Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
MACIEJ SZPUNAR
prednesené 25. mája 2016*

Vec C-223/15

combit Software GmbH
proti
Commit Business Solutions Ltd

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf, Nemecko)]

„Duševné vlastníctvo — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 1 ods. 2 — Jednotný charakter ochrannej známky Európskej únie — Článok 102 ods. 1 — Zákaz porušovania uložený súdom pre ochranné známky Európskej únie — Územná pôsobnosť — Obmedzenie územnej pôsobnosti zákazu z dôvodu neexistencie pravdepodobnosti zámeny v inom členskom štáte, než je ten, v ktorom bola podaná žaloba — Dôkazné bremeno“

Úvod

1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť rozvinúť jeho judikatúru vyplývajúcu z rozsudku DHL Express France** a spresniť podmienky, za akých môže byť zákaz vydaný na základe článku 9 ods. 1 písm. b) a článku 102 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie*** územne obmedzený.

2. Tento návrh predložil nemecký súd rozhodujúci ako súd pre ochranné známky Európskej únie v rámci konania o žalobe pre porušenie ochrannej známky, ktorou sa majiteľ slovnej ochrannej známky Európskej únie „combit“ domáha zákazu používania označenia „Commit“ pre výrobky a služby v oblasti informatiky.

Právny rámec

3. Odôvodnenia 3 a 16 nariadenia č. 207/2009 znejú takto:

„(3) Na účely sledovania… cieľov Úni[e] sa javí nevyhnutným prijatie spoločného režimu Úni[e] pre ochranné známky, na základe ktorého môžu podniky prostredníctvom jedného procesného systému nadobudnúť ochranné známk[y] [Európskej únie], ktorým sa bude poskytovať jednotná

* Jazyk prednesu: francúzština.

** Rozsudok z 12. apríla 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).

*** Nariadenie Rady z 26. februára 2009 (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1). Výrazy „Únia“, „ochranná známka Európskej únie“ a „súd pre ochranné známky EÚ“ nahrádzajú od 23. marca 2016 prechádzajúcu terminológiu na základe článku 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21).

ochrana a ktorý bude účinný na celom území Úni[e]. Zásada jednotného charakteru ochrannej známky [Európskej únie] určená takýmto spôsobom by sa mala uplatňovať, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.

…

(16) Rozhodnutia týkajúce sa platnosti a porušovania práv z ochranných známok [Európskej únie] musia mať účinky a musia sa vzťahovať na celé územie Úni[e], keďže toto je jediný spôsob, ako zabrániť protirečiacim rozhodnutiam… a ako zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu jednotného charakteru ochranných známok [Európskej únie]…“

4. Článok 1 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 stanovuje:

„Ochranná známka Európskej únie má jednotný charakter. Má rovnaké účinky v celej Únii: môže byť zapísaná, prevedená, možno sa jej vzdať, zrušiť ju alebo vyhlásiť za neplatnú a jej používanie môže byť zakázané len na území celej Únie. Táto zásada platí, pokiaľ v tomto nariadení nie je uvedené inak.“

5. Článok 9 ods. 1 tohto nariadenia**** 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;

…“

6. Článok 102 ods. 1 toho istého nariadenia stanovuje:

„Ak súd pre ochranné známky EÚ zistí, že odporca porušil alebo hrozil, že poruší ochrannú známku EÚ, vydá, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody tak neurobiť, príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v porušovaní alebo hrozbe porušovania. V súlade so svojím vnútroštátnym právom taktiež prijme také opatrenia, ktoré sa budú zameriavať na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu.“

Skutkové okolnosti sporu vo veci samej

7. Spoločnosť combit Software GmbH, založená podľa nemeckého práva, je majiteľom nemeckej slovnej ochrannej známky a slovnej ochrannej známky Európskej únie, ktorými je chránené označenie „combit“ pre výrobky a služby v oblasti informatiky.

8. Commit Business Solutions Ltd je spoločnosť založená podľa izraelského práva, ktorá predáva softvér pod slovným označením „Commit“ v mnohých krajinách prostredníctvom elektronického obchodu dostupného na jej internetovej stránke (www.commitcrm.com). V čase skutkových okolností sporu vo veci samej boli ponuky predaja na tejto internetovej stránke dostupné v nemeckom jazyku a po nákupe on-line bola možná priama dodávka softvéru do Nemecka.

**** V znení, ktoré sa uplatňovalo v čase skutkových okolností veci samej. Uvádzam, že článok 9 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ktoré bolo nahradené článkom 1 bodom 11 nariadenia č. 2015/2424, obsahuje v podstate analogické znenie, okrem spresnenia, že pri porušení práv nie sú dotknuté práva majiteľov nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti ochrannej známky Európske únie.

9. Spoločnosť combit Software podala proti spoločnosti Commit Business Solutions na Landgericht Düsseldorf (Regionálny súd Düsseldorf, Nemecko) ako na súd pre ochranné známky Európskej únie žalobu, ktorou sa domáha zákazu používania slovného označenia „Commit“ pre softvér v Európskej únii z dôvodu pravdepodobnosti zámeny s ochrannou známkou Európskej únie combit. Subsidiárne sa žalobkyňa odvoláva na svoju nemeckú ochrannú známku a navrhuje zákaz používania predmetného slovného označenia v Nemecku.

10. Landgericht Düsseldorf (Regionálny súd Düsseldorf) vyhovel subsidiárnemu návrhu spoločnosti combit Software a uložil spoločnosti Commit Business Solutions zákaz v súvislosti s nemeckou ochrannou známkou na základe toho, že konštatoval pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami „combit“ a „Commit“ v prípade nemeckého spotrebiteľa dotknutých výrobkov. Landgericht Düsseldorf (Regionálny súd Düsseldorf) však zamietol primárny návrh založený na ochrannej známke Európskej únie z dôvodu jej nepoužívania.

11. Spoločnosť combit Software podala voči tomuto rozhodnutiu odvolanie na Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf) v súvislosti so zamietnutím svojho návrhu založeného na ochrannej známke Európskej únie, ktorým sa domáhala vydania zákazu pre celé územie Únie.

12. Vnútroštátny súd rozhodujúci ako druhostupňový súd pre ochranné známky Európskej únie konštatoval, že na rozdiel od rozhodnutia vydaného v prvostupňovom konaní je používanie ochrannej známky Európskej únie, na ktorú sa žalobkyňa odvoláva, preukázané. Ďalej uviedol, že existencia pravdepodobnosti zámeny medzi dotknutými označeniami v Nemecku predstavuje *res iudicata*, situácia je však odlišná, pokiaľ ide o anglofónne krajiny. Vnútroštátny súd sa domnieva, že spotrebitelia v týchto krajinách sú schopní vnímať ochranný známku „combit“ ako skratku dvoch výrazov „com“ a „bit“, ktoré majú v oblasti informatiky nízku rozlišovaciu schopnosť, ako aj okamžite pochopiť význam slova „commit“, takže zvukovú podobnosť sporných označení neutralizuje ich významový rozdiel.

13. Vnútroštátny súd sa preto pýta na uplatňovanie zásady jednotného charakteru ochrannej známky Európskej únie v takej situácii, aká je predmetom sporu vo veci samej, keď existenciu pravdepodobnosti zámeny nemožno konštatovať pre všetky členské štáty, najmä pre anglofónne krajiny. Na jednej strane poukazuje na to, že striktné uplatnenie tejto zásady by viedlo k tomu, že majiteľ ochrannej známky Európskej únie by mohol dosiahnuť zákaz používania sporného označenia aj v členských štátoch, v ktorých neexistuje nijaká pravdepodobnosť zámeny. Na druhej strane zdôrazňuje, že keby bol súd pre ochranné známky Európskej únie povinný preskúmať pravdepodobnosť zámeny pre každý členský štát osobitne, také skúmanie by viedlo k spomaleniu konania a znamenalo by významné náklady pre účastníkov konania.

Prejudiciálne otázky a konanie pred Súdnym dvorom

14. Za týchto okolností Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„Aké následky má pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi slovnou ochrannou známkou [Európskej únie] a označením, v súvislosti s ktorým sa namieta porušenie práv z uvedenej ochrannej známky, to, že z hľadiska priemerného spotrebiteľa sa v jednej časti členských štátov prostredníctvom významového rozdielu neutralizuje zvuková podobnosť ochrannej známky s označením, ale z pohľadu priemerného spotrebiteľa v iných členských štátoch toto neutralizovanie nenastalo:

a) Je pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny rozhodujúce hľadisko priemerného spotrebiteľa v jednej časti členských štátov alebo v inej časti členských štátov alebo hľadisko fiktívneho priemerného spotrebiteľa vo všetkých členských štátoch?

b) Ak existuje pravdepodobnosť zámeny len v jednej časti členských štátov, má sa konštatovať alebo zamietnuť porušenie práv z ochrannej známky [Európskej únie] pre celé územie Európskej únie alebo sa má v takom prípade rozlišovať medzi jednotlivými členskými štátmi?“

15. Návrh na začatie prejudiciálneho konania z 12. mája 2015 bol doručený do kancelárie Súdneho dvora 18. mája 2015. Písomné pripomienky predložili účastníci konania vo veci samej, poľská vláda, ako aj Európska komisia. Títo účastníci konania s výnimkou poľskej vlády sa zúčastnili aj na pojednávaní konanom 3. marca 2016.

Posúdenie

16. Vnútroštátny súd sa prejudiciálnymi otázkami, ktoré navrhujem preskúmať spoločne, v podstate pýta, či môže byť zákaz vydaný v rámci konania pre porušenie ochrannej známky Európskej únie podľa článku 102 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 územne obmedzený na základe toho, že konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 9 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia z jazykových dôvodov neplatí v jednom alebo viacerých členských štátoch.

17. Ďalej sa pýta na prípadné presné podmienky, za akých môže k takému obmedzeniu dôjsť.

Zásada jednotného charakteru ochrannej známky Európskej únie

18. Právo ochranných známok Európskej únie vychádza zo zásady jednotného charakteru tejto ochrannej známky, ktorú stanovuje článok 1 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.*****

19. Táto zásada je odôvodnená samotnou koncepciou Únie ako jednotného územia tvoriaceho jednotný trh.****** Účelom systému ochrannej známky Európskej únie je zabezpečiť na vnútornom trhu podmienky obdobné podmienkam existujúcim na vnútroštátnom trhu. Jednotné práva, akým je ochranná známka Európskej únie, tak zaručujú jediného majiteľa na celom území, na ktoré sa vzťahujú, a zabezpečujú voľný pohyb výrobku. Práve preto, pokiaľ nie je výslovne stanovené inak,******* ochranná známka Európskej únie vyvoláva rovnaké účinky v celej Únii.********

20. Podľa odôvodnení 3 a 16 nariadenia č. 207/2009 je predmetná zásada vyjadrená požiadavkou jednotnej ochrany ochranných známok Európskej únie na celom území Únie, takže rozhodnutia týkajúce sa platnosti a porušovania práv z ochranných známok Európskej únie musia mať účinky a musia sa vzťahovať na celé územie Únie.

21. Článok 1 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 však výslovne neodkazuje na účinky sankcií uložených na návrh majiteľa ochrannej známky Európskej únie podľa článku 102 uvedeného nariadenia.

***** Pozri v rôznych kontextoch rozsudky z 18. septembra 2008, Armacell/ÚHVT (C-514/06 P, EU:C:2008:511, body 54 a 57), z 12. apríla 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, body 40 až 45), a z 19. decembra 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, body 41 až 43).

****** Pozri štúdiu, ktorú na objednávku Komisie uskutočnil Inštitút Maxa Plancka pre právo duševného vlastníctva a právo hospodárskej súťaže, „Study on the overall functioning of the European trade mark system“ (Analýza celkového fungovania európskeho systému ochranných známok), München, 2011, body 1.13 až 1.17 (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

******* Pozri články 110 (týkajúci sa zákazu používania ochrannej známky Európskej únie na základe skorších práv) a 111 (týkajúci sa skorších práv s miestnou pôsobnosťou) nariadenia č. 207/2009.

******** Pozri rozsudky z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, body 53 až 55), a z 19. decembra 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, bod 42).

22. Problematika sporu vo veci samej sa tak týka širšej systematickej pôsobnosti zásady jednotného charakteru a vyvoláva otázku – o ktorej sa v právnej náuke živo diskutuje********* – následkov tejto zásady v situáciách, ktoré nie sú osobitne upravené v článku 1 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

O územnej pôsobnosti zákazu

23. Z jednotného charakteru ochrannej známky Európskej únie možno vyvodiť, že zákaz porušovania alebo hrozby porušovania ochrannej známky vydaný súdom pre ochranné známky Európskej únie podľa článku 102 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 platí v zásade pre celé územie Únie.

24. Na jednej strane sa totiž právomoc súdu pre ochranné známky Európskej únie, ktorý začal konať na základe článku 97 ods. 1 až 4 nariadenia č. 207/2009 týkajúceho sa medzinárodnej právomoci, vzťahuje na celé územie Únie. Na druhej strane výlučné právo majiteľa priznané podľa tohto nariadenia sa vzťahuje na celé toto územie, na ktorom ochranné známky Európskej únie požívajú jednotnú ochranu.**********

25. Túto zásadnú myšlienku však treba zosúladiť s požiadavkou, podľa ktorej majiteľ nemôže s odvolaním sa na svoje výlučné právo zakázať používanie označenia, ktoré nie je spôsobilé narušiť funkcie ochrannej známky.

26. Z ustálenej judikatúry totiž vyplýva, že nariadenie č. 207/2009 priznáva majiteľovi ochrannej známky Európskej únie výlučné právo na to, aby mohol chrániť svoje špecifické záujmy, t. j. zabezpečiť, aby táto ochranná známka plnila svoju osobitné funkcie. Preto výkon tohto práva musí byť vyhradený pre prípady, v ktorých používanie označenia treťou osobou zasahuje alebo môže zasiahnuť do funkcie ochrannej známky.**********

27. Súdny dvor tak v rozsudku DHL Express France konštatoval, že územná pôsobnosť zákazu môže byť v niektorých prípadoch obmedzená s prihliadnutím na tieto úvahy.**********

28. Domnievam sa, že odpoveď na otázky položené v prejednávanej veci teda do určitej miery možno vyvodiť z uvedeného rozsudku.

29. Súdny dvor totiž rozhodol, že ak súd pre ochranné známky Európskej únie konštatuje, že úkony, ktoré porušujú alebo hrozia porušením ochrannej známky Európskej únie, sa obmedzujú na jeden členský štát alebo na časť územia Únie najmä z dôvodu, že žalovaný predloží dôkaz, že používanie dotknutého označenia nezasahuje alebo nie je spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky najmä z jazykových dôvodov, tento súd musí obmedziť územnú pôsobnosť zákazu, ktorý vydáva.**********

30. Pokiaľ ide o výlučné právo upravené v článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ktorého sa týka prejednávaná vec, základnou funkciou ochrannej známky, ktorá môže byť narušená, je identifikácia obchodného pôvodu daného výrobku alebo služby. Zásah do tejto základnej funkcie v prípade použitia podobného označenia však možno vylúčiť, pokiaľ neexistuje pravdepodobnosť zámeny.

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

********** Rozsudok z 12. apríla 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, body 38 a 39).

********** Rozsudky z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, bod 54), z 18. júna 2009, L'Oréal a i. (C-487/07, EU:C:2009:378, bod 60), a z 23. marca 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, bod 49).

********** Rozsudok z 12. apríla 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, bod 46 a citovaná judikatúra).

********** Rozsudok z 12. apríla 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, bod 48). Súdny dvor pripomenul, že obmedzenie zákazu platí aj v prípade, že žalobca obmedzí územnú pôsobnosť svojej žaloby.

31. Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že pokiaľ možno napríklad z takých jazykových dôvodov, o aké ide v spore vo veci samej, vylúčiť pravdepodobnosť zámeny v určitej časti územia Únie, takže používanie napadnutého označenia v tejto časti Únie nie je spôsobilé zasahovať do funkcie ochrannej známky, táto skutočnosť je dôvodom na obmedzenie územnej pôsobnosti zákazu vydaného na základe článku 102 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.

O podmienkach obmedzenia

32. Pri posudzovaní relevantnosti obmedzenia územnej pôsobnosti zákazu v konkrétnom prípade musí súd pre ochranné známky Európskej únie, ktorý vo veci koná, zohľadniť skutočnosť, že také obmedzenie predstavuje výnimku zo zásady jednotného charakteru ochrannej známky Európskej únie.

33. Táto úvaha odôvodňuje najmä obrátenie dôkazného bremena v prospech navrhovateľa zákazu.

34. Ako vyplýva z rozsudku DHL Express France,********** žalovanému prináleží predložiť dôkaz o tom, že používanie dotknutého označenia v určitej časti územia Únie nezasahuje alebo nie je spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky.

35. Také usporiadanie dôkazného bremena má vplyv na posúdenie, ktoré musí uskutočniť súd pre ochranné známky Únie.

36. V prvom rade vzhľadom na to, že obmedzenie zákazu musí navrhnúť žalovaný a musí byť odôvodnené v súvislosti s určitou konkrétnou časťou územia Únie, súdu pre ochranné známky Európskej únie, ktorý vo veci koná, neprináleží skúmať existenciu pravdepodobnosti zámeny pre každý členský štát osobitne.

37. V tomto smere nesúhlasím so stanoviskom, ktoré podľa všetkého vyplýva z judikatúry určitých vnútroštátnych súdov.

38. V rozsudku týkajúcom sa ochranných známok obsahujúcich predponu „Volks-“, ktorý sa týkal predovšetkým článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko) nevylúčil, že súd pre ochranné známky Európskej únie musí v rámci konania o žalobe založenej na písmene b) tohto ustanovenia aj bez návrhu skúmať, či sa konštatovanie pravdepodobnosti zámeny vzťahuje na celé územie Únie.**********

39. High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division [Vyšší súdny dvor (Anglicko a Wales), oddelenie spravodlivosti, Spojené kráľovstvo] v pomerne nedávnom rozsudku podľa všetkého usúdil, že v prípade návrhu celoeurópskeho zákazu na základe článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 musí žalobca – ktorému prináleží dôkazné bremeno, pokiaľ ide o porušenie ochrannej známky – preukázať existenciu pravdepodobnosti zámeny v každom členskom štáte osobitne a v tomto smere nemôže vychádzať z „domnienok“.**********

********** Rozsudok z 12. apríla 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, bod 48).

********** Pozri rozhodnutie z 11. apríla 2013 – I ZR 214/11, bod 67. Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) v tomto rozhodnutí uviedol, že keďže žalobkyňa navrhuje zákaz na základe písmena b) pre celé územie Únie, takému návrhu možno vyhovieť len za predpokladu, že ochranná známka Európskej únie má rozlišovaciu schopnosť na celom území Únie. Pokiaľ ide o vzťah medzi týmto rozsudkom a prejednávaným návrhom na začatie prejudiciálneho konania, pozri LAMBRECHT, A.: EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren. In: *GRUR-Prax*. 2015, s. 280.

********** Pozri rozsudok High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [Vyšší súdny dvor (Anglicko a Wales), oddelenie spravodlivosti] z 11. februára 2015, Enterprise Holding Inc v. Europcar Group UK Limited & Anor [2015] EWHC 300 (Ch), najmä body 10 a 27. Anglický sudca pripustil, že toto stanovisko je diskutabilné z hľadiska rozsudku z 12. apríla 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

40. Také stanovisko podľa môjho názoru nemožno zosúladiť s riešením prijatým Súdnym dvorom v rozsudku DHL Express France, podľa ktorého zákaz založený na článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 musí mať v zásade celoeurópsku pôsobnosť s výnimkou prípadu, keď žalovaný voči nej namietne a preukáže, že konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámeny neplatí pre určité konkrétne členské štáty.**********

41. Navrhovateľ zákazu, majiteľ ochrannej známky Európskej únie, podľa môjho názoru splní svoju dôkaznú povinnosť preukázaním existencie porušenia alebo hrozby porušenia ochrannej známky. Naopak, procesné bremeno spojené s prípadným obmedzením zákazu prináleží v plnej miere žalovanému.

42. Toto procesné bremeno pozostáva z bremena tvrdenia (*onus proferendi*) a dôkazného bremena v úzkom slova zmysle (*onus probandi*)**********. S výnimkou prípadu, keď žalovaný namieta tento aspekt s uvedením osobitnej argumentácie, by teda súd, ktorý vo veci koná, nemal z úradnej moci skúmať, či jeho stanovisko týkajúce sa existencie pravdepodobnosti zámeny platí pre celé územie Únie.

43. Také rozdelenie dôkazného bremena, v rámci ktorého má žalovaný povinnosť navrhnúť územné obmedzenie a preukázať jeho nevyhnutnosť, prijalo viacero vnútroštátnych súdov.********** Právna náuka poukazuje na to, že také obrátenie dôkazného bremena je plne odôvodnené tým, že ide o výnimku zo zásady jednotného charakteru ochrannej známky Európskej únie. Žalovanému tak prináleží preukázať, že konštatovanie porušenia práv majiteľa sa nevzťahuje na určité konkrétne členské štáty.**********

44. V druhom rade musí súd pre ochranné známky Európskej únie, ktorý koná vo veci, zohľadniť výnimočnú povahu územného obmedzenia zákazu aj na účely určenia úrovne dokazovania, ktorá sa od žalovaného vyžaduje.

45. V tomto smere treba podľa môjho názoru jasne rozlišovať medzi dvoma prípadmi.

46. Na jednej strane bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno v úzkom zmysle slova predstavujú aspekty, ktoré sa riadia výlučne jednotným právom ochranných známok Európskej únie, keďže úzko súvisia s uplatňovaním hmotného práva. Z ustálenej judikatúry napokon vyplýva, že rozdelenie dôkazného bremena v oblasti ochranných známok Európskej únie nie je určené vnútroštátnym právom členských štátov, ale patrí do práva Únie. Keby totiž táto otázka patrila do vnútroštátneho práva členských štátov, mohol by byť narušený cieľ jednotnej ochrany ochrannej známky Európskej únie.**********

47. Na druhej strane požadovaná úroveň dokazovania a spôsoby dokazovania sa autonómne riadia vnútroštátnym právom členského štátu, do ktorého patrí súd, ktorý vec prejednáva. Ide totiž o aspekty procesného práva, ktoré sa podľa článku 101 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 s výnimkou aspektov výslovne uvedených v tomto nariadení riadia vnútroštátnym právom súdu dotknutého členského štátu.

********** Rozsudok z 12. apríla 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, bod 48). Súdny dvor však ešte nemal príležitosť vyjadriť sa k územnej pôsobnosti návrhu založeného na ochrannej známke majúcej dobré meno v zmysle článku 9 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia. Pokiaľ ide o možnosť odvolať sa na takú ochrannú známku pri namietaní voči zápisu neskoršej vnútroštátnej ochrannej známky, pozri rozsudok z 3. septembra 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539).

********** Taká konceptualizácia procesného bremena existuje najmä v poľskom (ciężar twierdzenia i dowodu) a nemeckom práve (Darlegungs- und Beweislast). Pozri ADRYCH-BRZEZIŃSKA, I.: *Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym*. Warszawa: LEX Wolters Kluwer, 2015, s. 55.

********** Pozri rozsudok Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd, Rakúsko) z 12. júna 2012 vo veci 17 Ob 27/11m [bod 2.2 písm. b)] a judikatúru nemeckých súdov a súdov Spojeného kráľovstva citovanú v: ASHBY, S.: „Enforcement of A Community Trade Mark“. In: *The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook*. Sweet & Maxwell, 2015, s. 196.

********** Pozri SCHENNEN, D., In: EISENFÜHR, D., SCHENNEN, D.: Gemeinschaftsmarkenverordnung. 4. vydanie. Köln: Carl Heymanns Verlag, 2014, článok 1, bod 33; a SOSNITZA, O., c. d., s. 469.

********** Pozri v tomto zmysle rozsudky z 18. októbra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, bod 73), a z 22. marca 2012, Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, bod 59).

48. Súd, ktorý koná vo veci, však musí pri uplatňovaní vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa úrovne dokazovania a spôsobov dokazovania dbať na to, aby nedošlo k narušeniu cieľa jednotnej ochrany ochrannej známky Európskej únie.

49. Chcem poukázať na to, že preukázanie zemepisného ohraničenia pravdepodobnosti zámeny si môže vyžadovať značné úsilie, najmä pokiaľ sa toto preukazovanie týka inej krajiny, než je krajina súdu. Vzhľadom na predchádzajúce úvahy ak chce žalovaný dosiahnuť obmedzenie územnej pôsobnosti zákazu, musí namietať tento aspekt s uvedením osobitnej argumentácie v tomto smere. Okrem toho s výhradou prípadu, keď to stanovujú ustanovenia vnútroštátneho procesného práva, môže súd pre ochranné známky Európskej únie od žalovaného požadovať predloženie konkrétneho dôkazu umožňujúceho vylúčiť hrozbu porušenia ochrannej známky v jednom alebo viacerých členských štátoch.

50. Vzhľadom na všetky tieto pripomienky je obmedzenie územnej pôsobnosti zákazu nevyhnutné, pokiaľ žalovaný uvedie osobitnú argumentáciu umožňujúcu vylúčiť existenciu pravdepodobnosti zámeny v jednom alebo viacerých členských štátoch a v prípade potreby predloží relevantný dôkaz. Súdu pre ochranné známky Európskej únie, ktorý koná na základe článku 97 ods. 1 až 4 nariadenia č. 207/2009, teda neprináleží z úradnej moci skúmať existenciu pravdepodobnosti zámeny pre každý členský štát osobitne.

O účinnosti zákazu

51. Treba pripomenúť, že súd pre ochranné známky Európskej únie musí pri vydávaní zákazu najmä zabezpečiť, že prijaté opatrenie bude účinné, primerané a odradzujúce, bude sa uplatňovať takým spôsobom, aby sa predišlo vytváraniu prekážok zákonného obchodu, a bude stanovovať záruky proti jeho zneužívaniu.**********

52. Uvedený súd musí v tomto smere dbať na to, aby zákaz porušovania alebo hrozby porušenia – v prípade, že bude tento zákaz územne obmedzený – bol účinný vzhľadom na osobitné okolnosti trhu.

53. Chcem poukázať na to, že keď Súdny dvor uviedol možnosť územného obmedzenia zákazu v bode 48 rozsudku DHL Express France,********** odvolal sa na okolnosti sporu vo veci samej. Z toho možno vyvodiť, že v určitých prípadoch vyznačujúcich sa odlišnými okolnosťami by obmedzenie územnej pôsobnosti zákazu bolo v rozpore s cieľom jednotnej ochrany ochrannej známky Európskej únie.

54. Podľa môjho názoru by to platilo v prípade, že vzhľadom na podmienky trhu, na ktorom dochádza k porušeniu – akým je v prejednávanej veci trh so softvérom predávaným cez internet –, treba vychádzať z predpokladu, že porušenie sa týka celého územia Únie.

55. Súd pre ochranné známky Európskej únie, ktorý vo veci koná, tak musí pri vydávaní zákazu zohľadniť aj spôsob predaja dotknutých výrobkov, aby mohol rozhodnúť, či neexistuje riziko, že obmedzenie územnej pôsobnosti zbaví zákaz účinnosti.

********** Pozri článok 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).

********** Rozsudok z 12. apríla 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

Návrh

56. Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálne otázky, ktoré predložil Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf, Nemecko), takto:

Skutočnosť, že pravdepodobnosť zámeny možno z jazykových dôvodov vylúčiť v jednom alebo viacerých členských štátoch, je spôsobilá odôvodniť obmedzenie územnej pôsobnosti zákazu vydaného súdom pre ochranné známky Európskej únie podľa článku 9 ods. 1 písm. b) a článku 102 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie.

Také obmedzenie je nevyhnutné, pokiaľ žalovaný uvedie osobitnú argumentáciu umožňujúcu vylúčiť existenciu pravdepodobnosti zámeny v jednom alebo viacerých členských štátoch a v prípade potreby predloží relevantný dôkaz. Súdu pre ochranné známky Európskej únie, ktorý koná na základe článku 97 ods. 1 až 4 nariadenia č. 207/2009, neprináleží z úradnej moci skúmať existenciu pravdepodobnosti zámeny pre každý členský štát osobitne. Tento súd sa navyše musí zdržať obmedzenia územnej pôsobnosti zákazu, pokiaľ by také obmedzenie mohlo zbaviť zákaz účinnosti.