Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
GIOVANNIHO PITRUZZELLY
přednesené dne 13. ledna 2022 [1]

Věc C-466/20

HEITEC AG
proti
HEITECH Promotion GmbH,
RW

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo)]

„Řízení o předběžné otázce – Ochranné známky Evropské unie – Zánik práva v důsledku strpění – Počítání běhu pětileté lhůty – Přerušení běhu lhůty pro zánik práva v důsledku strpění – Zaslání předžalobní výzvy – Účinky zániku práva – Odvozená práva na náhradu škody, informace a vrácení výrobků za účelem jejich zničení“

1. V roce 2006 konstatovalo Mezinárodní sdružení na ochranu duševního vlastnictví (AIPPI), že většina evropských skupin, které se v té době podílely na vypracování souhrnné zprávy zadané tímto sdružením k otázce strpění jednání zakládajících porušení práv duševního vlastnictví obecně, a konkrétně k otázce strpění ze strany držitele staršího práva „uznává, že tato otázka není nijak upravena a že by bylo vhodné její další upřesnění, ostatně stejně jako upřesnění celé problematiky [....] zániku práva v důsledku strpění“ [2]. Téměř o šestnáct let později a poté, co Soudní dvůr ve svém rozsudku Budějovický Budvar [3] položil základy režimu zániku práva v důsledku strpění na úrovni Společenství, poskytuje toto řízení o předběžné otázce Soudnímu dvoru novou příležitost upřesnit obrysy tohoto právního režimu.

[1] – Původní jazyk: francouzština.

[2] – Mezinárodní sdružení na ochranu duševního vlastnictví, „Souhrnná zpráva – Otázka Q192 – Uznání (strpění) zásahu do práva duševního vlastnictví“, 2006, k dispozici na adrese: https://www.aippi.fr/upload/Gothenburg%202006 %20Q189 %20190 %20191 %20192/sr192french.pdf

[3] – Rozsudek ze dne 22. září 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

I. Právní rámec

A. Unijní právo

1. Směrnice 2008/95

2. Z bodu 12 odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách[4], vyplývá, že „[j]e důležité stanovit z důvodů právní jistoty, a aniž jsou neoprávněně dotčeny zájmy majitele starší ochranné známky, že tento majitel nemůže žádat prohlášení ochranné známky za neplatnou ani podávat námitky proti užívání pozdější ochranné známky, pokud vědomě strpěl její užívání po dlouhou dobu, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře“.

3. Článek 4 směrnice 2008/95, v němž jsou uvedeny „[d]alší důvody zamítnutí či neplatnosti týkající se střetu se staršími právy“, stanoví:

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

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

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

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

a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, s přihlédnutím k případnému právu přednosti uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, jež patří do těchto kategorií:

   i) ochranné známky Společenství,

   ii) ochranné známky zapsané v členském státě […],

   iii) ochranné známky, které jsou předmětem mezinárodního zápisu s účinky pro členský stát;

b) ochranné známky Společenství, které si […] platně činí nárok na senioritu […];

c) přihlášky ochranných známek uvedených v písmenech a) a b) s podmínkou jejich zápisu;

[…]

4. Členský stát může stanovit, že ochranná známka nesmí být zapsána, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud

[4] – Úř. věst. 2008, L 299, s. 25.

[…]

b) práva k nezapsané známce nebo jinému označení užívanému v obchodním styku byla nabyta přede dnem podání přihlášky pozdější ochranné známky nebo přede dnem práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce pozdější ochranné známky a tato nezapsaná známka nebo jiné označení dává svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky;

c) užívání ochranné známky může být zakázáno na základě jiného staršího práva, než jsou práva uvedená v odstavci 2 a v písmenu b) tohoto odstavce, a zejména

   i) práva na jméno,

   ii) práva na ochranu projevů osobní povahy,

   iii) práva autorského,

   iv) práva průmyslového vlastnictví;

[…]“

4. Článek 9 směrnice 2008/95 zní:

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

2. Každý členský stát může stanovit, že se odstavec 1 vztahuje na majitele starší ochranné známky uvedené v čl. 4 odst. 4 písm. a) nebo na držitele jiného staršího práva uvedeného v čl. 4 odst. 4 písm. b) nebo c).

3. V případech uvedených v odstavci 1 nebo 2 není majitel později zapsané ochranné známky oprávněn podávat námitky proti užívání staršího práva, přestože toto právo již nemůže být proti pozdější ochranné známce uplatněno.“

2. Nařízení č. 207/2009

5. Článek 8 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie [5] stanoví:

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

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

[5] – Úř. věst. 2009, L 78, s. 1.

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

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

a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky EU, s případným přihlédnutím k právu přednosti uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, které patří do těchto kategorií:

   i) ochranné známky EU,

   ii) ochranné známky zapsané v členském státě […],

   iii) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát,

   iv) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro Unii;

b) přihlášky ochranných známek uvedené v písm. a) s výhradou jejich zápisu;

[…]

4. Na základě námitek majitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle právních předpisů Unie nebo práva členského státu, které se na toto označení vztahují:

a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky EU, případně přede dnem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky EU;

b) toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.

[…]"

6. Článek 54 nařízení č. 207/2009, týkající se zániku práva v důsledku strpění, stanoví:

„1. Majitel ochranné známky EU, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky EU na území Unie, již není oprávněn podat na základě této starší známky návrh na prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ani bránit užívání pozdější známky na základě této starší známky ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky EU nebyla podána v dobré víře.

2. Majitel starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 nebo jiného staršího označení uvedeného v čl. 8 odst. 4, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky EU v členském státě, ve kterém tato starší ochranná známka nebo jiné starší označení požívá ochrany, již není oprávněn podat na základě této starší známky nebo tohoto jiného staršího označení návrh na prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ve vztahu

k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější ochranná známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky EU nebyla podána v dobré víře.

3. V případech uvedených v odstavcích 1 nebo 2 nemůže majitel pozdější ochranné známky EU bránit užívání staršího práva, i když toto právo nemůže být již vůči pozdější ochranné známce EU uplatněno.“

7. Článek 110 nařízení č. 207/2009 je nadepsán „Zákaz užívání ochranných známek EU“. Jeho první odstavec stanoví, že „[n]ení-li stanoveno jinak, není tímto nařízením dotčeno právo existující na základě právních předpisů členských států uplatnit v souvislosti s užíváním pozdější ochranné známky EU práva vyplývající z porušení starších práv ve smyslu článku 8 nebo čl. 53 odst. 2. Práva vyplývající z porušení starších práv ve smyslu čl. 8 odst. 2 a 4 však nelze uplatnit, pokud majitel staršího práva již nemůže na základě čl. 54 odst. 2 požádat o prohlášení ochranné známky EU za neplatnou“.

8. Článek 111 nařízení č. 207/2009 zní:

„1. Majitel staršího práva, které se uplatňuje pouze v určitém místě, může bránit užívání ochranné známky EU na území, kde je toto právo chráněno, umožňují-li to právní předpisy dotyčného členského státu.

2. Odstavec 1 nelze použít, pokud majitel staršího práva vědomě strpěl užívání ochranné známky EU na území, kde je toto právo chráněno, po dobu pěti po sobě jdoucích let, ledaže přihláška ochranné známky EU nebyla podána v dobré víře.

3. Majitel ochranné známky EU nemůže bránit užívání práva uvedeného v odstavci 1, i když toto právo nelze proti ochranné známce EU uplatnit.

B. Německé právo

9. Ustanovení § 21 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (zákon o ochranných známkách a jiných rozlišovacích označeních) ze dne 25. října 1994 (dále jen „zákon o ochranných známkách“)[6] stanoví:

„1. Majitel ochranné známky nebo obchodního názvu není oprávněn zakázat užívání pozdější ochranné známky pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, pokud po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání této ochranné známky, ledaže přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

2. Majitel ochranné známky nebo obchodního názvu není oprávněn zakázat užívání […] pozdějšího obchodního názvu […], pokud po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání [tohoto obchodního názvu], ledaže nositel tohoto práva nejednal v době jeho nabytí v dobré víře.

[…]“

10. Ustanovení § 125b bodu 3 zákona o ochranných známkách stanoví, že „[j]e-li uplatněna zapsaná ochranná známka EU proti užívání pozdější ochranné známky zapsané podle tohoto zákona, použije se obdobně ustanovení § 21 odst. 1 [zákona o ochranných známkách]“.

[6] – BGBl. 1994 I, s. 3082.

II. Spor v původním řízení a předběžné otázky

11. Žalobkyně v původním řízení byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1984 pod obchodní firmou Heitec Industrieplanung GmbH. V roce 1988 změnila svou obchodní firmu na HEITEC GmbH. Po změně své právní formy v roce 2000 vykonává svou činnost pod názvem HEITEC AG. Je majitelkou slovní ochranné známky HEITEC, ochranné známky EU č. 774 331, přihlášené dne 18. března 1998 s nárokem na senioritu ke dni dne 13. července 1991 a zapsané dne 4. července 2005[7].

12. Jedna ze dvou stran žalovaných ve věci v původním řízení[8] byla zapsána do obchodního rejstříku dne 16. dubna 2003 pod obchodní firmou HEITECH Promotion GmbH, což je zároveň název, pod kterým vykonává svou činnost (dále jen „Heitech“). Je majitelkou německé obrazové ochranné známky přihlášené 17. září 2002 a zapsané 4. února 2003, kterou používá nejpozději od 29. září 2004. Dále je majitelkou obrazové ochranné známky EU č. 6 647 432 obsahující slovní prvek HEITECH, přihlášené 6. února 2008 a zapsané 20. listopadu 2008, kterou užívá nejpozději od 6. května 2009.

13. Dne 29. listopadu 2004 se společnost Heitech obrátila dopisem na zástupce společnosti Heitec s návrhem na uzavření dohody o vymezení a přednostních právech. Dne 7. července 2008 EUIPO informoval společnost Heitec o podání přihlášky ochranné známky EU HEITECH. Dne 22. dubna 2009 zaslala společnost Heitec společnosti Heitech formální výzvu týkající se používání obchodního názvu a ochranné známky obsahující slovní prvek HEITECH. Ve své odpovědi ze dne 6. května 2009 společnost Heitech opět navrhla uzavření dohody o vymezení a přednostních právech.

14. Dne 31. prosince 2012 byla Landgericht Nürnberg-Fürth (Zemský soud v Norimberku-Fürth, Německo) faxem doručena žaloba podaná žalobkyní v původním řízení, datovaná dnem 15. prosince 2012. Dne 4. ledna 2013 tento soud vyzval žalobkyni v původním řízení k úhradě zálohy na náklady řízení. Tato záloha nebyla zaplacena ani do 12. března 2013, kdy Landgericht Nürnberg-Fürth (Zemský soud v Norimberku-Fürth) zaslal žalobkyni v původním řízení upozornění, že nebyla uhrazena uvedená záloha ani nebyly doručeny originály žaloby.

15. Dne 23. září 2013 společnost Heitec dopisem informovala společnost Heitech, že s ní odmítá uzavřít dohodu o vymezení a přednostních právech. Nabídla jí uzavření licenční smlouvy a zároveň jí sdělila, že zahájila soudní řízení. V dalším dopise zaslaném společnosti Heitech dne 29. prosince 2013 informovala společnost Heitec žalovanou v původním řízení, že se dovolává svého obchodního názvu a že je majitelkou ochranné známky EU HEITEC. Rovněž prohlásila, že probíhá soudní řízení.

16. Dne 30. prosince 2013 byl Landgericht Nürnberg-Fürth (Zemský soud v Norimberku-Fürth) doručen přípis společnosti Heitec, který byl datován dnem 12. prosince 2013 a obsahoval šek na náklady řízení, jakož i novou žalobu s vyznačeným datem 4. října 2013. Dne 14. ledna 2014 upozornil tento soud společnost Heitec na nutnost doručit žalobu ze dne 15. prosince 2012, s tím, že uvedená společnost dosud nedoručila originály určené pro soud a žalovanou

[7] – Předkládající soud uvádí, že rozhodnutím ze dne 5. června 2018 prohlásil Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) zánik práv žalobkyně v původním řízení k ochranné známce z důvodu nepoužívání. Tato žalobkyně podala proti tomuto rozhodnutí žalobu k Tribunálu Evropské unie. V době vypracování tohoto stanoviska řízení o této žalobě nadále probíhá (T-520/19).

[8] – Žaloba v původním řízení směřuje rovněž proti RW, který je jednatelem žalované v původním řízení. Není-li uvedeno jinak, budu v tomto stanovisku souhrnně odkazovat na společnost Heitech jako žalovanou v původním řízení.

v původním řízení. Na základě této výzvy k předložení předmětných listin zaslala společnost Heitec dne 22. února 2014 Landgericht Nürnberg-Fürth (Zemský soud v Norimberku-Fürth) uvedené originály.

17. Dne 24. února 2014 upozornil Landgericht Nürnberg-Fürth (Zemský soud v Norimberku-Fürth) společnost Heitec na skutečnost, že se návrhy obsažené v originálech žaloby doručených dne 22. února 2014 neshodují s návrhy obsaženými v žalobě podané dne 31. prosince 2012. Dne 16. května 2014 zahájil Landgericht Nürnberg-Fürth (Zemský soud v Norimberku-Fürth) konečně písemné předběžné řízení a udělil pokyn k doručení opisů žaloby ze dne 15. prosince 2012 žalovaným v původním řízení.

18. Dne 21. května 2014 byly Landgericht Nürnberg-Fürth (Zemský soud v Norimberku-Fürth) zaslány originální listiny a poté byla dne 23. května 2014 žaloba ze dne 15. prosince 2012 doručena žalovaným v původním řízení [9].

19. Společnost Heitec předkládá primárně návrhy vycházející z porušení práv k jejímu obchodnímu názvu HEITEC a podpůrně návrhy vycházející z porušení její ochranné známky EU HEITEC. Navrhuje, aby soud uložil společnosti Heitech zdržet se označování svého podniku názvem HEITECH Promotion GmbH (nárok I), umísťování ochranných známek HEITECH PROMOTION a HEITECH na zboží, nabízení zboží a služeb pod těmito ochrannými známkami, používání těchto ochranných známek na obchodních dokumentech, na internetových stránkách nebo v reklamě (nárok II), používání nebo převodu internetové domény „heitech-promotion.de“ pro obchodní účely (nárok III), jakož i poskytnout souhlas s výmazem své obchodní firmy z obchodního rejstříku (nárok VII). Dále společnost Heitec vznáší vůči oběma žalovaným nároky na informace a na uložení povinnosti k náhradě škody, zničení a náhradě výdajů na předžalobní výzvy (nároky IV, V, VI, VIII).

20. Landgericht Nürnberg-Fürth (Zemský soud v Norimberku-Fürth) uložil společnosti Heitech zaplatit společnosti Heitec částku ve výši 1 353,80 eur spolu s úroky z titulu náhrady výdajů na předžalobní výzvy a ostatní nároky zamítl.

21. Společnost Heitec podala odvolání k Oberlandesgericht Nürnberg (Vrchní zemský soud v Norimberku, Německo). Tento soud rozhodl, že žaloba je neopodstatněná, jelikož nárok společnosti Heitec již zanikl. V tomto ohledu uvedl, že společnost Heitech užívala svá pozdější označení nepřetržitě po dobu nejméně pěti let a že společnost Heitec toto užívání strpěla, jelikož ačkoli si jej byla vědoma, nepřijala ve lhůtě pěti let dostatečná opatření k tomu, aby dosáhla zdržení se tohoto jednání. Podle uvedeného soudu nebyl podáním soudní žaloby k Landgericht Nürnberg-Fürth (Zemský soud v Norimberku-Fürth) přerušen běh prekluzivní lhůty, jelikož žaloba byla žalovaným v původním řízení doručena až po uplynutí pěti let od předžalobní výzvy, která jejímu podání předcházela. Odvolací soud dále rozhodl, že nelze mít za to, že strpění bylo ukončeno k datu předžalobní výzvy, jelikož žaloba nebyla podána v krátké lhůtě po doručení předžalobní výzvy.

22. Společnost Heitec podala opravný prostředek „*Revision*“ k předkládajícímu soudu. Podle posledně uvedeného soudu závisí výsledek řízení o tomto opravném prostředku na tom, zda došlo k zániku práva společnosti Heitec uplatňovat své návrhy znějící na zdržení se protiprávního jednání a vedlejší návrhy podle § 21 odst. 1 a 2 zákona o ochranných známkách, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

[9] – Viz bod 12 tohoto stanoviska.

23. Předkládající soud podotýká, že zánik nároků společnosti Heitec týkajících se užívání německé ochranné známky, jejíž majitelkou je společnost Heitech, ze strany posledně uvedené společnosti (nárok II, pokud jde o označení HEITECH PROMOTION), se řídí § 21 odst. 1 zákona o ochranných známkách ve spojení s § 125b bodem 3 tohoto zákona, jelikož tyto nároky vycházejí z ochranné známky EU, jejíž je společnost Heitec majitelkou.

24. Zmíněný soud dodává, že ustanovením § 21 odst. 1 zákona o ochranných známkách bylo do německého práva provedeno ustanovení o zániku práv obsažené v článku 9 směrnice 2008/95, které stanoví zánik práva podávat námitky proti užívání zapsané ochranné známky vyplývajícího z ochranné známky (čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95) a jiných označení – mimo jiné obchodních názvů – používaných v obchodním styku (čl. 9 odst. 2 směrnice 2008/95).

25. V rozsahu, v jakém nároky společnosti Heitec směřují proti obchodnímu názvu Heitech (nároky I, II, III a VII), se podle závěrů předkládajícího soudu zánik práv řídí ustanovením § 21 odst. 2 zákona o ochranných známkách. V tomto ohledu tento soud uvedl, že nehledě na skutečnost, že normativní obsah tohoto ustanovení jde nad rámec normativního obsahu směrnice 2008/95 a neodráží se již v článku 54 nařízení č. 207/2009, musí jeho výklad odpovídat výkladu § 21 odst. 1 zákona o ochranných známkách, který je v souladu s touto směrnicí. Navíc v rozsahu, v jakém se společnost Heitec dovolává své ochranné známky EU, použije se podle zmíněného soudu § 21 odst. 2 zákona o ochranných známkách, a to na základě odkazu na vnitrostátní právo obsaženého v čl. 101 odst. 2 nařízení č. 207/2009 [10].

26. Pokud jde o nároky společnosti Heitec týkající se užívání ochranné známky EU, jejíž majitelkou je společnost Heitech, ze strany této společnosti (nárok II, v rozsahu, v jakém se týká označení HEITECH), předkládající soud nejprve uvádí, že relevantními ustanoveními jsou články 54 a 110 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

27. Předkládající soud následně připomíná níže uvedené závěry odvolacího soudu. Na jedné straně společnost Heitech skutečně užívala svůj obchodní název pro označení své obchodní činnosti a své ochranné známky pro výrobky a služby na území, pro které byly chráněny, způsobem odpovídajícím tomu, který je uveden v žalobních návrzích. Skutečně tedy docházelo k užívání, a to nejpozději dne 6. května 2009, kdy společnost Heitech zaslala společnosti Heitec dopis s návrhem na uzavření dohody o vymezení a přednostních právech. Na druhé straně je třeba mít za to, že nejpozději v tento den se společnost Heitec zároveň dozvěděla o užívání dotčených označení. Konečně, ani před Landgericht Nürnberg-Fürth (Zemský soud v Norimberku-Fürth), ani před odvolacím soudem nebylo zpochybněno, že společnost Heitech jednala v dobré víře.

28. Podle předkládajícího soudu je nicméně třeba upřesnit podmínky „strpění“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009, a zejména určit, zda běh pětileté prekluzivní lhůty lze přerušit pouze podáním právního prostředku k správnímu orgánu nebo soudu, jak by bylo možné dovozovat z rozsudku Budějovický Budvar [11], nebo zda by za tímto účelem mohlo být dostatečné i takové jednání, jako je zaslání předžalobní výzvy, po níž nemusí nutně nebo bezprostředně následovat podání žaloby k výše uvedeným orgánům. Konkrétně pokládá předkládající soud otázku, zda takové jednání, jako je jednání společnosti Heitec v kontextu původního řízení, lze považovat za jednání, kterým došlo k ukončení strpění ve smyslu výše citovaných ustanovení. Konečně v případě, že byla nakonec podána žaloba, vznáší

[10] – Který stanoví, že „[v]e všech otázkách, které nejsou upraveny tímto nařízením, se řídí soud pro ochranné známky Společenství vnitrostátními právními předpisy, včetně mezinárodního práva soukromého“.

[11] – Rozsudek ze dne 22. září 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

předkládající soud otázku, od jakého okamžiku má být běh prekluzivní lhůty považován za přerušený, pokud byla žaloba v důsledku zavinění majitele starší ochranné známky doručena žalované straně opožděně až po uplynutí pětileté lhůty.

29. Za těchto okolností se Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo) rozhodl přerušit řízení a rozhodnutím došlým kanceláři Soudního dvora dne 25. září 2020 položil Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Lze strpění ve smyslu čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95/ES, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009 vyloučit nejen právním prostředkem podaným ke správnímu orgánu nebo soudu, nýbrž také jednáním, jež zapojení správního orgánu nebo soudu nezahrnuje?

2) V případě kladné odpovědi na první otázku: představuje výzva, v níž majitel starší ochranné známky před zahájením soudního řízení požaduje od majitele pozdější ochranné známky, aby se zavázal, že se zdrží používání dotčeného označení a v případě nesplnění této povinnosti uhradí smluvní pokutu, jednání, které brání strpění ve smyslu čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95/ES, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009?

3) Je při počítání pětileté lhůty pro zánik práv v důsledku strpění stanovené v čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95/ES, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009 v případě podání soudní žaloby třeba vycházet z data podání žaloby k soudu, nebo z data jejího doručení žalovanému? Je v tomto ohledu relevantní skutečnost, že žaloba byla žalovanému doručena až po uplynutí pětileté lhůty, přičemž na vině je majitel starší ochranné známky?

4) Dotýká se zánik práva podle čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95/ES, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009 kromě práva podat žalobu na zdržení se rovněž vedlejších nároků vyplývajících z práva ochranných známek, zejména práva podat žalobu na náhradu škody, informování a zničení?“

III. Řízení před Soudním dvorem

30. Svá vyjádření předložily Soudnímu dvoru společnosti Heitec a Heitech a Evropská komise. Soudní dvůr kromě toho všem zúčastněným v písemné fázi tohoto řízení o předběžné otázce zaslal otázky, na něž všechny zúčastněné zaslaly Soudnímu dvoru písemné odpovědi.

IV. Analýza

A. Úvodní poznámky

31. Pokud jde o rozhodné právo, týkají se předběžné otázky položené Soudnímu dvoru výkladu ustanovení směrnice 2008/95 a nařízení č. 207/2009. Ačkoli byly oba tyto akty již zrušeny a nahrazeny [12], obsahují, jak uvedl předkládající soud, ustanovení použitelná *ratione temporis* na

[12] – Směrnice 2008/95 pozbyla platnosti dne 14. ledna 2019 a byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1). Nařízení č. 207/2009 pozbylo platnosti dne 30. září 2017 a bylo nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1). Ustanovení směrnice 2015/2436 a nařízení 2017/1001 o zániku práv v důsledku strpění jsou nicméně velmi podobná ustanovením obsaženým ve směrnici 2008/95 a nařízení č. 207/2009: pro srovnání viz čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2015/2436 a čl. 61 odst. 1 a 2 a čl. 138 odst. 2 nařízení 2017/1001.

spor v původním řízení, jelikož podstatou této věci je určení, jakým druhem jednání lze ukončit strpění zásahů do starších práv, kterých si je jejich nositel vědom, v situaci, kdy nositel těchto práv – žalobce v původním řízení – podal nakonec žalobu k soudu a kdy byla žaloba doručena žalovanému v původním řízení nejpozději dne 23. května 2014, tedy v době použitelnosti obou výše uvedených aktů.

32. Pokud jde o výše uvedené akty, připomínám, že nařízení č. 207/2009 definuje právní režim použitelný na ochranné známky Evropské unie, jimiž se rozumí ochranné známky pro výrobky nebo služby, které jsou zapsány za podmínek stanovených v tomto nařízení [13]. V tomto ohledu je třeba uvést, že společnost Heitec je majitelkou slovní ochranné známky EU HEITEC zapsané dne 4. července 2005 a že žalovaná v původním řízení je majitelkou obrazové ochranné známky EU obsahující slovní prvek HEITECH, zapsané dne 20. listopadu 2008. Směrnice 2008/95 se vztahuje na individuální, kolektivní, garanční nebo certifikační ochranné známky pro výrobky nebo služby, které byly zapsány nebo přihlášeny mimo jiné v jednom z členských států [14]. Žalovaná v původním řízení je majitelkou německé obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek HEITECH PROMOTION, zapsané dne 4. února 2003.

33. Jednotlivé návrhy předložené v původním řízení směřují jednak proti užívání německé ochranné známky vlastněné společností Heitech, jednak proti užívání ochranné známky EU, jejíž majitelkou je společnost Heitech, ze strany této společnosti [15].

B. K první a druhé předběžné otázce

34. Svou první a druhou předběžnou otázkou položenými Soudnímu dvoru – které je podle mého názoru třeba posoudit společně – žádá předkládající soud o upřesnění právního režimu zániku práv v důsledku strpění stanoveného jak ve směrnici 2008/95, tak v nařízení č. 207/2009.

35. Úvodem je třeba uvést, že znění čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95 [16] je prakticky totožné se zněním čl. 54 odst. 1 nařízení č. 207/2009. Tato dvě ustanovení upravují obdobný mechanismus: majitel starší ochranné známky (národní nebo Evropské unie), který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky v jiném členském státě nebo obecně na území Unie, již není oprávněn podat na základě této starší známky návrh na prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ani bránit jejímu užívání ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější známka užívána. Zániku práv lze zabránit přinejmenším ve dvou případech: pokud přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře, nebo pokud již nelze konstatovat strpění ze strany majitele starší ochranné známky. Článek 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009 stanoví obdobný mechanismus.

1. Co je známo o strpění

36. První dvě předběžné otázky směřují k tomu, aby Soudní dvůr upřesnil, jaký druh události nebo jednání může ukončit strpění ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

[13] – Viz článek 1 nařízení č. 207/2009.

[14] – Viz článek 1 směrnice 2008/95.

[15] – Pokud jde o podrobný popis jednotlivých návrhů, viz bod 23 a násl. tohoto stanoviska.

[16] – Vzhledem k tomu, že čl. 9 odst. 2 směrnice 2008/95 umožňuje členským státům stanovit, že se čl. 9 odst. 1 vztahuje na i na případy v něm uvedené, platí výklad posledně uvedeného ustanovení i v případě, že členské státy uplatnily čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice.

37. Před zodpovězením těchto otázek je třeba nejprve definovat pojem „strpění“. V tomto ohledu je řada užitečných závěrů obsažena v rozsudku Budějovický Budvar [17]. V něm byl Soudní dvůr požádán mimo jiné o výklad čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104/EHS [18], tedy ustanovení, které bylo v totožném znění převzato v čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95, což znamená, že závěry obsažené ve výše uvedeném rozsudku, jež se týkají směrnice 89/104, platí obdobně i pro výklad čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95.

38. Z tohoto rozsudku tak lze dovodit, že pojem „strpění“ uvedený v čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95, který není definován ani v uvedeném ustanovení, jež za tím účelem výslovně neodkazuje na vnitrostátní právo, ani v ostatních článcích této směrnice, je autonomním pojmem unijního práva [19].

39. Soudní dvůr dále rozhodl, zejména s ohledem na třetí, sedmý, devátý a jedenáctý bod odůvodnění směrnice 89/104 [20], že článek 9 této směrnice „provádí úplnou harmonizaci podmínek, za kterých si majitel později zapsané ochranné známky může v rámci zániku práva strpěním zachovat své právo k této ochranné známce, pokud majitel starší totožné ochranné známky navrhuje prohlášení neplatnosti nebo podá námitky proti užívání této pozdější ochranné známky“ [21]. Vzhledem k tomu, že tyto body odůvodnění byly převzaty v bodech 4, 8, 10 a 12 odůvodnění směrnice 2008/95, je nutné dojít ke stejnému závěru.

40. Konečně Soudní dvůr konstatoval, že stejný pojem „strpění“ je použitý v čl. 54 odst. 1 nařízení Rady č. 207/2009 „v témže smyslu jako v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104“ [22], a tedy i v čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95. Pojem „strpění“ ve smyslu jak čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95, tak čl. 54 odst. 1 nařízení č. 207/2009, je tudíž pojmem práva Unie, jehož smysl a rozsah musí být totožný ve všech členských státech a který musí být vykládán v rámci právního řádu Unie autonomně a jednotně [23].

41. V rámci požadovaného upřesnění výkladu autonomního pojmu unijního práva, který právo Unie nijak nedefinuje, provedl Soudní dvůr klasickou analýzu spočívající v určení významu a dosahu pojmu „strpění“ v souladu s jeho obvyklým smyslem v běžném jazyce, s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém je uvedený pojem použit, a cílům, které sleduje právní úprava, jejíž součástí je [24]. Z této analýzy vyplynulo, že „strpitel je pasivní a nepřijímá *opatření, jež má k dispozici* k napravení situace, která je mu známa a nutně si ji nepřeje. […] [P]ojem ‚strpění‘ znamená, že strpitel zůstává nečinný v situaci, v níž by měl *možnost se bránit*“ [25].

42. Na jedné straně tak majitel starší ochranné známky musel „vědomě strpět“ dlouhodobé užívání pozdější ochranné známky, tj. „ ‚z vlastního rozhodnutí‘, ‚se znalostí věci‘ “ [26].

43. Na druhé straně, vzhledem k tomu, že jak směrnice 89/104, tak směrnice 2008/95 „směřují k vyvážení zájmů majitele ochranné známky na ochranu základní funkce této ochranné známky a zájmů ostatních hospodářských subjektů mít k dispozici označení způsobilá označovat jejich

17 – Rozsudek ze dne 22. září 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

18 – Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01 s. 92).

19 – Obdobně viz rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, body 28 a 29).

20 – Viz rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, body 30 až 32).

21 – Rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, bod 33).

22 – Rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, bod 35).

23 – Obdobně viz rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, bod 37).

24 – Viz rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, bod 39 a citovaná judikatura).

25 – Rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, bod 44). Kurzivou zvýraznil autor tohoto stanoviska.

26 – Rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, bod 47).

výrobky a služby“ [27], tento cíl „předpokládá, že majitel starší ochranné známky musí být za účelem zachování této základní funkce schopen […] podat námitky proti užívání pozdější ochranné známky totožné s jeho ochrannou známkou“ [28]. Soudní dvůr tak v bodě 49 rozsudku Budějovický Budvar [29] rozhodl, že „jakýkoliv správní nebo soudní procesní prostředek podaný majitelem starší ochranné známky během doby stanovené v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 [a tudíž i čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95] má za následek přerušení běhu lhůty pro zánik práva strpěním“.

2. K nutnosti formalizace ukončení strpění zásahu do práv

44. Podání takového procesního prostředku představuje jednoznačně nejzazší a nejformálnější „možnost se bránit“, řečeno slovy Soudního dvora. Z pouhého znění bodu 49 rozsudku Budějovický Budvar [30] však nevyplývá, že by Soudní dvůr rozhodl, že pouze podání takového procesního prostředku může vést k přerušení běhu lhůty pro zánik práva v důsledku strpění. Podle mého názoru to není ani výslovný požadavek unijního normotvůrce, s ohledem na znění čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

45. Společnost Heitech tvrdí, že tato ustanovení musí být vykládána v tom smyslu, že se vztahují pouze právní prostředky, které byly skutečně podány, aby došlo k ukončení strpění, a na podporu svého tvrzení se dovolává různých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví [31]. Tato ustanovení podle ní často odkazují na vnitrostátní soudní orgány příslušné ve věcech duševního vlastnictví. Podotýkám nicméně, že účelem směrnice 2004/48 je sblížení vnitrostátních právních předpisů, které do té doby poskytovaly rozdílnou úroveň ochrany, co se týče prostředků k dodržování práv duševního vlastnictví, a jejím předmětem jsou podle znění jejího článku 1 právě „opatření, řízení a nápravná opatření nezbytná k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví“. Všechna tato opatření, řízení a nápravná opatření jsou soudní povahy. Kromě toho je třeba konstatovat, že žádné ustanovení směrnice 2004/48 se netýká otázky zániku práv v důsledku strpění, takže z výkladu této směrnice nelze ve skutečnosti vyvodit žádný užitečný závěr pro náš případ.

46. Pokud bychom tedy bez dalšího upřesnění vycházeli ze znění obou norem, které jsou předmětem posouzení v projednávané věci, mohli bychom snadno dojít k závěru, že jakékoli jednání majitele starší ochranné známky směřující k určitému aktivnímu vyjádření nesouhlasu s užíváním dotčené ochranné známky nebo označení majitelem pozdější ochranné známky by mohlo postačovat k přerušení běhu lhůty pro zánik práv v důsledku strpění.

47. Jelikož jazykový výklad obou ustanovení, která jsou předmětem tohoto posouzení, věc nevysvětluje, je třeba se zaměřit na sledovaný *telos*. V tomto ohledu je třeba konstatovat, že unijní normotvůrce jasně uvedl, že zánik práv v důsledku strpění byl zaveden „z důvodů právní jistoty, a aniž jsou neoprávněně dotčeny zájmy majitele starší ochranné známky“ [32]. Za účelem vyplnění mezery ponechané normotvůrcem je tedy třeba řádně přihlédnout k jeho vůli provést „vyvážení

27 – Rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, bod 48).

28 – Rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, bod 48).

29 – Rozsudek ze dne 22. září 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

30 – Rozsudek ze dne 22. září 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

31 – Úř. věst. 2004, L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/02 s. 32.

32 – Bod 12 odůvodnění směrnice 2008/95.

zájmů majitele ochranné známky na ochranu základní funkce této ochranné známky a zájmů ostatních hospodářských subjektů mít k dispozici označení způsobilá označovat jejich výrobky a služby“ [33].

48. Z výše uvedeného podle mého názoru vyplývá, že strpění je ukončeno v okamžiku, kdy majitel starší ochranné známky *přijme opatření*, jež má k dispozici, aby dosáhl *ukončení* zásahu do svých práv. A jelikož se jedná o vyvážení zájmů při dodržení právní jistoty každé strany, musí být tato obrana formalizována s využitím dostupných právních prostředků s cílem dosáhnout závazného řešení.

49. Formalizace obrany je ve skutečnosti nezbytná, jak správně tvrdí společnost Heitech a Komise, k zajištění užitečného účinku čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Pokud by totiž k přerušení prekluzivní lhůty mohla stačit neformální výměna, například zaslání prostého dopisu, nemohlo by nikdy dojít ke konsolidaci právní situace majitele pozdější ochranné známky (za předpokladu, že jsou splněny ostatní požadované podmínky). To však zjevně není záměrem unijního normotvůrce, jak jsem uvedl výše. Například dopis s upozorněním na možné zahájení soudního řízení, aniž by bylo toto řízení skutečně zahájeno, by z hlediska majitele starší ochranné známky znamenal, že posledně uvedený nepřijímá, ve smyslu rozsudku Budějovický Budvar [34], opatření, jež má k dispozici k napravení situace, která mu je nepochybně známa, a tudíž tím prodlužuje strpění, místo aby jej přerušil. Ani zaslání předžalobní výzvy neposkytuje v tomto ohledu žádné záruky, pokud jde o vážnost záměru vymáhat svá práva závazným způsobem.

50. Formalizace obrany je nezbytná, jelikož právní jistota vyžaduje, aby byl přesně stanoven jak začátek běhu prekluzivní lhůty [35], tak okamžik jejího přerušení nebo uplynutí. Aby tomu tak skutečně bylo, lze strpění ukončit pouze událostí jednoznačně dokládající jasný a vážný úmysl domáhat se svých práv, jako je podání soudního nebo správního procesního prostředku.

51. Z výše uvedeného vyplývá, že pouze jednoznačné vyjádření jasného a vážného úmyslu ukončit strpění učiněné podáním soudního nebo správního procesního prostředku nositelem starších práv může ukončit strpění ve smyslu čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009, pokud je toto vyjádření učiněno ve lhůtě pěti let od okamžiku, kdy se tento nositel práv dozvěděl o užívání pozdější ochranné známky.

C. Ke třetí předběžné otázce

52. Pokud by Soudní dvůr rozhodl, jak navrhuji, že běh pětileté lhůty lze přerušit, a tedy ukončit strpění ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95, jakož i čl. 54 odst. 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009, pouze podáním procesního prostředku ke správnímu nebo soudnímu orgánu, žádá předkládající soud, aby Soudní dvůr dále určil přesný okamžik, kdy se má za to, že tato lhůta uplynula.

53. V tomto ohledu podotýkám, že z mé analýzy první a druhé předběžné otázky vyplývá, že rozhodující je přístup majitele starší ochranné známky. Podle mého názoru je proto pro určení, zda lhůta pro zánik práv v důsledku strpění již uplynula, nutné vycházet z pohledu tohoto majitele

[33] – Rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, bod 48). Viz rovněž bod 34 uvedeného rozsudku a citovaná judikatura.

[34] – Rozsudek ze dne 22. září 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

[35] – Viz, nicméně ve zcela jiném kontextu, rozsudek ze dne 16. května 2000, Preston a další (C-78/98, EU:C:2000:247, bod 68).

a posoudit, zda ze subjektivního hlediska přijal nezbytná opatření k ukončení zásahu do svých práv tím, že podal soudní žalobu. V okamžiku podání této žaloby je zcela zjevné, že na straně majitele starší ochranné známky existuje vážný a jednoznačný úmysl domáhat se svých práv.

54. Kromě toho, na rozdíl od promlčecí lhůty, jež ovlivňuje výkon subjektivního práva, kterého se dotčená osoba již nemůže účinně dovolávat před soudem [36], se prekluzivní lhůta přímo a bezprostředně dotýká procesní způsobilosti. Právo podat žalobu tedy nezaniklo, pokud byla žaloba podána ve lhůtě pěti let od okamžiku, kdy se dotyčný o užívání dozvěděl, a je tedy podle mého názoru logické, aby byla lhůta pro zánik práv přerušena dnem podání žaloby, přesněji řečeno návrhu na zahájení řízení. Ačkoli unijní právo harmonizuje lhůtu pro zánik práva v důsledku strpění jako takovou a v zásadě i účinky tohoto strpění, ponechává členským státům plný prostor, aby upravily procesní podmínky soudní žaloby (jakož i podmínky její přípustnosti nebo jejího doručování), která směřuje právě k ukončení strpění. Za těchto podmínek mám za to, že použít jako datum přerušení běhu prekluzivní lhůty datum podání soudní žaloby je za stávajícího stavu unijního práva nejuspokojivějším řešením, které je nejlépe schopno vyrovnat rozdíly ve vnitrostátních úpravách, jež by se mohly v jednotlivých fázích soudního řízení postupně prohlubovat. K datu podání žaloby lze úmysl majitele starší ochranné známky určit s relativní jistotou [37].

55. Naproti tomu použití data doručení žaloby žalovanému by s sebou podle mého názoru neslo vyšší riziko, a to vzhledem k rozdílům ve vnitrostátních postupech, jež jsem zmínil výše. V tomto bodě se přikláním k výhradám vyjádřeným Komisí.

56. Konečně mám shodně s Komisí za to, že ačkoli se běh prekluzivní lhůty v zásadě přerušuje dnem podání žaloby k příslušnému soudu, přísluší v konečném důsledku soudům rozhodujícím ve věci, aby určily, zda tomu tak skutečně je. Vzhledem k tomu, že je třeba přihlédnout i k zájmům majitele pozdější ochranné známky, tak může dojít k přerušení běhu prekluzivní lhůty pouze za určitých podmínek, z nichž první je přípustnost podané žaloby. Dále, stále s ohledem na nutnost mít na paměti tyto zájmy, musí být žalovaný informován o existenci žaloby co možná nejdříve po jejím podání. Žalobce, který je například v prodlení s odstraněním vad žaloby, která je co do formy nesprávná, nebo který tím či oním způsobem brání řízení tím, že nevyjádří jasně svůj skutečný úmysl řešit věc soudní cestou (například nezaplatí soudní poplatek), nebo, jak uvádí předkládající soud, vlastním zaviněním je v prodlení s informováním žalovaného, což u žalovaného v důsledku uplynutí času vyvolalo legitimní očekávání, že se může dovolávat strpění, by za těchto konkrétních okolností neměl mít právo uplatňovat přerušení běhu lhůty pro zánik práva v důsledku strpění, dokud neodstraní vady své žaloby, neuhradí soudní poplatek nebo dokud nesplní výzvy soudu, u něhož zahájil řízení, tak, aby bylo možné jeho žalobu považovat za účinně podanou.

57. Připomínám, že podle unijního práva činí lhůta pro zánik práva v důsledku strpění pět let a začíná běžet okamžikem, kdy se majitel starší ochranné známky dozvěděl o užívání ze strany majitele pozdější ochranné známky. Tato pětiletá lhůta plně umožňuje nositelům dřívějších práv, aby se domáhali svých práv v situaci, která jim je již dlouho známa, a neodkládali podání žaloby až

[36] – Viz rozsudek ze dne 8. listopadu 2012, Evropaïki Dynamiki v. Komise (C-469/11 P, EU:C:2012:705, bod 52).

[37] – Tato jistota je nutně relativní, dokud soud nerozhodne ve věci samé, jelikož žalobu lze například ještě vzít zpět v průběhu řízení.

do doby těsně před uplynutím této lhůty. Pokud by tak učinili, je v jejich zájmu podat žalobu co nejrychleji k příslušnému soudu a v řádné formě tak, aby byla platná, jinak hrozí, že jim bude vytýkána nedbalost [38].

58. Pokud za těchto okolností uplynula lhůta pro zánik práva v důsledku strpění v době mezi podáním uvedené žaloby a jejím doručením žalovanému, přísluší soudu projednávajícímu danou věc, aby posoudil, zda byl žalovaný informován opožděně, či nikoli, a pokud ano, zda toto prodlení lze přičítat chování žalobkyně v průběhu řízení. V takovém případě bude muset soud, který věc projednává, dále posoudit, zda takové chování může zpochybnit vážnost žaloby, která k němu byla podána, a bude z toho muset vyvodit veškeré důsledky, pokud jde o počítání lhůty pro zánik práva v důsledku strpění.

59. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud majitel starší ochranné známky podal žalobu, je v zásadě třeba mít za to, že datum podání této žaloby je datem, k němuž dochází k přerušení běhu pětileté prekluzivní lhůty stanovené v čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95, jakož i v čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Pokud tato lhůta uplynula v době mezi podáním uvedené žaloby a jejím doručením žalovanému, přísluší tedy soudu projednávajícímu danou věc, aby posoudil, zda byl žalovaný informován opožděně, či nikoli, a pokud ano, zda toto prodlení lze přičítat chování žalobkyně v průběhu řízení. V takovém případě bude muset soud, který věc projednává, dále posoudit, zda takové chování může zpochybnit vážnost žaloby, která k němu byla podána, a bude z toho muset vyvodit veškeré důsledky, pokud jde o počítání lhůty pro zánik práva v důsledku strpění.

D. Ke čtvrté předběžné otázce

60. Předmětem této předběžné otázky položené předkládajícím soudem je, zda je případným zánikem práva dotčena nejen žaloba na zdržení se užívání pozdější ochranné známky, ale rovněž vedlejší nebo související nároky, jako jsou nároky na stanovení povinnosti k náhradě škody, poskytnutí informací nebo zničení výrobků porušujících práva.

61. Nejprve je třeba odpovědět na námitku žalobkyně v původním řízení, podle které, jelikož v původním řízení nedošlo k zániku práva, není třeba, aby Soudní dvůr na tuto čtvrtou předběžnou otázku odpovídal. Připomínám, že ačkoli je úkolem Soudního dvora poskytnout předkládajícímu soudu užitečný výklad ustanovení, která tento soud zamýšlí uplatnit, není Soudní dvůr příslušný pro rozhodování o skutkovém stavu v původním řízení nebo pro použití pravidel unijního práva, ke kterým poskytl výklad, na vnitrostátní opatření nebo situace, neboť tyto otázky náleží do výlučné pravomoci vnitrostátních soudů [39]. Soudní dvůr tedy nemůže vycházet z předpokladu, že právo žalobkyně v původním řízení podat předmětnou žalobu k těmto soudům nezaniklo, a z tohoto důvodu odmítnout poskytnout odpověď na položenou otázku.

62. K této čtvrté otázce zaprvé uvádím, že ani znění čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95, ani znění čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009 účinky zániku práva konkrétně nespecifikují. Z textu těchto ustanovení nicméně vyplývá, že pokud jsou jinak splněny podmínky pro určení

[38] – I v tomto případě bude vše záviset na posouzení veškerých skutkových okolností projednávané věci ze strany příslušného soudu. Například v případě žaloby podané až na konci pětileté lhůty, kdy přitom obě zúčastněné strany již dlouho jednaly nebo činily kroky směřující k mimosoudnímu řešení sporu, by pozdní podání žaloby samozřejmě nemuselo být vykládáno jako nedbalost na straně majitele starší ochranné známky.

[39] – Z rozsáhlé judikatury viz zejména rozsudek ze dne 7. září 2006, Jehle, Weinhaus Kiderlen (C-489/04, EU:C:2006:527, bod 36 a citovaná judikatura).

zániku práva stanovené ve zmíněných ustanoveních, majitel starší ochranné známky „již není oprávněn na základě starší ochranné známky žádat prohlášení pozdější známky za neplatnou ani podávat námitky proti jejímu užívání pro výrobky nebo služby, pro něž byla pozdější ochranná známka užívána“ [40]. *A contrario* tedy platí, že před tím, než dojde k zániku práva v důsledku strpění, je majitel ochranné známky oprávněn jak podat návrh na prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky, tak bránit jejímu užívání na základě žaloby pro porušení [41].

63. Pokud jde o ochrannou známku EU, jsou účinky prohlášení neplatnosti stanoveny v čl. 55 odst. 2 nařízení č. 207/2009, podle kterého „[v míře, v jaké byla] ochranná známka EU prohlášena za neplatnou, pohlíží se na ni jako na známku, která nemá účinky stanovené [v hlavě II části 2 uvedeného nařízení] od samého počátku“. Směrnice 2008/95 neobsahuje rovnocenná ustanovení a z bodu 6 odůvodnění této směrnice vyplývá, že „[č]lenské státy by si měly ponechat možnost upravit účinky zrušení nebo neplatnosti ochranných známek“.

64. Stejně jako v případě analýzy provedené v rámci první a druhé předběžné otázky musí být i znění čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009 upřesněno teleologickým výkladem těchto ustanovení. Zánik práva v důsledku strpění je přitom mechanismem, který má zajistit vyvážení dotčených zájmů při zachování imperativu právní jistoty, a bylo by tedy podle mého názoru v rozporu s tímto imperativem, pokud by se po pěti letech strpění již majitel starší ochranné známky nemohl domáhat prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky nebo bránit jejímu užívání, ale měl by nadále nárok na náhradu škody v důsledku užívání, kterému se nebránil, ačkoli tak učinit mohl, a kterému se již nemůže bránit, jelikož toto jeho právo zaniklo. Požadovaná právní jistota by totiž byla ohrožena, pokud by měl majitel starší ochranné známky po neomezenou dobu strpěného souběžného užívání obou ochranných známek nadále nárok na náhradu škody. Navíc, právě z důvodu tohoto strpění by bylo z právního hlediska absurdní, pokud by existoval nárok na zničení výrobků, které nelze považovat za výrobky porušující práva.

65. Přikláním se proto k závěru, že nemožnost „bránit užívání pozdější ochranné známky“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009 musí být vykládána široce tak, že okamžikem prohlášení zániku práva v důsledku strpění pozbývá majitel starší ochranné známky veškeré své výsady spojené se starší ochrannou známkou vůči majiteli pozdější ochranné známky, jejíž užívání strpěl, a že tudíž zánik práva v důsledku strpění musí být chápán tak, že je jím dotčena nejen žaloba na zdržení se užívání, ale rovněž vedlejší nároky vycházející z práva ke starší ochranné známce, jako jsou nároky na náhradu škody, informace nebo zničení.

V. Závěry

66. S ohledem na všechny výše uvedené úvahy navrhuji Soudnímu dvoru, aby na předběžné otázky položené Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo) odpověděl následovně:

„1) Článek 9 odst. 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie musí být vykládány v tom smyslu, že pouze jednoznačné vyjádření jasného a vážného úmyslu ukončit strpění učiněné podáním soudního nebo

[40] – Článek 9 odst. 1 směrnice 2008/95. Znění článku 54 nařízení č. 207/2009 je obdobné, nikoli však zcela totožné.

[41] – Viz usnesení ze dne 10. března 2015, Rosa dels Vents Assessoria (C-491/14, EU:C:2015:161, bod 25).

správního procesního prostředku nositelem starších práv může ukončit běh lhůty pro zánik práv v důsledku strpění, pokud je toto vyjádření učiněno ve lhůtě pěti let od okamžiku, kdy se tento nositel práv dozvěděl o užívání pozdější ochranné známky.

2) Pokud majitel starší ochranné známky podal žalobu, je v zásadě třeba mít za to, že datum podání této žaloby je datem, k němuž dochází k přerušení běhu pětileté prekluzivní lhůty stanovené v čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95, jakož i v čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Pokud tato lhůta uplynula v době mezi podáním uvedené žaloby a jejím doručením žalovanému, přísluší soudu projednávajícímu danou věc, aby posoudil, zda byl žalovaný informován opožděně, či nikoli, a pokud ano, zda toto prodlení lze přičítat chování žalobkyně v průběhu řízení. Soud, který věc projednává, bude muset v takovém případě dále posoudit, zda takové chování může zpochybnit vážnost žaloby, která k němu byla podána, a bude z toho muset vyvodit veškeré důsledky, pokud jde o počítání lhůty pro zánik práva v důsledku strpění.

3) Článek 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009 musí být vykládány v tom smyslu, že okamžikem prohlášení zániku práva v důsledku strpění pozbývá majitel starší ochranné známky veškeré své výsady spojené se starší ochrannou známkou vůči majiteli pozdější ochranné známky, jejíž užívání strpěl, a že tudíž zánik práva v důsledku strpění ve smyslu těchto ustanovení musí být chápán tak, že je jím dotčena nejen žaloba na zdržení se užívání, ale rovněž vedlejší nároky vycházející z práva ke starší ochranné známce“.