



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)

z 15. novembra 2012*

„Smernica 2004/48/ES — Pravidlá upravujúce preskúvanie dôkazov v rámci sporu pred vnútroštátnym súdom, ktorý prejednáva návrh na zrušenie ochrany úžitkovým vzorom — Oprávnenia vnútroštátneho súdu — Parížsky dohovor — Dohoda TRIPS“

Vo veci C-180/11,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Fővárosi Bíróság (Maďarsko) z 29. septembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 18. apríla 2011, ktorý súvisí s konaním:

Bericap Záródástechnikai bt.

proti

Plastinnova 2000 kft.

za účasti:

Magyar Szabadalmi Hivatal,

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, vykonávajúca funkciu predsedníčky tretej komory, sudcovia K. Lenaerts, E. Juhász, J. Malenovský (spravodajca) a D. Šváby,

generálna advokátka: V. Trstenjak,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Bericap Záródástechnikai bt., v zastúpení: Zs. Kacsuk, ügyvéd,
- Plastinnova 2000 kft., v zastúpení: J. Hergár, ügyvéd,
- maďarská vláda, v zastúpení: M. Fehér a K. Szíjjártó, splnomocnení zástupcovia,
- Európska komisia, v zastúpení: F. Bulst a B. Béres, splnomocnení zástupcovia,

* Jazyk konania: maďarčina.

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálnej advokátky, že vec bude prejednaná bez jej návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32), ako aj Dohody o obchodných aspektoch práva duševného vlastníctva (ďalej len „dohoda TRIPS“) uvedenej v prílohe 1 C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO) podpísanej v Marakéši 15. apríla 1994 a schválenej rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994, týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, s. 1) a Dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva podpísaného v Paríži 20. marca 1883, v znení naposledy revidovanom v Štokholme 14. júla 1967 a zmenenom a doplnenom 28. septembra 1979 (*Zbierka zmlúv Spojených národov*, zv. 828, č. 11851, s. 305, ďalej len „Parížsky dohovor“).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťami Bericap Záródástechnikai bt. (ďalej len „Bericap“) a Plastinnova 2000 kft. (ďalej len „Plastinnova“), ktorý sa týka údajnej neexistencie novosti a vynálezcovskej činnosti, ktoré sú základom úžitkového vzoru.

Právny rámec

Medzinárodné právo

Dohoda TRIPS

- 3 Prvý odsek preambuly dohody TRIPS znie takto:

„ŽELAJÚC SI zníženie deformácií a prekážok v medzinárodnom obchode a zohľadňujúc nevyhnutnosť podporovať efektívnu a primeranú ochranu práv duševného vlastníctva a zabezpečiť, aby sa opatrenia a postupy dodržiavania práv duševného vlastníctva samy osebe nestali prekážkami oprávneného obchodu“.

- 4 Podľa znenia článku 1 ods. 1 a 2 časti I dohody TRIPS nazvanej „Všeobecné ustanovenia a základné zásady“:

„1. Členovia uplatnia ustanovenia tejto dohody. Členovia môžu, ale nie sú viazaní uplatňovať vo svojom právnom systéme rozsiahlejšiu ochranu, než požaduje táto dohoda, za predpokladu, že takáto ochrana nie je v rozpore s ustanoveniami tejto dohody. Členovia podľa vlastného uváženia určia vhodný spôsob uplatnenia ustanovení tejto dohody v rámci svojho právneho systému a praxe.

2. Na účely tejto dohody sa výraz ‚duševné vlastníctvo‘ vzťahuje na všetky kategórie duševného vlastníctva, ktoré podliehajú ustanoveniam sekcií 1 až 7 časti II.“

- 5 Článok 2 uvedenej dohody s názvom „Dohovory o duševnom vlastníctve“ stanovuje:

„1. Pokiaľ ide o časti II, III a IV tejto dohody, členovia budú dodržiavať ustanovenia článkov 1 až 12 a článok 19 Parížskeho dohovoru (1967).

2. Žiadne ustanovenia častí I až IV tejto dohody sa nedotknú existujúcich povinností, ktoré môžu mať členovia navzájom v zmysle Parížskeho dohovoru, Bernského dohovoru, Rímskeho dohovoru a Zmluvy o duševnom vlastníctve vo vzťahu k integrovaným obvodom.“
- 6 Článok 41 ods. 1 až 3 dohody TRIPS, uvedený v jej časti III nazvanej „Prostriedky na dodržiavanie práv duševného vlastníctva“, stanovuje:
- „1. Členovia zabezpečia, aby ich právny poriadok zahŕňal postupy na dodržiavanie práv uvedené v tejto časti spôsobom umožňujúcim účinné kroky voči akémukoľvek porušovaniu práv duševného vlastníctva, upravených touto dohodou, vrátane urýchlených nápravných opatrení, ktoré zabránia porušovaniu a budú predstavovať výstrahu pred ďalším porušovaním. Tieto postupy sa budú uplatňovať takým spôsobom, ktorý vylúči vytváranie prekážok proti oprávnenému obchodu a poskytne ochranu proti ich zneužitiu.
2. Postupy, ktoré sa týkajú dodržiavania práv duševného vlastníctva, budú spravodlivé a nestranné. Nebudú zbytočne zložité a nákladné a nebudú obsahovať neprimerané časové limity, alebo nebudú mať za následok bezdôvodné zdržanie.
3. Rozhodnutia vo veci budú prednostne v písomnej forme a budú odôvodnené. Budú sprístupnené bez neprimeraného zdržania aspoň stranám zúčastneným v spore. Rozhodnutia vo veci budú založené výhradne na dôkazoch, ku ktorým sa stranám ponúkne príležitosť, aby boli vypočuté.“

Parížsky dohovor

- 7 Všetky členské štáty Európskej únie sú účastníkmi Parížskeho dohovoru.
- 8 Článok 1 ods. 2 tohto dohovoru stanovuje:
- „Predmetom ochrany priemyslového vlastníctva sú patenty na vynálezy, úžitkové vzory, priemyslové vzory alebo modely, továrenské alebo obchodné známky, známky služieb, obchodné meno a údaje o proveniencii tovaru alebo označení jeho pôvodu. Ďalšou úlohou ochrany priemyslového vlastníctva je aj potlačovanie nekalej súťaže.“
- 9 Článok 2 ods. 1 uvedeného dohovoru uvádza:
- „Príslušníci každej únijnej krajiny požívajú pokiaľ ide o ochranu priemyslového vlastníctva, vo všetkých ostatných úijných krajinách tie isté výhody, ktoré príslušné zákony poskytujú alebo poskytnú príslušníkom vlastného štátu bez ujmy na právach najmä určených týmto dohovorom. Budú teda požívať tú istú ochranu ako títo štátni príslušníci a tie isté právne prostriedky proti akémukoľvek porušovaniu svojich práv, s výhradou, že splnia podmienky a formality, ktoré predpisy ukladajú príslušníkom vlastného štátu.“

Právo Únie

- 10 Odôvodnenia 4 až 6 smernice 2004/48 sú formulované takto:
- „4. Na medzinárodnej úrovni sú všetky členské štáty, ako aj samotné Spoločenstvo, pokiaľ ide o záležitosti patriace do jeho pôsobnosti, viazané [dohodou TRIPS]... .
5. Dohoda TRIPS obsahuje predovšetkým ustanovenia o prostriedkoch na dodržiavanie práv duševného vlastníctva, ktoré sú bežnými normami uplatniteľnými na medzinárodnej úrovni a ktoré sa vykonávajú vo všetkých členských štátoch. Touto smernicou nie sú dotknuté medzinárodné záväzky členských štátov vrátane záväzkov prijatých na základe [dohody TRIPS].

6. Sú tiež medzinárodné dohovory, ktorých zmluvnými stranami sú všetky členské štáty a ktoré tiež obsahujú ustanovenia o prostriedkoch na dodržiavanie práv duševného vlastníctva. Patrí k nim predovšetkým Parížsky dohovor..., Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel a Rímsky dohovor o ochrane umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií.“
- 11 Odôvodnenie 27 tejto smernice spresňuje:
- „Je účelné zverejňovať rozhodnutia v prípadoch porušenia duševného vlastníctva, aby to pôsobilo ako dodatočný odstrašujúci prostriedok pre budúcich porušovateľov a všeobecne prispelo k informovanosti verejnosti.“
- 12 Podľa odôvodnenia 32 uvedenej smernice:
- „Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä v Charte základných práv Európskej únie. Táto smernica predovšetkým usiluje o úplné rešpektovanie duševného vlastníctva v súlade s článkom 17 ods. 2 uvedenej charty.“
- 13 Článok 1 smernice 2004/48 definuje jej predmet takto:
- „Táto smernica sa týka opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy potrebných na zabezpečenie vymožitelnosti práv duševného vlastníctva. Na účely tejto smernice pojem ‚práva duševného vlastníctva‘ zahrnuje tiež práva priemyselného vlastníctva.“
- 14 Článok 2 tejto smernice týkajúci sa jej pôsobnosti vo svojom odseku 1 uvádza:
- „Bez toho, aby boli dotknuté prípadné prostriedky, ktoré sú ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sú priaznivejšie pre vlastníkov práv, opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy ustanovené touto smernicou sa uplatňujú v súlade s článkom 3 na každé porušenie práv duševného vlastníctva stanovených právom Spoločenstva a/alebo vnútroštátnym právom príslušného členského štátu.“
- 15 Podľa znenia článku 2 ods. 3 písm. b) smernice 2004/48 smernicou nie sú dotknuté „medzinárodné záväzky členských štátov a najmä dohoda TRIPS, vrátane záväzkov týkajúcich sa trestného konania a sankcií“.
- 16 Článok 3 uvedenej smernice stanovuje:
- „1. Členské štáty stanovujú opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy potrebné na zabezpečenie vymožitelnosti práv duševného vlastníctva, ktorých sa týka táto smernica. Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy musia byť spravodlivé a nestranné a nesmú byť zbytočne zložité alebo nákladné alebo mať za následok príliš dlhé lehoty alebo neoprávnené prieťahy.
2. Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy musia byť účinné, primerané a odradzujúce a musia sa uplatňovať takým spôsobom, aby sa predišlo vytváraniu prekážok zákonného obchodu a musia stanovovať záruky proti ich zneužívaniu.“

Maďarské právo

Zákon o ochrane úžitkovými vzormi

- 17 § 1 ods. 1 zákona č. XXXVIII z roku 1991 o ochrane úžitkovými vzormi (A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény) stanovuje:

„Technické riešenie, ktoré sa týka vytvorenia, štruktúry alebo usporiadania častí veci (ďalej len ‚vzor‘) je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom (ďalej len ‚ochrana úžitkovými vzormi‘), ak je nové, je výsledkom vynálezovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.“

- 18 § 2 ods. 2 zákona o ochrane úžitkovými vzormi uvádza:

„Za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo sprístupnené verejnosti v dôsledku zverejnenia alebo používania na vnútroštátnom území pred dátumom práva prednosti.“

- 19 Podľa znenia § 3 ods. 1 tohto zákona:

„Úžitkový vzor sa považuje za výsledok vynálezovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky.“

- 20 § 5 uvedeného zákona stanovuje:

„1. Právo na ochranu úžitkovým vzorom má prihlasovateľ, ak tento vzor spĺňa:

- a) požiadavky stanovené v § 1 až § 4 tohto zákona a nie je vylúčený z ochrany úžitkovým vzorom podľa odseku 2 tohto § alebo podľa § 1 ods. 2 tohto zákona.“

- 21 § 24 zákona o ochrane úžitkovými vzormi stanovuje:

„1. Ochrana úžitkovým vzorom bude zrušená, ak:

- a) predmet ochrany nespĺňa požiadavky stanovené v § 5 ods. 1 písm. a).

...“

- 22 Podľa znenia § 26 tohto zákona:

„Maďarský patentový úrad je príslušný vo veciach týkajúcich sa:

...

- c) zrušenia ochrany.“

- 23 § 27 uvedeného zákona stanovuje:

„...“

3. Rozhodnutia úradu vo veciach týkajúcich sa ochrany úžitkovým vzorom podliehajú súdnemu preskúmaniu v súlade s ustanoveniami § 37 tohto zákona.

4. Úrad môže, ak bol podaný návrh na zmenu rozhodnutia, pred podaním žaloby na súd zmeniť alebo zrušiť svoje konečné rozhodnutie, ktoré bolo prijaté v týchto veciach:

...

c) zrušenie ochrany.“

24 Podľa znenia § 36 ods. 3 zákona o ochrane úžitkovými vzormi:

„Ustanovenia zákona o patentoch sa uplatňujú analogicky na konania... o zrušení... ochrany úžitkovým vzorom.“

25 § 37 tohto zákona stanovuje:

„1. Súd môže na návrh zmeniť rozhodnutia prijaté Maďarským patentovým úradom podľa:

a) § 27 ods. 4 tohto zákona.

...

13. V zostávajúcej časti sa ustanovenia týkajúce sa súdneho preskúmania rozhodnutí prijatých úradom v oblasti patentov uplatňujú analogicky na súdne preskúmanie rozhodnutí prijatých úradom v oblasti ochrany úžitkovými vzormi.“

Zákon o patentoch

26 § 42 zákona XXXIII z roku 1995 o patentovateľnosti vynálezov (ďalej len „zákon o patentoch“) stanovuje:

„...“

3. Nový návrh na zrušenie patentu založený na rovnakých skutkových okolnostiach nemožno podať, ak už bolo vydané konečné rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie.“

27 § 80 zákona o patentoch stanovuje:

„1. Ak odsek 2 nestanovuje inak, môže každý podať podľa § 42 tohto zákona návrh na zrušenie patentu proti jeho majiteľovi.

2. Návrh na zrušenie patentu môže v prípade podľa § 42 ods. 1 písm. d) podať osoba, ktorá podľa zákona mala byť jeho majiteľom.“

28 § 81 tohto zákona uvádza:

„...“

3. V prípade späťvzatia návrhu na zrušenie možno v konaní pokračovať z úradnej moci...“

29 § 86 uvedeného zákona stanovuje:

„1. Výlučnú právomoc na rozhodovanie o návrhoch na zmenu rozhodnutí prijatých Maďarským patentovým úradom má súd v Budapešti.

...“

30 Podľa znenia § 88 toho istého zákona:

„O návrhoch na zmenu rozhodnutí Maďarského patentového úradu súd rozhoduje podľa pravidiel nespornového konania, ak tento zákon nestanovuje inak. Ak tento zákon alebo nespornový charakter konania nestanovujú inak, uplatňujú sa na konanie analogicky všeobecné ustanovenia zákona č. III z roku 1952 o občianskom súdnom poriadku (A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. Törvény).“

Občiansky súdny poriadok

31 § 3 a § 4 občianskeho súdneho poriadku sú uvedené v časti I nazvanej „Všeobecné ustanovenia“ v hlave nazvanej „Základné zásady“ v dieli „Úloha súdov v občianskoprávných veciach“ predmetného súdneho poriadku.

32 § 3 ods. 2 tohto poriadku stanovuje:

„2. Ak zákon nestanovuje inak, súd je viazaný návrhmi alebo inými vyhláseniami účastníkov konania s právnymi účinkami. ...“

33 § 4 ods. 1 uvedeného poriadku uvádza:

„1. Súd nie je pri svojom posúdení viazaný rozhodnutiami prijatými inými orgánmi alebo vydanými v disciplinárnej oblasti, ani skutkovými zisteniami, ktoré v nich boli vykonané.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

34 Dňa 17. mája 1991 podala Plastinnova na Maďarský patentový úrad prihlášku priemyslového vzoru pod číslom 2252-320/91 a následne 1. septembra 1992 bola podaná prihláška úžitkového vzoru. Plastinnova, ktorá sa odvolávala na zmenu požadovanej ochrany, požiadala pre druhú prihlášku o zachovanie práva prednosti vyplývajúceho z prvej prihlášky. Maďarský patentový úrad vyhovel tejto žiadosti o zmenu a po podaní úžitkového vzoru zapísal jeho ochranu s právom prednosti vyplývajúcim z priemyslového vzoru.

35 Bericap požiadala 6. mája 1998 v rámci správneho konania o zrušenie ochrany úžitkovým vzorom, z dôvodu neexistencie novosti a vynálezcovskej činnosti.

36 Maďarský patentový úrad svojím rozhodnutím č. U9200215/35 z 1. júna 2004 potvrdil platnosť uvedenej ochrany úžitkovým vzorom, ale obmedzil jej rozsah.

37 Plastinnova, ako majiteľka úžitkového vzoru, požiadala Fővárosi Bíróság (Mestský súd v Budapešti) o zmenu predmetného rozhodnutia Maďarského patentového úradu. Uvedený súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni, zamietol žalobu a zmenil rozhodnutie č. U9200215/35 a zrušil ochranu sporným úžitkovým vzorom.

38 Na základe odvolania spoločnosti Plastinnova Fővárosi ítélőtábla (Odvolací súd v Budapešti) uznesením zmenil rozhodnutie vydané v prvom stupni tak, že zrušil časť týkajúcu sa zrušenia ochrany úžitkovým vzorom a v zostávajúcej časti toto rozhodnutie potvrdil.

39 Legfelsőbb Bíróság (Najvyšší súd) na základe opravného prostriedku, ktorý podala Bericap, potvrdil uznesenie vydané v odvolacom konaní.

- 40 Konanie vo veci samej (správne konanie) začalo 31. januára 2007, keď Bericap podala na Maďarský patentový úrad nový návrh na zrušenie sporného úžitkového vzoru. Ako dôvody na zrušenie táto spoločnosť uviedla neexistenciu novosti a vynálezovskej činnosti. K svojmu návrhu pripojila okrem iných dokumentov aj patentové špecifikácie vo forme príloh označených číslami K4 až K10, K19 až K25, ako aj K29 a K30.
- 41 Plastinnova, odvolávajúc sa na skoršie konanie o zrušení, žiadala, aby bol nový návrh na zrušenie zamietnutý bez meritórneho preskúmania.
- 42 Maďarský patentový úrad svojím rozhodnutím č. U9200215/58 zamietol tento návrh na zrušenie, pričom odkazoval na § 42 ods. 3 zákona o patentoch. Toto ustanovenie uplatnil takým spôsobom, že v novom konaní o zrušení vôbec nezohľadnil z vyššie uvedených dokumentov patentové špecifikácie K4 až K8, K10, K19, K21 a K22. Podľa jeho názoru tieto dokumenty „predstavovali základ pre rozhodnutie vydané v predchádzajúcom konaní o zrušení“. Dodal, že „každý z týchto dokumentov bol preskúmaný bez ohľadu na to, ktoré z nich obsahovali relevantné informácie, pokiaľ ide o dotknutý vzor“ a že, „keďže rozhodnutie prijaté v predchádzajúcom konaní bolo založené na všetkých preskúmaných dokumentoch, [nebolo potrebné] uvedené dokumenty v tomto konaní zohľadniť“. Ďalej Maďarský patentový úrad uviedol, že „všetky charakteristiky uvedené v hlavných požiadavkách v oblasti ochrany úžitkovým vzorom [bolo] možné určiť na základe fotografií a z tohto dôvodu [mohla] ochrana úžitkovým vzorom využiť právo prednosti“. Dodal, že „otázka prednosti už [bola] predmetom rozhodnutia v predchádzajúcom konaní, pričom v tomto rozhodnutí bolo tiež stanovené, že ochrane úžitkovým vzorom možno priznať právo prednosti, ktoré jej bolo udelené, z dôvodu zmeny ochrany priemyselným vzorom“. V tejto súvislosti Maďarský patentový úrad uviedol, že patentové špecifikácie K20 a K23 neboli súčasťou stavu techniky.
- 43 Napokon Maďarský patentový úrad preskúmal otázku neexistencie novosti a vynálezovskej činnosti len na základe špecifikácií patentov K9, K24, K25, K29 a K30 a konštatoval, že nebola preukázaná existencia dôvodov uvádzaných na zrušenie.
- 44 Bericap podala návrh na zmenu rozhodnutia č. U9200215/58 na vnútroštátny súd, v ktorom žiadala zrušenie úžitkového vzoru. Požadovala, aby sa prihliadalo ku všetkým predloženým dôkazom, a uvádzala, že ochrana úžitkovým vzorom zabezpečuje jeho majiteľovi výlučné práva porovnateľné s právami, ktoré udeľuje patent. Preto všeobecný záujem prikazuje, aby výlučné práva vychádzali len z ochrany úžitkovým vzorom, ktorý spĺňa zákonné požiadavky. Zákonodarca zabezpečuje dodržiavanie všeobecného záujmu tým, že právne upravil konanie o zrušení. Všeobecný záujem na konaní o zrušenie je podporený § 80 ods. 1 zákona o patentoch, ktorý stanovuje, že s výhradou ustanovenia odseku 2 môže každá osoba podať podľa § 42 tohto zákona návrh na zrušenie patentu namierený proti jeho majiteľovi. Všeobecný záujem tiež vyplýva z § 81 ods. 3 uvedeného zákona, podľa ktorého možno v konaní pokračovať z úradnej moci v prípade späťvzatia návrhu na zrušenie.
- 45 Plastinnova s poukázaním na dôvodnosť rozhodnutia č. U9200215/58 navrhovala, aby bolo toto rozhodnutie potvrdené.
- 46 Vnútroštátny súd zrušil rozhodnutie č. U9200215/58 a vrátil vec Maďarskému patentovému úradu na nové konanie vo veci. Usudzoval, že dôkazy predložené v rámci nového konania o zrušení nemožno nezohľadniť len na základe skutočnosti, že už boli predložené v predchádzajúcom konaní o zrušenie.
- 47 Fővárosi ítéltábla zrušil uznesenie vydané v prvom stupni a vrátil vec na konanie pred Fővárosi Bíróság, aby začal vo veci nové preskúmanie a vydal nové rozhodnutie, po tom, čo konštatoval, že Maďarský patentový úrad vo svojom preskúmaní nového návrhu na zrušenie správne zistil skutkový stav, ktorý mal byť preskúmaný.

- 48 V návrhu na začatie prejudiciálneho konania Fővárosi Bíróság spresňuje, že vzhľadom na ustanovenia smernice 2004/48, najmä jej článok 2 ods. 1 a článok 3 ods. 2, sa pýta, ako treba uplatňovať ustanovenia vnútroštátneho práva týkajúce sa konania o zrušení ochrany úžitkovým vzorom.
- 49 Vnútroštátny súd tiež spresňuje, že prejudiciálne otázky, na ktoré sa od Súdneho dvora požaduje odpoveď, vychádzajú z porovnania ustanovení Parížskeho dohovoru a dohody TRIPS so spôsobom, akým sa uplatňujú relevantné ustanovenia vnútroštátneho práva. V tejto súvislosti poznamenáva, že v Maďarsku bol Parížsky dohovor ratifikovaný zákonným dekrétom č. 18 z roku 1970 a dohoda TRIPS zákonom č. IX z roku 1998.
- 50 Za týchto okolností Fővárosi Bíróság rozhodol konanie prerušiť a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:
- „1. Sú v súlade s právom Európskej únie opatrenia, konania a opravné prostriedky, ktoré sa v rámci konania o zmene týkajúceho sa návrhu na zrušenie ochrany úžitkovým vzorom, uplatňujú takým spôsobom, že vnútroštátny súd nie je viazaný návrhmi alebo ďalšími vyhláseniami účastníkov konania s právnymi účinkami a môže z úradnej moci nariadiť predloženie dôkazov, ktoré považuje za potrebné?
 2. Sú v súlade s právom Európskej únie opatrenia, konania a opravné prostriedky, ktoré sa v rámci konania o zmene týkajúceho sa návrhu na zrušenie ochrany úžitkovým vzorom, uplatňujú takým spôsobom, že vnútroštátny súd nie je pri svojom posúdení viazaný správnym rozhodnutím vydaným na základe návrhu na zrušenie ani v ňom uvedenými skutkovými zisteniami, najmä dôvodmi na zrušenie uvedenými v priebehu správneho konania alebo tiež vyhláseniami alebo tvrdeniami prednesenými a dôkazmi predloženými v priebehu tohto konania?
 3. Sú v súlade s právom Európskej únie opatrenia, konania a opravné prostriedky, ktoré sa v rámci konania o zmene týkajúceho sa nového návrhu na zrušenie ochrany úžitkovým vzorom, uplatňujú takým spôsobom, že vnútroštátny súd vylúči z dôkazov predložených v rámci nového návrhu – vrátane dôkazov o stave techniky – tie, ktoré už boli predložené v súvislosti s predchádzajúcim návrhom na zrušenie ochrany úžitkovým vzorom?“

O prejudiciálnych otázkach

O prípustnosti

- 51 Plastinnova a maďarská vláda spochybňujú z rôznych dôvodov prípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania.
- 52 Po prvé Plastinnova žiada Súdny dvor, aby bez meritórneho preskúmania uvedený návrh zamietol jednak z dôvodu, že Fővárosi Bíróság podľa občianskeho súdneho poriadku nemal právomoc podať takýto návrh a jednak z dôvodu, že keďže v konaní vo veci samej môže byť rozhodnutie vo veci predmetom dovolania, iba Najvyšší súd je príslušný podať návrh na začatie prejudiciálneho konania.
- 53 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry článok 267 ZFEÚ poskytuje vnútroštátnym súdom veľkú diskrečnú právomoc obrátiť sa na Súdny dvor, ak sa domnievajú, že právne veci, o ktorých rozhodujú, nastolujú otázky týkajúce sa výkladu alebo posúdenia platnosti ustanovení práva Únie potrebných pre rozhodnutie sporu, ktorý im bol predložený. Vnútroštátne súdy preto môžu využiť túto možnosť v priebehu konania, kedykoľvek to považujú za vhodné (pozri rozsudok z 5. októbra 2010, Elčinov, C-173/09, Zb. s. I-8889, bod 26 a citovanú judikatúru).

- 54 Súdny dvor z toho vyvodil, že existencia vnútroštátneho procesného pravidla nemôže spochybníť právo vnútroštátnych súdov, ktoré nerozhodujú v poslednom stupni, obrátiť sa na Súdny dvor s návrhom na začatie prejudiciálneho konania v prípade, že majú, tak ako je to v prejednávanej veci, pochybnosti o výklade práva Únie (rozsudok Elčínov, už citovaný, bod 25, a z 20. októbra 2011, Interedil, C-396/09, Zb. s. I-9915, bod 35).
- 55 Súdny dvor okrem toho konštatoval, že súd, ktorý nerozhoduje v poslednom stupni, musí mať možnosť, ak sa domnieva, že právne posúdenie súdom vyššieho stupňa by ho mohlo viesť k vyhláseniu rozsudku, ktorý je v rozpore s právom Únie, predložiť otázky, ktoré považuje za sporné (pozri rozsudok Elčínov, už citovaný, bod 27 a citovanú judikatúru).
- 56 Za týchto okolností musí byť námietka neprípustnosti, ktorú podala Plastinnova k tomuto bodu, zamietnutá.
- 57 Maďarská vláda po druhej poznamenáva, že keďže vnútroštátny súd neobjasnil dôvody, pre ktoré sa mu zdá byť výklad smernice 2004/48 nevyhnutný, návrh na začatie prejudiciálneho konania treba zamietnuť ako neprípustný.
- 58 Podľa ustálenej judikatúry zamietnutie návrhu vnútroštátneho súdu Súdny dvorom je možné len vtedy, ak je zjavné, že požadovaný výklad práva Únie nemá žiadnu súvislosť s existenciou alebo predmetom sporu vo veci samej, pokiaľ ide o hypotetický problém, alebo ak Súdny dvor nedisponuje skutkovými a právnymi podkladmi potrebnými na užitočnú odpoveď na otázky, ktoré sa mu položili (pozri najmä rozsudky z 13. marca 2001, PreussenElektra, C-379/98, Zb. s. I-2099, bod 39; z 15. júna 2006, Acereda Herrera, C-466/04, Zb. s. I-5341, bod 48, ako aj z 5. decembra 2006, Cipolla a i., C-94/04 a C-202/04, Zb. s. I-11421, bod 25).
- 59 Treba konštatovať, že sa zjavne nezdá, že by výklad práva Únie požadovaný vnútroštátnym súdom nemal žiadnu súvislosť so skutočnosťou alebo predmetom sporu vo veci samej, ani že by otázky týkajúce sa výkladu tohto práva boli hypotetické. Hoci položené otázky uvádzajú právo Únie veľmi všeobecne, z návrhu na začatie prejudiciálneho konania napriek tomu vyplýva, že súd, ktorý rozhoduje v konaní vo veci samej, v skutočnosti žiada o výklad článku 2 ods. 1 a článku 3 ods. 2 smernice 2004/48, ako aj článku 2 ods. 1 Parížskeho dohovoru a článku 41 ods. 1 a 2 dohody TRIPS, aby mohol posúdiť, či vnútroštátne procesné pravidlá uplatniteľné v rámci návrhu na zrušenie ochrany úžitkovým vzorom sú v súlade s uvedenými ustanoveniami.
- 60 Za týchto okolností nebola prezumpcia relevantnosti, ktorá sa spája s položenými otázkami, vyvrátená.
- 61 Z toho vyplýva, že druhá námietka neprípustnosti musí byť tiež zamietnutá.
- 62 Po tretie maďarská vláda spochybňuje prípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania, keď uvádza, že smernica 2004/48 je zjavne irelevantná, pokiaľ ide o rozhodnutie v tomto konaní, pretože má za cieľ iba harmonizovať občianskoprávne a správne opatrenia uplatniteľné v prípade porušenia práv duševného vlastníctva. V prejednávanej veci bola predmetom prebiehajúceho konania platnosť úžitkového vzoru a nie porušenie práv duševného vlastníctva.
- 63 V tejto súvislosti postačuje konštatovať, že otázka, či konanie o zrušení úžitkového vzoru predstavuje konanie smerujúce k zabezpečeniu dodržiavania práv duševného vlastníctva, nesúvisí s prípustnosťou prejudiciálnych otázok, ale s vecnou stránkou týchto otázok (pozri analogicky rozsudky z 13. júla 2006, Manfredi a i., C-295/04 až C-298/04, Zb. s. I-6619, bod 30, ako aj z 21. októbra 2010, Padawan, C-467/08, Zb. s. I-10055, bod 27). V dôsledku toho takéto konštatovanie nemôže mať za účinok odmietnutie návrhu na začatie prejudiciálneho konania v štádiu posúdenia jeho prípustnosti.
- 64 Keďže táto tretia námietka neprípustnosti sa musí tiež zamietnuť, zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že návrh na začatie prejudiciálneho konania sa musí vyhlásiť za prípustný.

O veci samej

- 65 Svojimi tromi otázkami, ktoré je potrebné skúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či právo Únie bráni tomu, aby v súdnom konaní týkajúcom sa návrhu na zrušenie ochrany úžitkovým vzorom súd:
- nebol viazaný návrhmi a ďalšími vyhláseniami účastníkov konania a mohol z úradnej moci nariadiť predloženie dôkazov, ktoré považuje za potrebné,
 - nebol viazaný správnym rozhodnutím vydaným na základe návrhu na zrušenie, ani v ňom uvedenými skutkovými zisteniami a
 - nemohol opätovne preskúmať dôkazy, ktoré už boli predložené v súvislosti s predchádzajúcim návrhom na zrušenie.
- 66 Konkrétnejšie, z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že vnútroštátny súd zastáva názor, že smernica 2004/48 je uplatniteľná na konanie vedené vo veci samej a pýta sa na výklad tejto smernice, najmä výklad jej článku 2 ods. 1 a článku 3 ods. 2 vo svetle ustanovení Parížskeho dohovoru a dohody TRIPS citovaných v bode 59 tohto rozsudku.
- 67 V tejto súvislosti treba na úvod poznamenať, že dohoda o založení WTO, ktorej súčasťou je dohoda TRIPS, bola Úniou podpísaná a následne schválená rozhodnutím 94/800. Z toho podľa ustálenej judikatúry vyplýva, že ustanovenia dohody TRIPS sú odvtedy neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku Únie a v rámci tohto právneho poriadku má Súdny dvor právomoc rozhodovať v prejudiciálnom konaní o výklade tejto dohody (pozri rozsudok z 11. septembra 2007, Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, C-431/05, Zb. s. I-7001, bod 31 a citovanú judikatúru).
- 68 Pokiaľ ide konkrétnejšie o ustanovenia článku 41 ods. 1 a 2 dohody TRIPS, vyplýva z nich, v ich spojení, že štáty, ktoré sú účastníkmi tejto dohody, zabezpečia, aby ich právny poriadok zahŕňal postupy s určitými charakteristikami, určené na dodržiavanie práv duševného vlastníctva, tak aby umožňovali účinný zásah proti akémukoľvek porušovaniu práv duševného vlastníctva, upravených touto dohodou.
- 69 Podľa týchto ustanovení štáty, ktoré sú účastníkmi tejto dohody, vrátane Únie, sú teda povinné prijať legislatívu zavádzajúcu do ich vnútroštátneho práva opatrenia týkajúce sa dodržiavania práv duševného vlastníctva, ktoré sú v súlade s tým, čo sa uvádza v predmetných ustanoveniach.
- 70 Keďže dohoda TRIPS, ako vyplýva z jej článku 2 ods. 1, stanovuje, že pokiaľ ide o časti II, III a IV tejto dohody, členovia budú dodržiavať ustanovenia článkov 1 až 12 a článok 19 Parížskeho dohovoru, legislatíva vyžadovaná článkom 41 ods. 1 a 2 dohody TRIPS musí byť v súlade najmä s článkom 2 ods. 1 tohto dohovoru.
- 71 Podľa ustanovení článku 2 ods. 1 Parížskeho dohovoru príslušníci každej krajiny, na ktorú sa uplatňuje tento dohovor, požívajú, pokiaľ ide o ochranu priemyslového vlastníctva, vo všetkých ostatných krajinách, kde sa tiež uplatňuje uvedený dohovor, tie isté výhody, ktoré príslušné zákony poskytujú alebo poskytnú príslušníkom vlastného štátu bez ujmy na právach najmä určených týmto dohovorom. Budú teda požívať tú istú ochranu ako títo štátni príslušníci a tie isté právne prostriedky proti akémukoľvek porušovaniu svojich práv, s výhradou, že splnia podmienky a formality, ktoré predpisujú ukladajú príslušníkom vlastného štátu.
- 72 Hlavný prvok spoločný všetkým týmto ustanoveniam dohody TRIPS a Parížskeho dohovoru spočíva v povinnosti zmluvných strán zabezpečiť prostredníctvom svojho vnútroštátneho práva dodržiavanie práv duševného vlastníctva tým, že stanovia účinné právne prostriedky proti akémukoľvek porušovaniu týchto práv.

- 73 Únia splnila túto povinnosť vypracovaním a prijatím smernice 2004/48, ktorá má za cieľ, ako vyplýva z jej článku 1, zabezpečiť dodržiavanie práv duševného vlastníctva zavedením na tento účel rôznych opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy v rámci členských štátov.
- 74 Konkrétnejšie, ako vyplýva z článku 2 ods. 1 smernice 2004/48, opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy ustanovené touto smernicou sa uplatňujú v súlade s jej článkom 3 na každé porušenie práv duševného vlastníctva stanovených právom Únie a/alebo vnútroštátnym právom príslušného členského štátu.
- 75 Všetky tieto ustanovenia dohovorov a ustanovenia smernice 2004/48 citované vyššie (ďalej len „dotknuté ustanovenia“) nemajú za cieľ upraviť všetky aspekty spojené s právami duševného vlastníctva, ale len tie z nich, ktoré sa týkajú jednak dodržiavania týchto práv a jednak ich porušenia, stanovujúc existenciu účinných právnych prostriedkov určených na predchádzanie akémukoľvek porušeniu existujúceho práva duševného vlastníctva, na jeho ukončenie alebo nápravu.
- 76 V tejto súvislosti, ako vyplýva z článku 17 Charty základných práv Európskej únie, postup zabezpečenia dodržiavania práva duševného vlastníctva predpokladá, že toto právo bolo legálne nadobudnuté (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. júla 2005, Alliance for Natural Health a i., C-154/04 a C-155/04, Zb. s. I-6451, bod 128).
- 77 Z toho vyplýva, ako je to zrejme aj z článku 2 ods. 1 smernice 2004/48, že predmetné ustanovenia sa obmedzujú na zabezpečenie dodržiavania rôznych práv, ktoré požívajú osoby, ktoré nadobudli práva duševného vlastníctva, teda vlastníci takýchto práv, a nemožno ich vykladať ako ustanovenia, ktoré majú za cieľ upraviť rôzne opatrenia a postupy dané k dispozícii osobám, ktoré ako žalobkyňa v konaní vo veci samej, bez toho, aby boli vlastními týchto práv, spochybňujú práva duševného vlastníctva nadobudnuté inými.
- 78 Konanie o zrušenie, o aké ide vo veci samej, je práve dané k dispozícii osobe, ktorá bez toho, aby bola vlastníkom práva duševného vlastníctva, spochybňuje ochranu úžitkovým vzorom udelenú vlastníkovi zodpovedajúcich práv.
- 79 Takéto konanie teda nemá za cieľ zabezpečenie ochrany vlastníkov práva duševného vlastníctva v zmysle dotknutých ustanovení.
- 80 Toto konanie sa netýka porušenia práva duševného vlastníctva, či už pokiaľ ide o osobu, ktorá podáva návrh na začatie tohto konania, pretože, keďže táto osoba nie je vlastníkom takého práva, zo samotnej definície nemôže utpieť žiadne porušenie tohto práva, alebo pokiaľ ide o vlastníka práva, ktorého sa uvedené konanie týka, pretože podanie súdnej žaloby smerujúcej voči nemu a právne spochybňujúcej existenciu jeho práva duševného vlastníctva nemôže byť zo samotnej definície kvalifikované ako porušenie.
- 81 Z vyššie uvedeného vyplýva, že dotknuté ustanovenia nemajú za cieľ upraviť rôzne aspekty konania o zrušenie, o aké ide vo veci samej.
- 82 V dôsledku toho treba na položené otázky odpovedať, že keďže ustanovenia článku 2 ods. 1 a článku 3 ods. 2 smernice 2004/48 vykladané so zreteľom na článok 2 ods. 1 Parížskeho dohovoru a článku 41 ods. 1 a 2 dohody TRIPS nie sú uplatniteľné na konanie o zrušenie, o aké ide vo veci samej, tieto ustanovenia nemožno považovať za odporujúce tomu, aby súd v takom súdnom konaní:
- nebol viazaný návrhmi a ďalšími vyhláseniami účastníkov konania a mohol z úradnej moci nariadiť predloženie dôkazov, ktoré považuje za potrebné,
 - nebol viazaný správnym rozhodnutím vydaným na základe návrhu na zrušenie ani v ňom uvedenými skutkovými zisteniami a

- nemohol opätovne preskúmať dôkazy, ktoré už boli predložené v súvislosti s predchádzajúcim návrhom na zrušenie.

O trovách

- 83 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny 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 (tretia komora) rozhodol takto:

Keďže ustanovenia článku 2 ods. 1 a článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva, vykladané so zreteľom na článok 2 ods. 1 Dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva podpísaného v Paríži 20. marca 1883, v znení naposledy revidovanom v Štokholme 14. júla 1967 a zmenenom a doplnenom 28. septembra 1979, a článku 41 ods. 1 a 2 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva uvedenej v prílohe 1 C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), podpísanej v Marrákeši 15. apríla 1994 a schválenej rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994), nie sú uplatniteľné na konanie o zrušenie, o aké ide vo veci samej, tieto ustanovenia nemožno považovať za odporujúce tomu, aby súd v takom súdnom konaní:

- **nebol viazaný návrhmi a ďalšími vyhláseniami účastníkov konania a mohol z úradnej moci nariadiť predloženie dôkazov, ktoré považuje za potrebné,**
- **nebol viazaný správnym rozhodnutím vydaným na základe návrhu na zrušenie ani v ňom uvedenými skutkovými zisteniami a**
- **nemohol opätovne preskúmať dôkazy, ktoré už boli predložené v súvislosti s predchádzajúcim návrhom na zrušenie.**

Podpisy