Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
MELCHIOR WATHELET
prednesené 17. decembra 2015 [1]

Vec C-163/15

Youssef Hassan
proti
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal

Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf, Nemecko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 23 — Licencia — Register ochranných známok Spoločenstva — Právo držiteľa licencie začať konanie pre porušenie práv z ochrannej známky napriek tomu, že licencia nie je zapísaná v registri ochranných známok Spoločenstva“

I – **Úvod**

1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 23 ods. 1 prvej vety nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva [2].

2. Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Y. Hassanom a spoločnosťou Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (ďalej len „Breiding“) vo veci žaloby pre porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, ktorú podala Breiding proti Y. Hassanovi.

II – **Právny rámec**

3. Odôvodnenie 11 nariadenia č. 207/2009 stanovuje:

„Ochranná známka Spoločenstva by sa mala považovať za predmet vlastníctva, ktorý existuje oddelene od podnikov, ktorých tovary alebo služby sú ochrannou známkou označené. Mala by existovať možnosť previesť ochrannú známku s výhradou prvoradej nutnosti zabrániť zavádzaniu verejnosti v dôsledku prevodu. Mala by byť taktiež spôsobilá započítania ako zábezpeky v prospech tretej osoby a musí byť spôsobilá byť predmetom licencií.“

4. Článok 17 tohto nariadenia s názvom „Prevod“ stanovuje:

„1. Ochranná známka Spoločenstva môže byť prevedená nezávisle od prevodu podniku na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.

1 — Jazyk prednesu: francúzština.

2 — (Ú. v. EÚ L 78, s. 1, ďalej len „nariadenie“).

2. Prevod celého podniku zahŕňa prevod ochrannej známky Spoločenstva okrem prípadov, keď v súlade s právom uplatniteľným na prevody existuje opačná dohoda alebo keď to jasne vyplýva z okolností. Toto ustanovenie sa vzťahuje na zmluvný záväzok previesť podnik.

…

5. Na žiadosť jednej zo strán sa prevod zapíše do registra a zverejní sa.

6. Kým sa prevod nezapíše do registra, oprávnený nástupca si nemôže uplatňovať práva vyplývajúce zo zápisu ochrannej známky Spoločenstva.

…“

5. Podľa článku 19 uvedeného nariadenia nazvaného „Vecné práva“:

„1. Ochranná známka Spoločenstva sa môže nezávisle od podniku poskytnúť ako zábezpeka alebo byť predmetom vecných práv.

2. Na žiadosť jednej zo strán sa práva uvedené v odseku 1 zapíšu do registra a zverejnia sa.“

6. Článok 22 tohto nariadenia s názvom „Licencie“ stanovuje:

„1. Na ochrannú známku Spoločenstva možno udeliť licenciu na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, a pre celé Spoločenstvo alebo len pre časť Spoločenstva. Licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná.

…

3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia licenčnej zmluvy, držiteľ licencie môže začať konanie o porušení ochrannej známky Spoločenstva iba vtedy, ak k tomu dá súhlas jej majiteľ. Držiteľ výlučnej licencie však môže takéto konanie začať vtedy, ak majiteľ ochrannej známky po formálnom upozornení nezačne sám takéto konanie o porušení v príslušnej lehote.

4. S cieľom získať kompenzácie za utrpené škody majiteľ licencie je oprávnený vstúpiť do konania o porušení, ktoré začal majiteľ ochrannej známky Spoločenstva.

5. Na žiadosť jednej zo strán sa udelenie licencie alebo prevod licencie, pokiaľ ide o ochrannú známku Spoločenstva, zapíše do registra a zverejní sa.“

7. Článok 23 nariadenia č. 207/2009 nazvaný „Účinky voči tretím osobám“ stanovuje:

„1. Právne úkony uvedené v článkoch 17, 19 a 22, týkajúce sa ochrannej známky Spoločenstva, majú účinok voči tretím osobám vo všetkých členských štátoch až po zapísaní do registra. Pred týmto zápisom však bude mať takýto úkon účinok voči tretím osobám, ktoré nadobudli práva na ochrannú známku po dátume tohto úkonu, ale ktoré vedeli o takomto úkone k dátumu nadobudnutia práv.

2. Odsek 1 sa neuplatní v prípade osoby, ktorá nadobudne ochrannú známku Spoločenstva alebo právo týkajúce sa ochrannej známky Spoločenstva prevodom celého podniku alebo akoukoľvek univerzálnou sukcesiou.

…“

III – **Skutkové okolnosti sporu vo veci samej a návrh na začatie prejudiciálneho konania**

8. Breiding je od 2. januára 2011 držiteľkou licencie, nezapísanej do registra ochranných známok Spoločenstva (ďalej len „register“), k slovnej ochrannej známke Spoločenstva ARKTIS, prihlásenej 15. augusta 2002 a zapísanej 11. februára 2004 pod číslom CTM 002818680, ktorej majiteľom je KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétà a ktorá sa vzťahuje najmä na posteľnú bielizeň a prikrývky na posteľ. Licenčná zmluva stanovuje, že Breiding koná vo vlastnom mene z dôvodu porušenia práv vyplývajúcich z tejto ochrannej známky.

9. Y. Hassan je konateľom spoločnosti OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, ktorá prevzala k 1. máju 2010 jednoosobovú obchodnú spoločnosť, ktorú riadil. Tieto spoločnosti 27. októbra 2009 a 30. októbra 2012 ponúkali na internetovej stránke „schoene-traeme.de“ rôzne posteľné prikrývky s názvom „Arktis 90“, „Arktis 90 HS“ a „innoBETT selection Arktis“.

10. V dôsledku skutkových okolností z roku 2009 zaslala spoločnosť, ktorá bola v danej dobe držiteľkou licencie, Y. Hassanovi napomenutie, ktorý 3. februára 2010 podpísal dokument s názvom „vyhlásenie o upustení od používania“, ktorým sa pod hrozbou zmluvnej pokuty, určenej podľa voľného uváženia držiteľky licencie, zaviazal upustiť od používania označenia „Arktis“ pre posteľnú bielizeň.

11. Po skutkových okolnostiach z roku 2012 sa Breiding obrátila na príslušný Landgericht (regionálny súd). Tento súd potvrdil platnosť tejto zmluvy a zaviazal Y. Hassana na poskytnutie informácií, na stiahnutie výrobkov porušujúcich práva k ochrannej známke na účely ich zničenia a uložil mu povinnosť zaplatiť náhradu škody.

12. Y. Hassan podal proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf), ktorý sa domnieva, že úspech odvolania závisí od otázky, či Breiding, ktorá podľa licenčnej zmluvy disponuje súhlasom majiteľky ochrannej známky požadovaným v článku 22 ods. 3 nariadenia, môže konať z dôvodu porušenia tejto ochrannej známky, hoci nie je zapísaná v registri ako držiteľka licencie.

13. Keďže odpoveď na túto otázku závisí od výkladu článku 23 ods. 1 prvej vety nariadenia a keďže Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf) mal v tomto smere pochybnosti, rozhodol konanie prerušiť a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Bráni článok 23 ods. 1 prvá veta [nariadenia] držiteľovi licencie, ktorý nebol zapísaný do registra…, konať a uplatniť práva z dôvodu porušenia ochrannej známky Spoločenstva?

2. V prípade kladnej odpovede na otázku č. 1, bráni článok 23 ods. 1 prvá veta [nariadenia] vnútroštátnej právnej praxi, podľa ktorej držiteľ licencie môže konať a uplatniť práva majiteľa ochrannej známky proti porušiteľovi prostredníctvom oprávnenia začať vo vlastnom mene konanie o práve inej osoby (‚Prozessstandschaft‘)?“

IV – **Konanie na Súdnom dvore**

14. Písomné pripomienky predložila Breiding, nemecká a poľská vláda, ako aj Európska komisia. Po ukončení tejto písomnej časti konania Súdny dvor usúdil, že má dostatok informácií na to, aby mohol rozhodnúť bez pojednávania v súlade s článkom 76 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora.

V – **Analýza**

15. Vnútroštátny súd sa svojou prvou prejudiciálnou otázkou pýta, či článok 23 ods. 1 prvá veta nariadenia, podľa ktorého právne úkony uvedené v článkoch 17, 19 a 22, týkajúce sa ochrannej známky Spoločenstva, majú účinok voči tretím osobám vo všetkých členských štátoch až po zapísaní do registra, má byť vykladaný v tom zmysle, že bráni tomu, aby držiteľ licencie mohol konať a uplatniť práva z dôvodu porušenia ochrannej známky, na ktorú sa táto licencia vzťahuje, ak táto licencia nebola zapísaná do registra.

16. Hneď na úvod uvádzam, že všetci účastníci konania, ktorí predložili písomné pripomienky, odpovedajú na túto otázku záporne. S týmto názorom sa stotožňujem. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora totiž treba na účely výkladu určitého ustanovenia práva Únie zohľadniť nielen jeho znenie, ale aj jeho kontext a ciele sledované právnou úpravou, ktorej je súčasťou.[3] V predmetnej veci ma kontext, do ktorého patrí článok 23 ods. 1 nariadenia, ako aj jeho cieľ privádzajú k názoru, že toto ustanovenie musí byť vykladané v tom zmysle, že nebráni tomu, aby držiteľ licencie mohol konať z dôvodu porušenia práv z ochrannej známky, na ktorú sa táto licencia vzťahuje, ak táto licencia nebola zapísaná do registra.

17. Keďže podľa môjho názoru má byť odpoveď na prvú prejudiciálnu otázku záporná, nebudem sa zaoberať druhou prejudiciálnou otázkou.

A – *Kontextuálny výklad článku 23 ods. 1 nariadenia*

18. Podľa článku 23 ods. 1 prvej vety nariadenia „*právne úkony* uvedené v článkoch 17, 19 a 22, týkajúce sa ochrannej známky Spoločenstva, majú účinok voči tretím osobám vo všetkých členských štátoch až po zapísaní do registra“.[4]

19. Javí sa preto dôležité určiť právne úkony, na ktoré sa vzťahujú tieto ustanovenia, s cieľom zistiť, či medzi ne patrí žaloba pre porušenie práv.

20. Právnymi úkonmi, o ktoré ide v článku 23 ods. 1 prvej vete nariadenia, sú prevod ochrannej známky Spoločenstva (článok 17), poskytnutie ochrannej známky ako zábezpeky alebo zriadenie iného vecného práva, ktorého predmetom bude ochranná známka (článok 19) a *udelenie* licencie (článok 22).

21. Spoločným znakom týchto rozličných právnych úkonov, ktoré sa podľa článku 23 ods. 1 prvej vety nariadenia „týkajú ochrannej známky Spoločenstva“, je skutočnosť, že majú za cieľ alebo za následok vytvorenie alebo prevod vecného práva týkajúceho sa ochrannej známky.

22. Táto spoločná charakteristika je v súlade s názvom oddielu, do ktorého je zaradený článok 23 ods. 1 prvá veta nariadenia. Ide totiž o oddiel 4 hlavy II s názvom „Ochranné známky Spoločenstva ako *predmety vlastníctva*“.[5]

23. Stotožňujem sa preto s analýzou nemeckej vlády, podľa ktorej sa pojem „právny úkon“ v zmysle článku 23 ods. 1 prvej vety nariadenia vzťahuje iba na *vytvorenie* práva týkajúceho sa ochrannej známky Spoločenstva, s funkciou predmetu vlastníctva. Z tohto dôvodu uvedený pojem nezahŕňa výkon práva držiteľa licencie začať konanie o porušení práv z ochrannej známky na základe článku 22 ods. 3 tohto nariadenia.

3 — Pozri najmä 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), ako aj Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, bod 35).

4 — Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

5 — Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

24. Tento výklad je tiež podporený rozdielom spojeným so zápisom do registra podľa toho, či ide o prevod, alebo naopak o vecné právo či licenciu.

25. Totiž, aj keď každý z článkov uvedených v článku 23 ods. 1 prvej vete nariadenia stanovuje, že prevod, vecné práva stanovené v článku 19 ods. 1, poskytnutie alebo prevod licencie sa „na žiadosť jednej zo strán… zapíšu do registra a zverejnia sa“,[6] iba článok 17 ods. 6 nariadenia podmieňuje možnosť uplatňovať si práva vyplývajúce z prevodu jeho zápisom do registra.

26. Ak by chcel normotvorca Európskej únie stanoviť ako podmienku výkonu práv vyplývajúcich zo zábezpeky alebo z licencie predchádzajúci zápis do registra, nevyhnutne by to spresnil v každom z príslušných článkov. Tvrdenie, že takéto spresnenie by bolo zbytočné s ohľadom na článok 23 ods. 1 prvej vety nariadenia, by potom urobilo nadbytočným článok 17 ods. 6 tohto nariadenia a zároveň by ho zbavilo jeho zmyslu. Spomedzi výkladu, ktorý dáva zmysel a výkladu, ktorý je bez zmyslu, si treba vybrať prvý výklad.

27. Napokon, pokiaľ ide konkrétnejšie o žalobu pre porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, podanú držiteľom licencie, článok 22 ods. 3 nariadenia mu to výslovne umožňuje pod jedinou podmienkou, že získal súhlas majiteľa ochrannej známky[7] a s výhradou podpísania licenčnej zmluvy. Ak by predchádzajúci zápis licencie predstavoval nevyhnutnú podmienku prípustnosti žaloby pre porušenie práv, podanej zo strany držiteľa licencie, táto požiadavka mala byť uvedená, pokiaľ nie je stanovená všeobecným spôsobom pre všetky práva vyplývajúce z licencie v samostatnom odseku, v ustanovení, ktoré sa zaoberá touto otázkou, teda v článku 22 ods. 3 nariadenia.

28. Zdá sa mi preto, že kontextuálna analýza článku 23 ods. 1 prvej vety nariadenia vedie k takému výkladu, podľa ktorého toto ustanovenie nepodmieňuje právo držiteľa licencie začať konanie pre porušenie práv predchádzajúcim zápisom licencie do registra.

29. Účel, s ktorým boli účinky voči tretím osobám viazané na zápis do registra, podporuje tento výklad.

B – *Teleologický výklad článku 23 ods. 1 nariadenia*

30. Článok 23 ods. 1 nariadenia je zložený z dvoch viet. Jednu vetu preto nemožno čítať nezávisle od druhej.

31. Zatiaľ čo prvá veta ods. 1 uvedeného článku 23 uvádza, že „právne úkony uvedené v článkoch 17, 19 a 22, týkajúce sa ochrannej známky Spoločenstva, majú účinok voči tretím osobám vo všetkých členských štátoch až po zapísaní do registra“, druhá veta tohto ustanovenia spresňuje, že „pred týmto zápisom však bude mať takýto úkon účinok voči tretím osobám, ktoré nadobudli práva na ochrannú známku po dátume tohto úkonu, ale ktoré vedeli o takomto úkone k dátumu nadobudnutia práv“.

32. Z tohto spresnenia vyplýva, že cieľom článku 23 ods. 1 nariadenia je chrániť toho, kto v dobrej viere nadobudol práva týkajúce sa ochrannej známky Spoločenstva. Úkony uvedené v článku 23 ods. 1 nariadenia totiž môžu mať účinky voči tretím osobám, ktoré nadobudli práva k tej istej ochrannej známke, ak o *týchto úkonoch vedeli* nezávisle od ich zápisu do registra.

6 — Pozri článok 17 ods. 5 nariadenia, pokiaľ ide o prevod, článok 19 ods. 2 pokiaľ ide o zábezpeku a iné vecné práva, ako aj článok 22 ods. 5 pokiaľ ide o licenciu.

7 — Táto podmienka nie je absolútna, keďže druhá veta článku 22 ods. 3 nariadenia spresňuje, že „držiteľ výlučnej licencie však môže takéto konanie začať vtedy, ak majiteľ ochrannej známky po formálnom upozornení nezačne sám takéto konanie o porušení v príslušnej lehote“.

33. Cieľom toho, že účinky voči tretím osobám sú spojené so zápisom do registra, je teda v prvom rade ochrana tých, ktorí v dobrej viere nadobudli práva k ochrannej známke. Inými slovami, článok 23 ods. 1 nariadenia neupravuje účinky úkonov stanovených v článkoch 17, 19 a 22 nariadenia vo vzťahu k osobám, ktoré nenadobudli žiadne právo k ochrannej známke, ale ktoré porušujú tieto práva v rámci ich činnosti.

34. Porušiteľ ochrannej známky už zo svojej podstaty nenadobudol žiadne právo k ochrannej známke. Táto tretia osoba, aby sme použili terminológiu článku 23 ods. 1 nariadenia, sa nestala v dobrej viere majiteľkou akéhokoľvek práva k ochrannej známke Spoločenstva. Článok 23 ods. 1 nariadenia sa na ňu teda nevzťahuje.

35. Opačný výklad by viedol k paradoxnej situácii, v ktorej by sa porušiteľ, ktorý nekoná v dobrej viere, mohol vo svoj prospech a proti držiteľovi licencie odvolať na článok 23 ods. 1 nariadenia na účely zmarenia žaloby pre porušenie práv. Tento paradox sa osobitným spôsobom prejavuje pri skutkových okolnostiach, ktoré viedli k sporu vo veci samej. Y. Hassan, výslovne sa zaväzujúci vo vyhlásení o upustení od používania, podpísanom 3. februára 2010, nepoužívať spornú ochrannú známku, bol totiž veľmi dobre informovaný o existencii licencie.

36. Navyše v tomto smere ma zaujalo tvrdenie poľskej vlády, podľa ktorého takto vykladané pravidlo zabezpečuje právnu istotu. Umožňuje totiž, aby nadobúdateľ konajúci v dobrej viere nadobudol práva k ochrannej známke Spoločenstva bez nákladov spätých s licenciou, ktorá bola predtým udelená. Naproti tomu skorší úkon bude mať účinky vo vzťahu k neskoršiemu nadobúdateľovi, ak o ňom nadobúdateľ vedel a každopádne v prípade zápisu do registra, keďže nadobúdateľ sa o ňom v tom prípade mohol ľahko dozvedieť.

37. Z týchto úvah teda vyplýva, že ak by sa zo zápisu do registra urobila formalita, ktorej nesplnenie by porušiteľovi umožnilo vzniesť námietku neprípustnosti žaloby pre porušenie práv podanej držiteľom licencie, bolo by to v rozpore s cieľom sledovaným týmto zápisom.

38. Z toho vyplýva, že nie je potrebné odpovedať na druhú prejudiciálnu otázku, ktorú položil Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf), keďže tá sa kladie len v prípade kladnej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku. Okrem toho poznamenávam, že iba Breiding považovala za užitočné rozvinúť v tomto zmysle argumentáciu.

VI – **Návrh**

39. Vzhľadom na kontext, do ktorého patrí článok 23 ods. 1 nariadenia, a na cieľ, ktorý sleduje, navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prvú prejudiciálnu otázku, ktorú položil Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf), takto:

1. Článok 23 ods. 1 prvá veta nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva nebráni držiteľovi licencie, ktorý nie je zapísaný v registri ochranných známok Spoločenstva, konať a uplatniť práva z dôvodu porušenia ochrannej známky Spoločenstva.

2. Keďže druhá prejudiciálna otázka bola položená len pre prípad kladnej odpovede na prvú otázku, nie je potrebné na ňu odpovedať.