



Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
MELCHIOR WATHELET
prednesené 2. apríla 2014¹

Vec C-345/13

**Karen Millen Fashions Ltd
proti
Dunnes Stores,
Dunnes Stores (Limerick) Ltd**

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko)]

„Duševné a priemyselné vlastníctvo — Posúdenie osobitého charakteru nezapísaného dizajnu
Spoločenstva — Dôkazné bremeno“

1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Najvyšší súd, Írsko), sa týka výkladu nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva² (ďalej len „nariadenie č. 6/2002“).
2. Tento návrh bol podaný v konaní o žalobe podanej spoločnosťou Karen Millen Fashions Ltd (ďalej len „KMF“) proti spoločnostiam Dunnes Stores a Dunnes Stores (Limerick) Ltd (ďalej len spoločne „Dunnes“) s cieľom dosiahnuť uloženie zákazu týmto spoločnostiam používať dizajny, o ktorých KMF tvrdí, že je ich majiteľkou.

I – Právny rámec

A – Dohoda TRIPS

3. Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „dohoda TRIPS“) predstavuje prílohu 1 C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá bola podpísaná v Marrákeši 15. apríla 1994 a schválená 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)³.

1 — Jazyk prednesu: francúzština.

2 — Ú. v. ES L 3, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142.

3 — Ú. v. ES L 336, s. 1; Mim. vyd. 11/021, s. 80.

4. Článok 25 nazvaný „Požiadavky na ochranu“, ktorý je súčasťou oddielu 4 s názvom „Priemyselné vzory“ časti II uvedenej dohody nazvanej „Normy týkajúce sa dostupnosti, rozsahu a využitia práv duševného vlastníctva“, stanovuje:

„1. Členovia poskytnú ochranu nezávisle vytvoreným priemyselným vzorom, ktoré sú nové alebo pôvodné. Členovia môžu stanoviť, že vzory nie sú nové alebo pôvodné, ak sa podstatne neodlišujú od známych vzorov alebo kombinácií znakov známych vzorov. Členovia môžu stanoviť, že takáto ochrana sa nebude vzťahovať na vzory určované na základe technických alebo funkčných hľadísk.

...“

B – *Nariadenie č. 6/2002*

5. Odôvodnenia 9, 14, 16, 17, 19 a 25 nariadenia stanovujú:

„(9) Hmotnoprávne ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa dizajnového práva by mali byť v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice 98/71/ES.

...

(14) Posúdenie, či dizajn má osobitý charakter, by malo vychádzať z toho, či celkový dojem, ktorý nadobudne informovaný užívateľ skúmajúci dizajn, sa jasne odlišuje od dojmu, ktorý nadobudne z existujúceho dizajnu [súboru dizajnov – *neoficiálny preklad*], pričom sa zohľadní povaha výrobku, na ktorom je dizajn použitý alebo v ktorom je dizajn stelesnený, a najmä priemyselný sektor, do ktorého patrí a miera tvorivej voľnosti, ktorú má pôvodca pri tvorbe dizajnu.

...

(16) Niektoré z týchto sektorov vytvárajú veľké počty dizajnov pre výrobky často s krátkym trhovým životom, kde ochrana bez prekážky zápisných formalít je výhodou a dĺžka ochrany má menšiu závažnosť. Na druhej strane, existujú priemyselné sektory, ktoré si cenia výhody zápisu z dôvodu väčšej právnej istoty, ktorú poskytuje, a ktoré vyžadujú možnosť dlhodobejšej ochrany zodpovedajúcej predvídateľnému trhovému životu ich produktov.

(17) Toto vyžaduje dve formy ochrany, kde jedna forma je krátkodobý nezapísaný dizajn a druhá forma je dlhodobý zapísaný dizajn.

...

(19) Dizajn spoločenstva by sa nemal presadzovať, pokiaľ nie je dizajn nový a pokiaľ tiež nemá osobitý charakter v porovnaní s ostatnými dizajnmi.

...

(25) Pre tie sektory priemyslu, ktoré vytvárajú veľké množstvá dizajnov s pravdepodobným krátkym životom počas krátkych období, z ktorých iba niektoré sa napokon komerčne využijú, je výhodný nezapísaný dizajn spoločenstva. Okrem toho, je tiež potrebné, aby sa tieto sektory mohli ľahšie obrátiť o pomoc na zapísaný dizajn spoločenstva. Preto výber kombinovania istého počtu dizajnov v jednej hromadnej prihláške by splnil túto potrebu. Dizajny obsiahnuté v hromadnej prihláške sa však môžu riešiť nezávisle od seba pre účely vymáhania práv, licencií, vecných práv, nariadenia exekúcie, konaní o platobnej neschopnosti, vzdania sa, predĺženia platnosti, prevodu, odkladu zverejnenia alebo výmazu.“

6. Podľa článku 1 nariadenia č. 6/2002:

„1. Dizajn, ktorý spĺňa podmienky obsiahnuté v tomto nariadení, sa ďalej označuje ako ‚dizajn spoločenstva‘.

2. Dizajn sa chráni:

- a) ‚nezapísaným dizajnom spoločenstva‘, ak je sprístupnený verejnosti spôsobom, ktorý je stanovený v tomto nariadení;

...“

7. Podľa článku 4 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 je dizajn chránený dizajnom Spoločenstva, ak je nový a má osobitý charakter.

8. Článok 5 tohto nariadenia stanovuje:

„1. Dizajn sa považuje za nový, ak žiaden zhodný dizajn nebol sprístupnený verejnosti:

- a) v prípade nezapísaného dizajnu spoločenstva, pred dňom, kedy sa dizajn, pre ktorý sa žiada ochrana, po prvý raz sprístupnil verejnosti;
- b) v prípade zapísaného dizajnu spoločenstva, pred dňom podania prihlášky na zápis dizajnu, pre ktorý sa žiada ochrana, alebo ak sa žiada o právo prednosti, pred dňom vzniku práva prednosti.

2. Dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky odlišujú iba v nepodstatných detailoch.“

9. Článok 6 tohto nariadenia stanovuje:

„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:

- a) v prípade nezapísaného dizajnu spoločenstva, pred dňom, kedy sa dizajn, pre ktorý sa žiada ochrana, po prvý raz sprístupnil verejnosti;
- b) v prípade zapísaného dizajnu spoločenstva, pred dňom podania prihlášky na zápis dizajnu, pre ktorý sa žiada ochrana, alebo ak sa žiada o právo prednosti, pred dňom vzniku práva prednosti.

2. Pri posudzovaní osobitého charakteru sa zohľadňuje miera tvorivej voľnosti pôvodcu pri tvorbe dizajnu.“

10. Článok 11 nariadenia č. 6/2002 znie takto:

„1. Dizajn, ktorý spĺňa požiadavky podľa oddielu 1, je chránený nezapísaným dizajnom spoločenstva počas obdobia troch rokov odo dňa, kedy sa dizajn po prvý raz sprístupnil verejnosti v rámci spoločenstva.

2. Na účely odseku 1 o dizajne platí, že sa sprístupnil verejnosti v rámci spoločenstva, ak sa uverejnil, vystavil alebo použil pri obchodovaní, alebo inak sprístupnil verejnosti takým spôsobom, že počas bežného obchodovania sa tieto udalosti stali známymi kruhom, ktoré sa špecializujú na daný sektor a pôsobia v rámci spoločenstva. O dizajne však neplatí, že sa sprístupnil verejnosti, ak sa sprístupnil tretej osobe pod výslovnou alebo predpokladanou podmienkou dôvernosti.“

11. Podľa článku 19 tohto nariadenia:

„1. Majiteľ zapísaného dizajnu spoločenstva má výlučné právo využívať ho a brániť akejkoľvek tretej strane, ktorá nemá jeho súhlas, aby dizajn využívala. Vyššie uvedené využívanie sa vzťahuje najmä na vytvorenie, ponúkanie, uvedenie na trh, dovoz, vývoz alebo používanie výrobku, na ktorom je dizajn použitý, alebo na ktorom je dizajn stelesnený, alebo skladovanie tohto výrobku pre takéto účely.

2. Nezapísaný dizajn spoločenstva však majiteľovi udeľuje právo zabrániť konaniam uvedeným v odseku 1 iba vtedy, ak napadnuté využívanie vyplýva z kopírovania chráneného dizajnu.

Napadnuté využívanie sa nepovažuje za kopírovanie chráneného dizajnu, ak je výsledkom nezávislej tvorby pôvodcu, o ktorom je primerané sa nazdávať, že si nebol vedomý dizajnu, ktorý sprístupnil verejnosti majiteľ dizajnu.

...“

12. Napokon článok 85 uvedeného nariadenia, ktorý je nazvaný „Predpoklad platnosti – obrana vo veci samej“, stanovuje:

„1. V konaniach týkajúcich sa žaloby o porušení alebo žaloby o hroziacom porušení zapísaného dizajnu spoločenstva, súd pre dizajn spoločenstva považuje dizajn spoločenstva za platný. Platnosť sa môže spochybníť iba protinávrhom na výmaz. Avšak spor týkajúci sa výmazu dizajnu spoločenstva predložený inak ako protinávrhom je prípustný, iba ak žalovaná strana tvrdí, že dizajn spoločenstva sa môže vymazať na základe skoršieho vnútroštátneho práva na dizajn, ktoré jej prislúcha v zmysle článku 25 ods. 1 písm. d).

2. V konaniach týkajúcich sa žaloby o porušenie alebo žaloby o hroziacom porušení nezapísaného dizajnu spoločenstva súd pre dizajn spoločenstva považuje dizajn spoločenstva za platný, ak majiteľ práva predloží dôkaz, že podmienky uvedené v článku 11 sú splnené, a uvedie, čo tvorí osobitý charakter jeho dizajnu spoločenstva. Žalovaná strana však môže spochybníť jeho platnosť prostredníctvom žaloby [námietky – *neoficiálny preklad*] alebo protinávrhu na výmaz.“

II – Skutkový rámec sporu vo veci samej

13. KMF je spoločnosť založená podľa anglického práva, ktorej činnosť spočíva vo výrobe a predaji dámskych odevov.

14. Dunnes je významná maloobchodná skupina v Írsku, ktorá predáva okrem iného dámske odevy.

15. V roku 2005 KMF navrhla a uviedla do predaja v Írsku pruhované tričko (v modrej verzii a zemitej hnedej verzii) a čierny pletený top (ďalej len „odevy spoločnosti KMF“).

16. Zástupcovia Dunnes kúpili vzorky odevov spoločnosti KMF v jednej z írskych predajní tejto spoločnosti. Dunnes následne dala vyrobiť napodobeniny týchto odevov mimo Írska a uviedla ich do predaja vo svojich írskych obchodoch koncom roka 2006.

17. KMF, ktorá tvrdila, že je majiteľom nezapísaných dizajnov Spoločenstva týkajúcich sa uvedených odevov, podala 2. januára 2007 žalobu na High Court, ktorou sa domáhala najmä uloženia zákazu Dunnes používať tieto dizajny, ako aj náhrady škody.

18. High Court tejto žalobe vyhovel.

19. Dunnes podala proti rozhodnutiu High Court odvolanie na vnútroštátny súd.

20. Tento súd uvádza, že Dunnes nepopiera, že napodobnila odevy spoločnosti KMF, a uznáva, že nezapísané dizajny Spoločenstva, o ktorých KMF tvrdí, že je ich majiteľkou, sú nové.

21. Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania však vyplýva, že Dunnes popiera, že KMF je majiteľkou nezapísaného dizajnu Spoločenstva pre každý z odevov spoločnosti KMF, a to z dôvodu, že po prvé tieto odevy nemajú osobitý charakter v zmysle nariadenia č. 6/2002 a po druhé toto nariadenie ukladá spoločnosti KMF povinnosť preukázať, že tieto odevy majú taký charakter.

22. Za týchto okolností sa Supreme Court rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru dve prejudiciálne otázky.

III – Návrh na začatie prejudiciálneho konania a konanie pred Súdnym dvorom

23. Rozhodnutím zo 6. júna 2013, ktoré bolo doručené Súdnemu dvoru 24. júna 2013, Supreme Court teda prerušil konanie a položil Súdnemu dvoru na základe článku 267 ZFEÚ nasledujúce prejudiciálne otázky:

„1. Má sa v súvislosti s osobitým charakterom dizajnu, o ktorom sa tvrdí, že má byť chránený ako nezapísaný dizajn Spoločenstva na účely nariadenia [č. 6/2002], celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, v zmysle článku 6 tohto nariadenia posudzovať na základe toho, či sa tento dojem odlišuje od celkového dojmu vyvolaného u takéhoto užívateľa:

- a) akýmkoľvek jednotlivým dizajnom, ktorý už bol sprístupnený verejnosti, alebo
- b) akoukoľvek kombináciou známych prvkov dizajnov viac ako jedného takého skoršieho dizajnu?

2. Je súd pre dizajny Spoločenstva povinný považovať nezapísaný dizajn Spoločenstva za platný na účely článku 85 ods. 2 nariadenia [č. 6/2002], ak majiteľ práva len uvedie, čo tvorí osobitý charakter dizajnu, alebo je majiteľ práva povinný preukázať, že dizajn má osobitý charakter v súlade s článkom 6 tohto nariadenia?“

24. Písomné pripomienky predložili KMF, Dunnes, vláda Spojeného kráľovstva a Európska komisia.

25. Po skončení písomnej časti konania Súdny dvor (v súlade s článkom 76 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora) konštatoval, že má dostatok informácií na rozhodnutie bez pojednávania.

IV – Analýza

A – O prvej prejudiciálnej otázke

26. Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 6 nariadenia č. 6/2002 vykladať v tom zmysle, že na to, aby bolo možné konštatovať, že dizajn má osobitý charakter, musí byť celkový dojem, ktorý tento dizajn vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišný od celkového dojmu vyvolaného u takéhoto užívateľa skorším dizajnom posudzovaným jednotlivo alebo kombináciou prvkov viacerých dizajnov, ktoré už boli sprístupnené verejnosti.

27. Ako Dunnes súhrnne uvádza vo svojich písomných pripomienkach, v situácii, keď by existovali napríklad tri skoršie dizajny (X, Y a Z), je cieľom otázky určiť, či má predmetný dizajn osobitý charakter, keďže celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, sa odlišuje od celkového dojmu vyvolaného skoršími dizajnmi X, Y a Z posudzovanými samostatne, alebo či nemá osobitý charakter, lebo niektoré prvky dizajnov X, Y a Z (ako sú pruh, šev alebo strih, kombinácia farieb) posudzované spoločne vyvolávajú celkový dojem, ktorý sa neodlišuje od celkového dojmu predmetného dizajnu.

28. Túto poslednú hypotézu podporuje len Dunnes. KMF, vláda Spojeného kráľovstva a Komisia sa domnievajú, že treba uplatniť prvú hypotézu.

29. Na podporu svojho tvrdenia Dunnes uvádza jednak odôvodnenia 14 a 19 nariadenia č. 6/2002 a jednak článok 25 dohody TRIPS.

30. Je pravda, že podľa odôvodnenia 14 „posúdenie, či dizajn má osobitý charakter, by malo vychádzať z toho, či celkový dojem, ktorý nadobudne informovaný užívateľ skúmajúci dizajn, sa jasne odlišuje od dojmu, ktorý nadobudne z existujúceho dizajnu [*existujúceho súboru dizajnov – neoficiálny preklad*]“⁴.

31. Okrem toho nie je irelevantné vnímať túto formuláciu ako poňatie osobitého charakteru podobné tomu, ktoré povoľuje článok 25 dohody TRIPS, ktorý stanovuje, že účastníci dohody „môžu stanoviť, že vzory nie sú nové alebo pôvodné, ak sa podstatne neodlišujú od známych vzorov alebo *kombinácií znakov známych vzorov*“⁵.

32. Tieto dve skutočnosti však nemôžu byť rozhodujúce pri výklade článku 6 nariadenia č. 6/2002.

33. Po prvé, hoci v odôvodnení 14 tohto nariadenia je spomenutý „existujúci súbor dizajnov“, treba konštatovať, že tento pojem nie je použitý v článkoch uvedeného nariadenia.

34. Pokiaľ ide o odôvodnenie 19 tohto istého nariadenia, v ňom sa len uvádza, že „dizajn spoločenstva by sa nemal presadzovať, pokiaľ nie je dizajn nový a pokiaľ tiež nemá osobitý charakter v porovnaní s ostatnými dizajnmi“. Nie je mi teda jasné, ako by toto odôvodnenie mohlo viesť k myšlienke porovnania predmetného dizajnu so súborom prvkov viacerých iných dizajnov.

35. Naopak, hoci toto odôvodnenie odkazuje na viaceré dizajny, keď spresňuje, že dizajn by sa nemal presadzovať, pokiaľ „nie je nový a pokiaľ tiež nemá osobitý charakter v *porovnaní s ostatnými dizajnmi*“⁶, z tohto odkazu podľa môjho názoru vyplýva porovnanie s jednotlivými určenými dizajnmi posudzovanými ako celok a nie s niektorými konkrétnymi alebo izolovanými prvkami takto určených dizajnov.

36. Po druhé jedinou povinnosťou, ktorú ukladá článok 25 dohody TRIPS, je poskytnúť ochranu nezávisle vytvoreným priemyselným vzorom, ktoré sú nové alebo pôvodné. Táto povinnosť vyplýva z toho, že sloveso „poskytnúť“ je uvedené v budúcom čase.

37. V pokračovaní tohto článku, ktoré obsahuje odkaz na „kombináciu znakov známych vzorov“, je naopak vyjadrená len *možnosť* ponechaná na posúdenie účastníkov dohody.⁷

4 — Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

5 — To isté.

6 — To isté.

7 — V súvislosti s týmto článkom G. Tritton píše: „As emphasised above, the first sentence of the Article is mandatory whereas the second and third sentences are optional. ... The effect of the above is that Member States are permitted a considerable degree of latitude as to requirements for protection of industrial designs“ (TRITTON, G.: *Intellectual Property in Europe*. 3. vyd. London: Sweet & Maxwell, 2008, č. 5-006).

38. Domnievam sa, že znenie článku 6 nariadenia č. 6/2002 – nezávisle od týchto úvah – v každom prípade vyžaduje určiť jeden alebo viacero skorších dizajnov, ktoré možno porovnať s predmetným dizajnom.

39. Bez ohľadu na jazykovú verziu bude totiž potrebné porovnať osobitý charakter predmetného dizajnu len s jedným ďalším dizajnom (napríklad v nemeckej verzii⁸), s viacerými dizajnmi (napríklad v holandskej verzii⁹) alebo s prípadnou skupinou dizajnov (v španielskej¹⁰, anglickej¹¹, vo francúzskej¹² alebo v talianskej¹³ verzii).

40. Domnievam sa však, že žiadna z týchto verzií nedovoľuje vybrať niektoré konkrétne prvky jedného alebo viacerých skorších dizajnov a urobiť z nich predmet teoretického porovnania, teda predmet, ktorý ako taký v reálnom živote nejestvuje.

41. Ako som uviedol vyššie v súvislosti s odôvodnením 19 nariadenia č. 6/2002, hoci niektoré jazykové verzie článku 6 uvedeného nariadenia (ktoré Komisia označuje za „neutrálne“) naznačujú porovnanie so skupinou dizajnov, z tohto odkazu podľa môjho názoru vyplýva porovnanie s presne určenými výrobkami.

42. Zastávam názor, že nič v znení tohto článku nedovoľuje dodatočne vytvoriť *ad hoc* kombináciu niektorých konkrétnych prvkov vopred určených dizajnov.

43. Stotožňujem sa teda s názorom, ktorý obhajuje KMF, vláda Spojeného kráľovstva a Komisia, podľa ktorého na to, aby bolo možné konštatovať, že dizajn má osobitý charakter, musí byť celkový dojem, ktorý tento dizajn vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišný od celkového dojmu vyvolaného u takéhoto užívateľa jedným (alebo viacerými) skorším(-i) dizajn(-mi) posudzovanými jednotlivo, a nie kombináciou prvkov viacerých dizajnov, ktoré boli predtým sprístupnené verejnosti.

44. Domnievam sa, že tento výklad je tiež v súlade s prístupom, ktorý Súdny dvor uplatnil vo svojej judikatúre týkajúcej sa určovania osobitého charakteru dizajnu.

45. Súdny dvor totiž prinajmenšom dvakrát rozhodol, že „ak je to možné, [informovaný užívateľ] porovná dotknuté dizajny priamo“¹⁴.

46. Je pravda, že Súdny dvor osobitne spresnil, že sa nedá vylúčiť, „že takéto porovnanie je v danej oblasti nerealizovateľné alebo nezvyčajné, najmä z dôvodu osobitných okolností alebo vlastností objektov, ktoré dotknuté dizajny predstavujú“¹⁵.

8 — „Ein Geschmacksmuster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, und zwar“ (kurzívou zvýraznil generálny advokát).

9 — „De algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld“ (kurzívou zvýraznil generálny advokát).

10 — „La impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público“ (kurzívou zvýraznil generálny advokát).

11 — „The overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public“ (kurzívou zvýraznil generálny advokát).

12 — „L'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public“ (kurzívou zvýraznil generálny advokát).

13 — „Impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico“ (kurzívou zvýraznil generálny advokát).

14 — Rozsudok z 20. októbra 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, Zb. s. I-10153, bod 55). Pozri v tomto zmysle tiež rozsudok z 18. októbra 2012, Neuman a i./José Manuel Baena Grupo (C-101/11 P a C-102/11 P, bod 54).

15 — Rozsudok PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (už citovaný, bod 55). Pozri v tomto zmysle tiež rozsudok Neuman a i./José Manuel Baena Grupo (už citovaný, bod 54).

47. Tiež dodal, že vzhľadom na to, že nariadenie č. 6/2002 neobsahuje presnú definíciu v tomto smere, nie je možné sa domnievať, že normotvorca Únie mal zámer obmedziť posúdenie prípadných dizajnov na ich priame porovnanie.¹⁶

48. Z týchto rozsudkov však vyplýva, že hoci sa nepriame porovnanie môže vzťahovať na *spomienku* na určité dizajny, v každom prípade sa nemôže vzťahovať na kombináciu rôznych prvkov viacerých dizajnov.

49. Ako totiž generálny advokát Mengozzi vysvetlil v bode 49 návrhov, ktoré predniesol vo veci PepsiCo/Gruppo Promer Mon Graphic, „nariadenie sa k [druhu porovnania dotknutých dizajnov, ktoré môže vykonať informovaný užívateľ,] nevyjadruje. V zásade by mohlo ísť o nepriame porovnanie *na základe pamäti*, ako je to pravidlom v oblasti ochranných známk, aj o priame porovnanie, ktoré sa vykonáva pri pozorovaní obidvoch výrobkov súčasne“¹⁷.

50. Práve tento prístup si zvolil Súdny dvor, ktorý jednak konštatoval, že Všeobecný súd Európskej únie sa nedopustil nijakého nesprávneho právneho posúdenia, keď použil „formuláci[u], podľa ktorej ‚si informovaný užívateľ túto podobnosť pri celkovom dojme dotknutých dizajnov nevšímne‘, aj keď táto formulácia mimo svojho kontextu naznačuje, že Všeobecný súd založil svoje odôvodnenie na metóde nepriameho porovnania založenej na nedokonale pamäti“¹⁸, a jednak konštatoval, že „Všeobecný súd [sa] nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď svoje odôvodnenie... založil na nedokonale spomienke o celkovom dojme vyvolanom obidvomi postavami, ktorú si informovaný užívateľ uchov[al] v pamäti“¹⁹.

51. Vzhľadom na to, že nepriama povaha porovnania sa netýka kombinácie rôznych prvkov viacerých dizajnov, ale fyzickej neexistencie porovnávacieho prvku, priame porovnanie tým skôr vyžaduje porovnanie dvoch dizajnov ako celku.

52. Ako to Všeobecný súd správne zhrnul vo svojom rozsudku Shenzhen Taiden/ÚHVT – Bosch Security Systems (Komunikačné zariadenie)²⁰, „keďže článok 6 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 odkazuje na rozdiely v celkových dojmoch, ktoré vyvolávajú predmetné dizajny, skúmanie osobitého charakteru dizajnu Spoločenstva sa nemôže uskutočniť so zreteľom na špecifické prvky rozličných skorších dizajnov“. Naopak, „treba vykonať porovnanie medzi celkovým dojmom, ktorý vyvoláva sporný dizajn Spoločenstva, a celkovým dojmom, ktorý vyvoláva každý zo skorších dizajnov, ktorých sa navrhovateľ výmazu platne dovoláva“²¹.

53. Vzhľadom na tieto úvahy sa domnievam, že článok 6 nariadenia č. 6/2002 sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby bolo možné konštatovať, že dizajn má osobitý charakter, musí byť celkový dojem, ktorý tento dizajn vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišný od celkového dojmu vyvolaného u takéhoto užívateľa jedným alebo viacerými skoršími dizajnmi posudzovanými jednotlivo ako celok, a nie kombináciou rôznych prvkov skorších dizajnov.

16 — Rozsudky PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (už citovaný, bod 57) a Neuman a i./José Manuel Baena Grupo (už citovaný, bod 56).

17 — Návrhy prednesené v už citovanej veci PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic.

18 — Rozsudok PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (už citovaný, bod 58).

19 — Rozsudok Neuman a i./José Manuel Baena Grupo (už citovaný, bod 57).

20 — Rozsudok z 22. júna 2010 (T-153/08, Zb. s. II-2517, bod 23).

21 — Tamže, bod 24.

B – O druhej prejudiciálnej otázke

54. Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či súd pre dizajny Spoločenstva musí nevyhnutne považovať nezapísaný dizajn Spoločenstva za platný na účely článku 85 ods. 2 nariadenia č. 6/2002, ak majiteľ práva len uvedie, čo tvorí osobitý charakter dizajnu, alebo či majiteľ práva naopak musí preukázať, že dizajn má osobitý charakter v súlade s článkom 6 tohto nariadenia.

55. KMF, vláda Spojeného kráľovstva a Komisia podporujú prvú hypotézu a Dunnes podporuje druhú hypotézu.

56. Na poskytnutie užitočnej odpovede vnútroštátnemu súdu je podľa môjho názoru vhodné celkovo preskúmať predpoklad platnosti stanovený článkom 85 ods. 2 nariadenia č. 6/2002.

57. Článok 85 tohto nariadenia je nazvaný „Predpoklad platnosti – obrana vo veci samej“. Jeho odsek 2 stanovuje, že „v konaniach týkajúcich sa žaloby o porušenie alebo žaloby o hroziacom porušení nezapísaného dizajnu spoločenstva, súd pre dizajn spoločenstva považuje dizajn spoločenstva za platný, ak majiteľ práva predloží dôkaz, že podmienky uvedené v článku 11 sú splnené, a uvedie, čo tvorí osobitý charakter jeho dizajnu spoločenstva“. Ďalej stanovuje, že žalovaný môže spochybníť platnosť tohto dizajnu prostredníctvom námietky alebo protinávrhu na výmaz.

58. Z tohto ustanovenia vyplýva, že na to, aby sa dizajn považoval za platný, musí jeho majiteľ jednak predložiť dôkaz, že podmienky uvedené v článku 11 nariadenia č. 6/2002 sú splnené, a jednak uviesť, čo tvorí osobitý charakter jeho dizajnu.

1. Preukázanie splnenia podmienok podľa článku 11 nariadenia č. 6/2002

59. Podľa článku 11 ods. 1 tohto nariadenia „dizajn, ktorý spĺňa požiadavky podľa oddielu 1, je chránený nezapísaným dizajnom spoločenstva počas obdobia troch rokov odo dňa, kedy sa dizajn po prvý raz sprístupnil verejnosti v rámci spoločenstva“.

60. Táto podmienka sprístupnenia je spresnená v odseku 2 toho istého článku, podľa ktorého „o dizajne platí, že sa sprístupnil verejnosti v rámci spoločenstva, ak sa uverejnil, vystavil alebo použil pri obchodovaní, alebo inak sprístupnil verejnosti takým spôsobom, že počas bežného obchodovania sa tieto udalosti stali známymi kruhom, ktoré sa špecializujú na daný sektor a pôsobia v rámci spoločenstva. O dizajne však neplatí, že sa sprístupnil verejnosti, ak sa sprístupnil tretej osobe pod výslovnou alebo predpokladanou podmienkou dôvernosti“.

61. Na to, aby sa na neho vzťahoval predpoklad platnosti stanovený článkom 85 ods. 2 nariadenia č. 6/2002, teda majiteľ dotknutého dizajnu musí predovšetkým preukázať prvé sprístupnenie svojho dizajnu verejnosti v rámci Európskej únie, pričom sa vyžaduje, aby k tomuto sprístupneniu nedošlo pred viac ako troma rokmi (inak dizajn už nebude chránený).

62. Dunnes sa domnieva, že vzhľadom na to, že článok 11 nariadenia č. 6/2002 odkazuje na podmienky uvedené v oddiele 1 tohto nariadenia, majiteľ dotknutého dizajnu by mal navyše v rámci svojej žaloby pre porušenie alebo žaloby pre hrozbu porušenia preukázať nový a osobitý charakter údajne chráneného dizajnu, keďže tieto podmienky sú stanovené v článku 4 tohto nariadenia, ktorý je súčasťou uvedeného oddielu 1.

63. Taký výklad podľa môjho názoru odporuje zneniu článku 85 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 a cieľu sledovanému normotvorcom.

64. Po prvé, ak by majiteľ nezapísaného dizajnu Spoločenstva musel – okrem dátumu sprístupnenia svojho dizajnu – preukázať jeho nový a osobitý charakter, aký význam by potom mala druhá podmienka stanovená na konci prvej vety odseku 2 článku 85 nariadenia č. 6/2002, podľa ktorej musí majiteľ dizajnu „uv[iesť], čo tvorí osobitý charakter jeho dizajnu spoločenstva“?

65. Okrem toho, ako Komisia správne poznamenáva vo svojich písomných pripomienkach, ak by sa Súdny dvor mal riadiť výkladom Dunnes, majiteľ nezapísaného dizajnu Spoločenstva by nemusel preukázať len nový a osobitý charakter tohto dizajnu, ale aj splnenie všetkých podmienok stanovených v oddiele 1 nariadenia č. 6/2002 (viditeľnosť vyžadovaná článkom 4 ods. 2, iný ako funkčný charakter v zmysle článku 8 a tiež súlad s verejným poriadkom a morálkou uvedený v článku 9).

66. Také bremeno by určite nebolo v súlade s cieľom sledovaným normotvorcom.

67. Ako pripomína odôvodnenie 16 nariadenia č. 6/2002, „niektoré z[o] sektorov vytvárajú veľké počty dizajnov pre výrobky často s krátkym trhovým životom, kde ochrana bez prekážky zápisných formalít je výhodou a dĺžka ochrany má menšiu závažnosť. Na druhej strane, existujú priemyselné sektory, ktoré si cenia výhody zápisu z dôvodu väčšej právnej istoty, ktorú poskytuje, a ktoré vyžadujú možnosť dlhodobejšej ochrany zodpovedajúcej predvídateľnému trhovému životu ich produktov“. Práve rozdiel medzi týmito dvoma situáciami podľa odôvodnenia 17 odôvodňuje obidve formy ochrany stanovené týmto nariadením, „kde jedna forma je krátkodobý nezapísaný dizajn a druhá forma je dlhodobý zapísaný dizajn“.

68. V dôsledku toho by podľa môjho názoru odporovalo cieľu jednoduchosti a rýchlosti, na ktorom je založená ochrana nezapísaného dizajnu Spoločenstva, ak by sa majiteľovi takého nezapísaného dizajnu, ktorý chce podať žalobu o porušenie alebo žalobu o hroziacom porušení, uložilo dôkazné bremeno, ktoré nemusí niesť majiteľ zapísaného dizajnu Spoločenstva a ktoré by išlo nad rámec potreby označiť dotknutý dizajn.

69. Rozdielne zaobchádzanie s týmito dvoma kategóriami majiteľov práv podľa článku 85 nariadenia č. 6/2002 totiž vysvetľuje len potreba určiť predmet ochrany a jej začiatok.

70. Hoci možno tieto prvky v prípade zapísaného dizajnu ľahko určiť – práve z dôvodu formálneho zápisu – v prípade nezapísaného dizajnu to nemusí byť tak. Táto osobitosť vysvetľuje, prečo odsek 1 článku 85 nariadenia č. 6/2002 – na rozdiel od odseku 2 – nestanovil pre predpoklad platnosti zapísaného dizajnu Spoločenstva nijakú podmienku.

71. Po druhé, ak by sa v konaní o žalobe pre porušenie alebo žalobe pre hrozbu porušenia uložila povinnosť preukázať všetky prvky tvoriace nezapísaný dizajn Spoločenstva jeho majiteľovi, bolo by to v rozpore s rozhodnutím normotvorcu upraviť túto otázku v jednom a tom istom článku nazvanom „*Predpoklad platnosti* – obrana vo veci samej“²². Takáto dôkazná požiadavka by bola nezlučiteľná so samotným pojmom predpoklad.

72. Po tretie by tento výklad tiež znamenal, že možnosť spochybníť platnosť prostredníctvom námietky alebo protinávrhu na výmaz, ktorú článok 85 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 ponecháva žalovanému, by do veľkej miery stratila zmysel.

73. Ak by totiž žalobca musel preukázať nový a osobitý charakter nezapísaného dizajnu, o ktorom tvrdí, že je jeho majiteľom, v skutočnosti by musel preukázať jeho platnosť. V dôsledku toho by žalovaný na spochybnenie platnosti nezapísaného dizajnu už nevyhnutne nemusel podať protinávrh na výmaz (alebo námietku). V rámci svojej obrany by prípadne mohol len spochybníť skutočnosti uvedené žalobcom na podporu jeho žaloby.

22 — Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

74. Na záver dodávam, že hoci táto otázka nie je v právnej náuke rozpracovaná veľmi podrobne, prevláda v nej výklad, podľa ktorého je dôkazné bremeno, ktoré znáša majiteľ nezapísaného dizajnu Spoločenstva v konaní o žalobe pre porušenie alebo žalobe pre hrozbu porušenia, obmedzené na preukázanie sprístupnenia jeho dizajnu.²³

2. Majiteľ nezapísaného dizajnu Spoločenstva musí uviesť, čo tvorí osobitý charakter jeho dizajnu

75. Znenie druhej podmienky uplatnenia predpokladu platnosti nezapísaného dizajnu Spoločenstva stanovenej v článku 85 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 považujem za úplne jednoznačné.

76. V rámci prvej podmienky normotvorca vyžaduje, aby „majiteľ práva predlož[il] dôkaz, že podmienky uvedené v článku 11 sú splnené“. V rámci druhej podmienky stanovil len požiadavku, aby majiteľ „uv[iedol], čo tvorí osobitý charakter jeho dizajnu spoločenstva“.

77. Miera požiadavky musí byť odlišná, lebo inak by nebolo potrebné použiť po spojke „a“ iné sloveso.

78. Ako Komisia relevantným spôsobom vysvetľuje vo svojich písomných pripomienkach, žalobca tým, že uvedie, čo tvorí osobitý charakter jeho dizajnu, špecifikuje predmet požadovanej ochrany. Tým vymedzí rámec porovnania so sporným dizajnom a žalovanému prípadne umožní primerane zamerať jeho prípadný protinávrh na výmaz. Tento rozdiel oproti majiteľovi zapísaného dizajnu Spoločenstva je opäť odôvodnený neexistenciou formálneho zápisu.

79. Prípravné dokumenty navyše potvrdzujú názor, podľa ktorého rozdiel medzi potrebou predložiť dôkaz o sprístupnení na jednej strane a samotným uvedením osobitého charakteru nezapísaného dizajnu Spoločenstva na druhej strane nie je náhodný.

80. Zatiaľ čo článok 89 upraveného návrhu nariadenia Rady (ES) o dizajnoch Spoločenstva predložený Komisiou stanovoval, že „majiteľ dizajnu Spoločenstva *odôvodní* svoje tvrdenie, že jeho dizajn Spoločenstva má osobitý charakter“²⁴, na to, aby sa na neho uplatnil predpoklad platnosti, Európsky parlament totiž navrhol, aby majiteľ „*podrobne opí[sal]* osobitý charakter svojho dizajnu“²⁵.

81. Hoci Komisia v určitých jazykových verziách svojho nového upraveného návrhu nariadenia Rady o dizajnoch Spoločenstva použila túto formuláciu²⁶, znenie, ktoré bolo napokon prijaté, sa obmedzilo len na „uvedenie“ skutočností, z ktorých vyplýva, že dizajn má osobitý charakter.

82. Z týchto dôvodov sa domnievam, že požiadavka, aby majiteľ nezapísaného dizajnu Spoločenstva predložil dôkaz o osobitom charaktere svojho dizajnu, by odporovala vývoju vôle normotvorcu, ktorý možno vyvodíť z prípravných dokumentov a z vývoja znenia v priebehu legislatívneho procesu.

23 — Pozri najmä STONE, D.: *European Union Design Law – A Practitioners' Guide*. Oxford University Press, 2012, č. 18.18 a 18.25; SAEZ, V. M.: The unregistered Community design. In: *European Intellectual Property Review*. 2002, roč. 24, č. 12, s. 585 až 590, najmä s. 589; OTERO LASTRES, J. M.: Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva ley 20/2003. In: *Actas de derecho industrial y derecho de autor*. Tomo XXIV. Madrid; Barcelona: Instituto de derecho industrial (Universidad de Santiago de Compostela), 2004, s. 54 až 90, najmä s. 90; LLOBREGAT HURTADO, M.-L.: Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos et modelos comunitarios. In: *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación el Tribunal de marcas de Alicante, Estudios de Derecho Judicial*. Č. 68. Madrid 2005, s. 119 až 198, najmä s. 172 a 176.

24 — KOM/1999/310/final (Ú. v. ES C 248 E, 2000, s. 3) (kurzívou zvýraznil generálny advokát).

25 — Pozmeňujúci návrh Parlamentu 18 (Ú. v. ES C 67, 2001, s. 340) (zvýraznenie kurzívou v pôvodnom dokumente).

26 — Pozri v tomto zmysle francúzske znenie (Ú. v. ES C 62 E, 2001, s. 173).

83. V dôsledku toho sa domnievam, že súd pre dizajny Spoločenstva musí nevyhnutne považovať nezapísaný dizajn Spoločenstva za platný na účely článku 85 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 vtedy, ak majiteľ po prvé preukáže, kedy došlo k prvému sprístupneniu jeho dizajnu verejnosti, a po druhé uvedie prvky svojho dizajnu, vďaka ktorým má tento dizajn osobitý charakter.²⁷

V – Návrh

84. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálne otázky Supreme Court takto:

1. Článok 6 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby bolo možné konštatovať, že dizajn má osobitý charakter, musí byť celkový dojem, ktorý tento dizajn vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišný od celkového dojmu vyvolaného u takéhoto užívateľa jedným alebo viacerými skoršími dizajnmi posudzovanými jednotlivito ako celok, a nie kombináciou rôznych prvkov skorších dizajnov.
2. Na to, aby súd pre dizajny Spoločenstva považoval nezapísaný dizajn Spoločenstva za platný na účely článku 85 ods. 2 nariadenia č. 6/2002, musí majiteľ dizajnu len po prvé preukázať, kedy došlo k prvému sprístupneniu jeho dizajnu verejnosti, a po druhé uviesť jeden alebo viaceré prvky svojho dizajnu, vďaka ktorým má tento dizajn osobitý charakter.

27 — Pozri v tomto zmysle *STONE, D.*: c. d., č. 18.23 a 18.25.