



Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
PAOLA MENGOZZIHO
přednesené dne 8. listopadu 2011¹

Věc C-488/10

**Celaya Empanaza y Galdos Internacional SA
proti
Proyectos Integrales de Balizamientos SL**

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil n°1 de Alicante y n°1 de Marca Comunitaria (Španělsko)]

„(Průmyslový) vzor Společenství — Porušení práv — Pojem „třetí osoba““

1. Projednávaná věc, u jejíhož zrodu stála žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil de Alicante, se týká otázky, která je nyní předmětem intenzivní diskuse ve španělské právní teorii a judikatuře. Problém, kterým se Soudní dvůr bude muset zabývat, spočívá v definici pojmu „třetí osoba“, proti které majitel zapsaného (průmyslového) vzoru může na základě platného práva Unie podat žalobu pro porušení práv k průmyslovému vzoru (dále jen „žaloba pro porušení práv“).

2. Soudní dvůr bude muset zejména objasnit, zda skutečnost, že žalovaná autonomně přihlásila vlastní (průmyslový) vzor poté, co byl zapsán (průmyslový) vzor žalobkyně, je irrelevantní, nebo zda žalobkyně, aby mohla podat žalobu pro porušení práv, naopak musí nejprve požádat OHIM, aby prohlásil (průmyslový) vzor žalované za neplatný.

3. Je téměř nadbytečné připomínat, že Soudní dvůr zde není žádán o posouzení podobnosti mezi kolidujícími (průmyslovými) vzory nebo výrobky. Toto posouzení bude přirozeně příslušet vnitrostátnímu soudu. Kromě toho, pokud by Soudní dvůr rozhodl, že je nejprve nezbytné prohlásit (průmyslový) vzor žalované za neplatný, byl by vnitrostátní spor již rozhodnut na úrovni přípustnosti, aniž by bylo nutné přistoupit k přezkumu (průmyslových) vzorů. Podstatným cílem obou předběžných otázek je právě objasnění toho, zda se vnitrostátní soud musí v původním řízení zabývat meritem sporu, nebo zda naopak musí prohlásit tuto žalobu za nepřipustnou a uložit žalující společnosti, aby podala k OHIM návrh na prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru žalované.

I – Právní rámec

4. Předběžné otázky, které jsou předmětem tohoto řízení, se týkají výkladu nařízení č. 6/2002² (dále též „nařízení“) o (průmyslových) vzorech Společenství.

¹ — Původní jazyk: italština.

² — Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. L 3, 5. ledna 2002, s. 1; Zvl. vyd. 13/24, s. 142).

5. Nařízení má za cíl vytvoření co nejpřímějšího a co nejjednoduššího systému zápisu (průmyslových) vzorů³, jak je jednoznačně uvedeno v osmnáctém a dvacátém čtvrtém bodě odůvodnění nařízení:

„(18) Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství vyžaduje vytvoření a vedení rejstříku, ve kterém by byly zapsány všechny přihlášky, které splňují formální podmínky a kterým byl přidělen den podání. Tento systém zápisu by se v zásadě neměl opírat o skutečnou kontrolu dodržení požadavků na ochranu před vlastním zápisem, čímž by kladl na přihlašovatele minimální nároky na zápis a procesní nároky.

[...]

(24) Základním cílem tohoto nařízení je, aby postup nabývání zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství přinášel uživateli minimální náklady a obtíže, aby byl okamžitě k dispozici malým a středním podnikům a rovněž jednotlivým původcům (průmyslového) vzoru.“

6. Článek 19 odst. 1 nařízení vymezuje práva, která zápis (průmyslového) vzoru poskytuje jeho majiteli:

„Zápis zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství poskytuje jeho majiteli výlučné právo jej užívat a zabránit třetí osobě užívat (průmyslový) vzor bez jeho souhlasu. Užívání (průmyslového) vzoru zahrnuje zejména výrobu, nabízení, uvádění na trh, dovoz, vývoz nebo používání výrobku, v němž je (průmyslový) vzor ztělesněn nebo u něhož je použit, jakož i skladování takového výrobku pro tyto účely.“

7. Článek 52 nařízení obecně stanoví, že návrhy na prohlášení neplatnosti zapsaného (průmyslového) vzoru musí být předkládány OHIM. Naopak pro žaloby v oblasti porušení práv jsou podle článku 81 příslušné (vnitrostátní) soudy pro (průmyslové) vzory Společenství⁴. Týmž článkem 81 nicméně stanoví, že soudy pro (průmyslové) vzory jsou příslušné též v oblasti prohlášení neplatnosti, pokud byl návrh na prohlášení neplatnosti podán jako protinávrh v rámci řízení pro porušení práv.

8. Článek 85 odst. 1 nařízení stanoví:

„V soudním řízení o žalobě pro porušení nebo žalobě pro hrozící porušení zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství soud pro (průmyslové) vzory Společenství pohlíží na (průmyslový) vzor Společenství jako na vzor platný. Platnost lze zpochybnit pouze protinávrem na prohlášení neplatnosti [...]“

II – Skutkové okolnosti, původní řízení a předběžné otázky

9. Žalobkyně v původním řízení, Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (dále jen „CEGASA“) podala dne 26. října 2005 přihlášku (průmyslového) vzoru Společenství pro silniční označení⁵. Jedná se o předměty vyráběné obvykle z plastu, které se používají k označování stavenišť, prací na silnicích a podobně.

10. Žalovaná společnost Proyectos Integrales de Balizamientos SL (dále též „PROYECTOS“) na konci roku 2007 uvedla na trh výrobek, který podle názoru společnosti CEGASA porušoval její zapsaný (průmyslový) vzor. CEGASA v důsledku toho zaslala společnosti PROYECTOS mimosoudní výzvu, ve které po ní požadovala, aby ukončila uvádění dotyčného výrobku na trh.

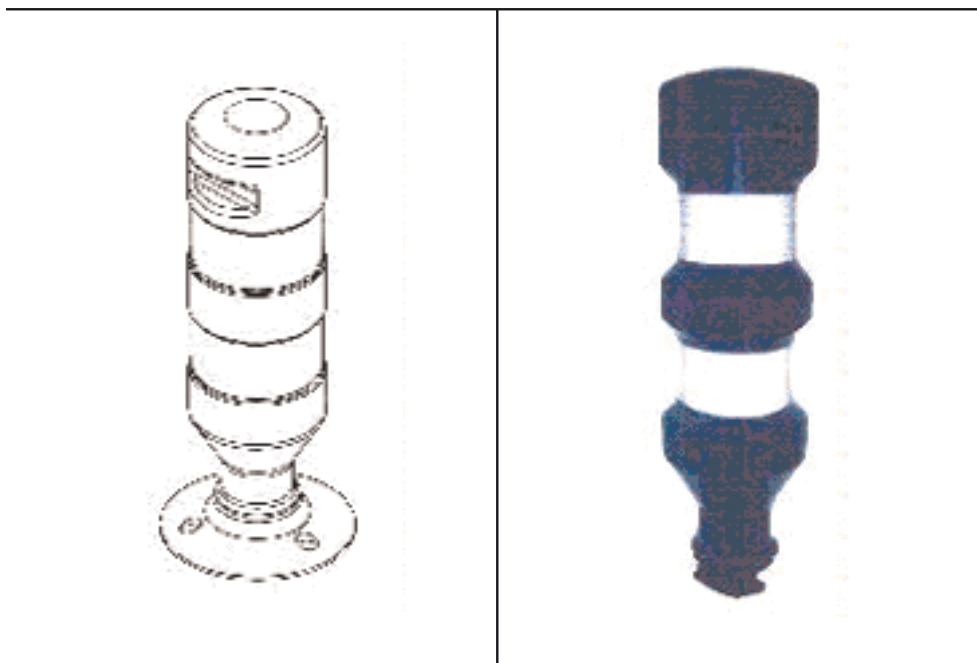
3 — Jak jsem již měl příležitost uvést, v poznámce pod čarou 6 svého stanoviska předneseného dne 12. května 2011 ve věci C-281/10 P, PepsiCo (ukončené rozsudkem ze dne 20. října 2011, Sb. rozh. s. I-10153), v nařízení jsou výrazy „*disegno*“ a „*modello*“ rovnocenné. V následující části tohoto stanoviska proto používám, neexistuje-li nebezpečí nejednoznačnosti, pouze výraz „*disegno*“ [poznámka překladatele: české znění nařízení, jakož i české znění tohoto stanoviska, používají jednotný výraz „(průmyslový) vzor“].

4 — Jako tomu je v oblasti ochranných známek, nařízení č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství v článku 80 stanoví, že členské státy určí vnitrostátní soudy, které budou pověřeny plněním funkcí „soudů pro (průmyslové) vzory Společenství“. Předkládající soud v projednávané věci je jediným soudem pro (průmyslové) vzory Společenství prvního stupně ve Španělsku.

5 — Č. 000421649-001.

11. PROYECTOS odmítla výzvě společnosti CEGASA vyhovět a dne 11. dubna 2008 naopak podala k OHIM přihlášku (průmyslového) vzoru pro svůj výrobek⁶.

12. Z čistě informativního důvodu jsou dotyčné zapsané (průmyslové) vzory reprodukovány dále [vlevo (průmyslový) vzor společnosti CEGASA, vpravo vzor společnosti PROYECTOS]:



13. CEGASA se proto rozhodla podat k předkládajícímu soudu žalobu pro porušení práv namířenou proti společnosti PROYECTOS. PROYECTOS podala protinávrh, ve kterém požadovala prohlášení (průmyslového) vzoru společnosti CEGASA za neplatný. OHIM byl o tomto protinávrhu informován v souladu s čl. 86 odst. 2 nařízení.

14. Společnost PROYECTOS se v každém případě považuje za „chráněnou“ svým zapsaným (průmyslovým) vzorem, a v důsledku toho zastává názor, že CEGASA nemůže podat žalobu pro porušení práv, dokud nezíská od OHIM předchozí prohlášení (průmyslového) vzoru společnosti PROYECTOS za neplatný. Žaloba podaná k předkládajícímu soudu tak v důsledku toho musí být podle jejího názoru považována za nepřipustnou nebo musí být v každém případě zamítnuta, aniž je meritorně zkoumána.

15. Za těchto okolností se předkládající soud rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

- „1) Vztahuje se ve sporu o porušení výlučného práva vyplývajícího ze zápisu (průmyslového) vzoru Společenství právo zakázat třetí osobě užívat uvedený (průmyslový) vzor, které je stanoveno v čl. 19 odst. 1 nařízení Rady (ES) ze dne 12. prosince 2001 č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 5, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142), na všechny třetí osoby, které používají jiný (průmyslový) vzor, jenž na informovaného uživatele nepůsobí celkovým odlišným dojmem, nebo naopak vylučuje třetí osobu, která užívá svůj později zapsaný (průmyslový) vzor Společenství, dokud nebude tento (průmyslový) vzor prohlášen za neplatný?

6 — Č. 00915426-0001.

- 2) Je odpověď na první otázku nezávislá na úmyslu třetí osoby, nebo se může lišit podle jejího jednání, konkrétně podle toho, zda tato třetí osoba podala přihlášku k zápisu pozdějšího (průmyslového) vzoru Společenství a nechala provést tento zápis až poté, co ji majitel staršího (průmyslového) vzoru Společenství mimosoudní cestou vyzval, aby se zdržela uvádění na trh výrobku porušujícího práva, která vyplývají z uvedeného staršího (průmyslového) vzoru?“

III – Řízení před Soudním dvorem

16. Předkládací usnesení došlo kanceláři Soudního dvora dne 11. října 2010. Vyjádření předložily žalobkyně v původním řízení, Polská republika a Komise.

17. Polská vláda a Komise se vyjádřily i na jednání konaném dne 14. září 2011.

IV – K předběžným otázkám

A – Úvodní poznámky

18. Projednávaná věc je jednou z prvních věcí, ve kterých je Soudní dvůr žádán o výklad nařízení č. 6/2002⁷. Vzhledem k tomu, že neexistuje předchozí významná judikatura, je nezbytné dospět k řešení založenému výlučně na znění právního předpisu za použití všech dostupných výkladových prostředků.

19. Jak jsem již uvedl výše, problém nastolený předkládajícím soudem je nyní ve Španělsku předmětem intenzivní diskuse v právní nauce a judikatuře. Jak je uvedeno v předkládacím usnesení, především existuje nyní obecný směr judikatury Tribunal Supremo, který v oblasti *ochranných známek* zastává názor, že existence ochranné známky zapsané později poskytuje ochranu proti žalobě pro porušení práv. Jinými slovy, podle této judikatury nejde o protiprávní jednání, pokud údajný porušitel používá vlastní zapsanou ochrannou známku. V důsledku toho je možné podat žalobu pro porušení práv pouze tehdy, když bylo získáno prohlášení neplatnosti ochranné známky porušitele.

20. Bez dalšího chci uvést, že podle mého názoru není nutné v projednávané věci zpochybnit výše uvedenou judikaturu španělského nejvyššího soudu. Jak jsem již uvedl, tato judikatura se totiž týká oblasti ochranných známek, takže není použitelná na oblast (průmyslových) vzorů. Zásadní rozdíly, které mezi oběma těmito oblastmi existují, totiž mohou bránit automatickému použití obecného směru citované judikatury na oblast (průmyslových) vzorů.

21. Zejména je třeba zdůraznit, že postupy zápisu (průmyslového) vzoru jsou mnohem jednodušší a „rychlejší“ než postupy nezbytné pro zápis ochranné známky. Dva rozdíly si zaslouží obzvláštní pozornost. Zaprvé, zápis (průmyslového) vzoru je proveden OHIM po pouhém formálním, nikoliv podrobném, přezkumu přihlášky⁸. Zadruhé, na rozdíl od postupu, který se vztahuje na ochranné známky⁹, nařízení o (průmyslových) vzorech nestanoví fázi mezi podáním přihlášky a zápisem (průmyslového) vzoru, v jejímž průběhu by třetí osoby mohly uplatnit námitky proti samotnému zápisu.

7 — Soudní dvůr se podle mých znalostí zabýval výkladem nařízení pouze v rozsudcích ze dne 2. července 2009, FEIA, C-32/08 (Sb. rozh. s. I-5611), a PepsiCo (citovaný v poznámce pod čarou 3).

8 — Viz zejména dvacátý osmý bod odůvodnění a články 45 až 47 nařízení.

9 — Viz článek 40 a následující nařízení (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).

22. Jinými slovy, zápis (průmyslového) vzoru se uskutečňuje téměř automaticky. Situace, která je předmětem původního řízení, je toho názorným příkladem. PROYECTOS mohla přihlásit svůj (průmyslový) vzor bez jakýchkoliv obtíží, zatímco CEGASA již musela zaslat mimosoudní výzvu směřující k ukončení uvádění výrobku společnosti PROYECTOS na trh. Pokud by postup zápisu (průmyslových) vzorů umožňoval podat proti zápisu námitku, je pravděpodobné, že by ji CEGASA podala, přičemž OHIM by v důsledku toho mohl v tomto ohledu zaujmout stanovisko a (průmyslový) vzor společnosti PROYECTOS by buď zapsal, nebo nikoli.

23. V důsledku toho je snadnost a rychlost získání zápisů v oblasti (průmyslových) vzorů doprovázena zvláště vysokým nebezpečím zneužití, které je jistě vyšší než v oblasti ochranných známek. Úvahy, které uvádím dále, se tak striktně omezují na oblast (průmyslových) vzorů a nemohou být považovány za úvahy, které jsou automaticky použitelné rovněž v oblasti ochranných známek. V oblasti ochranných známek musí být totiž s ohledem na výše uvedené přihláška ochranné známky posuzována pozorněji a s větším „respektem“ než zápis (průmyslového) vzoru¹⁰.

24. Po tomto upřesnění přistoupím nyní ke zkoumání položených otázek.

B – K předběžným otázkám

25. Obě předběžné otázky spolu vzájemně úzce souvisejí. Jak bude patrné, odpověď na první otázku podmiňuje a určuje odpověď na otázku druhou.

1. Možnost podat žalobu pro porušení práv, aniž je pozdější (průmyslový) vzor prohlášen nejprve za neplatný

26. První předběžnou otázkou je Soudní dvůr žádán, aby objasnil, zda majitel zapsaného (průmyslového) vzoru může podat žalobu pro porušení práv přímo proti majiteli (průmyslového) vzoru zapsaného později, nebo naopak zda tak může učinit teprve poté, co dosáhne prohlášení neplatnosti tohoto druhého (průmyslového) vzoru. Nařízení v tomto ohledu naneštěstí neobsahuje žádné výslovné ustanovení; v důsledku toho – i když, jak bude patrné, doslovný výklad pravidel může poskytnout několik užitečných indicií – je projednávaná věc klasickým příkladem sporu, pro jehož rozhodnutí je třeba použití systematického a teleologického přístupu.

27. Předkládající soud ve svém usnesení výslovně uvádí, že podle jeho názoru musí být možné podat žalobu pro porušení práv v oblasti (průmyslových) vzorů proti majiteli později zapsaného (průmyslového) vzoru, aniž je nutné dosáhnout předem prohlášení neplatnosti posledně uvedeného (průmyslového) vzoru. Žalobkyně v původním řízení a Komise se vyjádřily před Soudním dvorem ve stejném smyslu. Pouze polská vláda zastávala opačný názor a opírala se zejména o nutnost ochrany zásady právní jistoty.

28. Nejprve je třeba zdůraznit, že otázka položená předkládajícím soudem se týká výlučně případu, ve kterém byl (průmyslový) vzor žalované zapsán *později* nežli (průmyslový) vzor žalobkyně. Jinými slovy, není zpochybňována základní zásada přednosti, která obecně poskytuje zvýhodnění subjektu, který k zápisu přistoupil dříve¹¹.

10 — Již při přípravných pracích byla zákonodárci zřejmá i možnost, že se soudní ochrana (průmyslových) vzorů bude lišit od právní ochrany stanovené pro ochranné známky v důsledku rozdílů existujících mezi právními úpravami v těchto dvou oblastech. Viz například původní návrh nařízení předložený Komisí dne 3. prosince 1993 KOM (93) 342 v konečném znění (Úř. věst 1994, C 29, s. 20, bod 8.10 první části).

11 — Jak správně uvedla Komise, lze těžko připustit, aby žalobu pro porušení práv mohl proti majiteli staršího (průmyslového) vzoru podat majitel pozdější ochranné známky, aniž OHIM předem neprohlásil starší (průmyslový) vzor za neplatný. To však jde nad rámec otázek položených v projednávané věci vnitrostátním soudem, a v důsledku toho nebude předmětem tohoto stanoviska.

29. V projednávané věci jde na první pohled o rozpor mezi dvěma odlišnými základními zásadami. Zprvce právní jistota může vyžadovat, aby (průmyslovému) vzoru zapsanému žalovanou byla přiznána obranná hodnota. V opačném případě by bylo nutné připustit, že ani skutečnost, že majitel použil vlastní průmyslový vzor zapsaný OHIM, jej neochrání před žalobami pro porušení práv. Zadržet potřeba mít účinný a funkční systém pro zápis (průmyslových) vzorů – a tedy co nejvíce využít užitečný účinek nařízení – by naopak mohla vést k tomu, že bude upřednostněn starší (průmyslový) vzor zapsaný žalobkyní, což by posledně uvedené umožnilo podat žalobu pro porušení práv, aniž předtím požádala o prohlášení (průmyslového) vzoru žalované za neplatný.

30. Při podrobnějším pohledu je zřejmé, že ve skutečnosti rozpor nespočívá mezi právní jistotou a účinností systému. Naopak, jedná se o dva aspekty právní jistoty, které jsou v protikladu. V obou případech totiž zapsaný (průmyslový) vzor nakonec neposkytuje plnou ochranu svému majiteli. V prvním případě, pokud musí být získáno předchozí prohlášení neplatnosti pozdějšího (průmyslového) vzoru, je úloha (průmyslového) vzoru žalobkyně oslabena, ačkoliv byl zapsán dříve. Ve druhém případě, pokud se majiteli dříve zapsaného (průmyslového) vzoru umožní, aby podal žalobu přímo, oslabí se ochrana později zapsaného (průmyslového) vzoru, ačkoliv posledně uvedený byl zapsán řádně. Volba jednoho či druhého z těchto výkladů proto představuje volbu mezi dvěma právy, která jsou v zásadě rovnocenná.

31. Pro zaujetí stanoviska považují za rozhodující skutečnost, že systém by byl vážně ohrožen, pokud by po majiteli zapsaného (průmyslového) vzoru bylo požadováno – proto, aby mohl podat žalobu pro porušení práv proti majiteli jiného (průmyslového) vzoru zapsaného později – aby nejprve požádal o prohlášení neplatnosti později zapsaného (průmyslového) vzoru.

32. Jak již bylo uvedeno výše, zápis (průmyslového) vzoru se uskutečňuje na rozdíl od zápisu ochranné známky nebo patentu bez jakéhokoliv věcného přezkumu. Jinými slovy, hypotetická osoba nejednající v dobré víře, která porušuje práva k (průmyslovému) vzoru, aniž má zapsaný jakýkoliv (průmyslový) vzor, by v případě hrozby podání žaloby pro porušení práv majitelem zapsaného (průmyslového) vzoru vždy mohla okamžitě přistoupit k zápisu (průmyslového) vzoru, čímž by majiteli prvního (průmyslového) vzoru vznikla povinnost, aby získal prohlášení neplatnosti posledně uvedeného (průmyslového) vzoru před tím, nežli bude moci podat žalobu pro porušení práv¹². Druhý (průmyslový) vzor by tak dokonce mohl být zapsán po podání žaloby pro porušení práv. Navíc dokonce ani poté, co byl „obranný“ (průmyslový) vzor zrušen, by porušitel v zásadě nic nebránilo si zapsat nový (průmyslový) vzor, který by byl mírně odlišný od předchozího, a používat jej k tomu, aby pokračoval v uvádění v podstatě totožného výrobku na trh.

33. Proto je zřejmé, že povinnost podat nejprve návrh na prohlášení neplatnosti před podáním žaloby pro porušení práv by osobě, která nejedná v dobré víře, umožnilo těžit ze systému tím, že bude používat zdržovací taktiku a tím bude fakticky bránit účinné ochraně zapsaných (průmyslových) vzorů. V takové situaci by byl užitečný účinek právní úpravy Unie v oblasti (průmyslových) vzorů vážně ohrožen. Kromě toho je třeba připomenout, že takové žaloby, jako jsou žaloby směřující k ukončení porušování práv, musí být z důvodu své povahy projednány obzvláště rychle.

34. Další okolností podporující uvedený výklad, i když se podle mého názoru nejedná o rozhodující faktor, jak se naopak domnívá žalobkyně v původním řízení, je skutečnost, že čl. 19 odst. 1 nařízení stanoví, že majitel zapsaného (průmyslového) vzoru může podat žalobu pro porušení práv obecně proti jakékoliv „třetí osobě“, která používá zapsaný (průmyslový) vzor bez jeho souhlasu. Pro třetí osoby, které jsou samy majitelkami zapsaného (průmyslového) vzoru, není výslovně stanovena žádná výjimka. Pokud by zákonodárce chtěl zavést zásadu ochrany majitelů později zapsaných (průmyslových) vzorů, mohl tak učinit výslovně.

12 — Z praktického hlediska by situace byla totožná i tehdy, když by porušitel zaujal obezřetnější přístup a přistoupil by k zápisu „obranného“ (průmyslového) vzoru před uvedením svého výrobku na trh, a tedy před jakoukoliv mimosoudní výzvou ze strany majitele staršího (průmyslového) vzoru.

35. Je tudíž nutné vykládat čl. 19 odst. 1 nařízení v tom smyslu, že majiteli zapsaného (průmyslového) vzoru umožňuje, aby uplatnil svá práva i ve vztahu k osobě, která používá vlastní (průmyslový) vzor zapsaný později, aniž je nutné předem dosáhnout prohlášení neplatnosti druhého (průmyslového) vzoru.

36. Ostatně, jak správně uvedla Komise, pokud by zákonodárce považoval za nezbytné, aby byla preventivně prohlášena neplatnost pozdějšího (průmyslového) vzoru, jistě by soudům Společenství pro (průmyslové) vzory přiznal pravomoc pro rozhodování o neplatnosti (průmyslového) vzoru v hlavním řízení a nejen v rámci protinávrhu. Postrádalo by smysl, kdyby majiteli staršího (průmyslového) vzoru byla uložena povinnost, aby se preventivně obrátil na OHIM – se všemi důsledky, pokud jde o délku řízení a právní náklady – a naopak umožnil majitelům pozdějších (průmyslových) vzorů, aby se domáhali neplatnosti dřívějšího (průmyslového) vzoru prostřednictvím protinávrhu, čehož by dosáhli přímo rozhodnutím vnitrostátního soudu.

37. Kromě toho v právě uvedeném výkladu je postavení údajného porušitele rovněž dostatečně chráněno právě možností podat protinávrh na prohlášení neplatnosti podle čl. 85 odst. 1 nařízení přímo k soudu rozhodujícímu o žalobě pro porušení práv.

38. Pokud jde o případnou námitku uvedenou výše, na které výslovně trvala polská vláda, podle které by zde navrhovaný výklad ohrozil zásadu právní jistoty, omezím se na následující poznámky. Zaprvé, jak již bylo uvedeno výše, dokonce i alternativní výklad, podle kterého majitel prvního zapsaného (průmyslového) vzoru musí nejprve navrhnout prohlášení neplatnosti pozdějšího (průmyslového) vzoru, vede v konečném důsledku k oslabení samotné zásady právní jistoty. Jak již bylo patrné, jediným rozdílem je, že by byla porušena jistota vyplývající ze zápisu staršího (průmyslového) vzoru, a nikoliv jistota vyplývající ze zápisu pozdějšího (průmyslového) vzoru. Zadruhé je třeba rovněž vzít v úvahu, že vlastnictví zapsaného (průmyslového) vzoru (ostatně stejně jako ochranné známky nebo patentu) *nikdy svému majiteli neposkytne 100% jistotu, že bude moci (průmyslový) vzor používat bez námitek a nerušeně*. Tak je tomu proto, že v každém případě je vždy možné, že někdo podá žalobu na prohlášení neplatnosti samotného (průmyslového) vzoru.

2. Problém právní situace (průmyslového) vzoru zapsaného porušitelem

39. Je třeba přiznat, že při výkladu nařízení, který zde navrhuji, zůstává nevyřešen jeden problém. Pokud majitel staršího (průmyslového) vzoru uspěje se svou žalobou proti majiteli pozdějšího (průmyslového) vzoru, avšak poté se rozhodne dále nejednat a nepodá návrh na prohlášení neplatnosti pozdějšího vzoru, zůstává právní situace pozdějšího (průmyslového) vzoru takřikajíc neurčená. Zaprvé dotyčný výrobek nemůže být dále uváděn na trh. Zadruhé vzhledem k tomu, že vnitrostátní soud neprohlásil pozdější (průmyslový) vzor za neplatný, jelikož k tomu nemá pravomoc, zůstává pozdější (průmyslový) vzor platný a jeho majitel jej teoreticky může využívat, když už ne pro uvádění svého výrobku na trh, tak alespoň pro podávání žalob proti jiným výrobcům nebo majitelům zapsaných (průmyslových) vzorů.

40. Jsem však toho názoru, že tento problém je spíše zdánlivý, nikoliv skutečný.

41. Především je málo pravděpodobné, že majitel pozdějšího (průmyslového) vzoru bude tento vzor používat i poté, co neuspěl se žalobou pro porušení práv, s jediným cílem poškozovat jiné hospodářské subjekty. Vzhledem k tomu, že jeho výrobek již v žádném případě nemůže být uváděn na trh, nemá tato osoba na podávání takovýchto žalob žádný zájem.

42. Mimoto, pokud by existovala významná podobnost mezi (průmyslovým) vzorem porušitele a (průmyslovým) vzorem třetí osoby, je pravděpodobné, že by existovala rovněž podobnost se starším (průmyslovým) vzorem, jehož majitelem je žalobce v první žalobě pro porušení práv. V takovém případě je více než pravděpodobné, že právě posledně uvedený podá žalobu proti třetí osobě, neboť má na podání konkrétní zájem.

43. V každém případě, i kdybych si představil obzvláště umíněného porušitele, který by se rozhodl podat žalobu pro porušení práv proti třetí osobě za použití vlastního (průmyslového) vzoru, tato třetí osoba by měla k dispozici obzvláště účinnou zbraň – protinávrh na prohlášení neplatnosti. Zejména ve světle výsledku předchozího soudního řízení, kterým bylo porušiteli uloženo, aby ukončil distribuci vlastního výrobku z důvodu kolize se starším zapsaným (průmyslovým) vzorem, je podle mého názoru zřejmé, že dotyčná třetí osoba by se ve většině případů¹³ u vnitrostátního soudu snadno domohla prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru porušitele na základě protinávrhu z důvodu nedostatku novosti nebo rozlišovací způsobilosti na základě článků 5 a 6 nařízení. Takových důvodů neplatnosti podle článku 25 ve spojení s článkem 84 nařízení se může dovolávat každý, kdo na tom má zájem. (Průmyslový) vzor porušitele by byl v této fázi definitivně eliminován, čímž by skončil stav jeho právní nejistoty. Paradoxně by tak jednání porušitele, který se rozhodl pokračovat v používání svého pozdějšího (průmyslového) vzoru k tomu, aby podával žaloby proti třetím osobám, vedlo k tomu, že by dotyčný (průmyslový) vzor byl prohlášen za neplatný, což by napomohlo k definitivnímu vyřešení problému.

44. Z důvodů, které jsem právě uvedl tak zastávám názor, že nejistota související s právní situací (průmyslového) vzoru zapsaného porušitelem, nepostačuje ke zpochybnění výkladu článku 19 nařízení, který jsem uvedl výše. Nicméně by bezpochyby bylo vhodné, aby zákonodárce zasáhl a s konečnou platností vyřešil otázku týkající se postavení (průmyslového) vzoru, který byl zapsán a nebyl prohlášen za neplatný, který patří osobě, jež nebyla v řízení o porušení práv úspěšná.

3. Dílčí závěr

45. Na první otázku je tedy třeba odpovědět v tom smyslu, že právo zakázat používání zapsaného (průmyslového) vzoru třetími osobami na základě čl. 19 odst. 1 nařízení, může být uplatněno rovněž proti třetí osobě, která používá vlastní (průmyslový) vzor zapsaný později. Za tímto účelem není nutné předem dosáhnout prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru zapsaného později.

4. jednání porušitele v konkrétním případě

46. Teoreticky si lze představit zmírnění názoru vyjádřeného v předchozím bodě tím, že by nařízení bylo vykládáno způsobem, jaký by bral v úvahu skutečnosti specifické pro každý případ, především psychologický stav údajného porušitele. Z tohoto pohledu by například bylo možné umožnit majiteli staršího zapsaného (průmyslového) vzoru, aby podal žalobu přímo pro porušení práv, aniž by předem požádal o prohlášení neplatnosti později zapsaného (průmyslového) vzoru, pouze v případech, kdy by druhý zápis nebyl proveden v dobré víře, nebo, jako v projednávané věci, po doručení mimosoudní výzvy k ukončení distribuce výrobků žalovaného podniku.

47. Tato možnost mne vede ke konkrétnějšímu zkoumání druhé předběžné otázky, kterou – jak již bylo uvedeno – se předkládající soud dotazuje, zda konkrétní jednání majitele pozdějšího (průmyslového) vzoru může být relevantní pro účely odpovědi na první otázku.

48. Takový výklad, ačkoliv je zajisté zajímavý, musí být odmítnut. Požadavek, aby se ve všech takových situacích, jako je situace v projednávané věci, přezkoumávala vůle žalovaného či ověřovala existence – nebo neexistence – postupu před zahájením soudního řízení, který žalovaného vedl k provedení „obránného“ zápisu, by podstatným způsobem komplikoval systém, který zákonodárce chtěl výslovně nastavit jako jednoduchý a zároveň účinný.

13 — K obtížím může dojít, pokud starší (průmyslový) vzor, který je předmětem původního sporu, dosud nebyl veřejně rozšířen v době zápisu (průmyslového) vzoru porušitelem. V takovém případě se neplatnosti posledně uvedeného nemůže domáhat na základě čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení každý, ale pouze majitel staršího (průmyslového) vzoru ve smyslu následujícího písm. d), jak bylo upřesněno v odstavci 3 téhož článku. Tato zásada se vztahuje rovněž na protinávrh na prohlášení neplatnosti podle čl. 84 odst. 2.

49. Dodatečný argument na podporu názoru, který jsem právě uvedl, může vyplývat z článku 19 nařízení. Ve druhém pododstavci odstavce 2, který se týká *nezapsaných* (průmyslových) vzorů, toto ustanovení výslovně stanoví nutnost zkoumat úmysl údajného porušitele. Stanoví totiž, že „[n]apadené užití se nepovažuje za výsledek kopírování chráněného (průmyslového) vzoru, pokud vyplývá z nezávislé tvůrčí práce původce (průmyslového) vzoru, u něhož se lze důvodně domnívat, že nebyl obeznámen s (průmyslovým) vzorem, který byl zpřístupněn veřejnosti majitelem“. Vzhledem k tomu, že zákonodárce stanovil takový druh zkoumání úmyslu pouze pro nezapsané (průmyslové) vzory, umožňuje argumentace *a contrario* dospět k závěru, že v případě zapsaných (průmyslových) vzorů musí být posouzení protiprávního jednání naopak provedeno bez zkoumání takového úmyslu, a to i vzhledem k významnější ochraně, kterou zápis (průmyslovému) vzoru poskytuje.

50. V důsledku toho navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na druhou předběžnou otázku v tom smyslu, že pro účely odpovědi na první otázku není relevantní úmysl třetí osoby nebo skutečnost, zda se zápis (průmyslového) vzoru třetí osoby uskutečnil v návaznosti na mimosoudní výzvu, kterou po ní bylo požadováno, aby ukončila uvádění svého výrobku na trh.

V – Závěry

51. Na základě výše uvedených úvah navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na otázky položené Juzgado de lo Mercantil n°1 de Alicante y n°1 de Marca Comunitaria takto:

„Právo zakázat používání zapsaného (průmyslového) vzoru třetím osobám na základě čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002 Rady ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství lze uplatňovat rovněž proti třetí osobě, která používá vlastní (průmyslový) vzor zapsaný později. Pro tyto účely není nutné dosáhnout nejprve prohlášení neplatnosti posledně uvedeného (průmyslového) vzoru.

V tomto kontextu není relevantní úmysl třetí osoby nebo skutečnost, zda se zápis (průmyslového) vzoru třetí osoby uskutečnil v návaznosti na mimosoudní výzvu, kterou po ní bylo požadováno, aby ukončila uvádění svého výrobku na trh.“