Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
MELCHIORA WATHELETA
přednesené dne 5. září 2013 [1]

Věc C-479/12

H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG
proti
Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo)]

„Duševní a průmyslové vlastnictví — (Průmyslový) vzor — Pojem ‚zpřístupnění veřejnosti' — Pojem ‚odborné kruhy' — Důkazní břemeno ohledně napodobení nezapsaného vzoru — Procesní pravidla — Rozhodné právo"

1. Svou žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce se Bundesgerichtshof (Německo) táže Soudního dvora na výklad čl. 7 odst. 1, čl. 11 odst. 2 a čl. 89 odst. 1 písm. a) a d) nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství [2] (dále jen „nařízení").

2. Soudní dvůr se má poprvé vyjádřit k pojmu „odborné kruhy činné v rámci Společenství a specializované v daném oboru" použitému v čl. 7 odst. 1 a čl. 11 odst. 2 nařízení, jakož i k formulaci „nemohly [během obvyklých obchodních činností] vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství a specializovaných v daném oboru" použité v čl. 7 odst. 1 nařízení (první a druhá otázka). Soudní dvůr je rovněž dotázán na různé procesní otázky (důkazní břemeno, promlčení a prekluze), jakož i na rozhodné právo (třetí až šestá otázka).

I – Právní rámec: unijní právo

3. Body 21 a 22 odůvodnění nařízení stanoví následující:

„21) Výlučný charakter práva ze zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství je v souladu s větší právní jistotou. Je však žádoucí, aby nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství zajišťoval pouze právo zabraňující jeho kopírování. Ochrana se proto nemůže vztahovat na výrobky, které jsou výsledkem použití (průmyslového) vzoru, ke kterému nezávisle dospěl jiný původce (průmyslového) vzoru. Toto právo by se také mělo vztahovat na obchod s výrobky obsahujícími protiprávně použité (průmyslové) vzory.

22) Vykonatelnost těchto práv by měly upravovat vnitrostátní právní předpisy. Je proto nezbytné stanovit ve všech členských státech určité základní jednotné sankce. Ty by měly toto porušování znemožnit bez ohledu na soudní pravomoc, na jejímž základě se výkon uskutečňuje."

1 — Původní jazyk: francouzština.

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

4. V souladu s čl. 1 odst. 1 a 2 písm. a) nařízení je (průmyslový) vzor, který splňuje podmínky tohoto nařízení, chráněn „nezapsaným (průmyslovým) vzorem Společenství“, je-li zpřístupněn veřejnosti způsobem stanoveným tímto nařízením.

5. Článek 4 nařízení, nadepsaný „Požadavky na ochranu“, v odstavci 1 stanoví, že (průmyslový) vzor je chráněn právem k (průmyslovému) vzoru, pokud je nový a má individuální povahu.

6. Podle článku 5 nařízení, nadepsaného „Novost“:

„1. (Průmyslový) vzor je považován za nový, pokud nebyl zpřístupněn veřejnosti shodný (průmyslový) vzor:

a) v případě nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství přede dnem, kdy byl (průmyslový) vzor, jehož ochrana se požaduje, poprvé zpřístupněn veřejnosti;

[...]“

7. Článek 6 nařízení, nadepsaný „Individuální povaha“, stanoví v odst. 1 písm. a) následující:

„(Průmyslový) vzor má individuální povahu, pokud se celkový dojem, který vyvolá u informovaného uživatele, liší od celkového dojmu vyvolaného u tohoto uživatele (průmyslovým) vzorem, který byl zpřístupněn veřejnosti:

a) v případě nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství přede dnem, kdy byl (průmyslový) vzor, jehož ochrana se požaduje, poprvé zpřístupněn veřejnosti;“.

8. Článek 7 nařízení, nadepsaný „Zpřístupnění veřejnosti“, v odstavci 1 stanoví:

„Pro účely použití článků 5 a 6 je (průmyslový) vzor považován za zpřístupněný veřejnosti, pokud byl na základě zápisu zveřejněn nebo jinak oznámen, vystavován, obchodně použit nebo jiným způsobem uveden ve veřejnou známost přede dnem uvedeným v čl. 5 odst. 1 písm. a) […] s výjimkou případů, kdy tyto skutečnosti nemohly [důvodně] vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství a specializovaných v daném oboru během obvyklých obchodních činností. (Průmyslový) vzor se však nepovažuje za zpřístupněný veřejnosti, pokud byl sdělen pouze třetí osobě pod výslovnou nebo mlčky předpokládanou podmínkou jeho utajení.“

9. Článek 11 nařízení, nadepsaný „Počátek a doba ochrany nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství“, v odstavcích 1 a 2 stanoví:

„1. (Průmyslový) vzor, který splňuje požadavky oddílu 1 je chráněn právem k nezapsanému (průmyslovému) vzoru po dobu tří let ode dne, kdy byl (průmyslový) vzor poprvé v rámci Společenství zpřístupněn veřejnosti.

2. Pro účely odstavce 1 je (průmyslový) vzor považován za zpřístupněný veřejnosti ve Společenství, pokud byl zveřejněn nebo jinak oznámen, vystavován, obchodně použit nebo jiným způsobem uveden ve veřejnou známost takovým způsobem, že během obvyklých obchodních činností mohly tyto události [důvodně] vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství a specializovaných v daném oboru. (Průmyslový) vzor se však nepovažuje za zpřístupněný veřejnosti, pokud byl sdělen pouze třetí osobě pod výslovnou nebo mlčky předpokládanou podmínkou jeho utajení.“

10. Článek 19 nařízení, nadepsaný „Práva vyplývající ze vzoru“, stanoví v odstavci 2:

„Nezapsaný (průmyslový) vzor však poskytuje svému majiteli právo zabránit krokům uvedeným v odstavci 1 pouze tehdy, pokud napadené užití vyplývá z kopírování chráněného (průmyslového) vzoru.

Napadené 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.“

11. Článek 85 nařízení nadepsaný „Domněnka platnosti – obhajoba ve věci“ stanoví v odstavci 2:

„V soudním řízení o žalobě pro porušení nebo žalobě pro hrozící porušení nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství soud pro (průmyslové) vzory Společenství pohlíží na (průmyslový) vzor Společenství jako na vzor platný, pokud majitel práva předloží důkaz, že byly splněny podmínky stanovené v článku 11 a označí, co představuje individuální povahu jeho (průmyslového) vzoru Společenství. Žalovaný však může zpochybnit jeho platnost procesní námitkou nebo protinávrhem na prohlášení neplatnosti.“

12. Podle článku 88 nařízení, nadepsaného „Rozhodné právo“:

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

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

3. Nestanoví-li toto nařízení jinak, řídí se soud pro (průmyslové) vzory Společenství procesními předpisy, které platí pro obdobná řízení ve věcech národních (průmyslových) vzorů toho členského státu, na jehož území má sídlo.“

13. Článek 89 nařízení, nadepsaný „Postihy v soudních řízeních pro porušení právních předpisů“, stanoví:

„1. Zjistí-li soud pro (průmyslové) vzory Společenství v řízení pro porušení nebo hrozíc[í] porušení právních předpisů, že žalovaný porušil (průmyslový) vzor Společenství nebo že jeho porušení ze strany žalovaného hrozí, nejsou-li zde zvláštní důvody pro to, aby tak neučinil, nařídí níže uvedená opatření:

a) příkaz, kterým žalovanému zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení (průmyslového) vzoru Společenství;

[...]

d) jakýkoliv jiný příkaz ukládající podle okolností další vhodné postihy, které jsou stanoveny právními předpisy členského státu, na jehož území došlo k porušení nebo hrozí porušení, včetně mezinárodního práva soukromého.

[...]“

II – Skutkový rámec sporu v původním řízení

14. Společnost Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (dále jen „MBM Joseph Duna“) prodává v Německu zahradní pavilon s baldachýnem, jehož vzor byl vyvinut jednatelem této společnosti na podzim 2004. V průběhu roku 2006 zahájila společnost H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG (dále jen „Gautzsch Großhandel“) prodej zahradního pavilonu nazvaného „Athen“ vyráběného čínským podnikem Zhengte.

15. Vzhledem k tomu, že se společnost MBM Joseph Duna domnívala, že pavilon „Athen“ je kopií jejího vlastního vzoru, a domáhala se pro tento vzor ochrany poskytované nezapsaným (průmyslovým) vzorům Společenství, podala proti společnosti Gautzsch Großhandel u Landgericht Düsseldorf žalobu pro porušení, kterou se domáhala zaprvé toho, aby společnost Gautzsch Großhandel ukončila prodej pavilonu „Athen“, vydala protiprávní výrobky nacházející se v její držbě či vlastnictví za účelem jejich zničení a poskytla informace o svých činnostech, a zadruhé toho, aby byla dané společnosti uložena povinnost k náhradě škody.

16. Společnost MBM Joseph Duna na podporu své žaloby zejména tvrdí, že její vzor byl v dubnu a květnu 2005 uveden v jejím „MBM Neuheitenblätter“, které byly rozeslány největším obchodníkům s nábytkem a zahradním nábytkem v odvětví, jakož i německým nákupním sdružením nábytku.

17. Společnost Gautzsch Großhandel na svou obranu namítala skutečnost, že její pavilon „Athen“ vyvinul samostatně čínský výrobce Zhengte na začátku roku 2005, aniž znal vzor společnosti MBM Joseph Duna, a představil jej v březnu 2005 evropským zákazníkům ve svých výstavních prostorách v Číně. Společnost Gautzsch Großhandel tvrdila, že vzor tohoto pavilonu byl zaslán v červnu 2005 společnosti se sídlem v Belgii, že MBM Joseph Duna věděla o existenci tohoto vzoru od září 2005 a o jeho uvedení na trh od srpna 2006 a poukazovala na to, že návrhy této společnosti jsou tedy promlčeny a podléhají prekluzi.

18. Prvostupňový soud rozhodl, že není důvodné rozhodnout ve věci samé ohledně prvního a druhého bodu návrhových žádání vzhledem k uplynutí tříleté ochranné doby. Uložil společnosti Gautzsch Großhandel povinnost poskytnout informace o jejích činnostech a rozhodl, že je povinna nahradit škodu.

19. Odvolání podané společností Gautzsch Großhandel proti tomuto rozsudku bylo zamítnuto. Odvolací soud rozhodl, že na základě čl. 19 odst. 2 a čl. 89 odst. 1 písm. a) a d) nařízení, jakož i německého zákona o právní ochraně (průmyslových) vzorů byly první body návrhových žádání opodstatněné a že společnost MBM Joseph Duna měla skutečně právo na obdržení informací, jakož i na náhradu škody.

20. V rámci opravného prostředku „Revision“ podaného společností Gautzsch Großhandel u Bundesgerichtshof tento soud zaprvé uvádí, že odvolací soud se domníval, že vzor společnosti MBM Joseph Duna byl veřejnosti poprvé zpřístupněn tehdy, když společnost MBM Joseph Duna zaslala v dubnu a květnu 2005 obchodníkům a zprostředkovatelům, jakož i dvěma německým nákupním sdružením nábytku „MBM Neuheitenblätter“ se zobrazením dotčeného vzoru v počtu od 300 do 500 výtisků.

21. Klade si otázku, zda rozeslání zobrazení tohoto vzoru v takovém rozsahu obchodníkům postačuje k tomu, aby se tento vzor mohl stát během obvyklých obchodních činností známým v odborných kruzích činných v rámci Evropské unie a specializovaných v daném oboru ve smyslu čl. 11 odst. 2 nařízení. V tomto ohledu se táže, zda k odborným kruhům nenáležejí pouze osoby, které v rámci dotčeného oboru ovlivňují design výrobku z tvůrčího hlediska.

22. Zadruhé předkládající soud uvádí, že odvolací soud připustil, že vzor společnosti MBM Joseph Duna je nový ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení, když se domníval, že starší zpřístupnění vzoru „Athen“ nebrání uznání této novosti.

23. I když byl vzor „Athen“ představen ve výstavních prostorách společnosti Zhengte v Číně v březnu 2005 a společnosti Kosmos v Belgii, podle odvolacího soudu nemohl během obvyklých obchodních činností tento vzor vejít ve známost v odborných kruzích specializovaných v daném oboru.

24. S přihlédnutím k těmto úvahám se předkládající soud táže, za jakých okolností se nemohl (průmyslový) vzor, ačkoli byl zpřístupněn třetím osobám bez výslovné nebo mlčky předpokládané podmínky jeho utajení, stát známým v odborných kruzích činných v rámci Unie a specializovaných v daném oboru ve smyslu čl. 7 odst. 1 nařízení.

25. Zatřetí předkládající soud uvádí, že odvolací soud konstatoval, že napadený vzor není samostatným návrhem, nýbrž představuje kopii vzoru společnosti MBM Joseph Duna, když připustil, že tato společnost má v tomto ohledu ulehčené důkazní břemeno s ohledem na objektivně konstatovanou podstatnou shodu mezi oběma spornými vzory. Táže se, kdo nese důkazní břemeno z hlediska použití čl. 19 odst. 2 nařízení o skutečnosti, že užití nezapsaného vzoru Společenství je výsledkem kopírování chráněného vzoru.

26. Začtvrté Bundesgerichtshof uvádí, že odvolací soud konstatoval, že nárok na zdržení se protiprávního jednání stanovený v čl. 19 odst. 2, čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení nebyl v okamžiku podání žaloby promlčen. Táže se v tomto ohledu, zda nárok na zdržení se protiprávního jednání kvůli porušení (průmyslového) vzoru podléhá promlčení a v případě kladné odpovědi, podle jakého ustanovení se promlčení použije, když nařízení v tomto ohledu neobsahuje zvláštní ustanovení.

27. Zapáté se předkládající soud domnívá – vzhledem k tomu, že odvolací soud rovněž zamítl důvod odvolání vycházející z prekluze nároku na zdržení se protiprávního jednání předložený společností Gautzsch Großhandel – že vyvstává otázka, zda a případně za jakých podmínek se na nárok na zdržení se protiprávního jednání kvůli porušení nezapsaného vzoru Společenství, založený na čl. 19 odst. 2 a čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení vztahuje prekluze. Podle předkládajícího soudu je relevantní, zda skutkový stav, z něhož Gautzsch Großhandel vyvozuje prekluzi, splňuje podmínky pojmu „zvláštní důvody“ ve smyslu posledně uvedeného ustanovení.

28. Zašesté a v poslední řadě se předkládající soud táže, zda nároky na zničení, poskytnutí informací a na náhradu škody uplatněné pro celé území Unie je třeba založit na právním řádě příslušného členského státu, pro jehož oblast byly nároky uplatněny. V tomto ohledu podotýká, že ve prospěch zavedení jednotného spojení s právem členského státu by mohla být použita zejména hlediska účinného uplatňování práva, ale že by tomu řešení mohl bránit čl. 89 odst. 1 písm. d) nařízení, jakož i čl. 8 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) [3], který rovněž podporuje uplatnění práva členského státu, ve kterém došlo k porušení.

3 — Úř. věst. L 199, s. 40.

III – Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce a řízení před Soudním dvorem

29. Rozhodnutím došlým Soudnímu dvoru dne 25. října 2012 se Bundesgerichtshof rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru na základě článku 267 SFEU následující předběžné otázky:

„1) Je třeba čl. 11 odst. 2 nařízení […] vykládat v tom smyslu, že (průmyslový) vzor mohl během obvyklých obchodních činností důvodně vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Unie a specializovaných v daném oboru, pokud bylo zobrazení (průmyslového) vzoru zasláno obchodníkům?

2) Je třeba první větu čl. 7 odst. 1 nařízení […] vykládat v tom smyslu, že (průmyslový) vzor, ačkoli byl zpřístupněn třetím osobám bez výslovné nebo mlčky předpokládané podmínky jeho utajení, nemohl důvodně vejít ve známost během obvyklých obchodních činností v odborných kruzích činných v rámci Unie a specializovaných v daném oboru, pokud

   a) byl zpřístupněn pouze jednomu podniku v oboru nebo

   b) je vystavován ve výstavních prostorách podniku v Číně, které nenáleží do oblasti běžného sledování trhu?

3) a) Je třeba čl. 19 odst. 2 nařízení […] vykládat v tom smyslu, že majitel nezapsaného (průmyslového) vzoru nese důkazní břemeno v souvislosti s tím, že napadené užívání vyplývá z kopírování chráněného (průmyslového) vzoru?

   b) V případě kladné odpovědi na výše uvedenou [třetí] otázku [písm.] a):

      Obrátí se důkazní břemeno nebo má majitel nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství ulehčené dokazování, pokud mezi (průmyslovým) vzorem a napadeným užíváním existují podstatné shody?

4) Vztahuje se na nárok na zdržení se protiprávního jednání podle čl. 19 odst. 2 a čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení […] kvůli porušení nezapsaného (průmyslového) vzoru promlčení?

   b) V případě kladné odpovědi na výše uvedenou [čtvrtou] otázku [písm.] a):

   Použije se pro promlčení unijní právo, případně jaké ustanovení?

5) a) Vztahuje se na nárok na zdržení se protiprávního jednání podle čl. 19 odst. 2 a čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení […] kvůli porušení nezapsaného (průmyslového) vzoru prekluze?

   b) V případě kladné odpovědi na výše uvedenou [pátou] otázku [písm.] a):

      Použije se pro prekluzi unijní právo, případně jaké ustanovení?

6) Je třeba čl. 89 odst. 1 písm. d) nařízení […] vykládat v tom smyslu, že na nároky na zničení, poskytnutí informací a na náhradu škody kvůli porušení nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, které byly uplatněny pro celé území Unie, je třeba použít právo členských států, v nichž došlo k protiprávnímu jednání?“

30. Písemné vyjádření předložily společnost Gautzsch Großhandel a Evropská komise dne 4. února a dne 15. února 2013. V souladu s čl. 76 odst. 1 a 2 jednacího řádu Soudního dvora se jednání nekonalo, protože posledně uvedený považoval podklady za dostatečné a účastnice řízení jednání nepožadovaly.

IV – Analýza

31. První dvě otázky se týkají pojmu „zpřístupnění“ obsaženého v čl. 7 odst. 1 a čl. 11 odst. 2 nařízení. Konkrétně se jedná o výklad výrazu „odborné kruhy činné v rámci Společenství a specializované v daném oboru“ použitého pro účely vymezení zpřístupnění. Ostatní čtyři otázky se týkají určení rozhodného práva na několik procesních i meritorních otázek.

A – *K první předběžné otázce*

32. Svou první otázkou se předkládající soud táže Soudního dvora na pojem „odborné kruhy“ obsažený v čl. 11 odst. 2 nařízení: stačí zaslání zobrazení vzoru obchodníkům k tomu, aby bylo možné se domnívat, že tento vzor vešel ve známost v odborných kruzích činných v rámci Unie a specializovaných v daném oboru?

33. Jedná se tedy o volbu mezi restriktivním výkladem – který by vedl k tomu, že odborné kruhy zahrnují pouze osoby v rámci daného oboru, které jsou pověřeny navrhováním, vývojem nebo výrobou výrobků v souladu s těmito vzory – a extenzivnějším výkladem – který by pod pojem „odborné kruhy specializované v daném oboru“ zahrnoval obchodníky.

34. Zdá se, že předkládající soud podporuje druhý výklad. Tento názor sdílím.

35. Z doslovného hlediska se první věta čl. 11 odst. 2 nařízení skládá ze dvou částí. Nejprve začíná výčtem případů, kdy lze (průmyslový) vzor považovat za zpřístupněný veřejnosti v rámci Unie. Tak tomu bude v případě, „pokud byl zveřejněn nebo jinak oznámen, vystavován, obchodně použit nebo jiným způsobem uveden ve veřejnou známost“. Věta dále pokračuje uvedením zvláštní okolnosti, která umožní přeměnit toto zobrazení ve „zpřístupnění“ (přičemž obě části jsou spojeny spojovacím výrazem „takovým způsobem, že“). Tak tomu bude v případě, že „během obvyklých obchodních činností mohly tyto události [důvodně] vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství a specializovaných v daném oboru“.

36. V rámci této jediné věty vede použití spojovacího výrazu „takovým způsobem, že“, po kterém následuje demonstrativní výraz „tyto události“, nutně k zahrnutí všech případů a účastníků uvedených v první části věty, včetně obchodní sféry, do pojmu „odborné kruhy“. Výraz „během obvyklých obchodních činností“ použitý v druhé části věty rovněž podporuje zahrnutí obchodníků do „odborných kruhů specializovaných v daném oboru“.

37. Sledovaný cíl a obecný rámec, jehož součástí je nařízení, tento výklad nezpochybňují.

38. Jak shrnul High Court of Justice, (Anglie & Wales) Chancery Division (Patents Court) (Spojené království), lze problém formulovat jako „*who is in the circle*?“ [4]. Mimoto sdílím odpověď tohoto soudu, a sice že pojem v zásadě zahrnuje všechny osoby, které se účastní obchodu spojeného s výrobky daného oboru. To tedy zahrnuje ty osoby, které je navrhují a vyrábějí, ale rovněž ty osoby, které je propagují, uvádějí na trh, distribuují a prodávají během obchodních činností v Unii [5].

39. Jeví se mi tedy, že by na první předběžnou otázku mělo být odpovězeno kladně: čl. 11 odst. 2 nařízení musí být vykládán v tom smyslu, že (průmyslový) vzor mohl během obvyklých obchodních činností důvodně vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Unie a specializovaných v daném oboru, pokud bylo zobrazení uvedeného (průmyslového) vzoru předem zasláno obchodníkům činným v daném oboru.

B – *K druhé předběžné otázce*

40. Druhá otázka se již netýká čl. 11 odst. 2 nařízení, ale čl. 7 odst. 1 nařízení. Stále se však jedná o definici pojmu „odborné kruhy“. Jestliže představovala první otázka pro majitele vzoru spíše otázku, zda byl vzor, jehož ochrany se domáhá, dostatečným způsobem zpřístupněn proto, aby mu vznikl nárok na ochranu podle nařízení, je totiž druhou otázkou spíše otázka, kterou si pokládá údajný porušovatel práv, zda majitel mohl znát vzor „třetí osoby“ (v dané věci vzor tohoto údajného porušovatele práv) před zpřístupněním svého vzoru, a tedy přijít o svůj údajný nárok na ochranu.

41. Ve skutečnosti se předkládající soud táže, zda se v případě zpřístupnění (průmyslového) vzoru jedinému podniku v oboru [druhá otázka písm. a)] nebo vystavení tohoto (průmyslového) vzoru ve výstavních prostorách podniku v Číně, tedy mimo oblast běžného sledování trhu [druhá otázka písm. b)], lze domnívat, že tento (průmyslový) vzor mohl „[důvodně] vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Unie a specializovaných v daném oboru“.

42. Pro připomenutí čl. 7 odst. 1 nařízení stanoví, že (průmyslový) vzor je považován za zpřístupněný veřejnosti, pokud byl na základě zápisu zveřejněn nebo jinak oznámen, vystavován, obchodně použit nebo jiným způsobem uveden ve veřejnou známost přede dnem uvedeným podle okolností v čl. 5 odst. 1 písm. a) a čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 5 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení.

43. Tentýž odstavec stanoví dvě výjimky. Zaprvé se nebude jednat o zpřístupnění veřejnosti, pokud byl (průmyslový) vzor sdělen třetí osobě pod výslovnou nebo mlčky předpokládanou podmínkou jeho utajení (případ vyloučený v otázce předkládajícího soudu). Zadruhé se obecné pravidlo rovněž neuplatní, jestliže tyto skutečnosti, v zásadě představující zpřístupnění, „nemohly [důvodně] vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství a specializovaných v daném oboru během obvyklých obchodních činností“.

4 — Rozsudek High Court of Justice, (Anglie & Wales) Chancery Division (Patents Court) ze dne 19. července 2007, Green Lane Products Ltd v. PMS International Group Ltd & Ors [2007] EWHC 1712 (Pat). Tento rozsudek byl potvrzen v odvolacím řízení ([2008] EWCA Civ 358). Spor se netýkal čl. 11 odst. 2 nařízení, ale článku 7. Nicméně dotčené výrazy jsou v obou případech totožné, když článek 7 uvádí rovněž „během obvyklých obchodních činností“ („the normal course of business“) v „odborných kruzích specializovaných v daném oboru“ („to the circles specialised in the sector concerned“).

5 — Tento široký výklad zastává rovněž právní nauka. V tomto smyslu viz Tritton G., *Intellectual Property in Europe*, 3. vydání, Sweet & Maxwell, London, 2008, č. 5-032, zvláště s. 570; H. Smith, „Disagreement over ‚relevant sector‘ when determining prior art under Community design right“, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007, sv. 2, č. 12, s. 795 a 796; A. Casado Cerviño a A. Blanco Jiménez, *El Diseño Comunitario: una Aproximación al Régimen Legal de los Dibujos y Modelos en Europa*, 2. vydání, Thomson – Aranzadi, 2005, s. 44, jakož i C. Fernández-Nóvoa, „El diseño no registrado“, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, díl 24, 2003, s. 81 až s. 90, zvláště s. 86: „Zadruhé je nutné určit průměrnou míru informovanosti osob působících v daném odvětví: odborní návrháři a *specializovaní obchodníci*, kteří vykonávají svou činnost v Evropské unii“ (kurziva provedena autorem tohoto stanoviska, volný překlad následujícího textu: „En segundo lugar, habrá que establecer cuál es el nivel medio de información de que disponen quienes component e pertinente sector: los diseñadores profesionales *y los comerciantes especializados* que operan en la Unión Europea“).

1. Zpřístupnění pouze jednomu podniku

44. Zdá se, že odpověď na první část druhé otázky vyplývá ze samotného znění čl. 7 odst. 1 nařízení.

45. Vzhledem k tomu, že zákonodárce zvolil ve znění první výjimky množné číslo („pokud tyto skutečnosti nemohly [důvodně] vejít ve známost v odborných *kruzích* činných v rámci Společenství a specializovaných v daném oboru během obvyklých obchodních činností“ [6]), lze z tohoto znění vyvodit, že zpřístupnění pouze jedinému podniku není dostatečné proto, aby byl splněn požadavek uvedeného článku 7, i když by tento podnik patřil mezi dotčené „odborné kruhy“.

2. Zpřístupnění a teritorialita

46. Druhá část druhé otázky týkající se dopadu vystavení vzoru v prostorách podniku v Číně je ožehavější.

47. Jak uvedla Komise ve svém vyjádření, čl. 7 odst. 1 první věta a čl. 11 odst. 2 nařízení vykazují podstatný rozdíl v tom smyslu, že čl. 11 odst. 2 odkazuje výslovně na zpřístupnění „v rámci Společenství“, zatímco čl. 7 odst. 1 první věta neobsahuje žádný odkaz tohoto druhu na území Evropské unie.

48. Z toho tedy logicky vyplývá, že pro posouzení, zda došlo ke zpřístupnění ve smyslu čl. 7 odst. 1 nařízení, je třeba v zásadě vycházet ze zobrazení bez ohledu na jeho lokalizaci. Zdá se, že vnitrostátní soudy a právní nauka ostatně sdílejí tento výklad znění [7].

49. Je třeba nicméně uvést, že čl. 7 odst. 1 nařízení stanoví stejně jako čl. 11 odst. 2 nařízení, že potenciálními adresáty takového zpřístupnění jsou podniky *činné v rámci Unie*, které, je třeba považovat za součást „odborných kruhů specializovaných *v* daném oboru“.

50. Toto upřesnění není bezvýznamné. Vyplývá z návrhu pozměňovacího návrhu, který byl předložen Hospodářským a sociálním výborem [8] právě s cílem omezit dosah návrhu Komise, který původně počítal s tím, že novost je třeba posuzovat na světové úrovni bez dalších upřesnění [9]. Za účelem omezení dopadu praxe, která by spočívala v tom, že si prodávající padělaných výrobků (především v oděvním průmyslu) obstarají osvědčení, které bude nepravdivě uvádět, že napadený (průmyslový) vzor byl již dříve vyvinut třetími osobami, Hospodářský a sociální výbor navrhl, aby byla definice „zpřístupnění“ v čl. 5 odst. 2 návrhu (čl. 7 odst. 1 nařízení) doplněna následovně: „([p]růmyslový) vzor je považován za zpřístupněný veřejnosti, pokud byl na základě zápisu zveřejněn, vystavován, obchodně použit nebo jiným způsobem uveden ve veřejnou známost *před stanoveným dnem s výjimkou případů, kdy tyto skutečnosti nemohly [důvodně] vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství a specializovaných v daném oboru během obvyklých obchodních činností*“ [10].

6 — Kurziva provedena autorem tohoto stanoviska.

7 — V tomto smyslu viz G. Tritton, *op. cit.* zvláště s. 571, č. 5-032; C. Fernández-Nóvoa, *op. cit.* s. 81 až 90, zvláště s. 86. Pokud jde o uplatnění ve vnitrostátní judikatuře, viz Hanseatisches Oberlandesgericht, 5 U 96/05, ze dne 7. června 2006. Shrnutí tohoto rozhodnutí bylo zveřejněno pod názvem „Chinese pre-publication precludes European Community unregistered design right“ v *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, sv. 2, č. 7, s. 441 až 443.

8 — Stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ze dne 6. července 1994 k návrhům nařízení Evropského parlamentu a Rady o (průmyslových) vzorech Společenství a návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právní ochraně (průmyslových) vzorů (Úř. věst. C 388, s. 9 až 13).

9 — Viz článek 5 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o (průmyslových) vzorech Společenství [COM(93) 342 final].

10 — Viz bod 3.1.4. výše uvedeného stanoviska Hospodářského a sociálního výboru.

51. Odkaz na známost v odborných kruzích činných v rámci Unie není tedy náhodná. Jedná se naopak o výsledek zohlednění zvláštní obavy. Jak shrnují někteří autoři, jedná se o dvě skutečnosti: jednu, absolutní, zpřístupnění kdekoliv ve světě a druhou, relativní, známost v odborných kruzích činných v rámci Unie a specializovaných v daném oboru [11].

52. Použití výrazů „normal“ a „razoblamente“ ve španělské verzi, „normal“ a „reasonably“ v anglické verzi, „normale“ a „raisonnablement“ ve francouzské verzi, „normale“ a „redelijkerwijs“ v nizozemské verzi, rovněž ovlivňuje přezkum, který je povinen provést soud pověřený posouzením dopadu údajného zpřístupnění. První výraz lze definovat jako něco, „co nemá výjimečný charakter; co odpovídá nejčastějšímu případu“, „corriente o habitual“, „conforming to a standard; usual, typical, or expected“, „overeenkomstig de regel, niets bijzonders of verontrustends; als norm dienend“. Druhý výraz odkazuje na něco, co je požadováno „de manera razonable“, tedy „proporcionada o equilibrada“, „to a moderate or acceptable degree“, „bez přehnaného požadavku, aniž by to bylo vyžadováno příliš“, „met billijkheid“ nebo „met verstand redenerend“ [12].

53. Po dotčených účastnících tedy nelze vyžadovat, aby podnikli zvláštní kroky nebo zkoumání proto, aby se seznámili se starším (průmyslovým) vzorem. Jak uvádí Komise ve svém písemném vyjádření, je-li pravděpodobnost, že skutečnosti nevešly ve známost vyšší než pravděpodobnost, že ve známost vešly, nelze se domnívat, že mohly být známy během obvyklých obchodních činností. Jinými slovy, je třeba určitým způsobem odkázat na *quod plerumque fit* [13].

54. Za účelem odpovědi na otázku položenou předkládajícím soudem je tedy třeba se vžít do postavení podnikatelů, kteří jsou činní na území Unie, a položit si otázku, zda se mohli přiměřeně a během obvyklých obchodních činností seznámit s (průmyslovým) vzorem dovolávaným způsobem.

55. Tyto jednotlivé parametry výkladu mě vedou k domněnce, že představení vzoru ve výstavní síni jediného podniku, který se navíc nachází v Číně, není dostatečné proto, aby vedlo během obvyklých obchodních činností k uvedení vzoru ve známost v odborných kruzích činných v rámci Unie. Situace by byla naopak odlišná, pokud by byl vzor představen v Číně, ale například na uznávaném mezinárodním veletrhu, kterého by se účastnili hlavní evropští podnikatelé v daném oboru nebo většina z nich [14].

C – *K třetí předběžné otázce*

56. Svou třetí, jakož i čtvrtou a pátou otázkou se Bundesgerichtshof táže Soudního dvora na procesní pravidla použitelná na žalobu vyplývající z čl. 19 odst. 2 nařízení (zákaz z důvodu porušení práv). Tato třetí otázka se konkrétně týká důkazního břemene o tom, že napadené užití vyplývá z kopírování chráněného (průmyslového) vzoru.

11 — V. M. Saez, „The unregistered Community design“, *European Intellectual Property Review*, 2002, svazek 24 (č. 12), s. 585 až 590, zvláště s. 587. K odlišení zpřístupnění a jeho vnímání, viz rovněž Ch.-H. Massa a A. Strowel, „Community design: Cinderella revamped“, *European Intellectual Property Review*, 2003, svazek 25 (č. 2), s. 68 až 78, zvláště s. 73.

12 — Pokud jde o francouzské definice, viz *Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française*, 2003; pokud jde o anglické definice, viz *Oxford dictionnary of English*, 2. vydání, 2005; pokud jde o nizozemské definice, viz *van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal*, 1992, a stran španělských definic viz *Diccionario del Español actual* (Manuel Seco, Olimpia Andres y Gabino Ramos), 1999.

13 — Příslovce „raisonnablement“ není obsaženo v německé, lotyšské, rumunské a slovenské verzi článku 7 nařízení. Skutečnost, že se vyskytuje v 18 z 22 jazykových verzí, se mi nicméně zdá být dostatečně významná pro potvrzení výkladu, který mimoto vyplývá z obecné struktury a účelu nařízení a který neodporuje ustálené judikatuře, podle které nemůže formulace použitá v jedné z jazykových verzí ustanovení práva Unie sloužit jako jediný základ pro výklad tohoto ustanovení, ani jí nemůže být v tomto ohledu přiznána přednostní povaha vzhledem k jiným jazykovým verzím. Takový přístup by byl totiž neslučitelný s požadavkem jednotného použití unijního práva. V případě rozdílů mezi jazykovými verzemi musí být dotčené ustanovení vykládáno podle celkové systematiky a účelu právní úpravy, jejíž část tvoří (viz zejména rozsudky ze dne 12. listopadu 1998, Institute of the Motor Industry, C-149/97, Recueil, s. I-7053, bod 16, a ze dne 25. března 2010, Helmut Müller, C-451/08, Sb. rozh. s. I-2673, bod 38).

14 — Příklad uvedený A. Casado Cerviñem a A. Blanco Jiménezem, *op. cit.* s. 44).

1. Obecný rámec

57. Hlava II nařízení je nadepsaná „Právo (průmyslových) vzorů“. Článek 19 nařízení je prvním článkem oddílu 4, který je nadepsaný „Účinky práva k (průmyslovému) vzoru Společenství“. Samotný článek 19 je nazvaný „Práva vyplývající ze vzoru“. První odstavec tohoto článku stanoví, že „zápis zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství poskytuje jeho majiteli výlučné právo jej užívat a zabránit třetí osobě užívat (průmyslový) vzor bez jeho souhlasu […]“. Druhý odstavec uvedeného článku stanoví, že „nezapsaný (průmyslový) vzor však poskytuje svému majiteli právo zabránit krokům uvedeným v odstavci 1 pouze tehdy, pokud napadené užití vyplývá z kopírování chráněného (průmyslového) vzoru“.

58. Podle bodu 22 odůvodnění nařízení „vykonatelnost těchto práv by měly upravovat vnitrostátní právní předpisy. […]“, přičemž nařízení stanoví pouze „ve všech členských státech určité základní jednotné sankce“.

59. Článek 88 nařízení ostatně tento bod odůvodnění výslovně zakotvuje, když v odstavcích 2 a 3 stanoví, že „[v]e všech otázkách, které nejsou upraveny tímto nařízením, se řídí soud pro (průmyslové) vzory Společenství vnitrostátními právními předpisy, včetně mezinárodního práva soukromého“, a že nestanoví-li toto nařízení jinak, „řídí se soud pro (průmyslové) vzory Společenství procesními předpisy, které platí pro obdobná řízení ve věcech národních (průmyslových) vzorů toho členského státu, na jehož území má sídlo“.

60. Článek 85 odst. 2 nařízení nicméně stanoví, že „[v] soudním řízení o žalobě pro porušení nebo žalobě pro hrozící porušení nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství soud pro (průmyslové) vzory Společenství pohlíží na (průmyslový) vzor Společenství jako na vzor platný, pokud majitel práva předloží důkaz, že byly splněny podmínky stanovené v článku 11 a označí, co představuje individuální povahu jeho (průmyslového) vzoru Společenství“.

61. Oba tyto poslední články jsou součástí hlavy IX nařízení, nadepsané „Příslušnost a řízení ve věcech žalob týkajících se (průmyslových) vzorů“.

2. Analýza relevantních článků nařízení

62. Ze struktury nařízení, tak jak byla stručně výše popsána, jasně vyplývá, že z čl. 19 odst. 2 uvedeného nařízení nelze vyvodit žádné procesní pravidlo.

63. Tento článek je naopak článkem, který zakotvuje právo majitele (průmyslového) vzoru Společenství mimo jakoukoliv procesní úvahu: majitel nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství má právo zabránit různým jednáním za podmínky, že napadené užití vyplývá z kopírování uvedeného (průmyslového) vzoru.

64. Z bodu 22 odůvodnění a z článku 88 nařízení mimoto vyplývá, že stanovení procesních pravidel – mezi která patří i důkazní břemeno – spadá do pravomoci vnitrostátních zákonodárců [15]. Ostatně souhlasím s Komisí, která má ve svém písemném vyjádření za to, že čl. 85 odst. 2 nařízení nelze použít obdobně. Domnívám se totiž rovněž, že toto ustanovení se týká pouze důkazního břemene ohledně podmínek stanovených v článku 11 nařízení pro vznik nároku na ochranu nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, a nikoliv důkazu o užití kopie uvedeného (průmyslového) vzoru.

15 — V tomto smyslu viz, pokud jde o důkladnou studii této otázky, Mouncif-Moungache M., *Les dessins et modèles en droit de l'Union européenne*, Bruylant, Brusel, 2012 (viz zvláště kapitola 2 hlavy I části II). Viz rovněž M.-L. Llobregat Hurtado, M.-L., „Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos et modelos comunitarios“, v *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación el Tribunal de marcas de Alicante*, Estudios de Derecho Judicial, č. 68, Madrid 2005, s. 119 až 198, zvláště s. 129.

65. V této fázi je tedy třeba odpovědět předkládajícímu soudu tak, že čl. 19 odst. 2 nařízení č. 6/002 nelze vykládat v tom smyslu, že majitel nezapsaného (průmyslového) vzoru nese důkazní břemeno v souvislosti s tím, že napadené užívání vyplývá z kopírování uvedeného (průmyslového) vzoru, přičemž tato otázka spadá do pravomoci vnitrostátního zákonodárce. V tomto případě tedy není potřeba odpovídat na třetí otázku písm. b), kterou se předkládající soud táže Soudního dvora na případné přenesení důkazního břemene nebo jeho možné ulehčení.

66. Obecný cíl sledovaný tímto nařízením a odpověď poskytnutá Soudním dvorem na podobnou otázku v oblasti ochranných známek mě však vedou k tomu, abych ve svých úvahách pokračoval.

3. Úvahy vyplývající z práva ochranných známek

67. Ve věci Class International [16] byl Soudní dvůr dotázán na důkazní břemeno v řízeních týkajících se zásahů do ochranné známky Společenství. Na úvod své odpovědi Soudní dvůr uvádí, že „otázka důkazu vyvstává při vzniku sporu, to znamená, když se majitel ochranné známky dovolává zásahu do výlučných práv, která jsou mu udělena čl. 5 odst. 1 [první směrnice Rady 89/104/EHS, ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách [17]] a čl. 9 odst. 1 nařízení [Rady (ES) č. 40/94, ze dne 20. prosince, o ochranné známce Společenství [18]]“.

68. Tato situace je velmi blízká situaci v této věci. Zaprvé dotčené právo – právo zabránit určitým užíváním totožného nebo podobného označení – je *mutatis mutandis* totožné s právem stanoveným článkem 19 nařízení v oblasti (průmyslových) vzorů. Zadruhé systémy řešení sporů zavedené oběma výše uvedenými nařízeními jsou podobné [19].

69. V této věci, v níž byl vydán výše uvedený rozsudek Class International dospěl generální advokát F. G. Jacobs k řešení podobnému řešení, které jsem právě navrhl. Podle něj z bodů odůvodnění nařízení o ochranné známce Společenství vyplývalo, že důkazní břemeno patří mezi vnitrostátní procesní pravidla a že v „situaci, ve které se snaží majitel ochranné známky zabránit obchodníkovi, aby užíval jeho ochrannou známku v obchodním styku“, neexistovaly „závažné důvody [pro odchýlení se od skutečnosti, že] se použijí vnitrostátní předpisy upravující důkazní břemeno“ [20].

70. Soudní dvůr se však neřídil stanoviskem svého generálního advokáta a naopak rozhodl, že v takové situaci, jako byla situace, která mu byla předložena (a která se mi jeví jako srovnatelná s projednávanou věcí), „důkazní břemeno ohledně zásahu [do výlučného práva] musí nést majitel ochranné známky, který se ho dovolává [a] [p]okud je tento důkaz předložen, stíhanému subjektu pak přísluší prokázat existenci souhlasu majitele ochranné známky s uvedením zboží na trh ve Společenství“ [21].

71. S přihlédnutím ke strukturální a obsahové blízkosti nařízení č. 40/94 a č. 6/2002, jakož i mechanismů ochrany, které zavádějí, se s přihlédnutím k blízkosti cílů sledovaných oběma těmito normami proto kloním k názoru, že řešení přijaté Soudním dvorem ve výše uvedené věci Class International je třeba použít na právo (průmyslových) vzorů.

16 — Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. října 2005, Class International (C-405/03, Sb. rozh. s. I-8735, bod 70).

17 — Úř. věst. 1989 L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92.

18 — Úř. věst. 1994 L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146. V návaznosti na různé změny bylo nařízení č. 40/94 kodifikováno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).

19 — Souběh mezi oběma výše uvedenými nařízeními byl výslovně požadován již od počátku. Při představení svého návrhu nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství Komise ohledně článků 83 až 98 (které se staly články 79 až 94 nařízení) týkajících se řešení sporů v oblasti (průmyslových) vzorů vysvětlila, že „ve značném rozsahu vycházejí z odpovídajících ustanovení návrhu nařízení o ochranné známce Společenství“,[COM(93) 342 final, s. 46].

20 — Body 81 a 82 stanoviska generálního advokáta F. G. Jacobse ve věci, v níž byl vydán výše uvedený rozsudek Class International.

21 — Výše uvedený rozsudek Class International (bod 74).

72. Jak totiž uvedl generální advokát P. Mengozzi v bodě 6 svého stanoviska ve věci, v níž byl vydán rozsudek FEIA, „[j]ak vyplývá z bodů odůvodnění nařízení, účelem zavedení (průmyslového) vzoru Společenství podléhajícího jednotnému režimu na území celého Společenství je […] 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 majitelů“ [22].

73. Jistě platí, jak Soudní dvůr rozhodl ve výše uvedeném rozsudku Class International ohledně ochranných známek „pokud by [otázka důkazního břemene ohledně zásahu do práva zabránit užívání] spadala do vnitrostátního práva členských států, mohla by z toho vyplývat pro majitele ochranných známek ochrana lišící se v závislosti na dotyčném zákoně. Cíl ‚stejné ochrany v právních předpisech všech členských států‘ stanovený v devátém bodě odůvodnění směrnice a jím označovaný za ‚prvořadý‘ by nebyl dosažen“ [23].

74. Jelikož bod 1 odůvodnění nařízení č. 6/2002 hovoří o „jednotné ochraně s jednotným účinkem na celém území“ Unie, je podle mého názoru v projednávaném případě stejná argumentace dokonale použitelná na právo (průmyslových) vzorů.

4. Závěr k třetí předběžné otázce

75. Vzhledem ke všem výše uvedeným úvahám navrhuji Soudnímu dvoru, aby na třetí otázku písm. a) a písm. b) položenou předkládajícím soudem odpověděl následovně: čl. 19 odst. 2 nařízení neobsahuje žádné pravidlo ohledně důkazního břemene. Nicméně v takové situaci, jako je situace, o kterou jde ve sporu v původním řízení, je důkaz o okolnostech umožňujících výkon práva zabránit užívání, stanoveného v tomto článku, povinen předložit majitel nezapsaného (průmyslového) vzoru tím, že prokáže, že napadené užívání vyplývá z kopírování chráněného (průmyslového) vzoru.

76. V souladu s bodem 22 odůvodnění a čl. 88 odst. 2 a 3 nařízení jsou přesná pravidla týkající se důkazního břemene upřesněna vnitrostátním zákonodárcem. Vnitrostátní soud zajistí dodržování zásady efektivity. „Z judikatury totiž vyplývá, že členské státy musí zajistit, aby důkazní pravidla a zejména pravidla upravující rozložení důkazního břemene, která se uplatní na žaloby týkající se sporů o porušení práva Společenství, nebyla méně příznivá než pravidla týkající se podobných vnitrostátních žalob a zadruhé v praxi neznemožňovala nebo nadměrně neztěžovala výkon práv, která jsou jednotlivci přiznána právním řádem Společenství […]“ [24].

77. Komise správně připomíná ve svém písemném vyjádření, že tedy pokud vnitrostátní soud konstatuje, že uložení důkazního břemene majiteli chráněného vzoru může znemožnit nebo nadměrně ztížit provádění takového důkazu (zejména z důvodu skutečnosti, že se tento důkaz týká informací, kterými majitel nemůže disponovat), je povinen použít veškeré procesní prostředky, které mu poskytuje vnitrostátní právo za účelem zmírnění této obtíže. Bude moci například využít mechanismu domněnky nebo různá opatření dokazování, jako je předložení aktu nebo písemnosti některým z účastníků řízení [25], nebo dále rozhodnout, že vzhledem k důkazům předloženým majitelem (průmyslového) vzoru je věcí žalovaného, aby je podstatným a podrobným způsobem zpochybnil.

22 — Rozsudek ze dne 2. července 2009, FEIA (C-32/08, Sb. rozh. s. I-5611).

23 — Výše uvedený rozsudek Class International (bod 73).

24 — Rozsudek Soudního dvora ze dne 24. dubna 2008, Arcor (C-55/06, Sb. rozh. s. I-2931, bod 191).

25 — V tomto smyslu viz rozsudek Soudního dvora ze dne 7. září 2006, Laboratoires Boiron (C-526/04, Sb. rozh. s. I-7529, bod 55).

D – *K čtvrté a páté předběžné otázce*

78. Čtvrtá a pátá otázka položené předkládajícím soudem se týkají pravidel v oblasti promlčení a prekluze, která se použijí na právo zabránit porušování práv vyplývajících z nezapsaného (průmyslového) vzoru, stanovené v čl. 19 odst. 2 a čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení. Proto se domnívám, že mohou být posouzeny společně.

1. „Zvláštní důvody“ podle čl. 89 odst. 1 nařízení

79. Jak jsem již měl příležitost uvést při přezkumu třetí otázky, práva vyplývající z (průmyslového) vzoru Společenství jsou obsažena v článku 19 nařízení.

80. Článek 89 uvedeného nařízení je součástí hlavy IX, „Příslušnost a řízení ve věcech žalob týkajících se (průmyslových) vzorů“. Tento článek stanoví sankce, které mohou soudy pro (průmyslové) vzory Společenství uložit. Mezi tyto sankce patří zejména zákaz pokračovat v napadeném jednání, které představuje porušení.

81. Podle prvního odstavce uvedeného článku zjistí-li soud pro (průmyslové) vzory Společenství, že žalovaný porušil (průmyslový) vzor Společenství nebo že jeho porušení ze strany žalovaného hrozí, uloží sankci, „nejsou-li zde zvláštní důvody pro to, aby tak neučinil“.

82. Zdá se, že ve svém rozhodnutí předkládající soud mezi tyto „zvláštní důvody“ zahrnuje promlčení [26]. Ohledně prekluze se výslovně táže na to, „zda skutkový stav, který je třeba posoudit, z něhož žalovaná vyvozuje prekluzi, splňuje podmínky pojmu ‚zvláštní důvody‘ ve smyslu čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení“ [27].

83. Nedomnívám se však, že lze toto sblížení provést.

84. Odkážeme-li na vysvětlení poskytnutá Komisí při představení návrhu nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství [28], „zvláštními důvody“ umožňujícími odchýlit se od uložení sankcí mohou být například „skutečnost, že za dané situace by bylo zabavení výrobků nepotřebné nebo příliš přísné. Stejně tak v určitých případech by postrádal příkaz poskytnout informace smysl, pokud je porušovatelem například výrobce padělaných výrobků“.

85. Jedná se tedy o skutkové situace a nikoliv procesní pravidla. Tento výklad je potvrzen judikaturou Soudního dvora týkající se souběžného ustanovení práva ochranných známek. Podle Soudního dvora „pojem ‚zvláštní důvody‘ se vztahuje ke zvláštním skutkovým okolnostem daného případu“ [29].

2. Stanovení promlčení a prekluze: procesní autonomie

86. Jak jsem již měl příležitost vysvětlit při přezkumu třetí otázky, z bodu 22 odůvodnění a z článku 88 nařízení jasně vyplývá, že stanovení procesních pravidel spadá do pravomoci vnitrostátních zákonodárců.

26 — „Nařízení neobsahuje zvláštní ustanovení o promlčení nároku na zdržení se protiprávního jednání podle čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení. Soud pro průmyslové vzory Společenství *však* vydá podle čl. 89 odst. 1 nařízení zákaz v případě porušení nebo hrozícího porušení pouze tehdy, pokud neexistují zvláštní důvody, aby tak neučinil“ (bod 40 předkládacího rozhodnutí, kurziva provedena autorem tohoto stanoviska).

27 — Bod 44 předkládacího rozhodnutí.

28 — Výše uvedený návrh nařízení [COM(93) 342 final, s. 51].

29 — Rozsudek ze dne 14. prosince 2006, Nokia (C-316/05, Sb. rozh. s. I-12083, bod 38).

87. Článek 15 odst. 3 nařízení sice hovoří o promlčení, avšak to se týká pouze žalob upravených v prvních dvou odstavcích tohoto článku, tedy reivindikačních žalob [30]. Rovněž konstatuji, že nařízení neupravuje – na rozdíl od nařízení o ochranné známce Společenství [31] – otázku prekluze. Nezdá se mi však, že by z neexistence takové úpravy bylo možné vyvodit zákaz takového pravidla.

88. V důsledku toho spadají tyto otázky při neexistenci unijní právní úpravy v dané oblasti v souladu se zásadou procesní autonomie do vnitrostátního práva použitelného na základě čl. 88 odst. 2 a 3 nařízení.

89. Jinými slovy, otázka, zda se právo zabránit užívání uvedené v čl. 19 odst. 2 a čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení promlčuje nebo může prekludovat, a případně jaká jsou pravidla tohoto promlčení nebo této prekluze, spadá do vnitrostátního práva použitelného na základě čl. 88 odst. 2 a 3 nařízení.

3. Upřesnění ohledně zásad rovnocennosti a efektivity

90. Judikatura Soudního dvora týkající se promlčecí a prekluzivní lhůty je bohatá. Považuji za důležité připomenout tři pravidla:

— Zaprvé, zásadu rovnocennosti není sice možné vykládat tak, že ukládá členským státům povinnost rozšířit svůj nejvýhodnější vnitrostátní režim na všechny žaloby, které byly podány v určitém odvětví práva, avšak je na vnitrostátním soudu, aby ověřil, „zda procesní podmínky, které mají ve vnitrostátním právu zajistit ochranu práv, jež pro jednotlivce vyplývají z unijního práva, jsou v souladu s touto zásadou [rovnocennosti], a aby přezkoumal předmět a hlavní znaky údajně podobných žalob vnitrostátní povahy. Z tohoto důvodu musí vnitrostátní soud ověřit podobnost dotyčných žalob z hlediska jejich předmětu, důvodu a hlavních znaků“ [32]. Článek 88 odst. 3 nařízení výslovně stanoví, že „[…], řídí se soud pro (průmyslové) vzory Společenství procesními předpisy, které platí pro obdobná řízení ve věcech národních (průmyslových) vzorů toho členského státu, na jehož území má sídlo“.

— Zadruhé, zásada efektivity vyžaduje, aby promlčecí lhůta stanovená vnitrostátním právem začala běžet až od data, kdy držitel práva věděl nebo musel vědět o údajném porušení [33].

— Zatřetí, pokud jde o řízení, jehož cílem je zabránit v pokračování trvajícího nebo opakovaného protiprávního jednání, vnitrostátní pravidlo týkající se promlčení nebo prekluze nemůže být koncipováno tak, že promlčecí lhůta uplyne ještě před ukončením protiprávního jednání [34].

91. Vnitrostátní soud bude povinen uplatnit vnitrostátní právo, které stanoví promlčecí nebo prekluzivní lhůtu, použitelné na řízení vyplývající z čl. 19 odst. 2 a čl. 89 odst. 1 písm. c) nařízení s přihlédnutím k těmto třem pravidlům.

30 — Článek 15 nařízení zní takto:
„1. Pokud je nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství zveřejněn osobou, která k němu nemá podle článku 14 právo, nebo na něj uplatní nárok, nebo byl zapsaný (průmyslový) vzor Společenství touto osobou přihlášen nebo na její jméno zapsán, může osoba, jež k němu podle tohoto ustanovení právo má, požadovat, aby byla uznána za právoplatného majitele (průmyslového) vzoru Společenství, aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné dostupné právní prostředky.
2. Pokud má osoba právo k (průmyslovému) vzoru Společenství spolu s jinou osobou, tato osoba může v souladu s odstavcem 1 požadovat, aby se stala spolumajitelem.
3. Soudní řízení podle odstavců 1 a 2 je vyloučeno po uplynutí tří let ode dne zveřejnění zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství nebo dne zveřejnění nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství. Toto ustanovení neplatí, pokud osoba, která má právo k (průmyslovému) vzoru Společenství, nejednala v dobré víře v době, kdy bylo o tento (průmyslový) vzor požádáno nebo byl zveřejněn nebo jí byl udělen.

[…]“

31 — Viz článek nařízení č. 207/2009.

32 — Rozsudek ze dne 19. července 2012 a další, Littlewoods Retail Ltd a další (C-591/10, bod 31).

33 — V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 28. ledna 2010, Uniplex (UK) (C-406/08, Sb. rozh. s. I-817, bod 32).

34 — V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 13. července 2006, Manfredi a další (C-295/04 až C-298/04, Sb. rozh. s. I-6619, body 78 až 80).

E – *K šesté předběžné otázce*

92. Svou šestou otázkou se předkládající soud táže Soudního dvora na právo použitelné na takové sankce uvedené v čl. 89 odst. 1 písm. d) nařízení, jako jsou v projednávané věci sankce týkající se nároků na zničení, poskytnutí informací a na náhradu škody. Řídí se tyto sankce, které nejsou upřesněny v nařízení, právem členských států, v nichž došlo k protiprávnímu jednání, nebo právem členského státu soudu, u kterého byla podána žaloba?

93. Zjistí-li podle čl. 89 odst. 1 písm. d) nařízení soud pro (průmyslové) vzory Společenství v řízení pro porušení (nebo hrozícího porušení právních předpisů), že žalovaný porušil (průmyslový) vzor Společenství (nebo že jeho porušení ze strany žalovaného hrozí), může nařídit „jakýkoliv jiný příkaz [než ty, které jsou stanoveny v písm. a), b) a c)] ukládající podle okolností další vhodné postihy, které jsou stanoveny právními předpisy členského státu, na jehož území došlo k porušení nebo hrozí porušení, včetně mezinárodního práva soukromého“.

1. Dosah čl. 89 odst. 1 písm. d) nařízení

94. Před určením práva použitelného na „jakýkoliv jiný postih“ uvedený v čl. 89 odst. 1 písm. d) nařízení je třeba stanovit, zda veškerá opatření uváděná předkládajícím soudem – nároky na zničení, poskytnutí informací a na náhradu škody – skutečně spadají pod toto ustanovení.

95. Podle Komise lze pod pojem „postihy“ obsažený v článku 89 nařízení zahrnout pouze nárok na zničení. Na základě bodu 22 odůvodnění tohoto nařízení se Komise domnívá, že se tento článek vztahuje pouze na opatření, která mohou ukončit sporné jednání.

96. Tento výklad nesdílím. Naopak, bod 22 odůvodnění zní tak, že se upřesnění týkající se účelu sankcí vztahuje pouze na „základní jednotné sankce“, které považoval unijní zákonodárce za nezbytné: „[j]e proto nezbytné stanovit ve všech členských státech určité základní jednotné sankce. *Ty* by měly toto porušování znemožnit bez ohledu na soudní pravomoc, na jejímž základě se výkon uskutečňuje“ [35]. Bod 31 odůvodnění nařízení dodává, že posledně uvedené nebrání uplatňovat jiná příslušná práva členských států, která se například týkají občanskoprávní odpovědnosti.

97. Zdá se mi, že znění čl. 89 odst. 1 nařízení odráží jednotlivá přání vyjádřená ve výše uvedených bodech odůvodnění. Zaprvé unijní zákonodárce stanovil základní jednotné sankce, které mohou znemožnit porušování. Jedná se o zákaz nebo zabavení uvedené v čl. 89 odst. 1 písm. a), b) a c). Zadruhé vnitrostátní zákonodárci mohou přijmout jiné sankce, jako je náhrada škody. Tato možnost je zakotvena v čl. 89 odst. 1 písm. d) nařízení.

98. V tomto smyslu bylo rovněž vypracováno odpovídající ustanovení nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, článek 102 [36]. Ačkoliv tento článek není zjevně tak podrobný, má stejnou strukturu jako článek 89 nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství. První odstavec tohoto článku se totiž týká zákazu a těch opatření, která jsou „podle vnitrostátních právních předpisů příslušná k dodržování tohoto zákazu“. Dále druhý odstavec tohoto článku stanoví, že „soud pro ochranné známky Společenství se řídí právními předpisy členského státu, na jehož území došlo k porušení nebo hrozí porušení známky, včetně mezinárodního práva soukromého“. Jak vysvětlil generální advokát P. Cruz Villalón ve věci DHL Express France, tento odstavec „se týká opatření odlišných od opatření k zajištění dodržování zákazu“ [37].

35 — Kurziva provedena autorem tohoto stanoviska.

36 — Tento článek přebírá článek 98 výše uvedeného nařízení č. 40/94.

37 — Bod 58 jeho stanoviska předneseného dne 7. října 2010 ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 12. dubna 2011, DHL Express France (C-235/09, Sb. rozh. s. I-2801).

2. Stanovení práva použitelného na „další postihy“

99. Znění čl. 89 odst. 1 písm. d) nařízení se zdá být jednoznačné. Toto ustanovení opravňuje soudy pro (průmyslové) vzory Společenství ukládat další postihy, „které jsou stanoveny právními předpisy členského státu, na jehož území došlo k porušení nebo hrozí porušení, včetně mezinárodního práva soukromého“. Jedná se tedy skutečně o uložení sankce stanovené vnitrostátním právem použitelným na tomto území za každé protiprávní jednání.

100. Ze samotného znění tohoto ustanovení vyplývá, že unijní zákonodárce neponechal volbu použitelného práva na soudu, ke kterému byla platně podána žaloba. Jedná se naopak vždy o právo (nebo práva) členského státu (nebo členských států), ve kterém (nebo ve kterých) došlo k porušení. Nikdy se tedy nejedná o použití práva členského státu soudu, ke kterému byla podána žaloba, pouze z důvodu jeho místní příslušnosti.

101. V tomto smyslu bylo rovněž odpovídající ustanovení nařízení o ochranné známce Společenství vyloženo Soudním dvorem. Ve výše uvedené věci DHL Express France se totiž Soudní dvůr řídil stanoviskem generálního advokáta P. Cruz Villalóna, podle kterého „kdyby zákonodárce Unie chtěl, aby právo použitelné na opatření k zajištění dodržování zákazu bylo totéž co v případě ostatních přijímaných opatření, byl by odstavec 2 článku 98 [nyní článku 102] nadbytečný, neboť právě taková je úloha tohoto ustanovení, které má smysl, pouze pokud bylo předtím stanoveno něco jiného. Odstavec 2 se nejen týká opatření odlišných od opatření k zajištění dodržování zákazu, ale velmi jasně stanoví, že právem použitelným na opatření odlišná od zajišťovacích opatření jsou ‚právní předpisy členského státu, na jehož území došlo k porušení nebo hrozí porušení známky, včetně mezinárodního práva soukromého‘. Stručný odkaz na ‚vnitrostátní právní předpisy‘ v odstavci 1 je ve zjevném kontrastu s odkazem na *lex loci delicti commissi* v odstavci 2, takže je třeba mít za to, že odkazují na rozdílné kolizní normy“ [38].

102. Na závěr dodávám, že tento výklad nejen sdílí právní nauka [39], ale že se jedná rovněž o výklad přijatý v článku 8 výše uvedeného nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy.

V – Závěry

103. S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji Soudnímu dvoru, aby na předběžné otázky Bundesgerichtshof odpověděl následovně:

1) Článek 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství musí být vykládán v tom smyslu, že (průmyslový) vzor mohl během obvyklých obchodních činností důvodně vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Evropské unie a specializovaných v daném oboru tím, že bylo zobrazení uvedeného (průmyslového) vzoru předem zasláno obchodníkům činným v daném oboru.

38 — Tamtéž, bod 58.

39 — Podle Mouna Mouncif-Moungache, *op. cit.* s. 333: „Zdá se, že soud uplatňuje nařízení na všechna jím vydaná usnesení. Naopak provedení těchto sankcí je zajištěno zákonem každého členského státu. To znamená, že v případě, že k porušení došlo na několika územích, oslovený soud pro (průmyslové) vzory Společenství bude nucen uplatnit různá práva v oblasti výpočtu náhrady škody, zabavení nebo dále soudního zveřejnění“ (*Les dessins ou modèles en droit de l'Union européenne*, Bruylant, Brusel, 2012, s. 333). Viz rovněž v tomto smyslu Ch.-H. Massa a A. Strowel, *op. cit.* s. 68 až 78, zvláště s. 70: Lze rovněž přiznat jakoukoli jinou vhodnou nápravu podle vnitrostátního práva státu, na jehož území došlo k porušení, včetně náhrady škody nebo *penále* (sankce za nesplnění povinností). Soud pro (průmyslové) vzory Společenství tak může ukládat různé sankce za protiprávní jednání spáchaná v několika členských státech (volný překlad následujícího textu: „Any other appropriate remedy under the national law of the place of infringement, including damages or an *astreinte* (penalty for non-compliance), may also be granted. Thus, a CDC may sanction differently infringing acts committed in several Member States“).

2) Článek 7 odst. 1 první věta nařízení č. 6/2002 musí být vykládán v tom smyslu, že (průmyslový) vzor, ačkoli byl zpřístupněn třetím osobám bez výslovné nebo mlčky předpokládané podmínky jeho utajení, nemohl důvodně vejít ve známost během obvyklých obchodních činností v odborných kruzích činných v rámci Evropské unie a specializovaných v daném oboru, pokud byl zpřístupněn pouze jednomu podniku z uvedených odborných kruhů nebo byl vystaven pouze ve výstavních prostorách podniku mimo území Evropské unie, které nenáleží do oblasti běžného sledování trhu.

3) Článek 19 odst. 2 nařízení č. 6/2002 musí být vykládán tak, že neobsahuje žádné pravidlo týkající se důkazního břemene. Nicméně v takové situaci, jako je situace, o kterou jde ve sporu v původním řízení, je majitel nezapsaného (průmyslového) vzoru povinen předložit důkaz o okolnostech umožňujících výkon práva zabránit užívání stanoveného v tomto článku tím, že prokáže, že napadené užívání vyplývá z kopírování chráněného (průmyslového) vzoru.

4) Při neexistenci unijní právní úpravy v dané oblasti je věcí vnitrostátního právního řádu každého členského státu, aby stanovil, zda právo zabránit užívání kvůli porušení nezapsaného (průmyslového) vzoru, stanovené v čl. 19 odst. 2 a čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení č. 6/2002, podléhá promlčení, a případně stanovit jeho pravidla, za podmínky, že jsou dodrženy zásady rovnocennosti a efektivity.

5) Při neexistenci unijní právní úpravy v dané oblasti je věcí vnitrostátního právního řádu každého členského státu, aby stanovil, zda právo zabránit užívání kvůli porušení nezapsaného (průmyslového) vzoru, stanovené v čl. 19 odst. 2 a čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení č. 6/2002, podléhá prekluzi, a případně stanovit její pravidla, za podmínky, že jsou dodrženy zásady rovnocennosti a efektivity.

6) Článek 89 odst. 1 písm. d) nařízení č. 6/2002 je třeba vykládat v tom smyslu, že nároky na zničení, poskytnutí informací a na náhradu škody jsou upraveny vnitrostátním právem každého členského státu, na jehož území došlo k porušení nebo hrozí porušení pomocí dotčených výrobků, včetně mezinárodního práva soukromého.