Sbírka soudních rozhodnutí

USNESENÍ SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu)

10. března 2015 *

„Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Ochranné známky — Směrnice 2008/95/ES — Článek 5 odst. 1 — Pojem ‚třetí osoba' — Majitel pozdější ochranné známky"

Ve věci C-491/14,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Španělsko) ze dne 26. března 2014, došlým Soudnímu dvoru dne 5. listopadu 2014, v řízení

Rosa dels Vents Assessoria SL

proti

U Hostels Albergues Juveniles SL,

SOUDNÍ DVŮR (třetí senát),

ve složení M. Ilešič (zpravodaj), předseda senátu, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas a C. G. Fernlund, soudci,

generální advokát: M. Wathelet,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout usnesením s odůvodněním podle článku 99 jednacího řádu Soudního dvora,

vydává toto

Usnesení

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25).

2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi společností Rosa dels Vents Assessoria SL (dále jen „Rosa dels Vents") a společností U Hostels Albergues Juveniles SL (dále jen „U Hostels") týkajícího se žaloby, kterou se Rosa dels Vents jakožto majitelka ochranné známky domáhá zdržení se jednání a odstranění závadného stavu a jeho zákazu, jakož i odejmutí práva používat pozdější ochrannou známku, jejíž majitelkou je společnost U Hostels.

* Jednací jazyk: španělština.

Právní rámec

Unijní právo

3 Článek 4 směrnice 2008/95/ES stanoví:

„1. Ochranná známka nesmí být zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou:

a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší známka chráněna;

b) pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

2. Pro účely odstavce 1 se ‚staršími ochrannými známkami' rozumějí:

a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, […]

[…]“

4 Podle čl. 5 odst. 1 této směrnice:

„Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

a) označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.“

5 Článek 9 odst. 1 uvedené směrnice stanoví:

„Majitel starší ochranné známky ve smyslu čl. 4 odst. 2, který strpěl užívání pozdější ochranné známky v některém členském státě a v tomto státě zapsané nepřetržitě po dobu pěti let, vědom si jejího užívání, již není oprávněn na základě starší ochranné známky žádat prohlášení pozdější známky za neplatnou ani podávat námitky proti jejímu užívání pro výrobky nebo služby, pro něž byla pozdější ochranná známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.“

6 Článek 8 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1) stanoví:

„1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší ochranná známka chráněna;

b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

2. ‚Staršími ochrannými známkami' se pro účely odstavce 1 rozumějí:

a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství, […]

[…]“

7 Článek 9 odst. 1 tohoto nařízení stanoví:

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

a) označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána;

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

[…]“

8 Článek 53 odst. 1 uvedeného nařízení stanoví:

„Ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu [Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHMI)] nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

a) pokud existuje starší známka uvedená v čl. 8 odst. 2 a jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1 nebo 5 uvedeného článku;

[…]“

9 Článek 54 odst. 1 téhož nařízení zní:

„Majitel ochranné známky Společenství, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství na území Společenství, není již oprávněn podat návrh na prohlášení pozdější známky za neplatnou ani bránit užívání pozdější známky na základě této starší známky pro výrobky nebo služby, pro které byla pozdější známka užívána, ledaže přihláška pozdější ochranné známky Společenství nebyla podána v dobré víře.“

Španělské právo

10 Podle čl. 34 odst. 2 zákona č. 17/2001 o ochranných známkách (Ley de marcas 17/2001, BOE č. 294 ze dne 8. prosince 2001) ze dne 7. prosince 2001 (dále jen „zákon o ochranných známkách“):

„Majitel zapsané ochranné známky je oprávněn zakázat třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

a) označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků a služeb existuje nebezpečí záměny u veřejnosti; včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

[…]“

Spor v původním řízení a předběžná otázka

11 Dne 20. března 2013 podala společnost Rosa dels Vents proti společnosti U Hostels k Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (obchodnímu soudu č. 3 v Madridu) žalobu, jejímž předmětem je zdržení se jednání, jeho zákaz a odejmutí práva společnosti U Hostels používat národní slovní a obrazovou známku č. 3058294, která obsahuje stylizované provedení slovního označení „uh“, a jejíž majitelkou je společnost U Hostels. Toto užívání zmíněné ochranné známky společností U Hostels vede podle společnosti Rosa dels Vents k porušování práv, které jí vyplývají z vlastnictví dvou starších ochranných známek, a sice kombinovaných ochranných známek č. 3049232 a č. 3049402.

12 U Hostels ve své žalobní odpovědi předložené v rámci sporu v původním řízení poznamenává, že Rosa dels Vents nepodala žalobu na prohlášení neplatnosti uvedené národní slovní a obrazové ochranné známky č. 3058294 (dále jen „pozdější ochranné známky“). Proto navrhuje žalobu zamítnout.

13 Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid uvádí, že podle judikatury Tribunal Supremo (Nejvyššího soudu) se soud nebude zabývat žalobou, kterou se majitel ochranné známky snaží zabránit třetí osobě v užívání jí vlastněné pozdější ochranné známky, jestliže nebude zároveň podána žaloba na neplatnost této pozdější ochranné známky.

14 Tato judikatura, založená na zásadě imunity přiznané zápisem ochranné známky, a nikoliv na zásadě přednosti, však není podle předkládajícího soudu v souladu s judikaturou Soudního dvora, která se zakládá na zásadě přednosti v situacích, kdy se majitel ochranné známky Společenství brání užívání pozdější ochranné známky třetí osobou, která je jejím vlastníkem. Soudní dvůr ve svém rozsudku Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91) v odpovědi na předběžnou otázku položenou Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Communitaria rozhodl, že článek 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 je třeba vykládat v tom smyslu, že se výlučné právo majitele ochranné známky Společenství zakázat všem třetím osobám užívat v obchodním styku označení totožná nebo podobná s jeho ochrannou známkou vztahuje na třetí osobu, jež je majitelem pozdější ochranné známky Společenství, aniž je nutné, aby tato pozdější ochranná známka byla nejdříve prohlášena za neplatnou.

15 Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid si proto pokládá otázku, zda má být výklad článku 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 vztažen i na článek 5 odst. 1 směrnice 2008/95. Uvádí, že ze skutečnosti, že znění těchto ustanovení je v podstatě totožné, nutně nevyplývá, že by výklad článku 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009, ke kterému Soudní dvůr dospěl v rozsudku Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), měl být použit analogicky ve vztahu k článku 5 odst. 1 směrnice 2008/95.

16 Uvedený soud dále upřesňuje, že článek 34 odst. 2 zákona o ochranných známkách používá výraz „zakázat třetím osobám“ („prohibir que los terceros“), což neodpovídá přesně výrazu „zakázat všem třetím osobám“ („prohibir a cualquier tercero“), který se vyskytuje jak v článku 5 odst. 1 směrnice 2008/95, tak v článku 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009. Uvedené ustanovení vnitrostátního práva by tedy mohlo být kvalifikováno jako neúplné provedení článku 5 odst. 1 směrnice č. 2008/95, což podle předkládajícího soud vyvolává otázkou ohledně jeho výkladu v souladu s touto směrnicí.

17 Za těchto podmínek se Juzgado de lo Social č. 3 de Madrid rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Je třeba čl. 5 odst. 1 směrnice [2008/95] vykládat v tom smyslu, že výlučné právo majitele ochranné známky zakázat všem třetím osobám užívat v obchodním styku označení totožná nebo podobná s jeho ochrannou známkou se vztahuje na třetí osobu, jež je majitelem pozdější ochranné známky, aniž je nutné, aby tato pozdější ochranná známka byla nejdříve prohlášena za neplatnou?“

K předběžné otázce

18 Pokud lze odpověď na položenou předběžnou otázku jasně vyvodit z judikatury, může Soudní dvůr podle článku 99 svého jednacího řádu kdykoli na návrh soudce zpravodaje a po vyslechnutí generálního advokáta rozhodnout usnesením s odůvodněním.

19 Uvedené ustanovení je třeba použít v rámci projednávané předběžné otázky.

20 V rozsudku Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) Soudní dvůr rozhodl, že čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 je třeba vykládat v tom smyslu, že se výlučné právo majitele ochranné známky Společenství zakázat všem třetím osobám užívat v obchodním styku označení totožná nebo podobná s jeho ochrannou známkou vztahuje na třetí osobu, jež je majitelem pozdější ochranné známky Společenství, aniž je nutné, aby byla tato pozdější ochranná známka nejdříve prohlášena za neplatnou.

21 Tento výklad Soudního dvora je založen na následujících úvahách:

„33 Předně je třeba poukázat na to, že čl. 9 odst. 1 nařízení [č. 207/2009] nerozlišuje podle toho, zda třetí strana je či není majitelem ochranné známky Společenství. Zmíněné ustanovení tímto přiznává majiteli ochranné známky Společenství výlučné právo, které jej opravňuje zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku označení, kterými by mohla být dotčena jeho ochranná známka. […].

34 Dále je třeba zohlednit článek 54 nařízení týkající se zániku práva v důsledku strpění, podle kterého ‚[m]ajitel ochranné známky Společenství, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství […], není již oprávněn podat návrh na prohlášení pozdější známky za neplatnou ani bránit užívání pozdější známky‘.

35 Ze znění tohoto ustanovení vyplývá, že před tím, než dojde k zániku práva v důsledku strpění, je majitel ochranné známky Společenství oprávněn jak podat návrh na prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky Společenství u OHMI, tak bránit jejímu užívání na základě žaloby pro porušení práv u soudu pro ochranné známky Společenství.

36 Je konečně třeba poznamenat, že ani článek 12 nařízení týkající se omezení účinků ochranné známky Společenství, ani žádné jiné ustanovení tohoto nařízení nestanoví výslovné omezení výlučného práva majitele ochranné známky Společenství ve prospěch třetí strany, která je majitelem pozdější ochranné známky Společenství.

37 Ze znění čl. 9 odst. 1 nařízení a z obecné systematiky tohoto nařízení tak vyplývá, že majitel ochranné známky Společenství musí mít možnost zakázat majiteli pozdější ochranné známky Společenství ji užívat.

38 Tento závěr není zpochybněn okolností, že i majitel pozdější ochranné známky Společenství má výlučné právo podle čl. 9 odst. 1 nařízení.

39 […] je v tomto ohledu třeba poukázat na to, že ustanovení nařízení [č. 207/2009] musejí být vykládána ve světle zásady přednosti, podle které starší ochranná známka Společenství má přednost před pozdější ochrannou známkou Společenství […].

40 Zejména z čl. 8 odst. 1 a čl. 53 odst. 1 nařízení totiž vyplývá, že se v případě kolize mezi dvěma ochrannými známkami má za to, že ochranná známka zapsaná jako první v pořadí splňuje podmínky požadované pro získání ochrany Společenství dříve než ochranná známka zapsaná později.

[…]

49 Je ostatně třeba zdůraznit nutnost chránit základní funkci ochranné známky, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobku (rozsudek ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 51).

50 V této souvislosti Soudní dvůr již několikrát objasnil, že výlučné právo stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení bylo přiznáno proto, aby mohl majitel ochranné známky chránit své specifické zájmy jakožto majitel této ochranné známky, to znamená zajistit, aby tato známka mohla plnit své vlastní funkce (viz rozsudek ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, Sb. rozh. s. I-2417, bod 75 a citovaná judikatura).

51 Přitom […] kdyby majitel starší ochranné známky Společenství musel k tomu, aby mohl zakázat užívání třetí stranou označení, kterým jsou dotčeny funkce jeho ochranné známky, čekat na prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky Společenství, jejímž majitelem je uvedená třetí strana, byla by ochrana, která mu vyplývá z čl. 9 odst. 1 [tohoto] nařízení, značně snížena.“

22 Tyto úvahy ohledně dosahu výlučného práva vyplývajícího z ochranné známky Společenství jsou důležité pro výklad dosahu výlučného práva harmonizovaného směrnicí 2008/95/ES vyplývajícího z ochranných známek, které byly předmětem zápisu v některém členském státě nebo u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví nebo byly předmětem mezinárodního zápisu s účinky pro některý členský stát.

23 Nejprve je třeba poznamenat, že stejně tak jako článek 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009, i článek 5 odst. 1 směrnice 2008/95/ES přiznává majiteli zapsané ochranné známky výlučné právo a opravňuje jej zakázat „všem třetím osobám“, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly označení, jimiž by mohla být jeho ochranná známka dotčena. V tomto ohledu zmíněná ustanovení nerozlišují podle toho, zda třetí osoby jsou majiteli nějaké ochranné známky, či nikoliv.

24 Vnitrostátní předpisy jako čl. 34 odst. 2 zákona o ochranných známkách, které sice doslovně nepřevzaly znění směrnice 2008/95/ES nebo nařízení č. 207/2009 týkající se zákazu „všem třetím osobám“ užívat v obchodním styku bez souhlasu majitele zapsané ochranné známky označení, jimiž by tato ochranná známka mohla být dotčena, avšak takové užívání zakazují „třetím osobám“, musí být považovány za předpisy, jejichž znění je obdobné znění příslušných aktů Evropské unie. Předkládajícímu soudu náleží aplikovat článek 34 odst. 2 zákona o ochranných známkách, jež je v souladu s článkem 5 odst. 1 směrnice 2008/95/ES, ve smyslu výkladu Soudního dvora.

25 Dále, čl. 54 nařízení č. 207/2009, stejně tak jako čl. 9 směrnice 2008/95/ES stanoví, že „[m]ajitel starší ochranné známky […], který strpěl užívání pozdější ochranné známky […] nepřetržitě po dobu pěti let, vědom si jejího užívání, již není oprávněn žádat prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ani podávat námitky proti jejímu užívání“. Ze znění tohoto ustanovení vyplývá, že před tím, než dojde k zániku práva v důsledku strpění, je majitel ochranné známky oprávněn jak podat návrh na prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky, tak bránit jejímu užívání na základě žaloby pro porušení.

26 Je konečně třeba upřesnit, že ani nařízení č. 207/2009, ani žádné ustanovení směrnice 2008/95/ES nestanoví výslovné omezení výlučného práva majitele ochranné známky ve prospěch třetí strany, která je majitelem pozdější ochranné známky.

27 Ze znění čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95/ES a z její obecné systematiky tedy vyplývá, že majitel ochranné známky musí být oprávněn, za podmínek ve směrnici stanovených, zakázat majiteli pozdější ochranné známky její užívání.

28 Tento závěr není zpochybněn okolností, že i majitel pozdější ochranné známky má výlučné právo podle pravidla stanoveného článkem 5 odst. 1 směrnice 2008/95/ES.

29 Ustanovení směrnice 2008/95/ES musí být vykládána z téhož důvodu, jako je důvod uvedený v bodech 39 a 40 rozsudku Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013.91), ve světle zásady přednosti, podle které má starší známka přednost před známkou pozdější, jelikož z čl. 4 odst. 2 směrnice 2008/95/ES jasně vyplývá, že se v případě kolize mezi dvěma ochrannými známkami má za to, že ochranná známka zapsaná jako první v pořadí splňuje podmínky požadované pro získání ochrany dříve než ochranná známka zapsaná později.

30 Kromě toho úvahy vyjádřené v bodech 49 a 51 rozsudku Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) jsou *mutatis mutandis* použitelné na článek 5 odst. 1 směrnice 2008/95/ES.

31 S ohledem na výše uvedené je třeba na položenou otázku odpovědět, že čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95/ES je třeba vykládat v tom smyslu, že se výlučné právo majitele ochranné známky Společenství zakázat všem třetím osobám užívat v obchodním styku označení totožná nebo podobná s jeho ochrannou známkou vztahuje na třetí osobu, jež je majitelem pozdější ochranné známky Společenství, aniž je nutné, aby tato pozdější ochranná známka byla nejdříve prohlášena za neplatnou.

K nákladům řízení

32 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.

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

Článek 5 odst. 1 směrnice 2008/95/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní přepisy členských států o ochranných známkách, je třeba vykládat v tom smyslu, že se výlučné právo majitele ochranné známky zakázat všem třetím osobám užívat v obchodním styku označení totožná nebo podobná s jeho ochrannou známkou vztahuje na třetí osobu, jež je majitelem pozdější ochranné známky, aniž je nutné, aby tato pozdější ochranná známka byla nejprve prohlášena za neplatnou.

Podpisy.