Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora)

zo 4. februára 2016*

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

Vo veci C-163/15,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf, Nemecko) z 31. marca 2015 a doručený Súdnemu dvoru 9. apríla 2015, ktorý súvisí s konaním:

Youssef Hassan

proti

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH,

SÚDNY DVOR (siedma komora),

v zložení: predsedníčka siedmej komory C. Toader, sudcovia A. Prechal a E. Jarašiūnas (spravodajca),

generálny advokát: M. Wathelet,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, v zastúpení K. Schulze Horn, Rechtsanwältin,

— nemecká vláda, v zastúpení: T. Henze a J. Kemper, splnomocnení zástupcovia,

— poľská vláda, v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca,

— Európska komisia, v zastúpení: J. Samnadda a T. Scharf, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 17. decembra 2015,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: nemčina.

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 23 ods. 1, prvej vety nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1, ďalej len „nariadenie“).

2 Tento návrh bol predložený v rámci sporu, ktorého účastníkmi sú pán Hassan a spoločnosť Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (ďalej len „Breiding“) a ktorý sa týka žaloby pre porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, ktorú podala spoločnosť Breiding proti pánovi Hassanovi.

Právny rámec

3 Odôvodnenie 11 nariadenia stanovuje:

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

4 Článok 17 nariadenia, nazvaný „Prevod“, stanovuje:

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

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

…

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

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

…“

5 Podľa článku 19 nariadenia, nazvaného „Vecné práva“:

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

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

6 Článok 22 nariadenia, nazvaný „Licencie“, stanovuje:

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

…

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

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

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

7 Článok 23 nariadenia, nazvaný „Účinky voči tretím osobám“, stanovuje:

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

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

…“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

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

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

10 V nadväznosti na prvé ponuky a napomenutie, ktoré mu zaslala spoločnosť, ktorá bola v danom čase držiteľkou licencie na ochrannú známku ARKTIS, pán Hassan 3. februára 2010 podpísal dokument s názvom „vyhlásenie o upustení od používania“, ktorým sa pod hrozbou zmluvnej pokuty určenej podľa voľného uváženia držiteľky licencie zaviazal upustiť od používania označenia „Arktis“ pre posteľnú bielizeň.

11 V konaní, ktoré iniciovala spoločnosť Breiding, prvostupňový súd konštatoval platnosť tejto zmluvy a zaviazal pána Hassana na poskytnutie informácií a na stiahnutie výrobkov porušujúcich práva na ochrannú známku na účely ich zničenia a uložil mu povinnosť zaplatiť náhradu škody.

12 Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, na ktorý pán Hassan podal odvolanie, sa domnieva, že úspech odvolania závisí od otázky, či Breiding, ktorá podľa licenčnej zmluvy disponuje súhlasom majiteľky ochrannej známky požadovaným v článku 22 ods. 3 nariadenia, môže konať v prípade porušenia tejto ochrannej známky, hoci nie je zapísaná v registri ako držiteľka licencie.

13 Uvedený súd uvádza, že v skoršom rozhodnutí rozhodol, že článok 23 ods. 1 prvá veta nariadenia upravuje iba prípad nadobudnutia v dobrej viere. Poznamenáva, že čisto doslovné chápanie tohto ustanovenia, ktoré uvádza veľmi všeobecne, že právne úkony uvedené v článkoch 17, 19 a 22 nariadenia, týkajúce sa ochrannej známky Spoločenstva majú účinok voči tretím osobám vo všetkých členských štátoch až po ich zapísaní do registra, by mohlo viesť k tomu, že sa medzi tieto úkony môžu zahrnúť aj žaloby o porušenie podané držiteľom licencie. Podľa jeho názoru sa však druhá veta tohto odseku 1 a nasledujúci odsek týka iba prípadu dobromyseľného nadobudnutia, takže systematický výklad uvedeného ustanovenia vedie k záveru, že je to tak aj v prípade prvej vety.

14 Poznamenáva, že španielsky súd sa napriek tomu domnieval, že držiteľ licencie si môže uplatňovať práva voči tretím osobám až po zápise licencie do registra.

15 Okrem toho vnútroštátny súd uvádza, že ak sa prijme názor, že uplatňovanie práv držiteľa licencie podlieha zápisu licencie do registra, vzniká otázka, či držiteľ nezapísanej licencie môže vo vlastnom mene na základe splnomocnenia uplatňovať práva majiteľa ochrannej známky, čo umožňuje nemecké právo za určitých podmienok, ktoré sú v danom prípade splnené.

16 Za týchto podmienok Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf) rozhodol prerušiť konanie a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

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

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

O prejudiciálnych otázkach

17 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 23 ods. 1 prvá veta nariadenia má vykladať v tom zmysle, že držiteľ licencie nemôže uplatniť práva z dôvodu porušenia ochrannej známky, ktorá je predmetom licencie, pokiaľ táto licencia nie je zapísaná do registra.

18 Z prvej vety článku 23 ods. 1 nariadenia, kde zo znenia „právne úkony uvedené v článkoch 17, 19 a 22, týkajúce sa ochrannej známky Spoločenstva, majú účinok voči tretím osobám vo všetkých členských štátoch až po zapísaní do registra“ vyplýva, že tam uvedené právne akty sú prevod ochrannej známky Spoločenstva, zriadenie vecných práv na túto ochrannú známku a udelenie licencie. Pokiaľ by bola posudzovaná izolovane, táto veta by sa mohla vykladať tak, že pokiaľ licencia nie je zapísaná do registra, držiteľ licencie nemôže uplatňovať práva udelené licenciou voči tretím osobám vrátane osoby porušujúcej práva z ochrannej známky.

19 Pre výklad ustanovenia práva Únie je však potrebné zohľadniť nielen jeho znenie, ale aj jeho kontext a ciele sledované právnou úpravou, ktorej je súčasťou (rozsudky Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, bod 13, ako aj Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, bod 35 a citovaná judikatúra).

20 Pokiaľ ide o kontext, do ktorého zapadá článok 23 ods. 1 prvá veta nariadenia, treba na úvod poznamenať, že druhá veta tohto odseku prináša zmiernenie pravidla stanoveného v tejto prvej vete, pokiaľ ide o „tretie osoby, ktoré nadobudli práva“ na ochrannú známku po dátume predmetného právneho úkonu, ale ktoré vedeli o takomto úkone k dátumu nadobudnutia týchto práv. Pokiaľ ide o odsek 2 tohto článku 23, ten stanovuje výnimku z tohto pravidla vo vzťahu k „osobe, ktorá nadobudne ochrannú známku Spoločenstva alebo právo týkajúce sa ochrannej známky Spoločenstva“ prevodom celého podniku alebo akoukoľvek univerzálnou sukcesiou. Doslovný a systematický výklad

článku 23 ods. 1 a 2 nariadenia teda podporuje myšlienku, že celý článok 23 má za cieľ upraviť možnosť uplatňovať právne úkony uvedené v článkoch 17, 19 a 22 nariadenia voči tretím osobám, ktoré majú, alebo by mohli mať práva na ochrannú známku Spoločenstva.

21 V nadväznosti na to treba konštatovať, že oddiel 4 hlavy II nariadenia, v ktorom sa uvádza článok 23 nariadenia, má názov „Ochranné známky Spoločenstva ako predmety vlastníctva“. V dôsledku toho všetky články tohto oddielu obsahujú pravidlá, ktoré sa týkajú ochrannej známky Spoločenstva ako predmetu vlastníctva. Je to tak aj pri článkoch 17, 19 a 22 nariadenia, ako to vyplýva tiež z odôvodnenia 11 nariadenia. Ako to uviedol generálny advokát v bode 21 svojich návrhov, tieto články sa týkajú úkonov, pre ktoré je spoločné to, že majú za cieľ alebo za následok vytvorenie alebo prevod práva týkajúceho sa ochrannej známky.

22 Nakoniec treba poznamenať, že v článku 22 ods. 3 prvej vete nariadenia je právo držiteľa licencie začať konanie pre porušenie práv z ochrannej známky podriadené, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia licenčnej zmluvy, iba súhlasu jej majiteľa.

23 Tiež treba konštatovať, že podľa článku 22 ods. 5 nariadenia zápis licencie do registra sa vykoná na žiadosť jednej zo strán. Tento článok, ako aj článok 19 nariadenia, však neobsahuje ustanovenie analogické ustanoveniu článku 17 ods. 6 nariadenia, podľa ktorého „kým sa prevod nezapíše do registra, oprávnený nástupca si nemôže uplatňovať práva vyplývajúce zo zápisu ochrannej známky Spoločenstva“.

24 Okrem toho článok 17 ods. 6 nariadenia by bol zbavený akéhokoľvek užitočného účinku, ak by článok 23 ods. 1 nariadenia bolo potrebné vykladať tak, že bráni uplatňovať voči akýmkoľvek tretím osobám všetky právne úkony uvedené v článkoch 17, 19 a 22 nariadenia, pokiaľ nie sú zapísané do registra.

25 Pokiaľ ide o cieľ pravidla stanoveného v článku 23 ods. 1 prvej vete nariadenia, treba konštatovať, že vzhľadom na to, čo bolo uvedené v bodoch 20 a 21 tohto rozsudku, nemožnosť uplatňovať voči tretím osobám právne akty uvedené v článkoch 17, 19 a 22 nariadenia, ktoré neboli zapísané do registra, má za účel ochranu toho, kto má alebo môže mať práva na ochrannú známku Spoločenstva ako na predmet vlastníctva. Z toho vyplýva, že článok 23 ods. 1 prvá veta nariadenia sa neuplatňuje na situáciu, akou je situácia v konaní vo veci samej, v ktorej tretia osoba porušovaním práv z ochrannej známky zasahuje do práv udeľovaných ochrannou známkou Spoločenstva.

26 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti treba na prvú otázku odpovedať, že článok 23 ods. 1 prvá veta nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že držiteľ licencie môže začať konanie pre porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, ktorá je predmetom licencie, hoci táto licencia nebola zapísaná do registra.

27 Vzhľadom na túto odpoveď nie je potrebné odpovedať na druhú otázku.

O trovách

28 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 vnútroštátnym 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 (siedma komora) rozhodol takto:

Článok 23 ods. 1 prvá veta nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že držiteľ licencie môže začať konanie pre porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, ktorá je predmetom licencie, hoci táto licencia nebola zapísaná do registra ochranných známok Spoločenstva.

Podpisy