – Bosch Security Systems (Komunikačné zariadenie), T-153/08, EU:T:2010:248, bod 25]. Okrem toho nebolo potrebné žiadne odstránenie nedostatkov podľa článku 30 ods. 1 nariadenia č. 2245/2002, keďže právna predchodkyňa žalobkyne správne identifikovala skoršie dizajny uvedené na podporu jej návrhu na výmaz, a to dizajny uvedené v zápise DM/059828.

64 Za týchto podmienok treba konštatovať, podobne ako to urobil EUIPO, že prípadné zohľadnenie dôkazov predložených po podaní návrhu na výmaz podľa článku 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 môže byť povolené len na účely preukázania spôsobov používania konkrétnych výrobkov, v ktorých sú porovnávané dizajny stelesnené, alebo na podporu iných skutočností alebo tvrdení, ktoré už boli uvedené v návrhu na výmaz. V tomto zmysle odvolací senát samozrejme striktne nevylúčil prípustnosť takýchto dôkazov za predpokladu, že boli určené na doplnenie už predloženej argumentácie a týkali sa skoršieho dizajnu identifikovaného v návrhu na výmaz.

65 Formálna prípustnosť takýchto dôkazov však nemôže umožniť doplnenie nového skoršieho dizajnu k tým, ktoré boli pôvodne uvedené v návrhu na výmaz, so zreteľom na článok 28 ods. 1 písm. b) bod v) nariadenia č. 2245/2002. Z tohto hľadiska predloženie katalógov Blücher po podaní návrhu na výmaz zodpovedá predloženiu úplne „nového“ dôkazu, oproti „doplňujúcemu“ dôkazu v zmysle judikatúry Súdneho dvora a Všeobecného súdu týkajúcej sa článku 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 (pozri bod 48 vyššie).

66 Odvolací senát teda v bode 63 napadnutého rozhodnutia v podstate správne konštatoval, že zohľadnenie doplňujúcich dôkazov síce môže viesť k rozšíreniu skutkového rámca návrhu na výmaz o ďalšie dôkazy týkajúce sa už uplatnených skorších dizajnov, nemôže však rozšíriť právny rámec tohto návrhu na novouplatnené skoršie dizajny, pretože rozsah uvedeného návrhu na výmaz bol definitívne stanovený právnou predchodkyňou žalobkyne v čase jeho podania identifikáciou skorších dizajnov, na ktoré sa odvolávala na podporu predmetného návrhu.

67 Odvolací senát v bodoch 65 a 66 napadnutého rozhodnutia tiež správne dospel k záveru, že jediným skorším dizajnom, na ktorý sa v prejednávanej veci správne odvoláva, bol dizajn DM/059828, ktorý bol sprístupnený verejnosti v zmysle článku 7 nariadenia č. 6/2002 pred dňom podania prihlášky sporného dizajnu. Navyše existencia a skoršia povaha tohto sprístupnenia nie sú spochybnené.

68 V dôsledku toho treba na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, dospieť k záveru, že odvolací senát jednak nijakým spôsobom nezmenil predchádzajúce právoplatné rozhodnutie a neporušil žiadnu zo všeobecných zásad uvedených v bode 32 vyššie, a jednak, že odvolací senát neporušil článok 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002, ale riadne uplatnil článok 28 ods. 1 písm. b) bod v) nariadenia č. 2245/2002.

69 Tretí žalobný dôvod teda musí byť zamietnutý ako nedôvodný.

O prvom žalobnom dôvode

70 Prvým žalobným dôvodom, ktorý sa skladá z troch častí, žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát sa v bode 24 napadnutého rozhodnutia v spojení s oznámením spravodajcu z 24. júla 2018 dopustil viacerých nesprávnych posúdení.

71 V prvej časti žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že dospel k nesprávnemu záveru, že spravodajca vo svojom oznámení zastával názor, že jediným skorším dizajnom, ktorý sa mal zohľadniť, bol dizajn DM/059828, keďže bol ako jediný uvedený v návrhu na výmaz. Dôvod uvedený v tomto bode, teda, že k návrhu na výmaz bol pripojený len tento dizajn, nevyplýva z oznámenia spravodajcu a nie je ani odôvodnený v napadnutom rozhodnutí.

72 V druhej časti žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že dospel k nesprávnemu záveru, že fotografia na strane 33 katalógov Blücher nemohla byť zohľadnená z dôvodu, že rozsudok o odvolaní bráni jej predloženiu ako skoršieho dizajnu v konaní o výmaze. Podľa nej odvolací senát vyvodil z tohto rozsudku nepodložený záver. Okrem toho EUIPO v rozpore s bodom 71 rozsudku o odvolaní neprijal žiadne spôsoby predkladania alebo získavania dôkazov.

73 V tretej časti žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát dospel k nesprávnemu záveru, že iba dizajn DM/059828, ktorý žalobkyňa predložila v návrhu na výmaz, mohol byť preskúmaný ako skorší dizajn, keďže spravodajca konštatoval, že „skorší dizajn preskúmaný predchádzajúcimi inštanciami“ nebol uvedený v návrhu na výmaz právnej predchodkyne žalobkyne

z 3. septembra 2009. Tento záver by bol rozsiahlejší ako oznámenie spravodajcu, v ktorom sa neuvádza, že skorší dizajn preskúmaný predchádzajúcimi inštanciami nebol uvedený v návrhu na výmaz.

74 EUIPO a vedľajší účastník konania odmietajú tvrdenia žalobkyne.

75 V bode 24 napadnutého rozhodnutia odvolací senát pripomenul, že 24. júla 2018 spravodajca zaslal účastníkom konania oznámenie, v ktorom ich informoval, že skorším dizajnom, ktorý mu bol predložený, bude dizajn DM/059828, ktorý bol jediným dizajnom uvedeným v návrhu na výmaz. Odvolací senát uviedol, že spravodajca pri opätovnom preskúmaní spisu po vrátení veci Súdnym dvorom konštatoval, že skorší dizajn preskúmaný predchádzajúcimi inštanciami nebol uvedený v návrhu na výmaz a že v predmetnom návrhu nebol uvedený žiadny iný dizajn.

76 V prvej časti žalobkyňa v podstate vytýka spravodajcovi, že vo svojom oznámení z 24. júla 2018, a odvolaciemu senátu, že v bode 24 napadnutého rozhodnutia, neuviedli dôvod, pre ktorý by sa mali zohľadniť len dizajny, ktoré sú predmetom zápisu DM/059828 (pozri bod 7 vyššie), s výnimkou vyobrazenia uvedeného v bode 8 vyššie.

77 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa článku 62 prvej vety nariadenia č. 6/2002 musia byť rozhodnutia EUIPO odôvodnené. Táto povinnosť odôvodnenia má rovnaký rozsah ako povinnosť, ktorá vyplýva z článku 296 ZFEÚ, podľa ktorej odôvodnenia autora aktu musia byť jasné a jednoznačné. Táto povinnosť má dvojaký cieľ, a to jednak umožniť dotknutým osobám oboznámiť sa s dôvodmi prijatého opatrenia, aby mohli brániť svoje práva, a jednak súdu Únie vykonať preskúmanie zákonnosti rozhodnutia. Otázka, či odôvodnenie rozhodnutia zodpovedá týmto požiadavkám, sa má posudzovať nielen vo vzťahu k jeho zneniu, ale aj vo vzťahu k jeho kontextu, ako aj ku všetkým právnym pravidlám, ktoré sa vzťahujú na predmetnú oblasť [pozri rozsudok z 13. júna 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Držiak informačných letákov pre vozidlá), T-74/18, EU:T:2019:417, bod 57 a citovanú judikatúru].

78 V prejednávanej veci treba najskôr uviesť, že povinnosť odôvodnenia sa týka len napadnutého rozhodnutia, a nie oznámenia spravodajcu vo veci, ktoré nie je aktom, proti ktorému možno podať odvolanie. Z judikatúry totiž vyplýva, že rozhodnutie odvolacieho senátu je napadnuteľné na súde Únie, ak má „záväzné právne účinky“ vo vzťahu k účastníkovi konania pred EUIPO [pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok zo 17. marca 2009, Laytoncrest/ÚHVT – Erico (TRENTON), T-171/06, EU:T:2009:70, bod 21]. V prípade oznámenia spravodajcu odvolaciemu senátu to tak nie je.

79 Z preskúmania tretieho žalobného dôvodu (pozri body 30 až 69 vyššie) ďalej vyplýva, že odvolací senát v bodoch 38 a 39 a 53 až 67 napadnutého rozhodnutia jasne vysvetlil dôvody, pre ktoré možno na účely preskúmania požiadaviek stanovených v článkoch 5 a 6 nariadenia č. 6/2002 zohľadniť len skorší dizajn, ktorého vyobrazenie bolo pripojené k návrhu na výmaz. Odvolací senát vychádzal najmä z výkladu článku 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 v zmysle článku 28 ods. 1 písm. b) bodov i), v) a vi) nariadenia č. 2245/2002, ktorý bol navyše správny, ako sa zistilo pri preskúmaní tretieho žalobného dôvodu. Toto odôvodnenie je plne v súlade s povinnosťou odôvodnenia stanovenou v článku 62 prvej vete nariadenia č. 6/2002.

80 Prvú časť tohto žalobného dôvodu teda treba zamietnuť ako nedôvodnú.

81 V druhej časti žalobkyňa v podstate vytýka odvolaciemu senátu, že nezohľadnil vyobrazenia nachádzajúce sa v katalógoch Blücher, najmä vyobrazenia uvedené v bode 8 vyššie, hoci na prípustnosť a relevantnosť tohto vyobrazenia sa vzťahuje právna sila rozhodnutej veci v nadväznosti na rozsudok o odvolaní.

82 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa článku 61 ods. 6 nariadenia č. 6/2002 je EUIPO povinný prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie.

83 Podľa ustálenej judikatúry na to, aby sa dosiahol súlad so zrušujúcim rozsudkom a aby bol tento rozsudok vykonaný v plnom rozsahu, inštitúcia, ktorá je autorkou zrušeného aktu, má povinnosť dodržať nielen výrok rozsudku, ale aj dôvody, ktoré k nemu viedli a o ktoré sa výrok bezpodmienečne opiera, v tom zmysle, že sú nevyhnutné na určenie presného zmyslu toho, o čom sa rozhodlo vo výroku. Tieto dôvody totiž jednak identifikujú konkrétne ustanovenie považované za nezákonné a jednak presne vysvetľujú dôvody nezákonnosti zistenej vo výroku, pričom dotknutá inštitúcia na ne musí prihliadnuť pri nahrádzaní zrušeného aktu (pozri rozsudok z 27. júna 2013, Písacie potreby, T-608/11, neuverejnený, EU:T:2013:334, bod 33 a citovanú judikatúru).

84 V prejednávanej veci treba uviesť, že Súdny dvor v bodoch 69 až 71 svojho rozsudku o odvolaní rozhodol takto:

„69. Od EUIPO nemožno vyžadovať, aby najmä v rámci posúdenia novosti sporného dizajnu pristúpil ku kombinovaniu jednotlivých prvkov skoršieho dizajnu [teda odtokovej nádrže a krycej platne vyobrazenej v bode 8 vyššie], pretože prináleží navrhovateľovi výmazu, aby predložil úplné vyobrazenie tohto skoršieho dizajnu. Napokon, ako uviedol generálny advokát v bode 152 svojich návrhov, akákoľvek prípadná kombinácia by obsahovala chyby, pretože by nevyhnutne zahŕňala približné odhady.

70. Za týchto podmienok, ako správne tvrdí EUIPO, a v rozpore s tým, čo uviedol Všeobecný súd v bode 78 napadnutého rozsudku, okolnosť, že sporný dizajn pozostáva len z kombinácie dizajnov, ktoré už boli sprístupnené verejnosti a vo vzťahu ku ktorým už bolo uvedené, že sú určené na spoločné používanie, nemôže byť pri absencii úplného označenia a vyobrazenia dizajnu, vo vzťahu ku ktorému sa uvádza, že je skorší, relevantná na účely preskúmania novosti v zmysle článku 5 nariadenia č. 6/2002.

71. V tejto súvislosti je potrebné dodať, že okolnosť uvedená Všeobecným súdom v bode 68 napadnutého rozsudku, a to že ESS ako vedľajší účastník konania pred Všeobecným súdom predložil výňatky z katalógu podniku Blücher, ktoré boli iné ako výňatky predložené spoločnosťou Group Nivelles v jej návrhu na výmaz a ktoré obsahovali obrázok takej krycej platne, aká sa nachádza v strede obrázka uvedeného v bode 23 tohto rozsudku, umiestnenej nad nádržou, pod ktorou sa nachádza odtok, nemôže slúžiť na ospravedlnenie absencie presného označenia a vyobrazenia skoršieho dizajnu uvádzaného spoločnosťou Group Nivelles. Aj keď EUIPO môže zohľadniť takúto okolnosť s cieľom prijať spôsoby predkladania alebo získavania dôkazov na základe článku 65 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, neprináleží mu, aby kombinoval jednotlivé prvky jedného alebo viacerých dizajnov, ktoré boli sprístupnené verejnosti samostatne v rôznych výňatkoch katalógov pripojených k návrhu na výmaz, s cieľom získať úplnú vonkajšiu úpravu uvádzaného skoršieho dizajnu. Bez toho, aby bolo potrebné preskúmať tvrdenie EUIPO, podľa ktorého došlo v bodoch 68 a 76 napadnutého rozsudku ku skresleniu skutkových okolností,

postačuje konštatovať, že Všeobecný súd v danom rozsudku vôbec nepotvrdzuje, že obrázok predložený spoločnosťou ESS predstavuje úplný obrázok presného skoršieho dizajnu, vo vzťahu ku ktorému Group Nivelles uvádza, že je skorší.“

85 V tejto súvislosti treba najprv pripomenúť, že v rámci preskúmania tretieho žalobného dôvodu už bolo konštatované, že otázka identifikácie skorších dizajnov, ktoré sa majú porovnať so sporným dizajnom, nebola v priebehu predchádzajúcich konaní pred EUIPO, Všeobecným súdom a Súdnym dvorom nikdy definitívne vyriešená (pozri body 41 až 43 vyššie). Povinnosť rešpektovať právnu silu rozhodnutej veci sa teda na túto konkrétnu otázku neuplatňuje.

86 Ďalej treba poznamenať, že časť rozsudku o odvolaní, ktorú citovala žalobkyňa, sa týka len povinnosti predložiť „úplné vyobrazenie“ skoršieho dizajnu. Súdny dvor sa naopak nevyjadril k možnosti predložiť takéto „úplné vyobrazenie“ po podaní návrhu na výmaz. Povinnosť rešpektovať právnu silu rozhodnutej veci sa teda na túto konkrétnu otázku neuplatňuje.

87 Okrem toho v rozsahu, v akom žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že nenariadil dokazovanie na základe článku 65 nariadenia č. 6/2002, je táto výhrada nedôvodná. Žalobkyňa vo svojich pripomienkach z 21. septembra 2018 skutočne požiadala o vypočutie svedkov, ale neuvádza, v čom by neprijatie takýchto dôkazných prostriedkov predstavovalo nesprávne posúdenie. Je pravda, že takíto svedkovia by mohli podporiť tvrdenie, že dizajny blízke spornému dizajnu boli známe už v deň jeho podania. Takéto vyjadrenie by však bolo neúčinné, pretože základná otázka, o ktorej rozhodoval odvolací senát, a to identifikácia skorších dizajnov, ktoré sa mali zohľadniť pri posúdení novosti a osobitého charakteru sporného dizajnu, mohla byť vyriešená z právneho hľadiska na základe výkladu článku 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 v zmysle článku 28 ods. 1 písm. b) bodov i), v) a vi) nariadenia č. 2245/2002. Vecné dôkazy znalcov by preto boli v takomto kontexte v každom prípade irelevantné.

88 Napokon treba zdôrazniť, že ani Všeobecný súd, ani Súdny dvor nezaujali stanovisko k nevyhnutnosti požadovaných dôkazných prostriedkov a že navyše ani Všeobecný súd, ani Súdny dvor nemali právomoc vydať EUIPO príkazy, najmä na účely prijatia takýchto dôkazných prostriedkov [pozri v tomto zmysle rozsudok z 9. februára 2017, Mast-Jägermeister/EUIPO (Poháre), T-16/16, EU:T:2017:68, bod 27].

89 Druhú časť tohto žalobného dôvodu teda treba zamietnuť ako nedôvodnú.

90 V tretej časti žalobkyňa uvádza rôzne výhrady proti oznámeniu spravodajcu z 24. júla 2018.

91 V tejto súvislosti stačí konštatovať, že táto tretia časť je neprípustná, keďže dôvody zrušenia uvedené v žalobe sa môžu týkať iba napadnutého rozhodnutia, a nie predchádzajúceho procesného aktu, ktorý sám osebe nevyvoláva žiadne právne účinky, a predstavuje akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou (pozri bod 77 vyššie), akým je oznámenie spravodajcu.

92 Navyše táto tretia časť je nedôvodná v rozsahu, v akom sa týka právnej sily rozhodnutej veci rozsudkov Súdneho dvora a Všeobecného súdu, z dôvodov už uvedených v bodoch 41 až 43 a 84 až 89 vyššie.

93 Tretiu časť tohto žalobného dôvodu teda treba zamietnuť ako neprípustnú a navyše nedôvodnú.

94 Prvý žalobný dôvod je teda potrebné zamietnuť.

O druhom žalobnom dôvode týkajúcom sa určenia znakov sporného dizajnu

95 Druhým žalobným dôvodom žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát sa v bode 26 napadnutého rozhodnutia dopustil nesprávneho posúdenia pri určení znakov sporného dizajnu. Odvolávajúc sa na bod 69 rozsudku o odvolaní (pozri bod 84 vyššie), opätovne tvrdí, že od EUIPO nemožno vyžadovať, aby v rámci posúdenia novosti sporného dizajnu pristúpil ku kombinovaniu jednotlivých prvkov (v prejednávanej veci odtokovej nádrže a krycej platne), aby získal úplnú vonkajšiu úpravu tohto dizajnu. Podľa nej je relevantnou otázkou „rozlišujúci znak“ sporného dizajnu. Z pripomienok vedľajšieho účastníka konania z 8. decembra 2009 však vyplýva, že vedľajší účastník konania v skutočnosti nechcel zapísať vonkajšiu úpravu sprchového žľabu, ale len vonkajšiu úpravu krycej platne určenej na použitie na obdĺžnikových a podlhovastých odtokových žľaboch. Z dvoch rozsudkov vydaných holandskými súdmi tiež vyplýva, že jediným „rozlišovacím znakom“ sporného dizajnu bola „uzavretá krycia platňa“ alebo „[tzv.] mriežka nula“, teda „mriežka bez otvorov, cez ktorú môže voda odtekať cez drážky na oboch stranách mriežky“. Rovnako aj výmazový odbor EUIPO zastával názor, že jediným viditeľným znakom sporného dizajnu pri bežnom používaní je vrchná časť platne.

96 Podľa žalobkyne by bolo úplne logické, keby výmazový odbor, ktorý dospel k tomuto záveru, založil svoje odôvodnenie na porovnaní samotnej vonkajšej úpravy krycej platne „nula“ sporného dizajnu s vonkajšou úpravou všetkých ostatných skorších krycích platní, najmä tou na strane 33 katalógov Blücher. Skutočnosť, že tieto krycie platne sú prípadne určené na použitie v kombinácii s obdĺžnikovou a podlhovastou nádržou, ktoré spolu tvoria sprchový odtokový žľab, je v tejto súvislosti len málo dôležitá, pretože podľa vedľajšieho účastníka konania ich znaky by sa nemali považovať za rozlišovacie, nové alebo individuálne, a že obdĺžniková a podlhovastá nádrž a súvisiace znaky by pri bežnom používaní odtokového žľabu neboli viditeľné.

97 EUIPO a vedľajší účastník konania odmietajú tvrdenia žalobkyne.

98 V bode 26 napadnutého rozhodnutia odvolací senát pripomenul, že žalobkyňa 21. septembra 2018 podala žiadosť o vypočutie a predložila svoje pripomienky, ktoré sa v podstate zakladali na rôznych tvrdeniach, ktoré odvolací senát vymenoval. Žalobkyňa konkrétne odkázala na vyhlásenia predložené počas predchádzajúceho konania, z ktorých podľa nej vyplýva, že odborné kruhy vedeli o existencii dizajnov sprchového odtokového žľabu, ktorých vonkajšia úprava pozostávala z obdĺžnikovej nádrže podlhovastého tvaru s rovnakou uzavretou krycou platňou. Žalobkyňa odkázala najmä na prílohy 5 až 7 a požiadala senát, aby vypočul týchto svedkov.

99 Svojím druhým žalobným dôvodom žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia pri určení znakov sporného dizajnu. Odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď zohľadnil niektoré znaky sporného dizajnu, ako sú napríklad bočné drážky, zatiaľ čo vedľajší účastník konania si uplatňuje výlučné práva len na „vonkajšiu úpravu krycej platne určenej na použitie s obdĺžnikovými a podlhovastými (sprchovými) odtokovými žľabmi“. Inými slovami, obdĺžnikový a podlhovastý tvar odtokového žľabu a bočné drážky nespadajú do rozsahu ochrany sporného dizajnu. Od skorších dizajnov možno tento dizajn rozlíšiť len podľa tvaru krycej platne sprchového odtoku.

100 Na úvod treba poznamenať, že bod 26 napadnutého rozhodnutia nie je zahrnutý do „odôvodnenia [uvedeného] rozhodnutia“ (body 27 až 116), ale do „zhrnutia skutkových okolností“ (body 1 až 26), keďže ide o zhrnutie tvrdení žalobkyne, a nie o posúdenie odvolacieho senátu.

101 Podľa judikatúry však žalobné dôvody, ktorých cieľom nie je spochybniť dôvody, na základe ktorých odvolací senát zamietol odvolanie, ktoré mu bolo predložené, treba považovať za neúčinné [pozri uznesenie zo 16. októbra 2020, L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Ťažné zariadenie pre motorové vozidlá), T-629/19, neuverejnené, EU:T:2020:506, bod 26 a citovanú judikatúru]. Je to tak aj v tomto prípade.

102 Okrem toho treba pripomenúť, podobne ako to urobil EUIPO, že predmet sporného dizajnu a jeho znaky sa musia určiť výlučne na základe vyobrazení predložených na podporu prihlášky.

103 Pri posudzovaní novosti alebo osobitého charakteru sporného dizajnu je totiž potrebné porovnať ho so skoršími dizajnmi v podobe, v akej je zapísaný [pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudky z 8. decembra 2005, Castellblanch/ÚHVT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, bod 57, a z 21. apríla 2021, Chanel/EUIPO – Huawei Technologies (Zobrazenie kruhu obsahujúceho dve prepletené krivky), T-44/20, neuverejnený, EU:T:2021:207, bod 25].

104 Navyše závery týkajúce sa predmetu a znakov sporného dizajnu nemožno ponechať na voľné posúdenie účastníkov konania a v konečnom dôsledku na ich slobodnú voľbu [pozri v tomto zmysle k právnej kvalifikácii aktu sprístupnenia rozsudok z 23. októbra 2018, Mamas and Papas/EUIPO – Wall-Budden (Protinárazové čalúnenie do detských postieľok), T-672/17, neuverejnený, EU:T:2018:707, bod 60].

105 Druhý žalobný dôvod teda musí byť zamietnutý ako neúčinný a nedôvodný.

O štvrtom, piatom a šiestom žalobnom dôvode týkajúcich sa porovnania kolidujúcich dizajnov a posúdenia osobitého charakteru sporného dizajnu

Pripomenutie právnej úpravy a judikatúry

106 Podľa článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 sa dizajn Spoločenstva môže vymazať, ak nespĺňa požiadavky článkov 4 až 9 uvedeného nariadenia, medzi ktoré patrí najmä novosť a osobitý charakter.

107 Podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 má zapísaný dizajn Spoločenstva osobitý charakter, ak sa celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišuje od celkového dojmu vyvolaného u takéhoto užívateľa akýmkoľvek iným dizajnom, ktorý už bol sprístupnený verejnosti pred dňom podania prihlášky na zápis, alebo ak sa žiada o právo prednosti pred dňom vzniku práva prednosti. Článok 6 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 spresňuje, že pri posudzovaní osobitého charakteru sa zohľadňuje miera tvorivej voľnosti pôvodcu pri tvorbe dizajnu.

108 Posúdenie osobitého charakteru dizajnu Spoločenstva sa v podstate vykonáva preskúmaním v štyroch etapách. Toto preskúmanie pozostáva z určenia po prvé odvetvia výrobkov, v ktorých je dizajn použitý alebo stelesnený, po druhé informovaného užívateľa uvedených výrobkov v závislosti od ich účelu a odvolaním sa na tohto informovaného užívateľa, určenia miery skorších znalostí, ako aj úrovne pozornosti pri porovnaní dizajnov, po tretie miery tvorivej voľnosti pôvodcu pri tvorbe dizajnu, ktorá má priamoúmerný opačný vplyv na osobitý charakter, a po štvrté po prihliadnutí na tento osobitý charakter, určenia výsledku porovnania, pokiaľ možno

priameho, celkových dojmov, ktoré u informovaného užívateľa vyvoláva sporný dizajn a samostatne každý skorší dizajn sprístupnený verejnosti (pozri rozsudok z 13. júna 2019, Držiak informačných letákov pre vozidlá, T-74/18, EU:T:2019:417, bod 66 a citovanú judikatúru).

109 Pokiaľ ide o skoršie dizajny, posúdenie osobitého charakteru dizajnu sa musí vykonať vo vzťahu k jednému alebo viacerým skorším dizajnom, braný jednotlivo spomedzi všetkých dizajnov, ktoré boli sprístupnené verejnosti, a nie vo vzťahu ku kombinácii skorších samostatných prvkov prevzatých z viacerých skorších dizajnov (rozsudky z 19. júna 2014, Karen Millen Fashions, C-345/13, EU:C:2014:2013, body 25 a 35, a z 13. júna 2019, Držiak informačných letákov pre vozidlá, T-74/18, EU:T:2019:417, bod 84; pozri v tomto zmysle tiež rozsudok o odvolaní, bod 61). Skorší dizajn teda musí byť skorší „kompaktne“ alebo „úplne“ a nemôže byť výsledkom kombinácie.

110 Je nevyhnutné, aby inštancie EUIPO mali k dispozícii obraz skoršieho dizajnu, ktorý umožňuje zachytiť vonkajšiu úpravu výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený, a identifikovať presným a určitým spôsobom skorší dizajn s cieľom pristúpiť v súlade s článkami 5 až 7 nariadenia č. 6/2002 k posúdeniu novosti a osobitého charakteru sporného dizajnu a k porovnaniu medzi dotknutými dizajnmi. Preskúmanie toho, či sa napadnutý dizajn skutočne nevyznačuje novosťou alebo osobitým charakterom, si totiž vyžaduje dostupnosť presného a určitého skoršieho dizajnu. Okrem toho prináleží účastníkovi konania, ktorý podal návrh na výmaz, aby EUIPO poskytol nevyhnutné informácie, a najmä presné a úplné označenie a vyobrazenie dizajnu, vo vzťahu ku ktorému sa uvádza, že má prednosť, a to s cieľom preukázať, že sporný dizajn nemožno platne zapísať. Naopak, od EUIPO nemožno vyžadovať, aby najmä v rámci posúdenia novosti sporného dizajnu kombinoval jednotlivé prvky skoršieho dizajnu, pretože prináleží navrhovateľovi výmazu, aby predložil úplné vyobrazenie tohto skoršieho dizajnu (pozri v tomto zmysle rozsudok o odvolaní, body 64, 65 a 69).

111 Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že na účely uvedenia skoršieho dizajnu v konaní o výmaze nie je relevantné, rovnako ako na účely určenia rozsahu ochrany dizajnu v konaní o porušení práv, poznať odvetvie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o zápis, so zreteľom na článok 36 ods. 6 nariadenia č. 6/2002. Podľa judikatúry Súdneho dvora sa teda nevyžaduje, aby informovaný užívateľ sporného dizajnu poznal výrobok, v ktorom je skorší dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý (pozri v tomto zmysle rozsudok o odvolaní, bod 134). Inými slovami, skorší dizajn stelesnený vo výrobku odlišnom od výrobku, ktorého sa týka sporný dizajn v zásade predstavuje relevantný skorší dizajn na účely posúdenia osobitého charakteru sporného dizajnu v zmysle článku 6 nariadenia č. 6/2002.

112 Pokiaľ ide o sporný dizajn, neviditeľné vlastnosti výrobku, ktoré sa netýkajú jeho úpravy, nemôžu byť zohľadnené pri určení, či sporný dizajn môže byť predmetom ochrany [pozri v tomto zmysle rozsudok z 9. septembra 2014, Biscuits Poult/OHMI – Banketbakkerij Merba (Sušienky), T-494/12, EU:T:2014:757, bod 29].

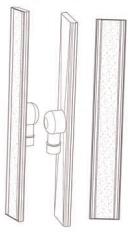
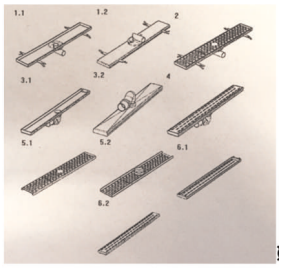
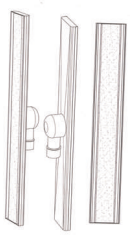
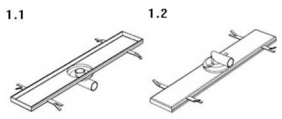
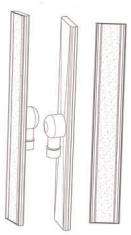
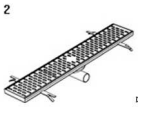
113 Pokiaľ ide o porovnanie kolidujúcich dizajnov, v súlade s ustálenou judikatúrou osobitý charakter dizajnu vyplýva z celkového dojmu rozdielu alebo absencie „déjà vu“ z pohľadu informovaného užívateľa vo vzťahu k existujúcim dizajnom bez zohľadnenia rozdielov, ktoré sú naďalej nedostatočne výrazné na to, aby ovplyvnili celkový dojem, hoci idú nad rámec nevýznamných detailov, avšak s prihliadnutím na rozdiely, ktoré sú dostatočne výrazné na to, aby vznikli odlišné celkové dojmy (pozri rozsudok z 13. júna 2019, Držiak informačných letákov pre vozidlá, T-74/18, EU:T:2019:417, bod 83 a citovanú judikatúru).

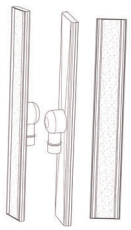
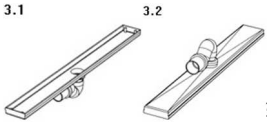
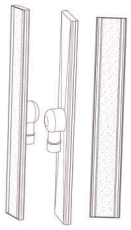
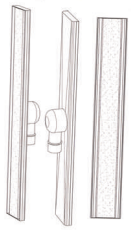
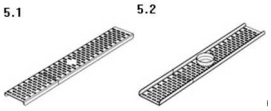
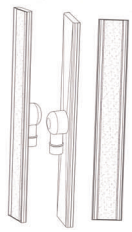
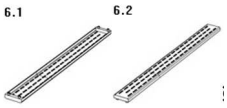
114 Porovnanie celkových dojmov vyvolaných kolidujúcimi dizajnmi musí byť celkové a nemôže sa obmedziť na analytické porovnanie zoznamu podobností a rozdielov. Toto porovnanie sa zakladá na sprístupnených znakoch sporného dizajnu a musí sa vzťahovať len na znaky, ktoré sú chránené, bez prihliadnutia na znaky, najmä technické, ktoré sú z ochrany vylúčené. Takéto porovnanie sa v zásade vykoná v súvislosti so zapísaným dizajnom bez toho, aby sa mohlo požadovať od navrhovateľa na výmaz, aby predložil grafické znázornenie uvedeného dizajnu, ktoré je porovnateľné so znázornením v návrhu na zápis sporného dizajnu (pozri rozsudok z 13. júna 2019, Držiak informačných letákov pre vozidlá, T-74/18, EU:T:2019:417, bod 84 a citovanú judikatúru).

115 V zmysle tejto judikatúry je potrebné preskúmať štvrtý, piaty a šiesty žalobný dôvod žalobkyne po tom, ako sa jednotlivo zobrazia kolidujúce dizajny a pripomenú sa posúdenia odvolacieho senátu v bodoch 98 až 112 napadnutého rozhodnutia.

Osobité vyobrazenie kolidujúcich dizajnov a pripomenutie napadnutého rozhodnutia

116 Kolidujúce dizajny sú zobrazené nasledovne, pričom šesť z nich, na ktoré sa vzťahuje zápis DM/059828 sa má posudzovať jednotlivo, keďže každý z nich je, s výhradou preskúmania štvrtého odvolacieho dôvodu (pozri body 128 až 147 nižšie), kompaktný skorší dizajn (pozri bod 109 vyššie):

 25.1 25.2 25.3	
Sporný dizajn	Skoršie dizajny
 25.1 25.2 25.3	
Sporný dizajn	Skoršie dizajny
 25.1 25.2 25.3	
Sporný dizajn	Skoršie dizajny

 25.1 25.2 25.3	
Sporný dizajn	Skoršie dizajny
 25.1 25.2 25.3	
Sporný dizajn	Skoršie dizajny
 25.1 25.2 25.3	
Sporný dizajn	Skoršie dizajny
 25.1 25.2 25.3	
Sporný dizajn	Skoršie dizajny

117 V bodoch 98 a 99 napadnutého rozhodnutia odvolací senát poznamenal, že skoršie dizajny č. 1 a 3 boli jedinými dizajnmi, ktoré predstavovali neperforovanú kryciu platňu, zatiaľ čo ostatné skoršie dizajny mali otvory, ktorých počet a tvar sa líšil. Keďže prítomnosť otvorov významne prispela k vytvoreniu celkového dojmu zreteľne odlišného od sporného dizajnu, odvolací senát usúdil, že pri posudzovaní osobitého charakteru je potrebné venovať osobitnú pozornosť skorším dizajnom č. 1 a 3. Pre úplnosť však vzal do úvahy aj ďalšie skoršie dizajny, konkrétne skoršie dizajny č. 2, 4, 5 a 6, keďže podľa žalobkyne mali niektoré z nich zhodné rozmery a proporcie, ktoré sa zhodovali s rozmermi a proporciami sprchového odtokového žľabu, ktorý vyobrazuje sporný dizajn. Dodal, že pri porovnávaní predmetných dizajnov by zohľadnil výlučne vonkajšiu úpravu znakov, ktoré zostávajú viditeľné po inštalácii sprchového odtokového žľabu.

118 V bode 100 napadnutého rozhodnutia odvolací senát pripomenul, že pokiaľ ide o sporný dizajn, v bode 49 prvého rozsudku Všeobecného súdu (pozri bod 14 vyššie), tento posledný uvedený súd sa domnieval, že výrobok, ktorého sa týka, je „sprchový odtokový žľab“ (shower drain) a že po jeho namontovaní do podlahy sprchy bola viditeľná nielen horná časť platne, ale aj dve bočné drážky, ako aj horná časť okraja nádrže, takže odvolací senát sa v prvom rozhodnutí jednoznačne odvolával na tento druhý prvok, keď hovoril o „jemných vonkajších hranách sprchového odtokového žľabu“. Všeobecný súd sa preto v bode 59 uvedeného rozsudku stotožnil s názorom odvolacieho senátu v jeho prvom rozhodnutí, že po inštalácii „sprchového odtokového žľabu“, ktorý predstavuje sporný dizajn, nie je horizontálna plocha krycej platne jeho jediným viditeľným prvkom.

119 V tejto súvislosti treba v záujme jednoznačnosti a terminologickej jasnosti hneď spresniť, že sporný dizajn nie je „sprchovým odtokom“ („douchesifon“ v holandčine) v užšom zmysle slova, ako to uviedol Všeobecný súd vo francúzskej verzii svojho prvého rozsudku (pozri body 49 a 59 uvedeného rozsudku), ale skôr „sprchovým odtokovým žľabom“ („douchegoot“ alebo „doucheput“ v holandčine), ktorý pozostáva nielen z odtoku, ale predovšetkým z odtokovej nádrže a krycej platne. Navyše výraz „sprchový odtokový žľab“ je presnejším prekladom anglického výrazu „shower drain“, ktorý sa tiež uvádza v uvedenom rozsudku a ktorý sa nachádza v prihláške (pozri bod 3 vyššie).

120 V bode 101 napadnutého rozhodnutia odvolací senát konštatoval:

– kolidujúce dizajny mali spoločný obdĺžnikový a podlhovastý tvar,

– skorší dizajn č. 5 a sporný dizajn mali takmer rovnaké rozmery medzi štyrmi stranami platne,

– skoršie dizajny č. 1 a 3 a sporný dizajn mali uzavretú kryciu platňu,

– s výnimkou skoršieho dizajnu č. 5 mali ostatné skoršie dizajny a sporný dizajn na všetkých štyroch stranách jemné vonkajšie hrany.

121 V bode 102 napadnutého rozhodnutia odvolací senát konštatoval, že kolidujúce dizajny sa však odlišujú v nasledujúcich znakoch:

– skoršie dizajny č. 1, 2, 3 a 5 mali v strede povrchu okrúhly zberač vody, ktorý zodpovedal odtoku na spodnej strane, zatiaľ čo tento znak sa v spornom dizajne nenachádzal,

– skoršie dizajny č. 1 a 2 mali na svojich dlhých stranách štyri svorky a tieto znaky chýbali v ostatných dizajnoch, vrátane sporného dizajnu, ale ich viditeľnosť bola po ich inštalácii nanajvýš veľmi obmedzená,

– skoršie dizajny č. 4, 5 a 6 nemali kryciu platňu, ale perforovanú platňu, zatiaľ čo sporný dizajn mal uzavretú a zdobenú kryciu platňu,

– iba krycia platňa sporného dizajnu mala na dlhých stranách bočné drážky, zatiaľ čo skoršie dizajny mali okrúhly zberač vody alebo mriežku s drážkami alebo otvormi,

– v skorších dizajnoch nemala platňa žiadny ozdobný prvok, zatiaľ čo v spornom dizajne bola krycia platňa zdobená bodkovaným vzorom po celom jej povrchu.

122 V bodoch 103 a 104 napadnutého rozhodnutia odvolací senát poznamenal, že celkový dojem, ktorý skoršie dizajny č. 1 a 3 vyvolali u informovaného užívateľa, bol v zásade určený prítomnosťou obdĺžnikového a podlhovastého tvaru nádrže a okrúhleho otvoru v strede, ktorý zodpovedal odtoku umiestnenému pod ňou. Podľa neho sa tieto znaky líšili od tých znakov, ktoré sa vyskytovali v odvetví odtokového systému pre tekutiny, ktorý môže byť vybavený aj štvorcovými alebo okrúhlymi nádržami, ako aj drážkami v tvare obdĺžnika. Naopak, podľa neho boli jemné vonkajšie hrany štyroch strán menej nápadné ako ostatné prvky a mali menší vplyv na celkový dojem.

123 V bodoch 105 a 106 napadnutého rozhodnutia odvolací senát konštatoval, že sporný dizajn má navyše kryciu platňu obdĺžnikového a podlhovastého tvaru, ktorej jemné vonkajšie hrany sú viditeľné na všetkých štyroch stranách. Podľa odvolacieho senátu však bola táto krycia platňa na rozdiel od skúmaných skorších dizajnov úplne uzavretá, keďže voda odtekala cez bočné drážky po dlhých bočných stranách odtoku sprchy sporného dizajnu, a na povrchu bola tiež zdobená sivým bodkovaným vzorom. Okrem toho v prejednávanej veci nebola prítomnosť jemných vonkajších hrán pri používaní predmetného odtokového systému osobitne vnímateľná. Z vertikálneho hľadiska by totiž tieto znaky nevyvolali osobitný dojem u informovaného užívateľa, ktorý sa sústreďuje hlavne na línie a tvary krycej platne.

124 V bode 107 napadnutého rozhodnutia sa preto odvolací senát domnieval, že hoci tieto dizajny a sporný dizajn pozostávajú z obdĺžnikových a podlhovastých tvarov s jemnými vonkajšími hranami, ktoré majú podobné rozmery ako skoršie dizajny označené žalobkyňou, sporný dizajn obsahuje úplne uzavretú kryciu platňu, a čo je rovnako dôležité, zdobenú bočnými drážkami. Podľa neho tieto znaky spôsobili, že sporný dizajn pôsobí iným dojmom ako skoršie dizajny. V skorších dizajnoch sa na celkovom dojme, ktorý vyvolali, rozhodujúcou mierou podieľala absencia zdobenia na úplne uzavretej krycej platni a prítomnosť bezprostredne vnímateľného okrúhleho tvaru nádrže alebo drážkovanej mriežky.

125 V bode 108 napadnutého rozhodnutia odvolací senát zdôraznil, že tieto rozdiely nie sú zanedbateľné ani malé, ani bezvýznamné, a to o to viac, že kryciu platňu sporného dizajnu zdobili malé sivé bodky. Podľa neho žalobkyňa nemohla odôvodnene tvrdiť, že vonkajšia úprava, línie a tvary sporných odtokových systémov pre tekutiny by sa nemali brať do úvahy z dôvodu, že majú technickú funkciu alebo že dôkazy naznačujú, že v príslušnom odvetví by mohol existovať trend ponúkať obdĺžnikové a podlhovasté odtokové systémy pre tekutiny, ktoré majú uzavretú kryciu platňu. Naopak, predmetné znaky, hoci mali technický účel, mali tvary, rozmery a polohu, ktoré sa mohli meniť vzhľadom na relatívne širokú mieru tvorivej voľnosti pôvodcu a ktoré boli diktované estetickými hľadiskami. Rovnako nemožno prijať tvrdenie žalobkyne, podľa ktorej bol sporný dizajn zhodný s dizajnom DM/059828, s výnimkou perforovanej krycej platne, ktorá podľa nej bola nutná z technických dôvodov. Podľa odvolacieho senátu boli tvar a umiestnenie drážok na mriežke prvkami, pri ktorých tvorbe mal pôvodca značnú voľnosť a ktoré mohli byť vypracované nezávisle alebo ako doplnok k akejkoľvek technickej funkcii, ktorú by tieto znaky mohli tiež plniť. Napríklad tvar drážok sa môže líšiť v jednotlivých odtokových systémoch a ich umiestnenie a konfigurácia sa môže tiež líšiť, takže vonkajšia úprava týchto znakov by mohla mať vplyv na celkový dojem.

126 V bodoch 109 a 110 napadnutého rozhodnutia sa preto odvolací senát domnieval, že zatiaľ čo celkový dojem vyvolaný sporným dizajnom bol dojmom elegantného, základného a minimálneho sprchového odtokového žľabu pozostávajúceho z uzavretej a zdobenej krycej platne a bočných drážok, celkový dojem, ktorý vyvolávali skoršie dizajny, bol určený štandardnejšími znakmi, akými je okrúhly zberač vody alebo drážkovaná mriežka. Okrem toho podľa neho skoršie dizajny

nemali ozdobné znaky, zatiaľ čo v spornom dizajne boli prítomné. Hoci žalobkyňa trvala na tom, že prítomnosť bočných drážok v sprchových odtokoch s uzatvorenou krycou platňou je bežná a vyžaduje ju technická funkcia, odvolací senát dospel k záveru, že tieto bočné drážky majú, ako bolo preukázané, určitú estetickú hodnotu, ktorá prispieva k celkovej elegantnej a minimalistickej vonkajšej úprave sprchového odtokového žľabu vedľajšieho účastníka konania.

127 V bode 112 napadnutého rozhodnutia odvolací senát dodal, že z rovnakých dôvodov a tiež vzhľadom na skutočnosť, že skoršie dizajny č. 2, 4, 5 a 6 nemali uzavretú kryciu platňu, ale platňu s drážkami, ktoré sa líšili počtom, tvarom a rozmermi, sa domnieval, že celkový dojem, ktorý tieto dizajny vyvolávajú u informovaného užívateľa je odlišný od dojmu, ktorý vyvoláva sporný dizajn, ktorý má uzavretý povrch a je zdobeným bodkami, a že tieto rozdiely majú rozhodujúci vplyv na vonkajšiu úpravu sporných dizajnov.

O štvrtom žalobnom dôvode

128 Štvrtým žalobným dôvodom žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát v bodoch 98 až 110 a 112 napadnutého rozhodnutia nesprávne posúdil novosť alebo osobitý charakter sporného dizajnu tým, že ho porovnal s dizajnmi vyobrazenými v zápise DM/059828. Porovnanie je podľa nej nesprávne, pretože odvolací senát v bodoch 98 a 101 napadnutého rozhodnutia vychádzal z nepresného konštatovania, že dizajn č. 1 (zodpovedajúci číslam 1.1 a 1.2) a dizajn č. 3 (zodpovedajúci číslam 3.1 a 3.2), tak ako sú uvedené v zápise DM/059828, sa týkali sprchových žľabov s neperforovanou tzv. „nulovou“ (cover of rooster) krycou platňou.

129 Na jednej strane však dizajn zodpovedajúci číslam 1.1 a 1.2 pozostáva len z odtokovej nádrže (ktorej číslo 1.1 je záber zhora a číslo 1.2 je záber zdola) bez krycej platne, či už perforovanej, alebo nie, inštalovanej v nej alebo na nej. Preto by tento dizajn nezobrazoval kompletný sprchový odtokový žľab ako sporný dizajn. Bolo by isté, že odtoková nádrž, ktorú zobrazuje dizajn zodpovedajúci číslam 1.1 a 1.2, je inštalovaná v podlahe a pri bežnom používaní nie je viditeľná (s výnimkou horných okrajov odtokovej nádrže). Z tohto dôvodu by sa na dizajn č. 1 nevzťahovala ochrana dizajnu Spoločenstva. Presne to isté by platilo aj pre druhý dizajn uvedený v bodoch 98 a 101, teda dizajn č. 3 (zodpovedajúci číslam 3.1 a 3.2), ktorý by opäť zobrazoval len odtokovú nádrž (z ktorej číslo 3.1 je záber zhora a číslo 3.2 je záber zdola) bez krycej platne, či už perforovanej, alebo nie, inštalovanej v nej alebo na nej. Okrem toho jemné vonkajšie hrany na všetkých štyroch stranách dizajnov zodpovedajúcich číslam 1.1 a 1.2, uvedené v bodoch 101 a 102 druhej zarážke napadnutého rozhodnutia, by boli pri inštalácii do podlahy skryté a pri bežnom používaní by neboli viditeľné.

130 Na druhej strane, pokiaľ ide o dizajn č. 5 (zodpovedajúci číslam 5.1 a 5.2) a dizajn č. 6 (zodpovedajúci číslam 6.1 a 6.2), odvolací senát v bode 102 tretej zarážke svojho rozhodnutia uviedol, že sa týkajú sprchových žľabov s perforovanou krycou platňou. Tieto dizajny však nezobrazujú žiadny sprchový odtokový žľab. Obrázky dizajnu zodpovedajúceho číslam 5.1 a 5.2 zobrazujú iba perforovanú kryciu platňu (z toho číslo 5.1 je záber zhora, ktorý je viditeľný len pri bežnom používaní, a číslo 5.2 je záber zdola). To isté konštatovanie platí pre obrázky dizajnu zodpovedajúceho číslam 6.1 a 6.2 (číslo 6.1 je záber zdola a číslo 6.2 je záber zdola, ktorý je viditeľný len pri bežnom používaní). Odvolací senát tým porovnal vonkajšiu úpravu kompletného odtokového žľabu sporného dizajnu s vonkajšou úpravou samotnej krycej platne ako súčasti odtokového žľabu.

131 Pri čítaní bodov napadnutého rozhodnutia, na ktoré sa vzťahuje tento žalobný dôvod, je podľa žalobkyne zrejmé, že odvolací senát prehliadol skutočnosť, že dizajny pod číslami 1.1, 1.2, 3.1 a 3.2 sa týkajú len odtokových žľabov (bez krycej platne), že dizajny pod číslami 5.1, 5.2, 6.1 a 6.2 sa týkajú len (perforovaných) krycích platní a že len dizajny č. 2 a 4 zobrazujú kompletný odtokový žľab, ako je sporný dizajn, s odtokovou nádržou a krycou platňou inštalovanou v nej alebo na nej. Preto by dizajn zodpovedajúci číslam 1.1 a 1.2 spolu s dizajnom zodpovedajúcim číslam 5.1 a 5.2 tvoril vonkajšiu úpravu dizajnu č. 2, zatiaľ čo dizajn zodpovedajúci číslam 3.1 a 3.2 by spolu s dizajnom zodpovedajúcim číslam 6.1 a 6.2 tvoril vonkajšiu úpravu dizajnu č. 4. Zápis DM/059828 by v skutočnosti reprodukoval len dva staršie dizajny kompletného odtokového žľabu, ako je sporný dizajn, a to dizajny č. 2 a 4.

132 Žalobkyňa dodáva, že konštatovanie v bode 102 prvej zarážke napadnutého rozhodnutia je tiež nesprávne. Podľa tohto konštatovania majú dizajny č. 1, 2, 3 a 5 zápisu DM/059828 v strede ich povrchu okrúhly zberač vody. Podľa žalobkyne sú však dizajny č. 1 a 3 skutočne odtokovými nádržami alebo zberačmi vody, ale pri bežnom používaní nie sú viditeľné. Pokiaľ ide o dizajny č. 2 a 5, tie nie sú vybavené zberačom vody, ale majú kryciu platňu s okrúhlym perforovaním v strede jej povrchu.

133 Žalobkyňa tvrdí, že konštatovanie uvedené v bode 102 piatej zarážke a v bodoch 106 a 107 napadnutého rozhodnutia je tiež nesprávne. Podľa tohto konštatovania krycie platne dizajnov odtokových žľabov v zápise DM/059828 (a teda podľa nej iba dizajny č. 2 a 4) neobsahujú žiadny ozdobný prvok, zatiaľ čo v spornom dizajne je krycia platňa zdobená bodkovaným vzorom. Žalobkyňa sa zasa domnieva, že krycie platne dizajnu v zápise DM/059828 obsahujú zdobenie v podobe definovaného vzoru perforácie. Naopak krycia platňa sporného dizajnu sa vyznačuje absenciou ozdobného prvku, pretože ju tvorí len hladká krycia platňa z nehrdzavejúcej ocele, známa aj ako „nulová“ krycia platňa. Táto krycia platňa nemá žiadne zdobenie, či už vo forme bodiek, alebo v akejkoľvek inej forme.

134 Žalobkyňa sa teda domnieva, že odvolací senát sa dopustil pochybenia, pokiaľ ide o povahu a vonkajšiu úpravu predmetov, ktoré sa majú porovnať ako skoršie dizajny, keďže porovnal sporný dizajn najskôr s vonkajšou úpravou odtokovej nádrže sprchového odtokového žľabu, následne s vonkajšou úpravou krycej platne sprchového odtokového žľabu, a napokon s kompletným sprchovým odtokovým žľabom. Z toho dospela k záveru, že znak alebo znaky, ktoré umožňujú odlíšiť vonkajšiu úpravu sporného dizajnu od skorších dizajnov, sú tiež predmetom neistoty.

135 EUIPO a vedľajší účastník konania odmietajú tvrdenia žalobkyne.

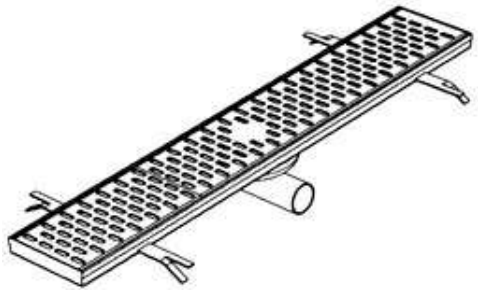
136 Na úvod treba uviesť, že žalobkyňa nespochybňuje definíciu informovaného užívateľa uvedenú v bode 85 napadnutého rozhodnutia, ani posúdenie, že tvorivá voľnosť pôvodcu je relatívne široká, v bode 88 toho istého rozhodnutia (pozri bod 24 vyššie). Nespochybňuje ani posúdenie odvolacieho senátu v bode 77 uvedeného rozhodnutia, podľa ktorého žiadny zo znakov sporného dizajnu nebol stanovený výlučne jeho technickou funkciou, a preto by nemal byť vylúčený z ochrany, ani by sa mu nemala pripisovať podstatne menšia úloha pri jeho vplyve na celkové porovnanie (pozri 23 vyššie). V každom prípade nie je dôvod spochybňovať túto definíciu a tieto posúdenia.

137 V nadväznosti na rozsudok o odvolaní je tiež nesporné, že sa vôbec nevyžaduje, aby informovaný užívateľ sporného dizajnu poznal výrobok, v ktorom je skorší dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý (pozri bod 16 vyššie). Inými slovami, skorší dizajn stelesnený vo výrobku odlišnom od

výrobku dotknutého sporným dizajnom v zásade predstavuje relevantný skorší dizajn na účely posúdenia osobitého charakteru sporného dizajnu v zmysle článku 6 nariadenia č. 6/2002 (pozri bod 111 vyššie). V prejednávanej veci teda skutočnosť, že skoršie dizajny sú určené na priemyselné použitie na odtok tekutín, a nie na použitie ako sprchový žľab v hygienickom priestore, akým je kúpeľňa, nebráni tomu, aby boli zohľadnené ako relevantné skoršie dizajny na účely posúdenia osobitého charakteru sporného dizajnu.

138 Štvrtým žalobným dôvodom žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát nesprávne porovnal sporný dizajn so skoršími dizajnmi vyobrazenými v zápise DM/059828. Odvolací senát sa nesprávne domnieval, že skoršie dizajny, ktoré predstavujú zábery na dizajny zodpovedajúce číslam 1.1 a 1.2, neskôr 3.1 a 3.2, sa týkali neperforovanej krycej platne, zatiaľ čo skoršie dizajny sa týkali výlučne odtokovej nádrže. Podľa žalobkyne však tieto skoršie dizajny nie sú viditeľné pri bežnom používaní (teda po namontovaní do podlahy), takže nespadajú do rozsahu ochrany dizajnov Spoločenstva (pozri body 98 a 101 napadnutého rozhodnutia). Rovnako sa odvolací senát dopustil nesprávneho posúdenia, keď sa domnieval, že skoršie dizajny zodpovedajúce číslam 5.1, 5.2, 6.1 a 6.2 sa týkali odtokových žľabov s perforovanou krycou platňou, zatiaľ čo išlo len o kryciu platňu. Žalobkyňa dospela k záveru, že len dizajny č. 2 a 4 zápisu DM/059828 predstavujú kompletný odtokový žľab, akým je sporný dizajn, s odtokovou nádržou a krycou platňou integrovanou alebo umiestnenou nad ňou.

139 Inými slovami, treba konštatovať, že žalobkyňa sa domnieva, že sporný dizajn možno porovnať len s dvoma skoršími dizajnmi č. 2 a 4, keďže tieto dva dizajny sa v rámci zápisu DM/059828 ako jediné týkali kompletných „sprchových odtokových žľabov“ zložených z dvoch prvkov, a to odtokovej nádrže a krycej platne.

	
Dizajn č. 2 zápisu DM/059828	Dizajn č. 4 zápisu DM/059828

140 V tejto súvislosti treba v prvom rade zdôrazniť, ako to urobil EUIPO, že prípadné pochybenie, ktorého sa odvolací senát mohol dopustiť pri definovaní znakov iných dizajnov než dizajnov č. 2 a 4 zápisu DM/059828, nemôže mať žiadny vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia, pretože odvolací senát správne porovnal sporný dizajn so skoršími kompletnými dizajnmi č. 2 a 4, teda s tými, ktoré predstavujú komplexný výrobok pozostávajúci z dvoch prvkov, a to z odtokovej nádrže a krycej platne, ktoré tvoria sprchový odtokový žľab. Aj keby odvolací senát pri skúmaní skorších dizajnov č. 1, 3, 5 a 6 porovnal sporný dizajn aj s vonkajšou úpravou samotnej odtokovej nádrže alebo samotnej krycej platne, nemôže to vyvrátiť výsledok porovnania sporného dizajnu s kompletnými odtokovými žľabmi skorších dizajnov č. 2 a 4.

141 Ďalej treba konštatovať, že porovnanie sporného dizajnu so skoršími dizajnmi č. 2 a 4 nie je postihnuté vadou. Je to tak aj v prípade, ak na rozdiel od toho, čo je uvedené v bode 102 tretej zarážke napadnutého rozhodnutia, skorší dizajn č. 4 obsahuje kryciu platňu. Na platnosť a bezchybnosť záverov uvedených v bodoch 109, 110 a 112 napadnutého rozhodnutia totiž stačí,

ako uviedol odvolací senát, aby tento dizajn zahŕňal perforovanú platňu, ktorej vzor nie je ozdobný, ale funkčný. Veľmi malá chyba, ktorej sa dopustil odvolací senát v bode 102 tretej zarážke uvedeného rozhodnutia, teda nemôže mať rozhodujúci vplyv na zákonnosť tohto rozhodnutia.

142 Napokon treba uviesť, že žalobkyňa vo svojich písomných podaniach nepredložila žiadny argument, ktorým by vyvrátila zistenia uvedené v bodoch 109, 110 a 112 napadnutého rozhodnutia.

143 Navyše žalobkyňa na pojednávaní uznala, že s vyobrazením v katalógoch Blücher bol „problém“, pretože na jednej fotografii bola zobrazená odtoková nádrž, a na inej krycia platňa, ale táto nádrž a táto krycia platňa neboli vyobrazené spoločne. V tejto súvislosti treba tiež zdôrazniť, že skorší dizajn musí byť skorší „kompaktne“ alebo „úplne“, a nemôže byť výsledkom kombinácie, v súlade okrem iného s rozsudkom z 19. júna 2014, Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013, body 25 a 35), citovaného v bode 109 vyššie. V prejednávanej veci však treba konštatovať, ako to urobil EUIPO na pojednávaní, že zo spisu vyplýva, že žalobkyňa nepredložila žiadne vyobrazenie kompletného odtokového systému pozostávajúceho z odtokovej nádrže a krycej platne, ako sa predáva v katalógoch Blücher. Preto jedinými kompaktnými skoršími dizajnmi, na ktoré sa môže žalobkyňa odvolávať, sú v každom prípade dizajny č. 2 a 4 uvedené v zápise DM/059828 a zobrazujúce kompletné sprchové odtokové žľaby.

144 Odvolací senát preto v bodoch 109 a 110 napadnutého rozhodnutia v podstate správne konštatoval, že hoci celkový dojem, ktorý vyvoláva sporný dizajn, je dojem „elegantného, základného a minimálneho“ sprchového odtokového žľabu pozostávajúceho z uzavretej zdobenej krycej platne a bočných drážok, ktorých estetická hodnota prispieva k tejto „elegantnej a minimalistickej“ vonkajšej úprave, celkový dojem z predchádzajúcich dizajnov, najmä dizajnov č. 2 a 4, bol naopak odlišný, pretože ho určovali „štandardizovanejšie“, funkčné a nedekoratívne prvky, ako sú napríklad okrúhly zberač vody v strede (dizajnu č. 2 podľa záberov dizajnu zodpovedajúceho číslam 1.1 a 1.2 a dizajnu č. 4 podľa záberov dizajnu zodpovedajúceho číslam 3.1 a 3.2) alebo drážkovaná mriežka (dizajnu č. 2 podľa záberov dizajnu zodpovedajúceho číslam 5.1 a 5.2 a dizajnu č. 4 podľa záberov dizajnu zodpovedajúceho číslam 6.1 a 6.2).

145 Odvolací senát v bode 112 napadnutého rozhodnutia v spojení s bodom 107 tohto rozhodnutia v podstate tiež správne dodal, že z rovnakých dôvodov, ako sú dôvody uvedené v bodoch 109 a 110 uvedeného rozhodnutia, a tiež vzhľadom na skutočnosť, že skoršie dizajny č. 2 a 4 mali drážkovanú a funkčnú nezdobenú platňu, usúdil, že celkový dojem, ktorý tieto dizajny vyvolávajú u informovaného užívateľa, je iný ako dojem vyvolaný sporným dizajnom, ktorý má uzavretú kryciu platňu zdobenú bodkovaným vzorom a bočné drážky s estetickou hodnotou.

146 Napokon odvolací senát sa v bode 113 napadnutého rozhodnutia, ktorý žalobkyňa výslovne nespochybnila, v podstate správne domnieval, že vyššie uvedený rozdiel vo vonkajšej úprave znakov, ktoré boli dielom vysokej tvorivej voľnosti pôvodcu, bol dostatočný na vytvorenie odlišného celkového dojmu napriek existencii určitej zhody, a teda dospel k záveru, že len na základe skorších dizajnov uvedených v návrhu na výmaz, najmä dizajnu č. 2 (v súlade so zábermi dizajnov zodpovedajúcich číslam 1.1, 1.2, 5.1 a 5.2) a dizajnu č. 4 (v súlade so zábermi dizajnov zodpovedajúcich číslam 3.1, 3.2, 6.1 a 6.2), mal sporný dizajn osobitý charakter.

147 Štvrtý žalobný dôvod teda musí byť zamietnutý ako nedôvodný.

O piatom žalobnom dôvode

148 V piatom žalobnom dôvode žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát sa v bode 111 napadnutého rozhodnutia v spojení s bodmi 29 a 30 toho istého rozhodnutia nesprávne domnieval, že vyhlásenia, na ktoré žalobkyňa odkazovala, neboli urobené pod prísahou alebo slávnostne, keďže väčšinu týchto vyhlásení tvorila elektronická pošta, a navyše pochádzali z prostredia samotnej žalobkyne a neboli podložené žiadnym nezávislým vyhlásením. Žalobkyňa predpokladá, že ide o prílohy č. 4 až 7, ktoré pripojila k svojej odpovedi z 2. apríla 2010 a na ktoré sa odvoláva aj v bode 20 svojich pripomienok z 21. septembra 2018. Podľa nej neexistuje dôvod, aby sa obsah týchto vyhlásení nezohľadnil na účely posúdenia novosti a osobitého charakteru sporného dizajnu.

149 Po prvé žalobkyňa sa domnieva, že vzhľadom na tretí žalobný dôvod je „zvláštne a rozporuplné“, že odvolací senát zohľadnil tieto vyhlásenia. Žalobkyňa totiž predložila predmetné prílohy spolu s fotografiou na strane 33 katalógov Blücher, ktorú odvolací senát nezohľadnil podľa článku 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 z dôvodu, že nebola predložená v rámci návrhu na výmaz z 3. septembra 2009. Aj keď žalobkyňa uznáva, že väčšinu týchto vyhlásení tvorí elektronická pošta, poukazuje na to, že žiadna zo zúčastnených strán ani žiadna inštancia, ktorá predtým rozhodovala, nikdy nespochybnila správnosť alebo integritu tejto elektronickej pošty. Tieto vyhlásenia a ich obsah neboli nikdy ani v najmenšom spochybnené. Okrem toho žalobkyňa dodáva, že tieto vyhlásenia nepochádzajú z jej vlastného prostredia, ale že prílohy č. 4, 5 a 7 pochádzajú od spoločnosti Blücher, ktorá je od nej úplne nezávislá, bez akéhokoľvek zmluvného, podnikateľského alebo iného prepojenia, zatiaľ čo príloha č. 6 pochádza od právneho zástupcu vedľajšieho účastníka konania.

150 EUIPO a vedľajší účastník konania odmietajú tvrdenia žalobkyne.

151 V bode 111 napadnutého rozhodnutia odvolací senát poznamenal, že vyhlásenia, na ktoré žalobkyňa odkazuje, neboli urobené pod prísahou alebo slávnostne, pretože väčšinu týchto vyhlásení tvorila elektronická pošta, a navyše pochádzali z prostredia samotnej žalobkyne a neboli podporené žiadnym nezávislým vyhlásením napríklad od združení výrobcov alebo obchodných komôr. Odvolací senát sa preto domnieval, že na základe dokumentov, na ktoré sa odvoláva žalobkyňa, nemôže jednotlivým znakom sporného dizajnu odňať estetickú hodnotu. Naopak, v prejednávanej veci bolo podľa nej vhodné zohľadniť dizajn ako celok a ako tvar, veľkosť, postavenie a pomer prvkov, ktoré ho tvoria.

152 V piatom žalobnom dôvode žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát sa dopustil pochybenia, keď tieto vyhlásenia a výmeny elektronickej pošty, ktoré pochádzali najmä od zamestnancov spoločností Blücher alebo I-Drain, zbavil ich dôkaznej hodnoty.

153 Najskôr treba konštatovať, že tento žalobný dôvod je založený na nesprávnom výklade napadnutého rozhodnutia. V bode 111 napadnutého rozhodnutia totiž odvolací senát nemal v úmysle zbaviť akejkoľvek dôkaznej hodnoty vyhlásenia žalobkyne uvedené v prílohách č. 4 až 7 jej odpovede z 2. apríla 2010 k pripomienkam vedľajšieho účastníka konania pred výmazovým odborom a týkajúce sa v podstate viac-menej estetického alebo funkčného charakteru sporného dizajnu. Odvolací senát len odkázal na ustálenú judikatúru Všeobecného súdu, podľa ktorej majú vyhlásenia tretích osôb v podstate určitú dôkaznú hodnotu, ktorá však klesá úmerne záujmu osoby, ktorá sa podpísala pod úspech vo veci [pozri v tomto zmysle rozsudky zo 16. júla 2014, Nanu-Nana Joachim Hoepp/ÚHVT – Stal-Florez Botero (la nana), T-196/13, neuverejnený,

EU:T:2014:674, bod 32 a citovanú judikatúru, a zo 16. júna 2015, H.P. Gauff Ingenieure/ÚHVT – Gauff (Gauff JBG Ingenieure), T-585/13, neuverejnený, EU:T:2015:386, bod 28].

154 Bez ohľadu na dôkaznú hodnotu uvedených vyhlásení treba tiež konštatovať, že odvolací senát tieto dokumenty riadne zohľadnil, ako to vyplýva z jeho analýzy v bode 111 napadnutého rozhodnutia. Odvolací senát tak uplatnil svoju diskrečnú právomoc, ktorú mu priznáva článok 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 (pozri body 44 až 48 vyššie). Mohol tak urobiť, keďže dokumenty označené ako prílohy č. 4 až 7 odpovede žalobkyne z 2. apríla 2010 sa netýkali identifikácie skorších dizajnov. Naproti tomu treba pripomenúť, že takáto identifikácia je stanovená prísnym rámcom návrhu na výmaz, ktorý neumožňuje uplatnenie takejto voľnej úvahy (pozri odpoveď Všeobecného súdu na tretí žalobný dôvod v bodoch 40 až 69 vyššie).

155 Napokon odvolací senát v rámci svojho voľného posúdenia skutkových okolností nebol viazaný týmito vyhláseniami. Mohol konštatovať, bez toho, aby sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, že takéto vyhlásenia nemôžu spochybniť záver, podľa ktorého má sporný dizajn skôr estetické ako výlučne funkčné aspekty. Práve tieto estetické aspekty odlišujú celkový dojem vyvolaný sporným dizajnom, ktorým je dojem „elegantného, základného a minimálneho“ sprchového odtokového žľabu, od funkčnejšieho alebo „štandardizovanejšieho“ dojmu vyvolaného skoršími dizajnmi, ako správne konštatoval odvolací senát v bode 109 napadnutého rozhodnutia (pozri bod 144 vyššie).

156 Okrem toho, pokiaľ sa tvrdenia žalobkyne môžu vykladať v tom zmysle, že jej bola odňatá možnosť predvolať tretie osoby, ktoré podpísali vyhlásenia, ako svedkov v rámci ústneho pojednávania a vypočuť svedkov pred odvolacím senátom, ako to požadovala na základe článkov 64 a 65 nariadenia č. 6/2002, treba uviesť, že v bodoch 29 a 30 napadnutého rozhodnutia odvolací senát po prvé konštatoval, že ústne pojednávanie nebolo v tomto prípade vhodné ani potrebné, po druhé, že v predchádzajúcom odvolacom konaní žalobkyňa namietala proti žiadosti vedľajšieho účastníka konania o ústne pojednávanie, a po tretie, že mal k dispozícii dostatočné podklady, fakty, argumenty a dôkazy na to, aby mohol rozhodnúť. Odvolací senát teda zamietol návrh na nariadenie ústneho pojednávania a z rovnakých dôvodov aj návrh na vypočutie svedkov.

157 Na jednej strane, pokiaľ ide o žiadosť o ústne pojednávanie, článok 64 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 stanovuje, že EUIPO môže využiť ústne pojednávanie buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť jedného z účastníkov konania, ak to považuje za vhodné.

158 Zo znenia článku 64 nariadenia č. 6/2002 a z výrazu „ak je to vhodné“ teda vyplýva, že EUIPO má pri organizovaní ústneho pojednávania širokú mieru voľnej úvahy.

159 Navyše z judikatúry v oblasti dizajnov vyplýva, že odvolací senát disponuje mierou voľnej úvahy, pokiaľ ide o otázku, či je ústne pojednávanie pred ním skutočne nevyhnutné. Táto miera voľnej úvahy týkajúca sa nevyhnutnosti ústneho pojednávania sa uplatňuje aj vtedy, keď účastník konania požiada o uskutočnenie ústneho pojednávania [rozsudok z 13. decembra 2017, Delfin Wellness/EUIPO – Laher (Infračervené a saunové kabíny), T-114/16, neuverejnený, EU:T:2017:899, bod 114].

160 Analogicky podľa judikatúry v oblasti ochranných známok nie je zamietnutie postihnuté zjavnou chybou, ak účastník konania, ktorý požiadal o ústne pojednávanie, nepreukáže, že odvolací senát nemal k dispozícii všetky informácie potrebné na prijatie svojho rozhodnutia [pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok z 27. februára 2018, Hansen Medical/EUIPO – Covidien (MAGELLAN), T-222/16, neuverejnený, EU:T:2018:99, body 56 až 59].

161 To platí aj v prejednávanej veci. Odvolací senát sa nedopustil pochybenia, keď uplatnil svoju širokú mieru voľnej úvahy, keďže sa domnieval, že má k dispozícii všetky informácie potrebné na prijatie napadnutého rozhodnutia. Okrem toho nič v spise nenaznačuje, že by odvolací senát nemal k dispozícii všetky informácie potrebné na odôvodnenie výroku tohto rozhodnutia.

162 Na druhej strane článok 65 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 stanovuje, že v akomkoľvek konaní pred EUIPO možno nariadiť predkladanie alebo získavanie dôkazných prostriedkov, ktoré zahŕňa najmä vypočúvanie účastníkov konania, žiadosti o informácie, predkladanie dokumentov a dôkazov, vypočúvanie svedkov, stanoviská znalcov a písomné vyhlásenia, vyhlásenia pod prísahou alebo potvrdené vyhlásenia, alebo vyhlásenia s podobným účinkom podľa práva štátu, v ktorom sa vyhlásenia vypracovali. Podľa článku 65 ods. 3 tohto nariadenia, ak EUIPO považuje za potrebné, aby účastník konania, svedok alebo znalec predniesol dôkaz ústne, predvolá danú osobu, aby sa dostavila na úrad.

163 Zo znenia článku 65 nariadenia č. 6/2002 a z výrazu „ak úrad považuje za potrebné“ tak vyplýva, že EUIPO disponuje širokou mierou voľnej úvahy pri organizovaní vypočúvania svedkov [pozri tiež v tomto zmysle uznesenie zo 14. júna 2021, TrekStor/EUIPO – Zagg (Ochranný kryt pre počítačové zariadenia), T-512/20, neuverejnené, EU:T:2021:359, bod 32].

164 Odvolací senát preto nebol povinný vypočuť navrhovaných svedkov, ale mal v tomto ohľade širokú diskrečnú právomoc, ktorú v tomto prípade správne uplatnil.

165 Z judikatúry v oblasti ochranných známok totiž analogicky vyplýva, že zamietnutie nie je postihnuté žiadnou zjavnou chybou, ak účastník konania, ktorý podal návrh na vypočutie svedkov, mohol predložiť vyhlásenia uvedených svedkov písomne [pozri v tomto zmysle a analogicky uznesenie z 18. januára 2018, W&O medical esthetics/EUIPO – Fidia farmaceutici (HYALSTYLE), T-178/17, neuverejnené, EU:T:2018:18, body 15 až 24]. To platí o to viac v prípade, ak boli takéto svedecké výpovede skutočne predložené v písomnej forme, ako je to v prejednávanej veci. Okrem toho je potrebné poukázať na dôvody uvedené v bode 87 vyššie.

166 Piaty žalobný dôvod teda musí byť zamietnutý ako nedôvodný.

O šiestom žalobnom dôvode

167 Šiestym žalobným dôvodom žalobkyňa v prvom rade tvrdí, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď v bodoch 114 a 115 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že sporný dizajn nemá osobitý charakter, a teda ani novosť, takže je platný. Odkazuje na každý z predchádzajúcich žalobných dôvodov, a to aj vo vzájomnej kombinácii. Po druhé tvrdí, že spôsoby predkladania alebo získavania dôkazov, ako sú uvedené v článku 65 nariadenia č. 6/2002, neboli prijaté, a dokonca sa o nich ani neuvažovalo, čo je v rozpore s bodom 71 rozsudku o odvolaní. Odvolací senát nereagoval ani na návrh žalobkyne na predloženie ďalších dôkazov, najmä na predvolanie konkrétne uvedených svedkov, pričom takýto návrh bol „v potrebnom rozsahu“ zopakovaný pred Všeobecným súdom.

168 EUIPO a vedľajší účastník konania odmietajú tvrdenia žalobkyne.

169 V prvom rade, pokiaľ ide o body 114 a 115 napadnutého rozhodnutia, odvolací senát rozhodol, že vzhľadom na to, že sporný dizajn mal osobitý charakter, nemôže mu *a fortiori* chýbať novosť v zmysle článku 5 nariadenia č. 6/2002, a teda je platný.

170 V tejto súvislosti treba uviesť, že podmienka osobitého charakteru uvedená v článku 6 nariadenia č. 6/2002 je prísnejšia než podmienka novosti stanovená v článku 5 toho istého nariadenia, pokiaľ ide o stupeň rozlíšenia, ktorý sa vyžaduje vo vzťahu ku každému skoršiemu dizajnu. Podľa judikatúry tak dizajn, ktorý je nový, môže, ale nemusí mať osobitý charakter [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. júna 2013, Kastenholz/ÚHVT – Qwatchme (Ciferníky hodiniek), T-68/11, EU:T:2013:298, bod 38]. Naopak dizajn, ktorý nie je nový, nemôže mať *a fortiori* osobitý charakter.

171 Existencia osobitého charakteru môže byť, ako je to v prejednávanej veci, *a fortiori* odvodená z existencie novosti, zatiaľ čo z absencie osobitého charakteru nemusí byť nevyhnutne odvodená absencia novosti, čo však v každom prípade stačí na výmaz dizajnu. Naproti tomu absencia novosti je rozhodujúca pre absenciu osobitého charakteru, zatiaľ čo novosť nemusí nevyhnutne prejudikovať existenciu osobitého charakteru, ktorý sa tiež vyžaduje pre platnosť dizajnu.

172 V dôsledku toho, ak sa žiada o výmaz dizajnu, ako je to v prejednávanej veci, z dôvodov uvedených v článkoch 5 a 6 nariadenia č. 6/2002 a vo vzťahu k tým istým skorším dizajnom, z konštatovania osobitého charakteru sporného dizajnu vyplýva jeho platnosť vo vzťahu k uvedeným dôvodom výmazu a uvedeným skorším dizajnom.

173 Za takých okolností, keď sa zistí existencia osobitého charakteru, ako je to v prejednávanej veci, nie je potrebné, aby inštancie EUIPO podrobne skúmali podmienku novosti, pretože prednostné skúmanie osobitého charakteru môže byť odôvodnené z metodických dôvodov a z dôvodov hospodárnosti konania. Naopak, za iných okolností, keď sa zistí absencia novosti dizajnu, môže byť z tých istých metodických dôvodov a z dôvodov hospodárnosti konania odôvodnené prednostne preskúmať podmienku novosti, pretože absencia novosti nevyhnutne vedie k výmazu daného dizajnu bez toho, aby bolo potrebné výslovne skúmať podmienku osobitého charakteru.

174 Vzhľadom na úvahy uvedené v bodoch 170 až 173 vyššie treba konštatovať, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď z metodických dôvodov a hospodárnosti konania preskúmal existenciu osobitého charakteru sporného dizajnu predtým, ako z toho *a fortiori* odvodil existenciu novosti tohto dizajnu.

175 V druhom rade, pokiaľ ide o spôsoby predkladania alebo získavania dôkazov, stačí konštatovať, že Súdny dvor v bode 71 svojho rozsudku o odvolaní (citovaného v bode 84 vyššie) jednoducho poukázal na skutočnosť, že „EUIPO môže zohľadniť takúto okolnosť s cieľom prijať spôsoby predkladania alebo získavania dôkazov na základe článku 65 ods. 1 nariadenia č. 6/2002“. Použitím výrazu „môže“ tak Súdny dvor uznal širokú mieru voľnej úvahy, ktorú má EUIPO pri prijímaní dôkazov podľa tohto ustanovenia (pozri body 162 a 163 vyššie). V dôsledku toho neprijatie dôkazných prostriedkov, vrátane vypočutia svedkov, odvolacím senátom na základe jeho širokej miery voľnej úvahy nemôže byť v žiadnom prípade v rozpore s rozsudkom o odvolaní, ani inak nesprávne.

176 Okrem toho, pokiaľ ide o návrhy dôkazov zopakované pred Všeobecným súdom, treba pripomenúť, že podľa článku 85 ods. 3 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu „hlavní účastníci konania môžu… predložiť dôkazy alebo označiť dôkazy, ktoré navrhujú vykonať, aj pred

skončením ústnej časti konania… za predpokladu, že omeškanie s ich predložením je odôvodnené“. V prejednávanej veci, keďže ide o správne konanie začaté v roku 2009, a vzhľadom na to, že Všeobecný súd nemá k dispozícii žiadne nové dôkazy, oneskorenie predloženia takýchto dôkazov nemožno v žiadnom prípade odôvodniť. Všeobecný súd sa navyše domnieva, že bol dostatočne informovaný na základe dokumentov obsiahnutých v spise, a preto nepotrebuje tieto dôkazy na prijatie rozhodnutia.

177 Šiesty žalobný dôvod teda musí byť zamietnutý ako nedôvodný.

178 Vzhľadom na všetky uvedené úvahy musí byť žaloba zamietnutá v celom rozsahu.

O trovách

179 Podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

180 Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené uložiť jej povinnosť nahradiť trovy konania v súlade s návrhmi EUIPO a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (deviata komora)

rozhodol takto:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Group Nivelles NV je povinná nahradiť trovy konania.

Costeira Kăncheva Perišin

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 27. apríla 2022.

Podpisy

Obsah

Okolnosti predchádzajúce sporu 2

Návrhy účastníkov konania 6

Právny rámec 7

O prvom a treťom žalobnom dôvode týkajúcich sa identifikácie skoršieho dizajnu 7

O treťom žalobnom dôvode 7

O prvom žalobnom dôvode 13

O druhom žalobnom dôvode týkajúcom sa určenia znakov sporného dizajnu 17

O štvrtom, piatom a šiestom žalobnom dôvode týkajúcich sa porovnania kolidujúcich dizajnov a posúdenia osobitého charakteru sporného dizajnu 18

Pripomenutie právnej úpravy a judikatúry 18

Osobité vyobrazenie kolidujúcich dizajnov a pripomenutie napadnutého rozhodnutia 20

O štvrtom žalobnom dôvode 24

O piatom žalobnom dôvode 28

O šiestom žalobnom dôvode 30

O trovách 32