



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia rozšírená komora)

z 22. marca 2023*

„Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci elektródu do horáka – Dôvod výmazu – Článok 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 6/2002 – Súčasť zloženého výrobku“

Vo veci T-617/21,

B&Bartoni spol. s r.o., so sídlom v obci Dolní Cetno (Česká republika), v zastúpení:
E. Lachmannová, advokátka,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: J. Ivanauskas,
splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred
Všeobecným súdom:

Hypertherm, Inc., so sídlom v meste Hanover, New Hampshire (Spojené štáty americké),
v zastúpení: J. Day, solicitor, a T. de Haan, advokát,

VŠEOBECNÝ SÚD (tretia rozšírená komora),

na poradách v zložení: predseda M. van der Woude, sudcovia G. De Baere, G. Steinfatt,
K. Kecsmár a S. Kingston (spravodajkyňa),

tajomník: A. Juhász-Tóth, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania,

po pojednávaní z 22. septembra 2022,

vyhlásil tento

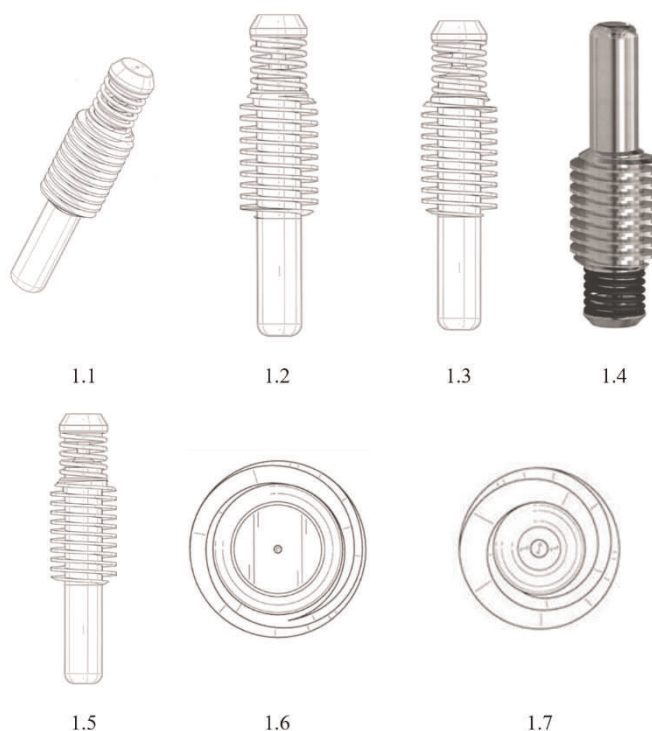
* Jazyk konania: angličtina.

Rozsudok

- 1 Svojou žalobou podľa článku 263 ZFEÚ sa žalobkyňa, spoločnosť B&Bartoni spol. s r.o., domáha zrušenia rozhodnutia tretieho odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 16. júla 2021 (vec R 2843/2019-3) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“).

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 2 Dňa 22. decembra 2017 žalobkyňa podala na EUIPO návrh na výmaz dizajnu Spoločenstva zapísaného pod číslom 1292122-0001 po podaní návrhu 2. septembra 2011 a vyobrazeného takto:



- 3 Výrobky, na ktoré sa má uplatniť dizajn, ktorého výmaz sa navrhoval, patria do triedy 08.05 v zmysle Locarnskej dohody o zavedení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov z 8. októbra 1968 v znení zmien a zodpovedajú nasledujúcemu opisu: „Zváracie horáky (časť -)“.
- 4 Dôvod uvedený na podporu návrhu na výmaz bol ten, ktorý je upravený v článku 25 ods. 1 písm. b) 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), v spojení s článkami 4 a 5 toho istého nariadenia.
- 5 Návrh na výmaz bol založený najmä na nedodržaní podmienok ochrany dizajnu Spoločenstva stanovených v článku 4 nariadenia č. 6/2002. V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdila, že elektróda, ktorej dizajn Spoločenstva je sporný, predstavuje súčasť zloženého výrobku, konkrétne horáka tvoriaceho súčasť systému plazmového rezania, ktorý nie je viditeľný pri bežnom používaní tohto výrobku v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia č. 6/2002.
- 6 Dňa 16. októbra 2019 zrušovacie oddelenie vyhovel návrhu na výmaz na tomto základe. V dôsledku toho vyhlásilo sporný dizajn Spoločenstva za neplatný.

- 7 Vedľajšia účastníčka konania, spoločnosť Hypertherm, Inc., podala na EUIPO 13. decembra 2019 odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia.
- 8 Napadnutým rozhodnutím odvolací senát vyhovel odvolaniu a zamietol návrh na výmaz najmä z dôvodu, že výrobok zobrazený v spornom dizajne Spoločenstva nemožno považovať za súčasť zloženého výrobku v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia č. 6/2002.

Návrhy účastníkov konania

- 9 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zrušil napadnuté rozhodnutie,
 - uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.
- 10 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zamietol žalobu v celom jej rozsahu,
 - uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.
- 11 Vedľajšia účastníčka konania navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zamietol žalobu v celom jej rozsahu,
 - uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania vrátane tých, ktoré vznikli pred odvolacím senátom.

Právny stav

- 12 Žalobkyňa v podstate uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 4 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 z dôvodu nesprávneho výkladu pojmu „súčasť zloženého výrobku“. Podľa nej odvolací senát vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že predmetná elektróda nie je súčasťou zloženého výrobku, a na základe toho zamietol návrh na výmaz.

O prípustnosti skutkových spresnení a dôkazov predložených vedľajším účastníkom konania v rámci opatrenia na zabezpečenie priebehu konania

- 13 Na účely preskúmania jediného žalobného dôvodu Všeobecný súd prijal opatrenie na zabezpečenie priebehu konania, ako je upravené v článku 89 jeho rokovacieho poriadku, ktorým vyzval účastníkov konania, aby po prvé odpovedali na otázku, či je trh s elektródami používanými v horákoch Hypertherm „viazaným trhom“ z dôvodu sporného dizajnu Spoločenstva, ako sa uvádza v bode 50 žaloby, a aby po druhé uviedli, v akom rozsahu by sa mohla dotknutá elektróda používať v iných horákoch, než sú horáky Hypertherm.
- 14 V odpovedi na otázky položené Všeobecným súdom v rámci opatrenia na zabezpečenie priebehu konania vedľajší účastník konania poskytol dôkazy predložené ako prílohy C.13 až C.18, ako aj uviedol skutkové spresnenia, ktoré z nich vyplývajú. Prílohy C.13 až C.17 sa skladajú z výňatkov

z katalógov a brožúr, ktoré sú prístupné online, pochádzajúcich od podnikov tretích osôb ponúkajúcich elektródy kompatibilné s horákmi Hypertherm alebo horáky kompatibilné s elektródou Hypertherm. Príloha C.18 je čestným prehlásením riaditeľa odboru duševného vlastníctva vedľajšieho účastníka konania, ktoré potvrdzuje túto zlučiteľnosť.

- 15 Na pojednávaní žalobkyňa namietala neprípustnosť skutkových spresnení a dôkazov predložených v odpovedi na otázky položené Všeobecným súdom z dôvodu, že neboli uvedené v spise EUIPO.
- 16 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa článku 85 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku sa dôkazy predkladajú v rámci prvej výmeny vyjadrení, pričom hlavní účastníci konania môžu výnimočne predložiť dôkazy aj pred skončením ústnej časti konania pod podmienkou, že omeškanie s ich predložením je odôvodnené. Takéto odôvodnenie oneskoreného predloženia dôkazov po prvej výmene vyjadrení však nemožno vyžadovať, ak boli predložené ako odpoveď na opatrenie na zabezpečenie priebehu konania v lehote stanovenej pre túto odpoveď (pozri rozsudok zo 7. júla 2021, HM/Komisija, T-587/16 RENV, neuverejnený, EU:T:2021:415, bod 68 a citovanú judikatúru).
- 17 V prejednávanej veci treba konštatovať, že skutkové spresnenia a predložené dôkazy boli poskytnuté v odpovedi na otázky položené Všeobecným súdom v rámci opatrenia na zabezpečenie priebehu konania uvedeného v bode 13 vyššie.
- 18 Dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania v odpovedi na otázky položené Všeobecným súdom sú teda prípustné. Rovnako vzhľadom na to, že skutkové spresnenia vyplývajú z týchto dôkazov, treba odmietnuť tvrdenie žalobkyne, že uvedené spresnenia sú neprípustné.
- 19 Okrem toho sa žalobkyňa mohla na pojednávaní vyjadriť ku skutkovým spresneniam a dôkazom predloženým vedľajším účastníkom konania, v dôsledku čoho bola dodržaná zásada kontradiktórnosti (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. mája 1998, Rada/de Nil a Impens, C-259/96 P, EU:C:1998:224, bod 31).

O dôvodnosti jediného žalobného dôvodu

Úvodné pripomienky

- 20 Podľa článku 4 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 je dizajn Spoločenstva chránený len vtedy, ak je tento dizajn nový a má osobitý charakter.
- 21 Zo znenia článku 4 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 vyplýva, že dizajn použitý alebo stelesnený vo výrobku, ktorý predstavuje súčasť zloženého výrobku, sa považuje za nový s osobitým charakterom iba vtedy, ak:
 - súčasť po začlenení do zloženého výrobku zostáva viditeľná počas bežného užívania tohto výrobku [článok 4 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 6/2002] a
 - samotné viditeľné znaky súčasti samy osebe spĺňajú podmienky týkajúce sa novosti a osobitého charakteru [článok 4 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 6/2002].
- 22 Podľa článku 4 ods. 3 nariadenia č. 6/2002 „bežné užívanie“ znamená užívanie konečným užívateľom, s výnimkou údržby, servisu alebo opravy.

- 23 Podľa článku 3 písm. b) nariadenia č. 6/2002 je „výrobok“ definovaný ako akýkoľvek priemyselný alebo remeselný predmet, okrem iného vrátane častí určených na to, aby boli zložené do zloženého výrobku. Podľa článku 3 písm. c) nariadenia č. 6/2002 je „zložený výrobok“ definovaný ako výrobok, ktorý sa skladá z viacerých častí, ktoré sa môžu nahradiť, pričom sa umožňuje rozobratie a opätovné zostavenie výrobku.
- 24 Otázku, či predmetná elektróda predstavuje „súčasť zloženého výrobku“ v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia č. 6/2002, treba preskúmať vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenia.
- 25 Najskôr treba uviesť, ako to zdôrazňujú EUIPO a vedľajší účastník konania, že článok 4 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 je výnimkou z režimu ochrany upraveného v článku 4 ods. 1 toho istého nariadenia. Ako výnimka sa toto ustanovenie musí vykladať reštriktívne, aby sa obmedzilo vylúčenie ochrany dizajnu. Podľa ustálenej judikatúry sa totiž ustanovenia obmedzujúce práva priznané majiteľovi dizajnu na základe uvedeného nariadenia musia vykladať striktne, pričom však takýto výklad nemôže ohroziť potrebný účinok takto stanoveného obmedzenia a nesmie byť v rozpore s jeho účelom (pozri rozsudok z 27. septembra 2017, Nintendo, C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724, bod 74 a citovanú judikatúru).
- 26 Vzhľadom na chýbajúcu definíciu pojmu „súčasť zloženého výrobku“ v nariadení č. 6/2002 treba tento pojem chápať v súlade s jeho obvyklým významom v bežnom jazyku (pozri rozsudok z 20. decembra 2017, Acacia a D’Amato, C-397/16 a C-435/16, EU:C:2017:992, bod 64 a citovanú judikatúru). Súdny dvor teda definoval pojem „súčasť zloženého výrobku“ tak, že sa vzťahuje na viaceré zložky určené na zloženie do jedného zloženého priemyselného alebo remeselného predmetu, ktoré sa môžu nahradiť, pričom sa umožňuje rozobratie a opätovné zostavenie takéhoto predmetu, bez ktorých by takýto zložený výrobok nemohol byť bežne užívaný (pozri v tomto zmysle rozsudok z 20. decembra 2017, Acacia a D’Amato, C-397/09 a C-435/16, EU:C:2017:992, bod 65).
- 27 Okrem toho treba uviesť, že otázka, či výrobok zodpovedá pojmu „súčasť zloženého výrobku“, sa musí posudzovať od prípadu k prípadu, v závislosti od súboru relevantných nepriamych dôkazov.
- 28 V prejednávanej veci odvolací senát pri rozhodnutí, že predmetná elektróda nezodpovedá tomuto pojmu, zohľadnil najmä tieto nepriame dôkazy: po prvé spotrebný charakter elektródy, po druhé absenciu rozobratia a opätovného zostavenia horáka pri výmene elektródy, po tretie skutočnosť, že horák sa bez elektródy považuje za úplný a po štvrté zameniteľnosť elektródy.
- 29 Pred preskúmaním ostatných tvrdení je potrebné postupne analyzovať tvrdenia žalobkyne vo vzťahu ku každému z týchto nepriamych dôkazov.

O spotrebnom charaktere elektródy

- 30 Odvolací senát sa v bode 26 napadnutého rozhodnutia domnieval, že spotrebný charakter predmetnej elektródy sám osebe naznačuje, že konkrétnu elektródu nemožno považovať za súčasť špecifického horáka. Odvolací senát dospel k záveru o spotrebnom charaktere elektródy, pričom v podstate po prvé uviedol, že nie je trvalou súčasťou horáka a nie je k nemu pevne pripojená, na rozdiel od spúšte alebo rukoväte, ktoré sú podstatnými súčasťami horáka, po druhé, že má relatívne krátku životnosť, konkrétne 2 až 3 hodiny užitočného času pri ručnom rezaní a 3 až 5 hodín pri mechanizovanom rezaní, a preto ju musí koncový užívateľ pravidelne vymieňať.

- 31 V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď vychádzal z rozdielu medzi „nespotrebitelnou“ súčasťou a „spotrebitelnou“ súčasťou, a usúdil, že len prvá kategória súčastí môže predstavovať súčasť zloženého výrobku. Podľa žalobkyne je takéto rozlišovanie umelé a bez akéhokoľvek základu v práve Únie, pretože slovo „súčasť“ nenaznačuje, že by mala mať osobitnú povahu, ako je životnosť.
- 32 EUIPO a vedľajší účastník konania nesúhlasia s tvrdeniami žalobkyne.
- 33 Treba uviesť, že odvolací senát nevychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď zohľadnil spotrebný charakter elektródy pri posudzovaní toho, či predstavuje „súčasť zloženého výrobku“.
- 34 Je pravda, ako uvádza žalobkyňa, že kritériá životnosti a pravidelného nákupu alebo výmeny súčasti sa v znení nariadenia č. 6/2002 nenachádzajú.
- 35 Vzhľadom na chýbajúcu definíciu pojmu „súčasť zloženého výrobku“ v uvedenom nariadení však odvolací senát v bodoch 26 a 27 napadnutého rozhodnutia správne vychádzal okrem iných relevantných skutočností z toho, že chyba pevná a trvalá spojitosť so zloženým výrobkom, ako aj s kúpou a pravidelným nahradzáním elektródy z dôvodu jej krátkej životnosti. Tieto kritériá, ktoré sa vzťahujú na typické vlastnosti spotrebného materiálu, sú relevantnými nepriamymi dôkazmi, ktoré možno použiť na identifikáciu toho, čo tvorí súčasť zloženého výrobku.
- 36 Zo znenia článku 3 písm. b) a c) nariadenia č. 6/2002 totiž vyplýva, že súčasťami zloženého výrobku sú komponenty určené na zostavenie do zloženého priemyselného alebo remeselného výrobku, ktoré možno vymeniť takým spôsobom, aby sa umožnilo rozobratie a opätovné zostavenie takéhoto výrobku (pozri tiež rozsudok z 20. decembra 2017, Acacia a D'Amato, C-397/16 a C-435/16, EU:C:2017:992, bod 65). Predmetná elektróda ako spotrebný materiál pre horák je však navrhnutá tak, aby sa dala ľahko spojiť s týmto horákom, relatívne rýchlo spotrebovať alebo používať a ľahko nahradiť konečným užívateľom bez toho, aby si táto činnosť vyžadovala rozobratie a opätovné zostavenie takéhoto výrobku (pozri bod 40 nižšie a nasl., pokiaľ ide o chýbajúce rozobratie a opätovné zostavenie pri výmene predmetnej elektródy).
- 37 Okrem toho treba konštatovať, že najmä z dôvodu spotrebného charakteru predmetnej elektródy je konečný užívateľ, ktorý pravidelne kupuje a vymieňa elektródu, schopný vnímať a posúdiť jej vlastnosti bez ohľadu na to, či elektróda zostáva viditeľná po namontovaní do horáka.
- 38 Napokon treba uviesť, že odôvodnenie odvolacieho senátu v tejto súvislosti nemožno spochybníť tvrdením žalobkyne založeným na predchádzajúcom rozhodnutí EUIPO (vec R 2337/2012-3) vydanom 9. apríla 2014, ktoré podľa žalobkyne vykazuje podobnosti s prejednávanou vecou. Ako vyplýva z bodu 29 napadnutého rozhodnutia, na jednej strane totiž odvolací senát preskúmal rozhodnutie citované žalobkyňou a vysvetlil dôvody, prečo sa domnieval, že uvedené rozhodnutie sa týka prípadu inej povahy než prejednávaná vec. Na druhej strane treba v tejto súvislosti pripomenúť, že EUIPO má rozhodnúť v závislosti od okolností každého jednotlivého prípadu, a nie je viazaný skoršími rozhodnutiami prijatými v iných veciach. Okrem toho, Všeobecný súd nie je pri preskúmaní zákonnosti viazaný rozhodovacou praxou EUIPO [pozri rozsudok z 15. decembra 2015, LTJ Diffusion/UHVT – Arthur a Aston (ARTHUR & ASTON), T-83/14, EU:T:2015:974, bod 39 a citovanú judikatúru].

- 39 Vzhľadom na to, čo už bolo uvedené, treba konštatovať, že odvolací senát nevychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď usúdil, že elektróda má vlastnosti spotrebného materiálu a že táto okolnosť predstavuje relevantný nepriamy dôkaz na vyvodenie záveru, že dotknutú elektródu nemožno považovať za súčasť zloženého výrobku.

O chýbajúcom rozobratí a opätovnom zostavení pri výmene elektródy

- 40 Odvolací senát v bode 29 napadnutého rozhodnutia uviedol, že pri nahradení alebo výmene elektródy sa horák a systém rezania nerozoberajú a opätovne nezostavujú, ako to vyžaduje definícia uvedená v článku 3 písm. c) nariadenia č. 6/2002. Naopak, podľa neho je elektróda určená na použitie v rovnakom čase ako horák, má sa namontovať pred ním a potom sa má prípadne znovu odmontovať.
- 41 V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia a nesprávneho posúdenia skutkového stavu, keď uviedol, že pri nahradení nedochádza k rozobratiu a opätovnému zostaveniu horáka a systému rezania.
- 42 Po prvé podľa žalobkyne na to, aby sa určitý výrobok považoval za „súčasť“ zloženého výrobku, nič v znení nariadenia č. 6/2002 nevyžaduje, aby bol takýto zložený výrobok úplne rozobratý. Článok 3 písm. c) uvedeného nariadenia sa podľa nej týka len možnosti, aby bola súčasť nahradená tak, že je možné rozobratie a opätovné zostavenie zloženého výrobku bez toho, aby bolo nevyhnutné poškodiť tento posledný uvedený výrobok alebo ho zničiť.
- 43 Po druhé žalobkyňa tvrdí, že nahradenie elektródy je úkonom zahŕňajúcim rozobratie a opätovné zostavenie horáka. Podľa nej musí používateľ na to, aby nahradil elektródu, odmontovať z horáka viacero súčiastok, konkrétne plášť, zadržaný uzáver a trysku, a to tak, že ich odskrutkuje z horáka, a po vložení novej elektródy ich musí znova namontovať.
- 44 EUIPO a vedľajší účastník konania nesúhlasia s tvrdeniami žalobkyne.
- 45 Treba uviesť, že odvolací senát nevychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď zohľadnil skutočnosť, že horák a systém rezania sa pri výmene elektródy horáka nerozoberajú ani nie sú opätovne zostavené. Ako totiž vyplýva z bodov 23 a 26 vyššie, otázka, či si nahradenie výrobku vyžaduje rozobratie a opätovné zostavenie zloženého výrobku, je relevantným faktorom, ktorý treba zohľadniť pri určení, či takýto výrobok predstavuje súčasť tohto posledného uvedeného výrobku.
- 46 Treba totiž pripomenúť, že odkaz na „rozobratie“ a „opätovné zostavenie“ výrobku sa nachádza v definícii pojmu „zložený výrobok“ upravenej v článku 3 písm. c) nariadenia č. 6/2002, ktorá uvádza „výrobok, ktorý sa skladá z viacerých [sú]častí, ktoré sa môžu nahradiť, pričom sa umožňuje rozobratie a opätovné zostavenie výrobku“. Definícia „súčasti zloženého výrobku“ v rozsudku z 20. decembra 2017, Acacia a D'Amato (C-397/16 a C-435/16, EU:C:2017:992, bod 65), preberá rovnakú formuláciu (pozri bod 26 vyššie). Zohľadnenie „rozobratia“ a „opätovného zostavenia“ teda vychádza z nariadenia č. 6/2002 a judikatúry Súdneho dvora.
- 47 Výrobok, ktorý si pri svojom nahradení nevyžaduje rozobratie a opätovné zostavenie výrobku, do ktorého je integrovaný, a ktorý je osobitne navrhnutý tak, aby ho koneční užívatelia pravidelne a ľahko vymieňali, tak môže predstavovať súčasť zloženého výrobku menej než výrobok, ktorého nahradenie bežne uskutočňujú, ako to uvádza EUIPO, odborníci s osobitnými schopnosťami na uskutočnenie uvedeného nahradenia.

- 48 Okrem toho tvrdenie žalobkyne, že nahradenie elektródy je úkonom zahrňajúcim rozobratie a opätovné zostavenie horáka, musí byť odmietnuté. Odvolací senát totiž v bode 29 napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že pri výmene elektródy sa systém rezania a horák nerozoberajú, ani opätovne nezostavujú. Hoci sa plášť, zadržaný uzáver a tryska musia odmontovať a po nahradení elektródy znova namontovať, ako to zdôrazňuje žalobkyňa, pre konečného užívateľa to zostáva jednoduchým úkonom, ako to na pojednávaní vysvetlil vedľajší účastník konania. Takýto úkon teda nemožno považovať za „rozobratie“ a „opätovné zostavenie“ horáka v zmysle nariadenia č. 6/2002.
- 49 Vzhľadom na to, čo už bolo uvedené, treba konštatovať, že odvolací senát nevychádzal z nesprávneho právneho posúdenia alebo nesprávneho posúdenia skutkového stavu, keď usúdil, že pri nahradení elektródy nedochádza k rozobratiu a opätovnému zostaveniu horáka a že táto okolnosť predstavuje relevantný nepriamy dôkaz na vyvodenie záveru, že predmetnú elektródu nemožno považovať za súčasť zloženého výrobku.

O považovaní horáka bez elektródy za úplný

- 50 Odvolací senát v bode 29 napadnutého rozhodnutia uviedol, že horák bez elektródy možno považovať za úplný, a nie poškodený výrobok. V bode 30 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že horák sa môže na trhu ponúkať bez elektródy a že elektróda bola bežne predmetom reklamy a predaja oddelene od horáka.
- 51 V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď sa domnieval, že predmetný zložený výrobok, teda horák alebo systém plazmového rezania, predstavuje bez elektródy úplný výrobok, a z tejto skutočnosti vyvodil záver, že elektróda nie je súčasťou tohto zloženého výrobku.
- 52 Po prvé podľa žalobkyne na účely určenia, či výrobok predstavuje súčasť zloženého výrobku, treba zložený výrobok posudzovať v stave, v akom môže spĺňať funkciu, na ktorú je určený. Žalobkyňa sa preto domnieva, že v prejednávanej veci nemôže byť dotknutý zložený výrobok bez elektródy úplný, keďže bez nej nemôže fungovať, to znamená rezať kov alebo vŕtať do kovu. Okrem toho podľa žalobkyne skutočnosť, či je zložený výrobok bez dotknutej súčasti poškodený, nie je relevantná pri určení, či tento prvok zodpovedá pojmu „súčasť zloženého výrobku“ v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia č. 6/2002.
- 53 Po druhé podľa žalobkyne skutočnosť, že horák sa predáva bez elektródy alebo že sa elektróda predáva bez horáka, nie je relevantná pri určení, či predmetná elektróda predstavuje súčasť zloženého výrobku v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia č. 6/2002.
- 54 EUIPO a vedľajší účastník konania nesúhlasia s tvrdeniami žalobkyne.
- 55 V prvom rade treba konštatovať, že úplnosť výrobku predstavuje relevantný nepriamy dôkaz na účely posúdenia pojmu „súčasť zloženého výrobku“ v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia č. 6/2002. Odvolaciemu senátu teda nemožno vytýkať, že zahrnul tento prvok do svojho hodnotenia.
- 56 Pri kúpe horáka bez elektródy alebo v prípade, že je elektróda vybratá z horáka, koncový užívateľ nebude vnímať horák ako poškodený alebo neúplný. Naopak, zložený výrobok bez svojich súčastí nebude v zásade koncovým užívateľom vnímaný ako úplný výrobok spôsobilý na bežné použitie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 20. decembra 2017, Acacia a D'Amato, C-397/16 a C-435/16, EU:C:2017:992, bod 65) alebo ako výrobok v dobrom stave.

- 57 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého dotknutý zložený výrobok nemôže byť úplný bez elektródy, keďže bez nej nemôže fungovať, je pravda, že horák a systém plazmového rezania nemôžu plniť svoju funkciu, a to rezať kov alebo vŕtať do kovu, bez toho, aby tam bola nainštalovaná elektróda. To však samo osebe neznamena, že elektróda sa musí považovať za súčasť zloženého výrobku.
- 58 Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, definícia „súčasti zloženého výrobku“ v rozsudku z 20. decembra 2017, *Acacia a D'Amato* (C-397/16 a C-435/16, EU:C:2017:992, bod 65), a najmä spresnenie „bez ktorých by zložený výrobok nemohol byť bežne užívaný“ (pozri bod 26 vyššie) nemožno vykladať tak, že vyžaduje, aby v prípade, ak výrobok nemôže plniť funkciu, na ktorú je určený, bez iného výrobku, tento iný výrobok sa musí vo všetkých prípadoch považovať za časť tohto prvého výrobku. Takýto výklad by bol neprimerane široký až do tej miery, že veľké množstvo odlišných výrobkov, najmä takých, ktoré majú najmä spotrebný charakter a bez ktorých by zložené výrobky nemohli plniť funkciu, na ktorú sú určené, by sa nesprávne považovalo za súčasti uvedených zložených výrobkov. Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, cieľom uvedenej definície uvedenej v kontexte článku 110 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 nie je vyčerpávajúcim spôsobom určiť, čo nepatrí do pôsobnosti pojmu „súčasť zloženého výrobku“ v zmysle článku 4 ods. 2 uvedeného nariadenia.
- 59 V druhom rade treba konštatovať, že podobne, ako uviedol vedľajší účastník konania, odvolací senát nevychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď zohľadnil skutočnosť, že horák mohol byť na trhu ponúkaný bez elektródy a že táto elektróda bola bežne predmetom reklamy a predaja oddelene od horáka, ako relevantný nepriamy dôkaz pri určení, či predmetná elektróda predstavovala súčasť zloženého výrobku v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia č. 6/2002.
- 60 Pokiaľ ide o skutočnosť, že horák sa ponúka na trhu bez elektródy, je pravda, že každý výrobca môže slobodne uvádzať na trh zložený výrobok so svojimi súčastami, alebo ich predávať samostatne. Ako zdôrazňuje žalobkyňa, toto obchodné rozhodnutie by sa nemalo považovať za rozhodujúci prvok pri posudzovaní toho, či výrobok predstavuje súčasť zloženého výrobku.
- 61 Treba však uviesť, že je neobvyklé, aby kúpa zloženého výrobku nezahrňala jeho skutočné súčasti. Ako v prejednávanej veci vyplýva zo spisu (prílohy C.8 až C.11), dotknutý horák sa predáva buď spoločne s predmetnou elektródou, alebo bez nej.
- 62 Vzhľadom to, čo už bolo uvedené, treba konštatovať, že odvolací senát nevychádzal z nesprávneho právneho posúdenia ani nesprávneho posúdenia skutkového stavu, keď sa domnieval, že dotknutý zložený výrobok, teda horák alebo systém plazmového rezania, predstavuje bez elektródy úplný výrobok a že táto okolnosť predstavuje relevantný nepriamy dôkaz pri vyvodení záveru, že predmetnú elektródu nemožno považovať za súčasť zloženého výrobku.

O zameniteľnosti elektródy

- 63 Odvolací senát v bode 28 napadnutého rozhodnutia uviedol, že s tým istým horákom sa pre rôzne operácie používajú rôzne elektródy, ako sú elektródy používané na rezanie ťahom a elektródy používané na presné rezanie alebo vŕtanie, a že s dotknutou elektródou sa môžu používať horáky rôznych typov prispôbované jednotlivým systémom rezania. Na základe zameniteľnosti elektródy, okrem iných relevantných okolností, dospel k záveru, že nepredstavuje súčasť zloženého výrobku.

- 64 V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že na rozdiel od toho, čo uviedol odvolací senát, skutočnosť, že rôzne elektródy môžu byť používané s tým istým horákom a že rôzne horáky môžu byť používané s tou istou elektródou, nie je relevantná na určenie toho, či je elektróda súčasťou zloženého výrobku.
- 65 EUIPO a vedľajší účastník konania nesúhlasia s tvrdeniami žalobkyne.
- 66 V prejednávanej veci je nesporné, že konečný užívateľ môže používať predmetnú elektródu s rôznymi horákmi. Ako zdôraznil vedľajší účastník konania v odpovedi na otázky položené Všeobecným súdom v rámci opatrenia na zabezpečenie priebehu konania uvedeného v bode 13 vyššie, predmetná elektróda sa môže používať s horákmi pochádzajúcimi od iných podnikov, než je podnik vedľajšieho účastníka konania.
- 67 Rovnako je nesporné, že horák vedľajšieho účastníka konania sa môže používať s rôznymi elektródami. Ako zdôraznil vedľajší účastník konania v odpovedi na otázky položené Všeobecným súdom, elektródy pochádzajúce od iných podnikov sú zlučiteľné s jeho horákmi.
- 68 Je pravda, ako zdôrazňuje žalobkyňa, že samotná skutočnosť, že výrobok môže byť nahradený iným nezhodným výrobkom a môže byť použitý v rôznych zložených výrobkoch, neumožňuje dospieť k záveru, že takýto výrobok je odlišným výrobkom, ktorý nepredstavuje súčasť zloženého výrobku.
- 69 Treba však konštatovať, že odvolací senát nevychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď pri doplnení svojej analýzy zohľadnil zameniteľnosť elektródy. Výrobok, ktorý nemôže byť nahradený iným nezhodným výrobkom, alebo používaný v rôznych zložených výrobkoch, je totiž v zásade o to viac spôsobilý byť dlhodobo prispôbený uvedenému zloženému výrobku a predstavovať tak jeho súčasť.
- 70 Z toho vyplýva, že odvolací senát nevychádzal z nesprávneho právneho posúdenia ani nesprávneho posúdenia skutkového stavu, keď zohľadnil skutočnosť, že predmetná elektróda môže byť nahradená inou elektródou a že s predmetnou elektródou sa mohli používať horáky rôznych druhov, pri určení, že táto elektróda nepredstavuje súčasť zloženého výrobku v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia č. 6/2002.

O celi článku 4 ods. 2 nariadenia č. 6/2002

- 71 Žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že nedostatočne zohľadnil skutočný cieľ obmedzenia ochrany stanoveného v článku 4 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 pre neviditeľné súčasti zložených výrobkov. Podľa žalobkyne ochrana spotrebných súčastí, ktoré sú neviditeľné počas bežného užívania výrobku a nijako neprispievajú k všeobecnému vzhľadu zloženého výrobku, predstavuje nežiaduce obmedzenie hospodárskej súťaže na trhu súčastí zložených výrobkov, ako je to v prejednávanej veci, ktorá sa týka viazaného trhu náhradných dielov.
- 72 EUIPO a vedľajší účastník konania nesúhlasia s tvrdeniami žalobkyne.
- 73 V tejto súvislosti treba konštatovať, že na účely určenia, či výrobok predstavuje súčasť zloženého výrobku v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia č. 6/2002, sa od odvolacieho senátu nevyžaduje, aby vykonal analýzu prípadných nežiaducich účinkov v oblasti hospodárskej súťaže na dotknutých trhoch.

- 74 Aj za predpokladu, že ochrana hospodárskej súťaže na trhoch náhradných dielov by odôvodnila vylúčenie niektorých neviditeľných súčastí zložených výrobkov z ochrany dizajnov stanovenej v článku 4 ods. 2 nariadenia č. 6/2002, neznamená to, že táto úvaha musí byť súčasťou analýzy odvolacieho senátu týkajúcej sa toho, čo predstavuje súčasť zloženého výrobku. Výhrada žalobkyne je preto neúčinná.
- 75 V každom prípade žalobkyňa nepodložila svoje tvrdenie, podľa ktorého sa prejednáváná vec týka viazaného trhu náhradných dielov z dôvodu sporného dizajnu Spoločenstva. Na otázku Všeobecného súdu v tejto súvislosti v rámci opatrenia na zabezpečenie priebehu konania uvedeného v bode 13 vyššie sa obmedzila na zopakovanie toho, že sporný dizajn Spoločenstva bráni výrobcovi uvádzať na trh elektródy kompatibilné s horákmi vedľajšieho účastníka konania, bez toho, aby to spresnila.
- 76 V tejto súvislosti sa naopak ukázalo, ako to zdôraznil vedľajší účastník konania v odpovedi na otázky položené Všeobecným súdom, že horák vedľajšieho účastníka konania sa môže používať s inými elektródami, ktoré môžu mať iný vzhľad a iné technické špecifikácie než tie, ktoré má elektróda a ktorej dizajn Spoločenstva je v prejednávanej veci spochybnený, a to bez toho, aby došlo k porušeniu práv z tohto dizajnu.
- 77 Argumentáciu žalobkyne týkajúcu sa cieľa článku 4 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 treba preto zamietnuť.
- 78 Z toho vyplýva, že odvolací senát tým, že založil svoj záver, že predmetná elektróda predstavuje odlišný výrobok, a nie súčasť zloženého výrobku v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia č. 6/2002, na súbore relevantných nepriamych dôkazov, nevychádzal z nesprávneho právneho posúdenia ani nesprávneho posúdenia skutkového stavu.
- 79 Vzhľadom na už uvedené treba zamietnuť jediný žalobný dôvod a v dôsledku toho aj žalobu ako celok.

O trovách

- 80 Podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
- 81 Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené uložiť jej povinnosť nahradiť trovy konania v súlade s návrhom EUIPO a vedľajšieho účastníka konania.
- 82 Okrem toho vedľajší účastník konania navrhol uložiť žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania pred odvolacím senátom. V tejto súvislosti stačí uviesť, že vzhľadom na to, že týmto rozsudkom sa zamietajú žaloba proti napadnutému rozhodnutiu, bod 2 výroku tohto napadnutého rozhodnutia naďalej upravuje náhradu trov konania, ktoré vznikli v odvolacom konaní pred EUIPO [pozri v tomto zmysle rozsudok z 19. októbra 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T-736/15, neuverejný, EU:T:2017:729, bod 131].

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (tretia rozšírená komora)

rozhodol takto:

1. Žaloba sa zamietá.

2. Spoločnosť B&Bartoni spol. s r.o. je povinná nahradiť trovy konania.

Van der Woude

De Baere

Steinfatt

Kecsmár

Kingston

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 22. marca 2023.

Podpisy