



Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
MELCHIORJA WATHELETA,
predstavljeni 2. aprila 2014¹

Zadeva C-345/13

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

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska))

„Intelektualna in industrijska lastnina — Presoja individualne narave neregistriranega modela
Skupnosti — Dokazno breme“

1. Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska), se nanaša na razlago Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti² (v nadaljevanju: Uredba št. 6/2002).

2. Vložen je bil v sporu, ki ga je sprožila družba Karen Millen Fashions Ltd (v nadaljevanju: družba KMF) zoper družbi Dunnes Stores in Dunnes Stores (Limerick) Ltd (v nadaljevanju: skupina Dunnes), da bi dosegla, da se zadnjenavadenima družbama prepove uporaba modelov, v zvezi s katerima zahteva, da se ji prizna status imetnika.

I – Pravni okvir

A – Sporazum TRIPS

3. Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju: Sporazum TRIPS) je Priloga 1C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO), ki je bil podpisan 15. aprila 1994 v Marakešu in potrjen s Sklepom Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti.³

1 — Jezik izvirnika: francoščina.

2 — UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142.

3 — UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 21, str. 80.

4. Oddelek 4 („Industrijski vzorci in modeli“), ki je vključen v del II zadevnega sporazuma („Standardi, ki se nanašajo na razpoložljivost, obseg in uporabo pravic intelektualne lastnine“), vsebuje člen 25 („Pogoji za varstvo“), ki določa:

„1. Članice zagotavljajo varstvo neodvisno ustvarjenih industrijskih vzorcev in modelov, ki so novi ali izvirni. Članice lahko določijo, da vzorci in modeli niso novi ali izvirni, če se bistveno ne razlikujejo od znanih vzorcev in modelov [modelov] ali kombinacij znanih vzorcev in modelov. Članice lahko določijo, da se tako varstvo ne prenese na vzorce in modele, ki jih v bistvu narekujejo tehnični ali funkcionalni nagibi.

[...]“

B – Uredba št. 6/2002

5. V uvodnih izjavah 9, 14, 16, 17, 19 in 25 Uredbe št. 6/2002 je navedeno:

„(9) Vsebinske določbe te uredbe o pravu modelov je treba uskladiti z ustreznimi določbami v Direktivi št. 98/71/ES.

[...]

(14) Ocena o tem, ali ima model individualno naravo, naj temelji na tem, ali se celotni vtis na seznanjenega uporabnika, ki vidi videz izdelka [model], jasno razlikuje od celotnega vtisa, ki ga nanj naredijo obstoječi videzi izdelkov [modeli], ob upoštevanju narave izdelka, za katerega se videz izdelka [model] uporablja ali v katerega je vključen, še zlasti pa industrijsk[ega] sektor[ja], v katerega spada, in stopnj[e] svobode oblikovalca pri razvijanju videza izdelka [modela].

[...]

(16) Nekateri od teh sektorjev proizvajajo velike količine videzov izdelka [modelov] za izdelke, ki imajo pogosto kratek rok trajanja in za katere varstvo brez bremena registracijskih formalnosti pomeni prednost, trajanje varstva pa je manj pomembno. Po drugi strani pa obstajajo industrijski sektorji, ki cenijo prednosti registracije zaradi večje pravne varnosti, ki jo daje, in ki zahtevajo možnost dolgoročnejšega varstva, ki ustreza predvidljivemu trajanju varstva [roku trajanja] njihovih izdelkov.

(17) To narekuje dve obliki varstva, pri čemer ena zadeva kratkoročni neregistrirani model, druga pa dolgoročnejši registrirani model.

[...]

(19) Model Skupnosti ne sme biti dodeljen, razen če je videz izdelka [model] nov in če ima individualno naravo v primerjavi z drugimi videzi izdelka [modeli].

[...]

(25) Industrijskim sektorjem, ki izdelujejo velike količine verjetno kratkotrajnih videzov izdelkov [modelov] v kratkem časovnem obdobju, od katerih bo morda nazadnje komercializiranih le nekaj, bo neregistriran model Skupnosti pomenil prednost. Poleg tega obstaja tudi potreba teh sektorjev, da lažje uporabijo registrirane modele Skupnosti. To potrebo bi torej zadovoljila možnost prijave več modelov v eni združeni prijavi. Vendar pa se modeli, zajeti v združeni

prijavi, lahko obravnavajo neodvisno drug od drugega za namene izvrševanja pravic, licenciranja, stvarnih pravic, izvršbe, stečajnih postopkov, odpovedi, podaljšanja, prenosa, odloga objave ali razglasitve ničnosti.“

6. Člen 1 Uredbe št. 6/2002 določa:

„1. Model, ki ustreza pogojem iz te uredbe, je v nadaljnjem besedilu ‚model Skupnosti‘.

2. Videz izdelka [model] je varovan:

(a) z ‚neregistriranim modelom Skupnosti‘, če je ta dostopen javnosti na način, predviden v tej uredbi;

[...]“

7. V skladu s členom 4(1) Uredbe št. 6/2002 je model varovan z modelom Skupnosti, če je nov in ima individualno naravo.

8. Člen 5 navedene uredbe določa:

„1. Videz izdelka [model] šteje za novega, če javnosti še ni bil dostopen enak videz izdelka [model]:

(a) v primeru neregistriranega modela Skupnosti, pred datumom, na katerega je bil videz izdelka [model], za katerega se zahteva varstvo, prvič dostopen javnosti;

(b) v primeru registriranega modela Skupnosti, pred datumom vložitve prijave za registracijo videza izdelka [modela], za katerega se zahteva varstvo, ali, če se zahteva prednostna pravica, datumom prednostne pravice.

2. Videzi izdelka [modeli] štejejo za enake, če se njihove značilnosti razlikujejo le v nepomembnih podrobnostih.“

9. Člen 6 iste uredbe določa:

„1. Šteje se, da ima videz izdelka [model] individualno naravo, če se celotni vtis, ki ga naredi na seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga na takega uporabnika naredi videz izdelka [model], ki je bil dostopen javnosti:

(a) v primeru neregistriranega modela Skupnosti, pred datumom, na katerega je bil videz izdelka [model], za katerega se zahteva varstvo, prvič dostopen javnosti;

(b) v primeru registriranega modela Skupnosti, pred datumom vložitve prijave za registracijo, ali, če se zahteva prednostna pravica, datumom prednostne pravice.

2. Pri ocenjevanju individualne narave se upošteva stopnja svobode oblikovalca pri razvijanju modela.“

10. Člen 11 Uredbe št. 6/2002 določa:

„1. Videz izdelka [model], ki ustreza zahtevam iz oddelka 1, je varovan z neregistriranim modelom Skupnosti za obdobje treh let od datuma, na katerega je bil videz izdelka [model] prvič dostopen javnosti v Skupnosti.

2. Za namen odstavka 1 se šteje, da je bil videz izdelka [model] dostopen javnosti v Skupnosti, če je bil objavljen, razstavljen, uporabljen pri trgovanju ali drugače razkrit, razen če bi [na tak način, da so] ti dogodki lahko utemeljeno postali znani v normalnem poteku poslovanja specializiranim krogom zadevnega področja, ki delujejo v Skupnosti. Videz izdelka [model] pa ne šteje za dostopnega javnosti zgolj zato, ker je bil razkrit tretji osebi pod izrecnimi ali neizrecnimi pogoji zaupnosti.“

11. Člen 19 te uredbe določa:

„1. Registrirani model Skupnosti imetniku podeljuje izključno pravico do njegove uporabe in do tega, da prepreči njegovo uporabo vsaki tretji osebi, ki nima njegovega soglasja. Navedena uporaba zajema zlasti izdelovanje, ponujanje, dajanje na trg, uvažanje, izvažanje ali uporabljanje izdelka, v katerega je videz izdelka [model] vgrajen ali na katerega je pritrjen, ali skladiščenje takšnega izdelka v te namene.

2. Neregistrirani model Skupnosti pa svojemu imetniku podeljuje pravico, da prepreči dejanja iz odstavka 1 le v primeru, da izpodbijana uporaba izhaja iz posnemanja varovanega videza izdelka [modela].

Izpodbijana uporaba ne šteje kot posledica posnemanja varovanega videza izdelka [modela], če izhaja iz neodvisnega ustvarjalnega dela oblikovalca, o katerem se lahko razumno domneva, da ni seznanjen z videzom izdelka [modelom], ki ga je imetnik naredil dostopnega javnosti.

[...]“

12. Nazadnje člen 85 navedene uredbe, naslovljen „Domneva veljavnosti – obramba iz vsebinskih razlogov“, določa:

„1. V postopku glede tožbe zaradi kršitve ali tožbe zaradi zagrožene kršitve registriranega modela Skupnosti sodišče za modele Skupnosti obravnava model Skupnosti kot veljaven. Veljavnost se lahko izpodbija le z nasprotno tožbo na ugotovitev ničnosti. Vendar pa je ugovor v zvezi z ničnostjo modela Skupnosti, vložen drugače kot pa z nasprotno tožbo, sprejemljiv, če toženec zatrjuje, da se lahko model Skupnosti razglasi za ničnega zaradi prejšnje nacionalne pravice iz modela v pomenu člena 25(1)(d), ki mu pripada.

2. V postopku glede tožbe v zvezi s kršitvami ali tožbe zaradi zagrožene kršitve neregistriranega modela Skupnosti sodišče za modele Skupnosti obravnava model Skupnosti kot veljaven, če imetnik pravic priskrbi dokaz, da so pogoji iz člena 11 izpolnjeni[,] in pokaže, kaj predstavlja individualno naravo njegovega modela Skupnosti. Vendar pa lahko toženec izpodbija njegovo veljavnost z ugovorom ali z nasprotno tožbo na ugotovitev ničnosti.“

II – Dejansko stanje v sporu o glavni stvari

13. Družba KMF je družba angleškega prava, ki deluje na področju izdelave in prodaje ženskih oblačil.

14. Skupina Dunnes je pomembna maloprodajna skupina na Irskem, ki med drugim prodaja ženska oblačila.

15. Leta 2005 je družba KMF ustvarila in na Irskem dala v prodajo črtasto bluzo (v modri različici in različici rjave barve v odtenku kamna) in pleten top (v nadaljevanju: oblačila družbe KMF).

16. Predstavniki skupine Dunnes so na enem od irskih prodajnih mest družbe KMF kupili vzorce oblačil te družbe. Nato je skupina Dunnes zunaj Irske naročila izdelavo kopij teh oblačil, ki jih je konec leta 2006 dala v prodajo v svojih trgovinah na Irskem.

17. Družba KMF, ki trdi, da je imetnica neregistriranih modelov Skupnosti za zadevna oblačila, je 2. januarja 2007 pri High Court vložila tožbo, s katero je želela zlasti skupini Dunnes prepovedati uporabo teh modelov in od nje izterjati odškodnino.
18. High Court je tej tožbi ugodilo.
19. Skupina Dunnes je zoper odločitev High Court vložila pritožbo pri predložitvenem sodišču.
20. To sodišče navaja, da skupina Dunnes ne izpodbija dejstva, da je posnemala oblačila družbe KMF, in priznava, da sta neregistrirana modela Skupnosti, za katera družba KMF trdi, da je njuna lastnica, nova.
21. Vendar iz predložitvene odločbe izhaja, da skupina Dunnes izpodbija trditev, da je družba KMF imetnica neregistriranega modela Skupnosti za vsako od oblačil te družbe, saj, prvič, naj ta oblačila ne bi imela individualne narave v smislu Uredbe št. 6/2002 in, drugič, naj bi bilo s to uredbo družbi KMF dejansko naloženo breme dokazovanja, da imajo zadevna oblačila tako naravo.
22. Supreme Court je v teh okoliščinah prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo dve vprašanji.

III – Predlog za sprejetje predhodne odločbe in postopek pred Sodiščem

23. Supreme Court je torej z odločbo z dne 6. junija 2013, ki jo je Sodišče prejelo 24. junija 2013, prekinilo odločanje in Sodišču na podlagi člena 267 PDEU v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:
 - „1. Ali je treba pri presoji individualne narave modela, za katerega se zahteva varstvo iz naslova neregistriranega modela Skupnosti v smislu Uredbe [št. 6/2002], celotni vtis, ki ga model naredi na seznanjenega uporabnika, v smislu člena 6 navedene uredbe presojati glede na to, ali se ta vtis razlikuje od celotnega vtisa, ki ga na takega uporabnika naredi
 - (a) kateri koli posamezni model, ki je bil predhodno dostopen javnosti, ali
 - (b) katera koli kombinacija značilnosti več kot enega takega prejšnjega modela?
 2. Ali mora sodišče za modele Skupnosti neregistrirani model Skupnosti obravnavati kot veljaven v smislu člena 85(2) Uredbe [št. 6/2002], kadar imetnik pravice zgolj pokaže, kaj pomeni individualna narava modela, ali pa mora imetnik pravice dokazati, da ima model individualno naravo v skladu s členom 6 navedene uredbe?“
24. Družba KMF, skupina Dunnes, vlada Združenega kraljestva in Evropska komisija so predložile pisna stališča.
25. Sodišče je ob koncu pisne faze postopka menilo, da ima na voljo dovolj informacij, da lahko o zadevi odloči brez obravnave (v skladu s členom 76(2) Poslovnika Sodišča).

IV – Analiza

A – Prvo vprašanje za predhodno odločanje

26. Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 6 Uredbe št. 6/2002 razlagati tako, da je mogoče šteti, da ima model individualno naravo, če se celotni vtis, ki ga ta model naredi na seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga na takega uporabnika naredi predhodni model, ki se obravnava individualno, ali od celotnega vtisa, ki ga naredi kombinacija značilnosti več modelov, ki so bili predhodno dostopni javnosti.

27. Kot povzema skupina Dunnes v svojih pisnih stališčih, je treba, če obstajajo na primer trije predhodni modeli (X, Y in Z), odgovoriti na vprašanje, ali ima zadevni model individualno naravo, ker se celotni vtis, ki ga naredi na seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga naredijo predhodni modeli X, Y in Z, če se obravnavajo ločeno, ali pa nima individualne narave, ker nekatere značilnosti modelov X, Y in Z (na primer črtasti vzorec, pletenina, šiviljski vzorec ali kombinacija barv), če jih obravnavamo skupaj, naredijo celoten vtis, ki se ne razlikuje od vtisa zadevnega modela.

28. Drugo možnost zagovarja le skupina Dunnes. Družba KMF, vlada Združenega kraljestva in Komisija menijo, da je treba na prvi del vprašanja odgovoriti pritrdilno.

29. Skupina Dunnes se v podporo svoji trditvi opira na, prvič, uvodni izjavi 14 in 19 Uredbe št. 6/2002 in, drugič, člen 25 sporazuma TRIPS.

30. V uvodni izjavi 14 je res navedeno, da naj „[o]cena o tem, ali ima model individualno naravo, [...] temelji na tem, ali se celotni vtis na seznanjenega uporabnika, ki vidi videz izdelka [model], jasno razlikuje od *celotnega vtisa*, ki ga nanj naredijo obstoječi videzi izdelkov [modeli]“.⁴

31. Prav tako je mogoče potegniti vzporednice med tako formulacijo in razumevanjem individualne narave, podobnim razumevanju take narave, kot ga omogoča člen 25 sporazuma TRIPS, ki določa, da lahko podpisnice sporazuma „določijo, da vzorci in modeli [modeli] niso novi ali izvirni, če se bistveno ne razlikujejo od znanih vzorcev in modelov *ali kombinacij znanih vzorcev in modelov*“.⁵

32. Vendar ta elementa ne moreta biti odločilna pri razlagi člena 6 Uredbe št. 6/2002.

33. Prvič, čeprav se uvodna izjava 14 res sklicuje na „obstoječe modele“, je treba ugotoviti, da se ta koncept v členih zadevne uredbe ne uporablja.

34. Kar zadeva uvodno izjavo 19 navedene uredbe, je v njej le navedeno, da „[m]odel Skupnosti ne sme biti dodeljen, razen če je videz izdelka [model] nov in če ima individualno naravo v primerjavi z drugimi videzi izdelka [modeli]“. Zato mi ni jasno, kaj bi lahko napeljevalo na primerjavo zadevnega modela z vsemi značilnosti, ki bi izhajale iz več drugih modelov.

35. Nasprotno, po mojem mnenju sklic na več modelov ob pojasnilu, da model ne sme biti dodeljen, razen če je model „nov in če ima individualno naravo *v primerjavi z drugimi videzi izdelka [modeli]*“⁶, napeljuje na primerjavo s posameznimi modeli, ki se razumejo kot celota, ne pa na primerjavo z nekaterimi posebnimi ali osamljenimi značilnostmi tako opredeljenih modelov.

4 — Moj poudarek.

5 — Moj poudarek.

6 — Moj poudarek.

36. Drugič, edina obveznost, naložena s členom 25 sporazuma TRIPS, je zagotoviti sistem varstva neodvisno ustvarjenih industrijskih modelov, ki so novi ali izvirni. Ta obveznost izhaja iz oblike glagola „zagotoviti“, ki je uporabljen v sedanjiku.

37. Nasprotno pa nadaljevanje tega člena, ki vključuje sklic na „kombinacijo znanih modelov“, nakazuje le na *možnost*, prepuščeno presoji podpisnic sporazuma.⁷

38. Ne glede na navedeno menim, da je z besedilom člena 6 Uredbe št. 6/2002 vsekakor naložena opredelitev enega ali več predhodnih modelov, ki bi jih lahko primerjali z zadevnim modelom.

39. Ne glede na jezikovno različico je treba individualno naravo zadevnega modela primerjati z enim samim drugim modelom (na primer v nemški različici⁸), z več modeli (na primer v nizozemski različici⁹) ali z morebitnim sklopom modelov (v španski¹⁰, angleški¹¹, francoski¹² ali italijanski¹³ različici).

40. Ob tem pa se mi ne zdi, da bi katera koli od teh različic dovoljevala izločitev nekaterih točno določenih značilnosti enega ali več modelov, ki bi jih nato uporabili kot teoretični predmet primerjave, to je predmet, ki kot tak v resničnem življenju ne obstaja.

41. Kot sem že navedel v zvezi z uvodno izjavo 19 Uredbe št. 6/2002, nekatere jezikovne različice člena 6 zadevne uredbe (ki jih je Komisija opredelila kot „nevtralne“) morda res napeljujejo na primerjavo s *sklopom* modelov, vendar menim, da gre pri tem kljub vsemu za primerjavo z natančno opredeljenimi izdelki.

42. Menim, da nič v besedilu zadevnega člena ne dovoljuje naknadnega združevanja – ki bi jo ustvarili za namene obravnavane zadeve – nekaterih posebnih značilnosti predhodno opredeljenih modelov.

43. Torej se strinjam z razlago, ki jo zagovarjajo družba KMF, vlada Združenega kraljestva in Komisija, da je mogoče šteti, da ima model individualno naravo, če se celotni vtis, ki ga ta model naredi na seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga na takega uporabnika naredi predhodni model (ali več predhodnih modelov), ki se obravnava(-jo) individualno, ne pa od celotnega vtisa, ki ga naredi kombinacija značilnosti več modelov, ki so bili predhodno dostopni javnosti.

44. Zdi se mi, da se taka razlaga sklada tudi s pristopom Sodišča iz sodne prakse v zvezi z opredelitvijo individualne narave modela.

45. Sodišče je vsaj dvakrat menilo, da bo seznanjeni uporabnik, „kadar je mogoče, zadevna modela primerjal neposredno“.¹⁴

7 — V zvezi s tem členom je G. Tritton zapisal: „[k]ot je bilo izpostavljeno zgoraj, je prvi stavek tega člena obvezen, drugi in tretji pa sta izbirna. [...] Učinek navedenega je, da se državam članicam dopušča precejšen maneverski prostor pri določanju zahtev za varstvo industrijskih modelov“ (Tritton, G., *Intellectual Property in Europe*, 3. izdaja, Sweet & Maxwell, London, 2008, št. 5-006).

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“. Moj poudarek.

9 — „[D]e algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld“. Moj poudarek.

10 — „[L]a impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público“. Moj poudarek.

11 — „[T]he overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public“. Moj poudarek.

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“. Moj poudarek.

13 — „[I]mpressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico“. Moj poudarek.

14 — Sodba PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679, točka 55). Glej v tem smislu tudi sodbo Neuman in drugi/José Manuel Baena Grupo (C-101/11 P in C-102/11 P, EU:C:2012:641, točka 54).

46. Drži sicer, da je Sodišče ob tem pojasnilo, da ni mogoče izključiti možnosti, „da bo taka primerjava neizvedljiva ali nenavadna na zadevnem področju, zlasti zaradi posebnih okoliščin ali značilnosti predmetov, ki jih predstavljata zadevna modela“.¹⁵

47. Poleg tega je še dodalo, da ni mogoče šteti, da je bil namen zakonodajalca Unije omejiti presojo morebitnih modelov na neposredno primerjavo med njimi, saj v Uredbi št. 6/2002 ni nobene natančne opredelitve v zvezi s tem.¹⁶

48. Vendar po drugi strani iz teh sodb izhaja, da se lahko posredna primerjava sicer res nanaša na *spomin* v zvezi z določenimi modeli, nikakor pa se ne more nanašati na skupek različnih značilnosti, ki izhajajo iz več modelov.

49. Kot je namreč pojasnil generalni pravobranilec P. Mengozzi v točki 49 sklepnih predlogov v zadevi PepsiCo/Gruppo Promer Mon Graphic, „Uredba [v zvezi s primerjavo, ki jo seznanjeni uporabnik lahko opravi med modeloma v koliziji,] ne določa ničesar. Zato bi lahko bila primerjava načeloma [...]posredna *na podlagi spomina*, kot je običajno na področju znamk, ali pa [ne]posredna, ki se izvede z opazovanjem izdelkov drug poleg drugega“.¹⁷

50. Prav za tak pristop se je odločilo Sodišče, ko je menilo, prvič, da Splošno sodišče Evropske unije s formulacijo „si seznanjeni uporabnik te podobnosti ne bo zapomnil pri celotnem vtisu zadevnih videzov izdelkov [modelov]“ – čeprav bi [ta formulacija] zunaj konteksta kazal[a] na to, da je to sodišče obrazložitev oprlo na metodo posredne primerjave, ki temelji na nepopolnem spominjanju –“ ni v ničemer napačno uporabilo prava¹⁸, in drugič, da „Splošno sodišče [...] ni napačno uporabilo prava, s tem da je svoje ugotovitve [...] utemeljilo z nepopolnim spominom glede celotnega vtisa obeh silhuet, ki ju seznanjeni uporabnik ohrani v spominu“¹⁹.

51. Ker se torej posredna primerjava ne nanaša na mešanico različnih značilnosti, ki bi izhajali iz več modelov ob fizičnem neobstoju elementa primerjave, neposredna primerjava še toliko bolj pomeni primerjavo dveh modelov v celoti.

52. Kot je upravičeno povzelo Splošno sodišče v sodbi Shenzhen Taiden/UUNT – Bosch Security Systems (Komunikacijska naprava)²⁰, „[k]er se člen 6(1) Uredbe št. 6/2002 nanaša na razliko med celotnim vtisom, ki ga dajejo zadevni modeli, individualne narave modela Skupnosti ni mogoče presojati glede na posebne sestavne dele različnih prejšnjih modelov“. Nasprotno, treba je „primerjati celoten vtis, ki ga daje izpodbijani model Skupnosti, in celoten vtis, ki ga daje vsak prejšnji model, na katerega se je vlagatelj zahteve za ugotovitev ničnosti veljavno skliceval“.²¹

53. Ob upoštevanju navedenega menim, da je treba člen 6 Uredbe št. 6/2002 razlagati tako, da je mogoče šteti, da ima model individualno naravo, če se celotni vtis, ki ga ta model naredi na seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga na takega uporabnika naredi predhodni model ali več predhodnih modelov, ki se obravnavajo individualno kot celota, ne pa od celotnega vtisa, ki ga naredi mešanica različnih značilnosti predhodnih modelov.

15 — Sodba PepsiCo/Gruppo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, točka 55). Glej v tem smislu tudi sodbo Neuman in drugi/José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, točka 54).

16 — Sodbi PepsiCo/Gruppo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, točka 57) ter Neuman in drugi/José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, točka 56).

17 — C-281/10 P, EU:C:2011:302. Moj poudarek.

18 — Sodba PepsiCo/Gruppo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, točka 58).

19 — Sodba Neuman in drugi/José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, točka 57).

20 — T-153/08, EU:T:2010:248, točka 23.

21 — Sodba Shenzhen Taiden/UUNT – Bosch Security Systems (Komunikacijska naprava) (EU:T:2010:248, točka 24).

B – *Drugo vprašanje za predhodno odločanje*

54. Z drugim vprašanjem se predložitveno sodišče sprašuje, ali mora sodišče za modele Skupnosti neregistrirani model Skupnosti nujno obravnavati kot veljaven v smislu člena 85(2) Uredbe št. 6/2002, kadar imetnik pravice zgolj pokaže, zakaj ima model individualno naravo, ali pa, nasprotno, mora imetnik pravice dokazati, da ima model individualno naravo v skladu s členom 6 te uredbe.

55. Družba KMF, vlada Združenega kraljestva in Komisija zagovarjajo prvo možnost, skupina Dunnes pa drugo.

56. Menim, da je treba za koristen odgovor predložitvenemu sodišču celostno preučiti obseg domneve veljavnosti iz člena 85(2) Uredbe št. 6/2002.

57. Naslov člena 85 te uredbe se glasi „Domneva veljavnosti – obramba iz vsebinskih razlogov“. Odstavek 2 tega člena določa, da v „postopku glede tožbe v zvezi s kršitvami ali tožbe zaradi zagrožene kršitve neregistriranega modela Skupnosti sodišče za modele Skupnosti obravnava model Skupnosti kot veljaven, če imetnik pravic priskrbi dokaz, da so pogoji iz člena 11 izpolnjeni[,] in pokaže, kaj predstavlja individualno naravo njegovega modela Skupnosti“. V nadaljevanju je dodano, da lahko toženec veljavnost modela izpodbija z ugovorom ali z nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti.

58. Iz te določbe izhaja, da mora imetnik modela, če naj se njegov model obravnava kot veljaven, prvič, priskrbeti dokaz, da so pogoji iz člena 11 Uredbe št. 6/2002 izpolnjeni, in drugič, pokazati, kaj predstavlja individualno naravo njegovega modela.

1. Dokaz, da so pogoji iz člena 11 Uredbe št. 6/2002 izpolnjeni

59. V skladu s členom 11(1) te uredbe je „[v]idez izdelka [model], ki ustreza zahtevam iz oddelka 1, [...] varovan z neregistriranim modelom Skupnosti za obdobje treh let od datuma, na katerega je bil videz izdelka [model] prvič dostopen javnosti v Skupnosti“.

60. Navedena zahteva v zvezi z dostopom do modela je pojasnjena v odstavku 2, v skladu s katerim „se šteje, da je bil videz izdelka [model] dostopen javnosti v Skupnosti, če je bil objavljen, razstavljen, uporabljen pri trgovanju ali drugače razkrit, razen če bi [na tak način, da so] ti dogodki lahko utemeljeno postali znani v normalnem poteku poslovanja specializiranim krogom zadevnega področja, ki delujejo v Skupnosti. Videz izdelka [model] pa ne šteje za dostopnega javnosti zgolj zato, ker je bil razkrit tretji osebi pod izrecnimi ali neizrecnimi pogoji zaupnosti“.

61. Da se lahko imetnik zadevnega modela sklicuje na domnevo veljavnosti iz člena 85(2) Uredbe št. 6/2002, mora torej najprej dokazati, kdaj je imela javnost v Evropski uniji prvič dostop do njegovega modela, kar se ni smelo zgoditi prej kot pred tremi leti (v nasprotnem primeru model ni več varovan).

62. Skupina Dunnes meni, da bi moral imetnik zadevnega modela – ker člen 11 Uredbe št. 6/2002 napotuje na zahteve iz oddelka 1 te uredbe – v tožbi zaradi kršitve ali tožbi zaradi zagrožene kršitve dokazati, da je domnevno zavarovani model nov in ima individualno naravo, saj sta ti zahtevi določeni s členom 4 zadevne uredbe, ki spada v oddelek 1.

63. Menim, da je taka razlaga v nasprotju z besedilom člena 85(2) Uredbe št. 6/2002 in ciljem, ki si ga je zastavil zakonodajalec.

64. Prvič, če bi moral imetnik neregistriranega modela Skupnosti poleg datuma dostopa javnosti do njegovega modela dokazati, da je zadevni model nov in ima individualno naravo, kakšna bi bila potem korist druge zahteve, postavljene na koncu prvega stavka člena 85(2) Uredbe št. 6/2002, ki določa, da mora imetnik modela „poka[zati], kaj predstavlja individualno naravo njegovega modela Skupnosti“?

65. Poleg tega, kot v pisnih stališčih upravičeno navaja Komisija, če bi Sodišče upoštevalo razlago skupine Dunnes, ne bi zadostovalo, da bi imetnik neregistriranega modela Skupnosti le dokazal, da je zadevni model nov in ima individualno naravo, temveč bi moral dokazati tudi, da so izpolnjene vse zahteve iz oddelka 1 Uredbe št. 6/2002 (vidnost iz člena 4(2), neobstoj tehnične funkcije iz člena 8 ali skladnost z javnim redom in moralo iz člena 9).

66. Tako breme se gotovo ne bi skladalo s ciljem, ki si ga je zastavil zakonodajalec.

67. Kot je navedeno v uvodni izjavi 16 Uredbe št. 6/2002, „[n]ekateri [sektorji] proizvajajo velike količine videzov izdelka [modelov] za izdelke, ki imajo pogosto kratek rok trajanja in za katere varstvo brez bremena registracijskih formalnosti pomeni prednost, trajanje varstva pa je manj pomembno. Po drugi strani pa obstajajo industrijski sektorji, ki cenijo prednosti registracije zaradi večje pravne varnosti, ki jo daje, in ki zahtevajo možnost dolgoročnejšega varstva, ki ustreza predvidljivemu trajanju varstva [roku trajanja] njihovih izdelkov.“ Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 17, je mogoče prav z razliko med navedenima okoliščinama utemeljiti dve obliki varstva, določeni s to uredbo, „pri čemer ena zadeva kratkoročni neregistrirani model, druga pa dolgoročnejši registrirani model“.

68. Zato bi bilo po mojem mnenju v nasprotju s ciljem preprostosti in hitrosti, na katerem temelji varstvo neregistriranih modelov Skupnosti, če bi imetniku takega neregistriranega modela, ki bi želel vložiti tožbo zaradi kršitve ali tožbo zaradi zagrožene kršitve neregistriranega modela Skupnosti, naložili dokazno breme, ki ni naloženo niti imetniku registriranega modela Skupnosti in bi presegalo opredelitev zadevnega modela.

69. Različno obravnavanje med navedenima kategorijama imetnikov, kot ga določa člen 85 Uredbe št. 6/2002, je namreč mogoče pojasniti le s potrebo po opredelitvi predmeta varstva in njegovega začetka.

70. Medtem ko je mogoče pri registriranem modelu – prav zaradi registracijskih formalnosti – te elemente preprosto opredeliti, ni nujno, da to drži tudi za neregistrirane modele. S to posebnostjo je mogoče pojasniti, zakaj v odstavku 1 člena 85 Uredbe št. 6/2002 – v nasprotju z odstavkom 2 tega člena – ni postavljena nobena zahteva v zvezi z domnevo veljavnosti registriranega modela Skupnosti.

71. Drugič, če bi bilo v primeru tožbe zaradi kršitve ali tožbe zaradi zagrožene kršitve imetniku naloženo, da mora dokazati vse sestavine neregistriranega modela Skupnosti, bi bilo to v nasprotju z dejstvom, da se je zakonodajalec odločil za ureditev vprašanja v enem samem členu, naslovljenem „*Domneva veljavnosti* – obramba iz vsebinskih razlogov“²². Tovrstna zahteva po dokazovanju bi bila nezdržljiva s samim pojmom domneve.

72. Tretjič, s tako razlago bi hkrati odvzeli precej smisla možnosti iz člena 85(2) Uredbe št. 6/2002, na podlagi katere lahko toženec izpodbija veljavnost z ugovorom ali z nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti.

22 — Moj poudarek.

73. Če bi moral namreč vlagatelj zahteve dokazati, da je neregistrirani model, za katerega trdi, da je njegov imetnik, nov in ima individualno naravo, bi moral dejansko dokazati njegovo veljavnost. Tako tožencu za izpodbijanje veljavnosti neregistriranega modela ne bi bilo več treba nujno vložiti nasprotno tožbe za ugotovitev ničnosti (ali ugovora). Če bi bilo to primerno, bi lahko svojo obrambo utemeljil že z grajo elementov, ki bi jih predložil vlagatelj zahteve v podporo svoji zahtevi.

74. K temu bi za konec še dodal, da doktrina v zvezi s tem sicer ni nedvoumna, vendar je iz nje kljub temu mogoče razbrati strinjanje z razlago, po kateri je dokazno breme, naloženo imetniku neregistriranega modela Skupnosti v okviru tožbe zaradi kršitve ali tožbe zaradi zagrožene kršitve modela, omejeno na dokaz o dostopu javnosti do njegovega modela.²³

2. Imetnik neregistriranega modela Skupnosti mora pokazati, kaj predstavlja individualno naravo modela.

75. Menim, da v besedilu druge zahteve, ki jo člen 85(2) Uredbe št. 6/2002 določa za to, da se uporablja domneva veljavnosti neregistriranega modela Skupnosti, ni dvoumnosti.

76. Zakonodajalec s prvo zahtevo določa, da „imetnik pravic priskrbi dokaz, da so pogoji iz člena 11 izpolnjeni“. Na podlagi druge zahteve zadostuje že, da imetnik „pokaže, kaj predstavlja individualno naravo njegovega modela Skupnosti“.

77. Iz tega nujno izhaja, da je stopnja zahtevnosti različna, sicer za veznikom „in“ ne bi bilo treba uporabiti drugega glagola.

78. Kot v svojih pisnih stališčih smiselno pojasnjuje Komisija, vlagatelj zahteve s prikazom, kaj predstavlja individualno naravo njegovega modela, opredeli predmet zahtevanega varstva. S tem opredeli okvir primerjave z izpodbijanem modelom in tožencu po potrebi omogoči ustrezno osredotočenje morebitne nasprotno tožbe za ugotovitev ničnosti. Zadevno razliko v primerjavi z imetnikom registriranega modela Skupnosti je mogoče tudi v tem primeru pojasniti z neobstojem registracijskih formalnosti.

79. Poleg tega tudi pripravljala dela potrjujejo, da razlika med, prvič, potrebo po tem, da se priskrbijo dokazi o dostopu do modela, in drugič, zgolj prikazom individualne narave neregistriranega modela Skupnosti ni naključna.

80. Medtem ko je namreč člen 89 spremenjenega predloga Komisije glede Uredbe (ES) Sveta o modelih Skupnosti določal, da „imetnik modela Skupnosti[, da se zanj lahko uporablja domneva veljavnosti,] svojo zahtevo *utemelji* z individualno naravo modela Skupnosti“²⁴, je Evropski parlament predlagal, naj imetnik „*izčrpno predstavi* individualno naravo svojega modela“²⁵.

81. Čeprav je Komisija v svojem novem spremenjenem predlogu uredbe o modelih Skupnosti²⁶ ohranila tako formulacijo, besedilo, ki je bilo na koncu sprejeto, govori zgolj o „prikazu“ značilnosti, zaradi katerih ima model individualno naravo.

23 — Glej zlasti Stone, D., *European Union Design Law – A Practitioners' Guide*, Oxford University Press, 2012, št. 18.18 in 18.25; Saez, V. M., „The unregistered Community design“, *European Intellectual Property Review*, 2002, zvezek 24, št. 12, str. 585–590, zlasti str. 589; Otero Lastres, J. M., „Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva ley 20/2003“, v: *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tome XXIV, Instituto de derecho industrial (Universidad de Santiago de Compostela), Madrid – Barcelona, 2004, str. 54–90, zlasti str. 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“, v: *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación el Tribunal de marcas de Alicante, Estudios de Derecho Judicial*, št. 68, Madrid, 2005, str. 119–198, zlasti str. 172 in 176.

24 — COM(1999) 310 final (UL 2000, C 248E, str. 3). Moj poudarek.

25 — Predlog spremembe št. 18 Parlamenta (UL 2001, C 67, str. 340). Besedilo poudarjeno v izvornem dokumentu.

26 — UL 2001, C 62E, str. 173.

82. Torej menim, da bi bilo zahtevati od imetnika neregistriranega modela Skupnosti predložitev dokaza o individualni naravi njegovega modela v nasprotju z razvojem volje zakonodajalca, kot jo je mogoče razbrati iz pripravljanih del in sprememb besedila v zakonodajnem postopku.

83. Zato menim, da mora sodišče za modele Skupnosti neregistrirani model Skupnosti nujno obravnavati kot veljaven za namene člena 85(2) Uredbe št. 6/2002, kadar imetnik, prvič, dokaže, kdaj je bil njegov model prvič dostopen javnosti, in drugič, pokaže značilnosti svojega modela, zaradi katerih ima ta individualno naravo.²⁷

V – Predlog

84. Ob upoštevanju navedenega Sodišču predlagam, naj na vprašanji za predhodno odločanje, ki ju je postavilo Supreme Court, odgovori:

1. Člen 6 Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti je treba razlagati tako, da je mogoče šteti, da ima model individualno naravo, če se celotni vtis, ki ga ta model naredi na seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga na takega uporabnika naredi predhodni model ali več predhodnih modelov, ki se obravnavajo individualno kot celota, ne pa od vtisa, ki ga naredi mešanica različnih značilnosti predhodnih modelov.
2. Da sodišče za modele Skupnosti neregistrirani model Skupnosti obravnava kot veljaven za namene člena 85(2) Uredbe št. 6/2002, mora imetnik modela zgolj, prvič, dokazati, kdaj je bil njegov model prvič dostopen javnosti, in drugič, pokazati značilnost ali značilnosti svojega modela, zaradi katerih ima ta individualno naravo.

27 — Glej v tem smislu Stone, D., *op. cit.*, št. 18.23 in 18.25.