



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora)

z 22. júna 2016*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Duševné vlastníctvo — Dizajny Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 6/2002 — Články 32 a 33 — Licencia — Register dizajnov Spoločenstva — Právo držiteľa licencie začať konanie o porušenie práv napriek tomu, že licencia nie je zapísaná v registri — Právo držiteľa licencie začať konanie o porušenie práv s cieľom uplatniť nárok na náhradu škody, ktorú utrpel“

Vo veci C-419/15,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf, Nemecko) z 21. júla 2015 a doručený Súdnemu dvoru 30. júla 2015, ktorý súvisí s konaním:

Thomas Philipps GmbH & Co. KG

proti

Grüne Welle Vertriebs GmbH,

SÚDNY DVOR (siedma komora),

v zložení: predsedníčka siedmej komory C. Toader, sudcovia A. Rosas a E. Jarašiūnas (spravodajca),

generálny advokát: M. Wathelet,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— nemecká vláda, v zastúpení: T. Henze, J. Möller a J. Mentgen, splnomocnení zástupcovia,

— poľská vláda, v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: nemčina.

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 32 ods. 3 a článku 33 ods. 2 prvej vety nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťami Thomas Philipps GmbH & Co. KG (ďalej len „Thomas Philipps“) a Grüne Welle Vertriebs vo veci žaloby o náhradu škody z porušenia dizajnu Spoločenstva podanej zo strany spoločnosti Grüne Welle Vertriebs proti spoločnosti Thomas Philipps.

Právny rámec

- 3 Podľa znenia odôvodnenia 29 nariadenia č. 6/2002:
„Je dôležité, aby práva, ktoré udeľuje dizajn spoločnosti, sa mohli účinne vymáhať na celom území spoločnosti.“
- 4 Články 32 a 33 nariadenia č. 6/2002, ktorých výklad sa žiada, ako aj jeho články 28 a 29, ktoré sa nachádzajú v hlave III, nazvanej „Dizajny Spoločenstva ako predmety vlastníctva“.
- 5 Článok 28 uvedeného nariadenia, nazvaný „Prevod zapísaného dizajnu spoločnosti“, stanovuje:
„Prevod zapísaného dizajnu spoločnosti podlieha nasledujúcim ustanoveniam:
a) na žiadosť jednej zo strán sa prevod zapisuje do registra a zverejňuje;
b) pokiaľ nie je prevod zapísaný do registra, nadobúdateľ sa nemôže dovolávať práv vyplývajúcich zo zapísaného dizajnu spoločnosti;
...“
- 6 Článok 29 toho istého nariadenia, nazvaný „Vecné práva k zapísanému dizajnu spoločnosti“, upravuje:
„1. K zapísanému dizajnu spoločnosti môže byť zriadené záložné právo alebo môže podliehať právam *in rem*.
2. Na žiadosť jednej zo strán sa práva uvedené v odseku 1 zapisujú do registra a zverejňujú.“
- 7 Podľa znenia článku 32 nariadenia č. 6/2002 s názvom „Udeľovanie licencie“:
„1. Na využívanie dizajnu spoločnosti sa môže udeliť licencia pre celé spoločstvo alebo časť spoločnosti. Licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná.
...
3. Bez dopadu na ustanovenia licenčnej zmluvy, nadobúdateľ licencie môže začať konanie o porušenie práv z dizajnu spoločnosti, iba ak s tým jeho majiteľ súhlasí. Nadobúdateľ výlučnej licencie však môže začať takéto konanie, ak majiteľ práva na dizajn spoločnosti, ktorý bol vyzvaný, aby tak urobil, sám nezačne takéto konanie v primeranej lehote.
4. Nadobúdateľ licencie je pre účely náhrady škody, ktorú utrpel, oprávnený vstúpiť do konania o porušenie práv, ktoré začal majiteľ dizajnu spoločnosti.“

5. V prípade zapísaného dizajnu spoločenstva, udelenie alebo prevod licencie v súvislosti s takýmto právom sa na žiadosť jednej zo strán zapíše do registra a zverejní.“

8 Článok 33 uvedeného nariadenia, nazvaný „Účinky voči tretím stranám“, stanovuje:

„1. Účinky právnych úkonov uvedených v článkoch 28, 29, 30 a 32 voči tretím stranám sa riadia právnymi predpismi členského štátu stanoveného v súlade s článkom 27.

2. Pokiaľ však ide o zapísané dizajny spoločenstva, právne úkony uvedené v článkoch 28, 29 a 32 majú účinky voči tretím stranám vo všetkých členských štátoch až po zápise do registra. Napriek tomu má takýto úkon aj pred jeho zápisom účinok voči tretím stranám, ktoré nadobudli práva na zapísaný dizajn spoločenstva po dni takéhoto úkonu, ale vedeli o takomto úkone v deň, kedy práva nadobudli.

3. Odsek 2 neplatí pre osobu, ktorá nadobudne zapísaný dizajn spoločenstva alebo právo týkajúce sa zapísaného dizajnu spoločenstva prevodom celého podniku alebo akýmkoľvek iným univerzálnym postúpením.

...“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

9 Grüne Welle Vertriebs je držiteľkou výlučnej licencie dizajnu spoločenstva pracej loptičky pre Nemecko, zapísaného pod číslom 000877030-0001 spoločnosťou EMKER SA, ktorá má svoje sídlo vo Švajčiarsku. Táto licencia nie je zapísaná do registra dizajnov Spoločenstva (ďalej len „register“).

10 Thomas Philipps predáva výrobky v rámci propagačných akcií približne v 200 pobočkách a cez internetový portál. Okrem iného predávala praciú loptičku pod označením „pracia guľa s keramickým granulátom“.

11 Keďže sa Grüne Welle Vertriebs domnievala, že tento výrobok predstavuje porušovanie zapísaného dizajnu spoločenstva týkajúceho sa pracej loptičky, a keďže bola majiteľom tohto dizajnu splnomocnená, aby vo vlastnom mene uplatňovala všetky práva vyplývajúce z dizajnu, vyzvala Thomas Philipps, aby ho prestala predávať, k čomu sa Thomas Philipps zaviazala.

12 Grüne Welle Vertriebs podala žalobu, ktorou si uplatňuje svoje právo na náhradu škody, ako aj navrhuje nariadenie predbežných opatrení, na prvostupňový súd, ktorý konštatoval zodpovednosť spoločnosti Thomas Philipps, keďže žalobkyňa preukázala, že je oprávnená na to, aby vo vlastnom mene uplatnila právo na náhradu škody. Thomas Philipps sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala a pred Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf, Nemecko) tvrdí, že Grüne Welle Vertriebs nie je oprávnená na uplatnenie práv z uvedeného dizajnu Spoločenstva.

13 Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf) si po prvé kladie otázku, či je žaloba spoločnosti Grüne Welle Vertriebs, ktorá koná so súhlasom majiteľky dizajnu, ako to stanovuje článok 32 ods. 3 nariadenia č. 6/2002, prípustná napriek tomu, že nie je ako držiteľka licencie zapísaná do registra. Domnieva sa, že čisto doslovné chápanie tohto ustanovenia by mohlo viesť k negatívnej odpovedi, avšak dotknuté ustanovenie možno tiež chápať v tom zmysle, že upravuje len možnosti nadobudnutia v dobrej viere, v prospech čoho svedčí ustanovenie uvedené v článku 33 ods. 2 druhej vete tohto nariadenia.

14 Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf) sa po druhé pýta na vzťah medzi odsekmi 3 a 4 článku 32 nariadenia č. 6/2002. Konštatujúc, že Grüne Welle Vertriebs si uplatňuje náhradu svojej vlastnej škody, ktorá jej vznikla v dôsledku poklesu obratu, Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf) poznamenáva, že táto žaloba v prípade, že majiteľ práv

nepodal žalobu, môže mať úspech len vtedy, ak článok 32 ods. 3 uvedeného nariadenia pripúšťa, aby si držiteľ licencie samostatne uplatňoval vlastné práva na náhradu škody. Nie je mu úplne jasné, či toto posledné uvedené ustanovenie umožňuje len uplatňovanie práv majiteľa dizajnu spoločenstva držiteľom licencie alebo či sa má vykladať v tom zmysle, že sa pod tam uvedeným konaním majú chápať aj konania o náhradu škody, ktorú utrpel držiteľ licencie. Navyše dodáva, že článok 32 ods. 4 tohto nariadenia možno chápať aj v tom zmysle, že len tento odsek upravuje možnosť uplatnenia práv na náhradu škody, ktorú utrpel držiteľ licencie.

15 Za týchto podmienok Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

- „1. Bráni článok 33 ods. 2 prvá veta nariadenia č. 6/2002 držiteľovi licencie, ktorý nebol zapísaný do registra dizajnov Spoločenstva, konať a uplatniť práva z dôvodu porušenia dizajnu spoločenstva?
2. V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, môže držiteľ výlučnej licencie dizajnu spoločenstva uplatniť so súhlasom majiteľa práv právo na náhradu škody, ktorú utrpel, v právnom spore podľa článku 32 ods. 3 nariadenia č. 6/2002, ktorý sám začne, alebo môže len vstúpiť do právneho sporu o porušenie dizajnu spoločenstva podľa odseku 4 tohto článku, ktorý začal samotný majiteľ práv?“

O prejudiciálnych otázkach

O prvej otázke

- 16 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 33 ods. 2 prvá veta nariadenia č. 6/2002 vykladať v tom zmysle, že držiteľ licencie nemôže uplatniť práva z dôvodu porušenia zapísaného dizajnu spoločenstva, ktorý je predmetom licencie, pokiaľ táto licencia nie je zapísaná do registra.
- 17 Zo znenia prvej vety článku 33 ods. 2 nariadenia č. 6/2002, podľa ktorej „pokiaľ však ide o zapísané dizajny spoločenstva, právne úkony uvedené v článkoch 28, 29 a 32 majú účinky voči tretím stranám vo všetkých členských štátoch až po zápise do registra“, vyplýva, že tam uvedené právne úkony sú prevod zapísaného dizajnu Spoločenstva, zriadenie vecných práv na tento dizajn a udelenie licencií. Pokiaľ by bola táto veta posudzovaná izolovane, mohla by sa vykladať v tom zmysle, že držiteľ licencie nemôže, pokiaľ licencia nie je zapísaná do registra, uplatňovať práva udelené licenciou voči tretím osobám vrátane osoby porušujúcej práva z dizajnu.
- 18 Pre výklad ustanovenia práva Únie je však potrebné zohľadniť nielen jeho znenie, ale aj jeho kontext a ciele sledované právnou úpravou, ktorej je súčasťou (rozsudky z 22. novembra 2012, Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, bod 13, ako aj zo 16. júla 2015, Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, bod 35 a citovaná judikatúra).
- 19 Pokiaľ ide o kontext, do ktorého spadá článok 33 ods. 2 prvá veta nariadenia č. 6/2002, treba na úvod poznamenať, že druhá veta tohto odseku prináša zmiernenie pravidla stanoveného v tejto prvej vete, pokiaľ ide o „tretie strany, ktoré nadobudli práva“ na zapísaný dizajn Spoločenstva po dni takéhoto úkonu, ale vedeli o takomto úkone v deň, kedy práva nadobudli. Odsek 3 tohto článku 33 stanovuje výnimku z tohto pravidla vo vzťahu k „osobe, ktorá nadobudne zapísaný dizajn spoločenstva alebo právo týkajúce sa zapísaného dizajnu“ prevodom celého podniku alebo akýmkoľvek iným univerzálnym postúpením. Doslovný a systematický výklad článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia č. 6/2002 teda podporuje myšlienku, že celý článok má za cieľ upraviť možnosť uplatňovať právne úkony uvedené v článkoch 28, 29 a 32 nariadenia voči tretím osobám, ktoré majú alebo by mohli mať práva na zapísaný dizajn Spoločenstva (pozri analogicky rozsudok zo 4. februára 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, bod 20).

- 20 Napokon treba konštatovať, že hlava III nariadenia č. 6/2002, v ktorej sa nachádza článok 33, je nazvaná „Dizajny Spoločenstva ako predmety vlastníctva“. Preto všetky články nachádzajúce sa pod týmto názvom obsahujú ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na dizajny Spoločenstva ako predmety vlastníctva. To platí aj pre články 28, 29 a 32 tohto nariadenia, pre ktoré je spoločné to, že majú za cieľ alebo za následok vytvorenie alebo prevod práva týkajúceho sa dizajnu.
- 21 Nakoniec treba poznamenať, že v článku 32 ods. 3 prvej vete nariadenia č. 6/2002 je právo držiteľa licencie začať konanie o porušenie práv z dizajnu podriadené, bez dopadu na ustanovenia licenčnej zmluvy, iba súhlasu majiteľa tohto dizajnu.
- 22 Tiež treba konštatovať, že podľa článku 32 ods. 5 nariadenia č. 6/2002 sa zápis licencie do registra vykoná na žiadosť jednej zo strán. Tento článok, ako aj článok 29 tohto nariadenia, však neobsahuje ustanovenie analogické ustanoveniu článku 28 písm. b) uvedeného nariadenia, podľa ktorého „pokiaľ nie je prevod zapísaný do registra, nadobúdateľ sa nemôže dovoľávať práv vyplývajúcich zo zapísaného dizajnu spoločenstva“.
- 23 Okrem toho článok 28 písm. b) nariadenia č. 6/2002 by bol zbavený akéhokoľvek užitočného účinku, ak by článok 33 ods. 2 tohto nariadenia bolo potrebné vykladať tak, že bráni uplatňovať voči akýmkoľvek tretím osobám všetky právne úkony uvedené v článkoch 28, 29 a 32 uvedeného nariadenia, pokiaľ nie sú zapísané do registra.
- 24 Pokiaľ ide o cieľ pravidla stanoveného v článku 33 ods. 2 prvej vete nariadenia č. 6/2002, treba konštatovať, že vzhľadom na to, čo bolo uvedené v bodoch 19 a 20 tohto rozsudku, nemožnosť uplatňovať voči tretím osobám právne úkony uvedené v článkoch 28, 29 a 32 tohto nariadenia, ktoré neboli zapísané do registra, má za účel ochranu toho, kto má alebo môže mať práva na dizajn Spoločenstva ako na predmet vlastníctva. Z toho vyplýva, že článok 33 ods. 2 prvá veta uvedeného nariadenia sa neuplatňuje na situáciu, akou je situácia v konaní vo veci samej, v ktorej držiteľ licencie tretej osobe vytýka, že porušovaním práv z dizajnu zasahuje do práv udeľovaných zapísaným dizajnom Spoločenstva (pozri analogicky rozsudok zo 4. februára 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, bod 25).
- 25 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti treba na prvú otázku odpovedať tak, že článok 33 ods. 2 prvá veta nariadenia č. 6/2002 sa má vykladať v tom zmysle, že držiteľ licencie môže začať konanie o porušenie práv zo zapísaného dizajnu Spoločenstva, ktorý je predmetom licencie, hoci táto licencia nebola zapísaná do registra.

O druhej otázke

- 26 Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 32 ods. 3 nariadenia č. 6/2002 vykladať v tom zmysle, že držiteľ licencie môže v rámci konania o porušenie práv z dizajnu Spoločenstva, ktoré sám začne podľa tohto ustanovenia, uplatniť právo na náhradu škody, ktorú utrpel.
- 27 Hoci článok 32 ods. 4 nariadenia č. 6/2002 uvádza, že nadobúdateľ licencie je na účely náhrady škody, ktorú utrpel, oprávnený vstúpiť do konania o porušenie práv, ktoré začal majiteľ dizajnu spoločenstva, článok 32 ods. 3 tohto nariadenia nespresňuje, či nadobúdateľ licencie môže uplatniť náhradu tejto škody, keď sám vznesie žalobu o porušenie práv upravenú týmto ustanovením.
- 28 V každom prípade treba tieto dve ustanovenia, ktoré zriaďujú systém prostriedkov nápravy, ktoré má k dispozícii držiteľ licencie k dizajnu Spoločenstva voči porušovateľom tohto dizajnu, vnímať vo vzájomnej súvislosti. Tieto ustanovenia umožňujú držiteľovi licencie buď podať žalobu a začať konanie o porušenie práv so súhlasom majiteľa dizajnu, alebo v prípade výlučnej licencie začať konanie po vyzvaní tohto majiteľa práva, ak sám nezačne takéto konanie v primeranej lehote, alebo vstúpiť do

konania o porušenie práv, ktoré začal majiteľ dizajnu. Držiteľ nevýlučnej licencie, ktorý nezíska súhlas majiteľa dizajnu, aby sám konal, má k dispozícii len prostriedok nápravy, ktorý je uvedený ako posledný.

- 29 Hoci držiteľ licencie môže uplatniť právo na náhradu škody, ktorú utrpel, tým, že vstúpi do konania o porušenie práv, ktoré začal majiteľ dizajnu Spoločenstva, nič nebráni tomu, aby si uplatnil právo na náhradu škody aj vtedy, keď sám začne konanie o porušenie práv, buď so súhlasom majiteľa dizajnu Spoločenstva, alebo bez jeho súhlasu, ak je držiteľom výlučnej licencie a majiteľ po vyzvaní nekonal.
- 30 Systém opísaný v bode 28 tohto rozsudku by bol okrem toho nesúdržný, ak by držiteľ licencie mohol hájiť svoje vlastné záujmy iba tým, že vstúpi do konania, ktoré začal majiteľ dizajnu Spoločenstva, zatiaľ čo na bránenie ich spoločných záujmov môže začať konanie sám buď so súhlasom, alebo v prípade výlučnej licencie dokonca bez súhlasu majiteľa.
- 31 Okrem toho je možnosť držiteľa licencie uplatniť v rámci žaloby podľa článku 32 ods. 3 nariadenia č. 6/2002 právo na náhradu škody, ktorú utrpel, v súlade s cieľom uvedeným v odôvodnení 29 tohto nariadenia spočívajúcom v účinnom vymáhaní práv, ktoré udeľuje dizajn Spoločenstva na celom území Únie, ako aj s účelom tohto ustanovenia a článku 32 ods. 4 uvedeného nariadenia, ktorým je poskytnúť držiteľovi licencie procesné prostriedky, aby mohol začať konanie o porušenie práv a vymáhať tak práva, ktoré mu boli priznané. Ak by sa mu v rámci tejto žaloby zakázalo príslušne konať, stal by sa, hoci by aj bol výlučným držiteľom licencie, pokiaľ ide o uplatnenie škody, ktorú utrpel, v celom rozsahu závislý od majiteľa dizajnu Spoločenstva a bránilo by sa mu vo vymáhaní týchto práv v prípade, že majiteľ nekoná. Preto by bol taký zákaz v rozpore s cieľom nariadenia č. 6/2002, ako aj s účelom článku 32 ods. 3 a 4 tohto nariadenia.
- 32 V dôsledku toho treba na druhú otázku odpovedať tak, že článok 32 ods. 3 nariadenia č. 6/2002 sa má vykladať v tom zmysle, že držiteľ licencie môže v rámci konania o porušenie práv z dizajnu Spoločenstva, ktoré sám začne podľa tohto ustanovenia, uplatniť právo na náhradu škody, ktorú utrpel.

O trovách

- 33 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 (siedma komora) rozhodol takto:

- 1. Článok 33 ods. 2 prvá veta nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že držiteľ licencie môže začať konanie o porušenie práv zo zapísaného dizajnu Spoločenstva, ktorý je predmetom licencie, hoci táto licencia nebola zapísaná do registra dizajnov Spoločenstva.**
- 2. Článok 32 ods. 3 nariadenia č. 6/2002 sa má vykladať v tom zmysle, že držiteľ licencie môže v rámci konania o porušenie práv z dizajnu Spoločenstva, ktoré sám začne podľa tohto ustanovenia, uplatniť právo na náhradu škody, ktorú utrpel.**

Podpisy