Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 13. júla 2017*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Duševné vlastníctvo – Dizajny Spoločenstva – Nariadenie (ES) č. 6/2002 – Články 81 a 82 – Žaloba o vyhlásenie o neporušení – Právomoc súdov pre dizajn Spoločenstva členského štátu, na území ktorého má žalovaný svoje bydlisko“

Vo veci C-433/16,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Corte suprema di cassazione (Kasačný súd, Taliansko) z 5. apríla 2016 a doručený Súdnemu dvoru 3. augusta 2016, ktorý súvisí s konaním:

Bayerische Motoren Werke AG

proti

Acacia Srl,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory M. Ilešič (spravodajca), sudcovia A. Prechal, A. Rosas, C. Toader a E. Jarašiūnas,

generálny advokát: Y. Bot,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

– Bayerische Motoren Werke AG, v zastúpení: L. Trevisan a G. Cuonzo, avvocati,

– Acacia Srl, v zastúpení: F. Munari, A. Macchi a M. Esposito, avvocati,

– talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Fiorentino a M. Santoro, avvocati dello Stato,

– Európska komisia, v zastúpení: C. Cattabriga a M. Wilderspin, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

* Jazyk konania: taliančina.

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42), ako aj 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 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťami Bayerische Motoren Werke AG (ďalej len „BMW“), so sídlom v Mníchove (Nemecko), a Acacia Srl, so sídlom v Eboli (Taliansko), vo veci určenia súdu príslušného na rozhodovanie o žalobe podanej spoločnosťou Acacia proti spoločnosti BMW.

Právny rámec

Nariadenie č. 44/2001

3 Nariadenie č. 44/2001 nahradilo vo vzťahoch medzi členskými štátmi Dohovor z 27. septembra 1968 o právomoci a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach [*neoficiálny preklad*] (Ú. v. ES L 299, 1972, s. 32, ďalej len „Bruselský dohovor“). Samotné nariadenie č. 44/2001 bolo nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1). Podľa článku 66 ods. 1 tohto posledného uvedeného nariadenia sa „toto nariadenie sa uplatňuje len na konania začaté, na listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté od 10. januára 2015“.

4 Kapitola II nariadenia č. 44/2001 bola nazvaná „Právomoc“ a obsahovala desať oddielov.

5 Oddiel 1 tejto kapitoly bol nazvaný „Všeobecné ustanovenia“ a obsahoval najmä článok 2 tohto nariadenia. Tento článok v podstate prevzal ustanovenia článku 2 Bruselského dohovoru a vo svojom odseku 1 uvádzal:

„Ak nie je v tomto nariadení uvedené inak, osoby s bydliskom na území členského štátu sa bez ohľadu na ich štátne občianstvo žalujú na súdoch tohto členského štátu.“

6 Oddiel 2 tejto kapitoly nariadenia č. 44/2001, nazvaný „Osobitná právomoc“, obsahoval najmä jeho článok 5. Tento článok v podstate prevzal ustanovenia článku 5 Bruselského dohovoru a stanovoval:

„Osobu s bydliskom na území členského štátu možno žalovať v druhom členskom štáte:

…

3) vo veciach nárokov na náhradu škody z iného ako zmluvného vzťahu na súdoch podľa miesta, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody;

…“

7 Oddiel 6 tej istej kapitoly nariadenia č. 44/2001 bol nazvaný „Výlučná právomoc“ a obsahoval článok 22 tohto nariadenia. Tento článok v podstate prevzal ustanovenia článku 16 Bruselského dohovoru a znel:

„Výlučnú právomoc majú tieto súdy bez ohľadu na bydlisko:

…

4) v konaniach týkajúcich sa registrácie alebo platnosti patentov, ochranných známok, priemyselných vzorov alebo iných práv, ktoré sa musia registrovať alebo o u ktorých sa musí žiadať o ochranu, súd členského štátu, v ktorom sa žiadosť o registráciu alebo ochranu podala, v ktorom sa registrácia alebo ochrana poskytli alebo podľa právneho nástroja spoločenstva alebo medzinárodného dohovoru sa za poskytnuté považujú.

…“

8 Oddiel 7 kapitoly II nariadenia č. 44/2001 s názvom „Voľba právomoci“ obsahoval články 23 a 24 tohto nariadenia.

9 Článok 23 ods. 1 tohto nariadenia v podstate zodpovedal článku 17 Bruselského dohovoru a stanovoval:

„Ak sa účastníci zmluvy, z ktorých jeden alebo viacerí majú bydlisko v členskom štáte, dohodli, že súd alebo súdy členského štátu majú právomoc na riešenie sporov, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v súvislosti s konkrétnym právnym vzťahom, potom má právomoc tento súd alebo súdy [tohto členského štátu – *neoficiálny preklad*]. …

…“

10 Článok 24 toho istého nariadenia v podstate prevzal ustanovenia článku 18 Bruselského dohovoru a znel:

„Okrem právomoci založenej na iných ustanoveniach tohto nariadenia má právomoc súd členského štátu vtedy, ak sa žalovaný zúčastní konania. Toto pravidlo sa neuplatní, ak sa žalovaný zúčastní konania, len aby namietol absenciu právomoci, alebo ak má iný súd výlučnú právomoc podľa článku 22.“

11 Oddiel 9 kapitoly II nariadenia č. 44/2001 s názvom „Prekážka začatej veci – súvisiace veci“ obsahoval najmä článok 27 tohto nariadenia. Tento článok stanovoval:

„1. Ak sa vedú konania v tej istej veci [vo veci s rovnakým predmetom aj dôvodom – *neoficiálny preklad*] a medzi rovnakými účastníkmi na súdoch rôznych členských štátov, každý súd, ktorý nezačal konať ako prvý, aj bez návrhu preruší konanie, až kým sa nepotvrdí právomoc súdu, ktorý ako prvý začal konať.

2. Keď sa potvrdí právomoc súdu, ktorý začal konať ako prvý, každý iný súd odmietne vykonávať svoju právomoc v prospech tohto súdu.“

12 Tento oddiel 9 obsahoval tiež článok 28 toho istého nariadenia, ktorý znel:

„1. Ak sa koná o súvisiacich veciach na súdoch rôznych členských štátov, každý súd, ktorý nezačal konať ako prvý, môže prerušiť konanie.

2. Ak ide o konania na prvom stupni, súd, ktorý nezačal konať ako prvý, môže tiež na žiadosť jedného z účastníkov odmietnuť vykonávať svoju právomoc, ak súd, ktorý začal konať ako prvý, má právomoc rozhodovať vo všetkých týchto veciach a ak právny poriadok jeho štátu pripúšťa zlúčenie všetkých vecí.

3. Na účely tohto článku sa veci považujú za súvisiace, ak sú navzájom tak úzko spojené, že je vhodné prerokovať a rozhodnúť ich spoločne, a tak sa vyhnúť riziku nezlučiteľných rozsudkov vydaných v samostatných konaniach.“

13 Kapitola VII nariadenia č. 44/2001 bola nazvaná „Vzťah k iným právnym nástrojom“. Obsahovala najmä článok 67 tohto nariadenia, ktorý znel:

„Toto nariadenie nemá vplyv na uplatňovanie ustanovení upravujúcich právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v špecifických veciach, ktoré sú obsiahnuté v právnych nástrojoch spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych normách harmonizovaných s týmito právnymi nástrojmi.“

Nariadenie č. 6/2002

14 Článok 19 nariadenia č. 6/2002 sa nachádza v jeho hlave II s názvom „Právo týkajúce sa dizajnov“. Tento článok je nazvaný „Práva vyplývajúce z dizajnu spoločenstva“ a vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Majiteľ zapísaného dizajnu spoločenstva má výlučné právo využívať ho a brániť akejkoľvek tretej strane, ktorá nemá jeho súhlas, aby dizajn využívala. Vyššie uvedené využívanie sa vzťahuje najmä na vytvorenie, ponúkanie, uvedenie na trh, dovoz, vývoz alebo používanie výrobku, na ktorom je dizajn použitý, alebo na ktorom je dizajn stelesnený, alebo skladovanie tohto výrobku pre takéto účely.“

15 Hlava IX tohto nariadenia je nazvaná „Právomoc a postup v právnych konaniach týkajúcich sa dizajnov Spoločenstva“. Táto hlava obsahuje najmä články 79 až 82 tohto nariadenia.

16 Pod názvom „Uplatnenie [Bruselského dohovoru]“ článok 79 toho istého nariadenia stanovuje:

„1. Pokiaľ nie je inak ustanovené v tomto nariadení, [Bruselský dohovor] sa vzťahuje aj na konania týkajúce sa dizajnov spoločenstva…

…

3. V prípade konaní vo vzťahu k úkonom a nárokom uvedeným v článku 8[1]:

a) články 2, 4, 5 ods. 1, 3, 4 a 5, 16 ods. 4 a 24 [Bruselského dohovoru] sa neuplatňujú,

b) články 17 a 18 [Bruselského dohovoru] platia s výhradou obmedzení článku 82 ods. 4 tohto nariadenia,

…“

17 Článok 80 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, nazvaný „Súdy pre dizajny spoločenstva“, znie:

„Členské štáty ustanovia na svojich územiach čo najmenší počet národných súdov a tribunálov prvej a druhej inštancie (súdy pre dizajn spoločenstva), ktoré vykonávajú funkcie ustanovené týmto nariadením.“

18 Podľa článku 81 tohto nariadenia s názvom „Právomoc nad porušením a platnosťou“:

„Súdy pre dizajn spoločenstva majú výlučnú právomoc:

a) pre žaloby o porušenie a – ak sú prípustné podľa vnútroštátneho práva – žaloby ohľadne hroziaceho porušenia dizajnov spoločenstva,

b) pre žaloby o vyhlásenie o neporušení dizajnov spoločenstva, ak sú prípustné podľa vnútroštátneho práva,

c) pre žaloby o výmaz nezapísaného dizajnu spoločenstva,

d) pre protinávrhy na výmaz dizajnu spoločenstva predložen[é] v súvislosti so žalobou podľa písmena a).“

19 Článok 82 tohto nariadenia, nazvaný „Medzinárodná právomoc“, stanovuje:

„1. S výhradou ustanovení tohto nariadenia a ustanovení [Bruselského dohovoru], ktoré sú uplatniteľné podľa článku 79, konania v súvislosti so žalobami a návrhmi uvedenými v článku 81 sa predkladajú súdom členského štátu, kde má žalovaný trvalé bydlisko, alebo, ak nemá trvalé bydlisko v žiadnom členskom štáte, súdom v akomkoľvek členskom štáte, kde má žalovaný organizačnú zložku.

2. Ak žalovaný nemá trvalé bydlisko ani organizačnú zložku v žiadnom členskom štáte, takéto konania sa predložia súdom v členskom štáte, kde má žalobca trvalé bydlisko, alebo ak nemá trvalé bydlisko v žiadnom členskom štáte, súdom v akomkoľvek členskom štáte, kde má organizačnú zložku.

3. Ak ani žalobca ani žalovaný nemá trvalé bydlisko ani organizačnú zložku v žiadnom členskom štáte, takéto konanie sa predloží súdu členského štátu, kde má sídlo Úrad [Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)].

4. Bez ohľadu na odseky 1, 2 a 3:

a) článok 17 [Bruselského dohovoru] platí, ak sa strany dohodnú, že právomoc má iný súd pre dizajn spoločenstva,

b) článok 18 [Bruselského dohovoru] platí, ak sa žalovaný podriadi právomoci iného súdu pre dizajn spoločenstva.

5. Konania v súvislosti so žalobami a návrhmi uvedenými v článku 81 písm. a) a d) sa môžu tiež začať na súdoch členského štátu, kde došlo k porušeniu alebo ohrozeniu.“

20 Článok 110 ods. 1 toho istého nariadenia, ktorý sa nachádza v jeho hlave XII, nazvanej „Záverečné ustanovenia“, má názov „Prechodné ustanovenie“ a uvádza:

„Až do času, kedy nadobudnú účinnosť zmeny a doplnky tohto nariadenia na základe návrhu Komisie ohľadne tohto predmetu, ochrana dizajnom spoločenstva neexistuje pre dizajn, ktorý predstavuje časť zloženého výrobku, v zmysle článku 19 ods. 1 na účely opravy zloženého výrobku, aby sa obnovila jeho pôvodná vonkajšia úprava.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

21 Acacia vyrába a uvádza na trh zliatinové disky pre kolesá motorových vozidiel. Ako vyplýva zo spisu, ktorý má k dispozícii Súdny dvor, tieto disky sú replikami zliatinových diskov vyrábaných výrobcami motorových vozidiel a sú uvádzané na trh pod známkou WSP Italy, pričom skratka WSP znamená „Wheels Spare Parts“ (ďalej len „replikové disky“).

22 Keďže disky vyrábané výrobcami motorových vozidiel sú zapísané ako dizajny Spoločenstva, Acacia sa domnieva, že na jej replikové disky sa vzťahuje „opravná doložka“ stanovená v článku 110 ods. 1 nariadenia č. 6/2002.

23 Návrhom na začatie konania údajne doručeným 21. januára 2013 podala Acacia žalobu na Tribunale di Napoli (súd v Neapole, Taliansko) proti spoločnosti BMW na účely vydania deklaratórneho rozsudku o neporušení zapísaných dizajnov Spoločenstva, ktorých majiteľom je BMW, pokiaľ ide o zliatinové disky pre kolesá motorových vozidiel, ako aj o konštatovaní zneužitia dominantného postavenia a nekalej súťaže zo strany spoločnosti BMW. Acacia tiež žiadala, aby bola spoločnosti BMW uložená povinnosť zastaviť akúkoľvek činnosť, ktorá bráni uvádzaniu replikových diskov na trh.

24 BMW predložila na tomto súde už ako účastník konania vyjadrenie žalovaného. V tomto vyjadrení na úvod vzniesla námietky založené na neexistencii alebo neplatnosti doručenia návrhu na začatie konania, ako aj plnomocenstva rady spoločnosti Acacia. Subsidiárne, ale naďalej v rámci úvodných námietok, BMW namietala nedostatok právomoci talianskych súdov. Ďalej subsidiárne, pre prípad zamietnutia týchto námietok, navrhla zamietnutie návrhov spoločnosti Acacia ako skutkovo a právne nedôvodných.

25 BMW vo svojom vyjadrení žalovaného najmä uviedla:

„BMW… ako procesný dôsledok materiálneho prijatia podania, ktoré sa považuje za právne relevantné v súdnom konaní, s cieľom vyhnúť sa riziku neoprávneného vyhlásenia neúčasti na konaní, predkladá toto podanie s jediným účelom, ktorým je uplatnenie na jednej strane neexistencie doručenia zo strany [spoločnosti Acacia] a na druhej strane, vo vysoko nepravdepodobnom prípade, že súd vyhlási konanie za platne začaté, nedostatku právomoci talianskeho súdu v prospech nemeckého súdu vzhľadom na žalobu podanú spoločnosťou Acacia.“

26 Na pojednávaní 27. mája 2014 Tribunale di Napoli (súd v Neapole) určil lehoty na predloženie dodatočných vyjadrení k procesným otázkam.

27 Dňa 3. októbra 2014 podala BMW na vnútroštátny súd Corte suprema di cassazione (Kasačný súd, Taliansko) návrh na rozhodnutie o predbežnej otázke súdnej právomoci, o ktorej sa stále rozhoduje na Tribunale di Napoli (súd v Neapole). Opätovne potvrdila svoje stanovisko, podľa ktorého talianske súdy nemajú právomoc rozhodovať o žalobe podanej spoločnosťou Acacia. Táto spoločnosť sa domnieva, že BMW právomoc talianskych súdov implicitne uznala, keďže po tom, čo vzniesla na Tribunale di Napoli (súd v Neapole) námietku založenú na neexistencii alebo neplatnosti doručenia návrhu na začatie konania a plnomocenstva rady spoločnosti Acacia, vzniesla námietku nedostatku právomoci talianskych súdov iba subsidiárne.

28 Dňa 4. marca 2015 generálny prokurátor pri vnútroštátnom súde predložil svoje návrhy s tým, že mu navrhuje vyhlásiť nedostatok právomoci talianskych súdov.

29 Za týchto podmienok Corte suprema di cassazione (Kasačný súd) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:

„1. Možno napadnutie súdnej právomoci vnútroštátneho súdu, na ktorý sa podala žaloba, uskutočnené predbežnou námietkou, ktorá je však subsidiárna k iným predbežným procesným námietkam, v každom prípade podanou pred vyjadrením vo veci samej, vykladať v zmysle článku 24 nariadenia [44/2001] ako súhlas so súdnou právomocou?

2. Má sa neexistencia ustanovenia o alternatívnej súdnej právomoci v článku 82 ods. 4 nariadenia [č. 6/2002], pokiaľ ide o konania vo veci negatívnej určovacej žaloby, a to vo vzťahu k právomoci súdu podľa bydliska žalovaného v zmysle článku 82 ods. 1 rovnakého nariadenia, vykladať v tom zmysle, že znamená priznanie výlučnej právomoci pre negatívne určovacie žaloby?

3. Je na účely rozhodnutia o [druhej otázke] potrebné uviesť ju do súladu s výkladom ustanovení o výlučnej právomoci podľa nariadenia [č. 44/2001], najmä ustanovení článku 22, v ktorom sa stanovujú prípady takejto právomoci, medzi ktorými sú zahrnuté konania týkajúce sa registrácie a neplatnosti patentov, ochranných známok a priemyselných vzorov, nie však aj konania vo veci negatívnej určovacej žaloby, ako aj s ustanovením článku 24, kde sa stanovuje, s výnimkou právomoci založenej na iných ustanoveniach daného nariadenia, možnosť súhlasu žalovaného s právomocou iného súdu, s tým dôsledkom, že sa tak určí právomoc súdu, na ktorý sa obrátil žalobca?

4. Má smerovanie judikatúry vyjadrené v rozsudku Súdneho dvora z 25. októbra 2012 vo veci [Folien Fischer a Fofitec (C-133/11, EU:C:2012:664)], týkajúce sa uplatniteľnosti článku 5 bodu 3 nariadenia [č. 44/2001], všeobecný a absolútny charakter, vzťahujúci sa na každú negatívnu určovaciu žalobu vo veci náhrady škody, vrátane žaloby o vyhlásenie o neporušení dizajnov Spoločenstva? V dôsledku toho, má právomoc súd uvedený v článku 81 nariadenia [č. 6/2002] alebo súd podľa článku 5 bodu 3 nariadenia [č. 44/2001], alebo sa môže medzi týmito dvoma možnými príslušnými súdmi rozhodnúť žalobca?

5. Môže žaloby týkajúce sa zneužitia dominantného postavenia a nekalej súťaže, v prípade, že sa podajú v rámci konania vo veci dizajnov Spoločenstva, s ktorou súvisia, pretože ak by sa uvedeným návrhom vyhovelo, predpokladalo by to predbežne vyhovieť negatívnej určovacej žalobe, prejednať rovnaký súd spolu s negatívnou určovacou žalobou, v súlade s extenzívnym výkladom článku 28 ods. 3 nariadenia [č. 44/2001]?

6. Predstavujú dve žaloby uvedené [v predchádzajúcej otázke] prípad náhrady škody? V prípade kladnej odpovede, môžu mať tieto žaloby vplyv na uplatniteľnosť nariadenia [č. 44/2001] (článok 5 bod 3) alebo nariadenia [č. 6/2002] v prejednávanej veci, pokiaľ ide o súdnu právomoc?“

O prejudiciálnych otázkach

O prvej otázke

30 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 24 nariadenia č. 44/2001 vykladať v tom zmysle, že námietku založenú na nedostatku právomoci súdu, na ktorom bola podaná žaloba, vznesenú v prvom vyjadrení žalovaného subsidiárne vo vzťahu k ostatným procesným námietkam vzneseným v tom istom vyjadrení, možno považovať za potvrdenie právomoci súdu, na ktorom bola podaná žaloba, vedúcu k voľbe právomoci podľa tohto článku.

31 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že na jednej strane článok 24 prvá veta nariadenia č. 44/2001 stanovuje pre všetky spory, kde právomoc súdu, na ktorom bola podaná žaloba, nespadá pod iné ustanovenia tohto nariadenia, pravidlo o právomoci založené na účasti žalovaného na konaní. Toto ustanovenie sa uplatňuje aj v prípadoch, keď bola na súde podaná žaloba v rozpore s ustanoveniami uvedeného nariadenia, a zahrnuje prípad, keď účasť žalovaného na konaní možno považovať za implicitné potvrdenie právomoci súdu, ktorý začal konať, a teda za voľbu jeho právomoci (rozsudky z 20. mája 2010, ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, bod 21, ako aj z 27. februára 2014, Cartier parfums-lunettes a Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, bod 34).

32 Na druhej strane článok 24 druhá veta tohto nariadenia upravuje výnimky z pravidla uvedeného v prvej vete tohto článku. Táto druhá veta najmä stanovuje, že k voľbe právomoci súdu, na ktorý bola podaná žaloba, nedôjde implicitne, ak žalovaný vznesie námietku nedostatku právomoci, čím vyjadrí svoju vôľu nesúhlasiť s právomocou tohto súdu (rozsudky z 20. mája 2010, ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, bod 22, ako aj z 27. februára 2014, Cartier parfums-lunettes a Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, bod 35).

33 S odkazom na svoju judikatúru týkajúcu sa článku 18 Bruselského dohovoru, ktorého znenie je v podstate totožné s článkom 24 nariadenia č. 44/2001, Súdny dvor už rozhodol, že namietnutie nedostatku právomoci súdu, na ktorý bola podaná žaloba, bráni voľbe, ak žalobca a súd, na ktorý bola žaloba podaná, mohli na základe prvej obrany žalovaného vyvodiť záver, že žalovaný zamýšľa namietnuť túto právomoc. Rovnako to platí v prípade, keď prvé podanie žalovaného obsahuje okrem namietnutia nedostatku právomoci súdu, na ktorý bola žaloba podaná, návrhy týkajúce sa veci samej (rozsudok z 27. februára 2014, Cartier parfums-lunettes a Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, bod 37 a citovaná judikatúra).

34 Z toho vyplýva, že skutočnosť, že žalovaný jednoznačne namietne vo svojom prvom podaní nedostatok právomoci súdu, na ktorý bola žaloba podaná, bráni voľbe právomoci podľa článku 24 prvej vety nariadenia č. 44/2001, bez toho, aby bolo významné, či toto namietnutie je alebo nie je jediným predmetom tohto prvého podania žalovaného.

35 V predmetnej veci okolnosť, že BMW vo svojom prvom vyjadrení žalovaného na Tribunale di Napoli (súd v Neapole) spochybnila nielen právomoc tohto súdu, ale tiež riadne doručenie žaloby a plnomocenstva rady spoločnosti Acacia, nič nemení na skutočnosti, pôvodne nenamietanej, že BMW výslovne a bez najmenších nejasností spochybnila právomoc tohto súdu v uvedenom vyjadrení žalovaného. Ako sa pripomenulo v bodoch 32 a 33 tohto rozsudku, účelom článku 24 druhej vety nariadenia č. 44/2001 je zabrániť voľbe právomoci, ak žalovaný vyjadrí už vo svojom prvom vyjadrení svoju vôľu nesúhlasiť s právomocou súdu, na ktorý bola podaná žaloba. Toto ustanovenie teda nemožno vykladať v tom zmysle, že v situácii, akou je situácia vo veci samej, keď námietka založená na nedostatku právomoci súdu, na ktorý bola podaná žaloba, bola jasne vznesená *in limine litis*, toto výslovné spochybnenie právomoci treba považovať, ako tvrdí Acacia, za implicitné potvrdenie tejto právomoci z dôvodu, že uvedená námietka bola vznesená iba subsidiárne vo vzťahu k ostatným procesným námietkam vzneseným *in limine litis*.

36 Vzhľadom na vyššie uvedené treba odpovedať na prvú otázku tak, že článok 24 nariadenia č. 44/2001 sa má vykladať v tom zmysle, že námietku založenú na nedostatku právomoci súdu, na ktorom bola podaná žaloba, vznesenú v prvom vyjadrení žalovaného subsidiárne vo vzťahu k ostatným procesným námietkam vzneseným v tom istom vyjadrení, nemožno považovať za potvrdenie právomoci súdu, na ktorom bola podaná žaloba, a teda nevedie k voľbe právomoci podľa tohto článku.

O druhej a tretej otázke

37 Svojou druhou a treťou otázkou, ktoré treba preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 82 nariadenia č. 6/2002 vykladať v tom zmysle, že žaloby o vyhlásenie o neporušení upravené v článku 81 písm. b) tohto nariadenia možno podať, ak má žalovaný svoje bydlisko v členskom štáte Európskej únie, iba na súdoch pre dizajn Spoločenstva tohto členského štátu.

38 V tejto súvislosti treba predovšetkým uviesť, že bez ohľadu na zásadu uplatnenia nariadenia č. 44/2001 na žaloby týkajúce sa dizajnu Spoločenstva je uplatnenie niektorých ustanovení tohto nariadenia na konania vyplývajúce zo žalôb a z návrhov uvedených v článku 81 nariadenia č. 6/2002 vylúčené v zmysle článku 79 ods. 3 tohto posledného uvedeného nariadenia.

39 Vzhľadom na toto vylúčenie právomoc súdov pre dizajny Spoločenstva uvedených v článku 80 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 na rozhodovanie o žalobách a návrhoch uvedených v článku 81 tohto nariadenia vyplýva z pravidiel stanovených priamo tým istým nariadením, ktoré majú povahu *lex specialis* vo vzťahu k pravidlám uvedeným v nariadení č. 44/2001 (pozri analogicky rozsudky z 5. júna 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, bod 27, a z 18. mája 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, bod 26).

40 Zo samotného znenia článku 82 nariadenia č. 6/2002 ďalej vyplýva, že žaloby o vyhlásenie o neporušení upravené v článku 81 písm. b) tohto nariadenia musia, ak má žalovaný svoje bydlisko v členskom štáte Európskej únie, byť podané na súdy pre dizajny Spoločenstva tohto členského štátu, pokiaľ nedôjde k voľbe právomoci v zmysle článku 23 alebo článku 24 nariadenia č. 44/2001, keďže tieto posledné uvedené ustanovenia nahradili články 17 a 18 Bruselského dohovoru.

41 Nakoniec, s výhradou prípadov prekážky začatej veci – súvisiacej veci nijaké pravidlo súdnej právomoci obsiahnuté v ustanovení nariadenia č. 6/2002 iné ako jeho článok 82, alebo v ustanovení nariadenia č. 44/2001 iné ako jeho články 23 alebo 24 sa nemôže uplatniť na žaloby o vyhlásenie o neporušení upravené v článku 81 písm. b) nariadenia č. 6/2002. Pokiaľ ide osobitne o článok 22 bod 4 nariadenia č. 44/2001, na relevantnosť ktorého sa pýta vnútroštátny súd, treba uviesť, že uplatnenie tohto ustanovenia, ktoré nahradilo článok 16 bod 4 Bruselského dohovoru, na konania v súvislosti so žalobami a návrhmi uvedenými v článku 81 nariadenia č. 6/2002, je vylúčené podľa článku 79 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia.

42 Preto treba odpovedať na druhú a tretiu otázku tak, že článok 82 nariadenia č. 6/2002 sa má vykladať v tom zmysle, že žaloby o vyhlásenie o neporušení upravené v článku 81 písm. b) tohto nariadenia musia, ak má žalovaný svoje bydlisko v členskom štáte Európskej únie, byť podané na súdy pre dizajny Spoločenstva tohto členského štátu, pokiaľ nedôjde k voľbe právomoci v zmysle článku 23 alebo článku 24 nariadenia č. 44/2001, a s výhradou prípadov prekážky začatej veci – súvisiacej veci podľa týchto nariadení.

O štvrtej otázke

43 Svojou štvrtou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa pravidlo právomoci uvedené v článku 5 bode 3 nariadenia č. 44/2001 môže uplatniť na žaloby o vyhlásenie o neporušení upravené v článku 81 písm. b) nariadenia č. 6/2002.

44 V tomto ohľade stačí uviesť, že článok 5 bod 3 nariadenia č. 44/2001 nahradil článok 5 bod 3 Bruselského dohovoru a že uplatnenie tohto ustanovenia na konania v súvislosti so žalobami a návrhmi uvedenými v článku 81 nariadenia č. 6/2002 je vylúčené článkom 79 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia.

45 Rozsudok z 25. októbra 2012, Folien Fischer a Fofitec (C-133/11, EU:C:2012:664), na ktorý odkazuje vnútroštátny súd, bol vydaný vo veci, ktorá sa netýkala dizajnov Spoločenstva. Táto judikatúra preto nijako neodporuje pravidlu vylúčenia uvedenému v uvedenom článku 79 ods. 3 písm. a).

46 V dôsledku toho treba odpovedať na štvrtú otázku tak, že pravidlo právomoci uvedené v článku 5 bode 3 nariadenia č. 44/2001 sa neuplatňuje na žaloby o vyhlásenie o neporušení upravené v článku 81 písm. b) nariadenia č. 6/2002.

Piata a šiesta otázka

47 Svojou piatou a šiestou otázkou, ktoré treba preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa na žaloby o konštatovanie zneužitia dominantného postavenia a nekalej súťaže, ktoré súvisia so žalobou o vyhlásenie o neporušení dizajnu Spoločenstva, keďže vyhovenie uvedeným žalobám predpokladá prijatie tejto žaloby o vyhlásenie o neporušení, vzťahuje pravidlo právomoci uvedené v článku 5 bode 3 nariadenia č. 44/2001 alebo režim právomoci zavedený nariadením č. 6/2002. Za predpokladu, že pravidlo právomoci uvedené v článku 5 bode 3 nariadenia č. 44/2001 je uplatniteľné vo vzťahu k takýmto žalobám o konštatovanie zneužitia dominantného postavenia a nekalej súťaže, sa uvedený súd okrem toho pýta na možnosť prijať „rozširujúci“ výklad pravidiel v oblasti spojenia vecí uvedených v článku 28 nariadenia č. 44/2001, podľa ktorého si môže žalobca zvoliť súd prípadne medzinárodne príslušný na rozhodnutie o týchto žalobách na základe článku 5 bodu 3, a nielen o týchto žalobách, ale aj o žalobe o vyhlásenie o neporušení dizajnu Spoločenstva.

48 Pokiaľ ide o možnosť uplatniť pravidlo právomoci uvedené v článku 5 bode 3 nariadenia č. 44/2001 ako vo veci samej, z prejudiciálnych otázok, ako aj z vysvetlení obsiahnutých v rozhodnutí vnútroštátneho súdu vyplýva, že túto vec charakterizuje okolnosť, že iba predbežné rozhodnutie, pokiaľ ide o dôvodnosť žaloby o vyhlásenie o neporušení upravenej v článku 81 písm. b) nariadenia č. 6/2002, umožní určiť, či žaloby o konštatovanie zneužitia dominantného postavenia a nekalej súťaže môžu byť prípadne prijaté.

49 V tejto súvislosti treba uviesť, že ak sú žaloby o konštatovanie zneužitia dominantného postavenia a nekalej súťaže podané v rámci žaloby o vyhlásenie o neporušení dizajnu Spoločenstva a majiteľovi tohto dizajnu najmä vytýkajú, že bráni výrobe replík tohto dizajnu žalobcom v konaní o vyhlásenie o neporušení, musí sa určenie príslušnému súdu zakladať pre celý spor na režime právomoci zavedenom nariadením č. 6/2002 tak, ako je vyložené v odpovedi na prvú až štvrtú prejudiciálnu otázku.

50 V takej situácii sa totiž tieto žaloby v podstate zakladajú na argumentácii rozvinutej v rámci žaloby o vyhlásenie o neporušení, podľa ktorej výroba replík nepredstavuje porušenie, takže majiteľ dizajnu Spoločenstva musí prijať konkurenciu vyplývajúcu z týchto replík. Určiť za týchto podmienok príslušný súd na základe pravidla uvedeného v článku 5 bode 3 nariadenia č. 44/2001 by narušilo potrebný účinok článku 79 ods. 3 písm. a) nariadenia č. 6/2002, ktorého cieľom je práve vylúčiť toto pravidlo, najmä pokiaľ ide o spory, ktoré vznikajú medzi výrobcami replík a majiteľmi dizajnov Spoločenstva a týkajú sa otázky, či dotknutý majiteľ dizajnu Spoločenstva môže zakázať výrobu dotknutých replík.

51 Vzhľadom na vyššie uvedené nie je opodstatnené preskúmať uvedené otázky v rozsahu, v akom sa týkajú výkladu článku 28 nariadenia č. 44/2001.

52 V dôsledku toho treba odpovedať na piatu a šiestu otázku tak, že pravidlo právomoci uvedené v článku 5 bode 3 nariadenia č. 44/2001 sa nevzťahuje na žaloby o konštatovanie zneužitia dominantného postavenia a nekalej súťaže, ktoré súvisia so žalobou o vyhlásenie o neporušení dizajnu Spoločenstva, keďže vyhovenie uvedeným žalobám predpokladá prijatie tejto žaloby o vyhlásenie o neporušení.

O trovách

53 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol takto:

1. **Článok 24 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že námietku založenú na nedostatku právomoci súdu, na ktorom bola podaná žaloba, vznesenú v prvom vyjadrení žalovaného subsidiárne vo vzťahu k ostatným procesným námietkam vzneseným v tom istom vyjadrení, nemožno považovať za potvrdenie právomoci súdu, na ktorom bola podaná žaloba, a teda nevedie k voľbe právomoci podľa tohto článku.**

2. **Článok 82 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva sa má vykladať tak, že žaloby o vyhlásenie o neporušení upravené v článku 81 písm. b) tohto nariadenia musia, ak má žalovaný svoje bydlisko v členskom štáte Európskej únie, byť podané na súdy pre dizajny Spoločenstva tohto členského štátu, pokiaľ nedôjde k voľbe právomoci v zmysle článku 23 alebo článku 24 nariadenia č. 44/2001, a s výhradou prípadov prekážky začatej veci – súvisiacej veci podľa týchto nariadení.**

3. **Pravidlo právomoci uvedené v článku 5 bode 3 nariadenia č. 44/2001 sa neuplatňuje na žaloby o vyhlásenie o neporušení upravené v článku 81 písm. b) nariadenia č. 6/2002.**

4. **Pravidlo právomoci uvedené v článku 5 bode 3 nariadenia č. 44/2001 sa nevzťahuje na žaloby o konštatovanie zneužitia dominantného postavenia a nekalej súťaže, ktoré súvisia so žalobou o vyhlásenie o neporušení dizajnu Spoločenstva, keďže vyhovenie uvedeným žalobám predpokladá prijatie tejto žaloby o vyhlásenie o neporušení.**

Podpisy