Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

21. prosince 2016 *

„Řízení o předběžné otázce — Ochranná známka Evropské unie — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 9 odst. 1 písm. b) — Článek 15 odst. 1 — Článek 51 odst. 1 písm. a) — Rozsah výlučného práva přiznaného majiteli — Období pěti let následující po zápisu“

Ve věci C-654/15,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Högsta domstolen (Nejvyšší soud, Švédsko) ze dne 3. prosince 2015, došlým Soudnímu dvoru dne 7. prosince 2015, v řízení

Länsförsäkringar AB

proti

Matek A/S,

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

ve složení M. Ilešič (zpravodaj), předseda senátu, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader a E. Jarašiūnas, soudci,

generální advokát: M. Campos Sánchez-Bordona,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

— za Matek A/S S. Wendénem a M. Yngner, advokater,

— za Evropskou komisi T. Scharfem a K. Simonssonem, jako zmocněnci,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

* * Jednací jazyk: švédština

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společnostmi Länsförsäkringar AB a Matek A/S ve věci týkající se toho, že posledně uvedená společnost údajně porušila výlučné právo, které přísluší společnosti Länsförsäkringar jakožto majitelce ochranné známky Evropské unie.

Právní rámec

3 Bod 10 odůvodnění nařízení č. 207/2009 uvádí:

„Není důvod chránit ochranné známky [Evropské unie] ani starší ochranné známky, které jim odporují, pokud nejsou skutečně užívány.“

4 Článek 9 odst. 1 tohoto nařízení, nadepsaný „Práva z ochranné známky [EU]“, stanoví:

„Z ochranné známky [EU] vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

[…]

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou [EU] a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou [EU] a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;

[…]“

5 Článek 15 odst. 1 uvedeného nařízení, nadepsaný „Užívání ochranné známky [EU]“, zní takto:

„Pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známku [EU] řádně v [Unii] užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka [EU] sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

[…]“

6 Článek 51 téhož nařízení, nadepsaný „Důvody zrušení“, stanoví:

„1. Ke zrušení práv majitele ochranné známky [EU] dojde na základě návrhu podaného u [Ú]řadu [Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)] nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

a) pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka v [Unii] řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; nikdo však nemůže dát návrh na zrušení ochranné známky [EU], pokud v období mezi uplynutím této lhůty a podáním návrhu nebo protinávrhu majitel začal ochrannou známku řádně užívat nebo v užívání pokračoval; k zahájení užívání nebo k pokračování v užívání, k němuž došlo ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu nebo protinávrhu, přičemž tato lhůta počíná běžet nejdříve po uplynutí nepřerušeného období pěti let neužívání, se však nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se majitel dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh nebo protinávrh;

[…]

2. Existuje-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka [EU] zapsána, práva majitele se zruší pouze ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám.“

7 Článek 55 odst. 1 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Účinky zrušení a neplatnosti“, stanoví:

„1. V míře, v jaké byla práva majitele zrušena, považuje se ochranná známka [EU] za známku, která nemá účinky stanovené v tomto nařízení ode dne podání návrhu na zrušení nebo protinávrhu. Na žádost účastníka může být v rozhodnutí uveden jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení.“

8 Článek 99 tohoto nařízení, nadepsaný „Domněnka platnosti – obhajoba ve věci“, stanoví:

„1. Soudy pro ochranné známky [EU] pohlížejí na ochrannou známku [EU] jako na známku platnou, pokud by žalovaný nezpochybnil její platnost protinávrhem na zrušení nebo neplatnost.

[…]

3. V řízení o žalobách uvedených v čl. 96 písm. a) a c) je přípustná procesní námitka zrušení nebo neplatnosti ochranné známky [EU] uplatněná jinak než cestou protinávrhu, pokud žalovaný namítá, že by práva majitele ochranné známky [EU] mohla být zrušena z důvodu nedostatečného užívání nebo že by ochranná známka mohla být prohlášena za neplatnou z důvodu existence staršího práva na straně žalovaného.“

9 Nařízení č. 207/2009 bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21), které vstoupilo v platnost dne 23. března 2016.

10 Na základě posledně uvedeného nařízení byl čl. 99 odst. 3 nařízení č. 207/2009 nahrazen následujícím zněním:

„V řízení o žalobách uvedených v čl. 96 písm. a) a c) je procesní námitka zrušení ochranné známky EU uplatněná jinak než formou protinávrhu přípustná, pokud žalovaný namítá, že by ochranná známka EU mohla být zrušena z důvodu nedostatku řádného užívání v době, kdy byla podána žaloba pro porušení práv.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

11 Společnost Länsförsäkringar, která vykonává činnosti v oblastech bankovnictví, investičních fondů a pojišťovnictví, je majitelkou obrazové ochranné známky Evropské unie č. 005423116. Tato ochranná známka byla zapsána dne 4. ledna 2008 zejména pro služby náležející do tříd 36 a 37 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“). Tento zápis se vztahuje, pokud jde o třídu 36, zejména na činnosti související s nemovitostmi, oceňování/odhady nemovitostí, pronájem bytů a budov/místností k provozování obchodu, jakož i správu nemovitostí, a pokud jde o třídu 37, na pozemní stavitelství, opravy a údržbu, jakož i instalační služby.

12 Hlavním předmětem činnosti společnosti Matek je výroba a montáž dřevostaveb. V rámci této činnosti tato společnost začala v průběhu roku 2007 používat logo, které si nechala zapsat v průběhu roku 2009 pro výrobky náležející do třídy 19 ve smyslu Niceské dohody, která zahrnuje „nekovové stavební hmoty; nekovové pevné trubky; asfalt, smola a bitumen; nekovové přenosné stavby; nekovové pomníky“.

13 Společnost Länsförsäkringar, která měla za to, že v důsledku užívání tohoto loga v průběhu let 2008 až 2011 společnost Matek porušila výlučné právo z ochranné známky Evropské unie, jejíž je majitelkou, podala u Stockholms tingsrätt (soud prvního stupně ve Stockholmu, Švédsko) návrh založený na čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, jímž se domáhá toho, aby bylo společnosti Matek zakázáno pod sankcí penále používat v obchodním styku ve Švédsku označení podobná této ochranné známce. Tomuto návrhu Stockholms tingsrätt (soud prvního stupně ve Stockholmu) vyhověl.

14 Svea hovrätt (odvolací soud ve Svea, Švédsko) toto rozhodnutí zrušil. Třebaže měl odvolací soud za to, že je logo používané společností Matek podobné ochranné známce Evropské unie zapsané pro společnost Länsförsäkringar, na rozdíl od Stockholms tingsrätt (soud prvního stupně ve Stockholmu) shledal, že se přezkum podobnosti dotčených výrobků a služeb musí provést na základě nikoli formálního zápisu této ochranné známky, ale na základě činnosti, kterou majitel skutečně vykonává. Svea hovrätt (odvolací soud ve Svea) tak dospěl k závěru, že v rámci globálního posouzení v projednávané věci neexistuje nebezpečí záměny.

15 Společnost Länsförsäkringar podala kasační opravný prostředek u předkládajícího soudu, Högsta domstolen (Nejvyšší soud, Švédsko), přičemž uvedla, že posouzení nebezpečí záměny ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 se musí v průběhu období pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie zakládat výlučně na tomto zápisu, a nikoli na skutečném užívání této ochranné známky.

16 Podle předkládajícího soudu judikatura Soudního dvora neumožňuje určit význam, který je pro účely použití čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 třeba přiznat zápisu v porovnání se skutečným užíváním ochranné známky Evropské unie v případech, kdy třetí strana bez povolení v obchodním styku užívá označení podobné s takovou ochrannou známku během období pěti let po jejím zápisu.

17 Za těchto podmínek se Högsta domstolen (Nejvyšší soud) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Má na výlučné právo majitele vliv skutečnost, že v období pěti let po zápisu nepoužíval řádně ochrannou známku [Evropské unie] v Unii pro výrobky či služby, pro které byla zapsána?

2) V případě kladné odpovědi na první otázku, za jakých podmínek a jakým způsobem ovlivňuje tato okolnost výlučné právo?“

K předběžným otázkám

18 Podstatou předběžných otázek předkládajícího soudu, které je třeba přezkoumat společně, je, zda čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že v období pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie je její majitel v případě nebezpečí záměny oprávněn zakázat třetím stranám užívat v obchodním styku označení, které je totožné nebo podobné s jeho ochrannou známkou, pro všechny výrobky a služby, které jsou totožné nebo podobné s výrobky a službami, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, aniž musí prokazovat řádné užívání uvedené ochranné známky pro tyto výrobky nebo služby.

19 Společnost Matek má za to, že se čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 použije pouze v případě, že byla předmětná ochranná známka Evropské unie skutečně užívána.

20 Evropská komise má naproti tomu za to, že z výkladu tohoto ustanovení ve spojení s čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení vyplývá, že se výlučné právo přiznané majiteli během období pěti let od zápisu této ochranné známky vztahuje na všechny výrobky a služby, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, bez ohledu na to, zda byla v Unii řádně užívána pro tyto výrobky či služby.

Po uplynutí tohoto období podle ní přísluší žalovanému v rámci řízení pro porušení, aby na základě čl. 99 odst. 3 uvedeného nařízení namítl, že práva majitele ochranné známky mohou být zrušena z důvodu nedostatečného užívání uvedené ochranné známky.

21 Ze spisu předloženého Soudnímu dvoru vyplývá, že si předkládající soud klade zejména otázku, zda v období pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie musejí být podobnost dotčených výrobků a služeb, a tudíž existence nebezpečí záměny ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 posuzovány s ohledem na všechny výrobky a služby, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, nebo naopak pouze na základě výrobků a služeb, pro něž majitel uvedenou ochrannou známku již začal řádně užívat.

22 Podle čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 je majitel ochranné známky EU oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s touto ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených touto ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti.

23 Ačkoli toto ustanovení neobsahuje upřesnění, pokud jde o to, zda majitel musí užívat svou ochrannou známku Evropské unie, aby se mohl dovolat výlučného práva z této ochranné známky, čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009 naproti tomu stanoví, že pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známku Evropské unie řádně v Unii užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá tato ochranná známka sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání může tento majitel uplatnit řádné důvody.

24 V tomto ohledu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 stanoví, že v takové situaci a s výhradou dalších upřesnění, které tento článek stanoví, dojde ke zrušení práv majitele ochranné známky Evropské unie na základě návrhu podaného u EUIPO nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení. Článek 51 odst. 2 tohoto nařízení kromě toho blíže stanoví, že existuje-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je uvedená ochranná známka zapsána, práva majitele se zruší pouze ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám.

25 Unijní normotvůrce tím, že v čl. 15 odst. 1 a v čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 stanovil pravidlo pro zrušení ochranné známky Evropské unie z důvodu, že v období pěti let nebyla užívána, měl v úmyslu – jak vyplývá z bodu 10 odůvodnění tohoto nařízení – podmínit zachování práv spojených s ochrannou známkou Evropské unie tím, aby byla tato ochranná známka skutečně užívána. Tuto podmínku lze vysvětlit na základě úvahy spočívající v tom, že by nebylo odůvodněné, aby ochranná známka, která není užívána, bránila hospodářské soutěži, jelikož omezuje škálu označení, která si třetí osoby mohou zapsat jako ochranné známky, a připravuje konkurenty o možnost užívat totožné nebo podobné označení s touto ochrannou známkou, když uvádějí na vnitřní trh výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, na které se vztahuje daná ochranná známka (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 19. prosince 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, bod 32, a ze dne 26. září 2013, Centrotherm Systemtechnik v. OHIM a centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, bod 54).

26 Ze znění a účelu čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) a odst. 2 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že do uplynutí lhůty pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie nelze zrušit práva majitele ochranné známky pro některé ani pro všechny výrobky nebo služby, pro něž je tato ochranná známka zapsána. Tato ustanovení tak přiznávají majiteli dodatečnou lhůtu, aby začal svou ochrannou známku řádně užívat, během níž může uplatnit výlučné právo z této ochranné známky na základě čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení pro všechny tyto výrobky a služby, aniž by musel takové užívání prokazovat.

27 Aby bylo v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení určeno, zda výrobky nebo služby údajného poškozovatele práv jsou totožné nebo podobné s výrobky nebo službami, na které se vztahuje dotčená ochranná známka Evropské unie, je tudíž třeba rozsah výlučného práva přiznaného

na základě tohoto ustanovení posoudit v průběhu období pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie s ohledem na výrobky a služby, pro které byla ochranná známka zapsána, a nikoli s ohledem na užívání či neužívání této ochranné známky majitelem během tohoto období.

28 Konečně, i když od okamžiku uplynutí lhůty pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie může být rozsah tohoto výlučného práva dotčen skutečností, že je v návaznosti na vzájemný návrh nebo obranu ve věci samé, které podaly třetí strany v rámci řízení o porušení, shledáno, že k tomuto datu nezačal majitel svou ochrannou známku řádně užívat pro některé nebo všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, je třeba konstatovat, že z předkládacího rozhodnutí nevyplývá, že by tomu tak bylo v projednávané věci a že by se předkládající soud pokoušel získat objasnění v tomto ohledu.

29 S ohledem na všechny předcházející úvahy je třeba na položené otázky odpovědět tak, že čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, ve spojení s čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, musí být vykládán v tom smyslu, že v období pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie je její majitel v případě nebezpečí záměny oprávněn zakázat třetím stranám užívat v obchodním styku označení, které je totožné nebo podobné s jeho ochrannou známkou, pro všechny výrobky a služby, které jsou totožné nebo podobné s výrobky a službami, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, aniž musí prokazovat řádné užívání uvedené ochranné známky pro tyto výrobky nebo služby.

K nákladům řízení

30 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto:

Článek 9 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie], ve spojení s čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, musí být vykládán v tom smyslu, že v období pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie je její majitel v případě nebezpečí záměny oprávněn zakázat třetím stranám užívat v obchodním styku označení, které je totožné nebo podobné s jeho ochrannou známkou, pro všechny výrobky a služby, které jsou totožné nebo podobné s výrobky a službami, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, aniž musí prokazovat řádné užívání uvedené ochranné známky pro tyto výrobky nebo služby.

Podpisy