



Zbierka súdnych rozhodnutí

Vec T-757/22

Puma SE
proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Rozsudok Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 8. mája 2024

„Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci topánku – Skoršie dizajny Spoločenstva – Dôvody výmazu – Osobitý charakter – Článok 25 ods. 1 písm. b) a článok 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 6/2002“

1. *Dizajny Spoločenstva – Dôvody výmazu – Nedostatok osobitého charakteru – Dizajn nevyvolávajúci u informovaného užívateľa celkový dojem odlišný od dojmu vyvolaného skorším dizajnom – Celkové posúdenie všetkých prvkov, ktoré dizajny obsahujú – Rozsah – Zohľadnenie len tých prvkov, ktoré sú chránené sporným dizajnom [Nariadenie Rady č. 6/2002, článok 6 ods. 1 a článok 25 ods. 1 písm. b)]*

(pozri body 28 – 31, 37)

2. *Dizajny Spoločenstva – Dôvody výmazu – Nedostatok osobitého charakteru – Sprístupnenie verejnosti, ktoré má za následok sprístupnenie všetkých prvkov dizajnu – Podmienky ochrany [Nariadenie Rady č. 6/2002, článok 7 ods. 1 a článok 25 ods. 1 písm. b)]*

(pozri bod 49)

Zhrnutie

Všeobecný súd rozhodujúci o žalobe, ktorú zamietol, sa po prvýkrát zaoberal otázkou zohľadnenia prvkov vzdania sa ochrany, čiže prvkov, ktoré nie sú predmetom ochrany skoršieho dizajnu a ktoré sa v prejednávanej veci objavili vo forme prerušovaných línií, a to pri porovnaní vykonanom v rámci návrhu na výmaz založeného na neexistencii osobitého charakteru. Definuje tak *ratio legis* konania o výmaze založeného na tomto dôvode a hranice ochrany skoršieho dizajnu.

Road Star Group podala na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku dizajnu Spoločenstva zobrazujúceho topánku. Puma SE, žalobkyňa, podala návrh na výmaz dizajnu založený na neexistencii osobitého charakteru¹ v súvislosti so siedmimi skoršími dizajnmi. Výmazové oddelenie však tento návrh zamietlo z dôvodu, že sporný dizajn má takýto osobitý charakter. Rovnako odvolací senát zamietol odvolanie, ktoré žalobkyňa podala proti rozhodnutiu výmazového oddelenia.

¹ V zmysle článku 6 ods. 1 a článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločnosti (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142).

Posúdenie Všeobecným súdom

Na úvod Všeobecný súd pripomenul, že porovnanie celkového dojmu vyvolaného kolidujúcimi dizajnmi musí na jednej strane vykonať so zreteľom na celú vonkajšiu úpravu každého z týchto dizajnov a na druhej strane sa musí zakladať na sprístupnených znakoch sporného dizajnu a musí sa vzťahovať len na chránené znaky tohto dizajnu. V tejto súvislosti je skutočnosť, že skorší dizajn sprístupnil dodatočné prvky, ktoré nie sú prítomné v spornom dizajne, irelevantná na účely porovnania dotknutých dizajnov. Treba teda určiť, ktoré prvky sú sporným dizajnom skutočne chránené.

Všeobecný súd v prvom rade uviedol, že na účely porovnania kolidujúcich dizajnov v prejednávanej veci treba zohľadniť všetky prvky skutočne chránené sporným dizajnom, ktorý predstavuje celú topánku zloženú z podošvy a zároveň zo zvršku topánky, a neobmedzovať sa len na porovnanie vonkajšej úpravy podošiev, pričom podošva je jedinou časťou chránenou skorším dizajnom. Skúmanie dôvodu výmazu spočívajúceho v absencii osobitého charakteru totiž nie je súčasťou logiky ochrany skoršieho práva, ale spočíva v určení, či sporný dizajn zodpovedá podmienkam zápisu.² Ak by sa pritom vychádzalo z chránených znakov skoršieho dizajnu namiesto chránených znakov sporného dizajnu, znamenalo by to, že by sa z porovnania vylúčili prvky sporného dizajnu, ktoré sú chránené, a v dôsledku toho by sa neoverilo, či uvedený dizajn ako celok spĺňa podmienky ochrany.

Okrem toho hoci nie je vylúčené, že pri porovnaní dizajnov môžu v celkovom dojme, ktorý každý z nich vyvoláva, dominovať určité znaky dotknutých výrobkov alebo ich častí, Všeobecný súd zastával názor, že v prejednávanej veci nebol dôvod usúdiť, že z čisto vizuálneho hľadiska predstavuje podošva pre informovaného užívateľa znak, ktorý prevažuje nad zvyškom topánky a v ňom v dôsledku toho bude pri celkovom dojme z dotknutých dizajnov dominovať podošva.

V druhom rade Všeobecný súd skúmal, či možno vonkajšiu úpravu zvršku topánky zo skorších dizajnov zohľadniť aj pri porovnaní celkových dojmov vyvolaných kolidujúcimi dizajnmi, a to napriek tomu, že sa vo vzťahu k týmto znakom nepožadovala ochrana. V tejto súvislosti poznamenal, že posúdenie, či dizajn má osobitý charakter, spočíva v určení, či celkový dojem, ktorý nadobudne informovaný užívateľ pozorujúci dizajn, sa jasne odlišuje od dojmu, ktorý nadobudne z existujúcej množiny dizajnov. V rámci konania o výmaze založeného na tomto dôvode je totiž jediným účelom skoršieho dizajnu ukázať skorší stav v danej oblasti zodpovedajúci množine dizajnov týkajúcich sa dotknutého výrobku, ktoré boli sprístupnené verejnosti ku dňu podania prihlášky dotknutého dizajnu. Ten zodpovedá množine dizajnov týkajúcich sa dotknutého výrobku, ktoré boli sprístupnené verejnosti ku dňu podania prihlášky dotknutého dizajnu. Príslušnosť skoršieho dizajnu k uvedenej množine pritom vyplýva už zo samotného sprístupnenia tohto dizajnu verejnosti. Na určenie, či možno zohľadniť prvky skoršieho dizajnu, sa teda netreba pridržať predmetu ochrany tohto dizajnu, ale výlučne otázky, či tieto prvky boli sprístupnené verejnosti.³ Okrem toho na to, aby sprístupnenie dizajnu verejnosti malo za následok sprístupnenie všetkých jeho prvkov, je nevyhnutné, aby boli tieto prvky pri tomto sprístupnení jasne a presne viditeľné.

V dôsledku toho vzhľadom na to, že v prejednávanej veci boli nepožadované prvky skorších dizajnov sprístupnené a sú dostatočne jasne a presne viditeľné na to, aby bolo možné vnímať zvršok topánky a jeho jednotlivé časti, Všeobecný súd dospel k záveru, že tieto prvky možno pri posúdení osobitého charakteru sporného dizajnu zohľadniť.

² Upraveným v článkoch 4 až 9 nariadenia č. 6/2002.

³ V zmysle článku 7 ods. 1 nariadenia č. 6/2002.