Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
JULIANE KOKOTT
prednesené 22. februára 2018 [1]

Vec C-217/17 P

Mast-Jägermeister SE
proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

„Odvolanie – Nariadenie (ES) č. 6/2002 – Dizajny Spoločenstva – Prihláška – Odmietnutie dňa podania – Vyobrazenie dizajnu – Jednoznačnosť vyobrazenia“

I. Úvod

1. Dalo by sa očakávať, že súdy Únie už na základe veľkého počtu konaní týkajúcich sa ochrannej známky Európskej únie podrobne vysvetlili väčšinu otázok v oblasti prihlášky práv duševného vlastníctva. Prejednávané odvolanie z oblasti práva dizajnu sa však spolu s uznaním dňa podania a súvisiacej prednosti týka komplexu otázok, ku ktorým ešte neexistuje judikatúra.

2. V prejednávanej veci ide o otázku, aké požiadavky sa majú klásť na prihlášku dizajnu, aby Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) uznal deň podania. Odvolateľka, spoločnosť Mast-Jägermeister, považuje za odôvodnené iba určité technické požiadavky na vyobrazenie dizajnu, zatiaľ čo EUIPO a Všeobecný súd aj požiadavku, aby dizajn nebol obsahovo nepresný.

II. Právny rámec

A. Medzinárodné právo

3. Článok 4 bod A Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva [2] upravuje právo prednosti vyplývajúce z prihlášky práva duševného vlastníctva takto:

„A. [Národná prihláška]

(1) Kto riadne podá žiadosť o patent na vynález (prihlášku vynálezu), o úžitkový vzor, o priemyslový vzor alebo model, o továrenskú alebo obchodnú známku v jednej z únijných krajín, alebo jeho právny nástupca, bude v nižšie uvedených lehotách požívať prioritné právo pri podaní prihlášky v ostatných krajinách.

1 Jazyk prednesu: nemčina.

2 Dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva bol podpísaný v Paríži 20. marca 1883, naposledy revidovaný v Štokholme 14. júla 1967 a zmenený 28. septembra 1979 (*Zbierka dohovorov Organizácie Spojených národov*, zv. 828, č. 11851, s. 305, ďalej len „Parížsky dohovor“).

(2) Za prihlášku, ktorá zakladá prioritné právo, sa uznáva každá prihláška, ktorá je riadnou národnou prihláškou podľa národného zákonodarstva každej únijnej krajiny alebo podľa dvojstranných alebo viacstranných zmlúv uzavretých medzi niekoľkými únijnými krajinami.

(3) Riadne podanou národnou prihláškou sa rozumie každá prihláška, ktorá postačuje na zistenie dátumu, keď bola v príslušnej krajine podaná, nech už bol neskorší osud tejto prihlášky akýkoľvek."

B. Právo Únie týkajúce sa dizajnu

4. Článok 3 písm. a) nariadenia o dizajnoch[3] definuje dizajn ako „vonkajšiu úpravu celku alebo časti výrobku, ktorá vyplýva zo znakov najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov samotného výrobku a/alebo jeho zdobenia".

5. Článok 36 nariadenia o dizajnoch upravuje náležitosti, ktoré musia spĺňať prihlášky:

„1. Prihláška na zapísaný dizajn spoločenstva obsahuje:

…

c) vyobrazenie dizajnu vhodné na reprodukciu; …

2. Prihláška ďalej obsahuje určenie výrobku, v ktorom má byť dizajn stelesnený, alebo na ktorom má byť použitý.

3. …

4. …

5. Prihláška je v súlade s náležitosťami uvedenými vo vykonávacom predpise.

6. ..."

6. Článok 38 definuje deň podania prihlášky na dizajn:

„Dňom podania prihlášky na zapísaný dizajn spoločenstva je deň, kedy prihlasovateľ podal dokumenty obsahujúce údaje uvedené v článku 36 ods. 1 na [EUIPO]…"

7. Článok 41 ods. 1 až 3 nariadenia o dizajnoch v podstate zodpovedá článku 4 bodu A Parížskeho dohovoru.

8. Prieskum formálnych podmienok podania je predmetom článku 45 nariadenia o dizajnoch:

„1. [EUIPO] preskúma, či prihláška spĺňa podmienky uvedené v článku 36 ods. 1 na priznanie dňa podania.

2. [EUIPO] preskúma, či:

a) prihláška spĺňa ostatné podmienky uvedené v článku 36 ods. 2, 3, 4 a 5 …;

b) prihláška spĺňa formálne podmienky uvedené vo vykonávacom predpise na vykonanie článkov 36 a 37;

3 Nariadenie 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) v znení zmien.

c) sú podmienky článku 77 ods. 2 splnené;

d) podmienky týkajúce sa uplatňovania práva prednosti sú splnené, ak sa uplatňuje právo prednosti.

3. Podmienky preskúmania formálnych požiadaviek podania sú uvedené vo vykonávacom predpise.“

9. Článok 46 nariadenia o dizajnoch stanovuje, ktoré nedostatky sú odstrániteľné:

„1. Ak pri vykonávaní prieskumu podľa článku 45 [EUIPO] zistí nedostatky, ktoré je možné odstrániť, požiada prihlasovateľa, aby ich do určeného obdobia odstránil.

2. Ak sa nedostatky týkajú podmienok uvedených v článku 36 ods. 1 a prihlasovateľ vyhovie požiadavke [EUIPO] v určenej lehote, [EUIPO] prizná ako deň podania deň, ku ktorému boli nedostatky odstránené. Ak nedostatky nie sú odstránené v určenej lehote, prihláška sa nebude považovať za prihlášku o zapísaný dizajn spoločenstva.

3. Ak sa nedostatky týkajú podmienok, vrátane úhrady poplatkov, uvedených v článku 45 ods. 2 písm. a), b) a c) a prihlasovateľ vyhovie požiadavke [EUIPO] v určenej lehote, [EUIPO] prizná ako deň podania deň, kedy bola prihláška pôvodne podaná. Ak nedostatky alebo neuhradenie poplatkov nie sú odstránené v určenej lehote, úrad prihlášku zamietne.

4. Ak sa nedostatky týkajú podmienok uvedených v článku 45 ods. 2 písm. d), ich neodstránenie v určenej lehote vedie k strate práva prednosti pre prihlasovateľa.“

10. Článok 47 nariadenia o dizajnoch upravuje výluky zo zápisu:

„1. Ak [EUIPO] pri vykonávaní prieskumu podľa článku 45 zistí, že dizajn, pre ktorý sa požaduje ochrana:

a) nezodpovedá pojmu podľa článku 3 písm. a); alebo

b) je v rozpore s verejným poriadkom alebo prijatými princípmi morálky, prihlášku zamietne.

2. Prihláška sa nezamietne bez toho, aby prihlasovateľ nemal možnosť prihlášku vziať späť alebo pozmeniť a doplniť alebo sa vyjadriť.“

11. Článok 4 vykonávacieho nariadenia [4] spresňuje požiadavky kladené na vyobrazenie dizajnu:

„1. Vyobrazenie dizajnu pozostáva z grafickej a z fotografickej reprodukcie dizajnu buď v čiernobielom, alebo vo farebnom vyhotovení. Musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

…

e) dizajn musí byť zobrazený na neutrálnom pozadí a nesmie byť retušovaný atramentom, tušom a ani opravnou tekutinou. Bude sa vyznačovať kvalitou umožňujúcou jasné rozlíšenie všetkých detailov predmetu, o ktorého ochranu sa žiada, a umožňujúcou jeho zmenšenie alebo zväčšenie na veľkosť najviac 8 cm x 16 cm na každý pohľad kvôli zapísaniu do registra dizajnov spoločenstva…“

4 Nariadenie Komisie (ES) č. 2245/2002 z 21. októbra 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 341, 2002, s. 28; Mim. vyd. 13/031, s. 14).

12. Článok 10 vykonávacieho nariadenia obsahuje ďalšie pravidlá preskúmania požiadaviek dátumu prijatia prihlášky a formálnych požiadaviek:

„1. [EUIPO] oznámi prihlasovateľovi, že dátum prijatia prihlášky nemôže byť priznaný, ak prihláška neobsahuje:

a) …

b) …

c) vyobrazenie dizajnu na základe článku 4 ods. 1 písm. d) a e) alebo, keď to pripadá do úvahy, vzoru.

2. Ak budú nedostatky uvedené v odseku 1 odstránené do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia, za dátum podania sa bude považovať dátum, ku ktorému boli odstránené všetky nedostatky.

Ak nedostatky nebudú odstránené pred uplynutím tejto lehoty, s prihláškou sa nebude zaobchádzať ako s prihláškou na dizajn spoločenstva. Všetky poplatky sa budú refundovať.“

III. Okolnosti predchádzajúce sporu

13. Dňa 17. apríla 2015 spoločnosť Mast-Jägermeister SE podľa nariadenia o dizajnoch prihlásila sporné dizajny Spoločenstva na EUIPO. Na tieto účely predložila vyobrazenia zobrazujúce poháre a známe fľaše alkoholického nápoja, ktorý vyrába. Tieto vyobrazenia nie sú uvedené v rozsudku súdu, pretože boli kvalifikované ako „dôverné“.

14. Tovarmi, pre ktoré boli prihlášky podané, sú „poháre“ v triede 07.01 v zmysle dohody podpísanej v Locarne 8. októbra 1968, ktorou sa zavádza medzinárodné triedenie priemyselných vzorov, v znení neskorších zmien.

15. Medzi 17. aprílom a 31. augustom 2015 prieskumný pracovník EUIPO viedol intenzívnu komunikáciu so spoločnosťou Mast-Jägermeister a vyhotovil celkom štyri správy o audite, podľa ktorých vyobrazenie dizajnu nie je pre zobrazené fľaše dostatočne jednoznačné.

16. Keďže Mast-Jägermeister túto výhradu neodstránila, prieskumný pracovník v rozhodnutí z 31. augusta 2015 uviedol, že Mast-Jägermeister neodstránila nedostatky prihlášok, pretože nepostupovala v súlade so zápisnicou z preskúmania. V súlade s článkom 46 ods. 2 nariadenia o dizajnoch a článkom 10 ods. 2 vykonávacieho nariadenia uviedol, že prihlášky dizajnov neboli považované za prihlášky dizajnov Spoločenstva, takže nebolo možné priznať nijaký deň podania.

17. V dôsledku odvolania spoločnosti Mast-Jägermeister tretí odvolací senát EUIPO rozhodnutím zo 17. novembra 2015 potvrdil, že dva sporné dizajny neumožňovali určiť, či sa ochrana žiadala pre pohár, fľašu alebo kombináciu oboch.

18. Všeobecný súd napadnutým rozsudkom z 9. februára 2017 [5] žalobu spoločnosti Mast-Jägermeister zamietol.

IV. Návrhy účastníkov konania

19. Podaním z 21. apríla 2017, ktoré bolo doručené 26. apríla 2016, Mast-Jägermeister podala proti rozsudku Všeobecného súdu odvolanie a navrhuje

5 Rozsudok Všeobecného súdu Mast-Jägermeister/EUIPO (Poháre) (T-16/16, EU:T:2017:68).

1. zrušiť v celom rozsahu rozsudok Všeobecného súdu z 9. februára 2017 vo veci T-16/16 a

2. v prípade, že bude o odvolaní rozhodnuté ako o dôvodnom, vyhovieť prvému a tretiemu návrhu predloženému v prvostupňovom konaní.

20. EUIPO navrhuje

1. zamietnuť odvolanie a

2. odvolateľke uložiť povinnosť nahradiť trovy konania.

21. Mast-Jägermeister SE a EUIPO podali svoje písomné pripomienky a zúčastnili sa na pojednávaní 7. februára 2018.

V. Právne posúdenie

22. Prejednávaný právny spor vychádza z toho, že sporná prihláška zobrazuje uplatňovaný dizajn, konkrétne pohár, spolu s ďalším predmetmi, a to fľašami, ktoré nemajú byť predmetom dizajnu.

23. Jednotlivé inštancie EUIPO, ako aj Všeobecný súd považujú túto formu vyobrazenia za nezlučiteľnú s nariadením o dizajnoch. To však nie je predmetom prejednávaného konania. Objasniť sa má skôr otázka, či tento spôsob vyobrazenia spĺňa požiadavky kladené na prihlášku, takže EUIPO by musel uznať deň doručenia prihlášky za deň podania.

24. V záujme zodpovedania tejto otázky sa budem najprv, vychádzajúc z relevantných ustanovení nariadenia o dizajnoch, zaoberať tvrdeniami spoločnosti Mast-Jägermeister týkajúcimi sa znenia a okolností prijatia tohto nariadenia, potom ustanoveniami o zhojení a odkazom článku 36 ods. 5 nariadenia o dizajne na vykonávacie nariadenie, ďalej sa budem venovať funkcii dňa podania vzhľadom na nadobudnutie práva prednosti, ako aj účelu vyobrazenia dizajnu v rámci prihlášky. Na záver sa budem ešte zaoberať námietkami spoločnosti Mast-Jägermeister voči tvrdeniam Všeobecného súdu týkajúcim sa prieskumov, ktoré vykonáva EUIPO, a jednoznačnosti vyobrazenia dizajnu, ako bol predložený v prihláške.

– O relevantných ustanoveniach

25. Podľa článku 38 ods. 1 nariadenia o dizajnoch dňom podania prihlášky na zapísaný dizajn Spoločenstva je deň, kedy prihlasovateľ podal dokumenty obsahujúce údaje uvedené v článku 36 ods. 1 na EUIPO. Tieto údaje zahŕňajú najmä vyobrazenie dizajnu vhodné na reprodukciu [písm. c)].

26. Vykonávacie nariadenie v článku 10 ods. 1 spresňuje, že dátum prijatia prihlášky nemôže byť priznaný, ak prihláška neobsahuje vyobrazenie dizajnu na základe článku 4 ods. 1 písm. d) a e). Podľa písmena e) musí byť dizajn predovšetkým zobrazený na neutrálnom pozadí a nesmie byť retušovaný atramentom, tušom, a ani opravnou tekutinou. Vyobrazenie sa musí vyznačovať kvalitou umožňujúcou jasné rozlíšenie všetkých detailov predmetu, o ktorého ochranu sa žiada, a zároveň umožňujúcou jeho zmenšenie alebo zväčšenie na veľkosť na účely registra.

27. EUIPO a aj Všeobecný súd zastávajú názor, že vyobrazenie dizajnu v prihláške spoločnosti Mast-Jägermeister nespĺňa požiadavky podľa článku 36 ods. 1 nariadenia o dizajnoch. Všeobecný súd najmä v bodoch 44 až 46 napadnutého rozsudku konštatuje, že vyobrazenie pohára, o ktorého ochranu ide, spoločne s fľašou neumožňuje dostatočne jasne rozpoznať predmet ochrany v zmysle článku 4 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia. Keďže Mast-Jägermeister neopravila vyobrazenie pred uplynutím lehoty, dátum podania prihlášky sa neuzná.

28. Mast-Jägermeister považuje toto konštatovanie za porušenie článkov 45 a 46 v spojení s článkami 36 a 38 nariadenia o dizajnoch. V tejto súvislosti má výhrady (predovšetkým) nie voči faktickému posúdeniu Všeobecného súdu, ale namieta skôr proti tomu, že vôbec záleží na presnom vyobrazení dizajnu, pokiaľ ide o uznanie dňa podania. V tejto súvislosti vzniká právna otázka, či článok 36 ods. 1 písm. c) nariadenia o dizajnoch a článok 4 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia obsahujú iba technické požiadavky na vyobrazenie alebo aj pravidlá týkajúce sa obsahu.

– O znení a okolnostiach prijatia

29. Mast-Jägermeister zastáva predovšetkým názor, že na účely uznania dňa podania stačí, ak vyobrazenie dizajnu spĺňa technické požiadavky. Vyplýva to z návrhu Komisie, ktorý viedol k prijatiu nariadenia o dizajnoch,[6] a z článku 4 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia.

30. V súvislosti s týmto argumentom treba uznať, že Komisia tak vo svojom návrhu, ako aj v článku 4 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia, kládla dôraz hlavne na technickú kvalitu vyobrazenia. Zakázané sú najmä retušovania a vyobrazenie musí umožňovať jeho zmenšenie alebo zväčšenie na určitú veľkosť.

31. Okrem toho aj článok 36 ods. 1 písm. c) nariadenia o dizajnoch na prvý pohľad zdôrazňuje technické aspekty vyobrazenia dizajnu. Toto ustanovenie vyžaduje „vyobrazenie dizajnu vhodné na reprodukciu“.

32. Napriek tomu argumentácia spoločnosti Mast-Jägermeister pri podrobnejšej analýze nie je presvedčivá. V pojme vyobrazenie je totiž popri technických požiadavkách, ktoré musí spĺňať „vyobrazenie dizajnu vhodné na reprodukciu“, obsiahnutá aj myšlienka obsahovej rozoznateľnosti dizajnu.

33. Naproti tomu článok 4 ods. 1 písm. e) druhá veta vykonávacieho nariadenia nekladie žiadne dodatočné požiadavky, iba spresňuje tento prvok tým, že toto ustanovenie vyžaduje určenie kvality vyobrazenia, ktorá „umožňuj[e] jasné rozlíšenie všetkých detailov predmetu, o ktorého ochranu sa žiada“.

34. Je preto možné vykladať znenie článku 36 ods. 1 písm. c) nariadenia o dizajnoch s prihliadnutím na článok 4 ods. 1 písm. e) druhú vetu vykonávacieho nariadenia v tom zmysle, že vyobrazenie dizajnu v prihláške musí spĺňať nielen určité technické požiadavky, ale musí byť aj obsahovo presné.

– O článku 36 ods. 5, článku 45 ods. 2 písm. a) a článku 46 ods. 3 nariadenia o dizajnoch

35. Mast-Jägermeister však uvádza, že porušenie článku 4 ods. 1 písm. e) druhej vety vykonávacieho nariadenia možno podľa článku 46 ods. 3 nariadenia o dizajnoch odstrániť bez zmeny dňa podania. Toto tvrdenie je založené na tom, že vykonávacie nariadenie podľa článku 36 ods. 5 platí pre prihlášku a porušenie jej náležitostí teda spadá pod preskúmanie podľa článku 45 ods. 2 písm. a), ktoré možno odstrániť podľa článku 46 ods. 3.

36. Ako bolo uvedené vyššie, možno však už článok 36 ods. 1 písm. c) nariadenia o dizajnoch nezávisle od samostatného porušenia článku 4 ods. 1 písm. e) druhej vety vykonávacieho nariadenia chápať v tom zmysle, že vyobrazenie dizajnu musí byť po obsahovej stránke jednoznačné. Porušenie článku 36 ods. 1 písm. c) nariadenia o dizajnoch však spadá pod článok 46 ods. 2, takže až jeho odstránením možno priznať deň podania.

6 Mast-Jägermeister odkazuje na KOM(93) 342 v konečnom znení, s. 30.

37. Toto tvrdenie spoločnosti Mast-Jägermeister teda nespochybňuje výsledok doslovného výkladu článku 36 ods. 1 písm. c) nariadenia o dizajnoch.

– O funkcii dňa podania

38. Mast-Jägermeister sa v súvislosti s takýmto doterajším výkladom článku 36 ods. 1 písm. c) nariadenia o dizajnoch odvoláva najmä na osobitnú funkciu dňa podania, ktorej splnenie nevyžaduje obsahový prieskum. V konečnom dôsledku však ani tento argument nie je presvedčivý.

39. Je pravda, že už prihláška na dizajn sama osebe má právne následky. Mast-Jägermeister vyzdvihuje najmä prednosť spojenú s prihláškou, ktorú môže prihlasovateľ podľa článku 4 Parížskeho dohovoru [7] uplatniť v *iných právnych poriadkoch*. Článok 41 nariadenia o dizajnoch uznáva takýto účinok v rámci Únie, pokiaľ ide o prihlášky v zmluvných štátoch Parížskeho dohovoru.

40. Toto právo prednosti zakladá už samotná prihláška bez potreby neskoršieho zápisu dizajnu. V článku 4 bode A ods. 3 Parížskeho dohovoru je to názorne vyjadrené prostredníctvom formulácie „bez ohľadu na výsledok [prihlášky]“, ktorá sa v podobnej forme nachádza aj v článku 41 ods. 3 nariadenia o dizajnoch. [8]

41. Mast-Jägermeister z toho odvodzuje, že deň podania treba uznať už aj po veľmi povrchnom prieskume, zatiaľ čo ďalekosiahlejší obsahový prieskum je potrebný až v rámci zápisu.

42. Tento argument je síce v konaní pred Všeobecným súdom nový, ale jednako prípustný, keďže nemení predmet sporu, ale iba rozširuje odôvodnenie žiaduceho výkladu článku 38 a článku 36 ods. 1 nariadenia o dizajnoch. [9]

43. Uznanie dňa podania podľa článku 38 nariadenia o dizajnoch v skutočnosti nepredpokladá, aby prihláška na dizajn spĺňala všetky požiadavky zápisu. Článok 38 totiž odkazuje práve na článok 36 ods. 1, a nie na všetky podmienky zápisu ako celok. Článok 46 ods. 3 tak umožňuje dodatočne odstrániť určité nedostatky prihlášky bez toho, aby sa tým spochybnil deň podania.

44. Mast-Jägermeister však nezohľadnila skutočnosť, že systém prednosti prihlášky podľa Parížskeho dohovoru, ktorý vykazuje určitú podobnosť so zásadou vzájomného uznávania známou v práve Únie, povoľuje štátu, v ktorom sa prihláška podáva, aby vyžadoval presné vyobrazenie dizajnu.

45. Ako totiž uvádza EUIPO, z článku 4 bodu A ods. 2 Parížskeho dohovoru a z článku 41 ods. 2 nariadenia o dizajnoch vyplýva, že prioritné právo vyplývajúce z prihlášky sa uzná len vtedy, ak podľa príslušných *vnútroštátnych právnych predpisov* štátu, v ktorom sa prihláška podáva, je rovnocenná riadnej národnej prihláške. To znamená, že každý právny poriadok, najmä právo Únie, môže klásť určité požiadavky na riadne podanie prihlášky.

7 V súvislosti s platnosťou Parížskeho dohovoru v práve Únie pozri rozsudok z 15. novembra 2012, Bericap Záródástechnikai (C-180/11, EU:C:2012:717, body 67 až 70).

8 Pozri v súvislosti s právom ochranných známok rozsudok Všeobecného súdu z 18. novembra 2014, Think Schuhwerk/ÚHVT – Müller (VOODOO) (T-50/13, EU:T:2014:967, bod 59).

9 Rozsudky z 10. apríla 2014, Areva a i./Komisia (C-247/11 P a C-253/11 P, EU:C:2014:257, bod 114), ako aj zo 16. novembra 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Komisia (C-250/16 P, EU:C:2017:871, bod 29). Pozri v tomto zmysle tiež rozsudky z 30. septembra 1982, Amylum/Rada (108/81, EU:C:1982:322, bod 25); z 22. novembra 2001, Holandsko/Rada (C-301/97, EU:C:2001:621, bod 169); z 26. apríla 2007, Alcon/ÚHVT (C-412/05 P, EU:C:2007:252, bod 40), ako aj zo 6. marca 2001, Connolly/Komisia (C-274/99 P, EU:C:2001:127, body 34 až 36).

46. Zdá sa, že článok 4 bod A ods. 3 Parížskeho dohovoru a článok 41 ods. 3 nariadenia o dizajnoch obmedzujú priestor pre úvahu štátu, v ktorom sa prihláška podáva. Podľa týchto ustanovení sa totiž riadne podanou národnou prihláškou rozumie každá prihláška, ktorá postačuje na zistenie dátumu, keď bola v príslušnej krajine podaná. Ale aj keby sa tým obmedzila regulačná právomoc štátu, v ktorom sa prihláška podáva, tomuto štátu sa musí umožniť, aby na účely riadne podanej prihlášky vyžadoval presné vyobrazenie dizajnu. V prípade nepresného vyobrazenia by totiž bolo nejasné, aký dizajn sa vlastne prihlasuje.

47. Pravidlo týkajúce sa irelevantného neskoršieho osudu prihlášky však smeruje v prvom rade k *iným právnym poriadkom*, v ktorých sa má právo prednosti prihlášky neskôr uplatniť. Tieto právne poriadky nesmú klásť ďalšie podmienky idúce nad rámec prihlášky prijatej v štáte, v ktorom sa podáva, napríklad vyžadovať úspešný zápis.

48. Ani funkcia prihlášky, ktorou je založenie práva prednosti, preto nenúti k tomu, aby sa jednoznačnosť vyobrazenia dizajnu vylúčila z pôsobnosti článku 36 ods. 1 písm. c) nariadenia o dizajnoch.

– O účele prihlášky

49. Z účelu prihlášky však vyplýva nutnosť presného vyobrazenia dizajnu, o ktorého zápis sa žiada.

50. Všeobecný súd v tejto súvislosti vychádza z dvoch rozsudkov Súdneho dvora týkajúcich sa oblasti ochranných známok. Súdny dvor v týchto rozsudkoch zdôraznil, že zápis a prihláška ochrannej známky musia príslušným orgánom a tretím osobám umožniť jasne rozpoznať, o akú ochrannú známku sa žiada.[10]

51. Pokiaľ ide o prihlášku ochrannej známky, normotvorca to medzičasom upravil v článku 31 ods. 1 písm. d) a článku 4 písm. b) nariadenia o ochranných známkach. Podľa týchto ustanovení musí prihláška ochrannej známky Európskej únie obsahovať vyobrazenie ochrannej známky, ktoré príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a jednoznačne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi takejto ochrannej známky. V skorších zneniach nariadenia o ochranných známkach[11] táto myšlienka ešte nebola tak zreteľne vyjadrená a pri príležitosti rozšírenia prípadných označení, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku EÚ, bola jasnejšie sformulovaná.[12]

52. Súdny dvor sa v uvedených rozsudkoch nezaoberal osobitnou funkciou prihlášky a dňa podania napriek tomu, že vďaka článku 34 nariadenia o ochranných známkach[13] existuje v práve, ktoré sa týka ochranných známok, príslušná právna úprava práva prednosti.

53. Argumentácia Súdneho dvora je jednako presvedčivá a možno ju bez problémov uplatniť na dizajn.

10 Rozsudky z 12. decembra 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, body 48 až 52), a z 19. júna 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, body 46 až 48).

11 Pozri článok 26 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), a nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).

12 Pozri odôvodnenie 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva, a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21).

13 Teraz nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).

54. Je však pravda, že konanie o dizajne a konanie o ochrannej známke sa v súvislosti s obsahovým preskúmaním zo strany EUIPO výrazne líšia. Pred zápisom ochrannej známky musí EUIPO totiž preskúmať absolútne a prípadne aj relatívne dôvody zamietnutia. Obsahové preskúmanie dizajnu a konanie o zápise podľa článku 47 ods. 1 nariadenia o dizajnoch sa naopak obmedzuje na to, či je splnená definícia článku 3 písm. a), vonkajšia úprava výrobku, a nie je v rozpore s verejným poriadkom alebo prijatými princípmi morálky. To však ani v konaní o dizajne nevylučuje minimálne preskúmanie prihlášky zo strany EUIPO, pokiaľ ide o obsahovú jasnosť.

55. Po prvé práve podľa práva prednosti vzniknutého podaním prihlášky sa totiž vyžaduje jednoznačnosť vyobrazenia. Prednosť by sa totiž mala vzťahovať iba na dizajn, ktorý bol skutočne prihlásený. [14] Nejasná prihláška by – na rozdiel od názoru spoločnosti Mast-Jägermeister – nešla nutne na úkor prihlasovateľa, ale zároveň by znamenala riziko nadmernej ochrany práva prednosti.

56. Po druhé už len preto treba oponovať aj argumentu spoločnosti Mast-Jägermeister, podľa ktorého namietaný nedostatok sa netýka rozlíšiteľnosti predmetu ochrany, ale rozsahu ochrany, ktorý však nie je predmetom konania o prihláške, ale objasniť ho možno iba v rámci konania o porušení práv.

57. Je pravda, že v konaní o porušení práv je nutné z vyobrazenia dizajnu odvodiť rozsah ochrany pri zohľadnení článkov 10 a 19 nariadenia o dizajnoch. To však neznamená, že jednoznačnosť vyobrazenia je vo fáze prihlášky irelevantná.

58. Konanie o prihláške by naopak malo – tiež nezávisle od prednosti – poskytovať aspoň minimálnu ochranu iných hospodárskych subjektov voči nejasným prihláškam, aby neboli vystavené zbytočnému riziku, že sa budú musieť sporiť s daným prihlasovateľom o rozsahu ochrany jeho nejasnej prihlášky. [15]

59. A po tretie EUIPO správne zdôrazňuje, že aj orgány príslušné na zápis potrebujú na účely prieskumov, ktoré majú vykonať, jasné a presné vyobrazenie dizajnu. [16]

60. Je možné, že iné právne poriadky sú v tejto súvislosti pri uznaní prihlášky veľkorysejšie – táto sloboda je im ponechaná podľa článku 4 Parížskeho dohovoru. Právo Únie však nie je nútené k rovnakej veľkorysosti.

– O poradí prieskumu

61. Presvedčivejšie sú vo veci námietky spoločnosti Mast-Jägermeister proti poradiu prieskumu, ktoré načrtol Všeobecný súd v bodoch 35 a 36 napadnutého rozsudku. Všeobecný súd vyžaduje najprv preskúmať, či vôbec ide o dizajn a či je tento dizajn v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, predtým než sa preskúmajú formálne náležitosti podľa článku 36 nariadenia o dizajnoch.

62. Najmä preskúmanie zlučiteľnosti dizajnu s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi by však išlo nad rámec určenia dňa podania podľa článku 38 ods. 1 a článku 36 ods. 1 nariadenia o dizajnoch. Aj z praktického hľadiska môže byť ťažké preskúmať existenciu dizajnu a jeho zlučiteľnosť s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, ak jeho vyobrazenie nespĺňa kvalitatívne požiadavky podľa článku 36 ods. 1 nariadenia o dizajnoch.

14 V súvislosti s právom, ktoré sa týka ochranných známok, rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2001, Signal Communications/ÚHVT (TELEYE) (T-128/99, EU:T:2001:266, bod 45).

15 Pozri rozsudky z 12. decembra 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, bod 51), a z 19. júna 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, bod 48).

16 Rozsudky z 12. decembra 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, bod 50), a z 19. júna 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, bod 47).

63. Na účely rozhodnutia v prejednávanom právnom spore to však napokon nie je podstatné. Tieto predbežné úvahy Všeobecného súdu totiž nie sú nosné vo vzťahu k jeho rozhodnutiu, takže toto tvrdenie je irelevantné. [17]

– O jednoznačnosti vyobrazenia

64. Pokiaľ Mast-Jägermeister napokon trvá na tom, že v prejednávanom prípade je predložené vyobrazenie dizajnu dostatočne jasné, treba pripomenúť, že v súlade s článkom 256 ods. 1 ZFEÚ a článkom 58 ods. 1 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie sa odvolanie obmedzuje na právne otázky. Zistenie a posúdenie relevantných skutkových okolností, ako aj hodnotenie dôkazov je vo výlučnej právomoci Všeobecného súdu. S výnimkou prípadu ich skreslenia preto posúdenie skutkových okolností a dôkazov nepredstavuje právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdneho dvora v rámci odvolacieho konania. [18]

65. Otázka, či je predložené vyobrazenie dostatočne jasné napriek fľašiam, ktoré sú zobrazené na dizajne popri pohároch, je skutkovou otázkou. Nikto netvrdí, a ani nie je zjavné, že by Všeobecný súd pri preskúmaní tejto otázky skreslil dôkazy. Tieto tvrdenia sú preto neprípustné.

– Výsledok

66. V konečnom dôsledku Všeobecný súd správne vyžadoval jednoznačnosť vyobrazenia dizajnu ako podmienku uznania dňa podania podľa článku 38 ods. 1 a článku 36 ods. 1 nariadenia o dizajnoch. Odvolanie sa má preto zamietnuť ako nedôvodné v prevažnej časti a neprípustné vo zvyšnej časti.

VI. O trovách

67. Podľa článku 184 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ak odvolanie nie je dôvodné, Súdny dvor rozhodne aj o trovách konania. Podľa článku 138 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku uplatniteľného na odvolacie konanie na základe jeho článku 184 ods. 1 Súdny dvor uloží účastníkovi konania, ktorý vo veci nemal úspech, povinnosť nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

68. Keďže Mast-Jägermeister nemala vo veci úspech a EUIPO podal návrh v tomto zmysle, je opodstatnené uložiť žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

VII. Návrh

69. Súdnemu dvoru preto navrhujem, aby rozhodol takto:

1. Odvolanie sa zamieta.

2. Mast-Jägermeister SE je povinná nahradiť trovy konania.

17 Pozri rozsudok z 2. júna 1994, de Compte/Parlament (C-326/91 P, EU:C:1994:218, bod 94), a uznesenie z 31. januára 2017, Universal Protein Supplements/EUIPO (C-485/16 P, EU:C:2017:72).

18 Rozsudky zo 7. októbra 2004, Mag Instrument/ÚHVT (C-136/02 P, EU:C:2004:592, bod 39), a z 26. júla 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO (C-471/16 P, EU:C:2017:602, bod 34), ako aj uznesenie zo 17. júla 2014, Kastenholz/ÚHVT (C-435/13 P, EU:C:2014:2124, bod 33).