Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
MELCHIORA WATHELETA
přednesené dne 17. prosince 2015[1]

Věc C-163/15

Youssef Hassan
proti
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

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

„Řízení o předběžné otázce — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 23 — Licence — Rejstřík ochranných známek Společenství — Právo nabyvatele licence uplatnit nároky vyplývající z porušení práv k ochranné známce i přes nezapsání licence do rejstříku ochranných známek Společenství“

I – **Úvod**

1. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 23 odst. 1 první věty nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství[2].

2. Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Y. Hassanem a společností Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (dále jen „společnost Breiding“) ohledně žaloby pro porušení práv k ochranné známce Společenství, kterou společnost Breiding podala proti Y. Hassanovi.

II – **Právní rámec**

3. Bod 11 odůvodnění nařízení č. 207/2009 uvádí:

„Na ochrannou známku Společenství je třeba pohlížet jako na předmět vlastnictví, který existuje nezávisle na podniku, jehož výrobky nebo služby označuje. Měla by tedy existovat možnost jejího převodu, s výjimkou prvořadé nutnosti zabránit klamání spotřebitelů v důsledku tohoto převodu. Měla by rovněž existovat možnost poskytnout ji jako zástavu třetí osobě nebo ji učinit předmětem licencí.“

4. Článek 17 tohoto nařízení, nadepsaný „Převod“, stanoví:

„1. Ochranná známka Společenství může být nezávisle na převodu podniku převedena na všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo na některé z nich.

1 — Původní jazyk: francouzština.

2 — Úř. věst. L 78, s. 1, dále jen „nařízení“.

2. Převod podniku jako celku zahrnuje i převod ochranné známky Společenství, ledaže by v souladu s předpisy použitelnými na převod [...] existovala [opačná] dohoda nebo by to jasně [...]vyplývalo z okolností. Toto ustanovení se použije i na smluvní závazek převést podnik.

[...]

5. Převod se zapíše na žádost jedné ze stran do rejstříku a zveřejní.

6. Dokud není převod zapsán v rejstříku, nemůže právní nástupce uplatňovat práva vyplývající ze zápisu ochranné známky Společenství.

[...]“

5. Článek 19 uvedeného nařízení, nadepsaný „Věcná práva“, stanoví:

„1. Ochranná známka Společenství může být nezávisle na podniku poskytnuta jako zástava nebo může být předmětem věcného práva.

2. Práva uvedená v odstavci 1 se na žádost jedné ze stran zapíší do rejstříku a zveřejní.“

6. Článek 22 téhož nařízení, nadepsaný „Licence“, stanoví:

„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.

[...]

3. Aniž jsou dotčena ujednání licenční smlouvy, může nabyvatel licence zahájit řízení ve věci porušení ochranné známky Společenství pouze se souhlasem jejího majitele. Majitel výlučné licence však může zahájit toto řízení, pokud majitel ochranné známky v přiměřené lhůtě po výzvě sám řízení ve věci porušení nezahájí.

4. Nabyvatel licence je oprávněn vstoupit do řízení ve věci porušení, zahájeného majitelem ochranné známky Společenství, aby získal náhradu škody, která mu náleží.

5. Poskytnutí nebo převod licence k ochranné známce Společenství se na žádost jedné ze stran zapíše do rejstříku a zveřejní.“

7. Článek 23 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Účinky vůči třetím stranám“, stanoví:

„1. Právní úkony učiněné podle článků 17, 19 a 22 ve věci ochranné známky Společenství mají účinky vůči třetím stranám ve všech členských státech až po jejich zápisu do rejstříku. Před tímto zápisem však mají tyto úkony účinky vůči třetím stranám, které nabyly práva k ochranné známce po dni tohoto úkonu, ale věděly o něm v době, kdy svá práva nabyly.

2. Odst. 1 se nevztahuje na osobu, která získala ochrannou známku Společenství nebo nějaké právo k ní převodem podniku jako celku nebo jinou univerzální sukcesí.

[...]“

III – **Skutkový stav sporu v původním řízení a žádost o rozhodnutí o předběžné otázce**

8. Společnost Breiding je od 2. ledna 2011 nabyvatelem licence, nezapsané v rejstříku ochranných známek Společenství (dále jen „rejstřík“), ke slovní ochranné známce Společenství „ARKTIS“, jejíž přihláška byla podána dne 15. srpna 2002 a byla zapsána dne 11. února 2004 pod číslem CTM 002818680, jejíž majitelkou je společnost KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétà a která se vztahuje zejména na lůžkoviny a přikrývky. Licenční smlouva stanoví, že společnost Breiding uplatňuje vlastním jménem nároky vyplývající z porušení práv k této ochranné známce.

9. Youssef Hassan je jednatelem společnosti OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, která k 1. květnu 2010 převzala jednočlennou společnost, kterou provozoval. Tyto podniky dne 27. října 2009 a dne 30. října 2012 nabízely na internetové stránce „schoene-traeume.de“ různé péřové přikrývky pod názvy „Arktis 90“, „Arktis 90 HS“ a „innoBETT selection Arktis“.

10. V návaznosti na skutečnosti, k nimž došlo v průběhu roku 2009, zaslala společnost, která byla v dané době nabyvatelem licence, výzvu Y. Hassanovi, který dne 3. února 2010 učinil „prohlášení o zdržení se“, v němž se zavázal zdržet se používání označení „Arktis“ pro lůžkoviny pod sankcí smluvní pokuty, jejíž výši určí na základě svého volného uvážení nabyvatel licence.

11. Po skutečnostech, k nimž došlo v průběhu roku 2012, se společnost Breiding obrátila na příslušný Landgericht (krajský soud). Tento soud konstatoval platnost této smlouvy, Y. Hassanovi uložil, aby poskytl informace, stáhl výrobky porušující práva k ochranné známce z trhu za účelem jejich zničení a uložil mu povinnost k náhradě škody.

12. Youssef Hassan podal opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí k Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní krajský soud v Düsseldorfu), který se domnívá, že úspěch opravného prostředku závisí na tom, zda společnost Breiding, která má podle licenční smlouvy souhlas majitele ochranné známky vyžadovaný čl. 22 odst. 3 nařízení může uplatnit práva vyplývající z porušení uvedené ochranné známky, ačkoliv není zapsána v rejstříku jako nabyvatel licence.

13. Vzhledem k tomu, že odpověď na tuto otázku závisí na výkladu čl. 23 odst. 1 první věty nařízení a Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní krajský soud v Düsseldorfu) má pochybnosti týkající se této otázky, rozhodl se přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Brání čl. 23 odst. 1 první věta [nařízení] nabyvateli licence, který není zapsán v rejstříku [...], aby uplatnil nároky vyplývající z porušení práv k ochranné známce Společenství?

2) V případě kladné odpovědi na první otázku, brání čl. 23 odst. 1 první věta [nařízení] vnitrostátní právní praxi, podle níž nabyvatel licence může vlastním jménem uplatňovat nároky majitele ochranné známky vůči porušitelům prostřednictvím tzv. ‚Prozessstandschaft‘ (oprávnění vést vlastním jménem řízení k uplatnění práva třetí osoby)?“

IV – **Řízení před Soudním dvorem**

14. Společnost Breiding, německá a polská vláda, jakož i Evropská komise předložily písemná vyjádření. Na závěr této písemné části řízení měl Soudní dvůr za to, že se nemusí konat jednání k přednesu řečí, jelikož má k dispozici dostatečné informace pro rozhodnutí bez jednání v souladu s čl. 76 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora.

V – **Analýza**

15. Podstatou první předběžné otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 23 odst. 1 první věta nařízení, podle kterého mají právní úkony učiněné podle článků 17, 19 a 22 nařízení ve věci ochranné známky Společenství účinky vůči třetím stranám ve všech členských státech až po jejich zápisu do rejstříku, musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby nabyvatel licence mohl uplatnit nároky vyplývající z porušení práv k ochranné známce, která je předmětem licence, pokud tato licence nebyla zapsána do uvedeného rejstříku.

16. Hned úvodem uvádím, že všichni účastníci řízení, kteří předložili písemná vyjádření, odpovídají na tuto otázku záporně. S tímto závěrem souhlasím. Podle ustálené judikatury Soudního dvora je totiž při výkladu ustanovení unijního práva nutné zohlednit nejen jeho znění, nýbrž i jeho kontext a cíle sledované právní úpravou, jejíž je součástí [3]. V projednávané věci mě přitom jak kontext, do něhož spadá čl. 23 odst. 1 nařízení, tak jeho účel vedou k domněnce, že toto ustanovení musí být vykládáno v tom smyslu, že nebrání tomu, aby nabyvatel licence mohl uplatnit nároky vyplývající z porušení práv k ochranné známce, která je předmětem licence, pokud tato licence nebyla zapsána do rejstříku.

17. Vzhledem k tomu, že na první předběžnou otázku je třeba podle mého názoru odpovědět záporně, nebudu se zabývat druhou předběžnou otázkou.

A – *Kontextuální výklad čl. 23 odst. 1 nařízení*

18. Článek 23 odst. 1 první věta nařízení stanoví, že „*právní úkony* učiněné podle článků 17, 19 a 22 ve věci ochranné známky Společenství mají účinky vůči třetím stranám ve všech členských státech až po jejich zápisu do rejstříku“ [4].

19. Zdá se tedy zásadním určit právní úkony uvedené těmito ustanoveními, aby bylo stanoveno, zda zahrnují žalobu pro porušení práv k ochranné známce.

20. Dotčenými právními úkony v čl. 23 odst. 1 první větě nařízení jsou převod ochranné známky Společenství (článek 17), zástava nebo zřízení jiného věcného práva k ochranné známce (článek 19) a *poskytnutí* licence (článek 22).

21. Společný bod mezi těmito jednotlivými úkony podle čl. 23 odst. 1 první věty nařízení „ve věci ochranné známky Společenství“ spočívá ve skutečnosti, že jejich cílem nebo důsledkem je zřízení věcného práva k ochranné známce nebo jeho převod.

22. Tato společná vlastnost je konsistentní s nadpisem oddílu, jehož součástí je čl. 23 odst. 1 první věta nařízení. Jedná se totiž o oddíl 4 hlavy II, nadepsaný „Ochranná známka Společenství jako *předmět vlastnictví*“ [5].

23. Souhlasím tedy s analýzou německé vlády, podle které se pojem „právní úkon“ ve smyslu čl. 23 odst. 1 první věty nařízení týká pouze *zřízení* práva k ochranné známce Společenství v její funkci předmětu vlastnictví. V důsledku toho se uvedený pojem nevztahuje na výkon práva nabyvatele licence uplatnit nároky vyplývající z porušení práv k ochranné známce na základě čl. 22 odst. 3 uvedeného nařízení.

3 — Viz zejména rozsudky Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, bod 24); Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, bod 13); Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, bod 34), jakož i Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, bod 35).

4 — Kurziva provedena autorem tohoto stanoviska.

5 — Kurziva provedena autorem tohoto stanoviska.

24. Tento výklad je rovněž podpořen rozdílem přikládaným zápisu do rejstříku podle toho, zda se jedná o zápis převodu, nebo naopak věcného práva či licence.

25. Všechny články uvedené v čl. 23 odst. 1 první větě nařízení stanoví, že převod, věcná práva uvedená v čl. 19 odst. 1, poskytnutí nebo převod licence „se zapíše na žádost jedné ze stran do rejstříku a zveřejní“ [6], pouze čl. 17 odst. 6 nařízení podmiňuje možnost uplatňovat práva vyplývající z převodu jeho zápisem do rejstříku.

26. Pokud by normotvůrce Evropské unie zamýšlel uložit jako podmínku výkonu práv vyplývajících ze zástavy nebo licence předchozí zápis do rejstříku, nezbytně by to upřesnil ve všech odpovídajících článcích. Tvrdit, že takové upřesnění je zbytečné s ohledem na čl. 23 odst. 1 první větu nařízení, by totiž čl. 17 odst. 6 tohoto nařízení činilo nadbytečným, a zbavovalo by ho tím užitečnosti. Z výkladu v tomto smyslu a z výkladu postrádajícího jakoukoli užitečnost je přitom třeba zvolit výklad první.

27. Nakonec, pokud jde konkrétně o podání žaloby pro porušení práv k ochranné známce Společenství nabyvatelem licence, čl. 22 odst. 3 nařízení podmiňuje její podání výslovně pouze tím, že získal souhlas majitele ochranné známky [7] a s výhradou ustanovení licenční smlouvy. Pokud by předchozí zápis licence byl podmínkou nutnou pro přípustnost žaloby pro porušení práva k ochranné známce podané nabyvatelem licence, tento požadavek, jelikož není stanoven obecně pro všechna práva vyplývající z licence v samostatném odstavci, by měl být uveden v ustanovení, které danou otázku upravuje, a sice čl. 22 odst. 3 nařízení.

28. Zdá se mi tedy, že kontextuální analýza čl. 23 odst. 1 první věty nařízení vede k výkladu tohoto ustanovení v tom smyslu, že nepodmiňuje právo nabyvatele licence uplatňovat nároky vyplývající z porušení práv k ochranné známce předchozím zápisem licence do rejstříku.

29. Účel, za kterým byly účinky vůči třetím stranám spojeny se zápisem do rejstříku, tento výklad potvrzuje.

B – *Teleologický výklad čl. 23 odst. 1 nařízení*

30. Článek 23 odst. 1 nařízení obsahuje dvě věty. Jedna se tudíž nemůže vykládat bez ohledu na druhou.

31. Jestliže přitom první věta odst. 1 uvedeného čl. 23 stanoví, že „[p]rávní úkony učiněné podle článků 17, 19 a 22 ve věci ochranné známky Společenství mají účinky vůči třetím stranám ve všech členských státech až po jejich zápisu do rejstříku“, druhá věta tohoto ustanovení stanoví, že „[p]řed tímto zápisem však mají tyto úkony účinky vůči třetím stranám, které nabyly práva k ochranné známce po dni tohoto úkonu, ale věděly o něm v době, kdy svá práva nabyly“.

32. Z tohoto upřesnění vyplývá, že účelem čl. 23 odst. 1 nařízení je chránit toho, kdo nabyl v *dobré víře* práva k ochranné známce Společenství. Úkony uvedené v čl. 23 odst. 1 nařízení mají totiž účinky vůči třetím stranám, které nabyly práva k téže ochranné známce, *přičemž o těchto úkonech věděly*, bez ohledu na zápis těchto úkonů do rejstříku.

33. Cílem účinků vůči třetím stranám spojených se zápisem do rejstříku je tedy v podstatě chránit ty, kdo nabyli v dobré víře práva k ochranné známce. Jinými slovy, čl. 23 odst. 1 nařízení neupravuje účinky úkonů vymezených v článcích 17, 19 a 22 nařízení vůči osobám, které nenabyly žádné právo k ochranné známce, ale které tato práva porušují v rámci své činnosti.

6 — Viz čl. 17 odst. 5 nařízení (převod), čl. 19 odst. 2 (zástavy a jiná věcná práva), jakož i čl. 22 odst. 5 (licence).

7 — Tato podmínka není sama o sobě absolutní, jelikož druhá věta čl. 22 odst. 3 nařízení stanoví, že „majitel výlučné licence však může zahájit toto řízení, pokud majitel ochranné známky v přiměřené lhůtě po výzvě sám řízení ve věci porušení nezahájí“.

34. Porušovatel práv k ochranné známce přitom již z podstaty věci žádné právo k ochranné známce nenabyl. Tato třetí osoba, mám-li převzít terminologii čl. 23 odst. 1 nařízení, se v dobré víře nestala majitelem jakéhokoliv práva k ochranné známce Společenství. Článek 23 odst. 1 nařízení se tedy nepoužije.

35. Opačný výklad by vedl k paradoxní situaci, že by se porušovatel práv k ochranné známce, který není v dobré víře, mohl ve svůj prospěch dovolávat vůči nabyvateli licence čl. 23 odst. 1 nařízení proto, aby zmařil žalobu pro porušení práv k ochranné známce. Tento paradox je znázorněn konkrétně ve skutkovém stavu věci v původním řízení. Vzhledem k tomu, že se Youssef Hassan výslovně zavázal nepoužívat spornou ochrannou známku v prohlášení o zdržení se podepsaném dne 3. února 2010, byl totiž zajisté informován o existenci licence.

36. Mimoto v tomto ohledu citlivě vnímám argument polské vlády, podle kterého takto vyložené pravidlo zaručuje právní jistotu. Umožňuje totiž nabyvateli v dobré víře nabýt práva k ochranné známce Společenství bez zatížení vyplývajícího z dříve poskytnuté licence. Starší úkon bude mít naopak účinky vůči pozdějšímu nabyvateli, pokud o něm věděl, a v každém případě v případě zápisu do rejstříku, neboť v takovém případě o něm mohl nabyvatel snadno vědět.

37. Z těchto úvah tedy vyplývá, že učinit ze zápisu do rejstříku formalitu, jejíž nesplnění by umožnilo porušovateli práv k ochranné známce namítat nepřípustnost žaloby nabyvatele licence pro porušení práv k ochranné známce, by bylo v rozporu s účelem sledovaným zápisem.

38. Z toho vyplývá, že není třeba odpovídat na druhou předběžnou otázku položenou Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní krajský soud v Düsseldorfu), jelikož tato otázka byla položena pouze pro případ kladné odpovědi na první otázku. Kromě toho podotýkám, že pouze společnost Breiding považovala za účelné rozvinout argumentaci v tomto ohledu.

VI – **Závěry**

39. S ohledem na kontext, do něhož spadá čl. 23 odst. 1 nařízení, a na účel, který sleduje, navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na první předběžnou otázku položenou Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní krajský soud v Düsseldorfu) následovně:

„1) Článek 23 odst. 1 první věta nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství nebrání nabyvateli licence, která není zapsána do rejstříku ochranných známek Společenství, aby uplatnil nároky vyplývající z porušení práv k ochranné známce Společenství.

2) Vzhledem k tomu, že druhá předběžná otázka je položena pouze pro případ kladné odpovědi na první otázku, není třeba na druhou otázku odpovídat.“