Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
MELCHIORA WATHELETA
přednesené dne 2. dubna 2014[1]

Věc C-345/13

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

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court (Irsko)]

„Duševní a průmyslové vlastnictví — Posouzení individuální povahy nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství — Důkazní břemeno“

1. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court (Irsko) se týká výkladu nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství[2] (dále jen „nařízení č. 6/2002“).

2. Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností Karen Millen Fashions Ltd (dále jen „společnost KMF“) a společnostmi Dunnes Stores a Dunnes Stores (Limerick) Ltd (dále jen společně „Dunnes“) za účelem dosažení toho, aby posledně uvedeným společnostem bylo zakázáno užívat (průmyslové) vzory, jejichž vlastnictví uplatňuje společnost KMF.

I – Právní rámec

A – *Dohoda TRIPS*

3. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „Dohoda TRIPS“) je přílohou 1 C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) podepsané v Marrákeši dne 15. dubna 1994 a schválené rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)[3].

1 — Původní jazyk: francouzština.

2 — Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142.

3 — Úř. věst. L 336, s. 1.

4. V oddílu 4 části II uvedené dohody, nadepsané „Normy, týkající se dostupnosti, rozsahu a užití práv k duševnímu vlastnictví“, který je nadepsán „Průmyslové vzory“, článek 25, nadepsaný „Podmínky ochrany“, stanoví:

„1. Členové poskytnou ochranu nezávisle vytvořeným průmyslovým vzorům, které jsou nové a původní. Členové mohou stanovit, že vzory nejsou nové nebo původní, jestliže se podstatně neodlišují od známých vzorů nebo kombinací známých znaků vzorů. Členové mohou stanovit, že se taková ochrana nebude vztahovat na vzory, určované v podstatě technickými nebo funkčními úvahami.

[...]“

B – *Nařízení č. 6/2002*

5. Body 9, 14, 16, 17, 19 a 25 nařízení č. 6/2002 stanoví:

„(9) Důležitá ustanovení tohoto nařízení upravujícího (průmyslové) vzory by měla být uvedena v soulad s příslušnými ustanoveními směrnice 98/71/ES.

[...]

(14) Posouzení, zda má (průmyslový) vzor individuální povahu, by mělo být založeno na tom, zda celkový dojem, který na informovaného uživatele pohled na nový (průmyslový) vzor učiní, jej významně odliší od dojmu, který na něj učiní stávající (průmyslov[é]) vzor[y] jako celek, s přihlédnutím k povaze výrobku, pro který je (průmyslový) vzor použit nebo do něhož byl zapracován, a zvláště pak k průmyslovému odvětví, do něhož spadá, a stupni volnosti původce vzoru při vývoji (průmyslového) vzoru.

[...]

(16) Některá tato odvětví vytvářejí velké množství (průmyslových) vzorů na výrobky často mající krátkou tržní životnost, kde je ochrana nezatížená formalitami zápisu výhodou a doba trvání ochrany má menší význam. Na druhé straně existují průmyslová odvětví, která přikládají velký význam výhodám zápisu z důvodů větší právní jistoty, kterou poskytuje, a která vyžadují možnost delšího období ochrany odpovídajícího předpokládané době tržní životnosti jejich výrobků.

(17) Toto si žádá dvě formy ochrany, první je krátkodobý nezapsaný (průmyslový) vzor a druhá je dlouhodobější zapsaný (průmyslový) vzor.

[...]

(19) Právo k (průmyslovému) vzoru Společenství by nemělo být poskytnuto, pokud není (průmyslový) vzor nový a pokud se nevyznačuje ve srovnání s ostatními (průmyslovými) vzory individuální povahou.

[...]

(25) Pro ta odvětví průmyslu, která vyrábějí v krátkém čase velká množství (průmyslových) vzorů s možnou krátkou životností, z nichž pouze některé mohou být nakonec obchodně využity, budou výhodné nezapsané (průmyslové) vzory Společenství. Dále je nutné, aby tato odvětví mohla snadněji využívat zapsané (průmyslové) vzory Společenství. Tuto potřebu by proto vyřešila možnost spojit několik (průmyslových) vzorů do jedné společné přihlášky. Nicméně

s (průmyslovými) vzory obsaženými v jedné společné přihlášce by bylo možno pro účely výkonu práv, poskytování licencí, věcných práv, nuceného výkonu práva, úpadkového řízení, vzdání se, obnovení, postoupení vlastnictví, odkladu zveřejnění nebo prohlášení neplatnosti zacházet nezávisle na sobě.“

6. Článek 1 nařízení č. 6/2002 stanoví:

„1. (Průmyslový) vzor, který splňuje podmínky tohoto nařízení, se dále nazývá ‚(průmyslový) vzor Společenství‘.

2. (Průmyslový) vzor je chráněn:

a) ‚nezapsaným (průmyslovým) vzorem Společenství‘, je-li zpřístupněn veřejnosti způsobem stanoveným tímto nařízením;

[...]“

7. Podle čl. 4 odst. 1 nařízení č. 6/2002 je (průmyslový) vzor chráněn právem k (průmyslovému) vzoru, pokud je nový a má individuální povahu.

8. Článek 5 tohoto nařízení stanoví:

„1. (Průmyslový) vzor je považován za nový, pokud nebyl zpřístupněn veřejnosti shodný (průmyslový) vzor:

a) v případě nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství přede dnem, kdy byl (průmyslový) vzor, jehož ochrana je požadována, poprvé zpřístupněn veřejnosti;

b) v případě zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství přede dnem podání přihlášky k zápisu nebo, pokud je uplatněno právo přednosti, přede dnem vzniku práva přednosti.

2. (Průmyslový) vzor je pokládán za shodný, pokud se jeho znaky liší jen v nepodstatných podrobnostech.“

9. Článek 6 téhož nařízení stanoví:

„1. (Průmyslový) vzor má individuální povahu, pokud se celkový dojem, který vyvolá u informovaného uživatele, liší od celkového dojmu vyvolaného u tohoto uživatele (průmyslovým) vzorem, který byl zpřístupněn veřejnosti:

a) v případě nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství přede dnem, kdy byl (průmyslový) vzor, jehož ochrana se požaduje, poprvé zpřístupněn veřejnosti;

b) v případě zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství přede dnem podání přihlášky k zápisu nebo, bylo-li uplatněno právo přednosti, přede dnem vzniku práva přednosti.

2. Při posuzování individuální povahy se bere v úvahu míra volnosti původce vzoru při vývoji (průmyslového) vzoru.“

10. Článek 11 nařízení č. 6/2002 zní následovně:

„1. (Průmyslový) vzor, který splňuje požadavky oddílu 1, je chráněn právem k nezapsanému (průmyslovému) vzoru po dobu tří let ode dne, kdy byl (průmyslový) vzor poprvé v rámci Společenství zpřístupněn veřejnosti.

2. Pro účely odstavce 1 je (průmyslový) vzor považován za zpřístupněný veřejnosti ve Společenství, pokud byl zveřejněn nebo jinak oznámen, vystavován, obchodně použit nebo jiným způsobem uveden ve veřejnou známost takovým způsobem, že během obvyklých obchodních činností mohly tyto události vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství a specializovaných v daném oboru. (Průmyslový) vzor se však nepovažuje za zpřístupněný veřejnosti, pokud byl sdělen pouze třetí osobě pod výslovnou nebo mlčky předpokládanou podmínkou jeho utajení."

11. Článek 19 tohoto nařízení stanoví:

„1. Zápis zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství poskytuje jeho majiteli výlučné právo jej užívat a zabránit třetí osobě užívat (průmyslový) vzor bez jeho souhlasu. Užívání (průmyslového) vzoru zahrnuje zejména výrobu, nabízení, uvádění na trh, dovoz, vývoz nebo používání výrobku, v němž je (průmyslový) vzor ztělesněn nebo u něhož je použit, jakož i skladování takového výrobku pro tyto účely.

2. Nezapsaný (průmyslový) vzor však poskytuje svému majiteli právo zabránit krokům uvedeným v odstavci 1 pouze tehdy, pokud napadené užití vyplývá z kopírování chráněného (průmyslového) vzoru.

Napadené užití se nepovažuje za výsledek kopírování chráněného (průmyslového) vzoru, pokud vyplývá z nezávislé tvůrčí práce původce (průmyslového) vzoru, u něhož se lze důvodně domnívat, že nebyl obeznámen s (průmyslovým) vzorem, který byl zpřístupněn veřejnosti majitelem.

[...]"

12. Konečně článek 85 uvedeného nařízení, nadepsaný „Domněnka platnosti – obhajoba ve věci", uvádí:

„1. V soudním řízení o žalobě pro porušení nebo žalobě pro hrozící porušení zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství soud pro (průmyslové) vzory Společenství pohlíží na (průmyslový) vzor Společenství jako na vzor platný. Platnost lze zpochybnit pouze protinávrhem na prohlášení neplatnosti. Je však přípustná procesní námitka neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství, uplatněná jinak než prostřednictvím protinávrhu, pokud žalovaný namítá, že by (průmyslový) vzor Společenství mohl být prohlášen za neplatný z důvodů existence staršího národního práva k (průmyslovému) vzoru ve smyslu čl. 25 odst. 1 písm. [d)] na straně žalovaného.

2. V soudním řízení o žalobě pro porušení nebo žalobě pro hrozící porušení nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství soud pro (průmyslové) vzory Společenství pohlíží na (průmyslový) vzor Společenství jako na vzor platný, pokud majitel práva předloží důkaz, že byly splněny podmínky stanovené v článku 11 a označí, co představuje individuální povahu jeho (průmyslového) vzoru Společenství. Žalovaný však může zpochybnit jeho platnost procesní námitkou nebo protinávrhem na prohlášení neplatnosti."

II – Skutkový rámec sporu v původním řízení

13. KMF je společností podle anglického práva, jejíž činnost spočívá ve výrobě a prodeji dámských oděvů.

14. Společnost Dunnes je významnou skupinou v oblasti maloobchodního prodeje v Irsku, která mimo jiné prodává dámské oděvy.

15. Společnost KMF v roce 2005 vytvořila a dala v Irsku do prodeje pruhovanou halenku (v modrém a kamenitě hnědém provedení) a černou pletenou blůzu (dále jen „oděvy KMF").

16. Zástupci společnosti Dunnes koupili u jednoho z irských prodejních míst společnosti KMF exempláře oděvů posledně uvedené společnosti. Následně společnost Dunnes nechala vyrobit kopie těchto oděvů mimo Irsko a na konci roku 2006 je dala do prodeje ve svých irských obchodech.

17. Společnost KMF, která tvrdila, že je majitelkou nezapsaných (průmyslových) vzorů Společenství týkajících se uvedených oděvů, dne 2. ledna 2007 podala u High Court žalobu, kterou se domáhala zejména toho, aby bylo společnosti Dunnes zakázáno užívat tyto (průmyslové) vzory, jakož i získání náhrady škody.

18. High Court této žalobě vyhověl.

19. Společnost Dunnes proti rozhodnutí High Court podala odvolání u předkládajícího soudu.

20. Tento soud uvádí, že společnost Dunnes nezpochybňuje, že kopírovala oděvy KMF a připouští, že nezapsané (průmyslové) vzory Společenství, ohledně nichž společnost KMF tvrdí, že je jejich majitelkou, jsou nové.

21. Z předkládacího rozhodnutí však vyplývá, že společnost Dunnes zpochybňuje, že je společnost KMF majitelkou nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství pro každý z oděvů KMF z důvodu, že tyto oděvy nemají individuální povahu ve smyslu nařízení č. 6/2002 a že toto nařízení KMF ukládá, aby fakticky prokázala, že tyto oděvy takovou povahu mají.

22. Za těchto podmínek se Supreme Court rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru dvě předběžné otázky.

III – Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce a řízení před Soudním dvorem

23. Supreme Court se tedy na základě rozhodnutí ze dne 6. června 2013, došlého Soudnímu dvoru dne 24. června 2013, rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru na základě článku 267 SFEU následující předběžné otázky:

„1) Musí být při posouzení individuální povahy (průmyslového) vzoru, ohledně něhož je uváděno, že se na něj pro účely nařízení [č. 6/2002] vztahuje ochrana jakožto na nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství, hodnocen celkový dojem, který vyvolá u informovaného uživatele ve smyslu článku 6 uvedeného nařízení, s ohledem na to, zda se liší od celkového dojmu, který vyvolává u takového uživatele

   a) jakýkoli jednotlivý (průmyslový) vzor, který byl dříve zpřístupněn veřejnosti, nebo

   b) jakákoli kombinace známých znaků (průmyslových) vzorů, pocházejících z více než jednoho staršího (průmyslového) vzoru tohoto typu?

2) Je soud pro (průmyslové) vzory Společenství povinen pro účely čl. 85 odst. 2 nařízení [č. 6/2002] na nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství pohlížet jako na vzor platný, pokud majitel pouze označí, co představuje individuální povahu (průmyslového) vzoru, nebo je majitel povinen prokázat, že (průmyslový) vzor má individuální povahu v souladu s článkem 6 uvedeného nařízení?“

24. Společnosti KMF a Dunnes, vláda Spojeného království a Evropská komise předložily písemná vyjádření.

25. Na konci písemné části řízení měl Soudní dvůr za to, že má dostatečné podklady pro rozhodnutí, a proto rozhodl, že se jednání konat nebude (v souladu s čl. 76 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora).

IV – Analýza

A – *K první předběžné otázce*

26. Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda článek 6 nařízení č. 6/2002 musí být vykládán v tom smyslu, že k tomu, aby (průmyslový) vzor mohl být považován za vzor mající individuální povahu, se celkový dojem, který tento (průmyslový) vzor vyvolá u informovaného uživatele, musí lišit od celkového dojmu vyvolaného u tohoto uživatele jednotlivým starším (průmyslovým) vzorem, nebo kombinací znaků vycházejících z několika (průmyslových) vzorů, které byly dříve zpřístupněny veřejnosti.

27. Jak společnost Dunnes shrnula ve svém písemném vyjádření, v situaci, kdy by se jednalo například o tři starší (průmyslové) vzory (X, Y a Z), cílem otázky je určit, zda dotčený (průmyslový) vzor má individuální povahu, neboť celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který vyvolávají starší (průmyslové) vzory X, Y a Z odděleně, či zda nemá individuální povahu z důvodu, že určité prvky (průmyslových) vzorů X, Y a Z (jako například pruh, jedno očko nebo jeden steh, asociace barev) společně vyvolávají celkový dojem, který se neliší od celkového dojmu dotčeného (průmyslového) vzoru.

28. Toto poslední tvrzení podporuje pouze společnost Dunnes. Společnost KMF, vláda Spojeného království a Komise mají za to, že je správné první tvrzení.

29. K podpoře svého tvrzení společnost Dunnes vychází z bodů 14 a 19 odůvodnění nařízení č. 6/2002 a z článku 25 Dohody TRIPS.

30. Je pravda, že podle bodu 14 odůvodnění „[p]osouzení, zda má (průmyslový) vzor individuální povahu, by mělo být založeno na tom, zda celkový dojem, který na informovaného uživatele pohled na nový (průmyslový) vzor učiní, jej významně odliší od dojmu, který na něj učiní stávající (průmyslov[é]) vzor[y] *jako celek*“ [4].

31. Kromě toho není irelevantní v této formulaci spatřit chápání individuální povahy, které je blízké chápání podporovanému článkem 25 Dohody TRIPS, jelikož tento článek stanoví, že strany dohody „mohou stanovit, že vzory nejsou nové nebo původní, jestliže se podstatně neodlišují od známých vzorů *nebo kombinací známých znaků vzorů*.“ [5].

32. V rámci výkladu článku 6 nařízení č. 6/2002 však tyto dvě skutečnosti určující být nemohou.

33. Zaprvé, ačkoli bod 14 odůvodnění tohoto nařízení odkazuje na „(průmyslové) vzory jako celek“, je nutno konstatovat, že články uvedeného nařízení tento koncept nepoužívají.

34. Pokud jde o bod 19 odůvodnění tohoto nařízení, pouze uvádí, že „[p]rávo k (průmyslovému) vzoru Společenství by nemělo být poskytnuto, pokud není (průmyslový) vzor nový a pokud se nevyznačuje ve srovnání s ostatními (průmyslovými) vzory individuální povahou.“ Neshledávám tedy, v čem by mohl navodit myšlenku srovnání dotčeného (průmyslového) vzoru se souborem znaků, které pocházejí z několika jiných (průmyslových) vzorů.

4 — Kurzivu doplnil autor tohoto stanoviska.

5 — Kurzivu doplnil autor tohoto stanoviska.

35. Naproti tomu, ačkoli odkazuje na několik (průmyslových) vzorů, když stanoví, že právo k (průmyslovému) vzoru by nemělo být poskytnuto, pokud „není (průmyslový) vzor nový a pokud se nevyznačuje *ve srovnání s ostatními (průmyslovými) vzory* individuální povahou“ [6], jeví se mi, že tento odkaz znamená srovnání s individualizovanými (průmyslovými) vzory, které jsou chápány jako celek, a nikoli s určitými zvláštními či izolovanými znaky takto identifikovaných (průmyslových) vzorů.

36. Zadruhé, jedinou povinností uloženou článkem 25 Dohody TRIPS je poskytnout systém ochrany nezávisle vytvořeným průmyslovým vzorům, které jsou nové a původní. Tato povinnost vyplývá z použití slovesa „poskytnout“ v budoucím čase.

37. Následující část tohoto článku, do níž je vložen odkaz na „kombinaci známých znaků vzorů“, je naproti tomu pouze uvedením *možnosti* ponechané na posouzení stran dohody [7].

38. Nezávisle na těchto úvahách se mi jeví, že článek 6 nařízení č. 6/2002 v každém případě ukládá identifikaci jednoho či několika starších (průmyslových) vzorů, které mohou být srovnány s dotčeným (průmyslovým) vzorem.

39. Bez ohledu na jazykové znění totiž individuální povaha dotčeného (průmyslového) vzoru bude muset být srovnána s jediným jiným (průmyslovým) vzorem (například v německém znění [8]), s několika (průmyslovými) vzory (například v nizozemském znění [9]) nebo případně se všemi (průmyslovými) vzory (ve španělském znění [10], v anglickém znění [11], ve francouzském znění [12] nebo v italském znění [13]).

40. Nejeví se mi však, že by některé z těchto znění povolovalo odejmutí určitých přesně uvedených znaků z jednoho či několika starších (průmyslových) vzorů, aby byly předmětem teoretického srovnání, to znamená něčeho, co jako takové v reálném světě neexistuje.

41. Jak jsem uvedl výše ohledně bodu 19 odůvodnění nařízení č. 6/2002, ačkoli některá jazyková znění článku 6 uvedeného nařízení (která Komise kvalifikuje jako „neutrální“) navozují myšlenku srovnání se *všemi* (průmyslovými) vzory, jeví se mi, že tento odkaz znamená srovnání s přesně identifikovanými prvky.

42. Nejeví se mi, že by nějaká skutečnost ve znění tohoto článku povolovala, aby byla *a posteriori* a pro potřeby věci vytvořena směsice určitých zvláštních znaků předtím identifikovaných (průmyslových) vzorů.

6 — Kurzivu doplnil autor tohoto stanoviska.

7 — Pokud jde o tento článek, G. Tritton píše: „[a]s 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. vydání, Sweet & Maxwell, Londýn, 2008, č. 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“. Kurzivu doplnil autor tohoto stanoviska.

9 — „[D]e algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door *modellen* die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld“. Kurzivu doplnil autor tohoto stanoviska.

10 — „[L]a impresión general producida por *cualquier otro dibujoo modelo* que haya sido hecho público“. Kurzivu doplnil autor tohoto stanoviska.

11 — „[T]he overall impression produced on such a user by *any design* which has been made available to the public.“ Kurzivu doplnil autor tohoto stanoviska.

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.“ Kurzivu doplnil autor tohoto stanoviska.

13 — „[I]mpressione generale suscitata in tale utilizzatore da *qualsiasi disegno o modello* che sia stato divulgato al pubblico“. Kurzivu doplnil autor tohoto stanoviska.

43. Sdílím tedy výklad zastávaný společností KMF, vládou Spojeného království a Komise, podle něhož k tomu, aby (průmyslový) vzor mohl být považován za vzor mající individuální povahu, se celkový dojem, který tento (průmyslový) vzor vyvolá u informovaného uživatele, musí lišit od celkového dojmu vyvolaného u tohoto uživatele jednotlivým starším (průmyslovým) vzorem nebo několika staršími (průmyslovými) vzory jednotlivě, a nikoli kombinací znaků vycházejících z několika (průmyslových) vzorů, které byly dříve zpřístupněny veřejnosti.

44. Jeví se mi, že je tento výklad rovněž v souladu s přístupem uplatněným Soudním dvorem v jeho judikatuře týkající se určení individuální povahy (průmyslového) vzoru.

45. Soudní dvůr totiž přinejmenším ve dvou případech uvedl, že „je-li to možné, [informovaný uživatel] provede přímé srovnání dotčených (průmyslových) vzorů“ [14].

46. Je pravda, že Soudní dvůr upřesnil, že nelze vyloučit, „že takové srovnání je neproveditelné nebo v dotyčném odvětví neobvyklé, zejména z důvodu specifických okolností nebo vlastností předmětů, které dotčené (průmyslové) vzory představují“ [15].

47. Soudní dvůr rovněž dodal, že v případě neexistence přesného údaje v tomto ohledu v nařízení č. 6/2002 nelze mít za to, že úmyslem unijního zákonodárce bylo posouzení případných (průmyslových) vzorů omezit na jejich přímé srovnání [16].

48. Z těchto rozsudků však vyplývá, že ačkoli se nepřímé srovnání může vztahovat k *představě* vyvolané určitými (průmyslovými) vzory, nemůže se v žádném případě vztahovat k seskupení různých znaků pocházejících z několika (průmyslových) vzorů.

49. Jak totiž uvedl generální advokát Mengozzi v bodě 49 svého stanoviska ve věci PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic, „nařízení [ohledně typu srovnání, které informovaný uživatel může provést mezi kolidujícími (průmyslovými) vzory] nic neuvádí. Mohlo by se tedy v zásadě jednat jak o nepřímé srovnání *na základě vzpomínky*, k čemuž obvykle dochází v oblasti ochranných známek [...], tak o přímé srovnání provedené tím způsobem, že se bude pozorovat jeden výrobek vedle druhého.“ [17]

50. Soudní dvůr uplatnil tento přístup, když měl za to, že se Tribunál Evropské unie nedopustil žádného nesprávného právního posouzení tím, že použil „formulaci, podle níž ‚[...] podobnost informovaným uživatelem v celkovém dojmu, kterým na něho dotčené (průmyslové) vzory působí, zohledněna nebude‘, třebaže by mimo svůj kontext naznačovala, že Tribunál své úvahy založil na metodě nepřímého srovnání založeného na nedokonalé představě“ [18], a když měl za to, že „se Tribunál nedopustil nesprávného právního posouzení, když své úvahy [...] založil na nedokonalé představě celkového dojmu vyvolaného oběma postavami, kterou si informovaný uživatel uchová v paměti“ [19].

51. V důsledku toho v rozsahu, v němž nepřímá povaha srovnání odkazuje nikoli na směsici různých znaků pocházejících z několika (průmyslových) vzorů, ale na fyzickou neexistenci srovnávaného znaku, přímé srovnání *a priori* znamená srovnání dvou (průmyslových) vzorů jako celků.

14 — Rozsudek PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679, bod 55). Viz rovněž v tomto smyslu rozsudek Neuman a další v. José Manuel Baena Grupo (C-101/11 P a C-102/11 P, EU:C:2012:641, bod 54).

15 — Rozsudek PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, bod 55). Viz rovněž v tomto smyslu rozsudek Neuman a další v. José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, bod 54).

16 — Rozsudky PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, bod 57) a Neuman a další v. José Manual Baena Grupo (EU:C:2012:641, bod 56).

17 — C-281/10 P, EU:C:2011:302. Kurzivu doplnil autor tohoto stanoviska.

18 — Rozsudek PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, bod 58).

19 — Rozsudek Neuman a další v. José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, bod 57)

52. Jak Tribunál správně provedl syntézu v rozsudku Shenzhen Taiden v. OHIM – Bosch Security Systems (Komunikační zařízení) [20], „[j]elikož čl. 6 odst. 1 nařízení č. 6/2002 odkazuje na odlišné celkové dojmy vyvolané dotčenými (průmyslovými) vzory, přezkum individuální povahy (průmyslového) vzoru Společenství nelze provádět s ohledem na specifické prvky jednotlivých starších (průmyslových) vzorů“. Naopak „je třeba provést srovnání mezi celkovým dojmem vyvolaným zpochybněným (průmyslovým) vzorem Společenství a celkovým dojmem vyvolaným každým ze starších (průmyslových) vzorů, kterých se osoba navrhující prohlášení neplatnosti platně dovolala“ [21].

53. S ohledem na tyto úvahy mám za to, že článek 6 nařízení č. 6/2002 musí být vykládán v tom smyslu, že k tomu, aby (průmyslový) vzor mohl být považován za vzor mající individuální povahu, se celkový dojem, který tento (průmyslový) vzor vyvolá u informovaného uživatele, musí lišit od celkového dojmu vyvolaného u tohoto uživatele jedním nebo několika staršími (průmyslovými) vzory posuzovanými jednotlivě a každý jako celek, a nikoli směsicí různých znaků starších (průmyslových) vzorů.

B – *Ke druhé předběžné otázce*

54. Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda soud pro (průmyslové) vzory Společenství musí pro účely čl. 85 odst. 2 nařízení č. 6/2002 nezbytně na nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství pohlížet jako na vzor platný, pokud majitel pouze označí, co představuje individuální povahu (průmyslového) vzoru, nebo zda je naopak majitel práva povinen prokázat, že (průmyslový) vzor má individuální povahu v souladu s článkem 6 tohoto nařízení.

55. Společnost KMF, vláda Spojeného království a Komise uvádějí, že je správné první tvrzení, společnost Dunnes uvádí, že je správné druhé tvrzení.

56. K tomu, aby byla předkládajícímu soudu poskytnuta užitečná odpověď, jeví se mi jako vhodné globálně přezkoumat rozsah působnosti domněnky platnosti zavedené čl. 85 odst. 2 nařízení č. 6/2002.

57. Článek 85 tohoto nařízení je nadepsaný „Domněnka platnosti – obhajoba ve věci“. Jeho druhý odstavec stanoví, že „[v] soudním řízení o žalobě pro porušení nebo žalobě pro hrozící porušení nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství soud pro (průmyslové) vzory Společenství pohlíží na (průmyslový) vzor Společenství jako na vzor platný, pokud majitel práva předloží důkaz, že byly splněny podmínky stanovené v článku 11 a označí, co představuje individuální povahu jeho (průmyslového) vzoru Společenství“. Dodává, že žalovaný může zpochybnit jeho platnost procesní námitkou nebo protinávrhem na prohlášení neplatnosti.

58. Z tohoto ustanovení vyplývá, že k tomu, aby bylo na (průmyslový) vzor nahlíženo jako na vzor platný, musí jeho majitel přeložit důkaz, že podmínky stanovené v článku 11 nařízení č. 6/2002 byly splněny a označit, co představuje individuální povahu jeho (průmyslového) vzoru.

1. Důkaz o splnění podmínek stanovených v článku 11 nařízení č. 6/2002

59. Článek 11 odst. 1 tohoto nařízení stanoví, že „([p]růmyslový) vzor, který splňuje požadavky oddílu 1, je chráněn právem k nezapsanému (průmyslovému) vzoru po dobu tří let ode dne, kdy byl (průmyslový) vzor poprvé v rámci Společenství zpřístupněn veřejnosti“.

20 — T-153/08, EU:T:2010:248, bod 23.

21 — Rozsudek Shenzhen Taiden v. OHIM – Bosch Security Systems (Komunikační zařízení) (EU:T:2010:248, bod 24).

60. Tato podmínka zpřístupnění je blíže upravena v odstavci 2 tohoto článku, podle něhož „je (průmyslový) vzor považován za zpřístupněný veřejnosti ve Společenství, pokud byl zveřejněn nebo jinak oznámen, vystavován, obchodně použit nebo jiným způsobem uveden ve veřejnou známost takovým způsobem, že během obvyklých obchodních činností mohly tyto události vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství a specializovaných v daném oboru. (Průmyslový) vzor se však nepovažuje za zpřístupněný veřejnosti, pokud byl sdělen pouze třetí osobě pod výslovnou nebo mlčky předpokládanou podmínkou jeho utajení“.

61. K tomu, aby se na dotčený (průmyslový) vzor vztahovala domněnka platnosti zavedená čl. 85 odst. 2 nařízení č. 6/2002, musí jeho majitel tedy nejprve prokázat první zpřístupnění tohoto (průmyslového) vzoru veřejnosti v rámci Evropské unie, přičemž k tomuto zveřejnění nemohlo dojít před více než třemi lety [v opačném případě již (průmyslový) vzor nebude chráněn].

62. Podle společnosti Dunnes vzhledem k tomu, že článek 11 nařízení č. 6/2002 odkazuje na podmínky uvedené v oddílu 1 tohoto nařízení, majitel dotčeného (průmyslového) vzoru musí kromě toho v soudním řízení o žalobě pro porušení nebo žalobě pro hrozící porušení práva z duševního vlastnictví prokázat novost a individuální povahu údajně chráněného (průmyslového) vzoru, jelikož jsou tyto podmínky stanoveny v článku 4 tohoto nařízení, který tvoří součást uvedeného oddílu 1.

63. Jeví se mi, že takový výklad je v rozporu se zněním čl. 85 odst. 2 nařízení č. 6/2002 a s cílem sledovaným zákonodárcem.

64. Zaprvé, jaký by byl smysl druhé podmínky stanovené na konci první věty čl. 85 odst. 2 nařízení č. 6/2002, podle níž majitel (průmyslového) vzoru musí „označit, co představuje individuální povahu jeho (průmyslového) vzoru“, pokud by majitel nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství musel kromě data zpřístupnění svého (průmyslového) vzoru prokazovat i jeho novost a individuální povahu?

65. Jak dále relevantně uvádí Komise ve svém písemném vyjádření, pokud by Soudní dvůr uplatnil výklad společnosti Dunnes, musel by majitel nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství prokazovat nejen jeho novost a individuální povahu, ale rovněž to, že jsou splněny všechny podmínky uvedené v oddílu 1 nařízení č. 6/2002 (viditelnost požadovaná čl. 4 odst. 2, nikoli funkční povaha uvedená v článku 8 nebo soulad s veřejným pořádkem a dobrými mravy stanovený v článku 9).

66. Takové břemeno by zajisté nebylo v souladu s cílem sledovaným zákonodárcem.

67. Jak připomíná bod 16 odůvodnění nařízení č. 6/2002, „[n]ěkterá [...] odvětví vytvářejí velké množství (průmyslových) vzorů na výrobky často mající krátkou tržní životnost, kde je ochrana nezatížená formalitami zápisu výhodou a doba trvání ochrany má menší význam. Na druhé straně existují průmyslová odvětví, která přikládají velký význam výhodám zápisu z důvodů větší právní jistoty, kterou poskytuje, a která vyžadují možnost delšího období ochrany odpovídajícího předpokládané době tržní životnosti jejich výrobků.“ V souladu s bodem 17 odůvodnění nařízení jsou dvě formy ochrany stanovené v tomto nařízení, a sice „krátkodobý nezapsaný (průmyslový) vzor a [...] dlouhodobější zapsaný (průmyslový) vzor“, odůvodněny rozdílem mezi těmito dvěma situacemi.

68. V důsledku toho se mi jeví, že ukládat majiteli takového nezapsaného (průmyslového) vzoru, který chce podat žalobu pro porušení nebo žalobu pro hrozící porušení práva z duševního vlastnictví, důkazní břemeno, které není uloženo majiteli zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství a které by šlo nad rámec potřeby identifikace dotčeného (průmyslového) vzoru, je v rozporu s cílem jednoduchosti a rychlosti, na němž je založena ochrana nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství.

69. Rozdílné zacházení uvedené v článku 85 nařízení č. 6/2002 mezi těmito dvěma kategoriemi majitelů lze totiž vysvětlit pouze nezbytností určit předmět ochrany a její začátek.

70. Ačkoli jsou tyto znaky snadno identifikovatelné v případě zapsaného (průmyslového) vzoru – a to ze samotného důvodu formality zápisu – v případě nezapsaného (průmyslového) vzoru tomu tak přitom nezbytně není. Tato zvláštnost vysvětluje, že odst. 1 čl. 85 nařízení č. 6/2002 domněnku platnosti zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství nezaložil na rozdíl od odst. 2 na žádné podmínce.

71. Zadruhé by skutečnost, že by v rámci žaloby pro porušení nebo žaloby pro hrozící porušení práva z duševního vlastnictví bylo majiteli nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství uloženo předložit důkaz o všech zakládajících znacích tohoto vzoru, byla v rozporu s volbou zákonodárce upravit danou otázku pod jediným článkem nadepsaným „*Domněnka platnosti* – obhajoba ve věci“ [22]. Takový požadavek předložení důkazu by byl neslučitelný se samotným pojmem domněnka.

72. Zatřetí by tento výklad mohl rovněž způsobit, že by možnost, kterou čl. 85 odst. 2 nařízení č. 6/2002 ponechává žalovanému, aby zpochybnil platnost procesní námitkou nebo protinávrhem na prohlášení neplatnosti, ztratila velkou část svého smyslu.

73. Pokud by navrhovatel musel prokázat novost a individuální povahu nezapsaného (průmyslového) vzoru, o němž tvrdí, že je jeho majitelem, musel by totiž ve skutečnosti prokázat jeho platnost. V důsledku toho by žalovaný nemusel nezbytně podávat protinávrh na prohlášení neplatnosti (nebo procesní námitku) ke zpochybnění platnosti nezapsaného (průmyslového) vzoru. Mohl by se případně spokojit s tím, že by v rámci své obrany napadl skutečnosti uvedené navrhovatelem na podporu jeho návrhu.

74. Na závěr dodávám, že i když právní nauka není v dané otázce příliš obsáhlá, sdílí výklad, podle něhož se důkazní břemeno, které má majitel nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství v rámci žaloby pro porušení nebo žaloby pro hrozící porušení práva z duševního vlastnictví, omezuje na důkazní břemeno zpřístupnění svého (průmyslového) vzoru [23].

2. Majitel nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství musí označit, co představuje individuální povahu jeho (průmyslového) vzoru

75. Jeví se mi, že znění druhé podmínky stanovené v čl. 85 odst. 2 nařízení č. 6/2002 k tomu, aby se na nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství vztahovala domněnka platnosti, je jednoznačné.

76. V rámci první podmínky zákonodárce vyžaduje, aby „majitel práva předložil důkaz, že byly splněny podmínky stanovené v článku 11“. V rámci druhé podmínky pouze požaduje, aby majitel „označil, co představuje individuální povahu jeho (průmyslového) vzoru“.

77. Stupeň požadavku musí být odlišný, protože jinak by nebylo nezbytné po spojce „a“ používat jiné sloveso.

22 — Kurzivu doplnil autor tohoto stanoviska.

23 — Viz zejména Stone, D., *European Union Design Law – A Practitioners' Guide*, Oxford University Press, 2012, č. 18.18 a č. 18.25; Saez, V. M., „The unregistered Community design“, *European Intellectual Property Review*, 2002, svazek 24, č. 12, s. 585 až 590, zvláště s. 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*, svazek XXIV, Instituto de derecho industrial (Universidad de Santiago de Compostela), Madrid – Barcelona, 2004, s. 54 až 90, zvláště 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“, v *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, zvláště s. 172 a 176.

78. Jak relevantním způsobem vysvětluje Komise ve svém písemném vyjádření, navrhovatel tím, že označí, co představuje individuální povahu jeho (průmyslového) vzoru, specifikuje předmět požadované ochrany. Tím tak vymezí rámec srovnání se zpochybněným (průmyslovým) vzorem a umožní žalovanému, aby případně adekvátně zaměřil svůj eventuální protinávrh na prohlášení neplatnosti. Tento rozdíl v porovnání s majitelem zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství lze znovu vysvětlit neexistencí formality zápisu.

79. Přípravné práce kromě toho potvrzují myšlenku, že rozdíl mezi nezbytností předložit důkaz o zpřístupnění a prostým označením individuální povahy nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství není náhodný.

80. Zatímco článek 89 pozměněného návrhu Komise týkajícího se nařízení Rady (ES) o (průmyslových) vzorech Společenství stanovil, že „majitel (průmyslového) vzoru Společenství *odůvodní* svůj požadavek individuální povahy svého (průmyslového) vzoru Společenství“ [24] k tomu, aby se na něj vztahovala domněnka platnosti, Evropský parlament navrhl, aby majitel „*zevrubně popsal* individuální povahu svého (průmyslového) vzoru“ [25].

81. Třebaže tato formulace byla použita Komisí v některých jazykových zněních jejího nového pozměněného návrhu nařízení Rady o (průmyslových) vzorech Společenství [26], je v textu, který byl nakonec přijat, uvedeno pouze „označení“ znaků, z nichž vyplývá, že (průmyslový) vzor má individuální povahu.

82. Z těchto důvodů se mi jeví, že vyžadovat od majitele nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, aby předložil důkaz o individuální povaze jeho (průmyslového) vzoru, by bylo v rozporu s vývojem vůle zákonodárce, jak je ji možno vyvodit z přípravných prací a z vývoje textu v průběhu legislativního procesu.

83. V důsledku toho se domnívám, že soud pro (průmyslové) vzory Společenství musí pro účely čl. 85 odst. 2 nařízení č. 6/2002 nezbytně na nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství pohlížet jako na vzor platný, pokud majitel prokáže, kdy došlo k prvnímu zpřístupnění jeho (průmyslového) vzoru veřejnosti a označí znaky tohoto (průmyslového) vzoru, které mu přiznávají individuální povahu [27].

V – Závěry

84. Vzhledem ke všem výše uvedeným úvahám navrhuji, aby Soudní dvůr na předběžné otázky Supreme Court odpověděl následovně:

„1) Článek 6 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství musí být vykládán v tom smyslu, že k tomu, aby (průmyslový) vzor mohl být považován za vzor mající individuální povahu, se celkový dojem, který tento (průmyslový) vzor vyvolá u informovaného uživatele, musí lišit od celkového dojmu vyvolaného u tohoto uživatele jedním nebo několika staršími (průmyslovými) vzory posuzovanými jednotlivě a každý jako celek, a nikoli směsicí různých znaků starších (průmyslových) vzorů.

24 — COM (1999) 310 final (Úř. věst. 2000, C 248 E, s. 3). Kurzivu doplnil autor tohoto stanoviska.

25 — Pozměňovací návrh Parlamentu 18 (Úř. věst. 2001, C 67, s. 340). Text je označen kurzivou v originálním dokumentu.

26 — V tomto smyslu viz francouzské znění (Úř. věst. 2001, C 62 E, s. 173).

27 — V tomto smyslu viz Stone, D., citované dílo, č. 18.23 a č. 18.25.

2) K tomu, aby soud pro (průmyslové) vzory Společenství na nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství pro účely čl. 85 odst. 2 nařízení č. 6/2002 pohlížel jako na vzor platný, musí majitel (průmyslového) vzoru pouze prokázat, kdy došlo k prvnímu zpřístupnění jeho (průmyslového) vzoru veřejnosti a označit znak či znaky tohoto (průmyslového) vzoru, které mu přiznávají individuální povahu.“