Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (desátého senátu)

27. dubna 2023*

„Řízení o předběžné otázce – Známkové právo – Směrnice 89/104/EHS – Směrnice (EU) 2015/2436 – Nařízení (ES) č. 40/94 – Nařízení (EU) 2017/1001 – Výlučná práva majitele ochranné známky – Ochranná známka, jejímiž majiteli je několik osob – Podmínky týkající se většiny, jež jsou vyžadovány mezi spolumajiteli při poskytnutí a ukončení licence k jejich ochranné známce“

Ve věci C-686/21,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná na základě článku 267 SFEU rozhodnutím Corte suprema di cassazione (Nejvyšší kasační soud, Itálie) ze dne 29. října 2021, došlým Soudnímu dvoru dne 15. listopadu 2021, v řízeních

VW

proti

SW,

CQ,

ET,

Legea Srl,

a

Legea Srl

proti

VW

SW,

CQ,

ET,

* Jednací jazyk: italština.

SOUDNÍ DVŮR (desátý senát),

ve složení: D. Gratsias, předseda senátu, M. Ilešič (zpravodaj) a I. Jarukaitis, soudci,

generální advokát: M. Campos Sánchez-Bordona,

za soudní kancelář: A. Calot Escobar, vedoucí,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření, která předložili:

– za VW: F. Rampone, avvocato,

– za Legea Srl: G. Biancamano, avvocato,

– za SW, CQ, ET: R. Bocchini, avvocato,

– za polskou vládu: B. Majczyna, jako zmocněnec,

– za Evropskou komisi: P. Messina a P. Němečková, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 8. prosince 2022,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi VW na straně jedné a SW, CQ, ET a Legea Srl na straně druhé, jakož i mezi Legea na straně jedné a VW, SW, CQ a ET na straně druhé, týkajícího se údajně protiprávního užívání ochranných známek tvořených označením „Legea“.

Právní rámec

Nařízení o ochranné známce Evropské unie

3 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění nařízení Rady (ES) č. 422/2004 ze dne 19. února 2004 (Úř. věst. 2004, L 70, s. 1) (dále jen „nařízení č. 40/94“), bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), jež vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009. Posledně uvedené nařízení bylo s účinností od 1. října 2017 zrušeno a nahrazeno nařízením 2017/1001.

4 Článek 5 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Osoby způsobilé být majiteli ochranných známek Společenství“, stanovil:

„Majiteli ochranné známky Společenství mohou být všechny fyzické nebo právnické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů.“

5 Článek 9 tohoto nařízení, nadepsaný „Práva z ochranné známky Společenství“, v odstavci 1 stanovil:

„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;

c) označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci [Evropského s]polečenství dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.“

6 Článek 16 uvedeného nařízení, nadepsaný „Rovnoprávné zacházení s ochrannou známkou Společenství jako s národní ochrannou známkou“, zněl takto:

„1. Nestanoví-li články 17 až 24 jinak, považuje se ochranná známka Společenství jako předmět vlastnictví jako celek a na celém území Společenství za národní ochrannou známku zapsanou v členském státě, ve kterém podle rejstříku ochranných známek Společenství:

a) má majitel k danému dni své bydliště nebo sídlo,

nebo

b) má majitel k danému dni svou pobočku, nelze-li použít písmeno a).

2. Nelze-li použít odstavce 1, považuje se za členský stát uvedený v tomto odstavci stát, v němž má sídlo [Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)].

3. Je-li v rejstříku ochranných známek Společenství zapsáno několik osob jako spolumajitelé, použije se odstavec 1 ve vztahu ke spolumajiteli, který je uveden jako první; není-li to možné, použije se ve vztahu k dalším spolumajitelům v pořadí, v jakém jsou uvedeni. Nelze-li odstavce 1 použít ve vztahu k žádnému ze spolumajitelů, použije se odstavec 2.“

7 Článek 21 téhož nařízení, nadepsaný „Úpadkové řízení“, v odstavcích 1 a 2 stanovil:

„1. Jediné úpadkové řízení, do kterého může být zahrnuta ochranná známka Společenství, je řízení zahájené v členském státě, na jehož území má dlužník střed svých hlavních zájmů.

[…]

2. V případě spoluvlastnictví ochranné známky Společenství se odstavec 1 použije na podíl spoluvlastníka.“

8 Článek 22 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Licence“, v odstavcích 1 a 2 stanovil:

„1. Ochranná známka Společenství může být předmětem licence pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, nebo pro některé z nich a pro celé Společenství nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná.

2. Majitel ochranné známky Společenství se může dovolávat svých práv z ochranné známky vůči nabyvateli licence, který porušil některá ustanovení licenční smlouvy, pokud jde o dobu trvání licence, po dobu, po kterou [podobu, v jaké] může být ochranná známka užívána, povahu výrobků nebo služeb, pro které byla licence poskytnuta, území, na kterém může být ochranná známka užívána nebo jakost výrobků nebo služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.“

9 Tato ustanovení článků 5, 9, 16, 21 a 22 nařízení č. 40/94 jsou podobná odpovídajícím ustanovením článků 5, 9, 19, 24 a 25 nařízení 2017/1001.

Směrnice, kterými se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách

10 První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), byla s účinkem ode dne 28. listopadu 2008 zrušena a nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25, a oprava Úř. věst. 2009, L 11, s. 86). Posledně uvedená směrnice byla zrušena a nahrazena směrnicí 2015/2436 s účinkem ode dne 15. ledna 2019, a to v souladu s článkem 55 směrnice 2015/2436.

11 Třetí a šestý bod odůvodnění první směrnice 89/104 uváděly:

„vzhledem k tomu, že v současné době se nezdá být nutné provést sblížení právních předpisů členských států o ochranných známkách v celém rozsahu a že postačuje, omezí-li se sblížení na ty vnitrostátní předpisy, které se bezprostředně dotýkají fungování vnitřního trhu;

[…]

vzhledem k tomu, že tato směrnice nevylučuje možnost použít na ochranné známky ustanovení jiných předpisů členských států, než jsou předpisy o ochranných známkách, jako jsou například předpisy o nekalé soutěži, občanskoprávní odpovědnosti nebo o ochraně spotřebitele“.

12 Článek 5 této směrnice, nadepsaný „Práva z ochranné známky“, v odstavci 1 stanovil:

„Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží 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 zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.“

13 Článek 8 uvedené směrnice, nadepsaný „Licence“, stanovil:

„1. Ochranná známka může být předmětem licence pro některé nebo všechno zboží či služby, pro které byla zapsána, a pro celé území dotčeného členského státu nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná.

2. Majitel ochranné známky může uplatnit svá práva z této známky proti nabyvateli [licence], který poruší některé z ustanovení licenční smlouvy týkající se trvání licence, podoby, v jaké může být ochranná známka užívána, druhu zboží či služeb, pro které je poskytnuta licence, území, na němž může být ochranná známka užívána, nebo jakosti zboží či služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.“

14 Tato ustanovení článků 5 a 8 první směrnice 89/104 jsou podobná odpovídajícím ustanovením článků 10 a 25 směrnice 2015/2436.

Spor v původním řízení a předběžné otázky

15 VW, SW, CQ a ET jsou s rovnými podíly spolumajiteli národní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie LEGEA, které jsou zapsány pro sportovní potřeby (dále jen společně „dotčené ochranné známky“).

16 V průběhu roku 1993 se VW, SW, CQ a ET rozhodli poskytnout společnosti Legea bezúplatně výlučnou licenci na dobu neurčitou k užívání ochranných známek, jejichž jsou spolumajiteli (dále jen „licenční smlouva“).

17 Na konci roku 2006 VW nesouhlasil s pokračováním této licenční smlouvy.

18 Dne 16. listopadu 2009 podala společnost Legea proti VW žalobu k Tribunale di Napoli (soud v Neapoli, Itálie), kterou se domáhala prohlášení neplatnosti ochranných známek obsahujících označení „Legea“, které VW zapsal. VW se vzájemnou žalobou domáhal jednak prohlášení neplatnosti ochranných známek zapsaných společností Legea a jednak toho, aby bylo určeno, že tato společnost dotčené ochranné známky používá neoprávněně.

19 V rozsudku ze dne 11. června 2014 měl Tribunale di Napoli (soud v Neapoli) za to, že společnost Legea, jednající se souhlasem všech spolumajitelů, dotčené ochranné známky užívala oprávněně do 31. prosince 2006. Tento soud měl naproti tomu za to, že po tomto datu bylo toto užívání neoprávněné vzhledem k tomu, že VW s pokračováním licenční smlouvy nesouhlasil.

20 Rozsudkem ze dne 11. dubna 2016 Corte d’appello di Napoli (odvolací soud v Neapoli, Itálie) tento rozsudek částečně změnil. Vzhledem k tomu, že tento soud měl za to, že jednomyslnost spolumajitelů nebyla pro poskytnutí licence k ochranné známce třetí osobě vyžadována, rozhodl, že vůle tří ze čtyř spolumajitelů dotčených ochranných známek postačuje k pokračování licenční smlouvy i po dni 31. prosince 2006 bez ohledu na nesouhlas VW.

21 Předkládající soud, k němuž byly podány kasační opravné prostředky proti tomuto rozsudku ze dne 11. dubna 2016, si klade otázku ohledně podmínek pro individuální výkon výlučného práva, které mají spolumajitelé ochranné známky společně, s ohledem na ustanovení unijního práva, a odkazuje v tomto ohledu na článek 10 směrnice 2015/2436, jakož i na články 9 a 25 nařízení 2017/1001.

22 Za těchto podmínek se Corte suprema di Cassazione (Nejvyšší kasační soud, Itálie) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Musí být pravidla unijního práva [stanovená v článku 10 směrnice 2015/2436, jakož i v článcích 9 a 25 nařízení 2017/1001], která vlastníkovi ochranné známky Evropské unie přiznávají výlučná práva a rovněž stanoví, že několik osob může být podílovými spoluvlastníky, vykládána v tom smyslu, že o udělení práva k výlučnému, bezplatnému a časově neomezenému užívání ochranné známky ve společném vlastnictví třetím osobám může rozhodnout většina spoluvlastníků, anebo je k tomu nutný jednomyslný souhlas?

2) Je-li nutný jednomyslný souhlas, je v případě národních ochranných známek a ochranných známek Společenství, které jsou ve společném vlastnictví více osob, v souladu se zásadami unijního práva takový výklad, který znemožňuje jednomu ze spoluvlastníků ochranné známky, u které bylo na základě jednomyslného rozhodnutí uděleno právo k bezplatnému užívání na dobu neurčitou třetí osobě, souhlas s tímto rozhodnutím jednostranně odvolat, nebo je naopak třeba považovat za slučitelný se zásadami unijního práva opačný výklad, který brání tomu, aby byl spoluvlastník trvale vázán původním vyjádřením vůle, takže tento projev vůle může odvolat, což má dopad na udělení práva k užívání?“

K přípustnosti žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

23 SW, CQ a ET zpochybňují přípustnost první předběžné otázky z důvodu, že vzhledem k tomu, že spolumajitelé dotčených ochranných známek uzavřeli licenční smlouvu jednomyslně, není relevantní otázka, zda k přijetí takového rozhodnutí postačovala většina. Společnost Legea tvrdí, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je nepřípustná, jelikož podmínky vzniku souhlasu spolumajitelů ochranné známky jak pro poskytnutí licence k užívání třetí osobou, tak pro její ukončení nejsou unijním právem upraveny.

24 Je třeba připomenout, že v rámci řízení upraveného v článku 267 SFEU, které je založeno na jasném rozdělení funkcí mezi vnitrostátními soudy a Soudním dvorem, je ke zjištění a posouzení skutkových okolností sporu v původním řízení i k výkladu a použití vnitrostátního práva příslušný pouze vnitrostátní soud. Rovněž je věcí pouze vnitrostátního soudu, kterému byl spor předložen a jenž musí nést odpovědnost za soudní rozhodnutí, které bude vydáno, aby s ohledem na konkrétní okolnosti věci posoudil jak nezbytnost, tak relevanci otázek, které Soudnímu dvoru klade (rozsudek ze dne 6. října 2022, Contship Italia, C-433/21 a C-434/21, EU:C:2022:760, bod 23).

25 Soudní dvůr může odmítnout žádost podanou vnitrostátním soudem jen tehdy, když je zjevné, že žádaný výklad unijního práva nemá žádný vztah k realitě nebo předmětu sporu v původním řízení, jestliže se jedná o hypotetický problém nebo také pokud Soudní dvůr nedisponuje skutkovými a právními poznatky nezbytnými pro užitečnou odpověď na otázky, které jsou mu položeny (rozsudek ze dne 3. června 2021, BalevBio, C-76/20, EU:C:2021:441, bod 46 a citovaná judikatura).

26 V projednávané věci předkládající soud dostatečně jasně popsal právní a skutkový kontext a důvody, které jej vedly k tomu, aby se zabýval otázkou výkladu některých ustanovení unijního práva, který považuje za nezbytný k tomu, aby mohl vydat rozsudek. Není zjevné, že požadovaný výklad nemá žádný vztah ke sporu v původním řízení nebo že je vznesený problém hypotetický.

27 Tento závěr není zpochybněn argumentem předloženým společností Legea, neboť otázka, zda unijní právo upravuje podmínky pro přijetí rozhodnutí o poskytnutí licence k užívání ochranné známky jejími spolumajiteli, spadá pod přezkum předběžných otázek z meritorního hlediska. Kromě toho na rozdíl od toho, co tvrdí SW, CQ a ET, je první předběžná otázka relevantní pro výsledek sporu v původním řízení vzhledem k tomu, že pokud většina spolumajitelů stačí k přijetí rozhodnutí o poskytnutí licence k užívání ochranné známky, skutečnost, že menšinový spolumajitel odvolal souhlas, který původně udělil k poskytnutí takové licence, by každopádně mohla zůstat bez následků.

28 Z toho vyplývá, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je přípustná.

K předběžným otázkám

K první otázce

29 Úvodem je třeba poznamenat, že s ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutečností sporu v původním řízení se na tento spor vztahuje, pokud jde o ochranné známky Evropské unie, nařízení č. 40/94, a pokud jde o národní ochranné známky, první směrnice 89/104. Ustanovení článků 9 a 25 nařízení 2017/1001, jakož i článku 10 směrnice 2015/2436, na která odkazuje předkládající soud, odpovídají ustanovením, která byla obsažena v článcích 9 a 22 nařízení č. 40/94, jakož i v článku 5 první směrnice 89/104. Položené otázky je tedy třeba přeformulovat tak, aby se týkaly těchto ustanovení.

30 Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda první směrnice 89/104 a nařízení č. 40/94 musí být vykládány v tom smyslu, že poskytnutí nebo ukončení licence k užívání národní ochranné známky nebo ochranné známky Evropské unie ve spoluvlastnictví vyžaduje rozhodnutí přijaté spolumajiteli jednomyslně, nebo většinou těchto spolumajitelů.

31 Je třeba připomenout, že v souladu s článkem 5 první směrnice 89/104 a článkem 9 nařízení č. 40/94 z ochranné známky vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Článek 5 tohoto nařízení blíže uvádí, že majiteli ochranné známky Evropské unie mohou být všechny fyzické nebo právnické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů.

32 Z článku 8 odst. 1 první směrnice 89/104 a čl. 22 odst. 1 nařízení č. 40/94 kromě toho vyplývá, že jak národní ochranná známka, tak ochranná známka Evropské unie mohou být předmětem výlučných nebo nevýlučných licencí pro všechny výrobky nebo služby, pro které byly zapsány, nebo pro některé z nich.

33 Z článku 16 odst. 3 nařízení č. 40/94, který odkazuje na „spolumajitele“ ochranné známky Evropské unie, a z čl. 21 odst. 2 nařízení č. 40/94, který odkazuje na „spoluvlastníky“ ochranné známky Evropské unie, vyplývá, že vlastníky takové ochranné známky může být několik osob.

34 I když je pravda, že první směrnice 89/104 neodkazuje na spoluvlastnictví národní ochranné známky, jak v podstatě uvedl generální advokát v bodech 47 a 48 svého stanoviska, neexistence takového odkazu znamená nikoli to, že je spoluvlastnictví takové ochranné známky vyloučeno, ale to, že je upraveno vnitrostátním právem, do něhož spadají podmínky výkonu práv z ochranné známky spolumajiteli, včetně práva rozhodnout o poskytnutí nebo ukončení licence k jejímu užívání.

35 Jak ostatně vyplývá z třetího a šestého bodu odůvodnění první směrnice 89/104, i když je cílem této první směrnice sblížit právní předpisy členských států o ochranných známkách za účelem odstranění existujících rozdílů, které mohou bránit volnému pohybu zboží a služeb, nesměřuje k úplnému sblížení uvedených právních předpisů (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 21. listopadu 2002, Robelco, C-23/01, EU:C:2002:706, bod 33).

36 Pokud jde o nařízení č. 40/94, ačkoli toto nařízení uznává spoluvlastnictví ochranné známky Evropské unie, neobsahuje žádné ustanovení upravující podmínky výkonu práv plynoucích z této ochranné známky jejími spolumajiteli, včetně práva rozhodnout o poskytnutí nebo ukončení licence k užívání.

37 Z článku 16 odst. 1 nařízení č. 40/94 přitom vyplývá, že se ochranná známka Evropské unie jako předmět vlastnictví považuje za národní ochrannou známku zapsanou v členském státě určeném podle pravidel stanovených v tomto článku. Z toho vyplývá, že vzhledem k tomu, že neexistuje ustanovení tohoto nařízení, které by upravovalo podmínky, za nichž spolumajitelé ochranné známky Evropské unie přijímají rozhodnutí o poskytnutí nebo ukončení licence k užívání uvedené ochranné známky, jsou tyto podmínky upraveny právem tohoto členského státu.

38 S ohledem na všechny předcházející úvahy je třeba na první otázku odpovědět tak, že první směrnice 89/104 a nařízení č. 40/94 musí být vykládány v tom smyslu, že otázka, zda poskytnutí nebo ukončení licence k užívání národní ochranné známky nebo ochranné známky Evropské unie ve spoluvlastnictví vyžaduje rozhodnutí přijaté spolumajiteli jednomyslně, nebo většinou těchto spolumajitelů, spadá pod použitelné vnitrostátní právo.

Ke druhé otázce

39 S ohledem na odpověď podanou na první otázku není namístě odpovídat na druhou otázku.

K nákladům řízení

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

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

První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, a nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

musí být vykládány v tom smyslu, že

otázka, zda poskytnutí nebo ukončení licence k užívání národní ochranné známky nebo ochranné známky Evropské unie ve spoluvlastnictví vyžaduje rozhodnutí přijaté spolumajiteli jednomyslně, nebo většinou těchto spolumajitelů, spadá pod použitelné vnitrostátní právo.

Podpisy