Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
PAOLA MENGOZZIJA,
predstavljeni 8. novembra 2011 [1]

Zadeva C-488/10

Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA
proti
Proyectos Integrales de Balizamientos SL

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Španija))

„Modeli Skupnosti — Kršitev — Pojem ‚tretje osebe'"

1. Ta zadeva, ki izhaja iz predloga Juzgado de lo Mercantil de Alicante za sprejetje predhodne odločbe, se nanaša na vprašanje, o katerem trenutno poteka intenzivna razprava v španski pravni teoriji in sodni praksi. Vprašanje, ki ga bo Sodišče moralo preučiti, se nanaša na opredelitev pojma „tretje osebe", proti katerim lahko imetnik registriranega modela v skladu z veljavno ureditvijo Unije vloži tožbo zaradi kršitve.

2. Zlasti bo moralo pojasniti, ali dejstvo, da je tožena stranka samostojno registrirala svoj model po registraciji modela tožeče stranke, ni upoštevno oziroma ali mora, nasprotno, tožeča stranka, da bi lahko vložila tožbo zaradi kršitve, predhodno pri UUNT zahtevati razglasitev ničnosti modela tožene stranke.

3. Ni treba posebej poudariti, da Sodišče tu ni pozvano k presoji, ali so si nasprotujoči si modeli in/ali izdelki podobni ali ne. Ta presoja je seveda naloga nacionalnega sodišča. Če bi Sodišče odločilo, da je nujno predhodno razglasiti ničnost modela tožene stranke, bi se nacionalni spor sicer razrešil že na ravni dopustnosti, brez kakršnega koli preizkusa modelov. Bistveni cilj obeh vprašanj za predhodno odločanje je pojasniti, ali mora nacionalno sodišče v postopku v glavni stvari vsebinsko obravnavati spor ali pa mora tožbo razglasiti za nedopustno in tožeči družbi tako naložiti, da pri UUNT zahteva razglasitev ničnosti modela tožene stranke.

I – Pravni okvir

4. Vprašanji za predhodno odločanje, ki sta predmet te zadeve, se nanašata na razlago Uredbe št. 6/2002 [2] (v nadaljevanju tudi: Uredba) o modelih Skupnosti.

1 — Jezik izvirnika: italijanščina.

2 — Uredba Sveta (ES) z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL 2002, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142).

5. Namen Uredbe je uvesti kar najbolj linearen in preprost sistem registracije modelov[3], kot je nedvoumno navedeno v uvodnih izjavah 18 in 24:

„(18) Registrirani model Skupnosti zahteva uvedbo in vodenje registra, kjer bodo registrirane vse prijave, ki ustrezajo formalnim pogojem in ki jim je bil določen datum vložitve Ta sistem registracije naj načeloma ne bi temeljil na vsebinski preučitvi skladnosti s pogoji za varstvo pred registracijo, s čimer se registracija in druga proceduralna bremena za prijavitelja zmanjšajo na minimum.

[…]

(24) Osnovni cilj te uredbe je, da naj postopek pridobivanja registriranega modela Skupnosti predstavlja minimalne stroške in težave za prijavitelje, tako da bo model takoj na voljo malim in srednjim podjetjem, pa tudi posameznim oblikovalcem.“

6. Člen 19(1) Uredbe določa, katere pravice pridobi imetnik registriranega modela:

„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.“

7. Člen 52 Uredbe določa, da se zahteve za razglasitev ničnosti registriranega modela praviloma vložijo pri UUNT. Nasprotno pa so (nacionalna) sodišča za modele Skupnosti[4] v skladu s členom 81 pristojna za tožbe zaradi kršitev. Vendar pa isti člen 81 določa, da so sodišča za modele pristojna tudi glede ničnosti, kadar je zahteva za razglasitev ničnost vložena kot nasprotna tožba v okviru postopka zaradi kršitve.

8. Člen 85(1) Uredbe določa:

„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 […]“

II – Dejansko stanje, postopek v glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

9. Tožeča stranka v postopku v glavni stvari, družba Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (v nadaljevanju: CEGASA), je 26. oktobra 2005 registrirala model Skupnosti[5] za cestne označevalne stebričke. Gre za predmete, ki so običajno izdelani iz plastike in se uporabljajo za označevanje na gradbiščih, cestnih delih ipd.

10. Tožena stranka, družba Proyectos Integrales de Balizamientos SL (v nadaljevanju: PROYECTOS), je konec leta 2007 dala v prodajo izdelek, ki naj bi po mnenju družbe CEGASA kršil njen registrirani model. Družba CEGASA je zato od družbe PROYECTOS zunajsodno zahtevala, naj neha tržiti zadevni izdelek.

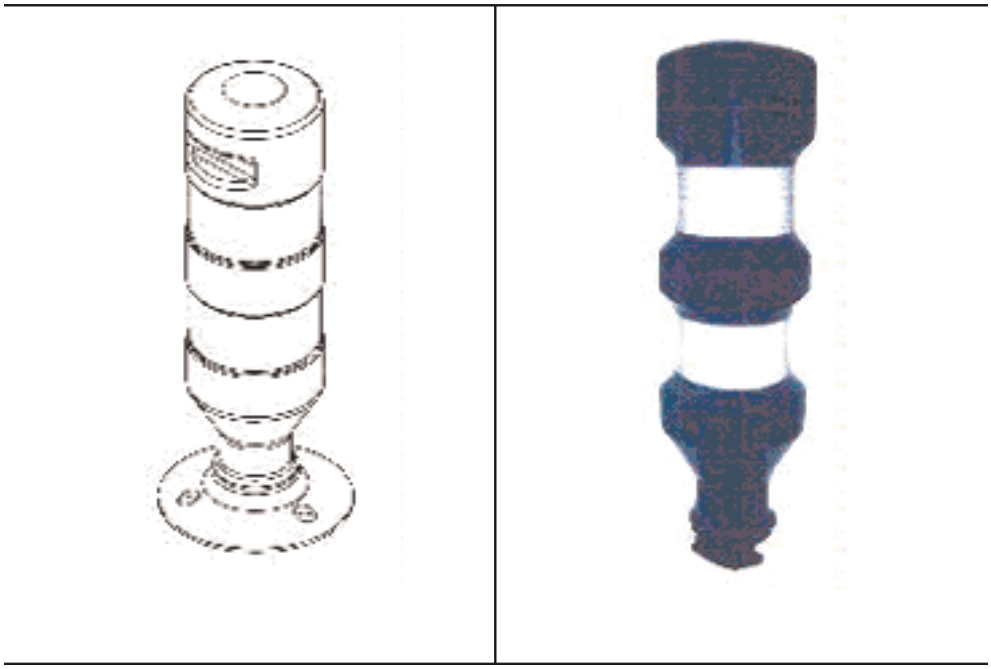
3 — Kot sem že ugotovil v opombi 6 sklepnih predlogov, ki sem jih predstavil 12. maja 2011 v zadevi PepsiCo proti Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P (o tej zadevi je bilo odločeno s sodbo z dne 20. oktobra 2011, ZOdl., str. I-10153), sta v Uredbi pojma „videz“ in „model“ enakovredna. V nadaljevanju teh sklepnih predlogov bom zato, če ni nevarnosti nejasnosti, uporabljal le pojem „model“.

4 — Kot na področju znamk tudi Uredba št. 6/2002 o modelih v členu 80 določa, da države članice nekatera nacionalna sodišča določijo kot „sodišča za modele Skupnosti“. Predložitveno sodišče v tej zadevi je edino sodišče za modele Skupnosti prve stopnje v Španiji.

5 — Št. 000421649-0001.

11. Družba PROYECTOS je zavrnila zahteve družbe CEGASA in namesto tega 11. aprila 2008 pri UUNT registrirala model za svoj izdelek [6].

12. Zgolj informativno, zadevna registrirana modela (na levi je izdelek družbe CEGASA, na desni pa izdelek družbe PROYECTOS) sta videti tako:



13. Družba CEGASA se je zato odločila, da pri predložitvenem sodišču proti družbi PROYECTOS vloži tožbo zaradi kršitve. V okviru tega postopka je družba PROYECTOS vložila nasprotno tožbo, s katero je predlagala, naj se razglasi ničnost modela družbe CEGASA. V skladu s členom 86(2) Uredbe je bila ta nasprotna tožba odstopljena UUNT.

14. Družba PROYECTOS meni, da jo v vsakem primeru „varuje“ njen lastni registrirani model, in zato trdi, da lahko družba CEGASA tožbo zaradi kršitve vloži šele, ko pri UUNT doseže predhodno razglasitev ničnosti modela družbe PROYECTOS. Zato bi bilo treba tožbo, vloženo pri predložitvenem sodišču, šteti za nedopustno oziroma jo vsekakor zavreči brez vsebinske presoje.

15. V tej okoliščinah je predložitveno sodišče prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1. Ali v postopku zaradi kršitve izključne pravice iz registriranega modela Skupnosti pravica njegovega imetnika, da tretji osebi prepreči njegovo uporabo, kot to določa člen 19(1) [Uredbe], vključuje vse tretje osebe, ki uporabljajo drug model, ki pri seznanjenih uporabnikih ne povzroča drugačnega celotnega vtisa, ali pa so izvzete tretje osebe, ki uporabljajo poznejši model Skupnosti, registriran na njihovo ime, ki ni bil razglašen za ničen?

2. Ali za odgovor na prvo vprašanje ni pomemben namen tretje osebe ali pa je odgovor odvisen od njenega ravnanja, pri čemer je upoštevno, da je ta tretja oseba prijavila in registrirala poznejši model Skupnosti, potem ko je prejela zunajsodno zahtevo lastnika prejšnjega modela Skupnosti, naj neha tržiti izdelek, ker krši njegove pravice iz prejšnjega modela?“

6 — Št. 000915426-0001.

III – Postopek pred Sodiščem

16. Predložitveni sklep je v sodno tajništvo prispel 11. oktobra 2010. Tožeča stranka v postopku v glavni stvari, poljska vlada in Komisija so predložile pisna stališča.

17. Ustne obravnave, ki je potekala 14. septembra 2011, sta se udeležili poljska vlada in Komisija.

IV – Vprašanji za predhodno odločanje

A – *Uvodne ugotovitve*

18. Ta zadeva je ena od prvih, v katerih je Sodišče zaprošeno za razlago Uredbe št. 6/2002[7]. Zaradi neobstoja prejšnje sodne prakse bo treba rešitev ugotoviti nujno samo na podlagi zakonskega besedila z uporabo hermenevtičnih elementov, ki jih ima razlagalec na voljo.

19. Kot sem že omenil, je vprašanje, ki ga je izpostavilo predložitveno sodišče, trenutno v Španiji predmet živahne razprave v pravni teoriji in sodni praksi. Zlasti, kot je razvidno iz predložitvenega sklepa, zdaj obstaja sodna praksa Tribunal Supremo, ki *na področju znamk* določa, da obstoj pozneje registrirane znamke varuje pred tožbo zaradi kršitve. Povedano drugače, v skladu s to sodno prakso ni protipravnega ravnanja, dokler domnevni kršitelj uporablja svojo registrirano znamko. Zato je tožbo zaradi kršitve mogoče vložiti šele po tem, ko se doseže razglasitev ničnosti kršiteljeve znamke.

20. Takoj želim pojasniti, da v tej zadevi po mojem mnenju ni treba sprožiti vprašanja o pravkar navedeni sodni praksi najvišjih španskih nacionalnih sodišč. Ta sodna praksa, kot sem ugotovil, namreč zadeva področje znamk in je zato ni mogoče uporabiti na področju modelov. Ključne razlike, ki obstajajo med zadevnima področjema, lahko namreč preprečijo samodejno uporabo navedene sodne prakse na področju modelov.

21. Zlasti je treba poudariti, da so pogoji za registracijo modela precej preprostejši in „hitrejši“ od pogojev, ki so potrebni za registracijo znamke. Predvsem je treba izpostaviti dve razliki. Prvič, UUNT registrira model po preprostem, formalnem in nepoglobljenem pregledu prijave za registracijo[8]. Drugič, Uredba za modele, drugače kot za znamke[9], ne določa faze med prijavo in registracijo, med katero lahko drugi subjekti vložijo ugovore zoper samo registracijo.

22. Z drugimi besedami, registracija modela se izvede skorajda samodejno. Položaj, ki se obravnava v postopku v glavni stvari, je zelo jasen tak primer. Družba PROYECTOS je lahko brez vsakršnih težav registrirala svoj model po tem, ko je družba CEGASA že zunajsodno ukrepala, da bi družba PROYECTOS prenehala tržiti svoj izdelek. Če bi postopek registracije modelov dovoljeval ugovor zoper registracijo, bi družba CEGASA najverjetneje podala ugovor in UUNT bi se tako moral izreči v zvezi s tem tako, da bi bodisi registriral model družbe PROYECTOS bodisi bi njegovo registracijo zavrnil.

7 — Sodišče je do zdaj, po mojem vedenju, podalo razlago vsebine Uredbe le v sodbi z dne 2. julija 2009 v zadevi FEIA (C-32/08, ZOdl., str. I-5611) in sodbi PepsiCo proti Grupo Promer Mon Graphic (navedena v opombi 3).

8 — Glej zlasti uvodno izjavo 18 in člene od 45 do 47 Uredbe.

9 — Glej člen 40 in naslednje Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).

23. Zato sta na področju modelov preprostost in hitrost registracije izpostavljeni posebej velikemu tveganju zlorabe, ki je zagotovo večje kot na področju znamk. Ugotovitve, ki jih bom predstavil v nadaljevanju, bodo zato strogo omejene na področje modelov in jih ni mogoče samodejno uporabiti na področju znamk. Na tem področju je namreč treba izvedeno registracijo znamke, ob upoštevanju pravkar navedenega, obravnavati z večjo pozornostjo in „skrbnostjo“ kot registracijo modela. [10]

24. Po teh ugotovitvah bom nadaljeval preučitev vprašanj.

B – *Vprašanji za predhodno odločanje*

25. Vprašanji za predhodno odločanje sta tesno povezani. Kot bomo videli, odgovor na prvo vprašanje pogojuje in določa odgovor na drugo vprašanje.

1. Možnost, da se tožba zaradi kršitve vloži brez predhodne razglasitve ničnosti poznejšega modela

26. S prvim predložitvenim vprašanjem se Sodišče sprašuje, ali lahko imetnik registriranega modela neposredno vloži tožbo zaradi kršitve proti imetniku pozneje registriranega modela ali pa lahko to stori šele po tem, ko je dosegel razglasitev ničnosti tega drugega modela. Uredba žal ne vsebuje nobene izrecne določbe v zvezi s tem: čeprav lahko – kot bomo videli – jezikovna razlaga določbe ponudi kak koristen napotek, je obravnavana zadeva klasičen primer spora, katerega rešitev zahteva sistematičen in teleološki pristop.

27. Predložitveno sodišče v svojem sklepu izrecno navaja, da bi bilo po njegovem mnenju na področju modelov mogoče vložiti tožbo zaradi kršitve proti imetniku pozneje registriranega modela, ne da bi bilo treba doseči predhodno razglasitev ničnosti tega modela. Enako sta se pred Sodiščem izrekli tožeča stranka v postopku v glavni stvari in Komisija. Le poljska vlada je izrazila nasprotno stališče, ki ga je utemeljila z nujnostjo, da se zavaruje načelo pravne varnosti.

28. Najprej je treba poudariti, da vprašanje predložitvenega sodišča zadeva le primer, ko je bil model tožene stranke registriran *pozneje* kot model tožeče stranke. Povedano drugače, predmet razprave ni temeljno načelo prednosti, ki na splošno daje prednost subjektu, ki je prvi izvedel registracijo. [11]

29. Na prvi pogled imamo v zadevnem primeru opraviti z nasprotjem med različnima temeljnima načeloma. Po eni strani bi pravna varnost lahko zahtevala, da se registriranemu modelu tožene stranke prizna vrednost obrambnega sredstva: sicer bi morali priznati, da niti dejstvo, da uporablja svoj model, registriran pri UUNT, ne zadošča, da bi bil imetnik zavarovan pred tožbami zaradi kršitev. Po drugi strani pa bi nujnost, da je sistem registracije modelov učinkovit in funkcionalen – in da se s tem kar najbolj poveča poln učinek Uredbe – lahko nasprotno zahtevala, da se da prednost prej registriranemu modelu tožeče stranke, s tem pa bi ji dopustili, da tožbo zaradi kršitve vloži tudi, če predhodno ne zahteva razglasitve ničnosti modela tožene stranke.

10 — Že med pripravo Uredbe je bilo zakonodajalcu povsem jasno, da je mogoče za modele drugače uveljavljati sodno varstvo kot za znamke, kar je posledica različnosti ureditve obeh področij. Glej na primer prvotni predlog Uredbe, ki ga je Komisija predložila 3. decembra 1993, COM(93) 342 konč. (UL 1994, C 29, str. 20, točka 8.10 prvega dela).

11 — Kot je pravilno navedla Komisija, si je težko predstavljati, da imetnik poznejšega modela vloži tožbo zaradi kršitve proti imetniku prejšnjega modela, ne da bi UUNT predhodno razglasil ničnost prejšnjega modela. Ta vidik vseeno presega okvir vprašanj, ki ju je v tej zadevi zastavilo nacionalno sodišče, in zato ne bo predmet razprave v nadaljevanju teh sklepnih predlogov.

30. Natančneje, v resnici nasprotje ne obstaja med pravno varnostjo in učinkovitostjo sistema. Nasprotno, nasprotujeta si dva vidika pravne varnosti. V obeh primerih namreč registrirani model na koncu ne daje popolnega varstva svojemu imetniku. V prvem primeru, če se zahteva predhodna razglasitev ničnosti poznejšega modela, bo vloga modela tožeče stranke oslabljena, čeprav je bil prvi registriran. V drugem primeru, če se imetniku prejšnjega modela dovoli, da neposredno vloži tožbo, se zmanjša stopnja varstva poznejšega modela, čeprav je bil zakonito registriran. Izbira med eno in drugo razlago je zato izbira med načeloma enakovrednima pravicama.

31. Menim, da je za oblikovanje stališča odločilno dejstvo, da bi, če bi zahtevali, da imetnik registriranega modela za vložitev tožbe zaradi kršitve proti imetniku drugega, pozneje registriranega modela predhodno zahteva razglasitev ničnosti drugega modela, obstajalo tveganje, da bi bil sistem resno ogrožen.

32. Kot smo že ugotovili, se namreč registracija modela, drugače kot registracija znamke ali patenta, izvede brez kakršnega koli vsebinskega pregleda. Povedano drugače, morebitna nedobronamerna oseba, ki izvaja kršitve, ne da bi registrirala kateri koli model, bi lahko vedno, glede na grozečo tožbo imetnika registriranega modela zaradi kršitve, takoj registrirala model in tako imetnika prvega modela zavezala, da mora doseči razglasitev njegove ničnosti, preden bi lahko vložil tožbo zaradi kršitve.[12] Drugi model bi lahko registrirala celo po vložitvi tožbe zaradi kršitve. Poleg tega kršitelju tudi po razglasitvi ničnosti „obrambnega“ modela načeloma nič ne bi preprečevalo, da registrira nov model, ki se le nekoliko razlikuje od prejšnjega, in ga uporablja za nadaljnje trženje skoraj enakega izdelka.

33. Zato je jasno, kako bi lahko obveznost, da se tožbo na ugotovitev ničnosti vloži pred tožbo zaradi kršitve, nedobronamerni osebi omogočila, da izkoristi sistem z uporabo taktike zavlačevanja in s tem dejansko prepreči učinkovito varstvo registriranih modelov. V takem primeru bi bil resno ogrožen polni učinek predpisov Unije na področju modelov. Poleg tega tudi ne smemo pozabiti, da je treba sodne postopke, kot je postopek za prenehanje kršitev, že po njihovi naravi obravnavati posebej hitro.

34. Čeprav po mojem mnenju ne gre za odločilni dejavnik, kot to nasprotno meni tožeča stranka v postopku v glavni stvari, je kot zadnji dejavnik v prid navedeni razlagi mogoče navesti dejstvo, da člen 19(1) Uredbe določa, da lahko imetnik registriranega modela na splošno vloži tožbo zaradi kršitve proti vsaki „tretji osebi“, ki uporablja model brez njegovega soglasja. Za tretje osebe, ki so same imetnice registriranega modela, ni izrecno določena nobena izjema. Če bi zakonodajalec želel uvesti načelo varstva za imetnike pozneje registriranih modelov, bi verjetno to storil izrecno.

35. Zato je nujno, da se člen 19(1) Uredbe razlaga tako, da imetniku registriranega modela dovoljuje, da uveljavlja svoje pravice tudi proti osebi, ki uporablja svoj pozneje registrirani model, ne da bi predhodno moral doseči razglasitev ničnosti drugega modela.

36. Kot je pravilno poudarila Komisija, bi poleg tega zakonodajalec, če bi menil, da je nujna predhodna razglasitev ničnosti poznejšega modela, zagotovo sodiščem za modele Skupnosti podelil pristojnost za odločanje o ničnosti modela, tudi v okviru glavne tožbe, ne le na podlagi nasprotne tožbe. Nobenega smisla ne bi bilo imetniku prejšnjega modela naložiti, da se preventivno obrne na UUNT – z vsemi posledicami glede trajanja postopka in pravnih stroškov –, imetniku poznejšega modela pa dopustiti, da uveljavlja ničnost prejšnjega modela z nasprotno tožbo in s tem doseže odločitev neposredno pri nacionalnem sodišču.

37. Poleg tega je s pravkar navedeno razlago primerno zavarovan tudi položaj domnevnega kršitelja, še zlasti zaradi možnosti, da se nasprotna tožba na ugotovitev ničnosti v skladu s členom 85(1) Uredbe vloži neposredno pri sodišču, ki obravnava tožbo zaradi kršitve.

12 — Z vidika praktičnosti bi bil položaj enak tudi takrat, kadar bi kršitelj ravnal previdneje in bi registriral „obrambni“ model pred trženjem svojega izdelka, torej pred vsakim zunajsodnim ukrepom imetnika prejšnjega modela.

38. V zvezi z morebitnim zgoraj navedenim ugovorom, pri katerem vztraja predvsem poljska vlada, da naj bi tu predlagana razlaga ogrozila načelo pravne varnosti, se bom omejil na naslednje ugotovitve. Prvič, kot je že navedeno zgoraj, tudi alternativna razlaga, v skladu s katero bi imetnik registriranega modela moral predhodno zahtevati razglasitev ničnosti poznejšega modela, na koncu oslabi načelo pravne varnosti. Kot smo videli, je edina razlika v tem, da bi lahko namesto varnosti, ki izhaja iz registracije poznejšega modela, trpela varnost, ki izhaja iz registracije prejšnjega modela. Drugič, upoštevati je treba tudi to, da imetništvo registriranega modela (tako kot znamke ali patenta) *njegovemu imetniku v nobenem primeru nikoli ne daje stoodstotne varnosti, da bo lahko uporabljal model brez ugovorov in motenj*. To pomeni, da vsekakor vedno obstaja možnost, da kdo vloži tožbo za ugotovitev ničnosti tega modela.

2. Vprašanje pravnega položaja modela, ki ga je registriral kršitelj

39. Priznati je treba, da razlaga Uredbe, ki jo predlagam, ne rešuje vprašanja. Če je bil imetnik prejšnjega modela uspešen s tožbo zaradi kršitve proti imetniku poznejšega modela, vendar se odloči, da nato ne bo zahteval razglasitve njegove ničnosti, ostaja pravni položaj poznejšega modela tako rekoč nedorečen. Po eni strani ustrezajočega izdelka ni več mogoče tržiti. Po drugi strani pa poznejši model ostane formalno veljaven, saj nacionalno sodišče ni razglasilo njegove ničnosti, ker za to nima pristojnosti, teoretično pa bi ga njegov imetnik, čeprav svojega izdelka ne sme več tržiti, lahko izkoristil vsaj za to, da vloži tožbe zoper druge proizvajalce in/ali imetnike registriranih modelov.

40. Vendar menim, da je težava tu bolj navidezna kot dejanska.

41. Najprej, malo je verjetno, da bi imetnik poznejšega modela ta model uporabljal tudi po tem, ko ne bi bil uspešen v postopku tožbe zaradi kršitve, zgolj zato, da bi škodil drugim gospodarskim subjektom. Ker svojega izdelka v nobenem primeru ne sme več tržiti, ta oseba ne bi imela več interesa sprožiti podobne sodne postopke.

42. Če bi resnično obstajala velika podobnost med modelom kršitelja in modelom tretje osebe, je precej verjetno, da obstaja tudi podobnost s prejšnjim modelom, čigar imetnik je vložil prvo tožbo zaradi kršitve. V takem primeru je prav tako verjetno, da bi bil slednji tisti, ki ukrepa proti tretji osebi, saj ima za to konkreten interes.

43. Tudi če bi si zamislili še posebej trdovratnega kršitelja, ki bi se odločil vložiti tožbo zaradi kršitve proti tretji osebi, ki uporablja svoj model, bi ta tretja oseba v vsakem primeru imela na voljo posebej učinkovito orožje: nasprotno tožbo na ugotovitev ničnosti. Zlasti ob upoštevanju uspeha predhodnega sodnega postopka z obsodbo kršitelja, naj preneha prodajo svojega izdelka zaradi nasprotja s prejšnjim registriranim modelom, je po mojem mnenju očitno, da bi zadevna tretja oseba v večini primerov [13] pred nacionalnim sodiščem z nasprotno tožbo zlahka dosegla razglasitev ničnosti modela kršitelja zaradi neobstoja novosti in/ali individualne narave v smislu členov 5 in 6 Uredbe. Podobne ničnostne razloge lahko v skladu s členom 25 v povezavi s členom 84 Uredbe namreč uveljavlja vsakdo, ki ima za to interes. Model kršitelja bi se tako dokončno izločil in prenehal bi obstajati položaj pravne negotovosti glede tega modela. Paradoksno bi bilo torej ravnanje kršitelja, ki bi se odločil, da še naprej uporablja svoj poznejši model, da bi tako proti tretjim osebam sprožil sodne postopke, ki bi na koncu pripeljali do razglasitve ničnosti zadevnega modela, s čimer bi se dokončno pojasnil položaj.

13 — Nekatere težave bi lahko nastale v primeru, ko prejšnji model, ki je predmet prvotnega spora, še ne bi bil razkrit javnosti med registracijo modela kršitelja. V takem primeru ničnosti tega modela na podlagi člena 25(1)(b) Uredbe ne bi mogel uveljavljati vsak, temveč le imetnik prejšnjega modela v smislu naslednje točke (d), kot to določa odstavek 3 istega člena. To načelo velja tudi za nasprotne tožbe na ugotovitev ničnosti na podlagi člena 84(2).

44. Iz navedenih razlogov zato menim, da negotovost, povezana s pravnim položajem modela, ki ga je registriral kršitelj, ne zadošča, da bi bila vprašljiva razlaga člena 19 Uredbe, ki sem jo podal zgoraj. Nedvomno bi bilo sicer koristno, da bi zakonodajalec dokončno pojasnil usodo registriranega modela, ki ni bil razglašen za ničnega, njegov imetnik pa je bil uspešen v postopku zaradi kršitve.

3. Delni predlog

45. Na prvo vprašanje je zato treba odgovoriti tako, da je pravico, da se tretji osebi prepove uporaba registriranega modela v skladu s členom 19(1) Uredbe, mogoče uveljavljati tudi proti tretji osebi, ki uporablja svoj pozneje registrirani model. Za to ni treba doseči predhodne razglasitve ničnosti zadnjenavedenega modela.

4. Ravnanje kršitelja v vsakem posameznem primeru

46. Teoretično bi si lahko zamislili, da bi strogost stališča, izraženega v predhodnih točkah, omilili s tem, da bi razdelali razlago Uredbe, ki upošteva specifične elemente vsakega posameznega primera, še posebej psihično stanje domnevnega kršitelja. S tega vidika bi, na primer, lahko imetniku prvega registriranega modela dopustili, da neposredno vloži tožbo zaradi kršitve, ne da bi predhodno zahteval razglasitev ničnosti drugega modela, le v primerih, ko bi bila druga registracija izvedena nedobronamerno oziroma kot v obravnavanem primeru po zunajsodni zahtevi po prenehanju trženja izdelka toženega podjetja.

47. Ta možnost nas pripelje do še bolj specifične preučitve drugega vprašanja za predhodno odločanje, s katerim predložitveno sodišče, kot smo videli, sprašuje, ali je lahko konkretno ravnanje osebe, ki je imetnik drugega modela, pomembno za odgovor na prvo vprašanje.

48. Tako razlago, čeprav je nedvomno zanimiva, je treba zavrniti. Če bi namreč v vseh primerih, kot je obravnavani, zahtevali, da se razišče volja tožene stranke ali tudi da se preveri samo to, ali je obstajal predhodni postopek, zaradi katerega je tožena stranka opravila „obrambno“ registracijo, bi s tem občutno zapletli sistem, ki ga je zakonodajalec izrecno želel predpisati kot preprostega in hkrati učinkovitega.

49. Naslednji argument v podporo pravkar navedenemu stališču je mogoče izpeljati iz besedila člena 19 Uredbe. Ta določba v odstavku 2 v zvezi z *neregistriranimi* modeli izrecno določa nujnost, da se ugotovijo nameni domnevnega kršitelja. Določa namreč, da „izpodbijana uporaba ne šteje kot posledica posnemanja varovanega videza izdelka, če izhaja iz neodvisnega ustvarjalnega dela oblikovalca, *o katerem se lahko razumno domneva, da ni seznanjen z videzom izdelka, ki ga je imetnik naredil dostopnega javnosti*“. Ker je zakonodajalec podobno ugotovitev namena določil le za neregistrirane modele, nasprotno razlogovanje dopušča sklep, da se v primerih registriranih modelov presoja kršitve izvede brez takih poizvedb, tudi glede na večje varstvo, ki ga ima model na podlagi registracije.

50. Sodišču zato predlagam, naj na drugo vprašanje za predhodno odločanje odgovori tako, da za odgovor na prvo vprašanje nista pomembna niti namen tretje osebe niti dejstvo, da je ta model po zunajsodnem opominu, s katerim se je od te osebe zahtevalo, naj preneha prodajati svoj izdelek, registrirala ali ga ni registrirala.

V – Predlog

51. Na podlagi navedenih ugotovitev Sodišču predlagam, naj na vprašanji, ki ju je postavilo Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria, odgovori tako:

Pravico, da se tretji osebi v skladu s členom 19(1) Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti prepove uporaba registriranega modela, je mogoče uveljavljati tudi proti tretji osebi, ki uporablja svoj pozneje registrirani model. Za to ni treba doseči predhodne razglasitve ničnosti zadnjenavedenega modela.

V tem okviru nista pomembna niti namen tretje osebe niti dejstvo, da je ta model po zunajsodnem opominu, s katerim se je od te osebe zahtevalo, naj preneha prodajati svoj izdelek, registrirala ali ga ni registrirala.