

Věc C-466/20

**Shrnutí žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podle čl. 98 odst. 1
jednacího řádu Soudního dvora****Datum doručení:**

25. září 2020

Předkládající soud:

Bundesgerichtshof (Německo)

Datum předkládacího rozhodnutí:

23. července 2020

Žalobkyně a navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Revision“:

HEITEC AG

Žalovaná a odpůrkyně v řízení o opravném prostředku „Revision“:

HEITECH Promotion GmbH

RW

Předmět původního řízení

Ochranná známka Evropské unie – Použití třetí osobou – Zánik výhradního práva vlastníka ochranné známky strpěním – Otázka, co je zapotřebí, aby bylo vyloučeno strpění – Lhůta

Předmět a právní základ předběžné otázky

Výklad unijního práva, článek 267 SFEU

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 (ES) č. 207/2009 vyloučit nejen procesním prostředkem podaným ke správnímu orgánu nebo soudu,

nýbrž také chováním, 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 ochranné známky a v případě nesplnění této povinnosti uhradí smluvní pokutu, chování, 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 (ES) č. 207/2009?
3. Je pro výpočet pětileté doby 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 (ES) č. 207/2009 v případě soudního procesního prostředku relevantní okamžik podání tohoto procesního prostředku k soudu nebo jeho doručení odpůrci nároku? Je v této spojitosti relevantní, že je procesní prostředek doručen odpůrci nároku až po uplynutí pětileté lhůty, přičemž na vině je majitel starší ochranné známky?
4. Zahrnuje 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 (EU) č. 207/2009 kromě nároků na zdržení se také následné nároky vyplývající z práva ochranné známky, jako například nároky směřující k náhradě škody, informování a zničení?

Uplatňovaná ustanovení unijního práva

Článek 9 odst. 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25), 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] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1)

Uplatňovaná ustanovení vnitrostátního práva

§ 125b bod 2, § 18, § 19, § 21 odst. 1 a 2 Markengesetz (zákon o ochranných známkách, dále jen „MarkenG“)

Stručný popis skutkového stavu a řízení

- 1 Žalobkyně je majitelkou slovní ochranné známky Unie „HEITEC“, která byla přihlášena dne 18. března 1998 se senioritou ze dne 13. července 1991 a zapsána 4. července 2005. Proti výmazu této ochranné známky z důvodu nepoužívání, o němž rozhodl Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) usnesením ze dne 5. června 2018, podala žalobkyně odvolání. Žaloba podaná proti rozhodnutí

odvolacího senátu ze dne 23. dubna 2019 je předmětem řízení u Tribunálu Evropské unie (věc T-520/19).

- 2 Žalovaná pod bodem 1, jejíž jednatel je žalovaným pod bodem 2, byla zapsána do obchodního rejstříku dne 16. dubna 2009 pod obchodní firmou HEITECH Promotion GmbH a tuto obchodní firmu dále používá. Je majitelkou německé slovní a obrazové ochranné známky „HEITECH PROMOTION“ přihlášené dne 17. září 2002 a zapsané dne 4. února 2003, kterou používá nejpозději od 29. listopadu 2004, a unijní slovní a obrazové ochranné známky „HEITECH“ přihlášené dne 6. února 2008 a zapsané 20. listopadu 2008, kterou používá nejpозději od 6. května 2009.
- 3 Dopisem ze dne 29. listopadu 2004 se žalovaná pod bodem 1 obrátila na zástupce žalobkyně s dotazem, zda souhlasí s uzavřením dohody o vymezení a přednostních právech.
- 4 Z dopisu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu ze dne 7. července 2008 se žalobkyně dozvěděla o skutečnosti, že žalovaná pod bodem 1 přihlásila unijní ochrannou známku „HEITECH“. Dopisem ze dne 22. dubna 2009 zaslala žalobkyně žalované pod bodem 1 výzvu týkající se používání obchodní firmy a ochranné známky „HEITECH“. Žalovaná pod bodem 1 ve své odpovědi ze dne 6. května 2009 opět navrhla uzavření dohody o vymezení a přednostních právech.
- 5 Dne 31. prosince 2012 byla Landgericht Nürnberg-Fürth (Zemský soud v Nürnberg-Fürth) faxem doručena žaloba datovaná dnem 15. prosince 2012. Landgericht (zemský soud) upozornil dne 12. března 2013 zástupce žalobkyně na skutečnost, že dosud nebyla uhrazena záloha na náklady řízení ani nebyly doručeny originály žaloby.
- 6 Dne 30. prosince 2013 byl Landgericht (zemský soud) doručen přípis zástupců žalobkyně, 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 Landgericht (zemský soud) žalobkyni na to, že musí být doručena také žaloba ze dne 15. prosince 2012, a z tohoto důvodu žádal o doručení originálů pro soud a žalované. Tyto originály byly soudu doručeny dne 22. února 2014. Dne 24. ledna 2014 upozornil soud žalobkyni na skutečnost, že se návrhy obsažené v originálech žaloby doručené dne 22. února 2014 neshodují s návrhy obsaženými v žalobě podané dne 31. prosince 2012 faxem. Žalobkyně znovu zaslala originály přípisem doručeným dne 21. května 2014. Již dne 16. května 2014 zahájil soud písemné předběžné řízení a udělil pokyn k doručení soudem vyhotovených opisů faxem zasláního žalobního návrhu ze dne 15. prosince 2012, které bylo uskutečněno dne 23. května 2014.
- 7 Žalobkyně navrhuje, aby soud uložil žalované pod bodem 1 zdržet se označování svého podniku názvem „HEITECH Promotion GmbH“ (návrh I), umístování ochranných známek „HEITECH PROMOTION“ a/nebo „HEITECH“ na zboží, nabízení zboží a služeb pod těmito ochrannými známkami, používání těchto

ochranných známek na firemních dokumentech, na internetových stránkách nebo v reklamě (návrh II), používání nebo převodu firemní internetové domény „heitech-promotion.de“ (návrh III), jakož i poskytnout souhlas s výmazem její obchodní firmy z obchodního rejstříku (návrh VII). Dále se žalobkyně vůči oběma žalovaným domáhá nároků na informování, určení náhrady škody, zničení a úhradu výdajů na výzvy ve výši 2 667,60 eur včetně úroků (návrhy IV, V, VI, VIII).

- 8 Landgericht (zemský soud) přiznal žalobkyni vůči žalované pod bodem 1 nárok na úhradu výdajů na výzvy ve výši 1 353,80 eur plus úroků a v ostatním žalobu zamítl. Odvolání žalobkyně bylo neúspěšné. Svým opravným prostředkem „Revision“, jehož zamítnutí navrhují žalovaní, žalobkyně dále uplatňuje své žalobní návrhy.

Stručný popis odůvodnění žádosti o předběžné otázky

- 9 V rozsahu, v němž je dotčeno unijní právo, je pro úspěch opravného prostředku „Revision“ relevantní, zda nároky žalobkyně plynoucí z porušení její ochranné známky Unie (čl. 9 odst. 1 druhá věta písm. b) nařízení č. 207/2009 ve spojení s § 125b bodem 2, § 18 a § 19 MarkenG), jichž se žalobkyně domáhá a jež podle názoru soudu trvají, zanikly podle § 21 odst. 1 a 2 MarkenG, jakož i podle čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009. V této souvislosti vyvstávají otázky výkladu 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.
- 10 Článek 54 odst. 1 nařízení č. 207/2009 stanoví, že majitel ochranné známky Unie, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky Unie na území Unie, není již oprávněn podat návrh na prohlášení pozdější známky za neplatnou ani bránit užívání pozdější známky na základě této starší známky pro výrobky nebo služby, pro které byla pozdější známka užívána, ledaže přihláška pozdější ochranné známky Unie nebyla podána v dobré víře.
- 11 Používání pozdější ochranné známky ve smyslu § 21 odst. 1 a 2 MarkenG, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení 207/2009 mimoto předpokládá používání v rámci její oblasti ochrany, neboť k zániku podle těchto ustanovení může dojít pouze v rozsahu oblasti ochrany pozdější ochranné známky, nikoliv však pro úkony mimo její oblast ochrany. Ochranná známka v zapsané podobě musí být tedy používána pro označování zboží a služeb, na které se její ochrana vztahuje.
- 12 Podle zjištění odvolacího soudu žalovaná pod bodem 1 každopádně od 6. května 2009 používala svoje ochranné známky v rozsahu jejich oblasti ochrany způsobem odpovídajícím uplatňovaným návrhům.
- 13 Žalobkyně také o používání ochranné známky žalovanou pod bodem 1 věděla, což je nezbytné pro zánik práva. O této skutečnosti se totiž dozvěděla z dopisu

žalované pod bodem 1 ze dne 6. května 2009. Nebylo doloženo, že by žalovaná pod bodem 1 nejednala v dobré víře.

- 14 K jednotlivým otázkám předkládající soud uvádí:
- 15 První otázka: Ohledně strpění ve smyslu čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95/ES, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 11 odst. 2 nařízení č. 207/2009 není jisté, zda lze strpění podle těchto ustanovení vyloučit pouze procesním prostředkem podaným ke správnímu orgánu nebo soudu, nýbrž také chováním, jež zapojení správního orgánu nebo soudu nezahrnuje.
- 16 Výraz strpění ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104, který není definován v kodifikovaném unijním právu, je podle judikatury Soudního dvora týkající se směrnice 89/104 autonomním pojmem práva Unie, jenž musí být vykládán jednotně. Soudní dvůr dále uvedl, že sloveso „strpět“ má v běžném jazyce více významů, mimo jiné „nechat dále existovat“ nebo „nezabránit“, liší se tak od výrazu „souhlas“ podle čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104, který musí být vyjádřen takovým způsobem, který jednoznačně vyjadřuje vůli vzdát se tohoto práva. Strpitel se chová pasivně a nepřijímá opatření, jenž má k dispozici k napravení situace, která je mu známa a nutně si ji nepřeje. Výraz „strpění“ znamená, že strpitel zůstává nečinný v situaci, v níž by měl možnost se bránit. Pro účely čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 musí být tak tento pojem „strpění“ vykládán v tom smyslu, že nelze mít za to, že majitel starší ochranné známky strpěl prokázané a dlouhodobé poctivé užívání pozdější ochranné známky totožné s ochrannou známkou tohoto majitele třetí osobou, pokud majitel starší ochranné známky o tomto užívání dlouhodobě věděl, avšak neměl žádnou možnost podat proti tomuto užívání námitky (viz rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, body 37 a 42 až 49).
- 17 Předkládající soud konstatuje v této spojitosti případnou nepřesnost německého znění tohoto rozsudku (bod 49). Zde se totiž uvádí, že „jeder außergerichtliche oder gerichtliche Rechtsbehelf, der vom Inhaber der älteren Marke während des in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EG vorgesehenen Zeitraums eingelegt wird, eine Unterbrechung der Verwirkung durch Duldung bewirkt“ [jakýkoliv správní nebo soudní procesní prostředek podaný majitelem starší ochranné známky během doby stanovené v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104/ES má za následek přerušeni běhu lhůty pro zánik práva strpěním]. Podle běžného jazyka zahrnuje „außergerichtliches Rechtsbehelf“ [správní procesní prostředek] také chování, při němž není zapojen správní orgán nebo soud. Znění v jednacím jazyce (angličtině) je však toto:

„... 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 Otázkou tedy je, zda mezi opatření, která brání strpění, může patřit nejen procesní prostředek podaný ke správnímu orgánu nebo soudu („administrative action or court action“), nýbrž také chování, jehož součástí není zapojení soudu nebo správního orgánu.
- 19 Druhá otázka: Pro případ kladné odpovědi na první otázku je nutno vyjasnit, zda výzva, v níž majitel starší ochranné známky před zahájením soudního řízení požaduje od majitele pozdější ochranné známky, aby se zdržel používání ochranné známky a zavázal se zaplatit smluvní pokutu v případě porušení této povinnosti a pro případ, že takováto dohoda nebude uzavřena, hrozí učiněním soudních kroků, představuje chování, jež vylučuje 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.
- 20 Třetí otázka: Je nutno vyjasnit, zda je pro výpočet pětiletého období 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 v případě soudního procesního prostředku relevantní jeho podání k soudu nebo doručení odpůrci nároku a zda má v této spojitosti význam, že k doručení procesního prostředku odpůrci nároku došlo ze zavinění držitele starší ochranné známky až po uplynutí pětileté lhůty.
- 21 Soudní dvůr rozhodl, že jakýkoliv správní nebo soudní procesní prostředek podaný majitelem starší ochranné známky během doby stanovené v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 má za následek přerušování běhu lhůty pro zánik práva strpěním (rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, bod 49). Je tedy otázka, zda je podáním procesního prostředku míněno jeho doručení soudu nebo doručení odpůrci nároku a zda je v této souvislosti relevantní, že prodlení zaviněné majitelem starší ochranné známky má za následek, že odpůrce nároku obdrží procesní prostředek až po uplynutí pětileté lhůty.
- 22 Předkládající soud má za to, že oprávněná osoba zabránila po neúspěšné mimosoudní výzvě strpění pouze v případě, že svůj nárok skutečně dále prosazuje soudní cestou a po zamítnutí žaloby také podá opravný prostředek, aby strpění zabránila. V opačném případě by oprávněná osoba mohla bránit zániku svých nároků tím, že bude každých pět let výzvu opakovat. Z tohoto důvodu by v projednávané věci oznámení žalobkyně, že bude své nároky dále prosazovat a podala žalobu, která zaslala žalovaným následně po výzvě, případně strpění nebránilo.
- 23 Dále má předkládající soud za to, že by se v situaci, jako je v projednávané věci, kdy oprávněná osoba sice podala žalobu k soudu ještě ve lhůtě pěti let po výzvě, k jejímu doručení však z důvodu prodlení zaviněného oprávněnou osobou došlo až po uplynutí pětileté lhůty, mohlo jednat o strpění ve smyslu čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2, čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

- 24 Ke čtvrté otázce: Je nutno vyjasnit, jakých nároků oprávněné osoby se zánik práv podle 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 týká.
- 25 Podle znění čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95 a čl. 54 odst. 1 a 2 nařízení č. 207/2009 nemůže majitel starší ochranné známky v případě zániku žádat prohlášení pozdější známky za neplatnou ani „podávat námitky proti jejímu užívání“. To se týká v první řadě nároků na zdržení se. Podle jednomyslnému názoru v německé literatuře to však zahrnuje také následné nároky vyplývající z práva ochranné známky, které směřují například k náhradě škody, informování nebo zničení. Předkládající soud má za to, že na tuto otázku je zapotřebí odpovědět kladně.

PRACOVNÍ DOKUMENT