Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
PAOLO MENGOZZI
prednesené 8. novembra 2011 [1]

Vec C-488/10

Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA
proti
Proyectos Integrales de Balizamientos SL

[návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Španielsko)]

„Dizajny Spoločenstva — Porušenie — Pojem , tretia strana“

1. Toto konanie, ktoré sa začalo na základe návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil de Alicante, sa týka otázky, ktorá je v súčasnosti predmetom intenzívnych diskusií v španielskej právnej vede a judikatúre. Problém, ktorý má Súdny dvor preskúmať, spočíva v definícii pojmu „tretia strana“, proti ktorej v zmysle platnej právnej úpravy Únie môže majiteľ zapísaného dizajnu podať žalobu o porušenie.

2. Osobitne bude potrebné objasniť, či skutočnosť, že žalovaná samostatne zapísala svoj dizajn po zápise dizajnu žalobkyne, je bezvýznamná, alebo naopak, či žalobkyňa na to, aby mohla podať žalobu o porušenie, musí najskôr podať na ÚHVT návrh na výmaz dizajnu žalovanej.

3. Treba pripomenúť, že Súdny dvor nemá posúdiť podobnosť sporných dizajnov alebo výrobkov. Toto posúdenie bude prirodzene prináležať vnútroštátnemu súdu. Okrem toho, keby mal Súdny dvor uviesť, že najskôr je potrebný výmaz dizajnu žalovanej, vnútroštátny spor by sa rozhodol už na základe prípustnosti bez toho, aby bolo potrebné pristúpiť k preskúmaniu dizajnov. Podstatným cieľom týchto dvoch prejudiciálnych otázok je práve objasniť, či v konaní vo veci samej musí vnútroštátny súd rozhodovať o merite veci, alebo či má rozhodnúť, že žaloba je neprípustná, a preto je žalujúca spoločnosť povinná podať na ÚHVT návrh na výmaz dizajnu žalovanej strany.

I – Právny rámec

4. Prejudiciálne otázky, ktoré sú predmetom tohto konania, sa týkajú výkladu nariadenia č. 6/2002 [2] (ďalej len „nariadenie“) o dizajnoch Spoločenstva.

1 — Jazyk prednesu: taliančina.

2 — Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142).

5. Cieľom nariadenia je zaviesť čo najpriamejší a čo najjednoduchší systém zápisu dizajnov [3], ako jednoznačne uvádzajú odôvodnenia č. 18 a 24:

„(18) Zapísaný dizajn spoločenstva vyžaduje tvorbu a vedenie registra, v ktorom budú zapisované všetky tie prihlášky, ktoré vyhovujú formálnym podmienkam a ktorým bol odsúhlasený deň podania. Tento zápisný systém by v zásade nemal vychádzať z úplného prieskumu súladu s podmienkami ochrany pred zápisom, čím sa pre prihlasovateľov udržia zápisné a ostatné procedurálne prekážky na minime.

…

(24) Podstatným cieľom tohto nariadenia je, aby postup na získanie zapísaného dizajnu spoločenstva predstavoval minimálne náklady a ťažkosti pre prihlasovateľov tak, aby bol ľahko prístupný pre malé a stredne veľké podniky rovnako ako pre individuálnych pôvodcov“.

6. Článok 19 ods. 1 nariadenia uvádza, ktoré práva vyplývajúce z dizajnu Spoločenstva patria jeho majiteľovi:

„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.“

7. Článok 52 nariadenia upravuje, že vo všeobecnosti sa návrhy na výmaz zapísaného dizajnu podávajú na ÚHVT. Naopak (vnútroštátne) súdy pre dizajn Spoločenstva [4] majú právomoc v zmysle článku 81 pre žaloby o porušenie. Ten istý článok 81 však stanovuje, že súdy pre dizajn majú tiež právomoc, pokiaľ je návrh na výmaz podaný ako protinávrh predložený v súvislosti so žalobou o porušenie.

8. Článok 85 ods. 1 nariadenia stanovuje:

„V konaniach týkajúcich sa žaloby o porušení alebo žaloby o hroziacom porušení zapísaného dizajnu spoločenstva, súd pre dizajn spoločenstva považuje dizajn spoločenstva za platný. Platnosť sa môže spochybniť iba protinávrhom na výmaz…“

II – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky

9. Žalobkyňa v konaní vo veci samej, Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (ďalej aj „CEGASA“) podala 26. októbra 2005 prihlášku na zápis dizajnu Spoločenstva [5] na cestné výstražné zariadenia. Ide o predmety, ktoré sa bežne vyrábajú z plastového materiálu a používajú sa na označovanie stavenísk, prác na cestách a pod.

10. Žalovaná spoločnosť Proyectos Integrales de Balizamientos SL (ďalej len „PROYECTOS“) uviedla na trh koncom roka 2007 výrobok, ktorý podľa CEGASA porušuje jej zapísaný dizajn. CEGASA preto požiadala PROYECTOS mimosúdnou cestou o ukončenie uvádzania predmetného výrobku na trh.

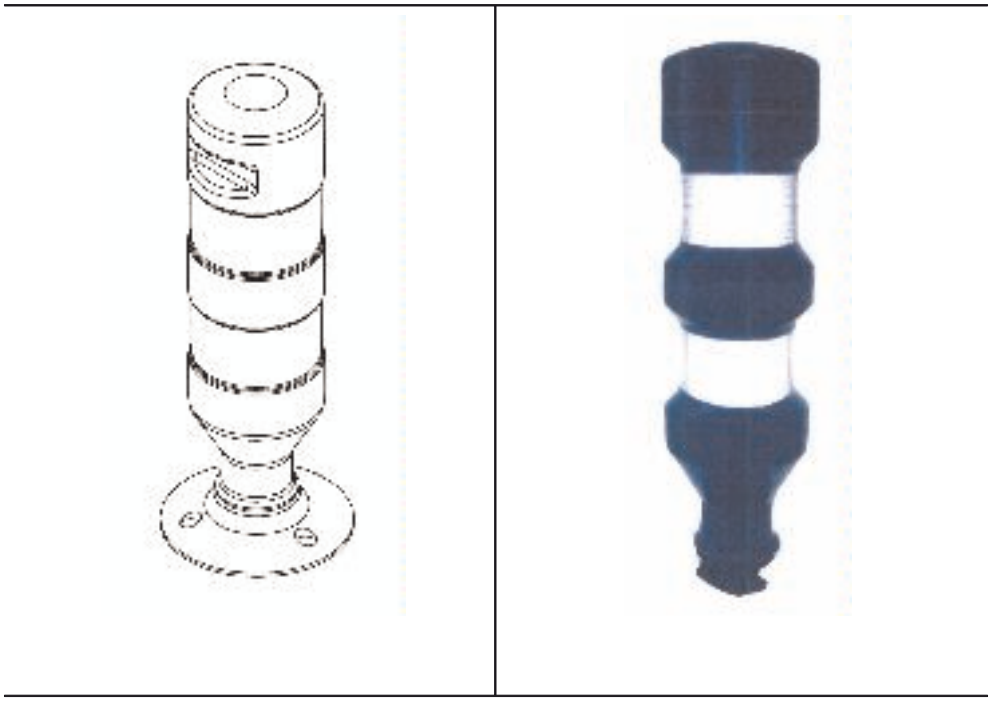
3 — Ako som už mal možnosť uviesť v poznámke pod čiarou 6 vo svojich návrhoch prednesených 12. mája 2011 vo veci C-281/10 P, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (rozsudok z 20. októbra 2011, Zb. s. 10153), v nariadení sú pojmy „dizajn“ a „vzor“ rovnocenné. V týchto návrhoch budem ďalej používať len pojem „dizajn“, aby som sa vyhol nejednoznačnosti.

4 — Rovnako ako v prípade ochranných známok aj nariadenie č. 6/2002 o dizajnoch v článku 80 stanovuje, že členské štáty ustanovia niektoré národné súdy ako „súdy pre dizajn spoločenstva“. Vnútroštátny súd v tomto konaní je jediným súdom prvého stupňa pre dizajn Spoločenstva v Španielsku.

5 — Č. 000421649-0001.

11. Spoločnosť PROYECTOS odmietla vyhovieť žiadosti CEGASA a 11. apríla 2008 podala prihlášku dizajnu svojho výrobku na ÚHVT [6].

12. Čisto informatívne ide o tieto zapísané dizajny (naľavo je dizajn spoločnosti CEGASA, napravo dizajn spoločnosti PROYECTOS):



13. CEGASA sa preto rozhodla začať proti PROYECTOS konanie o porušenie na vnútroštátnom súde. V rámci uvedeného konania PROYECTOS podala protinávrh, pričom navrhovala výmaz dizajnu spoločnosti CEGASA. O tomto protinávrhu bol ÚHVT informovaný v zmysle článku 86 ods. 2 nariadenia.

14. PROYECTOS sa v každom prípade považuje za „chránenú“ svojím zapísaným dizajnom, a v dôsledku toho sa domnieva, že CEGASA nemôže podať žalobu o porušenie, kým nebolo vydané predchádzajúce rozhodnutie ÚHVT o výmaze dizajnu spoločnosti PROYECTOS. Žaloba podaná na vnútroštátny súd by sa preto mala považovať za neprípustnú, alebo by mala byť v každom prípade zamietnutá bez toho, aby sa meritórne preskúmala.

15. Za týchto okolností vnútroštátny súd prerušil konanie a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Pokiaľ ide o spor týkajúci sa porušenia výlučného práva vyplývajúceho zo zápisu dizajnu Spoločenstva, vzťahuje sa právo brániť akejkoľvek tretej strane, aby využívala tento dizajn, ktoré je stanovené v článku 19 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva, na akúkoľvek tretiu stranu využívajúcu iný dizajn, ktorý u informovaného užívateľa nevyvoláva odlišný celkový dojem, alebo naopak, nevzťahuje sa na tretiu stranu, ktorá využíva svoj neskôr zapísaný dizajn Spoločenstva, až kým nebude tento dizajn vymazaný?

6 — Č. 000915426-0001.

2. Je odpoveď na predchádzajúcu otázku nezávislá od zámeru dotknutej tretej strany, alebo sa môže líšiť v závislosti od jej konania, konkrétne podľa toho, či táto tretia strana podala prihlášku na zápis neskoršieho dizajnu Spoločenstva a požiadala o vykonanie tohto zápisu až po tom, čo ju majiteľ staršieho dizajnu Spoločenstva mimosúdnou cestou požiadal, aby prestala uvádzať na trh výrobok porušujúci práva, ktoré jej vyplývajú z uvedeného staršieho dizajnu?“

III – Konanie na Súdnom dvore

16. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný do kancelárie Súdneho dvora 11. októbra 2010. Žalobkyňa v konaní vo veci samej, poľská vláda a Komisia predložili písomné pripomienky.

17. Na pojednávaní 14. septembra 2011 sa zúčastnili poľská vláda a Komisia.

IV – O prejudiciálnych otázkach

A – *Úvodné pripomienky*

18. Táto vec je jednou z prvých, v ktorých má Súdny dvor poskytnúť výklad nariadenia č. 6/2002.[7] Keďže neexistujú staršie významné judikáty, je nevyhnutné dospieť k záveru len na základe normatívneho textu a s použitím všetkých hermeneutických nástrojov, ktoré má vykladajúci subjekt k dispozícii.

19. Ako som naznačil vyššie, problém, ktorý vzniesol vnútroštátny súd, je aktuálne v Španielsku predmetom živej diskusie v právnej vede a judikatúre. Ako sa uvádza v návrhu na začatie prejudiciálneho konania, v súčasnosti osobitne platí smerovanie judikatúry Tribunal Supremo, ktorý v oblasti ochranných známok považuje existenciu neskoršej zapísanej ochrannej známky za ochranu pred žalobou o porušenie. Inými slovami, podľa tejto judikatúry nejde o protiprávny akt, pokiaľ údajný porušovateľ používa svoju zapísanú ochrannú známku. Preto je možné podať žalobu o porušenie len po rozhodnutí o výmaze ochrannej známky porušovateľa.

20. Bez odkladu chcem uviesť, že podľa môjho názoru v tomto konaní nie je vôbec potrebné spochybňovať práve uvedenú judikatúru španielskeho najvyššieho súdu. Táto judikatúra sa totiž, ako som pripomenul, týka oblasti ochranných známok, a preto sa nevzťahuje na oblasť dizajnov. Rozhodujúce rozdiely medzi týmito dvoma predmetnými oblasťami sú totiž také významné, že bránia automatickému uplatňovaniu citovaného smerovania judikatúry na oblasť dizajnov.

21. Osobitne treba zdôrazniť, že postupy zápisu dizajnu sú oveľa jednoduchšie a „rýchlejšie“ ako postupy potrebné na zápis ochrannej známky. Dva rozdiely si zaslúžia osobitnú pozornosť. Po prvé zápis dizajnu vykonáva ÚHVT po jednoduchom, nie úplnom, formálnom prieskume prihlášky na zápis.[8] Po druhé na rozdiel od ochranných známok[9] nariadenie pre dizajny nestanovuje fázu medzi prihláškou a zápisom, v ktorej by mohli byť vznesené námietky proti samotnému zápisu zo strany iných subjektov.

7 — Podľa mojich informácií Súdny dvor vo veci nariadenia doposiaľ poskytol výklad len v rozsudkoch z 2. júla 2009, FEIA, C-32/08, Zb. s. I-5611, a PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, už citovaný v poznámke pod čiarou 3.

8 — Pozri najmä odôvodnenie č. 18 a články 45 až 47 nariadenia.

9 — Pozri článok 40 a nasl. nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).

22. Inými slovami, zápis dizajnu sa uskutočňuje takmer automaticky. Otázka, ktorá je predmetom konania vo veci samej, je v tomto zmysle veľmi jasným príkladom. PROYECTOS mohla bez akýchkoľvek problémov zapísať svoj dizajn po tom, čo CEGASA už mimosúdnou cestou žiadala o ukončenie uvádzania výrobku spoločnosti PROYECTOS na trh. Keby postup zápisu dizajnu umožňoval podať pripomienky proti zápisu, je pravdepodobné, že CEGASA by podala pripomienky a ÚHVT by v tejto súvislosti následne mohol zaujať stanovisko, že dizajn spoločnosti PROYECTOS by buď zapísal, alebo nezapísal.

23. V dôsledku toho sa proti jednoduchosti a rýchlosti, s akou sa môže dosiahnuť zápis v oblasti dizajnov, stavia osobitne vysoké riziko zneužívania, ktoré je určite vyššie než v oblasti ochranných známok. Úvahy, ktorými sa ďalej zaoberám, sa preto úzko obmedzujú na oblasť dizajnov a nemôžu sa považovať za automaticky uplatniteľné aj v oblasti ochranných známok. V oblasti ochranných známok musí byť totiž vzhľadom na vyššie uvedené zápis ochrannej známky vykonaný po dôkladnejšej a pozornejšej úvahe a po „prihliadnutí“ než zápis dizajnu [10].

24. Po tomto spresnení pristúpim k preskúmaniu otázok.

B – *O prejudiciálnych otázkach*

25. Obe prejudiciálne otázky spolu úzko súvisia. Ako sa ukáže, odpoveď na prvú otázku podmieňuje a určuje odpoveď na druhú otázku.

1. Možnosť podať žalobu o porušenie bez toho, aby bolo predtým rozhodnuté o výmaze neskoršieho dizajnu

26. Prvou prejudiciálnou otázkou bol Súdny dvor požiadaný, aby objasnil, či majiteľ zapísaného dizajnu môže podať priamo žalobu o porušenie proti majiteľovi následne zapísaného dizajnu, alebo naopak, či tak môže urobiť len po rozhodnutí o výmaze tohto druhého dizajnu. Nariadenie v tejto súvislosti, bohužiaľ, neobsahuje nijaké výslovné ustanovenie: preto – hoci, ako uvidíme, doslovný výklad právnych predpisov môže poskytnúť nejakú užitočnú indíciu – je táto vec klasickým príkladom sporu, na riešenie ktorého je potrebné použiť systematický a teleologický prístup.

27. Vnútroštátny súd vo svojom návrhu na začatie prejudiciálneho konania výslovne uvádza, že podľa jeho názoru sa žaloba o porušenie v oblasti dizajnov môže podať proti majiteľovi neskôr zapísaného dizajnu bez toho, aby bolo potrebné dosiahnuť predchádzajúce rozhodnutie o výmaze tohto dizajnu. V rovnakom zmysle sa pred Súdnym dvorom vyjadrila tak žalobkyňa v konaní vo veci samej, ako aj Komisia. Iba poľská vláda zastáva opačné stanovisko, pričom osobitne zdôrazňuje potrebu chrániť zásadu právnej istoty.

28. Predovšetkým treba zdôrazniť, že otázka, ktorú položil vnútroštátny súd, sa týka výlučne prípadu, v ktorom bol dizajn žalovanej zapísaný neskôr ako dizajn žalobkyne. Inými slovami, základná zásada prednosti, ktorá vo všeobecnosti priznáva výhodnejšie postavenie subjektu, ktorý pristúpil k zápisu ako prvý, sa nespochybňuje. [11]

10 — Už pri prípravných prácach bola normotvorcovi jasná i možnosť, že sa súdna ochrana pre dizajny bude líšiť od ochrany pre ochranné známky v dôsledku rozdielov v právnej úprave týchto dvoch oblastí. Pozri napríklad pôvodný návrh nariadenia, ktorý predložila Komisia 3. decembra 1993, KOM (93) 342 v konečnom znení (Ú. v. ES 1994, C 29, s. 20, bod 8.10 prvá časť).

11 — Ako správne uviedla Komisia, len ťažko si možno predstaviť, že žalobu o porušenie môže proti majiteľovi skoršieho dizajnu podať majiteľ neskoršieho dizajnu bez toho, aby ÚHVT predtým rozhodol o výmaze skoršieho dizajnu. Toto hľadisko však presahuje rámec otázok, ktoré položil vnútroštátny súd v tomto konaní, a preto nebude ďalej predmetom diskusie v mojich návrhoch.

29. V tomto prípade ide na prvý pohľad o rozpor medzi dvoma základnými zásadami. Na jednej strane by právna istota mohla znamenať povinnosť uznať hodnotu zapísaného dizajnu žalovanej na účely jej obrany: v opačnom prípade by bolo potrebné uznať, že ani skutočnosť, že sa používa vlastný dizajn zapísaný na ÚHVT, neochráni jeho majiteľa pred žalobami o porušenie. Na druhej strane potreba mať účinný a funkčný systém zápisu dizajnov – a teda čo najviac zhodnotiť potrebný účinok nariadenia – by naopak mohla viesť k tomu, že sa bude uprednostňovať skorší zapísaný dizajn žalobkyne, čím sa jej umožní podať žalobu o porušenie aj bez toho, aby predtým podala návrh na výmaz dizajnu žalovanej.

30. Je zrejmé, že v skutočnosti nejde o rozpor medzi právnou istotou a účinnosťou systému. Naopak, ide o dve hľadiská právnej istoty, ktoré stoja proti sebe. V oboch prípadoch totiž zapísaný dizajn nakoniec neposkytuje úplnú ochranu svojmu majiteľovi. V prvom prípade, ak sa vyžaduje predchádzajúce rozhodnutie o výmaze neskoršieho dizajnu, oslabuje sa rola dizajnu žalobkyne napriek tomu, že dizajn bol zapísaný skôr. V druhom prípade, ak sa umožní majiteľovi skoršieho dizajnu konať priamo, oslabuje sa stupeň ochrany neskoršieho dizajnu, hoci bol riadne zapísaný. Preto voľba jedného alebo druhého výkladu spočíva vo voľbe medzi dvoma právami, ktoré sú v zásade rovnocenné.

31. Na účely zaujatia stanoviska sa mi zdá rozhodujúca skutočnosť, že systém by bol vážne ohrozený, keby sa mala uložiť majiteľovi zapísaného dizajnu povinnosť, že ak chce podať žalobu o porušenie proti majiteľovi iného neskôr zapísaného dizajnu, musí najskôr podať návrh na výmaz druhého dizajnu.

32. Ako už bolo uvedené, k zápisu dizajnu dochádza na rozdiel od zápisu ochrannej známky alebo patentu bez akéhokoľvek vecného preskúmania. Inými slovami, hypotetický subjekt, ktorý má nedostatok dobrej viery a porušuje ochranu dizajnu bez toho, aby si zapísal akýkoľvek dizajn, by mohol vždy v prípade nebezpečenstva, že majiteľ zapísaného dizajnu podá žalobu o porušenie, pristúpiť k okamžitému zápisu dizajnu, čím by prinútil majiteľa prvého dizajnu, aby najskôr podal návrh na výmaz druhého dizajnu a až potom by mohol pristúpiť k podaniu žaloby o porušenie. [12] Druhý dizajn by tak dokonca mohol byť zapísaný aj po podaní žaloby o porušenie. Navyše aj po rozhodnutí o výmaze „ochranného“ dizajnu by vo všeobecnosti porušiteľovi nič nebránilo v tom, aby si zapísal nový, mierne odlišný dizajn oproti predchádzajúcemu a používal ho na účely ďalšieho uvádzania v podstate rovnakého výrobku na trh.

33. Preto je zrejmé, že povinnosť predchádzajúceho podania návrhu na výmaz pred podaním žaloby o porušenie by umožnila subjektu, ktorý nekoná v dobrej viere, zneužiť systém tým, že by použil predlžovaciu taktiku a v skutočnosti by zabránil účinnej ochrane zapísaných dizajnov. V takom prípade by bol potrebný účinok právnych predpisov Únie v oblasti dizajnov vážne ohrozený. Napokon sa nemožno zabúdať ani na to, že také súdne žaloby, akou je žaloba na ukončenie porušovania, musia byť na základe svojej povahy spôsobilé, aby sa o nich konalo osobitne rýchlo.

34. Ďalšou okolnosťou, ktorá podporuje naznačený výklad – hoci podľa môjho názoru nejde o rozhodujúci faktor, ako sa naopak domnieva žalobkyňa v konaní vo veci samej – môže byť uvedená skutočnosť, že článok 19 ods. 1 nariadenia stanovuje, že majiteľ zapísaného dizajnu môže podať žalobu o porušenie vo všeobecnosti proti akejkoľvek „tretej strane“, ktorá používa zapísaný dizajn bez jeho súhlasu. Pre tretie strany, ktoré majú samy zapísaný dizajn, nie je upravená nijaká výnimka. Keby chcel normotvorca zaviesť zásadu ochrany majiteľov neskorších zapísaných dizajnov, mohol tak urobiť výslovne.

35. Článok 19 ods. 1 nariadenia treba teda vykladať v tom zmysle, že majiteľovi zapísaného dizajnu umožňuje uplatniť svoje práva aj vo vzťahu k subjektu, ktorý používa svoj neskôr zapísaný dizajn bez toho, aby bolo potrebné predtým dosiahnuť rozhodnutie o výmaze druhého dizajnu.

12 — Z praktického hľadiska by bola situácia totožná aj vtedy, keby porušovateľ zachoval obozretnejší prístup a pristúpil by k zápisu „ochranného“ dizajnu skôr, než by uviedol na trh svoj výrobok, čiže skôr, než by bol podaný akýkoľvek návrh na mimosúdnu dohodu majiteľom skoršieho dizajnu.

36. Napokon, ako správne uviedla Komisia, keby normotvorca považoval za potrebné pristúpiť najskôr k rozhodnutiu o výmaze neskoršieho dizajnu, určite by zveril súdom pre dizajn Spoločenstva právomoc rozhodovať o výmaze dizajnu aj meritórnym spôsobom a nielen po podaní protinávrhu na výmaz. Nemalo by zmysel, aby majiteľovi skoršieho dizajnu bola uložená povinnosť najskôr sa obrátiť na ÚHVT – so všetkými dôsledkami, pokiaľ ide o dĺžku konania a právne trovy – a naopak umožnil majiteľovi neskoršieho dizajnu uplatniť neplatnosť skoršieho dizajnu prostredníctvom protinávrhu na výmaz, čo by dosiahli priamo rozhodnutím vnútroštátneho súdu.

37. Okrem toho pri práve uvedenom výklade je aj postavenie údajného porušovateľa primerane chránené, najmä vďaka možnosti podať protinávrh na výmaz v zmysle článku 85 ods. 1 nariadenia priamo na súd, ktorý má rozhodovať o žalobe o porušenie.

38. Pokiaľ potom ide o možnú námietku uvedenú vyššie, na ktorej osobitne trvala poľská vláda, podľa ktorej by tu navrhnutý výklad ohrozil zásadu právnej istoty, obmedzím sa len na túto pripomienku. V prvom rade, ako je to uvedené už vyššie, dokonca aj alternatívny výklad, podľa ktorého majiteľ prvého zapísaného dizajnu musí najskôr podať návrh na výmaz neskoršieho dizajnu, oslabuje v konečnom dôsledku rovnakú zásadu právnej istoty. Ako už bolo uvedené, jediný rozdiel je, že by sa porušila istota vyplývajúca zo zápisu skoršieho dizajnu a nie istota vyplývajúca zo zápisu neskoršieho dizajnu. V druhom rade treba tiež prihliadať na to, že vlastníctvo zapísaného dizajnu (ako napokon aj ochrannej známky alebo patentu) aj tak nikdy neposkytuje svojmu majiteľovi 100 %-nú istotu, že bude môcť využívať tento dizajn bez námietok a nerušene. Je to preto, že v každom prípade vždy existuje možnosť, že niekto podá žalobu, ktorou sleduje vyhlásenie neplatnosti samotného dizajnu.

2. Problém právneho stavu dizajnu zapísaného porušovateľom

39. Treba priznať, že výklad nariadenia, ktorý navrhujem, ponecháva jeden problém nevyriešený. Ak je majiteľ skoršieho dizajnu úspešný vo svojej žalobe o porušenie proti majiteľovi neskoršieho dizajnu, ale rozhodne sa ďalej nekonať a nenavrhne jeho výmaz, právny stav neskoršieho dizajnu ostane takpovediac neurčitý. Na jednej strane sa príslušný výrobok už nemôže uvádzať na trh. Na druhej strane, keďže vnútroštátny súd nerozhodol o výmaze neskoršieho dizajnu, lebo na to nemal právomoc, ostane tento dizajn formálne platný a teoreticky ho jeho majiteľ môže používať, keď už nie na uvádzanie svojho výrobku na trh, tak aspoň na podávanie žalôb proti výrobcom alebo majiteľom zapísaných dizajnov.

40. Podľa môjho názoru je to však skôr zdanlivý než skutočný problém.

41. Predovšetkým je veľmi nepravdepodobné, že majiteľ neskoršieho dizajnu použije tento dizajn aj po neúspešnom výsledku žaloby o porušenie len preto, aby poškodil iné hospodárske subjekty. Keďže jeho výrobok sa už v každom prípade nemôže uvádzať na trh, chýbal by tomuto subjektu záujem podávať podobné súdne žaloby.

42. Okrem toho, pokiaľ skutočne existuje významná podobnosť medzi dizajnom porušovateľa a dizajnom tretieho subjektu, je pravdepodobné, že existuje aj podobnosť so skorším dizajnom, ktorého majiteľom je žalobca v prvej žalobe o porušenie. V takom prípade je oveľa pravdepodobnejšie, že práve tento subjekt podá žalobu proti tretiemu, keďže má na podaní konkrétny záujem.

43. V každom prípade, aj keby sme si chceli predstaviť osobitne tvrdohlavého porušovateľa, ktorý by sa rozhodol podať žalobu o porušenie proti tretej strane pri použití svojho dizajnu, táto tretia strana by mala k dispozícii veľmi účinnú zbraň: protinávrh na výmaz. Vzhľadom najmä na výsledok predchádzajúceho súdneho konania, na základe ktorého je porušovateľ povinný ukončiť uvádzanie svojho výrobku na trh z dôvodu konfliktu so skorším zapísaným dizajnom, je podľa môjho názoru zrejmé, že dotknutá tretia strana by pred vnútroštátnym súdom ľahko dosiahla vo väčšine

prípadov [13] rozhodnutie o výmaze dizajnu porušovateľa na základe protinávrhu, z dôvodu nedostatku novosti alebo osobitného charakteru v zmysle článku 5 a článku 6 nariadenia. Podobné dôvody neplatnosti totiž môže uplatniť v zmysle článku 25 v spojení s článkom 84 nariadenia ktokoľvek, kto má na tom záujem. Dizajn porušovateľa by bol v takom prípade s konečnou platnosťou vymazaný a skončil by stav jeho právnej neistoty. Paradoxne by teda správanie porušovateľa, ktorý by sa rozhodol ďalej používať svoj neskorší dizajn na to, aby podával súdne žaloby proti tretím stranám, spôsobilo, že by sa predmetný dizajn vyhlásil za neplatný, a preto by sa s konečnou platnosťou objasnila situácia.

44. Na základe týchto dôvodov sa teda domnievam, že neistota spojená s právnym stavom zapísaného dizajnu porušovateľa nie je dostatočná na to, aby sa spochybnil výklad článku 19 nariadenia, ktorý som uviedol vyššie. Nepochybne by však mohol byť užitočný zásah normotvorcu, ktorý by s konečnou platnosťou objasnil otázku dizajnu zapísaného a nevyhláseného za neplatný, ktorý patrí subjektu, ktorý bol neúspešný v konaní o porušenie.

3. Čiastočný návrh

45. Na prvú otázku sa má preto odpovedať tak, že právo zakázať používanie zapísaného dizajnu tretími stranami v zmysle článku 19 ods. 1 nariadenia sa môže vykonávať aj vo vzťahu k tretej strane, ktorá používa svoj neskôr zapísaný dizajn. Na tento účel nie je potrebné dosiahnuť najskôr rozhodnutie o výmaze tohto dizajnu.

4. Správanie porušovateľa v každom osobitnom prípade

46. Teoreticky si možno predstaviť zmiernenie prísnosti stanoviska vyjadreného v predchádzajúcich bodoch tak, že by sa vypracoval taký výklad nariadenia, ktorý prihliada na osobitné okolnosti každého jednotlivého prípadu, najmä na psychologický stav údajného porušovateľa. Z tohto hľadiska by sa napríklad majiteľovi prvého zapísaného dizajnu mohlo umožniť, aby podal priamo žalobu o porušenie bez toho, aby predtým navrhoval výmaz druhého dizajnu len v prípadoch, keď sa druhý zápis vykonal pri nedostatku dobrej viery, alebo ako je to v tomto prípade, po začatí mimosúdneho konania o ukončenie uvádzania výrobkov žalovaného podniku na trh.

47. Takáto možnosť nás vedie k špecifickejšej úvahe o druhej prejudiciálnej otázke, ktorou sa, ako bolo uvedené, vnútroštátny súd pýta, či konkrétne správanie subjektu, ktorý je majiteľom druhého dizajnu, môže mať význam pre odpoveď na prvú otázku.

48. Podobná a nepochybne zaujímavá perspektíva výkladu sa však musí odmietnuť. Ukladať povinnosť, aby sa vo všetkých situáciách, ako je táto, preskúmavala vôľa žalovaného, prípadne čo i len zisťovanie existencie konania pred podaním žaloby, ktoré viedlo žalovaného k jeho „ochrannému“ zápisu, by dodávalo značný prvok zložitosti do systému, ktorý chcel normotvorca výslovne nastaviť ako jednoduchý a zároveň účinný.

49. Ďalší argument na podporu tohto názoru sa môže vyvodiť zo znenia článku 19 nariadenia. V druhom pododseku odseku 2 týkajúceho sa nezapísaných dizajnov toto ustanovenie výslovne ustanovuje potrebu zistenia úmyslu údajného porušovateľa. Ustanovuje sa totiž, že „napadnuté využívanie sa nepovažuje za kopírovanie chráneného dizajnu, ak je výsledkom nezávislej tvorby pôvodcu, o ktorom je primerané sa domnievať, že si nebol vedomý dizajnu, ktorý sprístupnil verejnosti

13 — Určité ťažkosti by mohli vzniknúť v prípade, ak skorší dizajn, ktorý je predmetom pôvodného sporu, zatiaľ nie je verejne rozšírený v okamihu zápisu dizajnu porušovateľa. V takom prípade by jeho neplatnosť nemohol uplatniť ktokoľvek na základe článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia, ale len majiteľ skoršieho dizajnu v zmysle nasledujúceho písmena d), ako sa spresňuje v odseku 3 tohto článku. Táto zásada platí aj na protinávrhy na výmaz v zmysle článku 84 ods. 2.

majiteľ dizajnu“. Keďže podobný druh zisťovania úmyslu je upravený normotvorcom len pre nezapísané dizajny, úvaha *a contrario* umožňuje dospieť k záveru, že v prípade zapísaných dizajnov sa porušenie naopak zisťuje bez ohľadu na podobné zisťovania, aj s prihliadnutím na vyššiu ochranu, ktorú dizajnu poskytuje zápis.

50. Preto navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na druhú otázku v tom zmysle, že na účely odpovede na predchádzajúcu otázku je bezvýznamný úmysel tretej strany, ako aj skutočnosť, či k zápisu jej dizajnu došlo po začatí mimosúdneho konania, ktorým sa navrhuje, aby ukončila uvádzanie výrobku na trh.

V – Návrh

51. Na základe uvedených úvah navrhujem, aby Súdny dvor na otázky, ktoré položil Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria, odpovedal takto:

Právo zakázať používanie zapísaného dizajnu tretími stranami v zmysle článku 19 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva sa môže vykonávať aj vo vzťahu k tretej strane, ktorá používa svoj neskôr zapísaný dizajn. Na tento účel nie je potrebné dosiahnuť najskôr rozhodnutie o výmaze tohto dizajnu.

V tejto súvislosti je bezvýznamný úmysel tretej strany, ako aj skutočnosť, či k zápisu jej dizajnu došlo po začatí mimosúdneho konania, ktorým sa navrhuje, aby ukončila uvádzanie výrobku na trh.