



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (sedmi senat)

z dne 22. junija 2016*

„Predhodno odločanje — Intelktualna lastnina — Modeli Skupnosti — Uredba (ES) št. 6/2002 — Člena 32 in 33 — Licenca — Register modelov Skupnosti — Pravica pridobitelja licence, da začne postopek zaradi kršitve, čeprav licenca ni vpisana v register — Pravica pridobitelja licence, da začne postopek zaradi kršitve zaradi pridobitve nadomestila za škodo, ki jo je utrpel“

V zadevi C-419/15,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) z odločbo z dne 21. julija 2015, ki je prispela na Sodišče 30. julija 2015, v postopku

Thomas Philipps GmbH & Co. KG

proti

Grüne Welle Vertriebs GmbH,

SODIŠČE (sedmi senat),

v sestavi C. Toader, predsednica senata, A. Rosas in E. Jarašiūnas (poročevalec), sodnika,

generalni pravobranilec: M. Wathelet,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

— za nemško vlado T. Henze, J. Möller in J. Mentgen, agenti,

— za poljsko vlado B. Majczyna, agent,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

* Jezik postopka: nemščina.

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago členov 32(3) in 33(2), prvi stavek, Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama Thomas Philipps GmbH & Co. KG in Grüne Welle Vertriebs GmbH glede odškodninske tožbe za povračilo škode, nastale zaradi kršitve modela Skupnosti, ki jo je družba Grüne Welle Vertriebs vložila proti družbi Thomas Philipps.

Pravni okvir

- 3 V uvodni izjavi 29 Uredbe št. 6/2002 je navedeno:

„Bistvenega pomena je, da se pravice, ki jih podeljuje model Skupnosti, lahko učinkovito izvršujejo po vsem ozemlju Skupnosti.“
- 4 Člena 32 in 33 Uredbe št. 6/2002, za razlago katerih je zaprošeno, ter člena 28 in 29 te uredbe so pod naslovom III, naslovljenim „Modeli Skupnosti kot predmeti premoženja“.
- 5 Člen 28 navedene uredbe, naslovljen „Prenos registriranega modela Skupnosti“, določa:

„Za prenos registriranega modela Skupnosti veljajo naslednje določbe:

 - (a) na zahtevo ene od strank se prenos vpiše v register in objavi;
 - (b) dokler se prenos ne vpiše v register, pravni naslednik ne more uveljavljati pravic, ki izhajajo iz registracije modela Skupnosti;

[...]“
- 6 Člen 29 te uredbe, naslovljen „Stvarne pravice iz registriranega modela Skupnosti“, določa:

„1. Registriran model Skupnosti se lahko uporabi v zavarovanje ali pa je predmet stvarnih pravic.

2. Na zahtevo ene od strank se pravice iz odstavka 1 vpišejo v register in objavijo.“
- 7 Člen 32 Uredbe št. 6/2002, naslovljen „Podelitev licence“, določa:

„1. Model Skupnosti se lahko licencira za celotno Skupnost ali njen del. Licenca je lahko izključna ali neizključna.

[...]

3. Brez poseganja v določbe licenčne pogodbe lahko pridobitelj licence začne postopek za kršitev modela Skupnosti le, če se imetnik modela Skupnosti s tem strinja. Vendar pa lahko imetnik izključne licence začne tak postopek, če imetnik modela Skupnosti po obvestilu sam ne začne postopka za ugotavljanje kršitev v ustreznem roku.

4. Pridobitelj licence ima zaradi pridobitve nadomestila za škodo, ki jo je utrpel, pravico vstopiti v postopek za ugotavljanje kršitev, ki ga začne imetnik modela Skupnosti.

5. V primeru registriranega modela Skupnosti se podelitev ali prenos licence v zvezi s takšno pravico na zahtevo ene od strank vpiše v register in objavi.“

8 Člen 33 navedene uredbe, naslovljen „Posledice za tretje osebe“, določa:

„1. Posledice pravnih dejanj iz členov 28, 29, 30 in 32 nasproti tretjim osebam ureja zakonodaja države članice, določene v skladu s členom 27.

2. Kar pa zadeva registrirane modele Skupnosti, imajo pravna dejanja iz členov 28, 29 in 32 posledice tudi za tretje osebe v vseh državah članicah šele po vpisu v register. Kljub temu pa ima tako dejanje, preden se ga vpiše, posledice za tretje stranke, ki so pridobile pravice na registriranem modelu Skupnosti po dnevu tega dejanja, za dejanje pa so vedele na dan pridobitve pravic.

3. Odstavek 2 se ne uporablja za osebo, ki pridobi registrirani model Skupnosti ali pravico, ki zadeva registriran model Skupnosti, s prenosom celotnega podjetja ali s katerikoli drugim univerzalnim nasledstvom.

[...]“

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

- 9 Družba Grüne Welle Vertriebs je imetnica izključne licence za Nemčijo za model Skupnosti pralne žogice, ki jo je pod številko 0008770030-0001 registrirala družba EMKER SA s sedežem v Švici. Ta licenca ni vpisana v register modelov Skupnosti (v nadaljevanju: register).
- 10 Družba Thomas Philipps trži posebne ponudbe v približno 200 podružnicah in prek spleta. Med drugim je tržila pralno žogico, imenovano „pralna kroglica s keramičnimi zrci“.
- 11 Ker je družba Grüne Welle Vertriebs menila, da ta proizvod pomeni kršitev registriranega modela Skupnosti pralnih žogic, in ker jo je imetnica tega modela pooblastila, da v njenem imenu izvršuje vse pravice, povezane s tem modelom, je družbo Thomas Philipps pozvala, naj ga preneha tržiti, k čemur se je slednja zavezala.
- 12 Sodišče prve stopnje, ki je prejelo odškodninski zahtevek družbe Grüne Welle Vertriebs za povračilo njene škode in predloge za pripravljalne ukrepe, je ugotovilo odgovornost družbe Thomas Philipps, ker je menilo, da je tožeča stranka dokazala, da je bila pooblaščenca za vložitev odškodninske tožbe v svojem imenu. Družba Thomas Phillips se je zoper to odločbo pritožila in pri Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) trdi, da družba Grüne Welle Vertriebs ni upravičena uveljavljati zahtevkov v zvezi z navedenim modelom Skupnosti.
- 13 Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) se na prvem mestu sprašuje, ali je tožba družbe Grüne Welle Vertriebs, ki deluje s soglasjem imetnika modela, kot je določeno v členu 32(3) Uredbe št. 6/2002, dopustna, čeprav navedena družba ni vpisana v register kot pridobitelj licence. Ugotavlja, da bi povsem dobesedna razlaga te določbe lahko pripeljala do nikalnega odgovora, vendar je to pravilo mogoče razumeti tudi tako, da ureja samo primere dobroverne pridobitve, kar naj bi bilo mogoče razbrati iz pravila, določenega v členu 33(2), drugi stavek, te uredbe.
- 14 Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) se na drugem mestu sprašuje, ali obstaja povezava med odstavkoma 3 in 4 člena 32 Uredbe št. 6/2002. Izhajajoč iz ugotovitve, da družba Grüne Welle Vertriebs zahteva povračilo škode, ki ji je nastala zaradi izgubljenega dobička, opozarja, da s tem zahtevkom brez tožbe imetnika modela lahko uspe samo, če člen 32(3) navedene uredbe pridobitelju licence dovoljuje, da sam zahteva povračilo škode. Po mnenju predložitvenega sodišča ni jasno, ali zadnjenavedena določba dovoljuje samo izvrševanje pravic imetnika modela

z zastopanjem ali pa jo je treba razlagati tako, da postopek, ki je v njej določen, zajema tudi odškodninske postopke za nadomestilo škode, ki jo je utrpel pridobitelj licence. Poleg tega ugotavlja, da bi bilo člen 32(4) te uredbe mogoče razlagati tudi tako, da izključno ta odstavek ureja možnost pridobitelja licence, da začne postopek za nadomestilo škode, ki jo je utrpel.

15 V teh okoliščinah je Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1. Ali člen 33(2), prvi stavek, Uredbe št. 6/2002 nasprotuje temu, da pridobitelj licence, ki ni vpisan v register modelov Skupnosti, uresničuje pravice zaradi kršitve registriranega modela Skupnosti?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali lahko izključni pridobitelj licence modela Skupnosti uveljavlja zahtevke za nadomestilo lastne škode s pooblastilom imetnika pravice v sporu, ki ga je sam začel, v skladu s členom 32(3) Uredbe št. 6/2002, ali lahko v skladu z odstavkom 4 te določbe zgolj vstopi v spor, ki ga je začel imetnik pravice zaradi kršitve modela Skupnosti?“

Vprašanji za predhodno odločanje

Prvo vprašanje

16 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 33(2), prvi stavek, Uredbe št. 6/2002 razlagati tako, da pridobitelj licence ne more začeti postopka zaradi kršitve registriranega modela Skupnosti, ki je predmet licence, če ta ni vpisana v register.

17 Iz prvega stavka člena 33(2) Uredbe št. 6/2002, v skladu s katerim „[imajo,] [k]ar [...] zadeva registrirane modele Skupnosti, [...] pravna dejanja iz členov 28, 29 in 32 posledice tudi za tretje osebe v vseh državah članicah šele po vpisu v register“, je razvidno, da se torej ta pravna dejanja nanašajo na prenos registriranega modela Skupnosti, ustanovitev stvarnih pravic na njem in podelitev licence. Povsem ločeno bi bilo ta stavek mogoče razlagati tako, da pridobitelj licence, če licenca ni vpisana v register, ne more uveljavljati pravic, ki izhajajo iz nje, nasproti tretjim osebam, vključno s kršiteljem modela.

18 Vendar je treba pri razlagi določbe prava Unije upoštevati ne le njeno besedilo, ampak tudi njen okvir in cilje, ki jih uresničuje ureditev, katere del je (sodbi z dne 22. novembra 2012, Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, točka 13, in z dne 16. julija 2015, Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, točka 35 in navedena sodna praksa).

19 Glede okvira, v katerega se uvršča člen 33(2), prvi stavek, Uredbe št. 6/2002, je treba najprej opozoriti, da drugi stavek tega odstavka omili pravilo iz tega prvega stavka glede „tretj[ih] strank [...], ki so pridobile pravice“ na registriranem modelu Skupnosti po dnevu zadevnega pravnega dejanja, zanj pa so vedele na dan pridobitve teh pravic. Odstavek 3 tega člena 33 določa izjemo od tega pravila glede „oseb[e], ki pridobi registrirani model Skupnosti ali pravico, ki zadeva registriran model Skupnosti“ s prenosom celotnega podjetja ali s katerim koli drugim univerzalnim nasledstvom. Zato jezikovna in hkrati sistematična razlaga člena 33(2) in (3) Uredbe št. 6/2002 podpira idejo, da je predmet tega člena v celoti urejanje učinkovanja pravnih dejanj iz členov 28, 29 in 32 Uredbe nasproti tretjim osebam, ki imajo ali bi lahko imele pravice na modelu Skupnosti (glej po analogiji sodbo z dne 4. februarja 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, točka 20).

- 20 Dalje, treba je ugotoviti, da je naslov III Uredbe št. 6/2002, pod katerim je člen 33, naslovljen „Modeli Skupnosti kot predmeti premoženja“. Dalje, vsi členi pod tem naslovom vsebujejo pravila, ki se nanašajo na modele Skupnosti kot predmete premoženja. To velja za člene 28, 29 in 32 te uredbe, ki se nanašajo na dejanja, ki jim je skupno, da je njihov predmet ali učinek ustvariti ali prenesti pravico na modelu.
- 21 Nazadnje je treba navesti, da je v členu 32(3), prvi stavek, Uredbe št. 6/2002 pravica pridobitelja licence, da sproži postopek v zvezi s kršitvijo modela Skupnosti, brez poseganja v določbe licenčne pogodbe, pogojena le s soglasjem imetnika tega modela.
- 22 Ugotoviti je treba tudi, da se v skladu s členom 32(5) Uredbe št. 6/2002 licenca vpiše v register na zahtevo ene od strank. Vendar ta člen, kot člen 29 te uredbe, ne vsebuje določbe, ki bi bila podobna določbi člena 28(b) navedene uredbe, ki določa, da „[d]okler se prenos ne vnese v register, pravni naslednik ne more uveljavljati pravic, ki izhajajo iz registracije modela Skupnosti“.
- 23 Poleg tega bi bil člen 28(b) Uredbe št. 6/2002 nekoristen, če bi bilo treba člen 33(2) te uredbe razlagati tako, da preprečuje uveljavljanje vseh pravnih dejanj iz členov 28, 29 in 32 navedene uredbe proti tretjim osebam, če niso bila vpisana v register.
- 24 V zvezi z namenom pravila iz člena 33(2), prvi stavek, Uredbe št. 6/2002 je treba ugotoviti, da je glede na to, kar je bilo ugotovljeno v točkah 19 in 20 te sodbe, namen tega, da pravnih dejanj iz členov 28, 29 in 32 te uredbe ni mogoče uveljavljati proti tretjim osebam, če niso bila vpisana v register, zaščititi osebo, ki ima ali bi lahko imela pravice na modelu Skupnosti kot predmetu premoženja. Iz tega sledi, da se člen 33(2), prvi stavek, navedene uredbe ne uporablja za položaj, kot je ta v postopku v glavni stvari, v katerem imetnik licence tretji osebi očita, da je s kršitvijo modela kršila pravice iz registriranega modela Skupnosti (glej po analogiji sodbo z dne 4. februarja 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, točka 25).
- 25 Glede na vse te elemente je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 33(2), prvi stavek, Uredbe št. 6/2002 razlagati tako, da pridobitelj licence lahko začne postopek zaradi kršitve registriranega modela Skupnosti, ki je predmet licence, čeprav ta ni bila vpisana v register.

Drugo vprašanje

- 26 Predložitveno sodišče želi z drugim vprašanjem v bistvu izvedeti, ali je treba člen 32(3) Uredbe št. 6/2002 razlagati tako, da lahko pridobitelj licence v okviru postopka v zvezi s kršitvijo modela Skupnosti, ki ga je sprožil v skladu s to določbo, zahteva nadomestilo škode, ki jo je utrpel.
- 27 Čeprav člen 32(4) Uredbe št. 6/2002 določa, da ima pridobitelj licence zaradi pridobitve nadomestila za škodo, ki jo je utrpel, pravico vstopiti v postopek za ugotavljanje kršitev, ki ga začne imetnik modela Skupnosti, v členu 32(3) te uredbe ni pojasnjeno, ali lahko pridobitelj licence zahteva nadomestilo te škode, kadar sam vloži tožbo zaradi kršitve, ki jo določa ta določba.
- 28 Vendar je treba ti določbi, s katerima je uveden sistem pravnih sredstev, ki jih ima pridobitelj licence na modelu Skupnosti proti kršitelju tega modela Skupnosti, razlagati skupaj. Ti določbi pridobitelju licence omogočata, da začne postopek bodisi tako, da tožbo zaradi kršitve vloži s soglasjem imetnika modela ali – v primeru izključne licence – po poprejšnjem pozivu temu imetniku, če ta sam ne začne postopka za ugotavljanje kršitev v ustreznem roku, bodisi z intervencijo, tako da vstopi v postopek zaradi ugotavljanja kršitev, ki ga je začel imetnik modela. Zadnjenavedeno pravno sredstvo ima samo imetnik neizključne licence, ki ne pridobi soglasja imetnika modela za to, da bi sam začel postopek.

- 29 Čeprav lahko pridobitelj licence zahteva nadomestilo škode, ki jo je utrpel, s tem da intervenira v postopku za ugotavljanje kršitev, ki ga je začel imetnik modela Skupnosti, nič ne nasprotuje temu, da lahko to stori, tudi kadar sam vloži tožbo zaradi kršitve s soglasjem imetnika modela Skupnosti ali, če je pridobitelj izključne licence, brez tega soglasja, če ta imetnik po prejemu poprejšnjega poziva ne ukrepa.
- 30 Sistem, opisan v točki 28 te sodbe, naj poleg tega ne bi bil dosleden, če bi lahko pridobitelj licence branil lastne interese samo tako, da vstopi v tožbeni postopek, ki ga je začel imetnik modela Skupnosti, čeprav lahko za obrambo njunih skupnih interesov s tožbo sam ukrepa s soglasjem tega imetnika ali v primeru izključne licence celo brez tega soglasja.
- 31 Poleg tega je možnost pridobitelja licence, da v okviru tožbe, določene v členu 32(3) Uredbe št. 6/2002, zahteva povračilo škode, ki jo je utrpel, v skladu s ciljem iz uvodne izjave 29 te uredbe, ki je učinkovito izvrševanje pravic, ki jih podeljuje model Skupnosti, po vsem ozemlju Unije, ter s ciljem te določbe in člena 32(4) navedene uredbe, ki je dati pridobitelju licence procesna sredstva za ukrepanje zoper kršitve in s tem za obrambo navedenih pravic, ki so mu bile podeljene. Če bi mu prepovedali ukrepanje v okviru te tožbe, bi za pridobitev nadomestila škode, ki jo je utrpel, postal – tudi v primeru izključne licence – povsem odvisen od imetnika modela Skupnosti in bi mu bilo tako, če ta imetnik ne bi ukrepal, preprečeno uresničevanje teh pravic. Zato bi bila taka prepoved v nasprotju s ciljem Uredbe št. 6/2002 in njenega člena 32(3) in (4).
- 32 Zato je treba na drugo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 32(3) Uredbe št. 6/2002 razlagati tako, da lahko pridobitelj licence v okviru postopka v zvezi s kršitvijo modela Skupnosti, ki ga je začel v skladu s to določbo, zahteva nadomestilo škode, ki jo je utrpel.

Stroški

- 33 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (sedmi senat) razsodilo:

- 1. Člen 33(2), prvi stavek, Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti je treba razlagati tako, da pridobitelj licence lahko začne postopek zaradi kršitve registriranega modela Skupnosti, ki je predmet licence, čeprav ta ni vpisana v register modelov Skupnosti.**
- 2. Člen 32(3) Uredbe št. 6/2002 je treba razlagati tako, da lahko pridobitelj licence v okviru postopka v zvezi s kršitvijo modela Skupnosti, ki ga je začel v skladu s to določbo, zahteva nadomestilo škode, ki jo je utrpel.**

Podpisi