



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 8. marca 2018 *

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné a priemyselné vlastníctvo – Nariadenie (ES) č. 6/2002 – Dizajn Spoločenstva – Článok 8 ods. 1 – Znak vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku – Kritériá posúdenia – Existencia alternatívnych dizajnov – Zohľadnenie hľadiska „objektívneho pozorovateľa““

Vo veci C-395/16,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf, Nemecko) zo 7. júla 2016 a doručený Súdnemu dvoru 15. júla 2016, ktorý súvisí s konaním:

DOCERAM GmbH

proti

CeramTec GmbH,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory M. Ilešič, predseda Súdneho dvora vykonávajúci funkciu sudcu druhej komory K. Lenaerts, sudcovia A. Rosas, C. Toader a E. Jarašiūnas (spravodajca),

generálny advokát: H. Saugmandsgaard Øe,

tajomník: M. Aleksejev, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 29. júna 2017,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- DOCERAM GmbH, v zastúpení: M. Bergermann, Rechtsanwalt, a P. Rättsch, Patentanwalt,
- CeramTec GmbH, v zastúpení: M. A. Mittelstein a A. Bothe, Rechtsanwälte,
- grécka vláda, v zastúpení: G. Alexaki, splnomocnená zástupkyňa,
- vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: J. Kraehling a G. Brown, splnomocnené zástupkyne, za právnej pomoci B. Nicholson, barrister,
- Európska komisia, v zastúpení: J. Samnadda a T. Scharf, splnomocnení zástupcovia,

* Jazyk konania: nemčina.

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní z 19. októbra 2017,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 8 ods. 1 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 Doceram GmbH a CeramTec GmbH vo veci porušenia práv z dizajnov Spoločenstva.

Právny rámec

- 3 Podľa odôvodnení 5, 7 a 10 nariadenia č. 6/2002:

„(5) Toto vyvoláva potrebu tvorby dizajnu spoločenstva, ktorý je priamo uplatniteľný vo všetkých členských štátoch, pretože iba takto bude možné získať prostredníctvom jednej prihlášky podanej Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajn) v súlade s jediným konaním podľa jedného zákona jedno právo na dizajn pre jednu oblasť zahrňujúcu všetky členské štáty.

...

(7) Zosilnená ochrana dizajnu nielen podporuje príspevok jednotlivých pôvodcov k celkovej znamenitosti v danej oblasti, ale tiež podporuje inovácie a vývoj nových výrobkov a investície na ich výrobu.

...

(10) Technologickým inováciám by sa nemalo brániť udeľovaním ochrany dizajnu, ktorého znaky sú dané výlučne technickou funkciou. Považuje sa za zrejmé, že toto neznačí, že dizajn musí mať estetickú kvalitu. Podobne vzájomná funkčnosť výrobkov rozličných výrobcov by sa nemala znemožňovať rozšírením ochrany na dizajn mechanického príslušenstva. Preto tie znaky dizajnu, ktoré sú vylúčené z ochrany na základe týchto dôvodov, by sa nemali zohľadňovať pre účely posúdenia, či ostatné znaky dizajnu spĺňajú požiadavky ochrany.“

- 4 Článok 3 uvedeného nariadenia stanovuje:

„Na účely tohto nariadenia:

- a) ‚dizajn‘ znamená vonkajšiu úpravu celku alebo časti výrobku, ktorá vyplýva zo znakov najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov samotného výrobku a/alebo jeho zdobenía;
- b) ‚výrobok‘ znamená akýkoľvek priemyselný alebo remeselný predmet vrátane, okrem iného, častí určených na zloženie do výsledného zloženého výrobku, balenia, úpravy, grafických symbolov a typografického písma, s výnimkou počítačových programov;

...“

- 5 Článok 4 nariadenia č. 6/2002 s názvom „Podmienky ochrany“ vo svojom odseku 1 stanovuje:
- „Dizajn je chránený dizajnom spoločenstva, ak je nový a má osobitý charakter.“
- 6 Článok 5 uvedeného nariadenia s názvom „Novosť“ stanovuje:
- „1. Dizajn sa považuje za nový, ak žiaden zhodný dizajn nebol sprístupnený verejnosti...
- ...
2. Dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky odlišujú iba v nepodstatných detailoch.“
- 7 Podľa článku 6 nariadenia č. 6/2002 s názvom „Osobitý charakter“:
- „1. O dizajne platí, že má osobitý charakter, ak celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, sa odlišuje od celkového dojmu vyvolaného u takéhoto užívateľa akýmkoľvek iným dizajnom, ktorý už bol sprístupnený verejnosti...
- ...“
- 8 Článok 8 ods. 1 uvedeného nariadenia stanovuje:
- „Dizajn spoločenstva nespočíva v znakoch vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sú dané výlučne jeho technickou funkciou.“
- 9 Článok 10 ods. 1 toho istého nariadenia uvádza:
- „Rozsah ochrany, ktorú udeľuje dizajn spoločenstva, zahŕňa akýkoľvek dizajn, ktorý nevyvoláva u informovaného užívateľa odlišný celkový dojem.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

- 10 DOCERAM je spoločnosť, ktorá vyrába komponenty z technickej keramiky. Dodáva okrem iného zväzacie centrovacie kolíky zákazníkom z oblasti automobilového priemyslu, priemyslu textilného strojárstva a strojárenského priemyslu. Je majiteľkou viacerých dizajnov Spoločenstva zapísaných pre centrovacie kolíky v troch rôznych geometrických tvaroch, z ktorých každý sa vyrába v šiestich rôznych typoch.
- 11 CeramTec tiež vyrába a uvádza na trh centrovacie kolíky v rovnakých typoch, aké sú chránené dizajnmi spoločnosti DOCERAM.
- 12 DOCERAM sa odvolávala na porušenie svojich práv z dizajnov Spoločenstva a podala na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf, Nemecko) žalobu na zdržanie sa konania proti spoločnosti CeramTec, ktorá podala protinávrh na vyhlásenie neplatnosti sporných dizajnov z dôvodu, že znaky vonkajšej úpravy dotknutých výrobkov boli dané výlučne ich technickou funkciou.
- 13 Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf) zamietol žalobu podanú spoločnosťou DOCERAM a rozhodol o výmaze sporných dizajnov s odôvodnením, že tieto dizajny sú podľa článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 vylúčené z ochrany.
- 14 DOCERAM podala proti tomuto rozsudku odvolanie na Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf, Nemecko). Tento súd predovšetkým uvádza, že predmetné dizajny sú jednak nové a majú osobitý charakter a jednak že existujú alternatívne dizajny dotknutých centrovacích kolíkov,

ktoré nie sú chránené na základe práva dizajnov Spoločenstva. Podľa tohto súdu je preto potrebné určiť, či existencia alternatívnych dizajnov umožňuje dospieť k záveru, že na dotknuté znaky vonkajšej úpravy uvedených výrobkov sa nevzťahuje článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, alebo či je potrebné overiť aj to, či bola technická funkcia jediným faktorom, ktorý určil uvedené znaky.

- 15 Posledný uvedený súd uvádza, že v judikatúre a v odbornej literatúre v súvislosti s touto otázkou možno identifikovať rozdielne prístupy. Jedna časť z nich sa domnieva, že jediným kritériom na uplatnenie článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 je existencia alternatívnych dizajnov umožňujúcich zabezpečiť rovnakú technickú funkciu, keďže takáto existencia preukazuje, že predmetný dizajn nebol daný výlučne jeho technickou funkciou v zmysle tohto ustanovenia. Podľa opačnej tézy sa uvedené ustanovenie uplatňuje, ak sú individuálne znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne potrebou vyvinutia technického riešenia a estetické dôvody nemajú žiadny vplyv. V tomto prípade by teda neexistovala nijaká tvorivá činnosť hodná ochrany podľa práva dizajnov.
- 16 Za týchto okolností Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:
- „1. Sú znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne jeho technickou funkciou v zmysle článku 8 ods. 1 nariadenia [č. 6/2002], čo vylučuje ochranu dizajnu, aj vtedy, ak tvorivý efekt nemá nijaký význam pre dizajn výrobku, ale jediným faktorom, ktorý určuje dizajn, je (technická) funkčnosť výrobku?
2. V prípade kladnej odpovede Súdneho dvora na prvú otázku: Na základe akého hľadiska sa má posúdiť, či individuálne znaky vonkajšej úpravy výrobku boli zvolené výlučne z dôvodov funkčnosti? Je v tomto prípade potrebné vychádzať z hľadiska ‚objektívneho pozorovateľa‘ a ak áno, ako je potrebné ho definovať?“

O prejudiciálnych otázkach

O prvej otázke

- 17 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 vykladať v tom zmysle, že na posúdenie toho, či sú znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku, je rozhodujúca existencia alternatívnych dizajnov, alebo či treba určiť, že táto funkcia je jediným faktorom, ktorý určuje tieto znaky.
- 18 Článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 stanovuje, že dizajn Spoločenstva nespočíva v znakoch vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sú dané výlučne jeho technickou funkciou.
- 19 Pokiaľ ide o výraz „znak[y] vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sú dané výlučne jeho technickou funkciou“, článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, ani ďalšie ustanovenia tohto nariadenia, a ani samotná smernica 98/71/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov (Ú. v. ES L 289, 1998, s. 28; Mim. vyd. 13/021, s. 120), ktorá, ako uviedol generálny advokát v bode 36 svojich návrhov, je základom obsahu tohto článku 8 ods. 1, nespresňujú, čo treba chápať pod týmto výrazom. Okrem toho toto nariadenie a táto smernica neobsahujú nijaký odkaz na vnútroštátne právne poriadky, pokiaľ ide o význam, ktorý sa má priznať týmto pojmom.
- 20 Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora z požiadavky jednotného uplatňovania práva Únie vyplýva, že ak ustanovenie práva Únie neobsahuje nijaký odkaz na právo členských štátov, pokiaľ ide o konkrétny pojem, tento pojem si vyžaduje v celej únii autonómny a jednotný výklad, ktorý musí zohľadňovať nielen znenie dotknutého ustanovenia, ale aj jeho kontext a cieľ sledovaný právnou úpravou, ktorej súčasťou je toto ustanovenie (rozsudky z 19. júla 2012, A, C-33/11, EU:C:2012:482, bod 27, a zo 7. septembra 2017, Schottelius, C-247/16, EU:C:2017:638, bod 31, ako aj citovaná judikatúra).

- 21 Výraz „znak[y] vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sú dané výlučne jeho technickou funkciou“ označuje autonómny pojem práva Únie, ktorý sa má vykladať jednotne vo všetkých členských štátoch.
- 22 Pokiaľ ide na úvod o znenie článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, treba konštatovať, že v prípade neexistencie definície uvedeného výrazu, tento článok nestanovuje žiadne kritérium na posúdenie toho, či sú dotknuté znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku. Z toho článku, ani zo žiadneho iného ustanovenia tohto nariadenia teda nevyplýva, že by existencia alternatívnych dizajnov, ktorá umožňuje splňať rovnakú technickú funkciu, akú má dotknutý výrobok, predstavovala jediné kritérium umožňujúce určiť uplatniteľnosť uvedeného článku.
- 23 Pokiaľ ide ďalej o kontext článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, treba uviesť, že toto ustanovenie je súčasťou oddielu 1 hlavy II tohto nariadenia s názvom „Podmienky ochrany“ a upravuje prípad, keď dizajn Spoločenstva neudeľuje ochranu znakom vonkajšej úpravy výrobku, ak sú dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku. Podľa odôvodnenia 10 uvedeného nariadenia z výnimky z ochrany v tomto prípade nevyplýva, že dizajn musí mať estetickú kvalitu. Na účely poskytnutia ochrany podľa toho istého nariadenia nie je teda nevyhnutné, ako uviedol generálny advokát v bode 27 svojich návrhov, aby mala vonkajšia úprava dotknutého výrobku estetický aspekt.
- 24 Článok 3 písm. a) nariadenia č. 6/2002 však definuje pojem „dizajn“ ako vonkajšiu úpravu celku alebo časti výrobku, ktorá vyplýva zo znakov najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov uvedeného výrobku a/alebo jeho zdobení. Okrem toho článok 6 ods. 1 tohto nariadenia týkajúci sa osobitého charakteru dizajnu, ktorý predstavuje jednu z podmienok ochrany a článok 10 ods. 1 uvedeného nariadenia týkajúci sa rozsahu ochrany, odkazujú na „celkový dojem“, ktorý tento dizajn výrobku vyvoláva u informovaného užívateľa.
- 25 Z toho vyplýva, že v rámci systému stanoveného nariadením č. 6/2002 predstavuje vonkajšia úprava rozhodujúci prvok dizajnu (rozsudok z 21. septembra 2017, Easy Sanitary Solutions a EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P a C-405/15 P, EU:C:2017:720, bod 62).
- 26 Takéto konštatovanie tak viac podporuje výklad článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, podľa ktorého toto ustanovenie vylučuje ochranu, ktorú poskytuje toto nariadenie v prípade, keď je potreba plnenia technickej funkcie dotknutého výrobku jediným faktorom, ktorý určuje výber určitého znaku vonkajšej úpravy tohto výrobku pôvodcom, kým dôvody inej povahy, najmä tie, ktoré súvisia s vizuálnym aspektom uvedeného výrobku, nehrali žiadnu rolu pri výbere tohto znaku.
- 27 Napokon takýto výklad tohto ustanovenia je podporený aj cieľom, ktorý sleduje nariadenie č. 6/2002.
- 28 Z odôvodnení 5 a 7 uvedeného nariadenia totiž vyplýva, že cieľom tohto nariadenia je tvorba dizajnu Spoločenstva priamo uplatniteľného vo všetkých členských štátoch, ktorý bude chránený pre jednu oblasť zahrňujúcu všetky členské štáty, a podpora inovácie a vývoja nových výrobkov, ako aj investícií na ich výrobu poskytnutím zosilnenej ochrany dizajnu.
- 29 Pokiaľ ide konkrétne o článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 v spojení s odôvodnením 10 tohto nariadenia, cieľom tohto ustanovenia je zabrániť tomu, aby sa technologickým inováciám bránilo udeľovaním ochrany znakom vonkajšej úpravy, ktoré sú dané výlučne technickou funkciou výrobku.
- 30 Ako uviedol generálny advokát v bodoch 40 a 41 svojich návrhov, aj keby samotná existencia alternatívnych dizajnov, ktorá umožňuje plniť rovnakú funkciu, akú má dotknutý výrobok, stačila na neuplatnenie článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, nemožno vylúčiť, že hospodársky subjekt zapíše ako dizajn Spoločenstva viaceré zjavné tvary jedného výrobku, ktoré stelesňujú znaky vonkajšej úpravy tohto výrobku, ktoré sú dané výlučne jeho technickou funkciou. To by umožnilo dotknutému subjektu využívať v súvislosti s takýmto výrobkom ochranu, ktorá je prakticky výhradná a rovnocenná ochrane poskytovanej patentom bez toho, aby podliehal podmienkam potrebným na jeho získanie, a bola by

povahy, ktorá bráni konkurentom ponúknuť výrobok, ktorý stelesňuje niektoré funkčné znaky, alebo by obmedzovala možné technické riešenia a zbavila by tak uvedený článok 8 ods. 1 svojho užitočného účinku.

- 31 Z hľadiska vyššie uvedeného treba dospieť k záveru, že článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 vylučuje znaky vonkajšej úpravy výrobku z ochrany podľa práva dizajnov Spoločenstva, ak dôvody inej povahy, než je potreba, aby uvedený výrobok spĺňal svoju technickú funkciu, najmä dôvody, ktoré súvisia s vizuálnym aspektom, nehrali žiadnu rolu pri výbere uvedených znakov, a to aj v prípade, ak existujú iné dizajny umožňujúce zabezpečiť túto istú funkciu.
- 32 Na prvú otázku treba preto odpovedať tak, že článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 sa má vykladať v tom zmysle, že na posúdenie toho, či sú znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku treba určiť, že je táto funkcia jediným faktorom, ktorý určuje tieto znaky, pričom existencia alternatívnych dizajnov nie je v tejto súvislosti rozhodujúca.

O druhej otázke

- 33 Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 vykladať v tom zmysle, že na určenie toho, či sú dotknuté znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku, treba vychádzať z vnímania „objektívneho pozorovateľa“.
- 34 V tejto súvislosti treba uviesť, že nariadenie č. 6/2002 neobsahuje spresnenia týkajúce sa spôsobu, akým treba posúdiť, či boli dotknuté znaky vonkajšej úpravy výrobku dané jeho technickou funkciou.
- 35 Okrem toho na rozdiel od článku 6 ods. 1 a článku 10 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, ktoré výslovne stanovujú, že posúdenie, ktoré treba vykonať na účely ich uplatnenia, vychádza z celkového dojmu, ktorý vyvoláva dizajn u „informovaného užívateľa“, článok 8 ods. 1 tohto nariadenia nijako nestanovuje, aby bolo na účely jeho uplatnenia zohľadnené vnímanie „objektívneho pozorovateľa“.
- 36 V tomto kontexte z hľadiska cieľa sledovaného nariadením č. 6/2002, ktorý okrem iného spočíva, ako vyplýva z bodu 28 tohto rozsudku, v tvorbe dizajnu Spoločenstva, ktorý je priamo uplatniteľný a chránený vo všetkých členských štátoch, prináleží vnútroštátnemu súdu, aby na účely určenia, či sa na tieto dotknuté znaky vonkajšej úpravy výrobku vzťahuje článok 8 ods. 1 tohto nariadenia, zohľadnil všetky relevantné objektívne okolnosti každej prejednávanej veci.
- 37 Ako v podstate uviedol generálny advokát v bodoch 66 a 67 svojich návrhov, takéto posúdenie musí byť vykonané najmä s ohľadom na predmetný dizajn, na objektívne okolnosti preukazujúce dôvody, ktoré prevážili pri výbere znakov vonkajšej úpravy dotknutého výrobku, na údaje týkajúce sa jeho používania alebo aj na existenciu alternatívnych dizajnov, ktoré umožňujú plnenie rovnakej technickej funkcie, pokiaľ sú tieto okolnosti, údaje alebo táto existencia podložené spoľahlivými dôkazmi.
- 38 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba na druhú otázku odpovedať tak, že článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 sa má vykladať v tom zmysle, že na určenie toho, či sú dotknuté znaky vonkajšej úpravy výrobku dané v zmysle tohto ustanovenia výlučne technickou funkciou tohto výrobku, prináleží vnútroštátnemu súdu zohľadniť všetky relevantné objektívne okolnosti každej prejednávanej veci. V tejto súvislosti nie je potrebné vychádzať z vnímania „objektívneho pozorovateľa“.

O trovách

- 39 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym 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 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že na posúdenie toho, či sú znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku treba určiť, že je táto funkcia jediným faktorom, ktorý určuje tieto znaky, pričom existencia alternatívnych dizajnov nie je v tejto súvislosti rozhodujúca.
2. Článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 sa má vykladať v tom zmysle, že na určenie toho, či sú dotknuté znaky vonkajšej úpravy výrobku dané v zmysle tohto ustanovenia výlučne technickou funkciou tohto výrobku, prináleží vnútroštátnemu súdu zohľadniť všetky relevantné objektívne okolnosti každej prejednáwanej veci. V tejto súvislosti nie je potrebné vychádzať z vnímania „objektívneho pozorovateľa“.

Podpisy