Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
VERICA TRSTENJAK
prednesené 3. mája 2012 [1]

Vec C-376/11

Pie Optiek
proti
Bureau Gevers

[návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Cour d'appel de Bruxelles (Belgicko)]

„Priemyselná politika — Internet — Doména najvyššej úrovne ‚.eu' — Nariadenie (ES) č. 874/2004 — Článok 12 ods. 2 a článok 21 ods. 1 písm. a) — Nariadenie (ES) č. 733/2002 — Článok 4 ods. 2 písm. b) — Pojem ‚nadobúdatelia licencií prednostných práv' — Špekulatívne registrácie a zneužitie registrácie — Registrácia názvu bez existencie ‚práv alebo legitímnych záujmov' — Právo ochranných známok"

I – Úvod

1. Prejednávaná vec sa zakladá na návrhu Cour d'appel de Bruxelles (ďalej len „vnútroštátny súd") na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, ktorým tento súd Súdnemu dvoru predkladá dve otázky týkajúce sa výkladu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej úrovne „.eu" [2], ako aj nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004, ktorým sa stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia [3].

2. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný v rámci sporu medzi SPRL Pie Optiek (ďalej len „Pie Optiek"), belgickou spoločnosťou, ktorá predáva optické výrobky cez internet, a podnikom SA Bureau Gevers (ďalej len „Bureau Gevers"), belgickou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti poradenstva v otázkach duševného vlastníctva, ako aj organizáciou ASBL European Registry for Internet Domains (ďalej len „EURid"), ktorá je poverená prideľovaním názvov domén „.eu", vo veci registrácie názvu domény „lensworld.eu". Pie Optiek svojimi opravnými prostriedkami pred vnútroštátnymi orgánmi žiada, aby sa určilo, že registrácia tohto názvu domény v prospech Bureau Gevers bola špekulatívna a zneužívajúca. Ďalej žiada, aby bol tento názov domény bol prevedený na ňu.

3. Svoje návrhy v podstate odôvodňuje tým, že Bureau Gevers nemá žiadny nárok na registráciu tohto názvu domény, keďže sama nie je „držiteľkou prednostného práva" v zmysle nariadenia č. 874/2004. Držiteľom takéhoto práva je skôr americká spoločnosť Walsh Optical. Tá však o registráciu nie je oprávnená žiadať, pretože nemá sídlo v Európskej únii, a teda nespĺňa zákonné podmienky. Podľa Pie Optiek obidva podniky na to, aby obišli podmienky spôsobilosti, použili trik a uzatvorili zmluvu

1 — Jazyk prednesu: nemčina.
Jazyk konania: francúzština.

2 — Ú. v. ES L 113, s. 1; Mim. vyd. 13/029, s. 394.

3 — Ú. v. EÚ L 162, s. 40; Mim. vyd. 13/034, s. 825.

s označením „licenčná dohoda“, ktorou sa Bureau Gevers zaviazala poskytnúť svoj názov a adresu v Európskej únii, čím svojej americkej zákazníčke umožnila registráciu sporného názvu domény. Pie Optik ďalej spochybňuje, že vo veci samej išlo o licenčnú zmluvu v právnom zmysle slova, keďže Bureau Gevers bolo udelené len oprávnenie na registráciu, a nie na používanie ochrannej známky, napríklad na účely uvádzania tovarov alebo služieb pod uvedenou ochrannou známkou na trh.

4. Predmetom návrhu na začatie prejudiciálneho konania je teda hlavne otázka, či sa vo veci samej v prípade slovnej ochrannej známky „lensworld“ môže hovoriť o licenčnej zmluve v právnom zmysle slova. Ďalej sa vynára otázka, či je v súlade s právom Únie umožniť spoločnosti, ktorá na základe svojho sídla v treťom štáte nemá spôsobilosť žiadať o registráciu, predsa len zaregistrovať názov domény prostredníctvom licenčnej zmluvy so spoločnosťou usadenou v Únii. Tento prípad nastoľuje zásadné otázky týkajúce sa tak právnej povahy licenčných zmlúv, ako aj vzťahu medzi právom duševného vlastníctva a internetovým právom Únie, ktoré si vyžadujú dôkladné preskúmanie. Okrem nariadení uvedených vyššie bude potrebné vykonať aj výklad smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok [4] a nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva [5].

II – Právny rámec

A – *Nariadenie č. 733/2002*

5. V súlade s článkom 4 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 733/2002 tento register „registruje doménové mená v ‚.eu‘ TLD prostredníctvom každého akreditovaného registračného miesta ‚.eu‘, ak o to požiada… podnik, ktorý má registrovanú kanceláriu, centrálnu správu alebo hlavné miesto podnikania v spoločenstve“.

6. V súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia Komisia prijme „všeobecné politické pravidlá týkajúce sa implementácie a fungovania ‚.eu‘ TLD a všeobecné politické princípy o registrácii. Všeobecná politika zahŕňa… všeobecné politické opatrenia o špekulatívnej a protiprávnej registrácii doménových mien, vrátane možnosti postupnej registrácie doménových mien, aby sa zabezpečili primerané dočasné možnosti pre držiteľov starších práv uznaných alebo stanovených vnútroštátnym právom alebo právom Spoločenstva a pre verejné orgány, na registráciu ich mien“.

7. Na vykonanie tohto ustanovenia Komisia prijala nariadenie č. 874/2004.

B – *Nariadenie č. 874/2004*

8. Článok 2 prvý až tretí odsek nariadenia č. 874/2004 stanovuje:

„Spôsobilá strana, ako je uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 733/2002, môže zaregistrovať jeden alebo viac názvov domény pod doménou TLD.eu.

Bez toho, aby bola dotknutá kapitola IV, osobitný názov domény sa pridelí na používanie oprávnenej strane, ktorej žiadosť bola prijatá registrom ako prvá technicky správnym spôsobom a v súlade s týmto nariadením. Na účely tohto nariadenia, toto kritérium prvého prijatia sa uvádza ako zásada ‚kto prv príde, ten prv melie‘.

4 — Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 13/029, s. 394.

5 — Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 13/034, s. 825.

Hneď ako je názov domény zaregistrovaný, stane sa nedostupným na ďalšiu registráciu do doby, pokiaľ neuplynie jeho registrácia a nebude obnovená, alebo pokiaľ nie je zrušený názov domény.“

9. Kapitola IV tohto nariadenia sa týka fázovanej registrácie. Článok 10 ods. 1 prvý a druhý pododsek znie:

„Držitelia prednostných práv, uznávaných alebo ustanovených vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva, a verejné orgány sú spôsobilé žiadať o registráciu názvov domény počas obdobia fázovanej registrácie predtým, ako začne všeobecná registrácia domény.eu.

‚Prednostné práva‘ sa rozumejú tak, že zahrnujú, *inter alia*, registrované národné obchodné značky [ochranné známky – *neoficiálny preklad*] a obchodné značky [ochranné známky – *neoficiálny preklad*] Spoločenstva…“

10. Článok 12 ods. 2 prvý až tretí pododsek nariadenia stanovuje:

„Čas trvania obdobia fázovanej registrácie je štyri mesiace. Všeobecná registrácia názvov domény nemôže začať pred ukončením obdobia fázovanej registrácie.

Fázovaná registrácia pozostáva z dvoch častí, pričom každá z nich trvá dva mesiace.

Počas prvej časti fázovanej registrácie môžu držitelia licencií alebo vlastníci prednostných práv [držitelia alebo nadobúdatelia licencií prednostných práv – *neoficiálny preklad*] a verejné orgány uvedené v článku 10 ods. 1 požadovať ako názvy domény iba registrované vnútroštátne obchodné značky [národné ochranné známky – *neoficiálny preklad*] a obchodné značky [ochranné známky – *neoficiálny preklad*] Spoločenstva, geografické označenia a názvy a skratky podľa článku 10 ods. 3“.

11. Článok 21 ods. 1 nariadenia má nadpis „Špekulatívne registrácie a zneužitie registrácie“ a znie:

„Registrovaný názov domény podlieha zrušeniu, použijúc vhodné mimosúdne alebo súdne konanie v prípade, že… názov je identický s názvom alebo zameniteľne podobný názvu, vzhľadom ku ktorému je uznaný alebo ustanovený vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva, také ako sú práva uvedené v článku 10 ods. 1 a ak:

a) bol zaregistrovaný jeho držiteľom bez práv alebo legitímneho záujmu o tento názov; alebo

b) bol zaregistrovaný alebo sa používa so zlým úmyslom.“

C – *Smernica 89/104*

12. Článok 5 ods. 1 smernice 89/104, ktorý má nadpis „Práva z ochrannej známky“, okrem iného stanovuje:

„Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

b) akékoľvek označen[ie], ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.“

13. Článok 8 s nadpisom „Licencie“ stanovuje:

„1. Na ochrannú známku možno udeliť licenciu. Táto licencia sa môže vzťahovať na niektoré alebo na všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Môže sa vzťahovať na celý príslušný členský štát alebo na jeho časť. Licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná.

2. Majiteľ ochrannej známky môže uplatniť svoje práva z tejto ochrannej známky proti majiteľovi licencie, ktorý porušil akékoľvek ustanovenie licenčnej zmluvy, pokiaľ ide o jej trvanie, formu, v ktorej možno ochrannú známku používať, o rozsah tovarov alebo služieb, na ktoré sa licencia poskytuje, o územie, na ktorom možno používať ochrannú známku, alebo o kvalitu tovarov, ktoré majiteľ licencie vyrobil alebo kvalitu služieb, ktoré majiteľ licencie poskytol.“

III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky

14. Pie Optiek je belgická spoločnosť, ktorá cez internet predáva kontaktné šošovky, okuliare a ďalšie optické výrobky. Je majiteľkou obrazovej ochrannej známky Beneluxu v podobe slovného označenia „Lensworld“, ktorá bola prihlásená 8. decembra 2005 a zapísaná 4. januára 2006 pre tovary a služby zaradené do tried 5, 9 a 44 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb. Prevádzkuje internetovú stránku www.lensworld.be.

15. Bureau Gevers je belgická spoločnosť, ktorá poskytuje poradenské služby v oblasti duševného vlastníctva.

16. Walsh Optical je americká spoločnosť so sídlom v New Jersey, ktorá takisto pôsobí v oblasti predaja kontaktných šošoviek a ďalších optických výrobkov cez internet. Walsh Optical Inc. prevádzkuje od roku 1998 stránku www.lensworld.com a okrem toho bola majiteľkou ochrannej známky Beneluxu „Lensworld“, ktorá bola 20. októbra 2005 prihlásená a 26. októbra 2005 zapísaná pre tovary a služby zaradené do triedy 35. Táto známka bola 30. októbra 2006 vymazaná.

17. Dňa 18. novembra 2005 Walsh Optical podpísala licenčnú dohodu („license agreement“, ďalej len „dohoda“) s Bureau Gevers. Podľa článku 1 tejto dohody je jej účelom umožniť nadobúdateľovi licencie registráciu názvu domény vo vlastnom mene, ale na účet poskytovateľa licencie, teda spoločnosti Walsh Optical, stanoviť práva a povinnosti každej strany počas trvania platnosti licenčnej dohody a upraviť postup, ktorým nadobúdateľ licencie prevedie názov/názvy domén(y) „.eu“ na poskytovateľa licencie alebo na ním určenú osobu. Podľa článku 3 poskytovateľ licencie platí poplatky nadobúdateľovi licencie. V článku 4 dohody sa uvádza, že nadobúdateľ licencie svoje služby vyúčtuje poskytovateľovi licencie. Podľa článku 5 dohody nadobúdateľ licencie vyvinie primerané úsilie s cieľom podať žiadosť či žiadosti o registráciu a získať registráciu názvu alebo názvov domén(y) „.eu“.

18. Z vyjadrenia organizácie EURid vyplýva, že prvá fáza fázovanej registrácie podľa kapitoly IV nariadenia č. 874/2004 sa začala 7. decembra 2005. V ten istý deň požiadala Bureau Gevers EURid o registráciu názvu domény „lensworld.eu“ vo vlastnom mene, ale na účet Walsh Optical. Tento názov domény bol Bureau Gevers pridelený 10. júla 2006. Medzitým 17. januára 2006 Pie Optik tiež požiadala o registráciu názvu domény „lensworld.eu“. Žiadosť bola zamietnutá z dôvodu prednosti žiadosti Bureau Gevers.

19. Návrh, ktorý Pie Optik podala na rozhodcovský súd Českej republiky poverený riešením sporov o názvoch „.eu“ domén, aby nariadil prevod názvu domény „lensworld.eu“, bol 12. marca 2007 zamietnutý. Dňa 13. apríla 2007 spoločnosť Pie Optiek podala žalobu proti Bureau Gevers na Tribunal de première instance de Bruxelles. Dňa 8. mája 2007 do tohto právneho sporu vstúpila ako vedľajší účastník organizácia EURid. Žaloba bola zamietnutá rozsudkom zo 14. decembra 2007. Odvolanie na vnútroštátnom súde je namierené proti tomuto prvostupňovému rozsudku.

20. Vnútroštátny súd má pochybnosti týkajúce sa výkladu pojmu „nadobúdateľ licencie prednostných práv“ uvedeného v článku 12 ods. 2 treťom pododseku nariadenia č. 874/2004 a pojmu „práva alebo oprávnené záujmy“ uvedeného v článku 21 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia. Vnútroštátny súd z tohto dôvodu prerušil konanie a predložil Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:

„1. Je potrebné článok 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 874/2004 vykladať v tom zmysle, že v prípade, keď je dotknutým prednostným právom právo z ochrannej známky, môže pojem ‚nadobúdateľ licencie prednostných práv‘ zahŕňať osobu, ktorú majiteľ ochrannej známky oprávnil výlučne zaregistrovať vo vlastnom mene, ale na účet majiteľa ochrannej známky názov domény totožný alebo podobný ochrannej známke, avšak bez toho, aby bola táto osoba oprávnená ochrannú známku inak používať alebo používať označenie ako ochrannú známku, ako napríklad na účely uvádzania tovarov alebo služieb označených ochrannou známkou na trh?

2. V prípade kladnej odpovede na túto otázku:

Je potrebné článok 21 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 874/2004 vykladať v tom zmysle, že ‚práva alebo oprávnené záujmy‘ existujú aj vtedy, keď ‚nadobúdateľ licencie prednostných práv‘ pristúpil k zaregistrovaniu názvu domény ‚.eu‘ vo vlastnom mene, ale na účet majiteľa ochrannej známky, keď tento majiteľ nie je spôsobilý podať žiadosť v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 733/2002?“

IV – Konanie pred Súdnym dvorom

21. Návrh na začatie prejudiciálneho konania z 29. júna 2011 bol kancelárii Súdneho dvora doručený 15. júla 2011.

22. V lehote, ktorú stanovuje článok 23 Štatútu Súdneho dvora, predložili písomné pripomienky účastníci konania vo veci samej, organizácia EURid, ako aj Európska komisia.

23. Na pojednávaní 21. marca 2012 vystúpili so svojimi vyjadreniami splnomocnení zástupcovia účastníkov konania vo veci samej, organizácie EURid a Komisie.

V – Podstatné argumenty účastníkov konania

24. Na tvrdenia účastníkov konania bude v prípade potreby poukázané v rámci mojej analýzy.

VI – Právne posúdenie

A – *Úvodné poznámky*

25. Dňa 7. decembra 2005 bola spustená registrácia názvov internetovej domény pod doménou najvyššej úrovne „.eu“. Zavedenie týchto názvov domén vychádza z Akčného plánu Európskej únie „eEurope 2002“[6], ktorý v bode „Podpora elektronického obchodného styku“ stanovil cieľ „zavedenie domény ‚.eu‘ ako internetovej domény najvyššej úrovne“. Vytvorením tejto národnej domény najvyššej úrovne (nazývaná „country-code Top-Level-Domain“, skrátene ccTLD) malo dôjsť k lepšiemu zviditeľneniu vnútorného trhu Únie na virtuálnom internetovom trhu a k podpore elektronického obchodného styku. Využívaním tejto domény mal byť zreteľne vyjadrený vzťah zaregistrovaných organizácií, podnikov a fyzických osôb k Únii, jej právnemu rámcu a k európskemu trhu.

26. Na účely zavedenia tejto novej európskej domény najvyššej úrovne vytvorila Únia rozsiahly legislatívny rámec. Aj keď sa celosvetový systém názvov domén pôvodne do značnej miery vyvíjal ako primárne technický fenomén bez toho, aby boli upravené konkrétne rámcové podmienky registrácie a využívania, pri zavedení názvov domén „.eu“ Únia túto medzeru zaplnila hlavne použitím dvoch zákonných nástrojov. Rámcové nariadenie č. 733/2002 a nariadenie č. 874/2004, ktoré bolo vydané na jeho vykonanie, obsahujú popri ustanoveniach v súvislosti s technickými otázkami úpravu týkajúcu sa predovšetkým označení používaných v obchodnom styku.

27. Bolo stanovené, že zavedenie názvov domén „.eu“ sa vykoná postupom fázovanej registrácie („Sunrise Period“)[7] s tým, že majiteľom práv k označeniam bol poskytnutý prednostný prístup k názvom domény „.eu“, ktoré zodpovedajú ich označeniam. V priebehu prvej fázy „Sunrise Period“ (7. december 2005 až 6. február 2006) mohli majiteľa národných ochranných známok, ochranných známok Spoločenstva, zemepisných označení a označení pôvodu požiadať o registráciu domén. Podľa článku 12 ods. 2 druhého pododseku nariadenia č. 874/2004 sa na tomto postupe mohli zúčastniť aj nadobúdatelia licencií. Z tohto ustanovenia odvodzuje Bureau Gevers svoj nárok na registráciu názvu domény „lensworld.eu“. V priebehu druhej fázy „Sunrise Period“ mohli byť podané aj žiadosti o registráciu takých názvov domén, ktoré sú založené na iných právach chránených vnútroštátnym právom, ako napríklad označenia podnikov, názvy podnikov a charakteristické názvy chránených literárnych alebo umeleckých diel, neregistrované ochranné známky a obchodné názvy.

28. Ďalej boli do úpravy prevzaté ustanovenia na ochranu majiteľov prednostných práv, ako aj ďalších osôb spôsobilých na podanie žiadosti pred špekulatívnymi registráciami a zneužitím registrácie názvov domén „.eu“. Na tieto ustanovenia sa odvoláva Pie Optiek v snahe dosiahnuť zrušenie registrácie vykonanej v prospech Bureau Gevers. S ohľadom na to, že Bureau Gevers požiadala o registráciu názvu domény „lensworld.eu“ z časového hľadiska ešte pred Pie Optiek a táto registrácia sa uskutočnila, na účely rozhodnutia je potrebné určiť, či sa Bureau Gevers skutočne môže považovať za „nadobúdateľa licencie prednostného práva“ v zmysle článku 12 ods. 2 druhého pododseku nariadenia č. 874/2004. Ak by sa potvrdilo, že má postavenie nadobúdateľa licencie, muselo by sa rozhodnutie EURid, ktorým nevyhovela žiadosti Pie Optiek o registráciu, považovať za správne. To je predmetom prvej prejudiciálnej otázky, ktorá sa podľa navrhnutého poradia musí preskúmať ako prvá.

6 — „eEurope - Informačná spoločnosť pre všetkých“: oznámenie o iniciatíve Komisie pre mimoriadne zasadnutie Európskej rady v Lisabone v dňoch 23. a 24. marca 2000, KOM(1999) 687 v konečnom znení.

7 — O fázovanej registrácii pozri najmä BETTINGER, T.: New European Top-Level Domain.eu. In: *Domain Name Law and Practice*. Oxford 2005, 44; MUÑOZ, R.: L'enregistrement d'un nom de domaine „.eu“. In: *Journaux des tribunaux – Droit européen*. Jún 2005, č. 120, s. 161 a nasl.

B – *O prvej prejudiciálnej otázke*

1. Neexistencia licenčnej zmluvy

29. Prostredníctvom prvej prejudiciálnej otázky chce vnútroštátny súd v podstate zistiť, čo sa rozumie pod pojmom „nadobúdateľ licencie prednostného práva“ v zmysle článku 12 ods. 2 druhého pododseku nariadenia č. 874/2004, keď je prednostné právo právom z ochrannej známky.

30. V tejto súvislosti je potrebné v prvom rade konštatovať, že nariadenie č. 874/2004 neobsahuje ani žiadnu definíciu tohto pojmu, ani odkaz na právne predpisy členských štátov. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora potreba jednotného uplatňovania práva Únie a zásada rovnosti vyžadujú, aby sa pojmy predpisu práva Únie, ktoré na účely zistenia jeho zmyslu a významu neodkazujú na právo členských štátov, spravidla vykladali autonómne a jednotne v celej Únii; tento výklad však musí zohľadniť systematické začlenenie ustanovenia a cieľ, ktorý dotknutá právna úprava sleduje.[8] Keďže v prípade právneho aktu, ktorý je v prejednávanej veci predmetom výkladu, ide o vykonávacie nariadenie, výklad tohto právneho aktu sa musí vykonať v čo najväčšom rozsahu tak, aby bol zlučiteľný s ustanoveniami základného nariadenia.[9]

31. Pojem „nadobúdateľ licencie prednostného práva“ sa skladá z dvoch častí. Na jednej strane ide o pojem „prednostné právo“, jeho určenie však v tomto prejudiciálnom konaní nepredstavuje problém, najmä keď nariadenie v článku 10 ods. 1 druhom pododseku výslovne vymenúva jednotlivé kategórie. Medzi nimi sú uvedené aj registrované národné ochranné známky. Za okolností, keď Belgicko, Holandsko a Luxembursko tvoria jednotný právny priestor s jednotným právom ochranných známok a so spoločným úradom pre ochranné známky pre všetky tri štáty[10], ochranná známka Beneluxu zapísaná v prospech Walsh Optical sa z právneho hľadiska môže kvalifikovať ako národná ochranná známka v zmysle tohto ustanovenia.

32. Licenčná zmluva sa definuje ťažšie. Od tejto definície totiž závisí vyjasnenie kľúčovej otázky, či Walsh Optical predmetnou zmluvou poskytla Bureau Gevers právne účinným spôsobom licenciu pre registrovanú ochrannú známku. Na tento účel je potrebné zistiť, či právo Únie obsahuje legálnu definíciu licenčnej zmluvy. Potom je potrebné preveriť, či sporná zmluva zodpovedá tejto definícii.

33. Ako som už uviedla v návrhoch vo veci Falco Privatstiftung a Rabitsch[11], právne predpisy Únie týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva síce upravujú možnosť udelenia licencie[12], ale neobsahujú žiadne ustanovenia o uzatváraní licenčných zmlúv. V príslušných právnych predpisoch sa iba uvádza, že licenčná zmluva je synalagmatickou zmluvou, ktorou v podstate poskytovateľ licencie udeľuje

8 — Pozri rozsudky z 27. februára 2003, Adolf Truley, C-373/00, Zb. s. I-1931, bod 35, a z 19. septembra 2000, Linster, C-287/98, Zb. s. I-6917, bod 43.

9 — Pozri rozsudok z 24. júna 1993, Dr. Tretter, C-90/92, Zb. s. I-3569, bod 11.

10 — Od 1. januára 1971 je v štátoch Beneluxu právo ochrannej známky pre individuálne a kolektívne ochranné známky pre výrobky upravené jednotným zákonom o označovaní výrobkov v štátoch Beneluxu. Ochranná známka má podľa toho platnosť na celom území Beneluxu; toto právo sa nemôže územne trieštiť. Jednotný zákon o ochranných známkach v štátoch Beneluxu nahradil predchádzajúce samostatné vnútroštátne úpravy v oblasti práva ochranných známok (pozri EVRARD, J., PÉTERS, P.: *La Défense de la Marque dans le Benelux*. 2. vyd. Bruxelles 2000, s. 8, 17; VERKADE, F.: Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten. In: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*. 1992, s. 92).

11 — Pozri návrhy, ktoré som predniesla 27 januára 2009 vo veci Falco Privatstiftung a Rabitsch, C-533/07 (rozsudok z 23. apríla 2009, Zb. s. I-3327), bod 50.

12 — Napríklad v oblasti autorských práv smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230) v odôvodnení 30 uvádza, že práva, o ktorých sa táto smernica zmieňuje, sa môžu prenášať, postúpiť alebo sa na ne môže vzťahovať poskytnutie zmluvných licencií bez toho, aby bola dotknutá príslušná národná legislatíva týkajúca sa autorských práv a s nimi súvisiacich práv. V oblasti práva ochranných známok nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v článku 22 ods. 1 stanovuje, že na ochrannú známku Spoločenstva možno udeliť licenciu pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, a pre celé Spoločenstvo alebo len pre časť Spoločenstva. Aj nariadenie o udeľovaní európskych patentov bude v budúcnosti obsahovať ustanovenia o licenčnej zmluve; návrh nariadenia Rady o udeľovaní európskych patentov [KOM(2000) 412 v konečnom znení] totiž v článku 19 stanovuje, že európsky patent môže byť predmetom licencií v celom rozsahu alebo pre jeho časť, pre všetky územia Spoločenstva alebo pre ich časť a že táto licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná.

nadobúdateľovi určité práva duševného vlastníctva a za to mu nadobúdateľ platí odmenu za licenciu. Udelením licencie poskytovateľ nadobúdateľa oprávňuje, aby vykonával činnosť, ktorá by v prípade neexistencie licencie znamenala porušenie práv duševného vlastníctva. Výraz licencia, ktorý pochádza z latinského slova „licet“, pôvodne znamená približne „povolenie na užívanie statku alebo výkon činnosti“. V súlade so súkromnoprávnou zásadou autonómie vôle sa môže zmluvne stanoviť obmedzenie licencie; môže byť výlučná alebo nevýlučná, môže byť obmedzená priestorovo, časovo alebo v závislosti od spôsobu využitia. [13]

34. Súdny dvor sa s týmto chápaním podstaty licenčnej zmluvy stotožnil, keď v rozsudku vydanom vo veci Falco Privatstiftung a Rabitsch považoval povinnosť majiteľa práva duševného vlastníctva nebrániť druhej zmluvnej strane v užívaní tohto práva za odplatu charakteristickú pre licenčné zmluvy. Práve v tom podľa Súdneho dvora spočíva zásadný rozdiel oproti zmluve o poskytovaní služieb. Na rozdiel od tohto zmluvného typu majiteľ práva neposkytuje prenechaním užívacieho práva žiadne plnenie, zaväzuje sa len toto právo prenechať druhej zmluvnej strane na voľné užívanie. [14] Prípadnú povinnosť nadobúdateľa licencie užívať právo duševného vlastníctva, ktoré mu poskytovateľ prenechal na užívanie, naopak Súdny dvor považoval za irelevantnú. [15]

35. Podľa novšej teórie zastávanej právnou náukou sa však licencia nesmie chápať len v tom zmysle, že treba užívanie strpieť, a teda ako čisto pasívnu činnosť poskytovateľa licencie v zmysle upustenia od uplatňovania nárokov na ochranu svojich práv. Zástancovia tejto právnej teórie vychádzajú skôr z názoru, že licencia poskytuje aj pozitívne užívacie právo. [16] V ďalšom texte poukážem na to, že z niektorých právnych predpisov Únie možno usudzovať, že licencia je v práve Únie skutočne koncipovaná ako skutočné oprávnenie na užívanie, nielen ako jednoduché strpenie. Pojem licencia možno vymedziť pomocou komparatívnej analýzy rôznych právnych aktov Únie. [17]

36. Normy týkajúce sa licencie sa v práve Únie vyskytujú hlavne v dvoch normatívnych oblastiach. V prvej normatívnej oblasti je licencia upravená v rámci nariadení, ktoré upravujú práva Únie na ochranu duševného vlastníctva. Únia doteraz zaviedla tri také pôvodné európske práva duševného vlastníctva, a to právo Spoločenstva k odrodám rastlín, ochrannú známku Spoločenstva a priemyslový vzor Spoločenstva, a existuje aj návrh nariadenia o patente Spoločenstva. Ako možno poukázať na príklade článku 22 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva [18], znenie predpisov týkajúcich sa licencie je formulované z pohľadu nadobúdateľa licencie. Znenie „proti nadobúdateľovi, ktorý porušil niektoré ustanovenia… týkajúce sa trvania licencie, podoby, v ktorej sa ochranná známka môže užívať…“, umožňuje vyvodiť záver, že nadobúdateľovi licencie udeľuje oprávnenie. Skutočnosť, že licencia je v práve Únie koncipovaná ako oprávnenie na užívanie a nie ako obyčajné strpenie, je ešte zreteľnejšie vyjadrená v dokumentoch týkajúcich sa nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, ako aj v súvisiacich usmerneniach Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu. V memorande o ochrannej známke Spoločenstva [19] je teda licencia definovaná ako „zmluva, ktorou sa ochranná známka prenecháva inému na užívanie“. V usmerneniach k nariadeniu o ochrannej známke Spoločenstva [20] sa nakoniec uvádza: „Jednoduché strpenie alebo jednostranný súhlas majiteľa ochrannej známky vo vzťahu k tretej osobe ešte nezakladá licenciu.“

13 — Pozri VÖGELE, A., BORSTELL, T., ENGLER, G.: *Handbuch der Verrechnungspreise*. 3. vyd. München 2011, bod 352, ktorí poukazujú na to, že pri uzatváraní licenčných zmlúv zásadne platí zmluvná voľnosť, takže zmluvné strany si môžu dohodnúť určité obmedzenia týkajúce sa obsahu licencie, a to priestorové, časové, vecné alebo osobné.

14 — Rozsudok z 23. apríla 2009, Falco Privatstiftung a Rabitsch, C-533/07, Zb. s. I-3327, bod 31.

15 — Tamže, bod 32.

16 — Pozri STUMPF, H., GROß, M.: *Der Lizenzvertrag*. 8. vyd. Frankfurt am Main 2005, bod 13, s. 36; UBERTAZZI, B.: IP-Lizenzverträge und die EG-Zuständigkeitsverordnung. In: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*. 2010, s. 115.

17 — Pozri podrobnejšie McGUIRE, M.-R.: Der Gerichtsstand des Erfüllungsorts nach Art. 5 Nr. 1 EuGVO bei Lizenzverträgen – Anmerkung zur Entscheidung EuGH Rs. C-533/07 – Falco Privatstiftung a Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst. In: *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*. 2010, s. 99.

18 — Ú. v. EÚ L 78, s. 1.

19 — Európska komisia, memorandum o ochrannej známke, SEC(76) 2462 v konečnom znení.

20 — Usmernenia o konaniach pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), časť E, kapitola 5: licencie (na stiahnutie na stránke http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/licences_de.pdf).

Tento záver je potvrdený aj článkom 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o dodržiavaní práv duševného vlastníctva [21], podľa ktorého majú ochranné nástroje zavedené smernicou prináležať nielen majiteľovi práva, ale aj osobám „oprávneným užívať tieto práva“, medzi ktorými sú uvedení hlavne nadobúdatelia licencie.

37. Právnu úpravu licencií môžeme ďalej nájsť v oblasti hospodárskej súťaže. Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 772/2004 z 27. apríla 2004 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na kategórie dohôd o transfere technológií [22] a usmernenia, ktoré k nemu zverejnila Komisia, sú tak jednoznačne založené na koncepcii licencie ako zmluvného užívacieho práva. Pojem licencia sa ďalej môže nepriamo odvodiť z ustanovení o nútenej licencii, ktoré sú obsiahnuté napríklad v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov [23]. Z týchto ustanovení jasne vyplýva, že licencia je spravidla oprávnením na užívanie duševného vlastníctva za opakovanú odplatu. To, že v práve Únie na licenciu netreba hľadieť ako na jednoduché zrieknutie sa uplatňovania nárokov z práva duševného vlastníctva, ale ako na pozitívne užívacie právo, napokon vyplýva aj z noriem týkajúcich sa zásady vyčerpania práv.

38. Nezávisle od toho, či sa z dogmatického hľadiska v rôznom právnom poňatí za hlavný znak licenčnej zmluvy považuje zrieknutie sa uplatňovania práva alebo skôr to, že poskytovateľ licencie poskytne oprávnenie na jeho užívanie, je potrebné konštatovať, že vyššie uvedené názory sa do značnej miery zhodujú v tom, že poskytnutím licencie sa nadobúdateľovi licencie v konečnom dôsledku udelí právo dočasne alebo trvale užívať priemyselné právo (patenty, ochranné známky, vzory), a to v rozsahu, ktorý inak závisí od práva majiteľa práva duševného vlastníctva zakázať užívanie a od jeho užívacieho práva. [24]

39. Tým sa, samozrejme, chápe len *užívanie* tohto práva duševného vlastníctva *na určený účel* [25], a to s ohľadom na uvedenie určitých tovarov alebo služieb na trh, pretože v opačnom prípade by udelenie licencie z hospodárskeho hľadiska nemalo zmysel. Udelenie práva k nehmotnému statku na základe právneho úkonu nie je samoúčelné, ale väčšinou sa vykoná s výhľadom na jeho *hospodárske zhodnotenie* oprávnenou osobou. [26]

21 — Ú. v. EÚ L 195, s. 16; Mim. vyd. 17/002, s. 32.

22 — Ú. v. EÚ L 123, s. 11; Mim. vyd. 08/003, s. 74.

23 — Ú. v. ES L 213, s. 13; Mim. vyd. 13/020, s. 395.

24 — Pozri PAHLOW, L.: *Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums*. Tübingen 2006, s. 182, ktorý poukazuje na rôzne poňatia právnej náuky, pokiaľ ide o podstatu licencie. Kým niektorí hovoria o jednoduchom „oprávnení“, iní zase o „práve na zhodnocovanie“. Podľa názoru autora je vhodné nájsť „najmenšieho spoločného menovateľa“ a v prípade licencie hovoriť celkom všeobecne o „oprávnení užívať“. Podobne aj MIGUEL ASENSIO, P. A.: Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado. In: *Revista española de Derecho Internacional*. 2009, s. 201, ktorý považuje chápanie licenčnej zmluvy ako jednoduchého zrieknutia sa uplatnenia práva v zmysle rozsudku Falco Privatstiftung a Rabitsch za príliš reštriktívne, pretože v mnohých zmluvných konštrukciách to neplatí. Napríklad španielske patentové právo v tomto ohľade stanovuje, že poskytovateľ licencie musí dať nadobúdateľovi licencie možnosť užívania. Autor však definíciu použitú Súdnym dvorom v rozsudku uvedenom vyššie nepovažuje za nesprávnu, pretože je podmienená okolnosťami prejednávanej veci. GOUGA, A.: *Die Übertragung und Lizenzierung der Marke nach griechischem und deutschem Recht unter Berücksichtigung des europäischen Markenrechts*. München 1996, s. 230, výstižne odkazuje na to, že podľa súčasného právneho poňatia podstata práva ochranných známok spočíva jednak v negatívnom oprávnení brániť sa zásahom do práva, ako aj v pozitívnom oprávnení právo užívať, takže z právneho hľadiska je prípustné licenciu k ochrannej známke chápať aj v zmysle pozitívneho užívacieho práva. BÜHLING, J.: Die Markenlizenz im Rechtsverkehr. In: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*. 2010, s. 196, poukazuje na to, že licencie k priemyselným právam sú pravidelne opisované ako právo užívať priemyselné právo v rozsahu, ktorý inak závisí od práva majiteľa práva duševného vlastníctva zakázať užívanie a od jeho užívacieho práva. V tomto zmysle pozri tiež MARTINY: *Münchener Kommentar zum BGB*. 5. vyd. 2010, bod 222; STIMMEL, U.: Die Beurteilung von Lizenzverträgen unter der Rom I-Verordnung. In: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*. 2010, s. 782; VÖGELE, A., BORSTELL, T., ENGLER, G.: c. d. v poznámke pod čiarou 13, bod 351.

25 — Pozri GOUGA, A.: c. d. v poznámke pod čiarou 24, s. 190; podľa jej názoru pojem licencia zahŕňa každé oprávnenie udelené poskytovateľom licencie nadobúdateľovi licencie užívať právo duševného vlastníctva alebo jeho predstupne rovnakým spôsobom ako majiteľ, hoci aj v rôznom rozsahu.

26 — V tomto zmysle pozri PFAFF, D., NAGEL, S.: *Lizenzverträge*. 3. vyd. 2010, bod 7, podľa ktorých sa licenčné zmluvy podľa súčasného poňatia vyznačujú tým, že majiteľ absolútne chráneného práva (napríklad majiteľ patentu) dá inému oprávnenie na užívanie a zhodnocovanie chránených vynálezov alebo postupov.

40. Z tohto predpokladu zjavne vychádza aj zákonodarca Únie, ako to nepriamo vyplýva zo znenia článku 22 nariadenia č. 40/94 a článku 8 smernice 89/104, v ktorých sa uvádza, že ochranná známka na *tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná*, môže byť predmetom licencie. Vždy sa uvádzajú dve rôzne kategórie (tovary a služby), ktoré sú typicky určené na uvedenie na trh. Uvedené ustanovenia práva ochranných známok sa podľa toho musia chápať v tom zmysle, že udelením licencie sa nadobúdateľovi udeľuje oprávnenie na označovanie tovarov alebo služieb, ktoré ponúka v obchodnom styku. Preto je potrebné predpokladať, že nadobúdateľ bude spravidla predmetné právo duševného vlastníctva komerčne využívať.

41. Z hospodárskeho hľadiska nemožno nezohľadniť skutočnosť, že poskytovateľ licencie bude mať tiež často záujem o zhodnotenie ochrannej známky prostredníctvom jej používania v obchodnom styku. Poskytovateľ licencie totiž nebude za prenechanie užívania odmenený len finančne, čo už samotné predstavuje dôležitý hospodársky motív. V závislosti od toho, o akú zmluvu ide, môže dostať licenčný poplatok alebo sa dokonca podieľať na zisku nadobúdateľa licencie.[27] Požívanie ochrannej známky nadobúdateľom licencie okrem toho zaisťuje, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky zostane zachovaná a že ochranná známka môže svoje funkcie – ktorými sa neskôr budem detailne zaoberať – aj naďalej rozvíjať.[28]

42. Tento aspekt je relevantný najmä vtedy, ak majiteľ práva duševného vlastníctva z určitého dôvodu nie je schopný ochrannú známku sám zhodnocovať, čo vzhľadom na zložitosti súčasného hospodárskeho života nie je vôbec neobvyklé. V hospodárskom systéme, kde sa v dôsledku rastúcej previazanosti a internacionalizácie hospodárskych procesov stalo ťažkým využívať sám a kompletne v určitom hospodárskom odvetví monopol, celkom nezávisle od potreby technického rozvoja[29], už nedochádza k zhodnocovaniu nehmotných statkov len a priamo majiteľom práva duševného vlastníctva, ale za účasti ďalších hospodárskych subjektov, ktoré majú celkove zabezpečiť optimálne zhodnotenie. Udeľovanie licencií umožňuje zvážiť rôzne možnosti zhodnotenia a získať tak nové trhy. Pomocou tzv. marketingu, ktorý nadobúdateľ licencie realizuje vo vlastnom záujme, aby prilákal zákazníkov, sa v konečnom dôsledku zvýši stupeň známosti ochrannej známky v prospech poskytovateľa licencie.[30] Licencia tak slúži na optimálne zhodnotenie práv duševného vlastníctva. Aj preto je licencia v súčasnosti popri prevode a založení najčastejšou formou komerčného vyžitia týchto práv. Takto sa z pohľadu poskytovateľa licencie môže odôvodniť, prečo sa licencia typicky udeľuje s výhľadom na budúce užívanie.[31]

43. V závislosti od toho, o aké právo duševného vlastníctva ide, možno, samozrejme, „užívanie na určený účel“ v uvedenom význame chápať rôzne. Práva duševného vlastníctva sa líšia rozsahom ochrany. Tu sa ukazuje, že právne úvahy sú nápomocné aj pri posudzovaní, či oprávnenie na užívanie práva duševného vlastníctva patrí k podstate licenčnej zmluvy. Okrem požiadaviek, ktorými sa riadi zákonodarca v oblasti udeľovania licencií na práva duševného vlastníctva a ktoré vymedzujú podstatné znaky, ktorými sa vyznačujú jednotlivé práva duševného vlastníctva, záleží na tom, čo si zmluvné strany v konkrétnom prípade dohodli. Z ich dohody, ktorá je výrazom zmluvnej samostatnosti, možno napokon získať poznatky o rozsahu prevedených právomocí.[32]

27 — Pozri STUMPF, H., GROß, M.: c. d., bod 117, s. 95.

28 — Pozri BÜHLING, J.: c. d., s. 199, ktorý poukazuje na účelovú viazanosť licencie s ochrannou známkou. Podľa neho licencia musí zabezpečovať funkcie ochrannej známky, ale súčasne posilniť samotnú ochrannú známku a zvýšiť jej hodnotu pre poskytovateľa licencie.

29 — V súvislosti s licenčnými zmluvami v technologickej oblasti pozri BRINKER, I.: *EU-Kommentar*. Ed. Jürgen SCHWARZE. 2. vyd. Baden-Baden 2009, článok 81 ES, bod 96, s. 911, ktorý vysvetľuje, že uzatváranie licenčných zmlúv je dôležitým nástrojom, ktorý podstatne uľahčuje a urýchľuje uvádzanie výrobkov na spoločný trh. Ten, kto vyvinul určitú technológiu a nie je schopný ju v plnom rozsahu sám využívať a vyrábať výrobky, sa často rozhodne poskytnúť licenciu tretím podnikom, ktorým sa pridelí určité územie, kde sú nadobúdatelia licencie výlučne aktívni a uvádzajú na trh výrobky zhotovené na základe danej technológie. Poskytovatelia a nadobúdatelia licencie, ale aj verejnosť majú osoh z rozšírenia technológie na základe licenčnej zmluvy.

30 — Pozri PAHLOW, L.: c. d., s. 218.

31 — Tamže, s. 225.

32 — Pozri PAHLOW, L.: c. d., s. 187, ktorý objasňuje, že konkrétna dohoda zmluvných strán, ako aj zákonné ustanovenia môžu poskytnúť informácie o obsahu licencie.

44. Vo veci samej Bureau Gevers a Walsh Optical uzatvorili zmluvu o práve ochranných známok označenú ako „licenčná dohoda“. Názov, ktorý si zmluvné strany zvolili, sám osebe nevypovedá veľa o tom, ako sa má táto zmluva klasifikovať z právneho hľadiska.[33] Je totiž možné, že klasifikácia vykonaná zmluvnými stranami sa ukáže z právneho hľadiska ako nesprávna. Treba však zabrániť tomu, aby sa zmluvné strany pomocou zámerne zvolenej terminológie vyhýbali právnym následkom stanoveným právom Únie v prípade licenčnej zmluvy. V prejednávanej veci ide o oprávnenie prednostne zaregistrovať názov domény v rámci špeciálnej lehoty prednostnej registrácie („Sunrise Period“). Za týchto okolností je podľa mňa vhodný objektívny prístup, v rámci ktorého sa musí v prvom rade preskúmať, či cieľom tejto dohody s ohľadom na jej predmet bolo poskytnúť Bureau Gevers oprávnenie na používanie predmetnej ochrannej známky na určený účel.

45. Na tieto účely je potrebné v krátkosti pripomenúť funkciu ochrannej známky v obchodnom styku. Až potom je totiž možné vyvodiť závery o tom, či bolo dohodnuté užívanie na určený účel, teda používanie zodpovedajúce funkcii ochrannej známky. Vysvetlenie v tejto súvislosti poskytuje rozsiahla judikatúra Súdneho dvora, ktorá sa týka smernice 89/104 a nariadenia č. 40/94.

46. Ako už Súdny dvor opakovane objasnil, ochranná známka plní niekoľko funkcií. Jej základná funkcia spočíva v tom, že zaručuje spotrebiteľom pôvod tovarov alebo služieb.[34] Ochranná známka je tak prostriedkom na označovanie a individualizáciu v obchodnom styku. Táto funkcia spočívajúca v označovaní pôvodu však má rôzne stránky, na ktoré sa nesmie zabudnúť pri posudzovaní významu ochrannej známky pre hospodársky život.

47. Na tieto rôzne stránky poukázal Súdny dvor v rozsudku Arsenal Football Club[35], pričom podrobne a zároveň názorne opísal príslušné súvislosti. Podľa judikatúry Súdneho dvora je právo ochranných známok podstatným prvkom systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorý chce právo Únie vytvoriť a zachovať. V takom systéme musia byť podniky schopné pritiahnuť zákazníkov kvalitou svojich tovarov alebo služieb, čo predpokladá existenciu rozlišovacích označení umožňujúcich ich identifikáciu. Základnou funkciou ochrannej známky je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby, ktoré označuje, čím tomuto spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi umožňuje bez možnej zámeny odlíšiť tento tovar alebo túto službu od tovarov alebo služieb, ktoré majú iný pôvod. Na to, aby ochranná známka mohla mať postavenie základného prvku systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy, musí zaručovať, že všetky tovary alebo služby, ktoré sú ňou označené, boli vyrobené alebo dodané pod kontrolou jediného podniku, ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu.

48. Súdny dvor odvtedy svoju judikatúru v oblasti práva ochranných známok ďalej rozvinul, pričom zdôraznil ďalšie stránky funkcie spočívajúcej v označovaní pôvodu a priznal im dôležitý význam. O tom svedčia rozsudky L’Oréal a i.[36], ako aj Google France a Google[37], v ktorých Súdny dvor najprv pripomenul túto základnú funkciu a potom objasnil, že okrem záruky kvality dotknutého tovaru alebo služby plní ochranná známka aj funkciu komunikačnú, investičnú a reklamnú. Vzhľadom na toto

33 — Pozri VÖGELE, A., BORSTELL, T., ENGLER, G.: c. d., bod 362, podľa ktorých názoru pri rozlišovaní licenčných zmlúv na nehmotné statky nie je rozhodujúce označenie zmluvy. Z právneho, ako aj daňového hľadiska je rozhodujúce skôr to, aké nehmotné statky sa na základe zmluvy skutočne užívajú.

34 — Pozri rozsudky z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche/Centrafarm, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7; z 10. októbra 1978, Centrafarm/American Home Products Corporation, 3/78, Zb. s. 1823, body 11 a 14, a zo 17. októbra 1990, HAG, C-10/89, Zb. s. I-3711, bod 14. O funkcii ochrannej známky spočívajúcej v označovaní pôvodu pozri WOLLMANN, H.: *EU- und EG-Vertrag*. Ed. Heinz MAYER. Článok 81 ES, bod 156, s. 53.

35 — Pozri rozsudok z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, body 47 a 48.

36 — Pozri rozsudok z 18. júna 2009, L’Oréal a i., C-487/07, Zb. s. I-5185, bod 58.

37 — Pozri rozsudok z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, Zb. s. I-2417, bod 77.

vyjasnenie by už nemali existovať pochybnosti o tom, že aj podľa judikatúry Súdneho dvora je funkcia spočívajúca v označovaní pôvodu len jednou z mnohých funkcií ochrannej známky a že je rovnocenná s funkciou kvalitatívnou alebo reklamnou.[38] V súlade s tým treba pri posudzovaní otázky, či je cieľom užívanie na určený účel, zohľadniť aj ostatné funkcie, ktoré v hospodárskom živote plní.

49. Podľa Bureau Gevers nebolo zamýšľané, že jej Walsh Optical zmluvne udelí oprávnenie, aby sama ponúkala tovary alebo služby s použitím predmetnej ochrannej známky. Zároveň nebolo dohodnuté ani to, aby propagovala výrobky Walsh Optical na vnútornom trhu Únie. Neexistujú ani dôvody na domnienku, že Bureau Gevers chcela do ochrannej známky investovať. Chýbalo akékoľvek spojenie medzi Bureau Gevers a príslušným segmentom trhu. Prostredníctvom predmetnej zmluvy sa v skutočnosti len stanovilo, že Bureau Gevers bude poverená registráciou názvu domény „lensworld.eu“ vo vlastnom mene. Medzi zmluvnými stranami teda nebolo dohodnuté používanie ochrannej známky, ktoré by sa približne zhodovalo s jej špecifickými funkciami. O zamýšľanom používaní ochrannej známky na určený účel teda nemôže byť reč.

50. Nakoniec je ešte potrebné poukázať na skutočnosť, že uzatvorená dohoda neobsahuje žiadne ustanovenie o tom, či má byť nadobúdateľ licencie oprávnený uplatňovať práva vyplývajúce z ochrannej známky voči tretím osobám, hoci aj to je obvyklým predmetom úpravy každej licenčnej zmluvy. Licenčné zmluvy totiž v tomto rámci plnia aj funkciu spočívajúcu v riešení sporov[39], pretože obsahujú ustanovenia o tom, ako sa má postupovať, ak konkurencia nadobúdateľa licencie spochybní právo duševného vlastníctva alebo ak nadobúdateľ licencie nedodržuje dohodnuté licenčné podmienky. Prvý aspekt je v prípade udelenia licencie k ochrannej známke relevantný práve preto, že toto právo duševného vlastníctva majiteľovi poskytuje právo zakázať tretím osobám nedovolené používanie totožnej ochrannej známky, ako to vyplýva z článku 5 smernice 89/104 a článku 9 nariadenia č. 40/94. Aby teda zmluva uzatvorená medzi Bureau Gevers a Walsh Optical mohla byť kvalifikovaná ako licenčná zmluva k ochrannej známke, musela by nutne upravovať tento aspekt. Keďže to tak nie je, kvalifikácia tejto zmluvy ako licenčnej zmluvy sa javí pochybná.

51. S ohľadom na skutočnosť, že spornej zmluve chýbajú kľúčové charakteristické znaky licenčnej zmluvy, a to v prvom rade udelenie práva na hospodárske zhodnotenie ochrannej známky označovaním tovarov alebo služieb a v druhom rade oprávnenie uplatňovať práva vyplývajúce z ochrannej známky voči tretím osobám, vynára sa otázka, ako sa má právne posúdiť okolnosť, že táto zmluva predsa len upravovala oprávnenie na registráciu názvu domény. To nastoľuje otázku právnej kvalifikácie tejto zmluvy. V tejto súvislosti treba spomenúť nasledujúce skutočnosti.

52. Na jednej strane podľa môjho názoru nemožno pochybovať o tom, že udelenie tohto oprávnenia sa z právneho hľadiska musí chápať v zmysle upustenia od časti pôvodných práv, ktoré Walsh Optical ako majiteľke ochrannej známky prináležia. Pritom ide o právo na registráciu názvu domény, ktoré v zásade prináleží iba majiteľovi národnej ochrannej známky, prípadne ochrannej známky Spoločenstva. Na úrovni práva v oblasti domén „.eu“ je toto prednostné právo majiteľa ochrannej známky zohľadnené v ustanoveniach článku 12 nariadenia č. 874/2004, ktoré tomuto majiteľovi poskytujú prednosť pri registrácii názvu domény, ako som to už objasnila v úvodných poznámkach. Tieto ustanovenia majú majiteľa ochrannej známky chrániť pred rizikom, že tretia osoba dá zaregistrovať totožne znejúci názov domény ešte pred ním.

38 — V tomto zmysle pozri BÜHLING, J.: c. d., s. 199. Pozri SAKULIN, W.: *Trademark protection and freedom of expression*. Alphen aan den Rijn 2011, s. 51, ktorý prikladá veľký význam tomu, že v konečnom dôsledku Súdny dvor pokladá v rozsudkoch L'Oréal a Google ostatné funkcie ochrannej známky za rovnako hodné ochrany. V tomto ohľade je potrebné pripomenúť, že generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer sa už v návrhoch z 13. júna 2002 vo veci Arsenal Football Club (rozsudok už citovaný v poznámke pod čiarou 35, bod 47) vyslovil za potrebu ochrany ostatných funkcií ochrannej známky.

39 — Pozri PAHLOW, L.: c. d., s. 236.

53. Na druhej strane sa nesmie nechať bez povšimnutia skutočnosť, že ak majiteľ ochrannej známky upustí od svojho pôvodného práva požiadať o registráciu zodpovedajúceho názvu domény, nie je to identické s upustením od práv z ochrannej známky, čo by bolo typické pre licenčnú zmluvu. Ako už totiž bolo konštatované, zmluva uzatvorená medzi Walsh Optical a Bureau Gevers neupravovala žiadne používanie ochrannej známky, prípadne zodpovedajúceho názvu domény, na obchodné účely. Zmluva v skutočnosti slúžila na celkom odlišný účel, než aký sleduje typická licenčná zmluva. Z celkom objektívneho pohľadu preto nezodpovedá definícii licenčnej zmluvy, ktorú obsahuje právo Únie.

54. V dôsledku toho Bureau Gevers nemožno považovať za „nadobúdateľa licencie prednostného práva“ v zmysle článku 12 ods. 2 nariadenia č. 874/2004.

2. Kvalifikácia zmluvy ako zmluvy o poskytovaní služieb

55. Predmetná zmluva by sa asi skôr mohla kvalifikovať ako zmluva o poskytovaní služieb. Ako už Súdny dvor objasnil v rozsudku Falco Privatstiftung a Rabitsch, pojem „služba“ v zmysle článku 5 bodu 1 písm. b) druhej zarážky nariadenia č. 44/2001 znamená, že zmluvná strana, ktorá službu poskytuje, vykonáva určitú činnosť za odmenu.[40] Na základe tejto definície vymedzil Súdny dvor zmluvy o poskytovaní služieb voči licenčným zmluvám, pričom dospel k záveru, že medzi týmito typmi zmlúv neexistuje obsahová zhoda.[41]

56. V mojich návrhoch v uvedenej veci[42] som sa pokúsila definovať pojem „služba“ najprv abstraktne. Pritom som poukázala na to, že na definovanie tohto pojmu sú rozhodujúce dva aspekty. V prvom rade zvyčajný význam pojmu „služby“ vyžaduje, aby ten, kto poskytuje službu, vykonal určitú činnosť; preto si poskytovanie služieb vyžaduje určitú činnosť alebo aktívne správanie zo strany toho, kto poskytuje službu. V druhom rade sú služby poskytované v zásade za odmenu.

57. Pokiaľ ide o konanie vo veci samej, treba konštatovať, že Bureau Gevers sa zmluvne zaviazala vyvinúť za odmenu primerané úsilie s cieľom podať žiadosť o registráciu a získať registráciu názvu domény „.eu“. V tomto ohľade je nápadná skutočnosť, že znenie zmluvnej dohody v tejto súvislosti výslovne hovorí o „službách“.[43] To všetko poukazuje na to, že Bureau Gevers bola voči Walsh Optical v skutočnosti zaviazaná vykonať určitú činnosť, a to poskytnúť službu v zmysle vyššie uvedenej definície. Je pravda, že registrácia názvu domény sa vykonala v jej vlastnom mene. Vzhľadom na skutočnosť, že Bureau Gevers nemala v úmysle používať ochrannú známku, resp. z nej vyplývajúci názov domény, je však potrebné vychádzať z toho, že táto služba bola poskytnutá výlučne v záujme Walsh Optical. V tomto kontexte predmetná zmluva zodpovedá definícii zmluvy o poskytovaní služieb.

3. Hrozba zmarenia účelu právnej úpravy

58. Vzniká otázka, či kvalifikácia zmluvy ako zmluvy o poskytovaní služieb predsa len nebráni použitiu článku 12 ods. 2 druhého pododseku nariadenia č. 874/2004. Podľa môjho názoru toto ustanovenie na prejednávanú vec nemožno použiť z nasledujúcich dôvodov.

40 — Pozri rozsudok Falco Privatstiftung a Rabitsch, už citovaný v poznámke pod čiarou 14, bod 29.

41 — Tamže, bod 41.

42 — Pozri moje návrhy vo veci Falco Privatstiftung a Rabitsch, už citované v poznámke pod čiarou 11, bod 57.

43 — Článok 4.2 zmluvy znie: „Nadobúdateľ licencie vyúčtuje svoje služby poskytovateľovi licencie“ („Licensee will charge Licensor for its services“).

59. Najprv je potrebné poukázať na skutočnosť, že okruh osôb spôsobilých na podanie žiadosti o názov domény „.eu“ je podľa znenia článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 733/2002 obmedzený na podniky alebo organizácie, „ktor[é] m[ajú] registrovanú kanceláriu, centrálnu správu alebo hlavné miesto podnikania v [Európskej únii]“. Podobné obmedzenie platí aj pre fyzické osoby, pretože tie musia mať v Európskej únii bydlisko.[44] Táto úprava sa vzhľadom na jej jednoznačnosť musí chápať ako výraz zásadného rozhodnutia zákonodarcu Únie. Odchýlka od tejto úpravy by nebola možná bez narušenia doslovného znenia.

60. Je síce pochopiteľné, že predpokladom na podanie žiadosti o registráciu domény pod národnou doménou najvyššej úrovne je sídlo žiadateľa v štáte, ktorý je prostredníctvom národnej domény identifikovaný, je však potrebné poukázať na to, že medzinárodná prax je v tomto ohľade nejednotná.[45] Počet štátov, ktoré na žiadosť o registráciu domény pod národnou ccTLD vyžadujú sídlo žiadateľa v tuzemsku, je približne rovnaký ako počet štátov, ktoré sa tejto požiadavky zriekli. Celý rad štátov - medzi nimi aj Nemecko a Spojené kráľovstvo - nepožadujú sídlo žiadateľa o registráciu domény v tuzemsku alebo sa prinajmenšom uspokoja s uvedením zástupcu žiadateľa usadeného v tuzemsku. Zdá sa, že zákonodarca Únie v prípade domén „.eu“ vychádza zo striktného prístupu. Zo základnej úpravy uvedenej v článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 733/2002 je zrejmé, že Únia chce posilniť identifikačnú schopnosť ccTLD „.eu“, keď žiadateľom o registráciu, ktorí nemajú sídlo v niektorom členskom štáte, už v registrácii vopred bráni.[46]

61. To tiež zodpovedá účelu nariadenia č. 733/2002, čo možno vyvodiť z jeho odôvodnenia 6. Z neho totiž vyplýva, že doména najvyššej úrovne „.eu“ má „poskytnúť jasne vymedzené spojenie so spoločenstvom, pridružený právny rámec a európsky trh“. Mala by umožniť podnikom, organizáciám a fyzickým osobám v Spoločenstve, aby sa registrovali v špecifickej doméne, ktorou sa toto spojenie zviditeľní. Tieto odôvodnenia ukazujú, že podľa názoru zákonodarcu Únie sa za dostatočné spojenie určitého podniku s Úniou, ktoré ho oprávňuje na registráciu názvu domény, dá považovať len to, keď má tento podnik sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania v Únii. Ako správne uviedla Komisia[47], spojenie podniku s vnútorným trhom sa prejavuje po prvé v tom, že je usadený na území Únie, a po druhé v tom, že ochrannú známku používa v obchodnom styku v súvislosti s tovarmi alebo službami.

62. Ak sa tieto výkladové kritériá uplatnia na vec samu, je zrejmé, že v prípade Walsh Optical takéto spojenie chýba. Tento podnik nemá sídlo v Únii a neexistujú dôvody domnievať sa, že cieľom bolo používanie ochrannej známky na určený účel, či už samotnou Walsh Optical alebo Bureau Gevers ako údajnou nadobúdateľkou licencie. V prvom rade, ako už bolo konštatované, to nie je cieľom spornej zmluvy. V druhom rade je potrebné poukázať na to, že ochranná známka Beneluxu, na ktorej Bureau

44 — Pozri SCHEUNEMANN, K.: *Die.eu Domain – Registrierung und Streitbeilegung*. Münster 2008, s. 115.

45 — V niektorých štátoch (Argentína, Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Poľsko, Rusko, Švajčiarsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo) sa názvy domén registrujú pod národnými ccTLD, pričom neexistujú žiadne predpoklady alebo podmienky, pokiaľ ide o sídlo. Podľa tejto praxe smie názov domény registrovať ktokoľvek bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť, na svoje bydlisko alebo sídlo. Jediné obmedzenie súvisí so zákazom nemravných názvov domén, ktoré sú vylúčené z registrácie alebo môžu byť vymazané dodatočne.
Väčšina národných registrov používa poloreštriktívny systém. V rámci tohto systému nie je nutné predkladať dokumenty, ktoré dokazujú, že zapísaná ochranná známka zodpovedá názvu domény. Okruh osôb oprávnených podať žiadosť o registráciu je však obmedzený na osoby, ktoré preukážu, že sa v štáte ccTLD zdržiavajú alebo k nemu majú územný vzťah. Tieto požiadavky sa v podrobnostiach líšia. V niektorých štátoch sa vyžaduje štátna príslušnosť, ako aj trvalé bydlisko v príslušnom štáte, v iných sa požaduje dôkaz o tom, že osoba je usadená alebo vykonáva obchodnú činnosť v danom štáte (Bulharsko, Kanada, Česká republika, Japonsko, Maďarsko, Malta, Nórsko, Singapur, Spojené štáty americké) alebo v Európskej únii (Taliansko), alebo sa vyžaduje aspoň uvedenie zástupcu usadeného v danom štáte (Nemecko, Luxembursko).
Iné národné registre umožňujú registráciu až vtedy, keď má žiadateľ územný vzťah k štátu alebo je v danom štáte usadený a môže dodatočne pomocou dokumentov potvrdiť, že je majiteľom práva duševného vlastníctva, ktoré zodpovedá názvu domény (Austrália). V iných štátoch sa musí názov domény vyskytovať v bližšie určených kategóriách práva ochranných známok a názvov a žiadateľ okrem toho musí mať k danému štátu skutočný vzťah (Írsko). V ďalších štátoch platia reštriktívne požiadavky na registráciu len v prípade priamej registrácie pod ccTLD, zatiaľ čo registrácia pod doménami najvyššej úrovne podlieha menej prísnym alebo takmer žiadnym požiadavkám (India, Hongkong, Španielsko). Pozri v tejto súvislosti BETTINGER, T.: Registration requirements and dispute resolution. In: *Domain Name Law and Practice*. Oxford 2005, 44.

46 — Pozri KIPPING, D.: *Das Recht der.eu-Domains*. München 2008, s. 4, bod 11.

47 — Pozri bod 30 písomných pripomienok Komisie.

Gevers pôvodne založila svoj nárok na registráciu, bola 30. októbra 2006 vymazaná. Označenie „lensworld“ tak už z hľadiska práva ochranných známok nie je chránené v rámci pôsobnosti práva ochranných známok Beneluxu. Zároveň do istej miery dodatočne odpadli aj právne predpoklady na registráciu názvu domény.

63. V súlade s tým by tiež odporovalo zmyslu a účelu nariadenia č. 733/2002, keby sa povolilo, aby podniky, ktoré nemajú spôsobilosť žiadať o registráciu, mohli dosiahnuť registráciu požadovaného názvu domény. To musí platiť aj vtedy, keď by sa ustanovenie o spôsobilosti podať žiadosť o registráciu obišla tým, že registrácia sa dosiahne použitím takej právnej konštrukcie, akou je poverenie inej organizácie, ktorá má sídlo v Únii, a teda má spôsobilosť podať žiadosť o registráciu. Reštriktívny výklad článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 733/2002 sa zdá nevyhnutný, aby sa zabránilo takým prípadom, o aký ide vo veci samej, a aby sa tejto úprave zaistil potrebný účinok. Výklad, ktorý by takéto konanie umožňoval, by viedol k tomu, že spojenie s Úniou požadované zákonodarcom Únie by nebolo plne zaručené, na základe čoho by bol v konečnom dôsledku zmarený cieľ nariadenia.

64. Skutočnosť, že zmluvu medzi Walsh Optical a Bureau Gevers nemožno právne kvalifikovať ako licenčnú, ale ako zmluvu o poskytovaní služieb, preto bráni použitiu článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 733/2002. Vzhľadom na to, že vo veci samej nebola v okamihu podania žiadosti splnená podstatná podmienka na registráciu, register nebol oprávnený predmetný názov domény zaregistrovať. Keďže registrácia bola vykonaná protiprávne, register musí z vlastného podnetu predmetný názov domény zrušiť podľa článku 20 písm. b) nariadenia č. 874/2004.

4. Záver

65. S ohľadom na vyššie uvedené treba na prvú prejudiciálnu otázku odpovedať tak, že v prípade, ak je dotknutým prednostným právom právo z ochrannej známky, sa pojem „nadobúdateľ licencie prednostného práva“ uvedený v článku 12 ods. 2 nariadenia č. 874/2004 nevzťahuje na osobu, ktorá bola majiteľom ochrannej známky oprávnená len na registráciu názvu domény totožného alebo podobného s ochrannou známkou, a to vo vlastnom mene, ale na účet poskytovateľa licencie bez toho, aby bola oprávnená používať ochrannú známku iným spôsobom alebo používať označenie ako ochrannú známku, napríklad na účely uvádzania tovarov či služieb označených ochrannou známkou na trh.

C – O druhej prejudiciálnej otázke

66. Vzhľadom na to, že druhá prejudiciálna otázka bola položená výslovne len v prípade kladnej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku, netreba na ňu odpovedať.

VII – Návrh

67. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor na prejudiciálne otázky, ktoré položil Cour d'appel de Bruxelles, odpovedal takto:

Pojem „nadobúdateľ licencie prednostného práva“ uvedený v článku 12 ods. 2 nariadenia Komisie č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne „.eu“ a zásady, ktorými sa riadi registrácia, sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak je dotknutým prednostným právom právo z ochrannej známky, nevzťahuje sa na osobu, ktorá bola majiteľom ochrannej známky oprávnená len na registráciu názvu domény totožného alebo podobného s ochrannou známkou, a to vo vlastnom mene, ale na účet poskytovateľa

licencie bez toho, aby bola oprávnená používať ochrannú známku iným spôsobom alebo používať označenie ako ochrannú známku, napríklad na účely uvádzania tovarov či služieb označených ochrannou známkou na trh.