Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 21. decembra 2016 *

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 9 ods. 1 písm. b) — Článok 15 ods. 1 — Článok 51 ods. 1 písm. a) — Rozsah výlučného práva priznaného majiteľovi — Päťročné obdobie po zápise“

Vo veci C-654/15,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Högsta domstolen (Najvyšší súd, Švédsko) z 3. decembra 2015 a doručený Súdnemu dvoru 7. decembra 2015, ktorý súvisí s konaním:

Länsförsäkringar AB

proti

Matek A/S,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory M. Ilešič (spravodajca), sudcovia A. Prechal, A. Rosas, C. Toader a E. Jarašiūnas,

generálny advokát: M. Campos Sánchez-Bordona,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Matek A/S, v zastúpení: S. Wendén a M. Yngner, advokater,

— Európska komisia, v zastúpení: T. Scharf a K. Simonsson, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

* * Jazyk konania: švédčina.

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke [Európskej únie] (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).

2 Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi spoločnosťami Länsförsäkringar AB a Matek A/S týkajúcom sa toho, že druhá uvedená spoločnosť údajne porušila výlučné právo, ktoré prináleží spoločnosti Länsförsäkringar ako majiteľovi ochrannej známky Európskej únie.

Právny rámec

3 Odôvodnenie 10 nariadenia č. 207/2009 stanovuje:

„Neexistuje žiadne opodstatnenie chrániť ochranné známky [Európskej únie] alebo voči nim chrániť akúkoľvek ochrannú známku, ktorá bola zapísaná už skôr, s výnimkou prípadov, keď sa ochranné známky skutočne používajú.“

4 Článok 9 ods. 1 tohto nariadenia s názvom „Práva z ochrannej známky [Európskej únie]“ stanovuje:

„K ochrannej známke [Európskej únie] vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:

…

b) akékoľvek označenie, kde vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou [Európskej únie] a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou [Európskej únie] a označením, existuje pravdepodobnosť zámeny verejnosťou; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;

…“

5 Článok 15 ods. 1 tohto nariadenia s názvom „Používanie ochranných známok [Európskej únie]“ znie takto:

„Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku [Európskej únie] v [Únii] v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka [Európskej únie] je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

…“

6 Článok 51 toho istého nariadenia s názvom „Dôvody na zrušenie“ stanovuje:

„1. Práva majiteľa ochrannej známky [Európskej únie] sa vyhlásia za zrušené na základe návrhu podaného úradu [Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)] alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení:

a) ak sa nepretržite počas piatich rokov ochranná známka riadne nepoužívala v [Únii] v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, a pre jej nepoužívanie neexistujú žiadne náležité dôvody; žiadna osoba však nemôže podať návrh na zrušenie práv majiteľa ochrannej známky [Európskej únie] v prípade, ak sa počas obdobia medzi uplynutím päťročného obdobia a podaním návrhu alebo vzájomného návrhu skutočné používanie ochrannej známky začalo alebo obnovilo; začatie alebo obnova používania v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu alebo vzájomného

návrhu, ktoré sa začalo najskôr po uplynutí nepretržitého obdobia piatich rokov nepoužívania, sa však nebude brať do úvahy tam, kde dôjde k prípravám na začatie alebo obnovu používania iba po tom, ako sa majiteľ dozvedel, že možno podať návrh alebo vzájomný návrh;

…

2. Ak dôvody na zrušenie práv existujú iba pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka [Európskej únie] zapísaná, práva majiteľa sa vyhlásia za zrušené iba pre tieto tovary alebo služby.“

7 V článku 55 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, nazvanom „Následky zrušenia a vyhlásenia neplatnosti“, sa uvádza:

„Platí, že ochranná známka [Európskej únie] nemá odo dňa podania návrhu na zrušenie alebo vzájomného návrhu účinky uvedené v tomto nariadení v rozsahu, v akom boli práva majiteľa zrušené. Skorší dátum, ku ktorému nastal jeden z dôvodov zrušenia, môže byť v rozhodnutí uvedený na návrh niektorého účastníka konania.“

8 Podľa článku 99 tohto nariadenia, nazvaného „Domnienka platnosti – obhajoba vo veci samej“:

„1. Súdy pre ochranné známky [Európskej únie] zaobchádzajú s ochrannou známkou [Európskej únie] ako s platnou, pokiaľ jej platnosť nebude spochybnená odporcom formou vzájomného návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti.

…

3. V prípade žalôb uvedených v článku 96 písm. a) a c) je námietka týkajúca sa zrušenia alebo neplatnosti ochrannej známky [Európskej únie] predložená inak ako formou vzájomného návrhu prípustná, pokiaľ odporca uplatňuje nárok, aby práva majiteľa ochrannej známky [Európskej únie] boli zrušené z dôvodu nedostatočného používania alebo aby ochranná známka [Európskej únie] bola vyhlásená za neplatnú z dôvodu skoršieho práva na strane odporcu.“

9 Nariadenie č. 207/2009 bolo zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21), ktoré nadobudlo účinnosť 23. marca 2016.

10 Na základe uvedeného nariadenia bol článok 99 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 nahradený týmto znením:

„Vo veciach žalôb uvedených v článku 96 písm. a) a c) je námietka týkajúca sa zrušenia ochrannej známky EÚ podaná inak ako formou vzájomného návrhu prípustná, pokiaľ odporca tvrdí, že by ochranná známka EÚ mohla byť zrušená z dôvodu, že sa táto známka v čase podania žaloby pre porušenie práv skutočne nepoužívala.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

11 Länsförsäkringar pôsobí v oblastiach bankovníctva, fondov a poisťovníctva a je majiteľkou obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 005423116. Táto ochranná známka bola zapísaná 4. januára 2008 predovšetkým pre služby patriace do tried 36 a 37 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“). Tento zápis sa, pokiaľ ide o triedu 36, vzťahuje okrem iného na služby realitných kancelárií, oceňovanie nehnuteľností, prenájom bytov a nebytových priestorov a správu nehnuteľností, a pokiaľ ide o triedu 37, stavebníctvo, opravy, údržbu a inštalačné služby.

12 Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Matek je výroba a montáž drevených domov. V rámci tejto činnosti začala táto spoločnosť v roku 2007 používať logo, ktoré si v roku 2009 nechala zapísať pre tovary patriace do triedy 19 v zmysle Niceskej dohody, ktorá zahŕňa „Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmeny; nekovové prenosné stavby; nekovové pomníky“.

13 Länsförsäkringar, ktorá zastávala názor, že používaním tohto loga v rokoch 2008 až 2011 Matek porušila výlučné právo z ochrannej známky Európskej únie, ktorej je majiteľkou, podala návrh na Stockholms tingsrätt (Súd prvého stupňa Štokholm, Švédsko) na základe článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, v ktorom sa domáhala, aby sa spoločnosti Matek pod hrozbou pokuty zakázalo používať označenia podobné tejto ochrannej známke v obchodnom styku vo Švédsku. Stockholms tingsrätt (Súd prvého stupňa Štokholm, Švédsko) tomuto návrhu vyhovel.

14 Svea hovrätt (Odvolací súd Svea, Švédsko) toto rozhodnutie zrušil. Odvolací súd síce zastával názor, že logo používané spoločnosťou Matek je podobné ochrannej známke Európskej únie zapísanej pre spoločnosť Länsförsäkringar, ale na rozdiel od Stockholms tingsrätt (Súd prvého stupňa Štokholm, Švédsko) rozhodol, že podobnosť dotknutých tovarov a služieb netreba preskúmať na základe formálneho zápisu tejto ochrannej známky, ale na základe činnosti, ktorú jej majiteľ skutočne vykonáva. Svea hovrätt (Odvolací súd Svea, Švédsko) tak dospel k záveru, že v rámci všeobecného posúdenia v prejednávanej veci neexistuje pravdepodobnosť zámeny.

15 Länsförsäkringar podala odvolanie Högsta domstolen (Najvyšší súd, Švédsko), na súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, pričom tvrdila, že posúdenie pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa musí počas obdobia piatich rokov od zápisu ochrannej známky Európskej únie zakladať výlučne na tomto zápise, a nie na skutočnom používaní tejto známky.

16 Podľa vnútroštátneho súdu judikatúra Súdneho dvora neumožňuje určiť význam, ktorý treba na účely článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 pripísať zápisu na rozdiel od skutočného používania ochrannej známky Európskej únie v prípadoch, keď tretia osoba bez povolenia používa v obchodnom styku označenie podobné takej ochrannej známke počas obdobia piatich rokov od jej zápisu.

17 Za týchto podmienok Högsta domstolen (Najvyšší súd) rozhodol konanie prerušiť a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Má na výlučné právo majiteľa vplyv skutočnosť, že počas obdobia piatich rokov po zápise nepoužíval riadne ochrannú známku [Európskej únie] v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná?

2. V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, za akých okolností a akým spôsobom táto situácia ovplyvňuje výlučné právo?“

O prejudiciálnych otázkach

18 Svojimi otázkami, ktoré treba preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 vykladať v tom zmysle, že počas obdobia piatich rokov od zápisu ochrannej známky Európskej únie je jej majiteľ v prípade pravdepodobnosti zámeny oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku označenie totožné ako jeho ochranná známka alebo jej podobné, pre všetky tovary a služby, ktoré sú totožné s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, alebo im podobné, bez toho, aby musel preukazovať riadne používanie tejto ochrannej známky pre tieto tovary a služby.

19 Matek zastáva názor, že článok 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa použije len v prípade, že sa dotknutá ochranná známka Európskej únie skutočne používa.

20 Európska komisia naopak zastáva názor, že z výkladu tohto ustanovenia v spojení s článkom 15 ods. 1 a článkom 51 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia vyplýva, že výlučné právo majiteľa počas obdobia piatich rokov od zápisu tejto ochrannej známky sa vzťahuje na všetky tovary a služby, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, bez ohľadu na to, či sa v Únii pre tieto výrobky a služby riadne používala. Po skončení tohto obdobia môže žalovaný v rámci konania o porušení na základe článku 99 ods. 3 tohto nariadenia tvrdiť, že práva majiteľa ochrannej známky sa majú zrušiť, pretože ochrannú známku riadne nepoužíva.

21 Zo spisu predloženého Súdnemu dvoru vyplýva, že vnútroštátny súd vlastne stojí pred otázkou, či sa počas obdobia piatich rokov od zápisu ochrannej známky Európskej únie musí podobnosť dotknutých výrobkov a služieb, a teda pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, posudzovať s ohľadom na všetky tovary a služby, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, alebo naopak len s ohľadom na tovary a služby, pre ktoré jej majiteľ už začal túto ochrannú známku riadne používať.

22 Podľa článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 má majiteľ ochrannej známky Európskej únie právo zakázať všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali akékoľvek označenie, pri ktorom z dôvodu jeho totožnosti alebo podobnosti s touto ochrannou známkou a totožnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb chránených touto ochrannou známkou, existuje pravdepodobnosť zámeny u verejnosti.

23 Toto ustanovenie síce neobsahuje spresnenie týkajúce sa toho, či majiteľ musí používať svoju ochrannú známku Európskej únie na to, aby sa mohol dovolávať svojho výlučného práva z tejto ochrannej známky, ale článok 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 stanovuje, že ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku Európskej únie v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, táto ochranná známka je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ sa tento majiteľ nemôže odvolať na oprávnené dôvody jej nepoužívania.

24 V tejto súvislosti článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 stanovuje, že v takejto situácii a na základe ďalších spresnení stanovených v tomto článku sa práva majiteľa ochrannej známky Európskej únie vyhlásia za zrušené na základe návrhu predloženého EUIPO alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení. Okrem toho článok 51 ods. 2 tohto nariadenia stanovuje, že ak dôvody na zrušenie práv existujú iba pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná, práva majiteľa sa vyhlásia za zrušené iba pre tieto tovary alebo služby.

25 Tým, že normotvorca Únie v článku 15 ods. 1 a v článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 stanovil pravidlo pre zrušenie ochrannej známky Európskej únie z dôvodu jej nepoužívania počas päťročného obdobia, mal v úmysle – ako vyplýva z odôvodnenia 10 tohto nariadenia – podmieniť zachovanie práv spojených s ochrannou známkou Európskej únie jej riadnym používaním. Túto podmienku možno vysvetliť tak, že by bolo neodôvodnené, aby nepoužívaná ochranná známka bránila hospodárskej súťaži, keďže obmedzuje škálu označení, ktoré si tretie osoby môžu zapísať ako ochranné známky, a zbavuje konkurentov možnosti používať označenie totožné s touto ochrannou známkou alebo jej podobné pri uvádzaní tovarov alebo služieb, ktoré sú zhodné alebo podobné s tými, na ktoré sa predmetná ochranná známka vzťahuje, na vnútorný trh (pozri v tomto zmysle rozsudky z 19. decembra 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, bod 32, a z 26. septembra 2013, Centrotherm Systemtechnik/ÚHVT a centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, bod 54).

26 Zo znenia a z účelu článku 15 ods. 1 a článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že skôr než uplynie päťročná lehota od zápisu ochrannej známky Európskej únie, práva majiteľa nemožno zrušiť ani pre niektoré, ani pre všetky tovary a služby, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná. Tieto ustanovenia tak poskytujú majiteľovi dodatočnú lehotu na to, aby svoju ochrannú známku začal riadne používať, pričom počas nej môže uplatniť svoje výlučné právo z tejto ochrannej známky na základe článku 9 ods. 1 tohto nariadenia pre všetky tieto tovary a služby bez toho, aby musel také riadne používanie preukázať.

27 Na to, aby sa podľa článku 9 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia určilo, či sú tovary alebo služby údajného porušovateľa práv totožné s tovarmi alebo službami chránenými dotknutou ochrannou známkou Európskej únie alebo jej podobné, treba tak počas päťročného obdobia od zápisu ochrannej známky Európskej únie posúdiť rozsah výlučného práva priznaného na základe tohto ustanovenia s ohľadom na tovary a služby, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, a nie s ohľadom na možné používanie tejto ochrannej známky jej majiteľom počas tohto obdobia.

28 A napokon, aj keď po uplynutí päťročnej lehoty od zápisu ochrannej známky Európskej únie môže byť rozsah tohto výlučného práva ovplyvnený konštatovaním, že sa na základe vzájomného návrhu alebo návrhu na obhajobu vo veci samej, ktoré podali tretie osoby v rámci konania o porušení, zistí, že majiteľ v tomto okamihu ešte nezačal svoju ochrannú známku riadne používať pre niektoré alebo všetky tovary a služby, pre ktoré bola zapísaná, treba konštatovať, že z rozhodnutia vnútroštátneho súdu nevyplýva, že by to tak bolo v prejednávanej veci a že by sa vnútroštátny súd snažil vec objasniť v tomto ohľade.

29 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba na položené otázky odpovedať tak, že článok 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 15 ods. 1 a článkom 51 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že počas obdobia piatich rokov od zápisu ochrannej známky Európskej únie je jej majiteľ v prípade pravdepodobnosti zámeny oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku označenie totožné s jeho ochrannou známkou alebo jej podobné, pre všetky tovary a služby, ktoré sú totožné s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, alebo im podobné bez toho, aby musel preukazovať riadne používanie tejto ochrannej známky pre tieto tovary alebo služby.

O trovách

30 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol takto:

Článok 9 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke [Európskej únie] v spojení s článkom 15 ods. 1 a článkom 51 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že počas obdobia piatich rokov od zápisu ochrannej známky Európskej únie je jej majiteľ v prípade pravdepodobnosti zámeny oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku označenie totožné s jeho ochrannou známkou alebo jej podobné, pre všetky tovary a služby, ktoré sú totožné s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, alebo im podobné bez toho, aby musel preukazovať riadne používanie tejto ochrannej známky pre tieto tovary alebo služby.

Podpisy