

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA

PAOLA MENGOZZIHO

přednesené dne 26. března 2009¹

1. Projednávanou žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce pokládá Juzgado de lo Mercantil n°1 de Alicante Soudnímu dvoru otázky týkající se článků 14 a 88 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství² (dále jen „nařízení“).

2. Tyto otázky jsou vzneseny v rámci řízení o porušení práv k nezapsaným průmyslovým vzorům Společenství, objednaným a vyvinutým v rámci projektu, jehož cílem bylo podpořit zahrnutí průmyslového designu do řemeslných odvětví. Jedná se o první případ, kdy je Soudní dvůr žádán o výklad ustanovení nařízení v rámci řízení o předběžné otázce³.

I – Právní rámec

A – Právo Společenství

3. Zájem Společenství o otázky týkající se ochrany (průmyslových) vzorů sahá až do roku 1959, kdy Komise navrhla vládám tehdejších šesti členských států vytvořit pracovní skupiny pověřené vypracováním ochrany Společenství v oblasti práv průmyslového vlastnictví s cílem vyřešit problémy, které způsoboval hladkému fungování společného trhu omezený územní rozsah ochrany poskytované na národním základě. Byly tak vytvořeny tři skupiny, pro oblast patentů, ochranných známek a (průmyslových) vzorů. Pracovní skupina pro (průmyslové) vzory vedená italským předsedou Roscionim vydala svou zprávu v roce 1962, přičemž v ní doporučovala přijetí jednotné právní úpravy na úrovni Společenství, ovšem zdůrazňovala problémy, jež z důvodu významných odlišností charakteristických pro národní úpravy v této oblasti zahájení procesu harmonizace právní úpravy představovalo.

4. Po dlouhém období odmlky byly diskuse Komise opět zahájeny v souvislosti se „Zelenou knihou o právní ochraně (průmyslových)

1 — Původní jazyk: italština.

2 — Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142.

3 — Skutečnost, že členský stát nesdělil Komisi seznam soudů pro (průmyslové) vzory Společenství, jak je stanoveno v čl. 80 odst. 2 nařízení, byla předmětem dvou řízení o nesplnění povinnosti, prvního proti Francii, ve kterém byl vydán rozsudek ze dne 3. června 2008, ve věci C-507/07, Komise v. Francie (Sb. rozh. s. I-85, zveřejněné shrnutí), a druhého proti Lucembursku, jehož závěrem bylo usnesení o vyřknutí. Před Soudem prvního stupně mimoto probíhají řízení o dvou žalobách proti dvěma rozhodnutím OHIM týkajícím se návrhů na prohlášení neplatnosti zápisů (průmyslových) vzorů Společenství (věci T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic v. OHIM, a T-10/08, Kwang Yang Motor v. OHIM).

vzorů“ (dále jen „Zelená kniha“), vydanou v červnu 1991, jež měla podle Komise sloužit jako základ pro konzultace se zúčastněnými kruhy. V tomto dokumentu se Komise věnovala různým stránkám právní ochrany (průmyslových) vzorů a řešením přijatým ve vnitrostátních právních rádech, přičemž v hlavních obrysech vymezila, jaký by podle jejího názoru měl být v této oblasti přístup Společenství. Na základě úvah uvedených v Zelené knize Komise na jedné straně navrhovala vytvoření (průmyslového) vzoru Společenství platného na celém území Společenství a podléhajícího jednotnému režimu, a na druhé straně harmonizaci právních úprav členských států omezenou na nejdůležitější stránky úpravy (průmyslových) vzorů. V návaznosti na tento návrh byl k Zelené knize přiložen předběžný návrh nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství a předběžný návrh směrnice o sblížování právních úprav členských států v oblasti právní ochrany (průmyslových) vzorů.

předložení dvou dalších návrhů v letech 1999 a 2000.

6. Jak vyplývá z bodů odůvodnění nařízení, účelem zavedení (průmyslového) vzoru Společenství podléhajícího jednotnému režimu na území celého Společenství je odstranit překážku volného pohybu zboží, kterou je omezení územního účinku ochrany (průmyslových) vzorů na národní úrovni, a zabránit tomu, aby vzhledem ke značným odlišnostem, které stále existují mezi právními úpravami členských států, totožné (průmyslové) vzory byly v různých členských státech chráněny různými způsoby a ve prospěch různých majitelů⁷.

5. Na základě těchto předběžných návrhů Komise předložila v roce 1993 Radě a Parlamentu návrh nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství⁴ a návrh směrnice o právní ochraně (průmyslových) vzorů⁵. Směrnice byla přijata 13. října 1998⁶, zatímco legislativní proces vedoucí k přijetí nařízení byl delší a složitější a vyžádal si

7. V zájmu toho, aby právní ochrana přiznaná (průmyslovému) vzoru Společenství v co největší míře sloužila potřebám všech hospodářských odvětví Společenství, upravuje nařízení dvě formy ochrany: první, méně rozsáhlá a krátkodobá, je poskytována nezapsaným (průmyslovým) vzorům, zatímco druhá je udělována na delší období (průmyslovým) vzorům, které jsou zapsány, a poskytuje oprávněnému výlučnou ochranu práv⁸.

4 — COM(93) 342 konečné (Úř. věst. 1994, C 29, s. 21).

5 — COM(93) 344 konečné (Úř. věst. C 34, s. 14).

6 — Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně (průmyslových) vzorů (Úř. věst. L 289, s. 28; Zvl. vyd. 13/25, s. 120).

7 — Viz body odůvodnění 2 a 4 v preambuli nařízení.

8 — Viz body odůvodnění 15-17 a články 11 a 12.

8. Hlava II nařízení je rozdělena na pět oddílů. Třetí oddíl nazvaný „Právo k (průmyslovému) vzoru Společenství“ obsahuje článek 14 stejného názvu, který stanoví, že:

na prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství. Co se týče práva, jímž se mají tyto soudy řídit, čl. 88 odst. 1 a 2 stanoví, že:

„1. Právo k (průmyslovému) vzoru Společenství má původce (průmyslového vzoru) [(průmyslového) vzoru] nebo jeho právní nástupce.

„1. Soudy pro (průmyslové) vzory Společenství se řídí ustanoveními tohoto nařízení.

2. Pokud (průmyslový) vzor Společenství vyvinuly dvě nebo více osob, právo k (průmyslovému) vzoru Společenství mají všichni společně.

2. Ve všech otázkách, které nejsou upraveny tímto nařízením, se řídí soud pro (průmyslové) vzory Společenství vnitrostátními právními předpisy, včetně mezinárodního práva soukromého⁹.“

3. Pokud je však (průmyslový) vzor Společenství vyvinut zaměstnancem vykonávajícím své pracovní povinnosti nebo na základě příkazů svého zaměstnavatele, právo k (průmyslovému) vzoru Společenství má zaměstnavatel, pokud se nedohodnou jinak nebo není vnitrostátními právními předpisy stanoveno jinak.“

B – Vnitrostátní právo

9. Hlava IX nařízení obsahuje ustanovení, která upravují „příslušnost a řízení ve věcech žalob týkajících se (průmyslových) vzorů“. Článek 81, který je součástí druhého oddílu této hlavy, přiznává soudům pro (průmyslové) vzory Společenství určeným členskými státy na základě článku 80 výlučnou příslušnost ve věcech žalob pro porušení a ve věcech žalob

10. Španělský právní řád upravuje pouze ochranu zapsaných (průmyslových) vzorů. Článek 14 odst. 1 a 4 zákona 20/2003 ze dne 7. července 2003 o právní ochraně (průmys-

9 — Poznámám, že někteří vedlejší účastníci řízení ve svých vyjádřeních upozorňovali Soudní dvůr na četná další ustanovení nařízení, která je podle jejich názoru třeba vzít v potaz při odpovědi na otázky položené předkládajícím soudem. Z důvodu zachování stručnosti jsem však považoval za vhodné připomenout pouze text článků, kterých se tyto otázky týkají.

lových) vzorů, který je součástí hlavy III týkající se „Vlastnictví (průmyslového) vzoru“ a je nazvaný „Právo zápisu“ stanoví, že:

„1. Právo zápisu vzoru má původce vzoru nebo jeho právní nástupce.

[...]

4. V řízení před Španělským úřadem pro patenty a ochranné známky platí domněnka, že žadatel má právo (průmyslový) vzor zapsat.“

11. Podle článku 15 stejného zákona:

„Pokud byl vzor vyvinut zaměstnancem vykonávajícím své pracovní povinnosti nebo na základě příkazů svého zaměstnavatele, nebo pokud byl vyvinut na objednávku v rámci smlouvy o poskytnutí služeb, má právo (průmyslový) vzor zapsat zaměstnavatel nebo ta strana smluvního vztahu, která vytvoření (průmyslového) vzoru objednala, nebylo-li dohodnuto jinak.“

II – Spor v původním řízení a předběžné otázky

12. Fundación española para la innovación de la artesanía (dále jen „FEIA“), žalobkyně v původním řízení, byla patronkou projektu „D'ARTES – Diseño y Artesanía, de incorporación del Diseño al Sector Artesiano“, jehož cílem bylo vytvořit a uvést na trh škálu předmětů zpracovaných několika řemeslnými dílnami na základě (průmyslových) vzorů vytvořených odborníky na průmyslový design.

13. V rámci tohoto projektu byla společnost AC&G, s.a. pověřena FEIA výběrem návrhářů a tým, aby s nimi uzavřela smlouvy o vytvoření (průmyslového) vzoru a poskytnutí technické pomoci řemeslníkům ve fázi výroby předmětů. V souladu s tímto pověřením společnost AC&G, s.a. uzavřela smlouvu se společností Cul de Sac espacio creativo, S.L. (dále jen „Cul de Sac“), na základě níž posledně jmenovaná společnost vyvinula návrh série nástěnných kukačkových hodin pro řemeslníci Veronicu Palomares. Tyto hodiny byly představeny v rámci prvního cyklu projektu „D'Artes“ jako kolekce s názvem „Santamaría“.

14. V roce 2006 Cul de Sac a společnost Acierta Product & Position, s.a. (dále jen „Acierta“) uvedly na trh sérii nástěnných kukačkových hodin nazvanou „Timeless“. FEIA měla za to, že tímto uvedením na trh byla porušena práva k (průmyslovým) vzorům hodin z kolekce „Santamaría“, za jejichž majitele se považuje, a podala žalobu na obě společnosti k Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante. Před tímto soudem se žalobkyně

z různých právních titulů¹⁰ domáhala vlastnictví práv k dotčeným (průmyslovým) vzorům, přičemž uplatňovala jak ustanovení nařízení, tak španělské právní úpravy. Žalované společnosti namítaly nepřipustnost žaloby z důvodu nedostatku aktivní legitimace žalobkyně z důvodu, že není majitelkou práv k dotčeným (průmyslovým) vzorům.

obchodněprávní smlouvy (a tedy bez znaku závislosti, práce vykonávané na cizí účet a pravidelně), kterou se jedna osoba (původce) zavazuje vyvinout pro druhého (průmyslový) vzor za určitou cenu, a je v důsledku toho třeba mít za to, že právo k (průmyslovému) vzoru má osoba, která jej objednává, není-li dohodnut opak?

15. Předkládající soud měl za to, že řešení soudního sporu závisí na výkladu některých ustanovení nařízení, přerušil proto původní řízení a položil Soudnímu dvoru na základě článku 234 ES následující předběžné otázky:

3) V případě záporné odpovědi na předchozí otázku z důvodu, že (průmyslové) vzory vyvinuté v rámci pracovněprávního vztahu a (průmyslové) vzory vyvinuté v nepracovním vztahu představují skutkově odlišné případy:

„1) Má být čl. 14 odst. 3 nařízení č. 6/2002 vykládán v tom smyslu, že se vztahuje pouze na (průmyslové) vzory Společenství vyvinuté v rámci pracovněprávního vztahu, v němž je tvůrce/původce vázán smlouvou podléhající pracovnímu právu, jež nese znaky závislé činnosti a práce vykonávané na cizí účet? nebo

a) má být použito obecné pravidlo čl. 14 odst. 1 nařízení č. 6/2002 a je v důsledku toho třeba mít za to, že právo k (průmyslovým) vzorům má původce, nedohodnou-li se strany na opaku? nebo

2) Mají být výrazy ‚zaměstnanec‘ a ‚zaměstnavatel‘ obsažené v čl. 14 odst. 3 nařízení č. 6/2002 vykládány v širším smyslu tak, aby zahrnovaly případy od pracovněprávního vztahu odlišné, jako jsou vztahy na základě občanskoprávní nebo

b) má soud pro (průmyslové) vzory Společenství v souladu s čl. 88 odst. 2 nařízení č. 6/2002 použít vnitrostátní právní úpravu týkající se (průmyslových) vzorů?

10 — Z titulu patronky projektu D'Artes, v rámci kterého byly tyto průmyslové vzory vyvinuty, z titulu objednatelky díla u společnosti Cul de Sac a z titulu nabyvatelky na základě postoupení od AC&G, s.a.

- 4) V případě, že má být použito odkazu na vnitrostátní právní předpisy a tyto předpisy staví na roveň (jako je tomu ve španělském právu) (průmyslové) vzory vyvinuté v rámci pracovněprávního vztahu (náleží zaměstnavateli, nestanoví-li smlouva opak) a (průmyslové) vzory vyvinuté na objednávku (patří straně, která je objednává, nestanoví-li smlouva opak), je možné vnitrostátní právo použít?

IV – Analýza

A – *K první a druhé předběžné otázce*

- 5) V případě kladné odpovědi na předchozí otázku, není toto řešení [(průmyslové) vzory patří straně, která je objednává, nestanoví-li smlouva opak] v rozporu se zápornou odpovědí na druhou otázku?“

17. První dvě otázky položené předkládajícím soudem, které je třeba posuzovat společně, se týkají výkladu čl. 14 odst. 3 nařízení. Prostřednictvím těchto otázek se předkládající soud Soudního dvora táže, zda se toto ustanovení vztahuje výhradně na (průmyslové) vzory vyvinuté zaměstnancem v rámci pracovněprávního vztahu majícího charakter závislé činnosti, nebo se naopak vztahuje i na „(průmyslové) vzory na objednávku“, tj. (průmyslové) vzory vyvinuté samostatně činným pracovníkem v rámci smlouvy o dílo.

18. Žalobkyně v původním řízení a Spojené království mají za to, že čl. 14 odst. 3 nařízení se vztahuje i na (průmyslové) vzory na objednávku vzhledem k tomu, že toto ustanovení musí být vykládáno nejen podle svého znění, ale i s ohledem na obecnou systematiku a cíle úpravy, jejíž je součástí. Navrhovaný výklad je možné odůvodnit zvláště požadkem na sladění ustanovení nařízení s ustanoveními směrnice 98/71, která harmonizuje právní úpravy členských států v oblasti ochrany (průmyslových) vzorů pouze částečně. V případě nesouladu mezi těmito ustanoveními by ustanoveními nařízení umožněný souběh ochrany Společenství a ochrany založené na právní úpravě členského státu mohl vést k tomu, že by byla výlučná práva k těmto (průmyslovému) vzoru

III – Řízení před Soudním dvorem

16. FEIA, Cul de Sac, Acierta, Spojené království a Komise předložily v rámci tohoto řízení o předběžné otázce písemná vyjádření podle čl. 23 druhého pododstavce statutu Soudního dvora. Jednání se konalo dne 29. ledna 2009.

přiznána různým osobám. Komise, Cul de Sac a Acierta naproti tomu navrhuji odpovědět na první dvě předběžné otázky tak, že pravidlo stanovené čl. 14 odst. 3 nařízení se vztahuje výhradně na (průmyslové) vzory vytvořené v rámci pracovního vztahu nesoucího znaky závislé činnosti. Komise a Cul de Sac zvláště zdůrazňují, že ustanovení práva Společenství, která, jako je tomu u dotčeného ustanovení, pokud jde o určení rozsahu své působnosti a významu použitých pojmů, neobsahují výslovný odkaz na vnitrostátní právo, mají být vykládána nezávisle na vnitrostátním právu a jednotně v celém Evropském společenství. Acierta a Komise mimoto poukazují na to, že čl. 14 odst. 3 je výjimkou z obecného pravidla upraveného v odstavci 1 a že jako takový nemůže být ani vykládán extenzivně, ani za použití analogie vztažen na případy jiné než výslovně uvedené. Komise má konečně za to, že navrhovaný výklad je potvrzen přípravnými pracemi a procesem přijímání nařízení a že je v souladu s právní úpravou Společenství a právní úpravou mezinárodní týkající se jiných práv z průmyslového vlastnictví.

19. Podle čl. 14 odst. 3, pokud „je [...] (průmyslový) vzor Společenství vyvinut zaměstnancem vykonávajícím své pracovní povinnosti nebo na základě příkazů svého zaměstnavatele, právo k (průmyslovému) vzoru Společenství má zaměstnavatel, pokud se nedohodnou jinak nebo není vnitrostátními právními předpisy stanoveno jinak“.

20. Jak tvrdí žalované strany v původním řízení a Komise, doslovné znění tohoto ustanovení vede k domněnce, že případ, na který se vztahuje toto ustanovení se má týkat

pouze (průmyslových) vzorů vyvinutých v rámci *pracovního vztahu nesoucího znaky závislé činnosti*. Obzvláště o tom svědčí užití výrazů „zaměstnanci“ a „zaměstnavatel“, které zdůrazňují zřejmý úmysl zákonodárce Společenství vázat použití tohoto ustanovení na znak závislé činnosti ve smyslu pracovního práva.

21. Odlišný výklad, který, jak uvádí FEIA a Spojené království, staví na roveň případům, na něž se ustanovení vztahuje, smlouvy o dílo, by nevyhnutelně výrazným způsobem změnil znění tohoto ustanovení rozšiřováním sémantického smyslu užitých pojmů nad rámec významu, který je jim obvykle přikládán, a takový výklad je podle mého názoru v rozporu se samotným zněním právního předpisu.

22. Nejeví se mi jako možné ani, jak navrhuje FEIA, založit takovýto výklad na pouhé skutečnosti, že dotčené ustanovení rozlišuje mezi (průmyslovými) vzory vytvořenými zaměstnancem v rámci plnění svých pracovních povinností, souvisejícími s výkonem závislé činnosti na základě pracovní smlouvy, a vzory vyvinutými na základě příkazů zaměstnavatele, uloženými naopak zaměstnanci na základě odlišného smluvního vztahu. Tyto dva případy se totiž oba týkají naplňování pracovního vztahu – první povinností, které zaměstnanci plynou z konkrétní pracovní smlouvy, a druhý vykonávání úkolů svěřených fakticky zaměstnanci zaměstnavatelem v rámci tohoto vztahu. Účelem tohoto

upřesnění je omezit rozsah (průmyslových) vzorů, k nimž vzniká právo zaměstnavateli, pouze na ty (průmyslové) vzory vytvořené zaměstnancem, které skutečně souvisí s výkonem pracovní smlouvy. Odkaz na (průmyslové) vzory vytvořené zaměstnancem „na základě příkazů“ svého zaměstnavatele není tedy podle mého názoru možné vykládat jako projev vůle zákonodárce Společenství směřující k rozšíření uplatňování režimu podle tohoto ustanovení na (průmyslové) vzory vytvořené v rámci smlouvy o dílo.

23. Po upřesnění, že se režim čl. 14 odst. 3 uplatňuje pouze na (průmyslové) vzory vytvořené v rámci pracovněprávního vztahu nesoucího znaky závislé činnosti, zbývá ověřit, zda je možné vyvodit z tohoto ustanovení zásadu použitelnou na základě analogie na případy druhově odlišné, a sice (průmyslové) vzory vytvořené „na objednávku“. V tomto ohledu je třeba se věnovat na jedné straně účelu dotčeného ustanovení a na straně druhé přípravným pracím na nařízení.

24. Co se týče prvního bodu, pravidlo, podle něhož zaměstnavatel získává majetková práva k výsledkům práce svých zaměstnanců, je široce používáno ve vnitrostátní i mezinárodní právní úpravě různých oblastí průmyslového vlastnictví. V právu Společenství je tato zásada

obsažena nejen v čl. 14 odst. 3 nařízení, ale též v čl. 3 odst. 2 směrnice Rady 87/54/EHS ze dne 16. prosince 1986 o právní ochraně topografií polovodičových výrobků¹¹, v čl. 2 odst. 3 směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů¹², v čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství¹³ a rovněž v návrhu nařízení o patentech. Tato zásada odpovídá především požadavku na rovnováhu mezi protichůdnými zájmy zúčastněných stran: na jedné straně zájmem zaměstnavatele stát se majitelem výsledků činnosti, jejíž nesl náklady, a na druhé straně právem zaměstnance být odpovídajícím způsobem odměněn za svou činnost. Skutečnost, že zaměstnavatel přímo získává majetková práva k dílu vytvořenému zaměstnancem, umožňuje zaměstnanci být odměněn nezávisle na hospodářském využití díla – k němuž by mimoto nemusel mít nezbytné finanční či organizační vybavení – a zajišťuje zaměstnavateli, že tato práva nebudou zaměstnancem postoupena jinému podnikateli.

25. Volba provedená v čl. 14 odst. 3 nařízení spočívající v tom, že zaměstnavateli jsou přiznána práva zveřejnit a zapsat (průmyslový) vzor vytvořený zaměstnancem tak, aby se mu dostalo plného vlastnictví výlučných práv, která vyplývají z těchto úkonů, je tedy

11 — Úř. věst. L 24, s. 36; Zvl. vyd. 13/008, s. 231.

12 — Úř. věst. L 122, s. 42; Zvl. vyd. 17/01, s. 114.

13 — Úř. věst. L 227, s. 1; Zvl. vyd. 03/16, s. 390.

založena na všezahrnujícím pojetí pracovního vztahu, které jako důsledek pracovní smlouvy odůvodňuje převod veškerých práv k hospodářskému využití děl vytvořených zaměstnancem na zaměstnavatele.

26. Na základě výše uvedených důvodů mám za to, že režim stanovený dotčeným ustanovením není možné, vzhledem k jeho pojetí vázanému na jeden konkrétní typ smluvního vztahu, použít na základě analogie na odlišné smluvní vztahy.

27. Přípravné práce na nařízení tento závěr, zdá se, potvrzují.

28. V předběžném návrhu, který byl přílohou Zelené knihy, nebylo zahrnuto žádné ustanovení analogické čl. 14 odst. 3 nařízení. Článek 11 návrhu obsahoval současné znění čl. 14 odst. 1, zatímco článek 12 nazvaný „Vzor vyvinutý zaměstnancem nebo na objednávku“ pouze upravoval, podle návrhu předloženého

Institutem Maxe Placka¹⁴, kolizní pravidla určující, jakým vnitrostátním právem se řídí vlastnictví práva ke vzoru Společenství vytvořenému zaměstnancem (odstavec 1) nebo vzoru vyvinutému na objednávku (odstavec 3)¹⁵.

29. V komentáři ke čl. 12 odst. 1 předběžného návrhu Komise v Zelené knize zdůrazňovala, že, jak se již ukázalo při jednáních o Úmluvě o evropském patentu z roku 1973 a Dohodě o patentu Společenství z roku 1989, je obtížné dospět ke konsensu ohledně jednotné normy hmotného práva, pokud jde o přiznání práv k dílům vytvořeným zaměstnancem v rámci výkonu pracovního vztahu. Jestliže přijetí takové normy Komise do budoucna doporučila, považovala za daného stavu z obavy ze zdržení procesu přijímání nařízení za dostačující zahrnout do návrhu kolizní pravidlo, které kopíruje článek 6 Římské úmluvy z roku 1980 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. Naproti tomu pokud jde o (průmyslové) vzory zhotovované na objednávku, Zelená kniha se v komentáři ke čl. 12 odst. 3 omezila na to, že připomněla nutnost zajistit

14 — Viz *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, č. 4/1991, s. 523 a následující.

15 — Úplný text článku 12 v anglickém jazyce je následující:

„(1) If a design has been developed by an employee, the right to the Community Design shall be determined, to the extent that the parties to the contract of employment have not chosen a different law, in accordance with the law of the State in which the employee habitually carries out his work, even if he is temporarily employed in another country; if the employee does not habitually carry out his work in any one country, the right to the Community Design shall be determined in accordance with the law of the State in which the employer has his place of business to which the employee is attached.

(2) A choice of law made by the parties to govern a contract of employment shall not have the result of depriving the employee of the protection afforded to him by any mandatory rules of the law which would be applicable under paragraph (1) in the absence of choice.

(3) If the design has been developed in pursuance of a commission, the right to the Community Design shall be determined, in the absence of a different choice of law by the parties to the contract, in accordance with the law of the State in which the commissioner has his domicile or his seat.“

stranám „co nejširší volbu týkající se vlastnictví práva ke vzoru a práva rozhodného pro smlouvu“¹⁶ a navrhla přijetí odpovídajícího kritéria konkrétnějšího, nežli je kritérium „nejužší vazby“ stanovené Římskou úmluvou. Neuvedla žádný odkaz na možnost upravit pro tuto otázku, případně ve střednědobém či dlouhodobém horizontu, jednotný hmotněprávní režim.

30. Komise tedy již ve své Zelené knize přijala jednoznačně odlišný přístup k otázce vlastnictví práv k (průmyslovým) vzorům podle toho, zda jsou vyvíjeny v rámci pracovní smlouvy nesoucí znaky závislé činnosti, nebo v rámci smlouvy o dílo.

31. Tento odlišný přístup se odráží také v procesu přijímání nařízení. Ve svém návrhu z roku 1993¹⁷ sledovala Komise, co se týče (průmyslových) vzorů vyvinutých zaměstnancem, ambicióznější cíl, představený již v Zelené knize, a zavedla do čl. 14 odst. 2 hmotněprávní pravidlo¹⁸, které nahrazuje kolizní normu uvedenou v čl. 12 odst. 1 předběžného návrhu nařízení přiloženého k Zelené knize. Naproti tomu kolizní norma pro (průmyslové) vzory zhotovené na objednávku, obsažená v čl. 12 odst. 3, byla vypuštěna.

16 — V anglickém znění: „the widest possible choice to decide on the entitlement to design and as regards the law applicable to the contract“.

17 — Viz bod 5 výše.

18 — Dotčené ustanovení znělo následovně: „Avšak pokud je (průmyslový) vzor vyvinut zaměstnancem v rámci výkonu jeho povinností nebo podle pokynů jeho zaměstnavatele, právo k (průmyslovému) vzoru náleží zaměstnavateli, není-li stanoveno jinak.“

32. Text ustanovení uvedeného pod čl. 14 odst. 2 návrhu z roku 1993 nedoznal žádných podstatných změn ani v pozdějších návrzích¹⁹ – s jedinou výjimkou, kterou je odkaz na použitelné vnitrostátní právo – a ani v konečné verzi nařízení, zatímco otázka vlastnictví práv k (průmyslovým) vzorům zhotovovaným na objednávku nebyla, jak je uvedeno výše, předmětem žádné zvláštní úpravy, a to ani úpravy spadající svou povahou do mezinárodního práva soukromého.

33. Za tohoto stavu se zdá být obtížné odůvodnitelné použití analogie za účelem rozšíření jednotného režimu stanoveného zákonodárcem Společenství pouze pro (průmyslové) vzory vytvořené zaměstnancem na vzory zhotovované na objednávku.

34. S ohledem na předcházející úvahy navrhuji Soudnímu dvoru, aby na první dvě předběžné otázky odpověděl tak, že pravidlo obsažené v čl. 14 odst. 3 nařízení č. 6/2002 se vztahuje pouze na (průmyslové) vzory vyvinuté zaměstnancem v rámci pracovního poměru vykazujícího znaky závislé činnosti.

19 — Viz bod 5 výše.

B – *Ke třetí, čtvrté a páté předběžné otázce*

35. Svou třetí, čtvrtou a pátou otázkou, kterým se budu věnovat společně, se předkládající soud v podstatě Soudního dvora táže, zda v případě, že by odpověď na první dvě otázky zněla, že se čl. 14 odst. 3 nařízení nevztahuje na (průmyslové) vzory vytvořené v rámci smlouvy o dílo, má být vlastnictví práv k těmto (průmyslovým) vzorům určeno na základě ustanovení obsažených v odstavci 1 téhož článku nebo zda v nařízení chybí právní úprava této otázky a je třeba, aby tuto mezeru členské státy vyplnily svými právními předpisy na základě ustanovení čl. 88 odst. 2 nařízení.

36. FEIA má za to, že článek 14 musí být jako celek vykládán s ohledem na cíle sledované nařízením a na záměr zákonodárce zavést v této oblasti pouze minimální právní úpravu. Odvolává se zejména jednak na články 27, 88 a 96 nařízení, jež obsahují odkaz na vnitrostátní právní úpravu a opravňují státy k zavedení širší ochrany (průmyslových) vzorů, než je ochrana upravená nařízením, a jednak na šestý, osmý a devátý bod odůvodnění, které jsou připomenutím požadavků spojených s dodržováním zásad subsidiarity a proporcionality a uvádějí jako cíl koordinaci hmotněprávních ustanovení nařízení s odpovídajícími ustanoveními směrnice 98/71. Žalobkyně v původním řízení mimoto navrhuje vykládat pojem „právní nástupce“ použitý v čl. 14 odst. 1 nařízení jako odkaz na možné různé způsoby nabytí práva k (průmyslovému) vzoru upravené právními řády členských států, včetně, na základě španělské právní úpravy, nabytí práva osobou, která si (průmyslový) vzor objednala. Spojené království má za to, že pokud Soudní dvůr vyloučí použití čl. 14 odst. 3 na (průmyslové) vzory zhotovené na objednávku, majitel práv

k těmto vzorům by měl být určen na základě použití právních řádů členských států, v souladu se zásadou uvedenou v čl. 88 odst. 2 nařízení.

37. Podle Komise, společnosti Acierta a Cul de Sac je čl. 14 odst. 1 obecným ustanovením, které přiznává právo k (průmyslovému) vzoru jeho původci. Jediná výjimka z tohoto pravidla je podle jejich názoru uvedena v odstavci 3 a týká se pouze případu, kdy jsou (průmyslové) vzory vyvíjeny zaměstnancem v rámci pracovního poměru vykazujícího znaky závislé činnosti. Neexistuje tedy žádná otázka, pro kterou by v nařízení chyběla právní úprava, co se týče určení majitele práv k (průmyslovému) vzoru Společenství, a v důsledku toho není možné se uchýlit k použití čl. 88 odst. 2.

38. V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení „[p]rávo k (průmyslovému) vzoru Společenství má původce (průmyslového vzoru) [(průmyslového) vzoru] nebo jeho právní nástupce“.

39. Úvodem je třeba upřesnit, že právo k (průmyslovému) vzoru Společenství podle čl. 14 jako celku spočívá v právu zveřejnit

(průmyslový) vzor Společenství nebo předložit návrh na jeho zapsání. Jedná se tedy o oprávnění k jednání, z něhož plynou na základě právní úpravy nařízení výlučná práva, která poskytují k (průmyslovému) vzoru užívací právo.

40. Pokud jde o nabytí těchto práv, čl. 14 odst. 1 stanoví obecné pravidlo ve prospěch původce a jeho právních nástupců²⁰. Znění tohoto ustanovení staví mimoto tyto dvě kategorie osob na stejnou úroveň.

41. Za těchto podmínek je za účelem odpovědi na položené otázky podle mého názoru zejména třeba objasnit rozsah pojmu „právní nástupce“ ve smyslu dotčeného ustanovení.

20 — Naproti tomu nemajetkové právo na autorství (průmyslového) vzoru náleží výhradně jeho původci, který v souladu s článkem 18 nařízení „má právo (...) být jako takový uváděn před úřadem a v rejstříku“, a to ačkoliv převedl práva k užití (průmyslového) vzoru na třetí osoby.

42. Tento pojem je možné nalézt rovněž v dalších ustanoveních nařízení²¹, ačkoliv s rozdíly v závislosti na jednotlivých jazykových verzích, ve kterých jsou někdy užity výrazy jiné²². Přestože byla na jednání tato otázka vznesena, nepovažuji za nutné určit, do jaké míry pojem uvedený v čl. 14 odst. 1 odpovídá pojmu použitému v ostatních ustanoveních nařízení, ve kterých figuruje, nebo výrazům použitým alternativně místo něj, protože takové posouzení by vyžadovalo složitou práci spočívající v porovnávání jazykových verzí nařízení, jejich výsledky by každopádně nebyly příliš průkazné.

43. Na jednání Komise tvrdila, že pojem „právní nástupce“ má totožný význam ve všech ustanoveních nařízení, ve kterých je použit, a odkazuje výhradně na přechod práv *mortis causa* nebo na přechody práv mezi podniky nebo v rámci fúzí, ale nezahrnuje případy převodu práv k (průmyslovému) vzoru smluvní cestou.

21 — Tento pojem je obsažen také ve dvacátém bodě odůvodnění nařízení, podle něhož: „Je rovněž nezbytné umožnit původci (průmyslového) vzoru nebo jeho právním nástupcům vyzkoušet výrobky obsahující (průmyslový) vzor v obchodním styku, než dojde k rozhodnutí, zda je ochrana vyplývající ze zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství žádoucí. Za tímto účelem je nezbytné stanovit, že zveřejnění (průmyslového) vzoru původcem (průmyslového) vzoru nebo jeho právním nástupcem (...) by nemělo bránit ustanovení novosti nebo individuální povahy daného (průmyslového) vzoru.“

22 — V italské, německé a anglické verzi např. figuruje stejný výraz („avente causa“, „successor in title“, „Rechtsnachfolger“) jak v čl. 14 odst. 1, tak v článku 28 týkajícím se převodu zapsaného (průmyslového) vzoru, zatímco francouzská a španělská verze užívají výrazy rozdílné („ayant droit“ a „causa habiente“ v čl. 14 odst. 1 a „ayant cause“ a „cesionario“ v článku 28).

44. Tato argumentace podle mého názoru není přesvědčivá.

45. I pokud bychom odhlédli od skutečnosti, že v některých jazykových verzích (např. anglické, německé, italské a portugalské) je stejný výraz jako v čl. 14 odst. 1 použit také v článku 28 a označuje *nabyvatele* (průmyslového) vzoru Společenství v rámci smluvního převodu, konstrukce Komise se zdá v každém případě popřena přípravnými pracemi na nařízení.

46. V tomto ohledu je především třeba připomenout, že ustanovení obsažené v čl. 14 odst. 1 figurovalo již v článku 11 předběžného návrhu nařízení přiloženého k Zelené knize a v prvním návrhu nařízení předloženém Komisí v roce 1993 a že v průběhu procesu přijímání nařízení nebylo předmětem žádné změny.

47. V komentáři k výše uvedenému článku 11, jehož relevantní částí je zde třeba uvést, Komise v Zelené knize uvedla následující:

„The basic principle, common to many national legislations, is that the right originates in the person of the designer. The principle is, however, qualified by the subsi-

diary principle that the original right *may be transferred or assigned in its entirety to another person*, the successor in title. The Community design needs probably to apply the same principles (...). These principles express the common sense solution one would look for in case where a person, having created a design, has to *choose between exploiting the design himself (whether personally or through a licensee) or assigning it to a manufacturer.*“²³

48. Pojem „successor in title“ tedy již od prvních etap legislativního procesu, který vedl k přijetí nařízení, označoval *nabyvatele práv k majetkovému využití (průmyslového) vzoru*, tedy osobu, na kterou byla práva, originárně náležející původci, smluvně převedena.

49. Vykládáme-li v tomto smyslu pojem „právní nástupce“ uvedený v čl. 14 odst. 1 – a podle mého názoru neexistuje žádný pádný důvod pro to, aby tak tento pojem vykládán nebyl – je třeba zamítnout výkladovou konstrukci uplatňovanou Komisí v tomto řízení, podle které tento článek zavádí obecné pravidlo přiznání práva k (průmyslovému) vzoru Společenství jeho původci jako pravidlo, které není předmětem žádných výjimek kromě té výslovně stanovené odstavcem 3 téhož článku, do které nemůže být nijak zasaženo právními řády členských států ve snaze ji doplnit.

23 — Zvýraznění provedeno autorem stanoviska.

50. Nařízení stává totiž původce a jeho právního nástupce podle výše připomenuté definice na stejnou úroveň, co se týče nabytí majetkových práv k (průmyslovému) vzoru Společenství, s jedinou zřejmou výjimkou, že první z nich nabývá tato práva originárně, vytvořením (průmyslového) vzoru, zatímco druhý je nabývá odvozeně, právním úkonem převodu vlastnictví.

51. V tomto kontextu jsou zaměstnavatel i objednatel díla právními nástupci původce (průmyslového) vzoru Společenství.

52. V prvním případě však zákonodárce Společenství považoval za vhodné zavést jednotný režim, na základě něhož v případě, že neexistuje výslovná dohoda stran pracovní smlouvy nebo ustanovení vnitrostátního práva použitelného na danou smlouvu přiznávající právo k (průmyslovému) vzoru vyvinutému zaměstnanci původci tohoto vzoru, náleží právo k (průmyslovému) vzoru zaměstnavateli, aniž by k tomu bylo zapotřebí právního úkonu převodu vlastnictví. V tomto smyslu čl. 14 odst. 3 nezavádí, na rozdíl od toho, co tvrdí Komise, výjimku k pravidlu stanovenému odstavcem 1 téhož článku, nýbrž toto pravidlo doplňuje samostatným režimem pro určení, komu náleží

právo k (průmyslovému) vzoru v rámci daného smluvního vztahu.

53. Naproti tomu v druhém případě je třeba vzhledem k neexistenci zvláštního ustanovení nařízení, které by jednotným způsobem upravovalo přiznání práva k (průmyslovému) vzoru zhotovenému na objednávku, určit obsah a způsob případného převodu tohoto práva původcem na objednatele díla na základě vůle stran vyjádřené ve smlouvě a podle ustanovení práva použitelného na tuto smlouvu. Mimoto s ohledem na to, že na rozdíl od původní úpravy v předběžném návrhu přiloženém k Zelené knize nařízení neobsahuje ani jednotné kolizní pravidlo, které by stanovilo právo použitelné na smlouvu, na základě které bylo vytvoření (průmyslového) vzoru u zhotovitele s výhledem na jeho hospodářské využití objednáno, musí být toto právo logicky určeno podle pravidel mezinárodního práva soukromého daných členských států.

54. Ve sporu v původním řízení bude tedy věc předkládacího soudu, aby v souladu s ustanovením čl. 88 odst. 2 nařízení uplatnil za účelem určení, komu přísluší vlastnictví k nezapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství, který je předmětem žaloby pro porušení práv podané před předkládacím soudem společností FEIA, příslušná ustanovení španělského práva, jakožto práva použitelného na smlouvu uzavřenou mezi společnostmi AC&G, s.a. a Cul de Sac.

V – Závěry

55. Vzhledem k výše uvedeným důvodům navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na předběžné otázky položené Juzgado de lo Mercantil n°1 de Alicante následovně:

- „1) Článek 14 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství musí být vykládán v tom smyslu, že režim, který stanoví, se vztahuje pouze na (průmyslové) vzory vyvinuté zaměstnancem v rámci pracovního poměru vykazujícího znaky závislé činnosti.
- 2) Články 14 a 88 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství musí být vykládány v tom smyslu, že majitel práv k takovým (průmyslovým) vzorům vytvořeným v rámci smluvního vztahu odlišného od pracovního vztahu vykazujícího znaky závislé činnosti, jakými jsou (průmyslové) vzory vyvinuté zhotovitelem na účet objednatele, musí být určen podle výslovné vůle stran a práva použitelného na danou smlouvu. Právní předpisy členského státu, které staví za účelem určení majitele práv k (průmyslovému) vzoru na roveň (průmyslové) vzory vyvinuté zhotovitelem na účet objednatele (průmyslového) vzoru a (průmyslové) vzory vytvořené zaměstnancem v rámci pracovního vztahu vykazujícího znaky závislé činnosti, nejsou v rozporu s čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení.“