

Vec C-466/20

**Zhrnutie návrhu na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 98 ods. 1
Rokovacieho poriadku Súdneho dvora**

Dátum podania:

25. september 2020

Vnútroštátny súd:

Bundesgerichtshof

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

23. júl 2020

Žalobkyňa a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“:

HEITEC AG

Žalovaná a odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“:

HEITECH Promotion GmbH

RW

Predmet konania vo veci samej

Ochranná známka Európskej únie – Použitie treťou osobou – Obmedzenie výlučného práva majiteľa ochrannej známky v dôsledku strpenia – Otázka, čo je potrebné na účely vylúčenia strpenia – Lehota

Predmet a právny základ návrhu

Výklad práva Únie, článok 267 ZFEÚ

Prejudiciálne otázky

1. Možno strpenie v zmysle článku 9 ods. 1 a 2 smernice 2008/95/ES, ako aj článku 54 ods. 1 a 2 a článku 111 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 vylúčiť nielen opravným prostriedkom podaným na orgáne alebo súde, ale aj postupom realizovaným bez zapojenia orgánu alebo súdu?
2. V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Predstavuje výzva, ktorou majiteľ skoršieho označenia pred začatím súdneho konania žiada od majiteľa neskoršieho označenia upustenie od používania označenia a uzavretie dohody o zaplatení zmluvnej pokuty pre prípad porušenia, postup, ktorý bráni strpeniu v zmysle článku 9 ods. 1 a 2 smernice 2008/95/ES, ako aj článku 54 ods. 1 a 2, článku 111 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009?
3. Je na účely výpočtu päťročného obdobia strpenia v zmysle článku 9 ods. 1 a 2 smernice 2008/95/ES, ako aj článku 54 ods. 1 a 2 a článku 111 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 v prípade súdneho opravného prostriedku podstatný okamih podania opravného prostriedku na súd alebo okamih jeho doručenia odporcovi? Má v tejto súvislosti význam, že k doručeniu opravného prostriedku odporcovi došlo zavinením majiteľa skoršej ochrannej známky až po uplynutí päťročnej lehoty?
4. Vztahuje sa obmedzenie práv podľa článku 9 ods. 1 a 2 smernice 2008/95/ES, ako aj článku 54 ods. 1 a 2, článku 111 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 okrem práva na upustenie od používania aj na nadväzujúce práva v oblasti ochranných známok, napríklad na náhradu škody, informácie a výmaz?

Uvedené právne predpisy Únie

Článok 9 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25), ako aj článok 54 ods. 1 a 2 a článok 111 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1)

Uvedené vnútroštátne predpisy

§ 125b bod 2, §§ 18, 19, 21 ods. 1 a 2 Markengesetz (zákon o ochranných známkach, ďalej len „MarkenG“)

Zhrnutie skutkového stavu a konania

- 1 Žalobkyňa je majiteľkou slovnnej ochrannej známky Európskej únie „HEITEC“ prihlásenej 18. mája 1998 senioritou z 13. júla 1991 a zapísanej 4. júla 2005. Žalobkyňa podala sťažnosť proti výmazu tejto známky z dôvodu jej nepoužívania rozhodnutím Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 5. júna 2018. Žalobu podanú proti rozhodnutiu odvolacieho senátu z 23. apríla 2019 prejednáva Všeobecný súd Európskej únie (vec T-520/19).
- 2 Žalovaná v 1. rade, ktorej konateľom je žalovaná v 2. rade, bola 16. apríla 2003 zapísaná do obchodného registra pod obchodným názvom HEITECH Promotion GmbH a odvtedy používa tento názov firmy. Je majiteľkou nemeckej slovnnej a obrazovej ochrannej známky „HEITECH PROMOTION“ prihlásenej 17. septembra 2002 a zapísanej 4. februára 2003, ktorú používa najneskôr od 29. novembra 2004, a tiež slovnnej a obrazovej ochrannej známky Európskej únie „HEITECH“ prihlásenej 6. februára 2008 a zapísanej 20. novembra 2008, ktorú používa najneskôr od 6. mája 2009.
- 3 Žalovaná v 1. rade sa listom z 29. novembra 2004 opýtala zástupcu žalobkyne, či súhlasí s uzatvorením dohody o vymedzení a dohody o prednostnom práve.
- 4 Listom Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu zo 7. júla 2008 sa žalobkyňa dozvedela o prihlásení ochrannej známky Európskej únie „HEITECH“ žalovanej v 1. rade. Listom z 22. apríla 2009 žalobkyňa upozornila žalovanú v 1. rade vo veci používania obchodného označenia a ochrannej známky „HEITECH“. Žalovaná v 1. rade vo svojej odpovedi zo 6. mája 2009 opäť navrhla uzavretie dohody o vymedzení a dohody o prednostnom práve.
- 5 Dňa 31. decembra 2012 bola žaloba z 15. decembra 2012 doručená faxom na Landgericht Nürnberg-Fürth (Krajinský súd Nürnberg-Fürth). Krajinský súd 12. marca 2013 zástupcu žalobkyne upozornil, že nebol zložený preddavok na trovy súdneho konania, ani neboli doručené originály žalôb.

- 6 Dňa 30. decembra 2013 bola krajiniskému súdu doručená žaloba zástupcu žalobkyne z 12. decembra 2013 aj so zúčtovacím šekom na trovy súdneho konania, ako aj nová žaloba zo 4. októbra 2013. Dňa 14. januára 2014 krajiniský súd upozornil žalobkyňu, že doručiť treba aj žalobu z 15. decembra 2012, a preto vyzval na doručenie originálov súdu a žalovaným. Tieto originály boli súdu doručené 22. februára 2014. Dňa 24. februára 2014 súd upozornil žalobkyňu, že návrhy v origináloch žaloby doručených 22. februára 2014 sa nezhodujú s návrhmi v žalobe doručenej faxom 31. decembra 2012. Žalobkyňa dala podaním z 21. mája 2014 ešte raz zaslať originály. Súd už 16. mája 2014 začal písomné prípravné konanie a vyzval na zaslanie odpisov žaloby z 15. decembra 2012 vo forme faxu, vyhotovených súdom, k čomu došlo 23. mája 2014.
- 7 Žalobkyňa navrhuje, aby súd uložil žalovanej v 1. rade povinnosť upustiť od označovania svojej obchodnej prevádzky označením „HEITECH Promotion GmbH“ (návrh I), od uvádzania označenia „HEITECH PROMOTION“ a/alebo „HEITECH“ na tovaroch, ponúkaniu tovarov a služieb pod týmto označením, používania týchto označení v obchodnej dokumentácii, na internetových stránkach alebo v reklame (návrh II), od používania alebo prevodu internetovej domény „heitech-promotion.de“ používanej na obchodné účely (návrh III) a na súhlas s výmazom jej obchodného názvu z obchodného registra (návrh IV). Žalobkyňa okrem toho voči oboj žalovaným uplatňuje právo na prístup k informáciám, na stanovenie náhrady škody, výmaz a zaplatenie nákladov na výzvu vo výške 2 667,60 eura vrátane úrokov (návrhy IV, V, VI, VIII).
- 8 Krajiniský súd priznal žalobkyni nárok na zaplatenie nákladov na výzvu vo výške 1 353,80 eura vrátane úrokov voči žalovanej v 1. rade a žalobu vo zvyšnej časti zamietol. Odvolanie žalobkyne nebolo úspešné. Žalobkyňa vo svojom opravnom prostriedku „Revision“, ktorý žalované navrhli zamietnuť, naďalej trvá na svojich žalobných návrhoch.

Zhrnutie odôvodnenia návrhu

- 9 Pokiaľ ide o právo Únie, na to, aby bol opravný prostriedok „Revision“ úspešný, je podstatné, či práva uplatňované žalobkyňou – a vnútroštátnym súdom považované za existujúce – vo veci porušenia jej ochrannej známky Európskej únie (článok 9 ods. 1 druhá veta písm. b) nariadenia č. 207/2009 v spojení s § 125b bodom 2, §§ 18, 19 zákona o ochranných známkach) sú obmedzené podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona o ochranných známkach, ako aj článku 54 ods. 1 a 2 a článku 111 ods. 2 nariadenia č. 207/2009. V tejto súvislosti vznikajú otázky týkajúce sa výkladu článku 9 ods. 1 a 2 smernice 2008/95, ako aj článku 54 ods. 1 a 2 a článku 111 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.
- 10 Článok 54 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 stanovuje, že ak majiteľ ochrannej známky Európskej únie vedome strpel počas piatich po sebe nasledujúcich rokov používanie neskoršej ochrannej známky Európskej únie v Európskej únii, pričom si bol vedomý takéhoto používania, nie je už ďalej oprávnený na základe skoršej

ochrannej známky podať návrh na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú, ani brániť používaniu neskoršej ochrannej známky pre tovary alebo služby, pre ktoré sa neskoršia ochranná známka používala, okrem prípadu, keď sa o zápis neskoršej ochrannej známky Európskej únie nežiadalo dobrej viere.

- 11 Používanie neskoršieho označenia v zmysle § 21 ods. 1 a 2 zákona o ochranných známkach, ako aj článku 54 ods. 1 a 2 a článku 111 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 okrem toho predpokladá používanie v rámci jeho rozsahu ochrany, lebo obmedzenie práv môže podľa týchto ustanovení nastať len v rozsahu ochrany neskoršieho označenia, nie však vo vzťahu k úkonom mimo jeho rozsahu ochrany. Ochranná známka v jej zapísanej podobe sa teda musí používať na označovanie tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje jej ochrana.
- 12 Podľa zistení odvolacieho súdu žalovaná v 1. rade v každom prípade od 6. mája 2009 používala svoje ochranné známky v rozsahu ich príslušnej ochrany spôsobom, ktorý bol v súlade s uplatňovanými návrhmi.
- 13 Žalobkyňa mala vedomosť o používaní označenia žalovanou v 1. rade, ktorá je potrebná na účely obmedzenia práv. Žalobkyňa sa o tom totiž dozvedela z listu žalovanej v 1. rade zo 6. mája 2009. Nešlo o nedostatok dobrej vôle žalovanej v 1. rade.
- 14 Vnútroštátny súd k jednotlivým otázkam uvádza:
- 15 Prvá otázka: V súvislosti so strpením v zmysle článku 9 ods. 1 a 2 smernice 2008/95/ES, ako aj článku 54 ods. 1 a 2, článku 111 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 je otázne, či strpenie podľa týchto ustanovení možno vylúčiť nielen opravným prostriedkom podaným na orgáne alebo súde, ale aj postupom realizovaným bez zapojenia orgánu alebo súdu.
- 16 Podľa judikatúry Súdneho dvora vypracovanej v súvislosti so smernicou 89/104 pojem strpenie v zmysle článku 9 ods. 1 smernice 89/104, ktorý v kodifikovanom práve Únie nie je definovaný, je autonómny pojem práva Únie, ktorý sa má vykladať jednotne. Súdny dvor ďalej uviedol, že sloveso „strpieť“ má v bežnom jazyku viac obvyklých významov, medzi nimi „ponechať“ alebo „nezabrániť“, a preto sa líši aj od výrazu „súhlas“, tak ako je uvedený v článku 7 ods. 1 smernice 89/104, ktorý musí byť vyjadrený spôsobom sprostredkujúcim jasným spôsobom vôľu vzdať sa svojho práva. Strpiteľ je pasívny a neprijíma opatrenia, ktoré má k dispozícii, aby napravid situáciu, ktorej si je vedomý a nemusí si ju nevyhnutne želať. Pojem „strpenie“ naznačuje, že strpiteľ zostáva pasívny v situácii, proti ktorej by mohol namietat. Na účely článku 9 ods. 1 smernice 89/104 sa preto uvedený výraz „strpenie“ má vykladať v tom zmysle, že nemožno predpokladať, že majiteľ skoršej ochrannej známky strpel dlhodobé ustálené čestné používanie zhodnej novšej ochrannej známky iným subjektom, ktorého si bol dlhodobo vedomý, ak nemal nijakú možnosť tomuto používaniu brániť (pozri rozsudok z 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C- 482/09, EU:C:2011:605, body 37 a 42 až 49).

- 17 V tejto súvislosti vnútroštátny súd konštatuje eventuálnu nepresnosť v nemeckej jazykovej verzii tohto rozsudku (bod 49). Tam je totiž uvedené, že následkom akéhokoľvek súdneho alebo správneho podania zo strany majiteľa skoršej ochrannej známky počas obdobia stanoveného v článku 9 ods. 1 smernice 89/104/ES je prerušenie lehoty na prepadnutie práv v dôsledku strpenia. Podľa nemeckého chápania medzi správne podania patrí aj postup realizovaný bez zapojenia orgánu alebo súdu. V jazyku konania (angličtina) je však uvedené:

„... the effect of any administrative action or court action initiated by the proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9 (1) of Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence.“

- 18 Je preto otázne, či medzi opatrenia brániace strpeniu patrí nielen každý opravný prostriedok podaný na orgáne alebo na súde („administrative action or court action“), ale aj postup realizovaný bez zapojenia súdu alebo orgánu.
- 19 Druhá otázka: V prípade kladnej odpovede na prvú otázku treba objasniť, či výzva, ktorou majiteľ skoršieho označenia pred začatím súdneho konania žiada od majiteľa neskoršieho označenia upustenie od používania označenia a uzavretie dohody o zaplatení zmluvnej pokuty pre prípad porušenia, ako aj hrozí podniknutím právnych krokov pre prípad, že k takejto dohode nedôjde, predstavuje postup, ktorý vylučuje strpenie v zmysle článku 9 ods. 1 a 2 smernice 2008/95, ako aj článku 54 ods. 1 a 2, článku 111 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.
- 20 Tretia otázka: Treba objasniť, či je na účely výpočtu päťročného obdobia strpenia v zmysle článku 9 ods. 1 a 2 smernice 2008/95, ako aj článku 54 ods. 1 a 2 a článku 111 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 v prípade súdneho opravného prostriedku podstatné doručenie opravného prostriedku súdu alebo odporcovi a či v tejto súvislosti má význam, že k doručeniu opravného prostriedku odporcovi došlo zavinením majiteľa skoršej ochrannej známky až po uplynutí päťročnej lehoty.
- 21 Súdny dvor rozhodol, že následkom akéhokoľvek súdneho alebo správneho podania zo strany majiteľa staršej ochrannej známky počas obdobia stanoveného v článku 9 ods. 1 smernice 89/104 je prerušenie lehoty na prepadnutie práv v dôsledku strpenia (rozsudok z 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C- 482/09, EU:C:2011:605, bod 49). Je preto otázne, či podanie opravného prostriedku znamená jeho doručenie súdu alebo doručenie odporcovi, a či má v tejto súvislosti význam, že omeškanie zavinené majiteľom skoršej ochrannej známky vedie k tomu, že k doručeniu odporcovi dôjde až po uplynutí päťročnej lehoty.
- 22 Vnútroštátny súd zastáva názor, že oprávnená osoba sa po neúspešnej predsúdnej výzve stavia proti strpeniu len vtedy, ak svoje právo vážne vymáha súdnou cestou a po zamietnutí žaloby podá odvolanie, aby sa vyhla strpeniu. Inak by sa oprávnená osoba mohla vyhnúť obmedzeniu jej práv výzvami opakovane

podanými počas piatich rokov. V prejednávanej veci preto oznámenia žalobkyne nadväzujúce na výzvu a adresované žalovanej, že trvá na vymáhaní svojho práva a že podala žalobu, podľa možnosti nemôžu brániť strpeniu.

- 23 Okrem toho podľa vnútroštátneho súdu v prejednávanej situácii, keď oprávnená osoba síce podala žalobu na súde ešte v rámci piatich rokov od výzvy, avšak k doručeniu došlo z dôvodu zavineného omeškania oprávnenej osoby až po uplynutí päťročnej lehoty, by sa mala potvrdiť existencia strpenia v zmysle článku 9 ods. 1 a 2 smernice 2008/95, ako aj článku 54 ods. 1 a 2, článku 111 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.
- 24 Štvrtá otázka: Treba objasniť, na ktoré práva oprávnenej osoby sa vzťahuje obmedzenie práv podľa článku 9 ods. 1 a 2 smernice 2008/95/ES, ako aj článku 54 ods. 1 a 2, článku 111 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.
- 25 Podľa znenia článku 9 ods. 1 smernice 2008/95 a článku 54 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009 majiteľ skoršieho označenia v prípade obmedzenia nemôže podať návrh na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú, ani „brániť používaniu neskoršej ochrannej známky“. Myslia sa tým v prvom rade práva na upustenie od používania. Zodpovedá to však jednomyselnému názoru v nemeckej literatúre, že obmedzením sú okrem toho dotknuté aj nadväzujúce práva v oblasti ochranných známk, napríklad na náhradu škody, informácie a výmaz. Podľa vnútroštátneho súdu treba na túto otázku odpovedať kladne.