



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu)

15. listopadu 2012*

„Směrnice 2004/48/ES — Pravidla pro hodnocení důkazů v rámci sporu před vnitrostátním soudem, kterému je předložen návrh na prohlášení neplatnosti užitého vzoru — Pravomoci vnitrostátního soudu — Pařížská úmluva — Dohoda TRIPS“

Ve věci C-180/11,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Fővárosi Bíróság (Maďarsko) ze dne 29. září 2010, došlým Soudnímu dvoru dne 18. dubna 2011, v řízení

Bericap Záródástechnikai bt

proti

Plastinnova 2000 kft,

za přítomnosti:

Magyar Szabadalmi Hivatal,

SOUDNÍ DVŮR (třetí senát),

ve složení R. Silva de Lapuerta, vykonávající funkci předsedkyně třetího senátu, K. Lenaerts, E. Juhász, J. Malenovský (zpravodaj) a D. Šváby, soudci,

generální advokátka: V. Trstenjak,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Bericap Záródástechnikai bt Zs. Kacsukem, ügyvéd,
- za Plastinnova 2000 kft J. Hergárem, ügyvéd,
- za maďarskou vládu M. Fehérem a K. Szíjjártó, jako zmocněnci,
- za Evropskou komisi F. Bulstem a B. Béresem, jako zmocněnci,

* Jednací jazyk: maďarština.

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generální advokátky, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/02, s. 32), jakož i Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „Dohoda TRIPS“), tvořící přílohu 1 C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), podepsané v Marrákeši dne 15. dubna 1994 a schválené rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (Úř. věst. L 336, s. 1), a Úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, podepsané v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněné dne 28. září 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, sv. 828, č. 11851, s. 305, dále jen „Pařížská úmluva“).
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společnostmi Bericap Záródástechnikai bt (dále jen „společnost Bericap“) a společností Plastinnova 2000 kft (dále jen „společnost Plastinnova“) ve věci údajného nedostatku novosti a vynálezecké činnosti u užitého vzoru.

Právní rámec

Mezinárodní právo

Dohoda TRIPS

- 3 První pododstavec preambule Dohody TRIPS zní takto:

„přejíce si zmenšit deformace a překážky mezinárodního obchodu a berouce v úvahu nutnost podporovat účinnou a přiměřenou ochranu práv k duševnímu vlastnictví a zajistit, aby opatření a postupy k dodržování práv k duševnímu vlastnictví se samy o sobě nestaly překážkami oprávněného obchodu“.

- 4 Článek 1 odst. 1 a 2 části I Dohody TRIPS, nadepsané „Obecná ustanovení a základní zásady“, zní takto:

„1. Členové uvedou v účinnost ustanovení této Dohody. Členové mohou, nemají však povinnost, zavést v domácím právním řádu rozsáhlejší ochranu, než jakou vyžaduje tato Dohoda, za předpokladu, že takováto ochrana není v rozporu s ustanoveními této Dohody. Členové mohou určit vhodný způsob, jak uplatňovat ustanovení této Dohody v rámci svého vlastního právního systému a praxe.

2. Pro účely této Dohody se výraz „duševní vlastnictví“ vztahuje na všechny kategorie duševního vlastnictví, které jsou předmětem oddílů 1 až 7 části II.“

- 5 Článek 2 uvedené Dohody, nadepsaný „Úmluvy o duševním vlastnictví“, stanoví:

„1. Pokud jde o části II, III a IV této Dohody, budou Členové dodržovat články 1 až 12 a 19 Pařížské úmluvy (1967).

2. Žádné ustanovení částí I až IV této Dohody se nedotkne povinností, které mohou mít vzájemně Členové na základě Pařížské úmluvy, Bernské úmluvy, Římské úmluvy a Smlouvy o duševním vlastnictví v oboru integrovaných obvodů.“

- 6 Článek 41 odst. 1 až 3 Dohody TRIPS, obsažený v části III této Dohody, nadepsané „Prostředky k dodržování práv k duševnímu vlastnictví“, stanoví:

„1. Členové zajistí, aby jejich právní řád zahrnoval řízení k dodržování práv, uvedená v této části způsobem umožňujícím účinné kroky vůči jakémukoli porušování práv k duševnímu vlastnictví, upravených touto Dohodou, včetně urychlených opatření k nápravě, která by zabránila porušování, a opatření, která mají odrazující účinek vůči dalšímu porušování. Tato řízení budou uplatňována způsobem, který vyloučí vytváření překážek proti oprávněnému obchodu a poskytne ochranu proti jejich zneužití.

2. Řízení týkající se dodržování práv k duševnímu vlastnictví budou spravedlivá a nestranná. Nebudou nadměrně složitá nebo nákladná, nebo nebudou obsahovat nerozumné lhůty, ani nebudou mít za následek bezdůvodná zdržení.

3. Rozhodnutí ve věci budou přednostně v písemné formě a budou odůvodněná. Budou bez nepřiměřeného zdržení dána k dispozici alespoň stranám zúčastněným v řízení. Rozhodnutí ve věci budou založena výhradně na důkazech, k nimž byla stranám nabídnuta možnost slyšení.“

Pařížská úmluva

- 7 Všechny členské státy Evropské unie jsou stranami Pařížské úmluvy.

- 8 Článek 1 odst. 2 této Úmluvy stanoví:

„Předmětem ochrany průmyslového vlastnictví jsou patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu. Dalším úkolem ochrany průmyslového vlastnictví je též potlačování nekalé soutěže.“

- 9 Článek 2 odst. 1 uvedené Úmluvy stanoví:

„Příslušníci každé unijní země požívají, pokud jde o ochranu průmyslového vlastnictví, ve všech ostatních unijních zemích týchž výhod, které příslušné zákony poskytují nebo poskytnou příslušníkům vlastního státu bez újmy práv zvláště stanovených touto Úmluvou. Budou tedy požívat téže ochrany jako tito státní příslušníci a týchž právních prostředků proti jakémukoliv porušování jejich práv, s výhradou, že splní podmínky a formality, které ukládají předpisy příslušníkům vlastního státu.“

Unijní právo

- 10 Body 4 až 6 odůvodnění směrnice 2004/48 zní takto:

„(4) Na mezinárodní úrovni jsou všechny členské státy i samo Společenství v záležitostech spadajících do jejich pravomoci vázány [Dohodou TRIPS] [...].

(5) [Dohoda TRIPS] obsahuje zejména ustanovení o prostředcích k dodržování práv duševního vlastnictví, které tvoří společná pravidla použitelná na mezinárodní úrovni a prováděná ve všech členských státech. Touto směrnicí by neměly být dotčeny mezinárodní závazky členských států, včetně závazků vyplývajících z [Dohody TRIPS].

(6) Existují také mezinárodní smlouvy, jejichž stranami jsou členské státy a které rovněž obsahují ustanovení o prostředcích k dodržování práv duševního vlastnictví. Patří k nim zejména Pařížská úmluva [...], Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl a Římská úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací.“

11 Bod 27 odůvodnění této směrnice uvádí:

„Rozhodnutí ve věcech porušení práv duševního vlastnictví by měla být zveřejňována, aby přispěla k odrazování případných porušovatelů práv a ke zvýšení povědomí široké veřejnosti.“

12 Bod 32 odůvodnění uvedené směrnice zní:

„Tato směrnice je založena na účtě k základním lidským právům, a zejména na zásadách uznávaných Listinou základních práv Evropské unie. Jejím cílem je především zajistit plné dodržování práv duševního vlastnictví v souladu s čl. 17 odst. 2 uvedené listiny.“

13 Článek 1 směrnice 2004/48 definuje předmět této směrnice takto:

„Tato směrnice se týká opatření, řízení a nápravných opatření nezbytných k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví. Pro účely této směrnice zahrnuje pojem ‚práva duševního vlastnictví‘ práva průmyslového vlastnictví.“

14 Článek 2 odst. 1 této směrnice, týkající se její oblasti působnosti, stanoví:

„Aniž jsou dotčeny prostředky stanovené právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy, které jsou nebo mohou být pro nositele práv výhodnější, použijí se opatření, řízení a nápravná opatření stanovená touto směrnicí v souladu s článkem 3 na jakékoli porušení práv duševního vlastnictví stanovené právem Společenství nebo vnitrostátním právem dotyčného členského státu.“

15 Podle čl. 2 odst. 3 písm. b) směrnice 2004/48 nejsou touto směrnicí dotčeny „mezinárodní závazky členských států, a zejména [Dohoda TRIPS], včetně závazků, které se týkají trestního řízení a sankcí“.

16 Článek 3 uvedené směrnice uvádí:

„1. Členské státy stanoví opatření, řízení a nápravná opatření potřebná k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví, na něž se vztahuje tato směrnice. Tato opatření, řízení a nápravná opatření musí být spravedlivá a nestranná a nesmějí být nadměrně složitá nebo nákladná, nesmějí obsahovat nerozumné lhůty ani nesmějí mít za následek bezdůvodná zdržení.

2. Tato opatření, řízení a nápravná opatření musí být rovněž účinná, přiměřená a odrazující a musí být používána způsobem, který zabraňuje vzniku překážek právně dovoleného obchodu a poskytuje záruky proti jejich zneužití.“

Maďarské právo

Zákon o ochraně užitečných vzorů

17 Ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. XXXVIII z roku 1991 o ochraně užitečných vzorů (A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény) stanoví:

„Technická řešení týkající se tvorby, struktury nebo uspořádání částí věci (dále jen ‚vzor‘) která jsou nová, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitečnými vzory (dále jen ‚ochrana užitečnými vzory‘).“

18 Ustanovení § 2 odst. 2 zákona o ochraně užitečných vzorů stanoví:

„Stavem techniky jsou poznatky, které se staly veřejně dostupnými písemným popisem nebo užíváním na vnitrostátním území přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatelů užitečného vzoru právo přednosti.“

19 Ustanovení § 3 odst. 1 tohoto zákona zní:

„Užitečný vzor je výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky.“

20 Ustanovení § 5 uvedeného zákona uvádí:

„1) Přihlašovatel užitečného vzoru získá ochranu, pokud jeho užitečný vzor:

a) splňuje podmínky stanovené v § 1 až § 4 tohoto zákona a není-li jeho ochrana vyloučena podle odst. 2 tohoto paragrafu nebo § 1 odst. 2 tohoto zákona.“

21 Ustanovení § 24 zákona o ochraně užitečných vzorů stanoví:

„1) Užitečný vzor je prohlášen neplatným,

a) nesplňuje-li předmět ochrany podmínky stanovené v § 5 odst. 1 písm. a).

[...]“

22 Ustanovení § 26 tohoto zákona zní:

„Maďarský patentový úřad má pravomoc

[...]

c) prohlásit užitečný vzor neplatným.“

23 Ustanovení § 27 uvedeného zákona uvádí:

„[...]

3) Soud přezkoumá v souladu s ustanovením § 37 tohoto zákona rozhodnutí vydaná Úřadem ve věcech ochrany užitečných vzorů.

4) Byl-li Úřadu podán návrh na změnu, může do předložení věci soudu změnit nebo zrušit jakékoli rozhodnutí, kterým se končí řízení, jež vydal v jedné z následujících věcí:

[...]

c) prohlášení neplatnosti užitečného vzoru.“

24 Ustanovení § 36 odst. 3 zákona o ochraně užitečných vzorů zní:

„Na řízení o [...] prohlášení neplatnosti [...] užitečných vzorů se obdobně uplatní právní předpisy o patentech.“

25 Ustanovení § 37 tohoto zákona stanoví:

„1) Soud může na návrh změnit rozhodnutí vydaná maďarským patentovým úřadem podle:

a) § 27 odst. 4 tohoto zákona.

[...]

13) Ve zbývajícím se na soudní přezkum rozhodnutí vydaných Úřadem ve věcech ochrany užitečných vzorů obdobně uplatní ustanovení o soudním přezkumu rozhodnutí vydaných Úřadem ve věcech patentů.“

Zákon o patentech

26 Ustanovení § 42 zákona č. XXXIII z roku 1995 o patentovatelnosti vynálezů (dále jen „zákon o patentech“) stanoví:

„[...]

3) Bylo-li vydáno pravomocné rozhodnutí zamítající návrh na prohlášení neplatnosti, nelze proti témuž patentu podat nový návrh na prohlášení neplatnosti založený na týchž skutečnostech.“

27 Ustanovení § 80 zákona o patentech uvádí:

„1) Není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, může kdokoli na základě § 42 tohoto zákona podat návrh na prohlášení neplatnosti patentu proti majiteli tohoto patentu.

2) V případech uvedených v § 42 odst. 1 písm. d) podává návrh na prohlášení neplatnosti patentu osoba, která má být podle zákona jeho majitelem.“

28 Ustanovení § 81 tohoto zákona uvádí:

„[...]

3) V případě zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti může řízení pokračovat z moci úřední [...]"

29 Ustanovení § 86 uvedeného zákona stanoví:

„1) Soudem výlučně příslušným k rozhodování o žalobách na změnu rozhodnutí vydaných maďarským patentovým úřadem je soud v Budapešti.

[...]"

30 Ustanovení § 88 téhož zákona zní:

„O návrzích na změnu rozhodnutí maďarského patentového úřadu rozhoduje soud podle pravidel upravujících nesporné řízení, s odchylkami stanovenými v tomto zákoně. Nestanoví-li tento zákon nebo nevyžaduje-li nesporný charakter řízení jinak, uplatní se na řízení obdobně obecná ustanovení zákona č. III z roku 1952 o občanském soudním řádu (A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény).“

Občanský soudní řád

- 31 Ustanovení § 3 a § 4 občanského soudního řádu jsou obsažena v jeho hlavě I, nadepsané „Obecná ustanovení“, v kapitole nadepsané „Základní zásady“ a podkapitole nadepsané „Úloha soudů v občanskoprávních věcech“.
- 32 Ustanovení § 3 odst. 2 tohoto řádu stanoví:
- „2) Nestanoví-li zákon jinak, soud je vázán návrhovými žádáními a jinými prohlášeními účastníků řízení s právními účinky. [...]“
- 33 Ustanovení § 4 odst. 1 uvedeného řádu uvádí:
- „1) Soud není při svém posouzení vázán rozhodnutími přijatými jinými orgány nebo vydanými v kárné oblasti ani v nich učiněnými skutkovými zjištěními.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 34 Společnost Plastinnova podala dne 17. května 1991 u maďarského patentového úřadu přihlášku průmyslového vzoru pod č. 2252-320/91 a následně dne 1. září 1992 podala přihlášku užitného vzoru. Společnost Plastinnova, která se dovolávala přeměny požadované ochrany, uplatnila při podání přihlášky užitného vzoru právo přednosti odvozené z přihlášky průmyslového vzoru. Maďarský patentový úřad tomuto návrhu na přeměnu vyhověl a v návaznosti na podání přihlášky užitného vzoru zapsal užitný vzor s právem přednosti odvozeným z přihlášky průmyslového vzoru.
- 35 Společnost Bericap podala dne 6. května 1998 v rámci správního řízení návrh na prohlášení neplatnosti dotčeného užitného vzoru z důvodu nedostatku novosti a vynálezecké činnosti.
- 36 Maďarský patentový úřad potvrdil rozhodnutím č. U9200215/35 ze dne 1. června 2004 platnost uvedeného užitného vzoru, avšak omezil rozsah jeho ochrany.
- 37 Společnost Plastinnova, jakožto majitelka užitného vzoru, podala u Fővárosi Bíróság návrh na změnu tohoto rozhodnutí maďarského patentového úřadu. Tento soud rozhodující v prvním stupni žalobu zamítl a změnou rozhodnutí č. U9200215/35 prohlásil sporný užitný vzor neplatným.
- 38 Na základě odvolání společnosti Plastinnova Fővárosi ítélőtábla (odvolací soud v Budapešti) usnesením změnil rozhodnutí vydané v prvním stupni tak, že je zrušil v části týkající se prohlášení neplatnosti užitného vzoru a ve zbývajících částech toto rozhodnutí potvrdil.
- 39 Legfelsőbb Bíróság (nejvyšší soud), k němuž společnost Bericap podala kasační opravný prostředek, potvrdil usnesení vydané v odvolacím řízení.
- 40 Původní řízení (správní řízení) bylo zahájeno dne 31. ledna 2007, když společnost Bericap podala k maďarskému patentovému úřadu nový návrh na prohlášení neplatnosti sporného užitného vzoru. Důvody pro prohlášení neplatnosti, které tato společnost uplatňovala, byly nedostatek novosti a vynálezecké činnosti. K jejímu návrhu byly kromě jiných dokumentů přiloženy popisy vynálezů v přílohách označených čísly K4 až K10, K19 až K25 a K29 a K30.
- 41 Společnost Plastinnova, která se odvolávala na dřívější řízení o prohlášení neplatnosti, navrhla, aby byl nový návrh na prohlášení neplatnosti bez meritorního přezkumu odmítnut.

- 42 Maďarský patentový úřad rozhodnutím č. U9200215/58 tento návrh na prohlášení neplatnosti odmítl s odvoláním na § 42 odst. 3 zákona o patentech. Toto ustanovení uplatnil takovým způsobem, že v rámci nového řízení o prohlášení neplatnosti nijak mezi výše uvedenými dokumenty nezohlednil popisy vynálezů K4 až K8, K10, K19, K21 a K22. Podle něj totiž na těchto dokumentech „[bylo] založeno rozhodnutí vydané v dřívějším řízení o prohlášení neplatnosti“. Dodal, že „každý z těchto dokumentů [byl] prozkoumán bez ohledu na to, který z nich obsahoval relevantní informace, pokud jde o dotčený vzor“, a že „jelikož se rozhodnutí vydané v předchozím řízení opír[alo] o všechny tyto zkoumané dokumenty, ne[bylo] v rámci tohoto řízení třeba k uvedeným dokumentům přihlížet“. Maďarský patentový úřad též uvedl, že „každý ze znaků uvedených v hlavních nárocích na ochranu užitným vzorem [bylo] možno určit na základě fotografií, a [že] tudíž užitému vzoru [mohlo] být přiznáno právo přednosti“. Dodal, že „o otázce práva přednosti již [bylo] rozhodnuto v dřívějším řízení, přičemž toto rozhodnutí též spočív[alo] na závěru, že se na užitný vzor vztahuje právo přednosti, které mu bylo přiznáno z důvodu přeměny průmyslového vzoru“. Maďarský patentový úřad za tímto účelem prohlásil, že popisy vynálezů K20 a K23 nebyly součástí stavu techniky.
- 43 V konečném výsledku maďarský patentový úřad posoudil otázku nedostatku novosti a vynálezecké činnosti pouze s ohledem na popisy vynálezů K9, K24, K25, K29 a K30 a shledal, že existence uplatňovaných důvodů pro prohlášení neplatnosti nebyla prokázána.
- 44 Společnost Bericap podala u předkládajícího soudu žalobu na změnu rozhodnutí č. U9200215/58, jíž se domáhala prohlášení užitého vzoru neplatným. Navrhovala, aby byly zohledněny veškeré předložené písemnosti, a poukazovala na to, že ochrana užitným vzorem zajišťuje majiteli užitého vzoru výlučná práva, která jsou srovnatelná s výlučnými právy z patentu. Proto je obecným zájmem, aby výlučná práva plynula jen z užitého vzoru, který splňuje zákonné podmínky. Zákodárce tím, že zavedl právní institut žaloby na prohlášení neplatnosti, zajistil ochranu obecného zájmu. Skutečnost, že řízení o prohlášení neplatnosti sleduje obecný zájem, má oporu v § 80 odst. 1 zákona o patentech, který uvádí, že není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, může kdokoli na základě § 42 tohoto zákona podat návrh na prohlášení neplatnosti patentu proti majiteli tohoto patentu. Obecný zájem vyplývá též z § 81 odst. 3 uvedeného zákona, podle něhož v případě zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti může řízení pokračovat z moci úřední.
- 45 Společnost Plastinnova s poukazem na opodstatněnost rozhodnutí č. U9200215/58 navrhovala, aby bylo toto rozhodnutí potvrzeno.
- 46 Předkládající soud zrušil rozhodnutí č. U9200215/58 a vrátil věc maďarskému patentovému úřadu k novému rozhodnutí. Měl za to, že důkazy předložené v rámci nového řízení o prohlášení neplatnosti nemohly být nezohledněny z pouhého důvodu, že již byly předloženy v dřívějším řízení o prohlášení neplatnosti.
- 47 Fővárosi ítéltábla poté, co shledal, že maďarský patentový úřad při posouzení nového návrhu na prohlášení neplatnosti správně vymezil skutkový rámec, jenž měl být posouzen, zrušil usnesení vydané v prvním stupni a vrátil věc Fővárosi Bíróság k novému posouzení a novému rozhodnutí.
- 48 Fővárosi Bíróság v předkládacím rozhodnutí uvádí, že s přihlédnutím k ustanovením směrnice 2004/48, zejména k jejímu čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 2, si klade otázku, jakým způsobem jsou uplatňována pravidla vnitrostátního práva upravující řízení o prohlášení neplatnosti užitéch vzorů.
- 49 Předkládající soud mimoto uvádí, že otázky, o nichž má Soudní dvůr v rámci řízení o předběžné otázce rozhodnout, spočívají na srovnání ustanovení Pařížské úmluvy a Dohody TRIPS se způsobem, jakým jsou uplatňována příslušná pravidla vnitrostátního práva. V této souvislosti podotýká, že Pařížská úmluva byla v Maďarsku promulgována nařízením s mocí zákona č. 18 z roku 1970 a Dohoda TRIPS zákonem č. IX z roku 1998.

50 Za těchto okolností se Fővárosi Bíróság rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

- „1) Je v souladu s právem Evropské unie, když jsou v řízení o změně rozhodnutí týkajícím se návrhu na prohlášení neplatnosti užitého vzoru opatření, řízení a nápravná opatření uplatňována tak, že vnitrostátní soud není vázán návrhovými žádáními a jinými prohlášeními účastníků s právními účinky a může i bez návrhu nařídít provedení důkazů, které považuje za nutné?
- 2) Je v souladu s právem Evropské unie, když se v řízení o změně rozhodnutí týkajícím se návrhu na prohlášení neplatnosti užitého vzoru opatření, řízení a nápravná opatření uplatňují tak, že vnitrostátní soud není při posouzení vázán správním rozhodnutím vydaným na základě návrhu na prohlášení neplatnosti ani skutkovými zjištěními učiněnými ve správním rozhodnutí, zejména důvody pro prohlášení neplatnosti uplatněnými během správního řízení nebo prohlášeními a tvrzeními učiněnými nebo důkazy předloženými během správního řízení?
- 3) Je v souladu s právem Evropské unie, když se v řízení o změně rozhodnutí týkajícím se nového návrhu na prohlášení neplatnosti užitého vzoru opatření, řízení a nápravná opatření uplatňují tak, že vnitrostátní soud vyloučí z důkazů předložených v rámci nového návrhu – včetně důkazů o stavu techniky – ty důkazy, které již byly předloženy v rámci dřívějšího návrhu na prohlášení neplatnosti užitého vzoru?“

K předběžným otázkám

K přípustnosti

- 51 Společnost Plastinnova a maďarská vláda z různých důvodů zpochybňují přípustnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce.
- 52 Zaprvé společnost Plastinnova navrhuje, aby Soudní dvůr bez meritorního přezkumu odmítl uvedenou žádost, a to jednak z důvodu, že Fővárosi Bíróság nebyl podle občanského soudního řádu příslušný k podání takovéto žádosti, a jednak, že vzhledem k tomu, že ve věci v původním řízení může být dotčené rozhodnutí napadnuto kasačním opravným prostředkem, byl k podání návrhu na zahájení řízení o předběžné otázce příslušný pouze nejvyšší soud.
- 53 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury článek 267 SFEU přiznává vnitrostátním soudům tu nejširší možnost obrátit se na Soudní dvůr, mají-li za to, že věc, kterou projednávají, vyvolává otázky vyžadující výklad či posouzení platnosti ustanovení unijního práva nezbytných pro vyřešení sporu, který jim byl předložen. Vnitrostátní soudy ostatně tuto možnost mohou vykonat v jakémkoli okamžiku řízení, který považují za vhodný (viz rozsudek ze dne 5. října 2010, Elchinov, C-173/09, Sb. rozh. s. I-8889, bod 26 a citovaná judikatura).
- 54 Soudní dvůr z toho vyvodil, že existence vnitrostátního procesního pravidla nemůže zpochybnit možnost, kterou mají vnitrostátní soudy, které nerozhodují v posledním stupni, aby Soudnímu dvoru předložily žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, mají-li, jako je tomu ve věci v původním řízení, pochybnosti o výkladu unijního práva (výše uvedený rozsudek Elchinov, bod 25, a rozsudek ze dne 20. října 2011, Interedil, C-396/09, Sb. rozh. s. I-9915, bod 35).
- 55 Soudní dvůr měl dále za to, že pokud se soud, který nerozhoduje v posledním stupni, domnívá, že by v důsledku právního posouzení provedeného na vyšším stupni mohl vydat rozsudek v rozporu s unijním právem, musí mít možnost položit Soudnímu dvoru otázky, kterými se zabývá (viz výše uvedený rozsudek Elchinov, bod 27 a citovaná judikatura).

- 56 Za těchto okolností musí být námitka nepřijatelnosti uplatněná v tomto ohledu společností Plastinnova zamítnuta.
- 57 Zadruhé maďarská vláda tvrdí, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce musí být pro nepřijatelnost odmítnuta, neboť předkládající soud neozřejmil důvody, proč je podle něj výklad směrnice 2004/48 nezbytný.
- 58 Podle ustálené judikatury může Soudní dvůr odmítnout žádost podanou vnitrostátním soudem pouze tehdy, je-li zjevné, že žádaný výklad unijního práva nemá žádný vztah k realitě nebo předmětu sporu v původním řízení, jestliže se jedná o hypotetický problém nebo také nedisponuje-li Soudní dvůr skutkovými nebo právními poznatky nezbytnými pro užitečnou odpověď na otázky, které jsou mu položeny (viz zejména rozsudky ze dne 13. března 2001, *PreussenElektra*, C-379/98, Recueil, s. I-2099, bod 39; ze dne 15. června 2006, *Acereda Herrera*, C-466/04, Sb. rozh. s. I-5341, bod 48, a ze dne 5. prosince 2006, *Cipolla a další*, C-94/04 a C-202/04, Sb. rozh. s. I-11421, bod 25).
- 59 Je však nutno konstatovat, že není zjevné, že výklad unijního práva žádaný předkládajícím soudem nemá žádný vztah k realitě nebo předmětu sporu v původním řízení, ani že otázky výkladu tohoto práva jsou hypotetické. Položené otázky sice zmiňují unijní právo velmi obecně, avšak z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že soud, jemuž byl předložen spor v původním řízení, ve skutečnosti žádá o výklad čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 směrnice 2004/48, jakož i o výklad čl. 2 odst. 1 Pařížské úmluvy a čl. 41 odst. 1 a 2 Dohody TRIPS, aby mohl posoudit, zda jsou vnitrostátní procesní pravidla použitelná na návrh na prohlášení neplatnosti užitého vzoru slučitelná s výše uvedenými ustanoveními.
- 60 Za těchto okolností nebyla domněnka relevance, která se váže k položeným otázkám, vyvrácena.
- 61 Z toho vyplývá, že i tato druhá námitka nepřijatelnosti musí být zamítnuta.
- 62 Zatřetí maďarská vláda zpochybňuje přijatelnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, když tvrdí, že směrnice 2004/48 zjevně není pro řešení projednávaného sporu nijak relevantní, neboť jejím cílem je pouze harmonizovat občanskoprávní a správní opatření použitelná v případě porušení práv duševního vlastnictví. V projednávané věci se však probíhající řízení týká platnosti užitého vzoru, nikoli porušení práv duševního vlastnictví.
- 63 V tomto ohledu stačí uvést, že otázka, zda je řízení o prohlášení neplatnosti užitého vzoru řízením, jež má zajistit dodržování práv duševního vlastnictví, nesouvisí s přijatelností předběžných otázek, nýbrž s meritem těchto otázek (obdobně viz rozsudky ze dne 13. července 2006, *Manfredi a další*, C-295/04 až C-298/04, Sb. rozh. s. I-6619, bod 30, a ze dne 21. října 2010, *Padawan*, C-467/08, Sb. rozh. s. I-10055, bod 27). Takovéto zjištění tudíž nemůže mít za účinek odmítnutí žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce ve stádiu posuzování její přijatelnosti.
- 64 Vzhledem k tomu, že i třetí námitka nepřijatelnosti musí být zamítnuta, ze všech předcházejících úvah vyplývá, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce musí být shledána přijatelnou.

K věci samé

- 65 Podstatou tří otázek předkládajícího soudu, které je třeba zkoumat společně, je zda unijní právo brání tomu, aby v soudním řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti užitého vzoru soud:
- nebyl vázán návrhovými žádáními a jinými prohlášeními účastníků řízení a mohl i bez návrhu nařídít provedení důkazů, které považuje za nutné;
 - nebyl vázán správním rozhodnutím vydaným na základě návrhu na prohlášení neplatnosti ani skutkovými zjištěními učiněnými v tomto rozhodnutí a

- nemohl znovu posoudit důkazy, které již byly předloženy v rámci dřívějšího návrhu na prohlášení neplatnosti.
- 66 Konkrétně z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že vnitrostátní soud má za to, že se směrnice 2004/48 použije na původní řízení, a zabývá se otázkou výkladu této směrnice, zejména čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 této směrnice, ve spojení s články Pařížské úmluvy a Dohody TRIPS uvedenými v bodě 59 tohoto rozsudku.
- 67 V tomto ohledu je na úvod třeba podotknout, že Dohoda o zřízení WTO, jejíž součástí je Dohoda TRIPS, byla podepsána Uníí a následně schválena rozhodnutím 94/800. Podle ustálené judikatury jsou tedy ustanovení Dohody TRIPS nyní nedílnou součástí právního řádu Unie a Soudní dvůr má v rámci tohoto právního řádu pravomoc rozhodovat o předběžných otázkách ohledně výkladu této dohody (viz rozsudek ze dne 11. září 2007, *Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos*, C-431/05, Sb. rozh. s. I-7001, bod 31 a citovaná judikatura).
- 68 Pokud jde konkrétně o ustanovení čl. 41 odst. 1 ve spojení s odstavcem 2 téhož článku Dohody TRIPS, z těchto ustanovení vyplývá, že státy, které jsou stranami této Dohody, zajistí, aby jejich právní řád zahrnoval řízení, s určitými znaky, k dodržování práv duševního vlastnictví způsobem umožňujícím účinné kroky vůči jakémukoli porušování práv k duševnímu vlastnictví, upravených touto Dohodou.
- 69 Podle těchto ustanovení jsou tedy státy, které jsou stranami uvedené Dohody, včetně Unie, povinny do svých vnitrostátních právních řádů začlenit opatření k dodržování práv duševního vlastnictví, která naplňují znaky uvedené ve zmíněných ustanoveních.
- 70 Vzhledem k tomu, že Dohoda TRIPS stanoví, jak vyplývá z jejího čl. 2 odst. 1, že pokud jde o části II, III a IV této Dohody, budou státy, které jsou stranami Dohody, dodržovat články 1 až 12 a 19 Pařížské úmluvy, musí být dále právní předpisy vyžadované čl. 41 odst. 1 a 2 Dohody TRIPS v souladu zejména s čl. 2 odst. 1 této Úmluvy.
- 71 Podle ustanovení čl. 2 odst. 1 Pařížské úmluvy příslušníci každé země, na kterou se vztahuje tato Úmluva, požívají, pokud jde o ochranu průmyslového vlastnictví, ve všech ostatních zemích, na které se též vztahuje tato Úmluva, týchž výhod, které příslušné zákony poskytují nebo poskytnou příslušníkům vlastního státu bez újmy práv zvláště stanovených touto Úmluvou. Budou tedy požívat téže ochrany jako tito státní příslušníci a týchž právních prostředků proti jakémukoli porušování jejich práv, s výhradou, že splní podmínky a formality, které ukládají předpisy příslušníkům vlastního státu.
- 72 Hlavním prvkem společným všem výše uvedeným ustanovením Dohody TRIPS a Pařížské úmluvy je tedy povinnost stran této Dohody a Úmluvy zajistit prostřednictvím jejich vnitrostátních právních předpisů dodržování práv duševního vlastnictví tím, že stanoví účinné právní prostředky proti jakémukoli porušování těchto práv.
- 73 Unie splnila tuto legislativní povinnost přijetím směrnice 2004/48, jejímž cílem je podle jejího článku 1 právě zajistit dodržování práv duševního vlastnictví tak, že v rámci členských států budou za tímto účelem zavedena různá opatření, řízení a nápravná opatření.
- 74 Konkrétně, jak vyplývá z čl. 2 odst. 1 směrnice 2004/48, opatření, řízení a nápravná opatření stanovená touto směrnicí se v souladu s článkem 3 této směrnice použijí na jakékoli porušení práv duševního vlastnictví stanovené unijním právem nebo vnitrostátním právem dotyčného členského státu.
- 75 Účelem všech výše uvedených ustanovení Dohody, Úmluvy a směrnice 2004/48 (dále jen „dotčená ustanovení“) není upravit všechny aspekty práv duševního vlastnictví, nýbrž pouze ty, které se týkají dodržování těchto práv a jejich porušování, a to tím způsobem, že stanoví povinnost zavést účinné právní prostředky k předcházení, ukončení nebo nápravě jakéhokoli porušení existujícího práva duševního vlastnictví.

- 76 Jak vyplývá z článku 17 Listiny základních práv Evropské unie, řízení k zajištění dodržení práva duševního vlastnictví v tomto ohledu předpokládá, že toto právo bylo zákonně nabyto (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. července 2005, Alliance for Natural Health a další, C-154/04 a C-155/04, Sb. rozh. s. I-6451, bod 128).
- 77 Z toho plyne, jak je ostatně patrné též z čl. 2 odst. 1 směrnice 2004/48, že dotčená ustanovení pouze zajišťují dodržování jednotlivých práv, jichž požívají osoby, jež nabyly práva duševního vlastnictví, a sice nositelé takovýchto práv, a nelze je vykládat jako ustanovení, jejichž cílem je upravit různá opatření a řízení, jichž mohou využít osoby, které stejně jako žalobkyně v původním řízení zpochybňují práva duševního vlastnictví nabytá jinými osobami, aniž jsou samy nositeli takovýchto práv.
- 78 Takového řízení o prohlášení neplatnosti, o jaké se jedná v původním řízení, však může využít právě osoba, která ač není nositelkou práva duševního vlastnictví, zpochybňuje ochranu užitého vzoru přiznanou nositeli odpovídajících práv.
- 79 Cílem takového řízení tedy není zajistit ochranu nositelů práv duševního vlastnictví ve smyslu dotčených ustanovení.
- 80 Toto řízení se totiž netýká porušení práva duševního vlastnictví, ať již na straně osoby, na jejíž návrh bylo toto řízení zahájeno, jelikož z důvodu, že není nositelkou takového práva, nemůže být toto právo již pojmově nijak porušeno, či na straně nositele práva, kterého se uvedené řízení týká, neboť procesní prostředek namířený proti němu, kterým se z právního hlediska popírá existence jeho práva duševního vlastnictví, nemůže být již pojmově kvalifikován jako porušení.
- 81 Z předcházejícího vyplývá, že cílem dotčených ustanovení není upravit jednotlivé aspekty takového řízení o prohlášení neplatnosti, o jaké se jedná v původním řízení.
- 82 Na položené otázky je tudíž třeba odpovědět tak, že vzhledem k tomu, že se ustanovení čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 směrnice 2004/48, vykládaná ve spojení s čl. 2 odst. 1 Pařížské úmluvy a čl. 41 odst. 1 a 2 Dohody TRIPS, nepoužijí na takové řízení o prohlášení neplatnosti, o jaké se jedná v původním řízení, tato ustanovení nelze považovat za bránící tomu, aby v takovémto soudním řízení soud:
- nebyl vázán návrhovými žádáními a jinými prohlášeními účastníků řízení a mohl i bez návrhu nařídít provedení důkazů, které považuje za nutné;
 - nebyl vázán správním rozhodnutím vydaným na základě návrhu na prohlášení neplatnosti ani v něm učiněnými skutkovými zjištěními a
 - nemohl znovu posoudit důkazy, které již byly předloženy v rámci dřívějšího návrhu na prohlášení neplatnosti.

K nákladům řízení

- 83 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (třetí senát) rozhodl takto:

Vzhledem k tomu, že se ustanovení čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví, vykládaná ve spojení s čl. 2 odst. 1 Úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, podepsané v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněné dne 28. září 1979, a s čl. 41 odst. 1 a 2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, tvořící přílohu 1 C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), podepsané v Marrákeši dne 15. dubna 1994 a schválené rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994), nepoužijí na takové řízení o prohlášení neplatnosti, o jaké se jedná v původním řízení, tato ustanovení nelze považovat za bránící tomu, aby v takovémto soudním řízení soud:

- nebyl vázán návrhovými žádáními a jinými prohlášeními účastníků řízení a mohl i bez návrhu nařídit provedení důkazů, které považuje za nutné;
- nebyl vázán správním rozhodnutím vydaným na základě návrhu na prohlášení neplatnosti ani v něm učiněnými skutkovými zjištěními a
- nemohl znovu posoudit důkazy, které již byly předloženy v rámci dřívějšího návrhu na prohlášení neplatnosti.

Podpisy.