

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 27. januára 2011 \*

Vo veci C-168/09,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Tribunale di Milano (Taliansko) z 12. marca 2009 a doručený Súdnemu dvoru 12. mája 2009, ktorý súvisí s konaním:

**Flos SpA**

proti

**Semeraro Casa e Famiglia SpA,**

za účasti:

**Assoluce – Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione,**

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory J.N. Cunha Rodrigues, sudcovia A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus (spravodajca) a A. Ó Caoimh,

\* Jazyk konania: taliančina.

generálny advokát: Y. Bot,  
tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 22. apríla 2010,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Flos SpA, v zastúpení: G. Casucci a N. Ferretti, avvocati,
- Semeraro Casa e Famiglia SpA, v zastúpení: G. Floridia a F. Poletti, avvocati,
- Assoluce – Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione, v zastúpení: C. Galli, M. Boggi a C. Paschi, avvocati,
- talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
- Európska komisia, v zastúpení: H. Krämer a S. La Pergola, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 24. júna 2010,

vyhlásil tento

## **Rozsudok**

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článkov 17 a 19 smernice 98/71/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov (Ú. v. ES L 289, s. 28; Mim. vyd. 13/021, s. 120).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Flos SpA (ďalej len „Flos“), spoločnosťou pôsobiacou v oblasti výroby dizajnových svietidiel, a spoločnosťou Semeraro Casa e Famiglia SpA (ďalej len „Semeraro“), ktorého predmetom bolo porušenie autorských práv, o ktorých spoločnosť Flos tvrdí, že ich vlastní na model svietidla s názvom „Arco“.

## **Právny rámec**

### *Právo Únie*

#### Smernica 93/98/EHS

- 3 Smernica Rady 93/98/EHS z 29. októbra 1993 o zosúladení lehoty ochrany autorského práva a niektorých príbuzných práv (Ú. v. ES L 290, s. 9; Mim. vyd. 17/001, s. 141) v odôvodnení č. 2 uvádza, že značné rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi

predpismi, upravujúcimi trvanie autorských práv a príbuzných práv, môžu vytvárať prekážky voľnému pohybu tovarov a slobodnému poskytovaniu služieb a deformovať hospodársku súťaž na spoločnom trhu, a preto by vzhľadom na hladké pôsobenie vnútorného trhu mali byť zákony členských štátoch harmonizované tak, aby boli lehoty ochrany identické v celej Európskej únii.

- 4 Článok 1 ods. 1 rovnakej smernice stanovuje ochranu literárnych a umeleckých diel prostredníctvom autorského práva v zmysle článku 2 Bernského dohovoru na ochranu literárnych a umeleckých diel (revidovaný v Paríži 24. júla 1971) v znení zmien a doplnení z 28. júla 1979 trvajúcu počas života autora a 70 rokov po jeho smrti.
- 5 Článok 10 uvedenej smernice s názvom „Prechodné ustanovenia“ stanovuje v odsekoch 1 až 3:

„1. Ak ochrana, ktorá je dlhšia ako zodpovedajúca lehota, ustanovená v tejto smernici, už plynie v členskom štáte v deň uvedený v článku 13 ods. 1, nespôsobí táto smernica skrátenie lehoty ochrany v tomto štáte.

2. Lehoty ochrany ustanovené touto smernicou sa vzťahujú na všetky diela a predmety ochrany, ktoré boli v deň uvedený v odseku 1 chránené najmenej v jednom členskom štáte podľa vnútroštátnych ustanovení o autorskom práve alebo súvisiacich právach alebo ktoré k tomuto dňu spĺňajú podmienky ochrany podľa smernice [Rady] 92/100/EHS [z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (Ú. v. ES L 346, s. 61; Mim. vyd. 17/001, s. 120)].

3. Táto smernica sa nedotýka žiadnych aktov využitia uskutočnených pred dňom uvedeným v článku 13 ods. 1. Členské štáty prijímú potrebné ustanovenia osobitne na ochranu práv nadobudnutých tretími osobami.“

- 6 Podľa článku 13 ods. 1 prvého pododseku smernice 93/98 mali členské štáty prijať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 1 až 11 tejto smernice najneskôr do 1. júla 1995.

#### Smernica 98/71

- 7 Podľa odôvodnení č. 2 a 3 smernice 98/71 rozdiely v právnej ochrane dizajnov, ktorú poskytujú právne predpisy členských štátov, priamo ovplyvňujú budovanie a fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide o tovary obsahujúce dizajny, a môžu narušiť hospodársku súťaž v rámci vnútorného trhu, preto na hladké fungovanie tohto trhu je potrebné, aby sa zblížili vnútroštátne právne predpisy na ochranu dizajnov.
- 8 Podľa odôvodnenia č. 8 uvedenej smernice „keďže pri absencii zosúladených právnych predpisov o autorskom práve je dôležité ustanoviť princíp kumulácie ochrany podľa osobitného zákona na ochranu zapísaných dizajnov a podľa zákona o autorskom práve, nechávajúc pritom členským štátom voľnosť na stanovenie rozsahu ochrany autorského práva a podmienok, na základe ktorých sa takáto ochrana udeľuje“.

- 9 Článok 12 tej istej smernice s názvom „Práva vyplývajúce z práva k dizajnu“ stanovuje:

„1. Zápisom dizajnu vznikne majiteľovi výlučné právo na jeho používanie a na zabránenie jeho používania akejkoľvek tretej strane, ktorá nemá jeho súhlas. Uvedené používanie zahŕňa hlavne výrobu, ponuku, uvedenie na trh, dovoz, vývoz alebo použitie výrobku, v ktorom je dizajn začlenený alebo, na ktorý sa aplikuje, alebo skladovanie takého výrobku na tieto účely.

2. V prípade, že podľa práva členského štátu nebolo možné zamedziť činnostiam uvedeným v odseku 1 pred dňom nadobudnutia účinnosti ustanovení potrebných na zosúladienie s touto smernicou, nie je možné uplatniť práva vyplývajúce z práva k dizajnu, aby sa zamedzilo pokračovaniu takých činností akoukoľvek osobou, ktorá začala takúto činnosť pred týmto dňom.“

- 10 Článok 17 smernice 98/71 s názvom „Vzťah k autorskému právu“ stanovuje:

„Dizajn chránený právom k dizajnu zapísanému v členskom štáte alebo pre členský štát v súlade s touto smernicou je tiež vhodný na ochranu [Na dizajn chránený právom k dizajnu zapísanému v členskom štáte alebo pre členský štát v súlade s touto smernicou sa tiež vzťahuje ochrana – *neoficiálny preklad*] podľa autorského práva tohto štátu, a to odo dňa, kedy bol dizajn vytvorený alebo akoukoľvek formou stanovený. Rozsah, v akom a podmienky, za ktorých sa takáto ochrana udeľuje, vrátane požadovaného stupňa pôvodnosti, určí každý členský štát.“

- 11 Článok 19 ods. 1 prvý pododsek smernice stanovuje, že členské štáty mali najneskôr do 28. októbra 2001 uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

## Smernica 2001/29/ES

- 12 Článok 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230) s názvom „Rozsah pôsobnosti“ v odseku 1 stanovuje, že táto smernica sa týka právnej ochrany autorských práv a s nimi súvisiacich práv v rámci vnútorného trhu s osobitným dôrazom na informačnú spoločnosť.
- 13 Článok 2 uvedenej smernice s názvom „Právo rozmnožovania“ stanovuje:

„Členské štáty ustanovia výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať priame alebo nepriame, dočasné alebo trvalé rozmnožovanie akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, v celku alebo v časti:

a) pre autorov k ich dielam;

...“

*Vnútroštátna právna úprava*

- 14 Ochranu dizajnom poskytuje kráľovský dekrét č. 1411 z 25. augusta 1940 o právnej úprave patentov pre priemyselné dizajny (*Gazzetta ufficiale* č. 247 z 21. októbra 1940). Článok 5 tohto kráľovského dekrétu v znení účinnom do 19. apríla 2001 stanovoval:

„Na nový dizajn, ktorý môže niektorým priemyselným výrobkom dať osobitný vzor prostredníctvom tvaru alebo osobitnou kombináciou línií, farieb alebo iných zložiek, sa môže vzťahovať patent na ozdobný dizajn. Predpisy týkajúce sa autorského práva sa na vyššie uvedený dizajn neuplatnia...“

- 15 Článok 2 ods. 1 bod 4 zákona č. 633 z 22. apríla 1941 o ochrane autorských práv a ďalších práv s ním súvisiacich (*Gazzetta ufficiale* č. 166 zo 16. júla 1941, ďalej len „zákon č. 633/1941“) v znení účinnom do 19. apríla 2001 podmieňoval ochranu dizajnov podľa autorského práva „oddeliteľnosťou“ („scindibilità“), stanovujúc, že ochranu podľa tohto práva požívajú „diela..., aj keď sa používajú v priemysle, pod podmienkou, že ich umelecká hodnota je oddeliteľná od priemyselného charakteru výrobku, s ktorým sú spojené“.
- 16 Článok 22 legislatívneho dekrétu č. 95 z 2. februára 2001 o prebratí smernice 98/71/ES (GURI č. 79 zo 4. apríla 2001, ďalej len „legislatívny dekrét č. 95/2001“), ktorý nadobudol účinnosť 19. apríla 2001, zmenil a doplnil článok 2 ods. 1 bod 4 zákona č. 633/1941 tak, že zrušil podmienku „oddeliteľnosti“ a do zoznamu chránených diel doplnil v novom bode 10 „diela priemyselného dizajnu, ktoré majú samy osebe tvoriť povahu a umeleckú hodnotu“.
- 17 Legislatívny dekrét č. 164 z 12. apríla 2001 o prebratí smernice 98/17/ES (GURI č. 106 z 9. mája 2001, ďalej len „legislatívny dekrét č. 164/2001“) pridal do legislatívneho dekrétu č. 95/2001 článok 25a, ktorý zaviedol na prechodné obdobie od 19. apríla 2001 desaťročné moratórium, počas ktorého sa „ochrana priznaná dizajnom v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 10 zákona [č. 633/1941] nepoužije len vo vzťahu k tým subjektom, ktoré pred uvedeným dátumom vyrobili výrobky podľa dizajnov, ktoré sa stali voľnými, ponúkali ich alebo s nimi obchodovali“.
- 18 Toto ustanovenie bolo neskôr prebraté do článku 239 talianskeho zákonníka priemyselného vlastníctva (ďalej len „ZPV“), ktorý nadobudol účinnosť v roku 2005.



- 19 Článok 4 ods. 4 zákonného dekrétu č. 10 z 15. februára 2007 o prebratí záväzkov Spoločenstva a medzinárodných záväzkov (GURI č. 38 z 15. februára 2007), zmenený na zákon zákonom č. 46 zo 6. apríla 2007, okrem iného zrušil desaťročné moratórium zavedené legislatívnym dekrétom č. 164/2001 tým, že zmenil a doplnil článok 239 ZPV. Tento zmenený článok stanovuje:

„Podľa tohto článku nemôže byť ochrana priznaná priemyselným dizajnom v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 10 zákona [č. 633/1941], uplatňovaná na výrobky vyrobené podľa dizajnov, ktoré sa stali voľnými pred nadobudnutím účinnosti legislatívneho dekrétu [č. 95/2001].“

### **Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky**

- 20 Dňa 23. novembra 2006 spoločnosť Flos podala žalobu na spoločnosť Semeraro na Tribunale di Milano, pretože doviezla z Číny a obchodovala v Taliansku so svetidlami s názvom „Fluida“, ktoré podľa nej napodobňujú všetky stylistické a estetické znaky svetidla Arco, ktoré je dielom priemyselného dizajnu a spoločnosť Flos sa považuje za držiteľku majetkových práv k tomuto dielu.
- 21 Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že v priebehu konania o nariadení predbežného opatrenia, ktoré predchádzalo konaniu vo veci samej, v ktorom bolo vydané toto rozhodnutie, sa zistilo, že svetidlo Arco vytvorené v roku 1962 sa stalo voľným pred 19. aprílom 2001 a na základe zákona č. 633/1941, zmeneného a doplneného legislatívnym dekrétom č. 95/2001, požívalo ochranu podľa autorského práva k dielam priemyselného dizajnu a že model svetidla dovezený spoločnosťou Semeraro „presne napodobňoval všetky stylistické a estetické znaky“. Sudca rozhodujúci o predbežnom opatrení uznesením z 29. decembra 2006 nariadil zaistenie dovezených svetidiel a zakázal spoločnosti Semeraro pokračovať v ich predaji.

- 22 Pokiaľ ide o konanie vo veci samej, vnútroštátny súd zdôrazňuje, že po začatí tohto konania boli prijaté legislatívne zmeny týkajúce sa ochrany podľa autorského práva k dielam priemyselného dizajnu, ktoré vyvolávajú pochybnosť o ich súlade so smernicou 98/71 a osobitne so zásadou kumulácie ochrany zavedenej jej článkom 17.
- 23 Konkrétne vnútroštátny súd sa v tejto súvislosti odvoláva na článok 239 ZPV, zmenený a doplnený článkom 4 ods. 4 zákonného dekrétu č. 10 z 15. februára 2007.
- 24 Za týchto okolností Tribunale di Milano rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdne-mu dvoru tieto prejudiciálne otázky:
- „1. Majú sa články 17 a 19 smernice [98/71] vykladať v tom zmysle, že pri uplatnení zákona... členského štátu, ktorý – v zmysle tejto smernice – zaviedol do svojho právneho poriadku ochranu autorského práva k dizajnom, možnosť priznaná to-muto členskému štátu samostatne stanoviť [rozsah a podmienky udelenia tejto ochrany] môže zahŕňať aj vylúčenie samotnej ochrany vo vzťahu k dizajnom, kto-ré – hoci spĺňajú podmienky ochrany stanovené autorským právom – mali byť považované za voľné pred dátumom nadobudnutia účinnosti zákonných ustano-vení, ktoré zaviedli do vnútroštátneho právneho poriadku ochranu autorského práva k dizajnom, z dôvodu, že nikdy neboli zapísanými dizajnmi, alebo z dôvodu, že platnosť zápisu k tomuto dátumu uplynula?

2. V prípade zápornej odpovede na prvú otázku majú sa články 17 a 19 smernice [98/71] vykladať v tom zmysle, že pri uplatnení vnútroštátneho zákona členského štátu, ktorý – v zmysle tejto smernice – zaviedol do svojho právneho poriadku ochranu autorského práva k dizajnom, možnosť priznaná tomuto členskému štátu samostatne stanoviť [rozsah a podmienky udelenia tejto ochrany] môže zahŕňať aj vylúčenie samotnej ochrany vo vzťahu k dizajnom, ktoré – hoci spĺňajú podmienky ochrany stanovené autorským právom – mali byť považované za voľné pred dátumom nadobudnutia účinnosti zákonných ustanovení, ktoré zaviedli do vnútroštátneho právneho poriadku ochranu autorského práva k dizajnom a kde tretia osoba – ktorá nemá povolenie od držiteľa autorského práva k týmto dizajnom – už vyrobila výrobky podľa týchto dizajnov alebo začala s nimi obchodovať v tomto štáte?
3. V prípade zápornej odpovede na otázky v bodoch 1 a 2 majú sa články 17 a 19 smernice [98/71] vykladať v tom zmysle, že pri uplatnení vnútroštátneho zákona členského štátu, ktorý – v zmysle tejto smernice – zaviedol do svojho právneho poriadku ochranu autorského práva k dizajnom, možnosť priznaná tomuto členskému štátu samostatne stanoviť [rozsah a podmienky udelenia tejto ochrany] môže zahŕňať aj vylúčenie samotnej ochrany vo vzťahu k dizajnom, ktoré – hoci spĺňajú podmienky ochrany stanovené autorským právom – mali byť považované za voľné pred dátumom nadobudnutia účinnosti zákonných ustanovení, ktoré zaviedli do vnútroštátneho právneho poriadku ochranu autorského práva k dizajnom a kde tretia osoba – ktorá nemá povolenie od držiteľa autorského práva k týmto dizajnom – už vyrobila výrobky podľa týchto dizajnov alebo začala s nimi obchodovať v tomto štáte a kde je toto vylúčenie stanovené na podstatné obdobie (v dĺžke desiatich rokov)?“

## O prejudiciálnych otázkach

### *Úvodné pripomienky*

- <sup>25</sup> Spoločnosť Semeraro a Európska komisia vyjadrujú pochybnosti, pokiaľ ide o relevantnosť článku 19 smernice 98/71 na riešenie sporu vo veci samej, pretože tento článok sa obmedzuje na stanovenie lehoty, do uplynutia ktorej sa mali členské štáty zosúladiť s touto smernicou.
- <sup>26</sup> V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že vnútroštátne rozhodnutie nevysvetľuje, z akého dôvodu je uplynutie lehoty na prebratie smernice 98/71 relevantné na vyriešenie sporu vo veci samej. V odôvodnení tohto návrhu na začatie prejudiciálneho konania sa vnútroštátny súd odvoláva len na článok 17 tejto smernice.
- <sup>27</sup> Preto treba položené otázky považovať za otázky týkajúce sa predovšetkým článku 17 uvedenej smernice a Súdneho dvoru prináleží na ne odpovedať len z hľadiska tohto jediného článku.

### *O prvej otázke*

- <sup>28</sup> Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či článok 17 smernice 98/71 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá vy-  
lučuje z ochrany podľa autorského práva dizajny, ktoré sú voľné alebo sa stali voľnými pred dňom nadobudnutia účinnosti právnych predpisov, ktoré zaviedli takú ochranu

do vnútroštátneho právneho poriadku tohto členského štátu, buď preto, lebo nikdy neboli zapísané ako dizajny alebo ich zápis stratil účinky k tomuto dňu, napriek tomu, že spĺňajú všetky podmienky na požívanie takej ochrany.

- 29 Vnútroštátny súd predpokladá dva prípady t. j. v prvom prípade boli dizajny pred nadobudnutím účinnosti vnútroštátnej úpravy preberajúcej smernicu 98/71, to znamená pred 19. aprílom 2001 voľné, pretože neboli zapísané ako dizajny, a v druhom prípade pred týmto dátumom sa tieto dizajny stali voľné z dôvodu straty účinkov ochrany vyplývajúcej zo zápisu.
- 30 Napriek tomu, že spoločnosť Flos na pojednávaní uviedla, že sporné svietidlo vo veci samej nezapísala ako dizajn, vnútroštátne rozhodnutie v tejto súvislosti nie je nijako spresnené.
- 31 Preto je potrebné na prvú otázku odpovedať s prihliadnutím na dva prípady uvedené vyššie v bode 29 tohto rozsudku. Je úlohou vnútroštátneho súdu overiť, či uvedené svietidlo bolo alebo nebolo zapísané ako dizajn.
- 32 Pokiaľ ide o prvý prípad t. j. keď dizajny neboli nikdy chránené právom k zapísanému dizajnu, treba konštatovať, že podľa článku 17 smernice 98/71 len na dizajn chránený právom k dizajnu, ktorý je zapísaný v členskom štáte alebo pre členský štát v súlade s touto smernicou sa môže vzťahovať ochrana na základe tejto smernice poskytnutá podľa autorského práva tohto štátu.

- 33 Z uvedeného vyplýva, že dizajny, ktoré pred nadobudnutím účinnosti vnútroštátnej právnej úpravy preberajúcej smernicu 98/71 do právneho poriadku členského štátu boli voľné z dôvodu neexistujúceho zápisu, nepatria do pôsobnosti uvedeného článku.
- 34 Napriek tomu nemožno vylúčiť, že ochrana diel, ktorými môžu byť nezapísané dizajny, poskytnutá podľa autorského práva môže vyplývať z iných smerníc v oblasti autorského práva, najmä zo smernice 2001/29, ak sú splnené podmienky, za ktorých sa aplikuje, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.
- 35 V druhom prípade t. j. keď sa dizajny stali voľné z dôvodu straty účinkov ochrany vyplývajúcej zo zápisu, je potrebné pripomenúť, že pokiaľ prvá veta článku 17 smernice 98/71 stanovuje, že na dizajn chránený právom k dizajnu zapísanému v členskom štáte alebo pre členský štát sa tiež vzťahuje ochrana podľa autorského práva tohto štátu, a to odo dňa, kedy bol dizajn vytvorený alebo akoukoľvek formou stanovený, druhá veta tohto článku umožňuje členským štátom, aby si určili rozsah, v akom, a podmienky, za ktorých sa takáto ochrana udeľuje, vrátane požadovaného stupňa pôvodnosti.
- 36 Napriek tomu túto druhú vetu nemožno vykladať v tom zmysle, že členské štáty môžu priznať alebo nepriznať ochranu podľa autorského práva dizajnu chránenému právom k dizajnu zapísanému v členskom štáte alebo pre členský štát, ak tento dizajn spĺňa uvedené podmienky na získanie ochrany.
- 37 Zo znenia článku 17 tejto smernice a osobitne z použitia pojmu „tiež“ obsiahnutého v prvej vete tohto článku jasne vyplýva, že ochrana podľa autorského práva sa musí priznať všetkým dizajnom chráneným právom k dizajnu zapísanému v dotknutom členskom štáte alebo pre tento členský štát.

- 38 Úmysel zákonodarcu Únie priznať túto ochranu vyplýva okrem iného z odôvodnenia č. 8 smernice 98/71, ktorá pri absencii zosúladených právnych predpisov o autorskom práve upravuje zásadu kumulácie osobitnej ochrany zapísaných dizajnov a ochrany podľa autorského práva.
- 39 Možnosť členského štátu určiť rozsah a podmienky udelenia ochrany podľa autorského práva sa tiež nemôže týkať dĺžky tejto ochrany, ktorá bola zosúladená na úrovni Únie smernicou 93/98.
- 40 Článok 1 ods. 1 smernice 93/98 stanovuje ochranu literárnych a umeleckých diel prostredníctvom autorského práva v zmysle článku 2 Bernského dohovoru na ochranu literárnych a umeleckých diel trvajúcu počas života autora a 70 rokov po jeho smrti. Článok 10 ods. 2 tej istej smernice stanovuje, že táto lehota ochrany sa vzťahuje na všetky diela a predmety ochrany, ktoré boli 1. júla 1995 chránené najmenej v jednom členskom štáte podľa autorského práva.
- 41 Z uvedeného vyplýva, že podľa článku 17 smernice 98/71 na dizajny, ktoré sú chránené právom k dizajnu zapísanému v členskom štáte alebo pre členský štát a ktoré spĺňajú podmienky udelenia ochrany prostredníctvom autorského práva stanovené členskými štátmi, najmä podmienku týkajúcu sa stupňa pôvodnosti a ktorým ešte neuplynula lehota stanovená v článku 1 smernice 93/98 v spojení s článkom 10 ods. 2 tej istej smernice, sa má vzťahovať ochrana podľa autorského práva tohto členského štátu.
- 42 Súdny dvor v bodoch 18 až 20 rozsudku z 29. júna 1999, Butterfly Music (C-60/98, Zb. s. I-3939) už konštatoval, že z článku 10 ods. 2 smernice 93/98 jasne vyplýva, že možným dôsledkom uplatnenia lehôt ochrany podľa tejto smernice v členských štátoch, ktorých právna úprava stanovuje kratšie ochranné lehoty, je opätovné

poskytnutie ochrany voľným dielam alebo voľným predmetom ochrany. Súdny dvor rozhodol, že tento dôsledok vyplýva z výslovného úmyslu zákonodarcu Únie a že toto riešenie bolo prijaté na čo najrýchlejšie dosiahnutie cieľa spočívajúceho v zosúladiení vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich lehoty ochrany prostredníctvom autorského práva a s ním súvisiacich práv, ktorý je uvedený najmä v odôvodnení č. 2 tej istej smernice, a aby sa zabránilo tomu, že v jedných členských štátoch niektoré práva zaniknú, pričom v iných členských štátoch sú chránené.

<sup>43</sup> Uvedené zdôvodnenie sa musí tiež použiť, pokiaľ ide o obnovenie ochrany dizajnov prostredníctvom autorského práva, ktoré boli skôr chránené iným právom duševného vlastníctva. Vzhľadom na odôvodnenia č. 2 a 3 smernice 98/71 vnútroštátna právna úprava, ktorou sa preberá táto smernica, nemôže bez toho, aby narušila jednotnú aplikáciu tejto smernice na celom území Únie a riadne fungovanie vnútorného trhu s tovarmi obsahujúcimi dizajny vylúčiť ochranu dizajnov podľa autorského práva, ktoré napriek tomu, že pred nadobudnutím účinnosti tejto právnej úpravy boli voľné k tomuto dňu, spĺňali všetky podmienky, ktoré sa požadovali pri poskytnutí takej ochrany.

<sup>44</sup> Preto treba na prvú otázku odpovedať tak, že článok 17 smernice 98/71 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá vylučuje z ochrany podľa autorského práva tohto štátu dizajny, ktoré boli chránené právom k dizajnu zapísanému v členskom štáte alebo pre členský štát a ktoré sa stali voľné pred nadobudnutím účinnosti tejto právnej úpravy, napriek tomu, že spĺňajú všetky podmienky, ktoré sa požadujú pri poskytnutí takej ochrany.



*O druhej a tretej otázke*

- <sup>45</sup> Svojou druhou a treťou otázkou, ktoré treba preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či článok 17 smernice 98/71 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá vylučuje počas podstatného obdobia t. j. počas desiatich rokov alebo úplne z ochrany podľa autorského práva dizajny, ktoré sa stali voľné pred nadobudnutím účinnosti tejto právnej úpravy, napriek tomu, že spĺňajú všetky podmienky požadované na poskytnutie tejto ochrany, vo vzťahu k tretím osobám, ktoré vyrábali a predávali na území štátu výrobky podľa uvedených dizajnov.
- <sup>46</sup> Pokiaľ ide o obnovenie ochrany voľných dizajnov podľa práva duševného vlastníctva, konkrétne podľa autorského práva, spoločnosť Flos, talianska vláda a Komisia vo svojich písomných pripomienkach a spoločnosť Semeraro na pojednávaní tvrdili, že táto ochrana môže spôsobiť kolíziu medzi na jednej strane oprávnenými záujmami majiteľov a právnych nástupcov autorského práva a na druhej strane záujmami tretích osôb konajúcich v dobrej viere, ktorí sa odvolávali, že na účely výroby a predaja výrobkov realizovaných podľa týchto dizajnov boli tieto dizajny voľné.
- <sup>47</sup> Taká vnútroštátna právna úprava ako legislatívny dekrét č. 164/2001, ktorý preberá smernicu 98/71 a ktorý doplnil legislatívny dekrét č. 95/2001 o článok 25a, a článok 239 ZPV, ktorými sa stanovilo desaťročné moratórium, na základe ktorého sa ochrana dotknutých dizajnov nepoužije vo vzťahu k skupine tretích osôb, ktorá pred 19. aprílom 2001 vyrobila výrobky podľa týchto dizajnov, môže vyvolať u tretích osôb vyrábajúcich tieto výrobky legitímnu dôveru, pokiaľ ide možnosť i naďalej používať tieto dizajny.

- 48 Pokiaľ ide o uplatnenie ochrany na dizajny podľa autorského práva, smernica 98/71 na rozdiel od článku 10 ods. 3 smernice 93/98 neobsahuje nijaké výslovné ustanovenie o časovej pôsobnosti s cieľom chrániť nadobudnuté práva a legitímnu dôveru tretích osôb.
- 49 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že článok 12 ods. 2 smernice 98/71, ktorý sa týka pokračovania používania dizajnov akoukoľvek osobou, ktorá začala takúto činnosť pred nadobudnutím účinnosti vnútroštátnej právnej úpravy preberajúcej túto smernicu, upravuje, ako to vyplýva zo samotného znenia tohto ustanovenia, len práva poskytnuté na základe zápisu dizajnu a nemôže sa uplatniť na ochranu podľa autorského práva.
- 50 Neexistencia ustanovenia výslovne chrániaceho nadobudnuté práva tretích osôb a ich legitímnu dôveru vo vzťahu k obnoveniu ochrany podľa autorského práva, ktorú stanovuje článok 17 smernice 98/71 nemôže vylúčiť použitie zásady dodržiavania nadobudnutých práv a zásady ochrany legitímnej dôvery, ktoré sú súčasťou základných zásad práva Únie.
- 51 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že v súlade so zásadou, podľa ktorej novely právnych predpisov sa uplatnia, ak nie je stanovené inak, na budúce účinky situácií vzniknutých za pôsobnosti skoršieho zákona (pozri najmä rozsudky zo 14. apríla 1970, Brock, 68/69, Zb. s. 171, bod 6; z 10. júla 1986, Licata/HSV, 270/84, Zb. s. 2305, bod 31, a tiež Butterfly Music, už citovaný, bod 24), akty vykonané pred nadobudnutím účinnosti nového predpisu sa i naďalej spravujú skorším zákonom. Obnovenie ochrany autorským právom nemá vplyv na akty využitia uskutočnené treťou osobou s konečnou platnosťou pred dňom, keď sa také práva opätovne stali uplatniteľné.

- 52 Naproti tomu podľa uvedenej zásady použitie tejto ochrany podľa autorského práva na budúce účinky situácií, ktoré nie sú s konečnou platnosťou uskutočnené, znamená, že táto ochrana má vplyv na práva tretej osoby pokračovať v používaní predmetu s novou ochranou poskytnutou právom duševného vlastníctva (pozri v tomto zmysle rozsudok *Butterfly Music*, už citovaný, bod 24).
- 53 Je potrebné tiež pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry zásada legitímnej dôvery nemôže byť rozšírená tak, aby všeobecne bránila uplatneniu novej právnej úpravy na budúce účinky situácií vzniknutých za pôsobnosti skoršej právnej úpravy (pozri v tomto zmysle najmä rozsudky zo 14. januára 1987, *Nemecko/Komisia*, 278/84, Zb. s. 1, bod 36; z 20. septembra 1988, *Španielsko/Rada*, 203/86, Zb. s. 4563, bod 19; z 22. februára 1990, *Busseni*, C-221/88, Zb. s. I-495, bod 35, a *Butterfly Music*, už citovaný, bod 25).
- 54 V danom prípade dotknutý členský štát prijal dva typy legislatívnych opatrení určených na ochranu nadobudnutých práv a legitímnej dôvery určitej skupiny tretích osôb.
- 55 Pokiaľ ide, po prvé, o legislatívne opatrenie stanovujúce pre určitú skupinu tretích osôb prechodné obdobie s cieľom ochrany ich oprávnených záujmov, zo zásady dodržiavania nadobudnutých práv a legitímnej dôvery vyplýva, že článok 17 smernice 98/71 nebráni takému ustanoveniu, pokiaľ jeho účinkom nie je odloženie uplatnenia novej právnej úpravy počas podstatného obdobia, ktorá poskytuje ochranu dizajnom prostredníctvom autorského práva, čím sa zabráni jej použitiu ku dňu stanovenému touto smernicou (pozri v tomto zmysle rozsudok *Butterfly Music*, už citovaný, body 23 a 28).
- 56 V tomto ohľade preskúmanie súladu dĺžky tohto prechodného obdobia a tiež skupiny tretích osôb upravenej týmto legislatívnym opatrením je potrebné uskutočniť z hľadiska zásady proporcionality.

- 57 Legislatívne opatrenie prijaté dotknutým členským štátom musí byť spôsobilé dosiahnuť cieľ sledovaný vnútroštátnou právnou úpravou a musí byť na tento účel nevyhnutné, to znamená musí zabezpečiť rovnováhu medzi na jednej strane nadobudnutými právami a legitímnou dôverou uvedených tretích osôb a na druhej strane záujmami majiteľov autorského práva. Okrem toho je potrebné dohliadať, aby toto opatrenie neprekračovalo to, čo je nevyhnutné na zabezpečenie tejto rovnováhy.
- 58 Toto opatrenie možno považovať za primerané len vtedy, ak sa týka skupiny tretích osôb, ktoré sa môžu odvolať na zásadu ochrany legitímnej dôvery, to znamená subjektov, ktoré s konečnou platnosťou už použili voľné dizajny ku dňu nadobudnutia účinnosti právneho predpisu, ktorým sa do vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu preberá článok 17 smernice 98/71.
- 59 Toto legislatívne opatrenie sa musí obmedziť na nevyhnutné obdobie, počas ktorého tieto tretie osoby použijú uvedené dizajny na postupné ukončenie činnosti, pokiaľ je založená na skoršom používaní uvedených dizajnov, alebo na vyčerpanie zásob.
- 60 Opatrenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na zabezpečenie rovnováhy medzi dotknutými právami, pokiaľ neodkladá výhodu ochrany poskytnutú autor-ským právom počas podstatného obdobia.
- 61 V danom prípade, pokiaľ ide o definíciu skupiny tretích osôb, vo vzťahu ku ktorým sa stanovila dočasná nepoužiteľnosť ochrany podľa autorského práva, ustanovenia legislatívneho dekrétu č. 95/2001 a článku 239 ZPV možno považovať za primerané, pokiaľ sa vzťahujú len na subjekty, ktoré získali svoje práva pred nadobudnutím účinnosti vnútroštátnych právnych predpisov preberajúcich smernicu 98/71.

- 62 Naproti tomu nepoužiteľnosť ochrany počas prechodného obdobia desiatich rokov sa nezdá byť odôvodnená nevyhnutnosťou zabezpečiť ekonomické záujmy tretích osôb konajúcich v dobrej viere, ak sa zdá, že kratšie obdobie môže rovnako umožniť postupné ukončenie činnosti v medziach skoršieho používania uvedených dizajnov a *a fortiori* vyčerpať zásoby.
- 63 Zdá sa, že desaťročné moratórium týkajúce sa ochrany podľa autorského práva prekračuje nevyhnutný rámec, keďže po odpočítaní desiatich rokov z obdobia ochrany diela, ktoré je v zásade 70 rokov po smrti autora sa uplatnenie ochrany prostredníctvom autorského práva odkladá o podstatné obdobie.
- 64 Pokiaľ, po druhé, článok 4 ods. 4 legislatívneho dekrétu č. 10 z 15. februára 2007 zrušuje moratórium a zavádza neobmedzenú nepoužiteľnosť ochrany podľa autorského práva pre výrobky vytvorené podľa dizajnov, ktoré sa stali voľné pred 19. apríli 2001, z vyššie uvedeného vyplýva, že také opatrenie zbavuje článok 17 smernice 98/71 jeho podstaty, pretože všeobecne bráni uplatneniu novej ochrany, teda ochrany podľa autorského práva. Cieľom tohto opatrenia nie je ani obmedziť skupinu tretích osôb, ktoré sa môžu odvolať na zásadu ochrany legitímnej dôvery. Naopak, rozširuje uplatnenie nepoužiteľnosti autorského práva, keďže podľa tohto ustanovenia nie je nevyhnutné, aby tretia osoba začala využívať uvedené dizajny pred 19. aprílom 2001.
- 65 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy je potrebné na druhú a tretiu otázku odpovedať tak, že článok 17 smernice 98/71 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá počas podstatného obdobia desiatich rokov alebo úplne vylučuje z ochrany podľa autorského práva dizajny, ktoré napriek tomu, že spĺňajú všetky podmienky požadované pri poskytnutí tejto ochrany, sa stali voľné pred nadobudnutím účinnosti tejto právnej úpravy, vo vzťahu k tretím osobám, ktoré vyrábali a predávali na území štátu výrobky podľa uvedených dizajnov bez ohľadu na dátum uskutočnenia týchto činností.

## O trovách

- <sup>66</sup> Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnyim dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol takto:

1. Článok 17 smernice 98/71/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá vylučuje z ochrany podľa autorského práva tohto štátu dizajny, ktoré boli chránené právom k dizajnu zapísanému v členskom štáte alebo pre členský štát a ktoré sa stali voľné pred nadobudnutím účinnosti tejto právnej úpravy, napriek tomu, že spĺňajú všetky podmienky, ktoré sa požadujú pri poskytnutí takej ochrany.
2. Článok 17 smernice 98/71 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá počas podstatného obdobia desiatich rokov alebo úplne vylučuje z ochrany podľa autorského práva dizajny, ktoré napriek tomu, že spĺňajú všetky podmienky požadované pri poskytnutí tejto ochrany, sa stali voľné pred nadobudnutím účinnosti tejto právnej úpravy, vo vzťahu k tretím osobám, ktoré vyrábali a predávali na území štátu výrobky podľa uvedených dizajnov bez ohľadu na dátum uskutočnenia týchto činností.

Podpisy