Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (osmého senátu)

1. srpna 2025*

„Řízení o předběžné otázce – Ochranné známky – Směrnice (EU) 2015/2436 – Článek 10 – Výlučná práva vlastníka zapsané ochranné známky podávat námitky proti užívání označení totožného s touto ochrannou známkou nebo jí podobného třetí osobou – Žaloba pro porušení práv z ochranné známky – Omezení výlučných práv vlastníka uvedené ochranné známky – Článek 9 a čl. 18 odst. 1 – Zánik práva v důsledku strpění – Taxativní povaha podmínek, za kterých může dojít k tomuto zániku práva – Nepoužitelnost obecné zásady vnitrostátního práva, která stanoví zánik práva zakázat užívání označení v jiných situacích, než které jsou stanoveny v těchto článcích“

Ve věci C-452/24,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná na základě článku 267 SFEU rozhodnutím Korkein oikeus (Nejvyšší soud, Finsko) ze dne 26. června 2024, došlým Soudnímu dvoru dne 26. června 2024, v řízení

Lunapark Scandinavia Oy Ltd

proti

Hardeco Finland Oy,

SOUDNÍ DVŮR (osmý senát),

ve složení: S. Rodin, předseda senátu, N. Piçarra a O. Spineanu-Matei (zpravodajka), soudci,

generální advokát: D. Spielmann,

za soudní kancelář: A. Calot Escobar, vedoucí,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření, která předložili:

– za Lunapark Scandinavia Oy Ltd: J. Hatanmaa, asianajaja,

– za finskou vládu: M. Pere, jako zmocněnkyně,

– za Evropskou komisi: P. Němečková, J. Samnadda a T. Sevón, jako zmocněnkyně,

* Jednací jazyk: finština.

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1).

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společnostmi Lunapark Scandinavia Oy Ltd (dále jen „Lunapark“) a Hardeco Finland Oy (dále jen „Hardeco“) ohledně toho, že posledně uvedená společnost uvádí na trh cukrovinky, které údajně porušují ochrannou známku, jejímž vlastníkem je společnost Lunapark.

Právní rámec

Unijní právo

3 Bod 10 odůvodnění směrnice 2015/2436 uvádí:

„Zcela zásadní je zajistit, aby zapsané ochranné známky požívaly stejné ochrany podle právních řádů všech členských států. […]“

4 Článek 9 této směrnice, nadepsaný „Překážka prohlášení neplatnosti vzniklá strpěním“, zní následovně:

„1. Vlastník starší ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 2 nebo čl. 5 odst. 3 písm. a), který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky v členském státě, ve kterém byla pozdější ochranná známka zapsána, již není oprávněn podat na základě této starší ochranné známky 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 nebyla podána v dobré víře.

2. Členské státy mohou stanovit, že se odstavec 1 tohoto článku má vztahovat i na držitele jiného staršího práva uvedeného v čl. 5 odst. 4 písm. a) nebo b).

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

5 Článek 10 uvedené směrnice, nadepsaný „Práva z ochranné známky“, stanoví:

„1. Ze zápisu ochranné známky vyplývají pro jejího vlastníka výlučná práva.

2. Aniž jsou dotčena práva vlastníků nabytá přede dnem podání přihlášky nebo dnem vzniku práva přednosti zapsané ochranné známky, je vlastník této zapsané ochranné známky oprávněn bránit všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly pro výrobky nebo služby jakékoli označení, je-li:

a) toto označení totožné s ochrannou známkou a je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je ochranná známka zapsána;

b) toto označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné a je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s výrobky nebo službami či podobné výrobkům nebo službám, pro něž je ochranná známka zapsána, jestliže existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace s ochrannou známkou;

c) toto označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné bez ohledu na to, zda je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, nebo jsou či nejsou jim podobné, jestliže má tato ochranná známka v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

[…]“

6 Článek 18 téže směrnice, nadepsaný „Právo vlastníka později zapsané ochranné známky vstoupit do řízení o porušení práv z ochranné známky jako obrana v tomto řízení“, v odstavci 1 stanoví:

„V řízení o porušení práv z ochranné známky není vlastník ochranné známky oprávněn zakázat užívání později zapsané ochranné známky, pokud by pozdější ochranná známka nebyla prohlášena za neplatnou na základě článku 8, čl. 9 odst. 1 nebo 2 nebo čl. 46 odst. 3.“

Finské právo

7 Směrnice 2015/2436 byla do finského právního řádu provedena tavaramerkkilaki (544/2019) [zákon o ochranných známkách (544/2019)] ze dne 26. dubna 2019, který nabyl účinnosti dne 1. května 2019.

8 Podle § 5 odst. 1 zákona o ochranných známkách je zakázáno užívat v obchodním styku pro výrobky nebo služby jednak označení, které je totožné se zapsanou ochrannou známkou nebo s ochrannou známkou získanou užíváním pro totožné výrobky nebo služby, a jednak označení, které z důvodu své totožnosti nebo podobnosti se zapsanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou získanou užíváním pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby může u veřejnosti vyvolat nebezpečí záměny.

9 Podle § 6 odst. 1 zákona o ochranných známkách je vlastník ochranné známky oprávněn zakázat užívání označení ve smyslu § 5 tohoto zákona, které spočívá zejména v užívání tohoto označení pro výrobky nebo služby na obalech výrobků nebo v nabízení výrobků, jejich uvádění na trh nebo dovozu výrobků pod uvedeným označením.

10 Podle § 15 uvedeného zákona týkajícího se účinku nečinnosti vlastníka ochranné známky zůstává výlučné právo plynoucí z ochranné známky zachováno souběžně se starší ochrannou známkou, pokud bylo o zápis pozdější ochranné známky požádáno v dobré víře nebo pokud pozdější

ochranná známka získaná užíváním byla užívána v dobré víře a vlastník starší ochranné známky nepřijal opatření k zabránění užívání pozdější ochranné známky do pěti let od okamžiku, kdy se o tomto užívání dozvěděl.

11 Podle § 62 téhož zákona může soud osobě, která porušuje výlučné právo k ochranné známce, zakázat pod hrozbou peněžitého trestu, aby pokračovala v jednání, které toto porušení práv způsobilo, nebo jeho opakování.

12 Podle § 63 odst. 1 bodu 1 zákona o ochranných známkách soud nemůže zakázat užívání pozdější ochranné známky, pokud byl vlastník dotyčné starší ochranné známky nečinný ve smyslu § 15 tohoto zákona.

13 Ustanovení § 70 uvedeného zákona stanoví promlčecí lhůtu pro uplatnění nároku na odškodnění a na náhradu škody za porušení práva z ochranné známky a v odstavci 1 stanoví, že odškodnění a náhradu škody lze požadovat pouze za období pěti let před podáním žaloby za tímto účelem.

Spor v původním řízení a předběžná otázka

14 Společnost Lunapark je vlastníkem ochranné známky DRACULA, jejíž přihláška byla podána dne 29. srpna 2003 a byla zapsána dne 14. srpna 2009 pod číslem 246144 pro cukrovinky. Tato společnost dováží a uvádí na finský trh takové výrobky, na jejichž obalech je uváděna slovní ochranná známka DRACULA a obrazová označení zobrazující postavu Draculy.

15 Před zápisem této ochranné známky společností Lunapark dovážela a uváděla na tento trh cukrovinky nesoucí označení Dracula společnost Karkkimies Oy – Candyman Ltd (dále jen „Karkkimies“). Společnost Karkkimies neměla k označením, která užívala, žádné výlučné právo získané zápisem nebo užíváním a mezi ní a společností Lunapark neexistovala žádná dohoda týkající se práva užívat ochrannou známku DRACULA.

16 Dne 31. října 2019 společnost Hardeco nabyla společnost Karkkimies a pokračovala v její činnosti. Od listopadu roku 2019 tak společnost Hardeco začala dovážet a uvádět na zmíněný trh cukrovinky, na jejichž obalech bylo uváděno slovo „Dracula“, jakož i obrazová označení zobrazující příslušnou postavu.

17 Dne 6. října 2020 podala společnost Lunapark žalobu k markkinaoikeus (obchodní soud, Finsko), kterou se domáhala, aby tento soud určil, že jednání společnosti Hardeco porušuje její výlučné právo k ochranné známce DRACULA, aby toto porušování práv z ochranné známky zakázal a aby jí byla nahrazena škoda, která jí v důsledku toho vznikla.

18 Společnost Hardeco navrhovala zamítnout tuto žalobu zejména z důvodu, že společnost Lunapark ztratila právo podat žalobu pro porušení práv k ochranné známce DRACULA z důvodu své nečinnosti. Společnost Hardeco tvrdila, že pouze pokračuje v dlouhodobé praxi společnosti Karkkimies, proti níž společnost Lunapark nikdy nic nenamítala.

19 Rozsudkem ze dne 21. prosince 2022 konstatoval markkinaoikeus (obchodní soud), že označení a kolidující ochranná známka jsou totožné a používají se pro stejné výrobky a že užívání tohoto označení společností Hardeco vyvolává u relevantní veřejnosti nebezpečí záměny s ochrannou známkou DRACULA. Tento soud měl za to, že dlouhodobé souběžné užívání týchž označení

společnostmi Lunapark a Karkkimies toto nebezpečí nevyloučilo, neboť toto užívání nevedlo k tomu, aby tato veřejnost odlišovala cukrovinky dovážené jednou z těchto společností od cukrovinek dovážených druhou společností.

20 Uvedený soud však návrhová žádání společnosti Lunapark zamítl. Podle tohoto soudu nebyla ustanovení zákona o ochranných známkách týkající se důsledků nečinnosti vlastníka ochranné známky v projednávané věci použitelná, neboť společnost Hardeco neměla výlučné právo k označením, která užívala. Podle zásady hluboce zakořeněné ve finském soukromém právu, však musí žalobce podat žalobu nebo uplatnit svůj nárok v přiměřené lhůtě poté, co se dozvěděl nebo se měl dozvědět o skutečnostech, na nichž je jeho nárok založen. Podle názoru tohoto soudu v projednávané věci nečinnost společnosti Lunapark trvala tak dlouho, že měla za následek zánik jejího práva podat proti společnosti Hardeco žalobu pro porušení práv z ochranné známky DRACULA. Skutečnost, že dotčené označení je nyní užíváno společností Hardeco namísto společnosti Karkkimies, je irelevantní, neboť činnost společnosti Hardeco se týkala týchž cukrovinek, jako jsou cukrovinky, které uváděla na trh společnost Karkkimies, ve vztahu k nimž společnost Lunapark zůstala nečinná.

21 Společnost Lunapark podala proti rozsudku markkinaoikeus (obchodní soud) kasační opravný prostředek ke Korkein oikeus (Nejvyšší soud), který je předkládajícím soudem.

22 Na podporu svého kasačního opravného prostředku společnost Lunapark tvrdí, že obecná zásada soukromého práva, kterou uplatňuje markkinaoikeus (obchodní soud), nemůže být v projednávané věci použita, neboť by to znamenalo omezení výlučného práva plynoucího z ochranné známky jejímu vlastníkovi v rozporu se směrnicí 2015/2436. Společnost Lunapark dále tvrdí, že v každém případě zasáhla proti jednání společnosti Hardeco v přiměřené lhůtě, jelikož z její nečinnosti ve vztahu ke společnosti Karkkimies v žádném případě nemohla mít prospěch společnost Hardeco. Společnost Hardeco naproti tomu tvrdí, že žádné ustanovení této směrnice nebrání tomu, aby se uvedená obecná zásada soukromého práva použila v projednávané věci a aby nečinnost vlastníka ochranné známky měla stanovené důsledky pro právo tohoto vlastníka zakázat užívání této ochranné známky.

23 Podle předkládajícího soudu nebyla otázka, zda čl. 10 odst. 2 a 3 směrnice 2015/2436 brání použití takové zásady, dosud v judikatuře Soudního dvora řešena.

24 Z tohoto důvodu si předkládající soud klade otázku, zda vlastník ochranné známky může z důvodu své nečinnosti pozbýt právo zakázat třetí osobě užívat označení způsobem, který zasahuje nebo může zasáhnout do některé z funkcí této ochranné známky v jiné situaci, než je situace zániku práva z důvodu strpění stanovená směrnicí 2015/2436.

25 Za těchto podmínek se Korkein oikeus (Nejvyšší soud) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Brání článek 10 směrnice [2015/2436] tomu, aby ve sporu o porušení práva z ochranné známky byla použita vnitrostátní zásada, podle které může právo vlastníka ochranné známky, které mu přísluší podle čl. 10 odst. 2 a 3 směrnice o ochranných známkách a umožňuje mu zakázat třetí osobě, aby užívala označení, jehož užívání zasahuje nebo může zasáhnout do jedné z funkcí ochranné známky, i v jiné situaci, než je situace uvedená v čl. 18 odst. 1 a čl. 9 odst. 1 nebo 2 uvedené směrnice, protože v přiměřené době sám nenavrhl, aby bylo užívání tohoto označení zakázáno, ačkoliv o něm věděl?“

K předběžné otázce

26 Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda článek 10 směrnice 2015/2436 musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby se použila obecná zásada vnitrostátního práva, která stanoví zánik práva vlastníka zapsané ochranné známky zakázat, aby třetí osoba užívala označení, které je totožné s touto ochrannou známkou nebo je jí podobné, pro výrobky totožné s výrobky, pro které byla uvedená ochranná známka zapsána, nebo pro výrobky jim podobné, v jiné situaci, než je situace uvedená v čl. 18 odst. 1 této směrnice ve spojení s jejím čl. 9 odst. 1 nebo 2.

27 Za účelem odpovědi na tuto otázku je třeba připomenout, že podle čl. 10 odst. 1 směrnice 2015/2436 ze zápisu ochranné známky vyplývá pro jejího vlastníka výlučné právo k této ochranné známce. Podle čl. 10 odst. 2 této směrnice je tento vlastník oprávněn bránit všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly označení totožné s touto ochrannou známkou nebo jí podobné, pokud jsou splněny podmínky uvedené v písmenech a), b) nebo c) tohoto odstavce 2.

28 Článek 10 směrnice 2015/2436 plně harmonizuje pravidla o právech z ochranné známky a definuje věcný obsah práv, jichž požívají vlastníci ochranných známek v Evropské unii [rozsudek ze dne 27. října 2022, Soda-Club (CO2) a SodaStream International, C-197/21, EU:C:2022:834, bod 33, a citovaná judikatura].

29 Kromě toho čl. 18 odst. 1 směrnice 2015/2436 omezuje právo vlastníka ochranné známky zakázat v řízení o porušení práv z ochranné známky užívání později zapsané ochranné známky, pokud by tato pozdější ochranná známka nebyla prohlášena za neplatnou zejména na základě ustanovení čl. 9 odst. 1 nebo 2 této směrnice, která se týkají zániku práva osoby, která podala návrh na prohlášení neplatnosti z důvodu strpění.

30 Podle posledně uvedeného ustanovení vlastník starší ochranné známky, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky v členském státě, ve kterém byla tato pozdější ochranná známka zapsána, není již oprávněn podat na základě této starší ochranné známky návrh na prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla uvedená pozdější ochranná známka užívána, ledaže přihláška téže pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

31 Pokud jde konkrétně o zánik práva v důsledku strpění během řízení o prohlášení neplatnosti, Soudní dvůr v bodě 33 rozsudku ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), rozhodl, že článek 9 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), nyní článek 9 směrnice 2015/2436, provádí úplnou harmonizaci podmínek, za kterých si vlastník později zapsané ochranné známky může zachovat své právo k této ochranné známce, pokud vlastník starší totožné ochranné známky navrhuje prohlášení neplatnosti uvedené pozdější ochranné známky.

32 S ohledem na skutečnost, že jak čl. 18 odst. 1 směrnice 2015/2436, tak čl. 9 odst. 1 nebo 2 této směrnice, na který odkazuje první z těchto ustanovení, se týkají potenciálního střetu mezi dvěma zapsanými ochrannými známkami, je tato judikatura týkající se zániku práva v důsledku strpění v řízení o prohlášení neplatnosti použitelná i na zánik práva v důsledku strpění uplatněný v rámci žaloby pro porušení práv z ochranné známky, která byla podána proti ochranné známce zapsané později.

33 V důsledku toho čl. 18 odst. 1 této směrnice provádí úplnou harmonizaci podmínek, za kterých mohou být výlučná práva z ochranné známky omezena v případě nečinnosti jejího vlastníka, a stanoví pouze za určitých podmínek strpění pozdější zapsané ochranné známky, nikoli však nechráněného označení, které nezakládá žádná výlučná práva.

34 Jak přitom v projednávaném případě vyplývá z předkládacího rozhodnutí, navzdory tomu, že užívání označení Dracula společností Karkkimies začalo dříve, než došlo k zápisu ochranné známky DRACULA společností Lunapark, ani společnost Karkkimies, ani společnost Hardeco, nenabyly výlučné právo k tomuto označení, a to ani zápisem, ani tímto užíváním, což však přísluší ověřit předkládajícímu soudu.

35 V tomto kontextu si předkládající soud, aniž zpochybňuje nepoužitelnost článku 18 odst. 1 směrnice 2015/2436 ve spojení s jejím čl. 9 odst. 1 nebo 2 v rámci žaloby pro porušení práv z ochranné známky podané v původním řízení, nicméně klade otázku, zda omezení práva vlastníka ochranné známky DRACULA bránit užívání označení Dracula mohlo být založeno na obecné zásadě vnitrostátního práva, podle které nečinnost vlastníka ochranné známky v přiměřené době má za následek zánik jeho práva.

36 V tomto ohledu, jak vyplývá z výše uvedených důvodů a jak ostatně tvrdí finská vláda ve svém písemném vyjádření, vnitrostátní soud nemůže v rámci sporu týkajícího se výlučného práva z ochranné známky omezit výkon tohoto práva nad rámec toho, co je stanoveno v čl. 18 odst. 1 směrnice 2015/2436 ve spojení s jejím čl. 9 odst. 1 nebo 2.

37 Opačný výklad článku 10 a článku 18 odst. 1 směrnice 2015/2436 by narušil cíl sledovaný touto směrnicí, kterým je zejména, jak uvádí bod 10 jejího odůvodnění, zajistit, aby zapsané ochranné známky požívaly stejné ochrany podle právních řádů všech členských států.

38 S ohledem na všechny výše uvedené důvody je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že článek 10 směrnice 2015/2436 musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby se použila obecná zásada vnitrostátního práva, která stanoví zánik práva vlastníka zapsané ochranné známky zakázat, aby třetí osoba užívala označení, které je totožné s touto ochrannou známkou nebo je jí podobné, pro výrobky totožné s výrobky, pro které byla uvedená ochranná známka zapsána, nebo pro výrobky jim podobné, v jiné situaci, než je situace uvedená v čl. 18 odst. 1 této směrnice ve spojení s jejím čl. 9 odst. 1 nebo 2.

K nákladům řízení

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

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

Článek 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách,

musí být vykládán v tom smyslu, že

brání tomu, aby se použila obecná zásada vnitrostátního práva, která stanoví zánik práva vlastníka zapsané ochranné známky zakázat, aby třetí osoba užívala označení, které je totožné s touto ochrannou známkou nebo je jí podobné, pro výrobky totožné s výrobky, pro které byla uvedená ochranná známka zapsána, nebo pro výrobky jim podobné, v jiné situaci, než je situace uvedená v čl. 18 odst. 1 této směrnice ve spojení s jejím čl. 9 odst. 1 nebo 2.

Podpisy