Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora)

z 24. septembra 2019*

„Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci skúter – Skorší dizajn Spoločenstva – Dôvod výmazu – Osobitý charakter – Odlišný celkový dojem – Informovaný užívateľ – Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 – Výklad v súlade s článkom 6 nariadenia č. 6/2002 – Neexistencia používania nezapísanej staršej národnej trojrozmernej ochrannej známky v zapísanom dizajne – Článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 – Neexistencia neoprávneného použitia diela chráneného podľa autorského práva členského štátu v zapísanom dizajne – Článok 25 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 6/2002“

Vo veci T-219/18,

Piaggio & C. SpA, so sídlom v Pontedere (Taliansko), v zastúpení: F. Jacobacci, B. La Tella a B. Lucchetti, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: L. Rampini a J. Crespo Carrillo, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

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

Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, so sídlom v Taizhou (Čína), v zastúpení: M. Spolidoro, M. Gurrado, S. Verea a M. Balestriero, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 19. januára 2018 (vec R 1496/2015–3), týkajúcemu sa konania o výmaze medzi spoločnosťami Piaggio & C. a Zhejiang Zhongneng Industry Group,

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora),

v zložení: predseda komory G. Berardis, sudcovia S. Papasavvas a O. Spineanu-Matei (spravodajkyňa),

tajomník: E. Hendrix, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 30. marca 2018,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 9. júla 2018,

* Jazyk konania: taliančina.

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 9. júla 2018,

po pojednávaní z 27. februára 2019,

so zreteľom na uznesenie z 30. apríla 2019 o opätovnom začatí ústnej časti konania,

so zreteľom na písomnú otázku Všeobecného súdu účastníkom konania a ich odpovede na túto otázku podané do kancelárie Všeobecného súdu 16. a 17. mája 2019,

so zreteľom na rozhodnutie z 20. mája 2019 o skončení ústnej časti konania,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 19. novembra 2010 vedľajší účastník konania, spoločnosť Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, podal 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, o ktorého zápis sa žiada, je zo šiestich pohľadov vyobrazený takto:



3 Podľa článkov 41 až 43 nariadenia č. 6/2002 sa vedľajší účastník konania vo svojej prihláške domáhal práva prednosti pre sporný dizajn na základe svojej skoršej prihlášky toho istého dizajnu, ktorú podal na príslušný čínsky orgán 13. júla 2010.

4 Výrobky, do ktorých sa má sporný dizajn stelesniť, patria do triedy 12-11 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: „Mopedy; motocykle“.

5 Prihláška dizajnu bola uverejnená vo *Vestníku dizajnov Spoločenstva* č. 2010/265 z 23. novembra 2010. Dizajn bol zapísaný pod číslom 1783655-0002 s dátumom zápisu 19. november 2010 a prioritou k 13. júlu 2010.

6 Dňa 6. novembra 2014 podala žalobkyňa, spoločnosť Piaggio & C. Spa, návrh na výmaz sporného dizajnu podľa článku 52 nariadenia č. 6/2002 pre výrobky uvedené v bode 4 vyššie.

7 Dôvody uvádzané na podporu návrhu na výmaz boli dôvodmi, ktoré uvádza článok 25 ods. 1 písm. b), e) a f) nariadenia č. 6/2002.

8 Po prvé, pokiaľ ide o dôvod výmazu uvedený v článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002, žalobkyňa vo svojom návrhu na výmaz uviedla, že sporný dizajn nemá nový a osobitý charakter v zmysle článkov 5 a 6 tohto nariadenia. Na podporu svojich tvrdení si žalobkyňa zvolila skorší dizajn uvádzaný na trh pod označením Vespa LX (ďalej len „skorší dizajn“), ktorého uverejnenie dokazovala prostredníctvom obrázkov, ktoré sa objavili v špecializovaných časopisoch *Motociclismo* z mája 2005, *In sella* z apríla 2005 a *City-X* z júna 2009. Tieto obrázky a ich sprievodné informácie sú reprodukované tu:





9 Podľa žalobkyne bol sporný dizajn v podstate identický so skorším dizajnom a vytváral rovnaký celkový dojem ako skorší dizajn, čo umožňovalo vylúčiť novosť a osobitý charakter v zmysle článkov 5 a 6 nariadenia č. 6/2002.

10 Po druhé, pokiaľ ide o dôvod výmazu uvedený v článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002, žalobkyňa uvádza, že tvar skútra, do ktorého sa mal skorší dizajn zapracovať, bol tiež chránený talianskym právom ako „faktická ochranná známka“, trojrozmerná, nezapísaná, používaná v Taliansku od roku 2005 (ďalej len „staršia ochranná známka“). Podľa žalobkyne získala táto ochranná známka používaním silnú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže odlišujúce znaky trojrozmernej formy skútra, ktorý

táto ochranná známka chráni, zostali v podstate nezmenené od vytvorenia a prvého uvedenia skútra „Vespa“ žalobkyňou na trh, ktoré sa datuje až do rokov 1945 – 1946. Podľa žalobkyne predmetné odlišujúce znaky sú tieto:

– tvar X medzi zadnou kapotážou a podsedlovou časťou, ilustrovaný tu:



– tvar obráteného písmena Ω medzi podsedlovou časťou a prednou ochrannou kapotážou ilustrovaný tu:



– šípovitý tvar prednej ochrannej kapotáže ilustrovaný tu:



11 Žalobkyňa tvrdila, že predložila dôkaz o všeobecne známom používaní staršej ochrannej známky a nebezpečenstve zámeny so staršou ochrannou známkou, ktoré vytvára sporný dizajn vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti.

12 Po tretie, pokiaľ ide o dôvod výmazu uvedený v článku 25 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 6/2002, žalobkyňa uviedla, že skorší dizajn je chránený talianskym a francúzskym autorským právom. Podľa žalobkyne bol skorší dizajn ako umelecké dielo neoprávnene použitý na spornom dizajne.

13 Rozhodnutím z 23. júna 2015 výmazové oddelenie uznalo, že sporný dizajn bol nový v zmysle článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 5 tohto nariadenia. Na základe skoršieho dizajnu však výmazové oddelenie vyhovelo návrhu na výmaz sporného dizajnu z dôvodu, že tento dizajn nemal osobitý charakter v zmysle článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 6 tohto istého nariadenia. Keďže výmazové oddelenie došlo k záveru, že sporný dizajn bol neplatný z dôvodu nesplnenia tejto podmienky vyžadovanej nariadením č. 6/2002 na účely jeho ochrany, zastávalo názor, že nebolo potrebné skúmať ostatné dôvody neplatnosti uvádzané žalobkyňou, a to dôvody uvádzané v článku 25 ods. 1 písm. e) a f) uvedeného nariadenia.

14 Dňa 27. júla 2015 vedľajší účastník konania podal na EUIPO odvolanie proti rozhodnutiu výmazového oddelenia podľa článkov 55 až 60 nariadenia č. 6/2002.

15 Rozhodnutím z 19. januára 2018 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) tretí odvolací senát EUIPO vyhovel odvolaniu vedľajšieho účastníka konania, zrušil rozhodnutie výmazového oddelenia a zamietol návrh na výmaz. V podstate sa na úvod domnieval, že rozdiely medzi dizajnmi boli dostatočné na vylúčenie toho, aby bolo konštatované, že sporný dizajn nebol nový vzhľadom na skorší dizajn podľa článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 5 tohto nariadenia. V nadväznosti na to na rozdiel od výmazového oddelenia prijal záver, že sporný dizajn mal osobitý charakter v zmysle znenia článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 6 tohto nariadenia. Odvolací senát v tejto súvislosti na jednej strane uviedol, že rozdiely medzi danými dizajnmi boli početné a dostatočne charakteristické, a na druhej strane, že sporný dizajn vytváral u informovaného užívateľa odlišný celkový dojem než dojem, ktorý vytváralo pozorovanie skoršieho dizajnu. Nakoniec, vykonávajúc právomoci výmazového oddelenia v zmysle článku 60 nariadenia č. 6/2002, odvolací senát rozhodol o zostávajúcich dvoch dôvodoch neplatnosti uvádzaných žalobkyňou pred výmazovým oddelením, a to dôvodoch uvedených v článku 25 ods. 1 písm. e) a f) uvedeného nariadenia. Na jednej strane tak prijal záver, že staršia ochranná známka sa na spornom dizajne nepoužila najmä z dôvodu evidentných štylistických rozdielov medzi nimi a vysokej miery pozornosti príslušnej verejnosti staršej ochrannej známky a že v dôsledku toho sa dôvod neplatnosti uvedený v článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 neuplatní. Na druhej strane, pokiaľ ide o dôvod neplatnosti uvedený v článku 25 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 6/2002, odvolací senát usúdil, že neplatnosť sporného dizajnu pre porušenie talianskych a francúzskych autorských práv nie je odôvodnené, keďže skorší dizajn sa ako umelecké dielo na spornom dizajne nepoužil, keďže ich estetika a dojem, ktorý vytvárajú, sú odlišné.

Konanie a návrhy účastníkov konania

16 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zrušil napadnuté rozhodnutie a v dôsledku toho vyhlásil sporný dizajn za neplatný,

– uložil EUIPO a vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania pred odvolacím senátom podľa článku 190 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu,

– uložil EUIPO a vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť všetky trovy súvisiace s týmto konaním.

17 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zamietol žalobu,

– zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

18 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zamietol žalobu,

– potvrdil platnosť sporného dizajnu,

– zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny rámec

19 Na úvod keďže „potvrdiť platnosť sporného dizajnu“ rovná sa zamietnutiu žaloby, druhý žalobný návrh vedľajšieho účastníka konania treba chápať ako v podstate smerujúci k zamietnutiu žaloby [pozri analogicky rozsudok z 13. decembra 2016, Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX), T-58/16, neuverejnený, EU:T:2016:724, bod 15].

20 Na podporu žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody, pričom prvý sa zakladá na porušení článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 6 uvedeného nariadenia, druhý na porušení článku 25 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia a tretí na porušení článku 25 ods. 1 písm. f) toho istého nariadenia.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 6 toho istého nariadenia

21 V rámci svojho prvého žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že v bodoch 24 až 26 napadnutého rozhodnutia odvolací senát nesprávne konštatoval, že uznala absenciu úplnej zhody medzi predmetnými dizajnmi a že rozdiely medzi nimi nemožno kvalifikovať ako „nepodstatné detaily“.

22 Žalobkyňa tiež uvádza, že odvolací senát sa dopustil pochybení vo výklade a v uplatnení zásad uvedených v článku 6 nariadenia č. 6/2002, keďže vzhľadom na skorší dizajn sporný dizajn nemal osobitý charakter v zmysle tohto ustanovenia.

23 EUIPO a vedľajší účastník konania všetky tvrdenia žalobkyne spochybňujú.

24 Treba pripomenúť, že článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 stanovuje, že dizajn Spoločenstva sa môže vymazať iba vtedy, ak nespĺňa požiadavky článkov 4 až 9 rovnakého nariadenia.

25 Podľa článku 4 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 je dizajn chráneným dizajnom Spoločenstva, len ak je nový a má osobitý charakter.

26 Podľa znenia článku 5 nariadenia č. 6/2002 sa dizajn považuje za nový, ak žiaden zhodný dizajn nebol sprístupnený verejnosti. Dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky odlišujú iba v nepodstatných detailoch.

27 Na úvod treba uviesť, že odvolací senát formuloval závery uvedené v bodoch 24 až 26 napadnutého rozhodnutia v rámci svojho preskúmania údajného nedostatku novosti sporného dizajnu podľa článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 5 uvedeného nariadenia. Ako to žalobkyňa potvrdila na pojednávaní, na podporu svojej žaloby sa nedovoláva porušenia týchto ustanovení, ani pochybenia, ktorého sa odvolací senát dopustil vo svojom posúdení novosti sporného dizajnu a uznaní absencie zhody medzi predmetnými dizajnmi. V dôsledku toho žalobkyňa nemôže v rámci tohto žalobného dôvodu založeného najmä na porušení článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 6 uvedeného nariadenia, účinne spochybňovať posúdenia odvolacieho senátu, ktoré obsahujú body 24 až 26 napadnutého rozhodnutia, venované údajnej absencii novosti sporného dizajnu v zmysle článku 5 toho istého nariadenia.

28 Pokiaľ ide o posúdenie osobitého charakteru sporného dizajnu, treba v prvom rade pripomenúť, že 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 alebo, ak sa žiada o právo prednosti, pred dňom vzniku práva prednosti.

29 Znenie článku 6 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 v talianskej jazykovej verzii dodáva, že celkový dojem, ktorý dizajn má vyvolávať na to, aby sa považoval za dizajn s osobitým charakterom, sa musí „podstatne“ odlišovať od dojmu, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa dizajn, ktorý už bol sprístupnený verejnosti.

30 Treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry nevyhnutnosť jednotného výkladu ustanovenia práva Európskej únie si v prípade rozdielnosti medzi jeho rôznymi jazykovými verziami vyžaduje, aby sa dotknuté ustanovenie vykladalo v závislosti od kontextu a účelu právnej úpravy, ktorej je súčasťou. Výklad ustanovenia práva Únie okrem iného predpokladá porovnanie jeho jazykových verzií (pozri rozsudok z 23. decembra 2015, Firma Theodor Pfister, C-58/15, neuverejnený, EU:C:2015:849, bod 25 a citovanú judikatúru).

31 Medzi aktmi vypracovanými v rámci procesu, ktorý viedol k prijatiu nariadenia č. 6/2002, prvý návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dizajnoch Spoločenstva predložený Európskou komisiou (Ú. v. ES C 29, 1994, s. 20) obsahoval vo všetkých jazykových verziách vo svojom článku 6 ods. 1 spresnenie „podstatne“. V nadväznosti na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dizajnoch Spoločenstva“ (Ú. v. ES C 388, 1994, s. 9), ktoré uvádzalo, že výraz „podstatne“ by mal za dôsledok vylúčenie zamýšľanej ochrany pri mnohých dizajnoch, osobitne textilných vzoroch, a ktoré ho v dôsledku toho navrhovalo vypustiť, bolo toto spresnenie z článku 6 ods. 1 upraveného návrhu nariadenia Rady (ES) o dizajnoch Spoločenstva (Ú. v. ES C 248 E, 2000, s. 3), predloženého Komisiou, odstránené vo všetkých jazykových verziách, s výnimkou talianskej. Táto odchýlka v znení tohto ustanovenia v jeho talianskej jazykovej verzii pretrvávala v zmenenom návrhu nariadenia Rady o dizajnoch Spoločenstva (Ú. v. ES C 62 E, 2001, s. 173), ktorý bol nakoniec predložený Komisiou.

32 Z komparatívneho preskúmania rôznych existujúcich jazykových verzií nariadenia č. 6/2002, a najmä jeho článku 6 ods. 1 vyplýva, že s výnimkou talianskej verzie všetky jazykové verzie uvedeného článku stanovujú, že zapísaný dizajn Spoločenstva sa považuje za dizajn s osobitým charakterom, ak celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, sa odlišuje od celkového dojmu vyvolaného u takéhoto užívateľa akýmkoľvek iným dizajnom, ktorý už bol sprístupnený verejnosti.

33 Za týchto okolností sa Všeobecný súd domnieva, že spresnenie „podstatne“, ktoré obsahuje článok 6 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 v jedinej jazykovej verzii tohto nariadenia je zjavne pozostatkom pochybenia, ku ktorému došlo v legislatívnom procese, ktorý viedol k prijatiu uvedeného nariadenia.

34 Článok 6 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 sa preto musí chápať a uplatňovať na jednej strane v súlade s jeho znením, ako je uvedené v bode 32 vyššie, vyplývajúcim z rôznych v súčasnosti existujúcich jazykových verzií nariadenia č. 6/2002, s výnimkou talianskej verzie, a na druhej strane v súlade s jednotným a nezávislým výkladom zohľadnenej jazykovej verzie, ktorý judikatúra uvedenému ustanoveniu dala.

35 Na tento účel treba pripomenúť, že v rozsahu, v akom ide podmienka stanovená v článku 6 nariadenia č. 6/2002 nad rámec podmienky stanovenej v článku 5 toho istého nariadenia, sa môže rozdielny celkový dojem u informovaného užívateľa v zmysle uvedeného článku 6 zakladať len na existencii objektívnych odlišností kolidujúcich dizajnov [rozsudok zo 6. júna 2013, Kastenholz/ÚHVT – Qwatchme (Ciferníky hodiniek), T-68/11, EU:T:2013:298, bod 39]. Treba teda prihliadať na odlišnosti, ktoré sú dostatočne výrazné na to, aby vytvorili odlišné celkové dojmy [pozri rozsudok zo 4. júla 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Náramok elektronických hodiniek), T-90/16, neuverejnený, EU:T:2017:464, bod 43 a citovanú judikatúru].

36 Po druhé treba poznamenať, že odôvodnenie 14 nariadenia č. 6/2002 uvádza, že posúdenie, či dizajn má osobitý charakter, by malo vychádzať z toho, či celkový dojem, ktorý nadobudne informovaný užívateľ skúmajúci dizajn, sa jasne odlišuje od dojmu, ktorý nadobudne z existujúceho dizajnu [existujúceho súboru dizajnov – *neoficiálny preklad*].

37 V tejto súvislosti článok 28 ods. 1 písm. b) bod v) nariadenia Komisie (ES) č. 2245/2002 z 21. októbra 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 341, 2002, s. 28; Mim. vyd. 13/031, s. 14), spresňuje, že v prípade, ak je návrh na výmaz založený na skutočnosti, že zapísaný dizajn Spoločenstva nespĺňa požiadavky uvedené v článku 6 nariadenia č. 6/2002, návrh na výmaz musí obsahovať označenie a vyobrazenie skorších dizajnov, ktoré by mohli predstavovať prekážku osobitého charakteru zapísaného dizajnu Spoločenstva, ako aj doklady dokazujúce existenciu týchto skorších dizajnov.

38 Ako to žalobkyňa potvrdila na pojednávaní, na podporu tohto žalobného dôvodu si vo vzťahu k akejkoľvek prednosti v rámci existujúceho súboru dizajnov, na ktorý odkazuje odôvodnenie 14 nariadenia č. 6/2002, zvolila skorší dizajn, keďže tento dizajn preberá charakteristiky ilustrované v bode 10 vyššie, reprodukcie ktorého predložila na preukázanie jeho existencie a jeho sprístupnenia verejnosti.

39 Po tretie treba pripomenúť, že článok 6 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 spresňuje, že pri posudzovaní osobitého charakteru dizajnu sa zohľadňuje miera tvorivej voľnosti pôvodcu pri tvorbe dizajnu.

40 S prihliadnutím na tieto úvahy treba posúdiť, či je sporný dizajn zbavený osobitého charakteru v zmysle článku 6 nariadenia č. 6/2002 vzhľadom na skorší dizajn.

O informovanom užívateľovi sporného dizajnu a miere tvorivej voľnosti pôvodcu

41 V prejednávanej veci odvolací senát najprv v bodoch 30 až 32 napadnutého rozhodnutia uviedol, že relevantné odvetvie, vo vzťahu ku ktorému treba identifikovať informovaného užívateľa sporného dizajnu, je odvetvie „skútrov“ ako podkategória kategórie „Mopedy; Motocykle“.

42 Na rozdiel od toho, čo tvrdí vedľajší účastník konania, podľa ktorého relevantným odvetvím je odvetvie podkategórie „klasické skútre“, treba potvrdiť, že relevantným odvetvím je odvetvie, ktoré si zvolil odvolací senát a žalobkyňa ho nespochybňuje, teda odvetvie „skútre“. Toto odvetvie totiž zahŕňa uvedenie výrobkov „Mopedy; motocykle“, ktoré obsahuje prihláška, do ktorých sa má sporný dizajn stelesniť, ale tiež samotný sporný dizajn, keďže umožňuje identifikovať „skútre“ v rámci širšej kategórie výrobkov, uvedenej pri zápise, a v dôsledku toho skutočne určiť informovaného užívateľa a mieru tvorivej voľnosti pôvodcu pri vytvorení sporného dizajnu [pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. marca 2010, Grupo Promer Mon Graphic/ÚHVT – PepsiCo (Vyobrazenie okrúhleho predmetu na účely reklamy), T-9/07, EU:T:2010:96, bod 56].

43 V nadväznosti na to odvolací senát v bodoch 33 až 35 napadnutého rozhodnutia uviedol, že informovaný užívateľ sporného dizajnu je osoba, ktorá používa skúter na svoju vlastnú prepravu, ktorá pozná rozdielne dizajny skútrov existujúce v predaji a ktorá má určitú mieru vedomostí, pokiaľ ide o prvky, ktoré tieto výrobky obvykle majú. Dodal, že vzhľadom na svoj záujem o predmetné vozidlá túto osobu možno považovať a označiť za užívateľa, ktorý je mimoriadne pozorný a zároveň vnímavý a citlivý, pokiaľ ide o dizajn a estetiku predmetných výrobkov.

44 Pokiaľ ide o mieru tvorivej voľnosti pôvodcu sporného dizajnu, odvolací senát v bodoch 36 až 41 napadnutého rozhodnutia uviedol, že faktory, ktoré v určitej miere podmieňovali voľnosť koncepcie v oblasti skútrov, neboli dizajnové trendy, ani eventuálna saturácia odvetvia, ale boli spojené najmä s typom a funkciou vozidla, keďže skúter má umožniť vodičovi zachovať si vzpriamený sed, nohy ohnuté do 90° a chodidlá opreté o centrálnu podlahu. Skúter má okrem toho mať kolesá s obmedzeným priemerom, prednú ochrannú kapotáž a kapotáž, ktorá kryje motor. V dôsledku toho sa tvorivá voľnosť mohla prejaviť v dizajne prednej ochrannej kapotáže, podlahy, kapotáže, blatníkov, sedadla, kolies a v dizajne a umiestnení predných a zadných svetiel. Odvolací senát z toho vyvodil záver, že miera tvorivej voľnosti pôvodcu mohla byť definovaná ako prinajmenšom priemerná.

45 Na základe týchto konštatovaní odvolacieho senátu, ktoré účastníci konania nespochybňovali, by sa malo vykonať porovnanie celkových dojmov, ktoré vytvárajú predmetné dizajny.

O porovnaní celkových dojmov, ktoré vytvárajú predmetné dizajny u informovaného užívateľa

46 V súlade s judikatúrou sa posúdenie novosti dizajnu musí uskutočniť vo vzťahu k jednému alebo viacerým presným, individualizovaným, určeným a identifikovaným dizajnom medzi všetkými dizajnmi, ktoré boli predtým sprístupnené verejnosti. Preto na to, aby sa dizajn mohol považovať za dizajn s osobitým charakterom, celkový dojem, ktorý tento dizajn musí vyvolávať u informovaného užívateľa, musí byť odlišný od dojmu, ktorý u takéhoto užívateľa vyvoláva nie kombinácia izolovaných prvkov odvodených z viacerých skorších dizajnov, ale jeden alebo viacej skorších individuálne vnímaných dizajnov (pozri v tomto zmysle rozsudok z 19. júna 2014, Karen Millen Fashions, C-345/13, EU:C:2014:2013, body 25 a 35).

47 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 zo 7. novembra 2013, Budziewska/ÚHVT – Puma (Skáčuca mačkovitá šelma), T-666/11, neuverejnený, EU:T:2013:584, bod 29 a citovanú judikatúru].

48 Pri posúdení osobitého charakteru dizajnu vo vzťahu k existujúcim dizajnom treba zohľadniť povahu výrobku, na ktorom je dizajn použitý alebo v ktorom je dizajn stelesnený, a najmä priemyselný sektor, do ktorého patrí (pozri odôvodnenie 14 nariadenia č. 6/2002), mieru tvorivej voľnosti pôvodcu pri vytvorení dizajnu (pozri článok 6 ods. 2 nariadenia č. 6/2002), eventuálnu saturáciu stavu v danej oblasti, ktorá pokiaľ ju nemožno považovať za obmedzujúcu tvorivú voľnosť, môže spôsobiť, že informovaný užívateľ bude citlivejší na rozdiely v detailoch porovnávaných dizajnov, ako aj spôsob, ako sa predmetný výrobok používa, najmä v závislosti od toho, ako sa ním pri tejto príležitosti zvyčajne manipuluje (pozri rozsudok zo 7. novembra 2013, Skáčuca mačkovitá šelma, T-666/11, neuverejnený, EU:T:2013:584, bod 31 a citovanú judikatúru).

49 Keďže žalobkyňa si vo vzťahu k existujúcim dizajnom zvolila skorší dizajn, treba vykonať porovnanie medzi na jednej strane celkovým dojmom vytvoreným týmto dizajnom a na druhej strane celkovým dojmom vytvoreným sporným dizajnom [pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. júna 2010, Shenzhen Taiden/ÚHVT – Bosch Security Systems (Komunikačné zariadenie), T-153/08, EU:T:2010:248, body 23 a 24].

50 Po prvé na úvod treba konštatovať, že žalobkyňa nemôže tvrdiť, že skutočnosť, že predmetné dizajny obsahujú viacero spoločných prvkov a majú veľmi podobnú všeobecnú formu, umožňuje stanoviť, že sporný dizajn vytvára celkový dojem „déjà vu“ v porovnaní so skorším dizajnom.

51 Ako to správne uviedol odvolací senát, zatiaľ čo spornému dizajnu dominujú v podstate hranaté línie, skorší dizajn dáva prednosť oblým líniám. Predmetné dizajny teda v dôsledku toho prinášajú informovanému užívateľovi, ktorému treba priznať mimoriadnu pozornosť a vnímavosť najmä voči dizajnu a estetike dotknutých výrobkov, odlišné dojmy.

52 Okrem toho treba pripomenúť, že nie je vylúčené, že pri porovnávaní dizajnov môžu dojmu, ktorý každý z nich vytvára, dominovať určité charakteristiky výrobkov alebo častí príslušných výrobkov. Aby však bolo možné určiť, či daná charakteristika dominuje výrobku alebo jeho časti, je potrebné posúdiť vplyv, viac či menej výrazný, ktoré rôzne charakteristiky výrobku alebo predmetnej časti vytvárajú na vzhľad tohto výrobku alebo tejto časti [pozri v tomto zmysle rozsudok z 25. októbra 2013, Merlin a i./ÚHVT – Dusyma (Hra), T-231/10, neuverejnený, EU:T:2013:560, bod 36].

53 Žalobkyňa sa dovoláva určitých tvarových charakteristík ako odlišujúcich znakov skoršieho dizajnu, na ktorých sú založené podobnosti medzi predmetnými dizajnmi. Ide o tvar X medzi zadnou kapotážou a podsedlovou časťou, tvar obráteného písmena Ω medzi podsedlovou časťou a prednou ochrannou kapotážou, tvar prednej ochrannej kapotáže, ku ktorým Tribunale di Torino (súd v Turíne, Taliansko) v súvislosti so sporom medzi vedľajším účastníkom konania a žalobkyňou pridal kvapkovitý tvar samonosnej karosérie prostredníctvom rozsudku zo 6. apríla 2017, č. 1900/2017 (ďalej len „rozsudok súdu v Turíne“), ktorý bol potvrdený zo strany Corte d'appello di Torino (Odvolací súd Turín, Taliansko) rozsudkom z 12. decembra 2018, č. 677/2019 (ďalej len „rozsudok Odvolacieho súdu Turín“). Treba však poznamenať, že žalobkyňa nepreukázala, že informovaný užívateľ skutočne rozpozná, že tieto charakteristiky dominujú vzhľadu skoršieho dizajnu, ani že takéto charakteristiky sa nachádzajú tiež na spornom dizajne, pričom majú na jeho vzhľad vplyv porovnateľný s vplyvom, aký vytvárajú na skorší dizajn.

54 Nakoniec treba poznamenať, že tvrdenia žalobkyne, podľa ktorých na jednej strane prvky spoločné pre predmetné dizajny sa nachádzajú tiež v iných verziách skútra Vespa od jeho vytvorenia a jeho prvého uvedenia na trh, ktoré sa datuje až do rokov 1945/46, a na druhej strane odkaz na model skútru Vespa S, ktorý mal hranatý svetlomet a hranaté prvky, sú irelevantné. Z dôvodov uvedených v bodoch 38 a 49 vyššie nemajú žiadny vplyv na preskúmanie osobitého charakteru sporného dizajnu, ktorý sa musí preskúmať iba vo vzťahu k skoršiemu dizajnu zvolenému žalobkyňou v rámci existujúceho súboru dizajnov na podporu návrhu na výmaz.

55 Po druhé, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne založené na skutočnosti, že rozdiely, ktoré identifikoval odvolací senát, sa týkajú najmä menej dôležitých detailov, je potrebné poznamenať, že rozdiely sú z hľadiska celkového dojmu vyvolaného kolidujúcimi dizajnmi nevýznamné, ak nie sú dostatočne výrazné na odlíšenie predmetných výrobkov vo vnímaní informovaného užívateľa, alebo na vyváženie podobností konštatovaných medzi týmito dizajnmi [pozri v tomto zmysle rozsudok z 21. novembra 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/ÚHVT – Wenf International Advisory (Vývrtka), T-337/12, EU:T:2013:601, body 49 až 54].

56 Žalobkyňa sa však nemôže účinne dovolávať skutočnosti, že rozdiely, ktoré identifikoval odvolací senát, boli v rámci teoretického skúmania málo relevantné a ešte menej rozhodujúce pri „reálnom preskúmaní“ predmetných dizajnov z dôvodu, že informovaný užívateľ pri používaní vidí skúter z uhla pohybujúceho sa medzi 45° et 60°.

57 Po prvé v rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa, perspektíve zaujatej pri používaní výrobkov, pre ktoré sú predmetné dizajny určené na zhmotnenie, nie je potrebné pri hodnotení vnímania vzhľadu predmetných dizajnov informovaným užívateľom priznávať prevažujúcu dôležitosť, keďže tento užívateľ zakladá svoju voľbu kúpy a svoje rozhodnutie používať predmetné výrobky tiež na ich dizajne [pozri v tomto zmysle rozsudok z 21. mája 2015, Senz Technologies/ÚHVT – Impliva (Dáždniky), T-22/13 a T-23/13, EU:T:2015:310, bod 97 (neuverejnený)].

58 Po druhé po podrobnom porovnaní pohľadov na predmetné dizajny spredu, zboku a zozadu, odvolací senát správne poznamenal, že rozdiely medzi nimi boli početné a významné a že neunikajú pozornosti informovaného užívateľa, ktorý, ako sa to uvádza v bode 43 vyššie, pozná rôzne dizajny existujúce v dotknutom odvetví, má určitý stupeň znalostí o prvkoch, ktoré tieto dizajny obvykle obsahujú, a vzhľadom na svoj záujem o predmetné výrobky ho možno považovať a označiť za užívateľa, ktorý je mimoriadne pozorný a zároveň vnímavý a citlivý, pokiaľ ide o dizajn a estetiku predmetných výrobkov.

59 Po tretie podľa judikatúry, čím je tvorivá voľnosť pôvodcu pri tvorbe dizajnu obmedzenejšia, tým viac stačia menšie rozdiely medzi kolidujúcimi dizajnmi na to, aby u informovaného užívateľa vyvolali odlišný celkový dojem. Naopak, čím je tvorivá voľnosť pôvodcu pri tvorbe dizajnu väčšia, tým menej stačia menšie rozdiely medzi kolidujúcimi dizajnmi na to, aby u informovaného užívateľa vyvolali odlišný celkový dojem [pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. júla 2017, Chanel/EUIPO – Jing Zhou a Golden Rose 999 (Ornament), T-57/16, EU:T:2017:517, bod 30]. V prejednávanej veci sú však

rozdiely medzi predmetnými dizajnmi, ktoré uviedol odvolací senát v bodoch 44 až 47 napadnutého rozhodnutia a ktoré sa týkajú tiež prvkov, na ktorých sa môže prejaviť tvorivá voľnosť pôvodcu, početné a významné, takže miera tvorivej voľnosti pôvodcu, ktorá bola definovaná ako prinajmenšom priemerná, nemôže podmieňovať záver týkajúci sa celkového dojmu, ktorý vytvára každý z týchto dizajnov.

60 Rozdiely týkajúce sa svetlometu, prednej ochrannej kapotáže, centrálneho prvku viditeľného na prednej ochrannej kapotáži, otvoru pre vstup vzduchu alebo ochrannej mriežky klaksónu, smeroviek a profilu dolnej časti blatníka totiž posilňujú hranatosť sporného dizajnu v porovnaní so skorším dizajnom, ktorý je charakterizovaný vzhľadom s viacerými krivkami. Rovnako tvar zadnej kapotáže, zreteľne zašpicatený polkruh v skoršom dizajne a prísne geometrický na spornom dizajne, potvrdzuje také vnímanie. Okrem toho kapotáž, ktorá ponecháva na spornom dizajne koleso úplne odkryté na rozdiel od skoršieho dizajnu, dizajn a umiestnenie svetiel, ktoré majú celkovo rovnakú veľkosť, vytvárajú celok a sú umiestnené na dolnom okraji karosérie na spornom dizajne, zatiaľ čo v skoršom dizajne majú zreteľne odlišnú veľkosť, sú oddelené a umiestnené na iných miestach, tvar držiaka pre pasažiera, ktorý je na spornom dizajne vertikálny a v skoršom dizajne v podstate horizontálny, sú tiež podstatnými rozdielmi, ktoré majú vplyv na celkový dojem vytváraný každým z predmetných dizajnov.

61 Z toho vyplýva, že rozdiely, ktoré odvolací senát správne zistil medzi predmetnými dizajnmi, ktoré sa týkajú tiež prvkov, ktorých sa žalobkyňa dovoláva ako odlišujúcich znakov skoršieho dizajnu, môže informovaný užívateľ vnímať a môžu ovplyvniť celkový dojem, ktorý predmetné dizajny u neho vyvolajú, a to nezávisle od perspektívy, s akou informovaný užívateľ uvedené dizajny pozoruje.

62 Po tretie bez toho, aby žalobkyňa vzniesla samostatný žalobný dôvod založený na údajnej vade odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, uvádza, že odvolací senát primerane neodôvodnil dôvody, pre ktoré sa odchýlil od skutkových posúdení, ktoré už vykonalo výmazové oddelenie. Toto tvrdenie nemôže uspieť. Odvolací senát, ktorý nie je viazaný skutkovým posúdením vykonaným výmazovým oddelením, odôvodnil z právneho hľadiska dostatočne dôvody uvedené v bodoch 58 až 61 vyššie, pre ktoré po meritórnom preskúmaní odvolania a po objektívnom technickom posúdení rozdielov existujúcich medzi predmetnými dizajnmi, došiel k záveru, ktorý sa odlišoval od záveru výmazového oddelenia.

63 Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil v bodoch 49 a 51 napadnutého rozhodnutia nesprávneho posúdenia, keď sa domnieval, že sporný a skorší dizajn vytvárajú u informovaného užívateľa rozdielne celkové dojmy, a vyvodil z toho záver, že sporný dizajn nebol zbavený osobitého charakteru v zmysle článku 6 nariadenia č. 6/2002 v porovnaní so skorším dizajnom.

64 Z toho vyplýva, že prvý žalobný dôvod sa musí zamietnuť.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002

65 Na podporu svojho druhého žalobného dôvodu sa žalobkyňa dovoláva neplatnosti sporného dizajnu podľa článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 v tom, že v ňom bolo použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktorého je majiteľkou.

66 Treba pripomenúť, že článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 uvádza, že dizajn sa môže vymazať, ak je na neskoršom dizajne použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou a ak právo spoločenstva alebo právo členského štátu upravujúce toto označenie poskytuje majiteľovi tohto označenia právo zakázať jeho používanie.

67 Podľa judikatúry návrh na výmaz dizajnu Spoločenstva založený na dôvode neplatnosti podľa článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 môže byť úspešný len vtedy, ak sa prijme záver, že relevantná verejnosť sa bude domnievať, že v dizajne Spoločenstva, ktorý je predmetom tohto návrhu, je použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré je uvádzané na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti [rozsudok z 12. mája 2010, Beifa Group/ÚHVT – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Písacie potreby), T-148/08, EU:T:2010:190, bod 105]. Skúmanie tohto dôvodu neplatnosti musí byť založené na tom, ako relevantná skupina verejnosti vníma označenie s rozlišovacou spôsobilosťou uvádzané na podporu tohto dôvodu, ako aj na tom, aký celkový dojem toto označenie u tejto skupiny vyvoláva (rozsudok z 12. mája 2010, Písacie potreby, T-148/08, EU:T:2010:190, bod 120).

68 Ako to žalobkyňa potvrdila na pojednávaní, označenie, ktoré uvádza na podporu tohto žalobného dôvodu, je staršia ochranná známka tvorená trojrozmernou formou skútra, chránenou tiež skorším dizajnom, ktorá je v Taliansku uznávaná a používaná od roku 2005, avšak bez toho, aby bola k dátumu napadnutého rozhodnutia zapísaná.

69 Podľa článku 2 Codice della proprietà industriale (taliansky zákonník priemyselného vlastníctva), sa práva priemyselného vlastníctva nadobúdajú spôsobom uvedeným v zákone a označenia s rozlišovacou spôsobilosťou, iné než zapísaná ochranná známka, sú chránené, ak sú splnené zákonné podmienky stanovené na tento účel. Podľa relevantného talianskeho práva a judikatúry, nezapísaná staršia národná ochranná známka je chránená, ak má rovnaké charakteristiky novosti a originality, ktoré sú vlastné zapísanej ochrannej známke. Pokiaľ je predmetom všeobecne známeho používania, ktoré treba považovať za skutočnú známosť ochrannej známky u príslušnej skupiny verejnosti, predmetná staršia ochranná známka bráni zápisu neskoršieho označenia, ktoré je s ňou zhodné, alebo ktoré je jej podobné, alebo má prípadne za dôsledok neplatnosť jeho zápisu.

70 Pokiaľ ide o výhradu žalobkyne odvodenú od skutočnosti, že odvolací senát založil svoje rozhodnutie na osobnom výklade uplatniteľných ustanovení a na subjektívnom posúdení dôkazov, ktoré mu predložila, treba poznamenať, že toto tvrdenie nemôže uspieť. Odvolací senát totiž skúmal, či k dátumu prihlásenia sporného dizajnu bola staršia ochranná známka používaná takým spôsobom, že u príslušnej skupiny talianskej verejnosti sa stala všeobecne známou, aby sa jej bolo možné platne dovolávať vzhľadom na talianske právo a judikatúru na účely uplatnenia článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002.

71 V rámci svojho preskúmania odvolací senát zohľadnil dôkazy predložené žalobkyňou. Odvolací senát po prvé správne vylúčil relevantnosť údajov o predaji a podiele na trhu, ako aj informácií týkajúcich sa reklamnej činnosti žalobkyne, keďže sa netýkali výlučne staršej ochrannej známky a, po druhé, potvrdenia o predaji, ktoré dostatočne presne neurčovali, či sa týkajú výlučne Talianska, ktoré bolo územím, na ktorom sa staršia ochranná známka mala považovať za chránenú.

72 Odvolací senát na jednej strane posúdil prieskum verejnej mienky predložený žalobkyňou ako dôkaz okolnosti, že staršia ochranná známka bola skutočne príslušnej skupine talianskej verejnosti známa a že konkrétne trojrozmerná forma skútra, ktorý chránila, sa spájal so žalobkyňou a svojím používaním nadobudol rozlišovaciu spôsobilosť.

73 Pokiaľ ide o výhradu vedľajšieho účastníka konania založenú na skutočnosti, že staršej ochrannej známky sa žalobkyňa nemôže platne dovolávať na účely uplatnenia článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002, je potrebné poznamenať, že rozsudok súdu v Turíne potvrdený rozsudkom Odvolacieho súdu Turín uznal existenciu a platnosť staršej ochrannej známky. Takéto konštatovanie však ešte nie je konečné, ako to uvádza vedľajší účastník konania v jeho odpovedi zo 16. mája 2019 na otázku Všeobecného súdu.

74 Preto nezávisle od otázky, či sa možno staršej ochrannej známky podľa talianskeho práva platne dovolávať na účely uplatňovania článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002, je potrebné preskúmať, či odvolací senát dôvodne zamietol návrh na výmaz sporného dizajnu na základe tohto

ustanovenia po tom, čo konštatoval, že na spornom dizajne nie je použitá staršia ochranná známka a že neexistuje pravdepodobnosť zámeny zo strany príslušnej skupiny verejnosti medzi staršou ochrannou známkou a sporným dizajnom.

O príslušnej skupine verejnosti

75 V rámci analýzy kolízie medzi sporným dizajnom a staršou ochrannou známkou treba zobrať do úvahy priemerného spotrebiteľa, ktorý je spotrebiteľom považovaným za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, ktorý patrí do príslušnej skupiny verejnosti zaujímajúcej sa o výrobky, ktorých sa staršia ochranná známka týka, teda „skútre“, ako podkategóriu kategórie „Mopedy; motocykle“, ako to vyplýva z napadnutého rozhodnutia a potvrdení získaných od účastníkov konania počas pojednávania.

76 Rovnako treba zohľadniť skutočnosť, že stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa líši v závislosti od kategórie predmetných tovarov (rozsudok z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, bod 26).

77 V prejednávanej veci, keďže skútre sú pomerne nákladné tovary dlhodobej spotreby, priemerný spotrebiteľ preukáže vysokú úroveň pozornosti, ako to konštatoval odvolací senát v bode 75 napadnutého rozhodnutia.

78 Z toho vyplýva, že skúmať, či existuje použitie staršej ochrannej známky na spornom dizajne a či existuje pravdepodobnosť zámeny vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti, treba vzhľadom na priemerného spotrebiteľa, ktorý je definovaný v bodoch 75 a 77 vyššie a ktorý vykoná svoj výber pri kúpe tiež na základe estetických úvah.

O používaní staršej ochrannej známky na spornom dizajne a existencii pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti

79 Po prvé, keďže ako to bolo pripomenuté v bode 68 vyššie, žalobkyňa vymedzila právo, na základe ktorého žiadala o výmaz sporného dizajnu podľa článku 25 ods. 1, písm. e) nariadenia č. 6/2002 na staršiu ochrannú známku, prípadná prítomnosť spoločných prvkov staršej ochrannej známky na skútroch Vespa spred roku 2005 nie je na účely posúdenia ich použitia na spornom dizajne v zmysle článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 relevantná, ako to odvolací senát správne uviedol.

80 Po druhé, pokiaľ ide o prvky, ktorých sa žalobkyňa dovoláva ako odlišujúcich charakteristík trojrozmerného tvaru skútra chráneného staršou ochrannou známkou, ktoré boli neoprávnene reprodukované na spornom dizajne, a to tvar X medzi zadnou kapotážou a podsedlovou časťou, tvar obráteného písmena Ω medzi podsedlovou časťou a prednou ochrannou kapotážou, tvar prednej ochrannej kapotáže, ku ktorým súd v Turíne pridal kvapkovitý tvar samonosnej karosérie, je potrebné poznamenať, že posúdenie prípadného použitia týchto charakteristík v spornom dizajne si vyžaduje porovnanie medzi tvarom chráneným týmto dizajnom a tvarom staršej ochrannej známky.

81 Ako to odvolací senát poznamenal v bodoch 84 až 86 napadnutého rozhodnutia, pozorujúc trojrozmerný tvar skútra chránený staršou ochrannou známkou v porovnaní s tvarom sporného dizajnu, priemerný spotrebiteľ, ktorý nie je odborníkom s hlbokými technickými znalosťami, nebude spontánne identifikovať tvar „X“ medzi zadnou kapotážou a podsedlovou časťou, alebo tvar obráteného písmena „Ω“ medzi podsedlovou časťou a prednou ochrannou kapotážou, ani si automaticky nevšimne šípovitý tvar prednej ochrannej kapotáže, aj keby jeho pozornosť bola na vysokej úrovni. Pokiaľ ide o samonosnú karosériu, všimne si skôr rozdiel medzi štíhlym tvarom karosérie staršej ochrannej známky, tam, kde sa tvar sporného dizajnu podobá skôr na polkruh.

82 Zo všeobecnejšieho hľadiska bez ohľadu na otázku, či príslušná skupina verejnosti rozlíši znaky, na ktoré sa odvoláva žalobkyňa, uvádzané v bode 81 vyššie, ako odlišujúce znaky staršej ochrannej známky, priemerný spotrebiteľ, ktorý bude udeľovať vysokú úroveň pozornosti, si všimne štýl, línie a detaily, ktoré charakterizujú trojrozmerný tvar skútra chránený staršou ochrannou známkou ako odlišné z vizuálneho hľadiska od štýlu, línií a detailov sporného dizajnu.

83 Treba teda potvrdiť konštatovanie odvolacieho senátu, že medzi vzhľadom tvaru staršej ochrannej známky a tvaru sporného dizajnu existujú rozdiely. Tieto rozdiely sa týkajú tiež znakov, ktorých sa žalobkyňa dovoláva ako odlišujúcich znakov staršej ochrannej známky.

84 Na kompenzovanie takýchto vizuálnych rozdielov sa žalobkyňa nemôže úspešne dovolávať ani zhody výrobkov, ktorých sa týka staršia ochranná známka a sporný dizajn, ani všeobecne známeho používania trojrozmerného tvaru skútra chráneného staršou ochrannou známkou na talianskom trhu pre uvedené výrobky, tak ako to potvrdil prieskum verejnej mienky, ktorý žalobkyňa predložila.

85 Ako to totiž odvolací senát poznamenal v bode 87 napadnutého rozhodnutia, v rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa, informácie, ktoré obsahuje uvedený prieskum verejnej mienky, neumožňujú zistiť, či si príslušná skupina verejnosti konkrétne spája trojrozmerný tvar skútra chránený staršou ochrannou známkou so sporným dizajnom, a tak preukázať použitie staršej ochrannej známky na spornom dizajne.

86 Po tretie treba poznamenať, že článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 sa uplatní nielen vtedy, keď sa použije označenie zhodné s označením uvádzaným na podporu návrhu na výmaz, ale tiež vtedy, keď sa použije označenie podobné [rozsudky z 12. mája 2010, Písacie potreby, T-148/08, EU:T:2010:190, bod 52, a z 9. septembra 2015, Dairek Attoumi/ÚHVT – Diesel (DIESEL), T-278/14, neuverejnený, EU:T:2015:606, bod 85], ak medzi uvedenými označeniami možno stanoviť pravdepodobnosť zámeny zo strany príslušnej skupiny verejnosti (rozsudok z 12. mája 2010, Písacie potreby, T-148/08, EU:T:2010:190, bod 54).

87 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Podľa tejto istej judikatúry sa pravdepodobnosť zámeny má posudzovať z celkového hľadiska podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma označenia a dotknuté výrobky alebo služby s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti prejednávanej veci, najmä vzájomnú súvislosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených výrobkov alebo služieb [pozri rozsudok z 25. apríla 2013, Chen/ÚHVT – AM Denmark (Čistiace zariadenie), T-55/12, neuverejnený, EU:T:2013:219, bod 44 a citovanú judikatúru].

88 Za predpokladu, že sa dospeje k záveru, že príslušná skupina verejnosti nebude vnímať, že v dizajne Spoločenstva, ktorý je predmetom návrhu na výmaz, je použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré je uvádzané na podporu tohto návrhu, však možno pravdepodobnosť zámeny jednoznačne vylúčiť (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. mája 2010, Písacie potreby, T-148/08, EU:T:2010:190, bod 106).

89 V rozsudku súdu v Turíne vnútroštátny súd dospel k záveru, že sporný dizajn mal významné estetické odlišnosti od staršej ochrannej známky, ktoré sa týkali tiež odlišujúcich znakov staršej ochrannej známky a ktoré boli schopné vylúčiť akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny zo strany príslušnej skupiny verejnosti, takže tvrdenie o napodobňovaní staršej ochrannej známky prostredníctvom sporného dizajnu sa muselo odmietnuť. Tieto závery uvedené v rozsudku súdu v Turíne neboli žalobkyňou a vedľajším účastníkom konania napadnuté, a preto nadobudli právnu silu právoplatne rozhodnutej veci, ako to uvádzal rozsudok Odvolacieho súdu Turín a ako to potvrdili účastníci konania v ich odpovediach na otázku Všeobecného súdu zo 16. a 17. mája 2019.

90 Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že na jednej strane z dôvodu celkového vizuálneho dojmu vytváraného staršou ochrannou známkou, ktorý sa odlišuje od vizuálneho dojmu vytváraného sporným dizajnom, a na druhej strane dôležitosti, ktorú má estetika vo vykonávanom výbere, priemerný spotrebiteľ, ktorý disponuje vysokou mierou pozornosti, vylúči, že na spornom dizajne by bola použitá staršia ochranná známka, napriek zhode dotknutých tovarov.

91 Odvolací senát sa teda nedopustil nesprávneho posúdenia, keď v bodoch 73 a 88 napadnutého rozhodnutia prijal záver, že na účely uplatnenia článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 na strane príslušnej skupiny verejnosti neexistovala žiadna pravdepodobnosť zámeny, ktorá by zahŕňala pravdepodobnosť asociácie.

92 Z toho vyplýva, že druhý žalobný dôvod treba zamietnuť.

O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 25 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 6/2002

93 V rámci svojho tretieho žalobného dôvodu žalobkyňa v podstate uvádza, že neplatnosť sporného dizajnu sa mala vysloviť tiež na základe článku 25 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 6/2002 za uplatnenia legislatívy a právnych zásad talianskeho a francúzskeho autorského práva.

94 Pokiaľ ide o údajné použitie diela chráneného talianskym autorským právom, a to legge n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (zákon č. 633 o ochrane autorských práv a iných súvisiacich práv na jeho uplatňovanie), z 22. apríla 1941 (GURI č. 166, zo 16. júla 1941), v znení zmien a doplnení, žalobkyňa v žalobe odkazuje na „tvar Vespy" alebo na „Vespu". Žalobkyňa uvádza, že umelecké a kreatívne jadro „Vespa", ktoré tvoria tvarové znaky pripomenuté v bodoch 10 a 53 vyššie, sa datuje do rokov 1945 a 1946 a že toto kreatívne jadro je chránené talianskym autorským právom bez toho, aby bolo možné rozlišovať medzi rôznymi modelmi skútrov Vespa, ako to uznal rozsudok súdu v Turíne. Vďaka týmto znakom, ktoré zostali v podstate nezmenené od vytvorenia a prvého uvedenia prvého modelu žalobkyňou na trh, sa totiž Vespa stala ikonou, symbolom schopností a talianskeho umeleckého dizajnu. Na pojednávaní žalobkyňa spresnila, že skorší dizajn zahŕňa pôvodné umelecké a kreatívne jadro Vespa, teda vyššie uvedené tvarové znaky.

95 Pokiaľ ide o údajné použitie autorského diela chráneného francúzskym autorským právom, žalobkyňa odkazuje na rozsudok Tribunal de grande instance de Paris (Prvostupňový mestský súd, Paríž) (Francúzsko), ktorý tiež uznal, že „Vespa" a najmä Vespa zodpovedajúca skoršiemu dizajnu, spĺňala podmienky na to, aby bola chránená francúzskym autorským právom podľa článku L 111-1 francúzskeho zákonníka o ochrane duševného vlastníctva z dôvodu jej špecifického celkového vzhľadu a jej osobitného tvaru, ktorý je „zaoblený, feminínny a ‚vintage'", ktorý nesie pečať estetického výberu a osobnosti svojho autora.

96 EUIPO a vedľajší účastník konania všetky tvrdenia žalobkyne spochybňujú.

97 Na úvod treba pripomenúť, že v súlade s článkom 25 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 6/2002 sa dizajn Spoločenstva môže vymazať, ak predstavuje neoprávnené použitie diela chráneného podľa autorského práva členského štátu. Na túto ochranu sa tak môže držiteľ autorského práva odvolávať vtedy, ak v súlade s právom členského štátu, ktoré mu priznáva ochranu, môže zakázať používanie predmetného dizajnu (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. júna 2013, Ciferníky hodiniek, T-68/11, EU:T:2013:298, bod 79).

98 Ďalej podľa judikatúry žalobca, ktorý sa dovoláva dôvodu výmazu uvedeného v článku 25 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 6/2002, musí predložiť dôkazy, ktoré môžu preukázať, že sporný dizajn predstavuje neoprávnené použitie diela chráneného podľa autorského práva dotknutého členského štátu (uznesenie zo 17. júla 2014, Kastenholz/ÚHVT, C-435/13 P, neuverejnené, EU:C:2014:2124, bod 55).

99 Nakoniec z ustanovení článku 25 ods. 1 písm. f) a ods. 3 nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 28 ods. 1 písm. b) bodom iii) nariadenia č. 2245/2002 vyplýva po prvé, že dizajn Spoločenstva sa vymaže, ak predstavuje neoprávnené použitie diela chráneného podľa autorského práva členského štátu, po druhé, že tento výmaz môže navrhovať len držiteľ autorského práva, a po tretie, že tento návrh musí obsahovať vyobrazenie chráneného diela, o ktoré sa opiera, a podrobné údaje o ňom, ako aj dôkazy preukazujúce, že osoba podávajúca návrh na výmaz je držiteľom autorského práva [rozsudok z 23. októbra 2013, Viejo Valle/ÚHVT–Établissements Coquet (Šálka a podšálka s ryhami), T-566/11 a T-567/11, EU:T:2013:549, bod 47].

100 Po prvé treba identifikovať dielo, ktorého sa žalobkyňa dovoláva na účely uplatnenia článku 25 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 6/2002 a ktoré, hoci je chránené talianskym a francúzskym autorským právom, sa neoprávnene použilo na spornom dizajne.

101 V tejto súvislosti odvolací senát v bode 99 napadnutého rozhodnutia na jednej strane konštatoval, že jediné dielo, ktoré žalobkyňa identifikovala na účely uplatnenia článku 25 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 6/2002 s potrebnou presnosťou, bolo dielo, ktoré zodpovedá skoršiemu dizajnu, keďže dielo, vo vzťahu ku ktorému bolo možné sa dovolávať dôvodu výmazu uvedeného v článku 25 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 6/2002, nemohlo byť akumuláciou štylizovaných verzií výrobku za mnohé desaťročia. Na druhej strane odvolací senát priznal dielu zodpovedajúcemu skoršiemu dizajnu kreativitu a umeleckú hodnotu, pričom vychádzal zo záverov rozsudku súdu v Turíne, ktorý odkazoval na rozsudok Tribunal de grande instance de Paris (Prvostupňový mestský súd, Paríž) zo 7. februára 2013. Tieto rozsudky priznali modelu skútru zodpovedajúcemu skoršiemu dizajnu povahu diela chráneného talianskym a francúzskym autorským právom.

102 Tieto konštatovania treba potvrdiť, keďže preberajú zásadu, podľa ktorej autorské právo chráni vyjadrenie myšlienok, a nie samotné myšlienky. Skorší dizajn totiž zahŕňa pôvodné jadro „Vespa“, a to tvarové znaky pripomenuté v bodoch 10 a 53 vyššie a to ako konkrétny výraz tohto umeleckého a kreatívneho jadra, ktoré môže byť chránené na základe talianskeho autorského práva. Skorší dizajn má tiež špecifický celkový vzhľad a osobitný tvar, ktorý je „zaoblený, feminínny a ‚vintage‘“, ktoré môžu byť chránené francúzskym autorským právom.

103 Po druhé treba overiť, či existuje „neoprávnené použitie“ skoršieho dizajnu ako diela chráneného talianskym a francúzskym autorským právom na spornom dizajne v zmysle článku 25 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 6/2002.

104 Na základe talianskeho autorského práva použitie umeleckého a kreatívneho jadra, ktoré tvoria tvarové znaky pripomenuté v bodoch 10 a 53 vyššie, nemožno v spornom dizajne zistiť. Medzi zadnou kapotážou a podsedlovou časťou, ako aj medzi podsedlovou časťou a prednou ochrannou kapotážou má totiž sporný dizajn viacero zalomených línií. Jeho špicatá predná ochranná kapotáž tvorí až po blatník skôr „kravatu“ než šíp. Pokiaľ ide o samonosnú karosériu, tvar karosérie sporného dizajnu nie je na rozdiel od kvapkovitého tvaru karosérie skoršieho dizajnu zoštíhlený.

105 Špecifický celkový vzhľad a osobitný „zaoblený, feminínny a ‚vintage‘“ tvar skoršieho dizajnu tiež nemožno nájsť v spornom dizajne, ktorý charakterizujú priame línie a uhly, takže dojmy vytvárané dielom zodpovedajúcim skoršiemu dizajnu a sporným dizajnom sú odlišné, ako to odvolací senát poznamenal v bode 114 napadnutého rozhodnutia.

106 Zo všetkých vyššie uvedených úvah vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď v bode 115 napadnutého rozhodnutia na základe dôkazov, ktoré mal k dispozícii, dospel k záveru, že model skútru zodpovedajúci skoršiemu dizajnu, chránený talianskym a francúzskym autorským právom, nebol predmetom neoprávneného použitia na spornom dizajne.

107 Z toho vyplýva, že tretí žalobný dôvod sa musí zamietnuť.

108 Keďže žalobkyňa nemala úspech v žiadnom zo svojich žalobných dôvodov, túto žalobu treba zamietnuť.

O trovách

109 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.

110 Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené uložiť mu povinnosť nahradiť trovy konania v súlade s návrhom EUIPO a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora)

rozhodol takto:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Piaggio & C. SpA je povinná nahradiť trovy konania.

Berardis Papasavvas Spineanu-Matei

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 24. septembra 2019.

Podpisy