

**Věc C-607/19**

**Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce**

**Datum doručení:**

12. srpna 2019

**Předkládající soud:**

Bundesgerichtshof (Německo)

**Datum předkládacího rozhodnutí:**

6. června 2019

**Žalobkyně:**

Husqvarna AB

**Žalovaná:**

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

---

**BUNDESGERICHTSHOF (SPOLKOVÝ SOUDNÍ DVŮR, Německo)**

**USNESENÍ**

I ZR 212/17

[omissis]

6. června 2019

[omissis]

ve věci

Husqvarna AB [omissis], Huskvarna, Švédsko,

žalobkyně, odpůrkyně v řízení o protinávrhu a navrhovatelky v řízení o opravném prostředku „Revision“:

[omissis]

proti

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [*omissis*], Neckarsulm,

žalované, navrhovatelce v řízení o protinávrhu a odpůrkyni v řízení o opravném prostředku „*Revision*“,

[*omissis*]

I. občanskoprávní senát Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) [*omissis*]

**Rozhodl takto:**

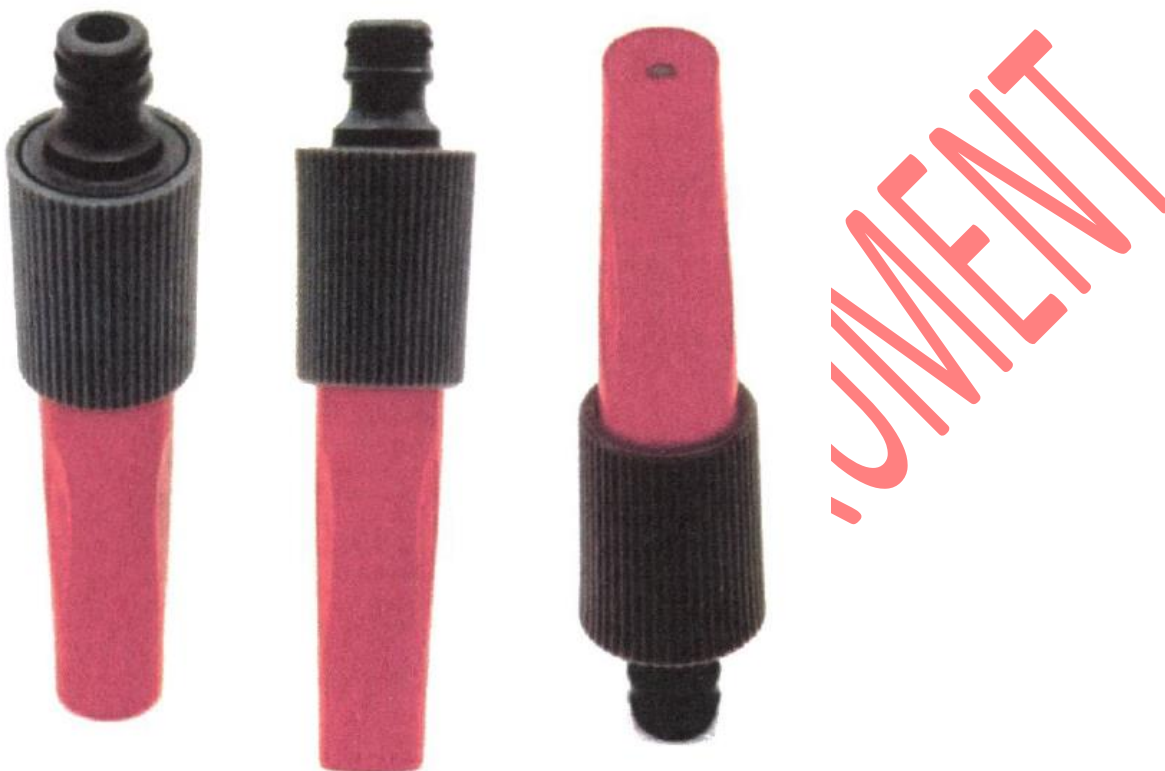
- I. Řízení se přerušuje.
- II. Soudnímu dvoru Evropské unie se za účelem výkladu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1) a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1) předkládají následující předběžné otázky:
  1. Vztahují se v případě protinávrhu na zrušení ochranné známky Evropské unie, který byl podán před uplynutím období pěti let neužívání, na určení dne, který je rozhodný pro výpočet období neužívání ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Evropské unie, pravidla uvedená v nařízení o ochranné známce Společenství, jakož i v nařízení o ochranné známce Evropské unie?
  2. V případě kladné odpovědi na první otázku: Musí se při výpočtu období pěti let neužívání podle čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Evropské unie v případě protinávrhu na zrušení ochranné známky EU, který byl podán před uplynutím období pěti let neužívání, vycházet ze dne podání protinávrhu, nebo ze dne konání posledního jednání v řízení před odvolacím soudem?

Odůvodnění:

- 1 I. Žalobkyně vyrábí náradí pro údržbu zahrady a krajiny. V roce 2006 získala společnost Gardena Deutschland GmbH. Tato společnost od roku 1968 prodává „*Original Gardena System*“, zahradní zavlažovací systém, k jehož příslušenství patří postřikovač pro zavlažování, jakož i rychlospojka pro připojení postřikovače k zahradní hadici.
- 2 Žalobkyně je vlastníkem trojrozměrné ochranné známky Evropské unie (dále jen „ochranná známka EU“) č. 456244, která byla dne 31. ledna 1997 přihlášená a dne 26. ledna 2000 v barvách oranžovo-červená-šedá-světle šedá zapsána pro výrobek „postřikovač pro zavlažování“ (dále jen „sporná ochranná známka“). Grafické ztvárnění této ochranné známky v rejstříku znázorňuje postřikovač pro

zavlažování, který sestává ze tří částí, a to spojky, rukojeti a špičky. Rukojeť je šedá a kuželovitá a má jemně rýhovaný povrch. Špička je užší a delší než rukojeť. Je rovněž kuželovitá a směrem vpřed se zužuje, má jemné elipsovitě rýhy a je provedena v tmavě oranžové barvě.

- 3 Sporná ochranná známka je v rejstříku graficky znázorněna následovně:



- 4 Sporné ochranné známce odpovídá postřikovač pro zavlažování s kódem zboží 941, který žalobkyně prodávala přinejmenším do května 2012.
- 5 Žalovaná je společnost, která náleží do skupiny Lidl a odpovídá za on-line nabídku tohoto diskontního řetězce a za provoz e-shopu. Od začátku července 2014 minimálně do ledna 2015 žalovaná ve svém e-shopu nabízela sadu spirálové hadice, která sestávala ze spirálové hadice, postřikovače pro zavlažování a spojovací objímky pro hadicovou rychlospojku.
- 6 Žalobkyně tuto nabídku považovala za porušení své ochranné známky EU a domáhala se, aby se žalovaná zdržela vytýkaného jednání a byla jí uložena povinnost k náhradě škody a náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s předžalobní výzvou. Žalovaná v rámci protinávrhu navrhla výmaz dotčené ochranné známky EU z důvodu zrušení. Landgericht (zemský soud, Německo) žalobě vyhověl a protinávrh zamítl. Odvolací soud na základě odvolání žalované žalobu zamítl a na základě protinávrhu od 31. května 2017 ochrannou známku EU č. 456244 zrušil.

- 7 Senát v rozsahu, v jakém bylo o protinávrhu rozhodnuto v neprospěch žalobkyně, prohlásil za přípustný opravný prostředek „Revision“. Žalobkyně se svým opravným prostředkem „Revision“ domáhá potvrzení rozsudku Landgericht (zemský soud) v rozsahu, v jakém jím byl zamítnut dotčený protinávrh.
- 8 II. Rozhodnutí v projednávané věci závisí na objasnění rozsahu působnosti nařízení (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení o ochranné známce Společenství“) a nařízení (EU) č. [omissis] 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie (dále jen „nařízení o ochranné známce Evropské unie“), jakož i na výkladu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Evropské unie. Před vydáním rozhodnutí o opravném prostředku je proto třeba přerušit řízení a podle čl. 267 prvního pododstavce písm. b) a třetího pododstavce SFEU předložit Soudnímu dvoru Evropské unie žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.
- 9 1. Odvolací soud protinávrh shledal opodstatněným a uvedl k tomu následující:
- 10 Spornou ochrannou známku bylo nutno s účinkem od 31. května 2017 zrušit. Pro výpočet nepřerušeno období pěti let neužívání není rozhodné podání protinávrhu v září 2015, nýbrž okamžik ukončení posledního jednání dne 24. října 2017. Žalobkyně až do tohoto dne dotčenou ochrannou známku řádně neužívala po nepřerušeno období pěti let, protože daný postřikovač pro zavlažování s kódem výrobku 941 byl prodáván pouze do května 2012.
- 11 2. V projednávaném případě nejprve vyvstává otázka, zda se na stanovení dne rozhodného pro výpočet období pěti let ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Evropské unie vztahuje nařízení o ochranné známce Společenství, jakož i nařízení o ochranné známce Evropské unie (první předběžná otázka). Pokud tomu tak je, vyvstává otázka rozhodného dne (druhá předběžná otázka).
- 12 a) Nejprve je třeba objasnit, zda se v případě protinávrhu na zrušení ochranné známky EU, který byl podán před uplynutím období pěti let neužívání, na den, který je v rámci uplatňování čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Evropské unie rozhodný pro výpočet období neužívání, vztahují pravidla uvedená v nařízení o ochranné známce Společenství, jakož i v nařízení o ochranné známce Evropské unie. Je třeba dotázat se na obě nařízení, protože v den podání protinávrhu v září 2015, který přichází v úvahu jako rozhodný, nejprve platilo nařízení o ochranné známce Společenství, které však bylo v době ukončení ústní části řízení před odvolacím soudem dne 24. října 2017 nahrazeno nařízením o ochranné známce Evropské unie. Podle názoru předkládajícího senátu výše uvedená nařízení tento den neupravují.
- 13 aa) Účinky ochranné známky EU jsou podle čl. 14 odst. 1 první věty nařízení o ochranné známce Společenství a čl. 17 odst. 1 první věty nařízení o ochranné známce Evropské unie upraveny výlučně těmito nařízeními. Jinak se porušení

práv z ochranné známky EU podle čl. 14 odst. 1 druhé věty nařízení o ochranné známce Společenství a čl. 17 odst. 1 druhé věty nařízení o ochranné známce Evropské unie řídí ustanoveními kapitoly X. těchto nařízení. Podle nich se soudy pro ochranné známky EU musí řídit ustanoveními těchto nařízení (čl. 101 odst. 1 nařízení o ochranné známce Společenství a čl. 129 odst. 1 nařízení o ochranné známce Evropské unie). Podle čl. 101 odst. 2 nařízení o ochranné známce Společenství ve znění platném v den podání protinávrhu v září 2015 se soud pro ochranné známky Společenství ve všech otázkách, které nejsou upraveny nařízením o ochranné známce Společenství, řídí vnitrostátními právními předpisy, včetně mezinárodního práva soukromého. Podle čl. 129 odst. 1 nařízení o ochranné známce Evropské unie se soud pro ochranné známky EU ve všech otázkách týkajících se ochranných známek, které nejsou upraveny tímto nařízením, řídí příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Předmětem obou posledně uvedených ustanovení je hmotné právo ochranných známek neupravené dotčenými nařízenímí [omissis].

- 14 Ohledně procesního práva čl. 14 odst. 3 ve spojení s čl. 101 odst. 3 nařízení o ochranné známce Společenství a čl. 17 odst. 3 ve spojení s čl. 129 odst. 3 nařízení o ochranné známce Evropské unie stanoví, že nestanoví-li tato nařízení jinak, řídí se soud pro ochranné známky EU procesními předpisy, které platí pro obdobná řízení ve věcech národních ochranných známek státu jeho sídla (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 2016 – 280/15, [omissis] bod 28 a násl. – Irina Nikolajeva v. Multi Protect OÜ).
- 15 bb) Výslovnou úpravu dne, který je v případě protinávrhu na zrušení rozhodný pro výpočet období neužívání ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Evropské unie, tato nařízení neobsahují. Podle výše uvedených ustanovení dojde na základě protinávrhu podaného v řízení o porušení práv ke zrušení ochranné známky, pokud tato známka nebyla v Unii po nepřerušené období pěti let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují důvody.
- 16 (1) V první části čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství ani čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Evropské unie není upraven výpočet „nepřerušeného období pěti let“ neužívání, které je pro zrušení rozhodné. Podle druhé části těchto ustanovení je vyloučeno domáhat se zrušení práv, pokud v období mezi uplynutím období pěti let uvedeného v první části dotčených ustanovení a podáním návrhu nebo protinávrhu začala být ochranná známka řádně užívána nebo bylo její řádné užívání obnoveno. V obou příslušných částech dotčených ustanovení je tedy rozlišováno mezi obdobími pěti let, které je rozhodné z hlediska zrušení, a následným podáním protinávrhu, takže mezi uplynutím období pěti let a podáním protinávrhu může existovat období, v němž dochází k užívání ochranné známky. Z výše uvedeného nelze dovozovat, že pro určení období pěti let, které je podle první části těchto ustanovení rozhodné, je relevantní (rovněž) podání protinávrhu.

- 17 (2) Pokud čl. 99 odst. 3 nařízení o ochranné známce Společenství a čl. 127 odst. 3 nařízení o ochranné známce Evropské unie prohlašuje za rozhodnou dobu, kdy byla podána žaloba pro porušení práv, platí to výslovně pouze pro procesní námitku směřující ke zrušení ochranné známky EU uplatněnou jinak než formou protinávru v řízení o žalobách uvedených v čl. 96 odst. 3 písm. a) a c) nařízení o ochranné známce Společenství a v čl. 124 písm. a) a c) nařízení o ochranné známce Evropské unie. Článek 100 nařízení o ochranné známce Společenství a článek 128 nařízení o ochranné známce Evropské unie, které upravují protinávry, takové pravidlo neobsahují. Obdobně je podle čl. 17 druhé věty směrnice (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, v případě námitky neužívání v řízení o porušení práv pro účely výpočtu příslušného období pěti let třeba vycházet ze dne podání žaloby. Den, který je rozhodný v případě protinávru na výmaz, tato směrnice neupřesňuje.
- 18 (3) Výslovné určení dne uplynutí dané pětileté lhůty obsahují čl. 47 odst. 2 nařízení o ochranné známce Společenství, jakož i čl. 47 odst. 2 nařízení o ochranné známce Evropské unie pro řízení o námitkách proti přihlášce ochranné známky EU založených na starší ochranné známce EU a čl. 57 odst. 2 nařízení o ochranné známce Společenství, jakož i čl. 64 odst. 2 nařízení o ochranné známce Evropské unie pro řízení o zrušení práv nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou vedené před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO, dále jen „Úřad“). Ani z těchto ustanovení vztahujících se na správní řízení vedená Úřadem nelze dovodit upřesnění dne, který je pro výpočet rozhodný v případě protinávru na zrušení práv podaného v soudním řízení.
- 19 cc) Podle názoru předkládajícího senátu určení dne, který je v případě protinávru na zrušení rozhodný pro výpočet období neužívání ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Evropské unie, těmto nařízením nepodléhá, protože se jedná o procesní otázku, která v nich není upravena.
- 20 (1) Tomu, že se podle práva ochranných známek, které je v celé Unii harmonizováno, jedná o otázku procesního práva, nasvědčuje bod 9 odůvodnění směrnice 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Podle něj příslušná procesní pravidla pro zrušení a prohlášení neplatnosti z důvodu práva přednosti stanoví členské státy. Okolnost, že směrnice (EU) 2015/2436 tuto otázku již výslovně neupravuje, zřejmě souvisí se zavedením řízení o zrušení ochranné známky před úřady pro ochranné známky, které je upraveno v jejím článku 45, avšak nehovoří z hlediska soudních řízení o zrušení práv proti procesněprávní kvalifikaci počítání lhůt [*omissis*].
- 21 (2) Podle německého občanského práva procesního musí soud své rozhodnutí založit na tom, co bylo uvedeno do konce posledního jednání [*omissis*]. Pro případ námitky zrušení práv vznesené v řízení o žalobě německé právo ochranných známek v § 25 odst. 2 první větě [Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (zákon o ochraně ochranných známek a jiných rozlišovacích označení), dále jen „MarkenG“] stanoví, že při výpočtu pětileté

lhůty pro užívání je třeba vycházet z podání žaloby. Pokud ovšem období pěti let neužívání uplyne teprve po podání žaloby, je podle § 25 odst. 2 druhé věty MarkenG třeba vycházet z ukončení ústní části řízení [*omissis*]. Ustanovení § 55 odst. 3 druhé věty MarkenG pro případ, že vlastník zapsané známky s právem přednosti podá žalobu, stanoví, že na základě námitky žalovaného je třeba z hlediska neužívání zohlednit období pěti let předcházející ukončení ústní části řízení.

- 22 Vzhledem k tomu, že v řízení před soudem rozhodujícím o opravném prostředku „Revision“ je vyloučeno provádění důkazů o užívání, které vede k zachování práv, je podle ustálené judikatury předkládajícího senátu z hlediska zrušení ochranné známky relevantní poslední jednání před odvolacím soudem [*omissis*].
- 23 Podle této zásady „klouzavé lhůty pro užívání“ může – jako v projednávaném případě – dojít ke zrušení ochranné známky, která sice byla způsobem vedoucím k zachování práv užívána v posledních pěti letech před podáním žaloby, ale už nikoli pět let přede dnem konání posledního jednání před odvolacím soudem.
- 24 b) V případě kladné odpovědi na první předběžnou otázku v rámci výkladu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Evropské unie vyvstává další otázka, kterou je třeba objasnit, a to zda je při výpočtu období pěti let neužívání podle čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Evropské unie v případě protinávru na zrušení ochranné známky EU podaného před uplynutím období pěti let neužívání nutno vycházet ze dne podání protinávru, nebo ze dne konání posledního jednání v řízení před odvolacím soudem. Podle názoru předkládajícího senátu by měl být rozhodný den konání posledního jednání v řízení před odvolacím soudem.
- 25 aa) Předběžná otázka je relevantní pro rozhodnutí. Opravný prostředek „Revision“ bude úspěšný, pokud je při výpočtu období neužívání nutno vycházet z podání protinávru, ke kterému došlo v září 2015. V tomto případě by s ohledem na užívání sporné ochranné známky prostřednictvím prodeje postřikovače pro zavlažování s kódem zboží 941 do května 2012 nedošlo k neužívání po nepřerušené období pěti let, takže by protinávrh byl neopodstatněný. Opravný prostředek „Revision“ naopak bude neúspěšný, pokud je pro účely výpočtu období pěti let nepřerušeno užívání nutno vycházet ze dne konání posledního jednání v řízení před soudem zabývajícím se skutkovými otázkami. Při posuzování v rámci řízení o opravném prostředku „Revision“ ob stojí závěr odvolacího soudu, že užívání sporné ochranné známky, které vede k zachování práv, je prokázáno pouze do května 2012. Pak by odvolací soud postupoval správně, když spornou ochrannou známku s ohledem na to, že k poslednímu užívání vedoucímu k zachování práv došlo v květnu 2012, od 31. května 2017 zrušil, jelikož se poslední jednání konalo dne 24. října 2017.
- 26 bb) Den rozhodný pro zrušení práv z důvodu pětiletého přerušování užívání podle čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Evropské unie a čl. 51 odst. 1

písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství není ani jasný, ani již objasněný judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Objasnění předběžné otázky zejména nelze dovodit z rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. dubna 2018 [C-148/17, (*omissis*) Peek & Cloppenburg KG, Hamburg v. Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf]. Podle tohoto rozsudku musí být článek 14 směrnice 2008/95 ve spojení s čl. 34 odst. 2 nařízení o ochranné známce Společenství vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, podle které lze starší národní ochrannou známku, jejíž seniorita je uplatněna pro ochrannou známku EU, dodatečně prohlásit za neplatnou nebo zrušenou jen tehdy, pokud podmínky pro tuto neplatnost nebo pro toto zrušení byly splněny nejen v okamžiku, kdy se vlastník známky vzdal nebo ji nechal zaniknout, ale i v okamžiku vydání soudního rozhodnutí, jímž je toto prohlášení učiněno [rozsudek Soudního dvora (*omissis*) Peek & Cloppenburg KG, Hamburg v. Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, bod 32]. Z výše uvedeného nelze vyvodit žádné poznatky pro odpověď na předběžnou otázku předloženou v projednávaném případě. V tomto případě se nejedná o posouzení, zda byly podmínky prohlášení neplatnosti nebo zrušení národní ochranné známky splněny k okamžiku, kdy se vlastník národní ochranné známky vzdal nebo kdy tato ochranná známka zanikla [viz rozsudek Soudního dvora (*omissis*) Peek & Cloppenburg KG, Hamburg v. Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, bod 26]. Naopak je třeba posoudit, zda byla zrušena ochranná známka, která je nadále uvedena v rejstříku.

- 27 cc) Posuzování ke dni ukončení ústní části řízení před odvolacím soudem odpovídá cíli uvedenému v bodě 24 odůvodnění nařízení o ochranné známce Evropské unie, a to že důvod pro přiznání ochrany ochranné známce je dán pouze v případě skutečného užívání, lépe než posuzování ke dni podání protinávrhu. Posledně uvedené může vést k tomu, že žaloba pro porušení práv uspěje a protinávrh na zrušení práv je nutno zamítnout, ačkoli v době vydání rozhodnutí bylo možno spornou ochrannou známku vymazat. Posuzování ke dni posledního jednání v řízení před odvolacím soudem je rovněž v souladu s požadavky hospodárnosti řízení, protože osoba, která podává protinávrh, není odkázána na opětovný protinávrh nebo návrh na výmaz, pokud v průběhu soudního řízení uplynulo období pěti let neuvžívání. Posuzování ke dni konání posledního jednání nemá závažný dopad na jednotnost ochrany ochranné známky EU.

[*omissis*]