Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
MACIEJE SZPUNARA
přednesené dne 25. května 2016[1]

Věc C-223/15

combit Software GmbH
proti
Commit Business Solutions Ltd

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo)]

„Duševní vlastnictví — Ochranná známka Evropské unie — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Čl. 1 odst. 2 — Jednotná povaha ochranné známky Evropské unie — Článek 102 odst. 1 — Zákaz jednání představujícího porušení ochranné známky Evropské unie vydaný soudem pro ochranné známky Evropské unie — Územní působnost — Omezení územní působnosti zákazu z důvodu neexistence nebezpečí záměny v jiném členském státě, než je stát, v němž se nachází soud, jemuž byla věc předložena — Důkazní břemeno“

Úvod

1. Tato žádost o rozhodnutí o předběžné otázce poskytuje Soudnímu dvoru příležitost rozvinout jeho judikaturu vyplývající z rozsudku DHL Express France[2] a upřesnit podmínky, za nichž může být zákaz vydaný podle čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 102 odst. 1 nařízení (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie[3] územně omezen.

2. Tuto problematiku vznesl německý soud jakožto soud pro ochranné známky Evropské unie v rámci žaloby pro porušení práv podané majitelkou slovní ochranné známky Evropské unie „combit“ domáhající se zakázat užívání označení „Commit“ pro výrobky a služby náležející do oblasti výpočetní techniky.

1 — Původní jazyk: francouzština.

2 — Rozsudek ze dne 12. dubna 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).

3 — Nařízení Rady ze dne 26. února 2009 (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1). Výrazy „Unie“, „ochranná známka Evropské unie“ a „soud pro ochranné známky Evropské unie“ nahrazují na základě článku 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21) od 23. března 2016 dřívější terminologii.

Právní rámec

3. Body 3 a 16 odůvodnění nařízení č. 207/2009 stanoví následující:

„(3) Pro sledování cílů [Unie] se jeví nezbytným přijetí společného režimu pro ochranné známky, na jehož základě mohou podniky nabýt na základě jediného řízení ochranné známky [Evropské unie], kterým je poskytnuta jednotná ochrana a které mají účinky na celém území Unie. Takto vyjádřená zásada jednotné povahy ochranné známky [Evropské unie] by se měla uplatnit, nestanoví-li toto nařízení jinak.

[…]

(16) Rozhodnutí týkající se platnosti a porušení ochranných známek [Evropské unie] by mělo mít účinky a vztahovat se na celé území [Unie], neboť je to jediný způsob, jak zabránit vydání odporujících si rozhodnutí [...] a zajistit, aby nebyla ohrožena jejich jednotná povaha. […]“

4. Článek 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009 stanoví:

„Ochranná známka [Evropské unie] má jednotnou povahu. Má stejné účinky v celé [Evropské unii]: může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé [Unie]. Tato zásada platí, nestanoví-li toto nařízení jinak.“

5. Článek 9 odst. 1 tohoto nařízení[4] stanoví:

„Z ochranné známky [Evropské unie] 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 [Evropské unie] a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou [Evropské unie] a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;

[…]“

6. Článek 102 odst. 1 téhož nařízení stanoví:

„Zjistí-li soud pro ochranné známky [Evropské unie], že žalovaný porušil ochrannou známku [Evropské unie] nebo že její porušení ze strany žalovaného hrozí, vydá, pokud tu nejsou zvláštní důvody pro to, aby tak nečinil, příkaz, kterým mu zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky [Evropské unie]. Přijme rovněž podle vnitrostátních právních předpisů příslušná opatření k zajištění dodržování tohoto zákazu.“

4 — Ve znění použitelném v době rozhodné z hlediska skutečností v původním řízení. Poznamenávám, že čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení č. 207/2009, který byl nahrazen čl. 1 bodem 11 nařízení č. 2015/2424, obsahuje v podstatě analogické ustanovení, s výjimkou upřesnění, že žalobami pro porušení nejsou dotčena starší práva získaná přede dnem podání přihlášky nebo dnem vzniku práva přednosti ochranné známky Evropské unie.

Skutkový základ sporu v původním řízení

7. Combit Software GmbH, společnost podle německého práva, je majitelkou slovních ochranných známek, německé ochranné známky a ochranné známky Evropské unie, které chrání označení „combit“ pro výrobky a služby v oblasti výpočetní techniky.

8. Společnost Commit Business Solutions Ltd je společností podle izraelského práva, která prodává software opatřený slovním označením „Commit“ v celé řadě zemí prostřednictvím online obchodu dostupného na její internetové stránce (www.commitcrm.com). V době rozhodné z hlediska skutečností původního sporu mohly být nabídky k prodeji na této stránce konzultovány v německém jazyce, a jakmile byl software zakoupen online, mohl být dodán přímo do Německa.

9. Společnost combit Software podala proti společnosti Commit Business Solutions žalobu u Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu, Německo) jakožto soudu pro ochranné známky Evropské unie, aby bylo v Evropské unii zakázáno užívání slovního označení „Commit“ pro software, přičemž tento zákaz měl vycházet z nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie combit. Žalobkyně podpůrně uplatnila svou německou ochrannou známku a domáhala se zákazu užívání slovního označení dotčeného ve věci v původním řízení v Německu.

10. Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu, Německo) podpůrnému návrhu společnosti combit Software vyhověl a poté, co konstatoval, že pro německého spotřebitele dotčených výrobků existuje nebezpečí záměny mezi označeními „combit“ a „Commit“, uložil společnosti Commit Business Solutions určité povinnosti na základě německé ochranné známky. Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu, Německo) naproti tomu hlavní návrh založený na ochranné známce Evropské unie z důvodu neužívání zamítl.

11. Společnost combit Software podala proti tomuto rozhodnutí odvolání u Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo) ve věci zamítnutí jejího návrhu založeného na ochranné známce Evropské unie za účelem dosažení zákazu vztahujícího se na celé území Unie.

12. Předkládající soud jakožto soud pro ochranné známky Evropské unie ve druhém stupni konstatoval, že na rozdíl od toho, co bylo rozhodnuto v prvním stupni, užívání ochranné známky Evropské unie uplatněné žalobkyní bylo prokázáno. Tento soud měl kromě toho za to, že existence nebezpečí záměny mezi dotčenými označeními v Německu představuje překážku věci pravomocně rozsouzené, avšak situace je odlišná, pokud jde o anglicky hovořící země. Podle předkládajícího soudu jsou spotřebitelé v těchto zemích s to vnímat ochrannou známku combit jako zkratku dvou výrazů „com“ a „bit“, které mají v oblasti výpočetní techniky malou rozlišovací způsobilost, jakož i bezprostředně postihnout význam slova „commit“, takže fonetická podobnost mezi kolidujícími označeními je neutralizována pojmovým rozdílem mezi nimi.

13. Předkládající soud si klade otázku uplatnění zásady jednotné povahy ochranné známky Evropské unie v takové situaci, jako je situace dotčená ve věci v původním řízení, kdy existenci nebezpečí záměny nelze konstatovat pro všechny členské státy, zejména pro anglicky hovořící země. Předkládající soud poznamenává, že by striktní uplatnění této zásady vedlo k tomu, že by majitel ochranné známky Evropské unie mohl zakázat užívání kolidujícího označení rovněž v členských státech, v nichž žádné nebezpečí záměny neexistuje. Dále uvádí, že pokud by soud pro ochranné známky Evropské unie musel přezkoumávat nebezpečí záměny v každém z členských států individuálně, takový přezkum by řízení zpomalil a způsobil by, že by účastníci řízení museli nést značné náklady.

Předběžné otázky a řízení před Soudním dvorem

14. V tomto kontextu se Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„Jaké důsledky má pro posouzení nebezpečí záměny mezi slovní ochrannou známkou [Evropské unie] a označením, o němž se tvrdí, že porušuje uvedenou ochrannou známku, je-li z hlediska průměrného spotřebitele určité části členských států fonetická podobnost mezi ochrannou známkou a označením neutralizována pojmovým rozdílem, avšak z hlediska průměrného spotřebitele jiných členských států nikoli:

a) Je pro posouzení nebezpečí záměny určující hledisko průměrného spotřebitele z prvně uvedených členských států nebo hledisko průměrného spotřebitele z jiných členských států, anebo hledisko průměrného fiktivního spotřebitele ze všech členských států?

b) Je třeba mít za to, že k porušení ochranné známky [Evropské unie] dochází či nedochází na celém území Evropské unie, existuje-li nebezpečí záměny jen v určité části tohoto území, nebo je nutno rozlišovat mezi jednotlivými členskými státy?“

15. Předkládací rozhodnutí ze dne 12. května 2015 došlo kanceláři Soudního dvora dne 18. května 2015. Účastníci původního řízení, polská vláda, jakož i Evropská komise předložili písemná vyjádření. Tito účastníci řízení se s výjimkou polské vlády rovněž zúčastnili jednání, které se konalo dne 3. března 2016.

Analýza

16. Podstatou předběžných otázek předkládajícího soudu, které navrhuji přezkoumat společně, je, zda zákaz vydaný v rámci žaloby pro porušení ochranné známky Evropské unie na základě čl. 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009 může být územně omezen z důvodu, že konstatování existence nebezpečí záměny ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení neplatí z jazykových důvodů v jednom nebo několika členských státech.

17. Předkládající soud si případně klade rovněž otázku týkající se přesných podmínek, za nichž má být takové omezení stanoveno.

Zásada jednotné povahy ochranné známky Evropské unie

18. Právo ochranných známek Evropské unie vychází ze zásady jednotné povahy této ochranné známky, která je zakotvena v čl. 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009 [5].

5 — V různých kontextech viz rozsudky ze dne 18. září 2008, Armacell v. OHIM (C-514/06 P, EU:C:2008:511, body 54 a 57); ze dne 12. dubna 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, body 40 až 45), a ze dne 19. prosince 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, body 41 až 43).

19. Tato zásada je odůvodněna samotným pojetím Unie jako jednotného území tvořícího jednotný trh [6]. Účelem systému ochranné známky Evropské unie je nabídnout na vnitřním trhu podmínky obdobné těm, které existují na trhu vnitrostátním. Jednotná práva, jako je ochranná známka Evropské unie, zaručují jednotnost práv majitele na celém území, na které se vztahují, a zajišťují volný pohyb výrobku. Proto má ochranná známka Evropské unie, není-li stanoveno výslovně jinak [7], stejné účinky v celé Unii [8].

20. Podle bodů 3 a 16 odůvodnění nařízení č. 207/2009 je dotčená zásada vyjádřena prostřednictvím požadavku jednotné ochrany ochranných známek Evropské unie na celém území Unie, takže je nezbytné, aby rozhodnutí týkající se platnosti a porušení ochranných známek Evropské unie měla účinek a vztahovala se na celou Unii.

21. Článek 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009 však výslovně neodkazuje na účinky sankcí přijatých na návrh majitele ochranné známky Evropské unie na základě článku 102 uvedeného nařízení.

22. Problematika vyvstávající ve věci v původním řízení se tedy týká širší systémové působnosti zásady jednotné povahy a vznáší otázku – která je v právní nauce předmětem čilé diskuse [9] – následků této zásady v situacích, které nejsou specificky uvedeny v čl. 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

K územní působnosti zákazu

23. Z jednotné povahy ochranné známky Evropské unie lze vyvodit, že zákaz pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Evropské unie, který vydal soud pro ochranné známky Evropské unie na základě čl. 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009, se vztahuje v zásadě na celé území Unie.

24. Pravomoc soudu pro ochranné známky Evropské unie, je-li mu věc předložena na základě čl. 97 odst. 1 až 4 nařízení č. 207/2009 týkajícího se mezinárodní soudní pravomoci, se totiž vztahuje na celé území Unie. Dále se výlučné právo majitele ochranné známky Evropské unie, jež mu přiznává toto nařízení, vztahuje na celé uvedené území, na kterém je ochranným známkám Evropské unie poskytována jednotná ochrana [10].

25. Tyto principiální úvahy však musí být uvedeny do souladu s požadavkem, podle něhož majitel, který uplatňuje výlučné právo, nemůže zakázat užívání označení, které nemůže zasáhnout do funkcí ochranné známky.

6 — Viz studie vypracovaná na objednávku Komise institutem Maxe Plancka o právu duševního vlastnictví a právu hospodářské soutěže „Study on the overall functioning of the European trade mark system“ (studie o globálním fungování systému ochranné známky Evropské unie), Mnichov, 2011, body 1.13 až 1.17 (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

7 — Viz článek 110 (týkající se zákazu užívání ochranné známky Evropské unie na základě starších práv) a článek 111 nařízení č. 207/2009 (týkající se starších práv místního významu).

8 — Viz rozsudky ze dne 22. června 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, body 53 až 55) a ze dne 19. prosince 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, bod 42).

9 — Viz Von Mühlendahl, A., „Community trade mark riddles: territoriality and unitary character“, *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 2008, s. 66; Sosnitza, O., „Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2011, s. 465; Schnell, S., „The Community trade mark: unitary EU right – EU-wide injunction?“, *EIPR*, 2011, s. 210; Żelechowski, Ł., „Infringement of a Community trade mark: between EU-wide and non-EU-wide scope of prohibitive injunctions“, *EIPR*, 2013, s. 287, a „Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego“, *Europejski Przegląd Sądowy*, 2012, Č. 2, s. 19, a Č. 4, s. 28.

10 — Rozsudek ze dne 12. dubna 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, body 38 a 39).

26. Podle ustálené judikatury totiž nařízení č. 207/2009 poskytuje výlučné právo, aby bylo majiteli ochranné známky Evropské unie umožněno chránit jeho specifické zájmy, to znamená zajistit, aby tato ochranná známka mohla plnit své vlastní funkce. Výkon tohoto práva musí být tedy vyhrazen pro případy, v nichž užívání označení třetí osobou zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky [11].

27. Jak Soudní dvůr konstatoval v rozsudku DHL Express France, územní působnost zákazu může být s ohledem na tyto úvahy v určitých případech omezena [12].

28. Mám za to, že odpověď, kterou je třeba poskytnout na otázky vznesené v projednávané věci, může být v určité míře vyvozena z uvedeného rozsudku.

29. Soudní dvůr totiž uvedl, že jestliže soud pro ochranné známky Evropské unie konstatuje, že jednání, které představuje porušení nebo hrozící porušení ochranné známky Evropské unie, je omezeno pouze na jeden členský stát nebo na část území Unie, zejména proto, že žalovaný předloží důkaz o tom, že užívání dotčeného označení nezasahuje nebo nemůže zasáhnout do funkcí ochranné známky, zejména z důvodů jazykových, musí uvedený soud omezit územní působnost zákazu, který stanoví [13].

30. Pokud jde o výlučné právo stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, o který jde v projednávané věci, je základní funkcí potenciálně zpochybněné ochranné známky určení obchodního původu výrobku nebo služby, na které se vztahuje. Zásah do této základní funkce v případě užívání podobného označení přitom může být vyloučen v případě neexistence nebezpečí záměny.

31. Z předcházejících úvah vyplývá, že za předpokladu, že nebezpečí záměny lze vyloučit na části území Unie – například z takových jazykových důvodů, jako jsou důvody zmíněné ve věci v původním řízení –, takže užívání napadeného označení vztahující se na tuto část Unie nemůže zasáhnout do funkcí ochranné známky, tato okolnost odůvodňuje omezení územní působnosti zákazu vydaného na základě čl. 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009.

K podmínkám omezení

32. Při přezkumu relevantnosti omezení územní působnosti zákazu v konkrétním případě musí soud pro ochranné známky Evropské unie, kterému byla věc předložena, zohlednit skutečnost, že takové omezení představuje výjimku ze zásady jednotné povahy ochranné známky Evropské unie.

33. Tato úvaha odůvodňuje zejména obrácení důkazního břemene ve prospěch navrhovatele požadujícího zákaz.

34. Jak vyplývá z rozsudku DHL Express France [14], přísluší žalovanému, aby předložil důkaz o tom, že užívání dotčeného označení na části území Unie nezasahuje nebo nemůže zasáhnout do funkcí ochranné známky.

35. Taková úprava důkazního břemene má vliv na analýzu, kterou musí provést soud pro ochranné známky Evropské unie.

11 — Rozsudky ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, bod 54); ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další (C-487/07, EU:C:2009:378, bod 60), a ze dne 23. března 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, bod 49).

12 — Rozsudek ze dne 12. dubna 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, bod 46 a citovaná judikatura).

13 — Rozsudek ze dne 12. dubna 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, bod 48). Soudní dvůr připomněl, že omezení zákazu je nutno použít rovněž v případě, kdy žalobce omezil územní působnost své žaloby.

14 — Rozsudek ze dne 12. dubna 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, bod 48).

36. Zaprvé vzhledem k tomu, že žalovaný musí uplatnit omezení zákazu a musí jej odůvodnit s ohledem na specifickou část území Unie, nepřísluší soudu pro ochranné známky Evropské unie, kterému byla věc předložena, aby přezkoumal, zda nebezpečí záměny existuje v každém členském státě individuálně.

37. V tomto ohledu nesdílím stanovisko, které podle všeho vyplývá z judikatury některých vnitrostátních soudů.

38. Bundesgerichtshof (spolkový soudní dvůr, Německo) v rozsudku týkajícím se ochranných známek obsahujících předponu „Volks-“, který se týkal hlavně čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, nevyloučil, že soud pro ochranné známky Evropské unie musí v rámci návrhu založeného na písm. b) tohoto ustanovení z úřední povinnosti přezkoumat, zda konstatování o nebezpečí záměny platí pro celé území Unie [15].

39. V rozsudku vydaném relativně nedávno má podle všeho High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [Vysoký soudní dvůr (Anglie a Wales), kancléřské oddělení, Spojené království] za to, že v případě návrhu na panevropský zákaz založený na čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí navrhovatel, jemuž přísluší důkazní břemeno týkající se porušování práv z ochranné známky, prokázat existenci nebezpečí záměny v každém členském státě individuálně a nemůže v tomto ohledu vycházet z „domněnek“ [16].

40. Takové stanovisko podle mého názoru není v souladu s řešením poskytnutým Soudním dvorem v rozsudku DHL Express France, podle něhož zákaz založený na čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí mít v zásadě panevropský dosah, ledaže by s tím žalovaný nesouhlasil, když by prokázal, že konstatování týkající se existence nebezpečí záměny nelze použít v případě některých specifických členských států [17].

41. Podle mého názoru navrhovatel požadující zákaz, který je majitelem ochranné známky Evropské unie, splní povinnost předložit důkaz, prokáže-li existenci porušení nebo hrozby porušení příslušné ochranné známky. Naproti tomu procesní břemeno související s případným omezením zákazu přísluší v plném rozsahu žalovanému.

42. Toto procesní břemeno zahrnuje břemeno tvrzení (*onus proferendi*) a důkazní břemeno ve striktním slova smyslu (*onus probandi*) [18]. Soud, jemuž byla věc předložena – s výjimkou případu, kdy žalovaný vznese tento aspekt, když uplatní specifickou argumentaci – tedy podle mě nemusí přezkoumávat z úřední povinnost, zda jeho analýza týkající se existence nebezpečí záměny platí pro celé území Unie.

15 — Viz rozhodnutí ze dne 11. dubna 2013 – I ZR 214/11, bod 67. V tomto rozhodnutí Bundesgerichtshof (spolkový soudní dvůr) uvedl, že vzhledem k tomu, že žalobkyně podala návrh na zákaz založený na písm. b) pro celé území Unie, takový návrh může obstát pouze v případě, že ochranná známka Evropské unie má rozlišovací způsobilost na celém území Unie. Pokud jde o souvislost mezi tímto rozsudkem a projednávanou žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, viz Lambrecht, A., „EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren“, GRUR-Prax, 2015, s. 280.

16 — Viz rozsudek High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [Vysoký soudní dvůr (Anglie a Wales), kancléřské oddělení] ze dne 11. února 2015, Enterprise Holding Inc v. Europcar Group UK Limited & Anor [2015] EWHC 300 (Ch), zejména body 10 a 27. Anglický soud připustil, že toto stanovisko je diskutabilní s ohledem na rozsudek ze dne 12. dubna 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

17 — Rozsudek ze dne 12. dubna 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, bod 48). Naproti tomu Soudní dvůr ještě neměl příležitost vyjádřit se k územní působnosti návrhu založeného na ochranné známce požívající dobré jméno ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) téhož nařízení. Pokud jde o možnost uplatnit takovou ochrannou známku za účelem zabránění zápisu pozdější národní ochranné známky, viz rozsudek ze dne 3. září 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539).

18 — Taková konceptualizace procesního břemene je známa zejména v polském právu (ciężar twierdzenia i dowodu) a v německém právu (Darlegungs- und Beweislast). Viz Adrych-Brzezińska, I., „Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym“, LEX Wolters Kluwer, Varšava, 2015, s. 55.

43. Některé vnitrostátní soudy uplatnily takové rozdělení důkazního břemene, které zahrnuje povinnost žalovaného uplatnit a prokázat nezbytnost územního omezení [19]. Právní nauka poznamenává, že takové obrácení důkazního břemene je plně odůvodněno skutečností, že jde o výjimku ze zásady jednotné povahy ochranné známky Evropské unie. Přísluší tedy žalovanému, aby prokázal, že konstatování týkající se poškození práv majitele ochranné známky se nevztahuje na některé specifické členské státy [20].

44. Zadruhé soud pro ochranné známky Evropské unie, jemuž byla věc předložena, musí zohlednit výjimečnou povahu územního omezení zákazu rovněž pro účely určení úrovně důkazu požadovaného od žalovaného.

45. V tomto ohledu je podle mého názoru třeba jasně odlišit dvě situace.

46. Břemeno tvrzení a důkazní břemeno ve striktním slova smyslu představují aspekty, které upravuje výlučně jednotné právo ochranných známek Evropské unie, jelikož úzce souvisejí s uplatněním hmotného práva. Podle ustálené judikatury ostatně platí, že rozdělení důkazního břemene v oblasti ochranné známky Evropské unie nemůže být určeno vnitrostátním právem členských států, ale spadá pod unijní právo. Pokud by tato otázka spadala pod vnitrostátní právo členských států, mohl by být ohrožen cíl spočívající v jednotné ochraně ochranné známky Evropské unie [21].

47. Dále jsou úroveň vyžadovaného důkazu a způsoby dokazování upraveny autonomním způsobem vnitrostátním právem členského státu, na jehož území se nachází soud, jemuž byla věc předložena. Jde totiž o aspekty procesního práva, které jsou v souladu s čl. 101 odst. 3 nařízení č. 207/2009 – s výjimkou aspektů, které jsou v tomto nařízení výslovně uvedeny – upraveny vnitrostátním právem, které používá soud, jemuž byla věc předložena.

48. Soud, jemuž byla věc předložena, který uplatňuje vnitrostátní pravidla týkající se úrovně důkazu a způsobů dokazování, však musí zajistit, aby nebyl ohrožen cíl spočívající v jednotné ochraně ochranné známky Evropské unie.

49. Poznamenávám, že dokazování toho, že nebezpečí záměny je zeměpisně omezené, může vyžadovat značné úsilí, zejména jestliže se toto dokazování týká jiné země, než je země, na jejímž území se nachází soud, jemuž byla věc předložena. S ohledem na předcházející musí žalovaný pro účely dosažení omezení územní působnosti zákazu vznést tento aspekt, když v tomto ohledu uvede specifickou argumentaci. Kromě toho s výhradou, že to stanoví pravidla vnitrostátního procesního práva, soud pro ochranné známky Evropské unie může od žalovaného požadovat, aby předložil konkrétní důkaz umožňující vyloučit hrozbu porušení ochranné známky Evropské unie v jednom nebo několika členských státech.

50. S ohledem na všechny tyto poznámky je třeba územní působnost zákazu omezit v případě, kdy žalovaný vznese specifickou argumentaci umožňující vyloučit existenci nebezpečí záměny v jednom nebo několika členských státech, a případně předloží relevantní důkaz. Soudu pro ochranné známky Evropské unie, kterému byla věc předložena na základě čl. 97 odst. 1 až 4 nařízení č. 207/2009, tedy nepřísluší, aby z úřední povinnosti přezkoumával, zda nebezpečí záměny existuje v každém členském státě individuálně.

19 — Viz rozsudek Oberster Gerichtshof (vrchní soud, Rakousko) ze dne 12. června 2012 ve věci 17 Ob 27/11m [bod 2.2, písm. b)], a judikatura německých soudů a soudů Spojeného království citovaná Ashby, S., „Enforcement of A Community Trade Mark“ v The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook, Sweet & Maxwell, 2015, s. 196.

20 — Viz Schennen, D., v Eisenführ, G., Schennen, D., „Gemeinschaftsmarkenverordnung“, 4. vydání, Carl Heymanns Verlag, Kolín, 2014, Článek 1, bod 33, a Sosnitza, O., citované dílo, s. 469.

21 — V tomto smyslu viz rozsudky ze dne 18. října 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, bod 73) a ze dne 22. března 2012, Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, bod 59).

K účinnosti zákazu

51. Je nutno připomenout, že soud pro ochranné známky Evropské unie, který přijme zákaz, musí zejména zajistit, aby přijaté opatření bylo účinné, přiměřené a odrazující a bylo používáno způsobem, který zabraňuje vzniku překážek právně dovoleného obchodu a poskytuje záruky proti jeho zneužití [22].

52. V tomto ohledu musí tento soud zajistit, aby zákaz pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky – v případě, že je tento zákaz územně omezen – zůstal účinný s ohledem na zvláštní okolnosti dotčeného trhu.

53. Poznamenávám, že Soudní dvůr, který zmínil možnost územního omezení zákazu v bodě 48 rozsudku DHL Express France [23], odkázal na okolnosti věci v původním řízení. Z toho je možné vyvodit, že v některých případech, které se vyznačují odlišnými okolnostmi, by omezení územní působnosti soudního příkazu bylo v rozporu s cílem spočívajícím v jednotné ochraně ochranné známky Evropské unie.

54. Podle mého názoru by tomu tak mohlo být v případě, kdy s ohledem na podmínky trhu, na němž k porušení došlo – jako je v projednávané věci trh se softwarem prodávaným prostřednictvím internetu – je třeba vycházet z předpokladu, že se porušení týká území Unie jako celku.

55. Soud pro ochranné známky Evropské unie, jemuž byla věc předložena, musí při přijímání zákazu zohlednit rovněž způsoby uvádění dotčených výrobků na trh, aby rozhodl, zda nehrozí, že omezení územní působnosti zákazu jej zbaví účinnosti.

Závěry

56. Vzhledem ke všemu předcházejícímu navrhuji, aby Soudní dvůr na předběžné otázky položené Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo) odpověděl následovně:

Skutečnost, že nebezpečí záměny lze vyloučit z jazykových důvodů v jednom nebo několika členských státech, může odůvodnit omezení územní působnosti zákazu vydaného soudem pro ochranné známky Evropské unie na základě čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 102 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie.

Takové omezení je třeba použít v případě, kdy žalovaný vznese specifickou argumentaci umožňující vyloučit existenci nebezpečí záměny v jednom nebo několika členských státech, a případně předloží relevantní důkaz. Soudu pro ochranné známky Evropské unie, kterému byla věc předložena na základě čl. 97 odst. 1 až 4 nařízení č. 207/2009, nepřísluší, aby z úřední povinnosti přezkoumával, zda nebezpečí záměny existuje v každém členském státě individuálně. Tento soud mimoto nesmí omezit územní působnost zákazu, jestliže by hrozilo, že takové omezení zbaví zákaz účinnosti.

22 — Viz článek 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. 2004, L 157, s. 45).

23 — Rozsudek ze dne 12. dubna 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).