Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora)

z 1. augusta 2025*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Smernica (EÚ) 2015/2436 – Článok 10 – Výlučné práva majiteľa zapísanej ochrannej známky namietať proti používaniu označenia zhodného s touto ochrannou známkou alebo jej podobného treťou osobou – Žaloba pre porušenie práv – Obmedzenia výlučných práv majiteľa uvedenej ochrannej známky – Článok 9 a článok 18 ods. 1 – Zánik práv v dôsledku strpenia – Taxatívna povaha podmienok, za ktorých môže dôjsť k tomuto zániku práv – Neuplatniteľnosť všeobecnej zásady vnútroštátneho práva, ktorá stanovuje zánik práva zakázať používanie označenia v iných situáciách, než sú uvedené v týchto článkoch“

Vo veci C-452/24,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Korkein oikeus (Najvyšší súd, Fínsko) z 26. júna 2024 a doručený Súdnemu dvoru 26. júna 2024, ktorý súvisí s konaním:

Lunapark Scandinavia Oy Ltd

proti

Hardeco Finland Oy,

SÚDNY DVOR (ôsma komora),

v zložení: predseda ôsmej komory S. Rodin, sudcovia N. Piçarra a O. Spineanu-Matei (spravodajkyňa),

generálny advokát: D. Spielmann,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

– Lunapark Scandinavia Oy Ltd, v zastúpení: J. Hatanmaa, asianajaja,

– fínska vláda, v zastúpení: M. Pere, splnomocnená zástupkyňa,

* Jazyk konania: fínčina.

– Európska komisia, v zastúpení: P. Němečková, J. Samnadda a T. Sevón, splnomocnené zástupkyne,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťami Lunapark Scandinavia Oy Ltd (ďalej len „Lunapark“) a Hardeco Finland Oy (ďalej len „Hardeco“) vo veci uvádzania na trh cukroviniek poslednou uvedenou spoločnosťou, ktoré údajne porušujú ochrannú známku, ktorej majiteľom je Lunapark.

Právny rámec

Právo Únie

3 Odôvodnenie 10 smernice 2015/2436 uvádza:

„Je dôležité zabezpečiť, aby zapísané ochranné známky požívali v právnych systémoch všetkých členských štátov rovnakú ochranu. …“

4 Článok 9 tejto smernice, nazvaný „Vylúčenie možnosti vyhlásenia neplatnosti v dôsledku strpenia“, znie takto:

„1. Ak majiteľ staršej ochrannej známky uvedenej v článku 5 ods. 2 alebo článku 5 ods. 3 písm. a) v členskom štáte strpel používanie neskoršej ochrannej známky zapísanej v tomto členskom štáte počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom o tomto používaní vedel, nebude už oprávnený na základe staršej ochrannej známky podať návrh na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, okrem prípadu, keď sa o zápis neskoršej ochrannej známky nepožiadalo v dobrej viere.

2. Členské štáty môžu stanoviť, že odsek 1 tohto článku sa uplatní na majiteľa akéhokoľvek iného staršieho práva uvedeného v článku 5 ods. 4 písm. a) alebo b).

3. V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 nie je majiteľ neskoršej zapísanej ochrannej známky oprávnený namietať proti využívaniu staršieho práva, hoci toto právo sa už nesmie uplatniť proti neskoršej ochrannej známke.“

5 Článok 10 uvedenej smernice s názvom „Práva z ochrannej známky“ stanovuje:

„1. Zápisom ochrannej známky nadobúda majiteľ výlučné práva k nej.

2. Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté predo dňom podania alebo dňom práva prednosti zapísanej ochrannej známky, má majiteľ uvedenej zapísanej ochrannej známky právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali v súvislosti s tovarmi alebo službami akékoľvek označenie, ak:

a) označenie je zhodné s ochrannou známkou a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

b) označenie je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo sú im podobné, pokiaľ existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;

c) označenie je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné bez ohľadu na to, či sa používa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo sú im podobné alebo nepodobné, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena tejto ochrannej známky, alebo im je na ujmu.

…“

6 Článok 18 tej istej smernice, nazvaný „Právo zásahu majiteľa neskoršej zapísanej ochrannej známky ako obhajoba v konaní o porušení práv“, v odseku 1 stanovuje:

„V konaniach o porušení práv nemá majiteľ ochrannej známky právo zakázať používanie neskoršej zapísanej ochrannej známky, ak by táto neskoršia ochranná známka nebola vyhlásená za neplatnú podľa článku 8, článku 9 ods. 1 alebo 2 alebo článku 46 ods. 3[.]“

Fínske právo

7 Smernica 2015/2436 bola prebratá do fínskeho právneho poriadku prostredníctvom tavaramerkkilaki (544/2019) [zákon o ochranných známkach (544/2019)] z 26. apríla 2019, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2019.

8 Podľa § 5 zákona o ochranných známkach sa bez súhlasu majiteľa ochrannej známky zakazuje používať v obchodnom styku pre tovary alebo služby jednak označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou zapísanou alebo nadobudnutou používaním pre zhodné tovary alebo služby, a jednak označenie, ktoré môže vyvolať zámenu vo vnímaní verejnosti, pretože je zhodné alebo podobné s ochrannou známkou nadobudnutou zápisom alebo používaním pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby.

9 Na základe § 6 ods. 1 zákona o ochranných známkach je majiteľ oprávnený zakázať používanie označenia v zmysle § 5 tohto zákona, a to najmä používanie tohto označenia pre tovary alebo služby, jeho umiestnenie na obal tovaru alebo ponúkanie, uvádzanie na trh alebo dovoz tovaru s týmto označením.

10 Podľa § 15 uvedeného zákona týkajúceho sa účinku nekonania majiteľa ochrannej známky výlučné právo vyplývajúce z ochrannej známky zostáva zachované súbežne so staršou ochrannou známkou, ak o zápis neskoršej ochrannej známky bolo požiadané v dobrej viere alebo ak neskoršia ochranná známka nadobudnutá používaním bola používaná v dobrej viere a ak majiteľ staršej ochrannej známky neprijal opatrenia na zabránenie používania neskoršej ochrannej známky v lehote piatich rokov od okamihu, keď sa o takomto používaní dozvedel.

11 Ustanovenie § 62 toho istého zákona stanovuje, že ak osoba poruší výlučné právo k ochrannej známke, súd môže pod hrozbou pokuty zakázať tejto osobe pokračovať alebo opakovať konanie, ktoré spôsobilo porušenie.

12 Podľa § 63 ods. 1 bodu 1 zákona o ochranných známkach súd nemôže zakázať používanie neskoršej ochrannej známky, ak majiteľ dotknutej staršej ochrannej známky zostal nečinný v zmysle § 15 tohto zákona.

13 Ustanovenie § 70 uvedeného zákona stanovuje premlčaciu lehotu práva na odškodnenie a náhradu škody za porušenie práva z ochrannej známky a v odseku 1 stanovuje, že odškodnenie a náhradu škody možno požadovať len za obdobie piatich rokov pred podaním žaloby podanej na tento účel.

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

14 Lunapark je majiteľkou ochrannej známky DRACULA, ktorej prihláška bola podaná 29. augusta 2003 a ktorá bola zapísaná 14. augusta 2009 pod číslom 246144 pre cukrovinky. Lunapark dováža takéto výrobky a uvádza ich na fínsky trh, pričom na ich obaloch sa nachádza slovná ochranná známka DRACULA a obrazové označenia zobrazujúce postavu Draculu.

15 Pred zápisom tejto ochrannej známky spoločnosťou Lunapark, Karkkimies Oy – Candyman Ltd (ďalej len „Karkkimies“) dovážala a uvádzala na tento trh cukrovinky s označením Dracula. Karkkimies nemala k označeniam, ktoré používala, žiadne výlučné právo nadobudnuté zápisom alebo používaním a medzi ňou a spoločnosťou Lunapark neexistovala žiadna dohoda o práve používať ochrannú známku DRACULA.

16 Dňa 31. októbra 2019 Hardeco kúpila Karkkimies a pokračovala v jej činnosti. Od novembra 2019 tak Hardeco začala dovážať a uvádzať na uvedený trh cukrovinky, na ktorých obaloch bolo uvedené slovo „Dracula“, ako aj obrazové označenia zobrazujúce príslušnú postavu.

17 Dňa 6. októbra 2020 Lunapark podala žalobu na Markkinaoikeus (Obchodný súd, Fínsko), ktorou sa domáhala, aby tento súd konštatoval, že Hardeco svojím konaním porušila jej výlučné právo k ochrannej známke DRACULA, a aby zakázal toto porušenie práva a priznal jej náhradu vzniknutej škody.

18 Hardeco navrhla zamietnuť túto žalobu najmä z dôvodu, že Lunapark stratila právo podať žalobu pre porušenie práv z ochrannej známky DRACULA v dôsledku svojho nekonania. Hardeco tvrdila, že len pokračuje v dlhodobej praxi spoločnosti Karkkimies, proti ktorej Lunapark nikdy nenamietala.

19 Rozsudkom z 21. decembra 2022 Markkinaoikeus (Obchodný súd) konštatoval, že označenie a kolidujúca ochranná známka sú zhodné a používané pre rovnaké tovary a že používanie tohto označenia spoločnosťou Hardeco vytvára vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti

pravdepodobnosť zámeny s ochrannou známkou DRACULA. Tento súd zastával názor, že súbežné používanie rovnakých označení spoločnosťami Lunapark a Karkkimies počas dlhého obdobia neodstránilo túto pravdepodobnosť zámeny, pretože toto používanie neviedlo túto skupinu verejnosti k rozlíšeniu cukroviniek dovážaných jednou z týchto spoločností od cukroviniek dovážaných druhou spoločnosťou.

20 Uvedený súd však zamietol návrhy spoločnosti Lunapark. Podľa neho sa ustanovenia zákona o ochranných známkach týkajúce sa dôsledkov nekonania majiteľa ochrannej známky v prejednávanej veci neuplatňujú, pretože Hardeco nemala výlučné právo k označeniam, ktoré používala. Podľa zásady, ktorá je do veľkej miery zakotvená vo fínskom súkromnom práve, však žalobca musí podať žalobu alebo uplatniť svoje právo v primeranej lehote po tom, čo sa dozvedel alebo mal dozvedieť o skutočnostiach, na ktorých je jeho nárok založený. V prejednávanej veci nečinnosť spoločnosti Lunapark trvala tak dlho, že viedla k zániku jej práva podať proti spoločnosti Hardeco žalobu pre porušenie práv vyplývajúcich z ochrannej známky DRACULA. Skutočnosť, že predmetné označenie teraz namiesto spoločnosti Karkkimies používa Hardeco, je irelevantná, keďže činnosť spoločnosti Hardeco sa týkala tých istých cukroviniek, ako sú tie, ktoré na trh uviedla Karkkimies, v súvislosti s ktorými zostala Lunapark nečinná.

21 Lunapark sa proti rozsudku Markkinaoikeus (Obchodný súd) odvolala na Korkein oikeus (Najvyšší súd), vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania.

22 Na podporu svojho odvolania Lunapark tvrdí, že všeobecnú zásadu súkromného práva, na ktorú sa odvoláva Markkinaoikeus (Obchodný súd), nemožno v prejednávanej veci uplatniť, pretože by to znamenalo obmedzenie výlučného práva vyplývajúceho majiteľovi z jeho ochrannej známky, čo je v rozpore so smernicou 2015/2436. Okrem toho Lunapark tvrdí, že v každom prípade konala v primeranej lehote, aby čelila správaniu spoločnosti Hardeco, pričom jej nečinnosť voči Karkkimies nemohla v žiadnom prípade priniesť prospech spoločnosti Hardeco. Hardeco naopak tvrdí, že žiadne ustanovenie tejto smernice nebráni tomu, aby sa uvedená všeobecná zásada súkromného práva uplatnila v prejednávanej veci a aby nekonanie majiteľa ochrannej známky malo zamýšľané dôsledky pre právo tohto majiteľa zakázať používanie tejto ochrannej známky.

23 Podľa vnútroštátneho súdu otázka, či článok 10 ods. 2 a 3 smernice 2015/2436 bráni uplatneniu takejto zásady, ešte nebola v judikatúre Súdneho dvora riešená.

24 Vnútroštátny súd si preto kladie otázku, či majiteľ ochrannej známky môže z dôvodu svojho nekonania stratiť svoje právo zakázať tretej osobe používať označenie spôsobom, ktorý zasahuje alebo môže zasiahnuť do jednej z funkcií tejto ochrannej známky v iných prípadoch, ako je prípad zániku práva v dôsledku strpenia, ktorý je stanovený v smernici 2015/2436.

25 Za týchto podmienok Korkein oikeus (Najvyšší súd) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Bráni článok 10 smernice [2015/2436] tomu, aby sa v spore týkajúcom sa porušenia práv z ochrannej známky uplatnila vnútroštátna zásada, podľa ktorej majiteľovi ochrannej známky môže aj v iných prípadoch, ako sú prípady uvedené v článku 18 ods. 1 a článku 9 ods. 1 alebo 2 tejto smernice, zaniknúť právo, ktoré mu prislúcha podľa článku 10 ods. 2 a 3, zakázať tretej osobe používať označenie, ktorého používanie zasahuje alebo môže zasiahnuť do jednej z funkcií ochrannej známky, pretože majiteľ ochrannej známky, ktorý o používaní ochrannej známky vedel, nepožiadal v primeranej lehote o zákaz tohto používania?“

O prejudiciálnej otázke

26 Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 10 smernice 2015/2436 vykladať v tom zmysle, že bráni uplatniteľnosti všeobecnej zásady vnútroštátneho práva, ktorá stanovuje zánik práva majiteľa zapísanej ochrannej známky zakázať tretej osobe používanie označenia zhodného s touto ochrannou známkou alebo jej podobného pre tovary zhodné alebo podobné s tovarmi, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, v iných prípadoch, ako je prípad uvedený v článku 18 ods. 1 tejto smernice v spojení s jej článkom 9 ods. 1 alebo 2.

27 Na zodpovedanie tejto otázky treba najprv pripomenúť, že na jednej strane podľa článku 10 ods. 1 smernice 2015/2436 zápis ochrannej známky priznáva jej majiteľovi výlučné právo k tejto ochrannej známke. V súlade s článkom 10 ods. 2 tejto smernice je tento majiteľ oprávnený zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s touto ochrannou známkou alebo je jej podobné, ak sú splnené podmienky uvedené v písmenách a), b) alebo c) tohto odseku 2.

28 Článok 10 smernice 2015/2436 v plnej miere harmonizuje pravidlá týkajúce sa práv z ochrannej známky a definuje vecný obsah práv, ktoré požívajú majitelia ochranných známok v Európskej únii [rozsudok z 27. októbra 2022, Soda-Club (CO2) a SodaStream International, C-197/21, EU:C:2022:834, bod 33, ako aj citovaná judikatúra].

29 Na druhej strane článok 18 ods. 1 smernice 2015/2436 obmedzuje právo majiteľa ochrannej známky zakázať používanie neskôr zapísanej ochrannej známky v konaní o porušení práv, ak táto neskoršia ochranná známka nebola vyhlásená za neplatnú, najmä podľa článku 9 ods. 1 alebo 2 tejto smernice, ktorý sa týka vylúčenia možnosti vyhlásenia neplatnosti v dôsledku strpenia.

30 V súlade s týmto posledným uvedeným ustanovením majiteľ staršej ochrannej známky, ktorý strpel v členskom štáte používanie neskoršej ochrannej známky zapísanej v tomto členskom štáte počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom o tomto používaní vedel, už nemôže na základe tejto staršej ochrannej známky požiadať o vyhlásenie neplatnosti tejto neskoršej ochrannej známky pre tovary alebo služby, pre ktoré sa uvedená neskoršia ochranná známka používala, okrem prípadu, keď sa o zápis neskoršej ochrannej známky nepožiadalo v dobrej viere.

31 Pokiaľ ide konkrétne o zánik práv v dôsledku strpenia v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti, Súdny dvor v bode 33 rozsudku z 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), rozhodol, že článok 9 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), teraz článok 9 smernice 2015/2436, úplne harmonizuje podmienky, za ktorých si majiteľ neskoršej zapísanej ochrannej známky môže zachovať svoje právo k tejto ochrannej známke, ak majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky podá návrh na vyhlásenie neplatnosti uvedenej neskoršej ochrannej známky.

32 Vzhľadom na skutočnosť, že tak článok 18 ods. 1 smernice 2015/2436, ako aj článok 9 ods. 1 alebo 2 tejto smernice, na ktorý odkazuje prvé z týchto ustanovení, sa týkajú potenciálneho konfliktu medzi dvoma zapísanými ochrannými známkami, táto judikatúra týkajúca sa zániku práv v dôsledku strpenia v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti je uplatniteľná na zánik práv v dôsledku strpenia, na ktorý sa odvoláva v rámci žaloby pre porušenie práv podanej proti neskôr zapísanej ochrannej známke.

33 Článok 18 ods. 1 tejto smernice teda úplne harmonizuje podmienky, za ktorých môžu byť výlučné práva vyplývajúce z ochrannej známky obmedzené v prípade nekonania jej majiteľa, a za určitých podmienok stanovuje len strpenie neskoršej zapísanej ochrannej známky, ale nie nechráneného označenia, z ktorého nevyplýva žiadne výlučné právo.

34 V prejednávanej veci, ako vyplýva z rozhodnutia vnútroštátneho súdu, napriek tomu, že Karkkimies začala používať označenie Dracula v čase predchádzajúcom zápisu ochrannej známky DRACULA spoločnosťou Lunapark, ani Karkkimies, ani Hardeco nenadobudli výlučné právo k tomuto označeniu ani zápisom, ani na základe tohto používania, čo však prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

35 Práve v tomto kontexte bez toho, aby bola spochybnená neuplatniteľnosť článku 18 ods. 1 smernice 2015/2436 v spojení s článkom 9 ods. 1 alebo 2 tejto smernice v rámci konania vo veci samej o žalobe pre porušenie práv, si však tento súd kladie otázku, či obmedzenie práva priznaného majiteľovi ochrannej známky DRACULA namietať proti používaniu označenia Dracula mohlo byť založené na všeobecnej zásade vnútroštátneho práva, podľa ktorej nekonanie majiteľa ochrannej známky v primeranej lehote má za následok zánik jeho práva.

36 V tejto súvislosti, ako vyplýva z vyššie uvedených dôvodov a ako navyše tvrdí fínska vláda vo svojich písomných pripomienkach, vnútroštátny súd nemôže v rámci sporu týkajúceho sa výlučného práva vyplývajúceho z ochrannej známky obmedziť výkon tohto práva nad rámec toho, čo je stanovené v článku 18 ods. 1 smernice 2015/2436 v spojení s jej článkom 9 ods. 1 alebo 2.

37 Opačný výklad článku 10 a článku 18 ods. 1 smernice 2015/2436 by ohrozil cieľ sledovaný touto smernicou, ktorým okrem iného je, ako sa uvádza v jej odôvodnení 10, zabezpečiť, aby zapísané ochranné známky požívali v právnych systémoch všetkých členských štátov rovnakú ochranu.

38 Vzhľadom na všetky vyššie uvedené dôvody treba na položenú otázku odpovedať tak, že článok 10 smernice 2015/2436 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni uplatniteľnosti všeobecnej zásady vnútroštátneho práva, ktorá stanovuje zánik práva majiteľa zapísanej ochrannej známky zakázať tretej osobe používanie označenia zhodného s touto ochrannou známkou alebo jej podobného pre tovary zhodné alebo podobné s tovarmi, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, v iných prípadoch, ako je prípad uvedený v článku 18 ods. 1 tejto smernice v spojení s jej článkom 9 ods. 1 alebo 2.

O trovách

39 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátny súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol takto:

Článok 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok

sa má vykladať v tom zmysle, že:

bráni uplatniteľnosti všeobecnej zásady vnútroštátneho práva, ktorá stanovuje zánik práva majiteľa zapísanej ochrannej známky zakázať tretej osobe používanie označenia zhodného s touto ochrannou známkou alebo jej podobného pre tovary zhodné alebo podobné s tovarmi, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, v iných prípadoch, ako je prípad uvedený v článku 18 ods. 1 tejto smernice v spojení s jej článkom 9 ods. 1 alebo 2.

Podpisy