

Vec C-607/19

Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dátum podania:

12. august 2019

Vnútroštátny súd:

Bundesgerichtshof

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

6. jún 2019

Žalobca(kyňa):

Husqvarna AB

Žalovaná:

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

PRACOVNÝ DOKUMENT

BUNDESGERICHTSHOF (Spolkový súdny dvor, Nemecko)

UZNESENIE

I ZR 212/17

[*omissis*]

6. júna 2019

[*omissis*]

vo veci

Husqvarna AB [*omissis*], Huskvarna, Švédsko,

žalobkyňa, odporkyňa v konaní o vzájomnom návrhu
a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“,

[*omissis*]

proti

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

žalovaná, navrhovateľka podávajúca vzájomný návrh
a odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“,

[*omissis*]

I. občianskoprávny senát Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) [*omissis*]

rozhodol:

I. Konanie sa prerušuje.

II. Súdnemu dvoru Európskej únie sa prekladajú nasledujúce prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochranej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) a článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochranej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1):

1. Podlieha v prípade vzájomného návrhu na zrušenie ochranej známky Európskej únie, ktorý bol podaný pred uplynutím päťročného obdobia nepoužívania, určenie dátumu relevantného v rámci uplatnenia článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochranej známke Spoločenstva a článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochranej známke Európskej

únie pre výpočet obdobia nepoužívania, pravidlám obsiahnutým v nariadení o ochrannej známke Spoločenstva, ako aj v nariadení o ochrannej známke Európskej únie?

2. V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Má sa pri výpočte päťročného obdobia nepoužívania podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva a článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrannej známke Európskej únie v prípade vzájomného návrhu na zrušenie ochrannej známky Európskej únie podaného pred uplynutím päťročného obdobia nepoužívania zohľadniť dátum podania vzájomného návrhu alebo dátum posledného pojednávania v odvolacom konaní?

Odôvodnenie:

- 1 I. Žalobkyňa vyrába náradie na údržbu záhrady a okolia. V roku 2006 žalobkyňa prevzala spoločnosť Gardena Deutschland GmbH, ktorá od roku 1968 predáva „Original Gardena System“, záhradný zavlažovací systém, do ktorého príslušenstva patrí zavlažovací postrekovač, ako aj hadicová spojka na spojenie zavlažovacieho postrekovača so záhradnou hadicou.
- 2 Žalobkyňa je majiteľkou trojrozmernej ochrannej známky Európskej únie č. 456244 (sporná ochranná známka), ktorá bola prihlásená 31. januára 1997 a 26. januára 2000 bola zapísaná vo farbách oranžovočervená-sivá-svetlosivá pre tovar „zavlažovací postrekovač“. Grafické vyobrazenie tejto ochrannej známky v registri znázorňuje zavlažovací postrekovač, ktorý pozostáva z troch častí, a to zo spojovacieho kusu, držadla a hrotu. Držadlo je sivé a kužeľovité a má jemne drážkovanú plochu. Hrot je užší a dlhší ako držadlo. Je rovnako kužeľovitý a smerom dopredu sa zužuje, má jemné elipsovité priehlbinky a je tmavooranžovej farby.
- 3 Sporná ochranná známka je graficky zobrazená nasledovne:



- 4 Zavlažovací postrekovač s čísлом výrobku 941, ktorý bol vyrábaný žalobkyňou aspoň do mája 2012, zodpovedá spornej ochrannej známke.
- 5 Žalovaná je spoločnosťou koncernu Lidl, ktorá je príslušná pre internetovú ponuku diskontnej siete a prevádzku internetového obchodu. Žalovaná vo svojom internetovom obchode od začiatku júla 2014 až do minimálne januára 2015 ponúkala súpravu špirálových hadíc, ktorá pozostávala zo špirálovej hadice, zavlažovacieho postrekovača a spojovacieho puzdra pre prepojenie hadíc.
- 6 Žalobkyňa považovala túto ponuku za porušenie svojej ochrannej známky Európskej únie a u žalovanej si nárokovala upustenie od konania, uloženie povinnosti na náhradu škody a náhradu nákladov súvisiacich s predžalobnou výzvou. Žalovaná prostredníctvom vzájomného návrhu požiadala o zrušenie ochrannej známky Európskej únie. Landgericht (Krajinský súd, Nemecko) žalobe vyhovel a vzájomný návrh zamietol. Odvolací súd na základe odvolania žalovanej zamietol žalobu a na základe vzájomného návrhu ochrannú známku č. 456244 od 1. mája 2017 zrušil.
- 7 Senát vyhlásil za prípustný opravný prostriedok „Revision“, v rozsahu v akom bolo o vzájomnom návrhu rozhodnuté v neprospech žalobkyne. Žalobkyňa sa svojim opravným prostriedkom „Revision“ usiluje o obnovenie rozsudku krajinského súdu v rozsahu, v akom bol vzájomný návrh zamietnutý.

- 8 II. Rozhodnutie v predmetnom spore závisí od objasnenia pôsobnosti nariadenia (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva (ďalej len „nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva“ alebo „NOZS“) a nariadenia [omissis] 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie (ďalej len „nariadenie o ochrannej známke EÚ“ alebo „NOZEÚ“), ako aj výkladu článku 51 ods. 1 písm. a) NOZS a článku 58 ods. 1 písm. a) NOZEÚ. Pred rozhodnutím o opravnom prostriedku je preto potrebné konanie prerušiť a podľa článku 267 ods. 1 písm. b) a ods. 3 ZFEÚ podať návrh na začatie prejudiciálneho konania na Súdny dvor Európskej únie.
- 9 1. Odvolací súd považoval vzájomný návrh za dôvodný a uviedol k tomu:
- 10 Sporná ochranná známka je s účinnosťou od 31. mája 2017 zrušená. Pre výpočet nepretržitého obdobia nepoužívania nie je relevantné podanie vzájomného návrhu v septembri 2015, ale okamih ukončenia posledného pojednávania 24. októbra 2017. Žalobkyňa ochrannú známku do tohto okamihu riadne nepoužívala nepretržite päť rokov, keďže zavlažovací postrekovač s číslom tovaru 941 bol predávaný len do mája 2012.
- 11 2. V spornom prípade najprv vzniká otázka, či určenie dátumu relevantného pre výpočet obdobia piatich rokov v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) NOZS a článku 58 ods. 1 písm. a) NOZEÚ sa riadi nariadením o ochrannej známke Spoločenstva a nariadením o ochrannej známke Európskej únie (prvá prejudiciálna otázka). Pokiaľ áno, vzniká otázka, ktorý dátum je relevantný (druhá prejudiciálna otázka).
- 12 a) Objasnenie si najprv vyžaduje to, či v prípade vzájomného návrhu na zrušenie ochrannej známky Európskej únie, ktorý bol podaný pred uplynutím obdobia päťročného nepoužívania, sa dátum, ktorý je pri uplatnení článku 51 ods. 1 písm. a) NOZS a článku 58 ods. 1 písm. a) NOZEÚ relevantný pre výpočet obdobia nepoužívania, riadi pravidlami nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, ako aj nariadenia o ochrannej známke Európskej únie. Je potrebné pýtať sa na obe nariadenia, keďže v čase podania vzájomného návrhu v septembri 2015, ktorý by prichádzal do úvahy, najprv platilo nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva, na ktorého miesto však v čase ukončenia ústneho pojednávania pred odvolacím súdom 24. októbra 2017 nastúpilo nariadenie o ochrannej známke Európskej únie. Podľa názoru senátu uvedené nariadenia tento dátum neupravujú.
- 13 aa) Účinky ochrannej známky Európskej únie sa určia podľa článku 14 ods. 1 prvej vety NOZS a článku 17 ods. 1 prvej vety NOZEÚ výlučne podľa týchto nariadení. Okrem toho porušenie ochrannej známky Európskej únie podľa článku 14 ods. 1 druhej vety NOZS a článku 17 ods. 1 druhej vety NOZEÚ podlieha ustanoveniam Kapitoly X týchto nariadení. Podľa toho majú Súdny dvor pre ochranné známky EÚ uplatňovať ustanovenia týchto nariadení (článok 101 ods. 1 NOZS, článok 129 ods. 1 NOZEÚ). Podľa článku 101 ods. 2 NOZS v znení platnom v čase podania vzájomného návrhu v septembri 2015 uplatnia súdy pre ochranné známky Spoločenstva na všetky otázky, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva, svoje vnútroštátne právo vrátane svojho medzinárodného práva súkromného. Podľa článku 129 ods. 2 NOZEÚ uplatnia

súdy pre ochranné známky EÚ vo všetkých otázkach ochranných známk, ktoré nie sú upravené v tomto nariadení, príslušné vnútroštátne právo. Predmetom oboch naposledy uvedených ustanovení je hmotné právo z ochranných známk, ktoré nariadeniami nie je upravené [omissis].

- 14 V súvislosti s procesným právom článok 14 ods. 3 v spojení s článkom 101 ods. 3 NOZS a článok 17 ods. 3 v spojení s článkom 129 ods. 3 NOZEÚ upravujú okolnosť, kedy Súdny dvor pre ochranné známky EÚ uplatnia procesné pravidlá uplatniteľné na ten istý druh žalôb týkajúcich sa národnej ochrannej známky v členskom štáte, na území ktorého sa tento súd nachádza, ak toto nariadenie nestanovuje inak (Súdny dvor Európskej únie, rozsudok z 22. júna 2016 – C-280/15, [omissis] bod 28 a nasl. – Nikolajeva/Multi Protect).
- 15 bb) Tieto nariadenia neobsahujú výslovnú úpravu dátumu, ktorý je v prípade vzájomného návrhu na zrušenie relevantný pre výpočet obdobia nepoužívania v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) NOZS a článku 58 ods. 1 písm. a) NOZEÚ. Podľa uvedených ustanovení sa ochranná známka na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv vyhlási za zrušenú, ak sa ochranná známka nepretržite počas piatich rokov riadne nepoužívala v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, a pre jej nepoužívanie neexistujú žiadne náležité dôvody.
- 16 (1) V prvej časti vety článku 51 ods. 1 písm. a) NOZS a článku 58 ods. 1 písm. a) NOZEÚ nie je upravený výpočet „nepretržite[ho obdobia] počas piatich rokov“ nepoužívania, ktorý je relevantný pre zrušenie. Podľa druhej časti vety týchto ustanovení je vylúčené uplatniť zrušenie, ak sa počas obdobia medzi uplynutím päťročného obdobia uvedeného v prvej časti vety a podaním návrhu alebo vzájomného návrhu skutočné používanie ochrannej známky začalo alebo obnovilo. V oboch častiach vety sa rozlišuje medzi päťročným obdobím relevantným pre zrušenie a nasledovným podaním vzájomného návrhu, takže medzi koncom päťročného obdobia a podaním vzájomného návrhu môže existovať časový úsek, v ktorom sa ochranná známka môže používať. Z toho však nie je možné usúdiť, že pri určení päťročného obdobia relevantného podľa prvej časti vety týchto ustanovení (rovnako) záleží na podaní vzájomného návrhu.
- 17 (2) Pokiaľ článok 99 ods. 3 NOZS a článok 127 ods. 3 NOZEÚ za relevantný uvádzajú okamih podania žaloby pre porušenie práv, platí to výslovne len pre námietku zrušenia ochrannej známky Európskej únie podanej proti žalobe podľa článku 96 písm. a) a c) NOZS a článku 124 písm. a) a c) NOZEÚ, ktorá nebola podaná ako vzájomný návrh. Článok 100 NOZS a článok 128 NOZEÚ, ktoré upravujú vzájomné návrhy, takúto úpravu neobsahujú. Podľa článku 17 druhej vety smernice (EÚ) 2015/2436 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk v prípade námietky nepoužívania v konaní pre porušenie práv sa pri výpočte päťročného obdobia zohľadní deň podania žaloby. K dátumu relevantnému v prípade vzájomného návrhu na výmaz sa táto smernica nevyjadruje.

- 18 (3) Výslovné ustanovenie o konci päťročného obdobia obsahuje článok 47 ods. 2 NOZS, ako aj článok 47 ods. NOZEÚ pre konanie o námietkach vychádzajúce zo staršej ochrannej známky Európskej únie proti podaniu prihlášky ochrannej známky Európskej únie a článok 57 ods. 2 NOZS, ako aj článok 64 ods. 2 NOZEÚ pre konanie o zrušení alebo vyhlásenie neplatnosti na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Z týchto ustanovení, ktoré platia pre správne konanie pred úradom, sa rovnako nedá odvodiť žiadne upresnenie v súvislosti s výpočtom dátumu relevantným v prípade vzájomného návrhu na zrušenie pred súdom.
- 19 cc) Podľa názoru senátu určenie dátumu, ktorý je v prípade vzájomného návrhu na zrušenie relevantný pre výpočet obdobia nepoužívania v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) NOZS a článku 58 ods. 1 písm. a) NOZEÚ, nepodlieha týmto nariadeniam, keďže nejde o procesnoprávnu otázku, ktorá je v nich upravená.
- 20 (1) V prospech toho, že podľa práva ochranných známk harmonizovaného v celej Únii ide o otázku procesného práva, hovorí odôvodnenie 9 smernice 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk. Podľa neho je úlohou členských štátov stanoviť uplatniteľné pravidlá konania pre zrušenie a vyhlásenie neplatnosti z dôvodu skorších práv. Okolnosť, že smernica (EÚ) 2015/2436 toto už výslovne neupravuje, by mohla súvisieť s konaním o zrušení pred úradmi upraveným v článku 45, z hľadiska súdneho konania o zrušení však nehovorí proti procesnoprávnej kvalifikácii výpočtu termínu [*omissis*].
- 21 (2) Podľa nemeckého procesného práva má byť základom rozhodnutia súdu to, čo bolo prednesené do konca posledného ústneho pojednávania [*omissis*]. V prípade námietky zrušenia práv vznesenej v konaní nemecké právo ochranných známk určuje v § 25 ods. 2 prvej vety MarkenG (Markengesetz, zákon o ochranných známkach), že pri výpočte päťročnej lehoty pre používanie sa má zohľadniť podanie žaloby. Pokiaľ však obdobie päťročného nepoužívania končí až po podaní žaloby, má sa podľa § 25 ods. 2 druhej vety MarkenG zohľadniť koniec ústneho pojednávania [*omissis*]. Ustanovenie § 55 ods. 3 druhej vety MarkenG v prípade podania žaloby majiteľom zapísanej ochrannej známky so skorším právami upravuje okolnosť, kedy na námietku žalovaného sa pri otázke nepoužívania má zohľadniť obdobie piatich rokov od ukončenia ústneho pojednávania.
- 22 Keďže skúmanie dôkazov o riadnom používaní pred súdom, ktorý rozhoduje o dovolaní, je vylúčené, relevantným je v súvislosti so zrušením ochrannej známky podľa stálej judikatúry senátu posledné ústne pojednávanie pred odvolacím súdom [*omissis*].
- 23 Podľa tohto princípu „pohyblivej doby používania“ môže – ako v tomto prípade – vyplývať zrušenie ochrannej známky, ktorá síce bola riadne používaná ešte v posledných piatich rokoch pred podaním žaloby, nie však už päť rokov pred dátumom posledného ústneho pojednávania pred odvolacím súdom.

- 24 b) Pokiaľ je odpoveď na prvú prejudiciálnu otázku kladná, v rámci výkladu článku 51 ods. 1 písm. a) NOZS a článku 58 ods. 1 písm. a) NOZEÚ vzniká ďalšia otázka, ktorá si vyžaduje objasnenie, a to, či pri výpočte obdobia päťročného nepoužívania podľa článku 51 ods. 1 písm. a) NOZS a článku 58 ods. 1 písm. a) NOZEÚ sa v prípade vzájomného návrhu na zrušenie ochrannej známky Európskej únie podaného pred uplynutím obdobia päťročného nepoužívania má zohľadniť dátum podania vzájomného návrhu alebo dátum posledného ústneho pojednávania v odvolacom konaní. Podľa názoru senátu by mal byť relevantný dátum posledného ústneho pojednávania v odvolacom konaní.
- 25 aa) Prejudiciálna otázka je relevantná pre rozhodnutie vo veci. Opravný prostriedok „Revision“ bude úspešný, ak sa pri výpočte obdobia nepoužívania má zohľadniť vzájomný návrh podaný v septembri 2015. V tomto prípade v súvislosti s používaním spornej ochrannej známky predajom zavlažovacieho postrekovača s číslom výrobku 941 do mája 2012 by nebola splnená podmienka nepretržitého nepoužívania v dĺžke päť rokov, takže vzájomný návrh by bol nedôvodný. Opravný prostriedok „Revision“ naopak nebude úspešný, ak sa pri výpočte päťročného nepretržitého nepoužívania má zohľadniť dátum posledného ústneho pojednávania na súde, ktorý sa má zaoberať skutkovými otázkami. Predpoklad odvolacieho súdu, že riadne používanie spornej ochrannej známky bolo preukázané len do mája 2012, obstál pri preskúmaní súdom pojednávajúcim o opravnom prostriedku „Revision“. Odvolací súd teda spornú ochrannú známku pri zohľadnení posledného riadneho používania v máji 2012 právom vyhlásil od 31. mája 2017 za zrušenú, keďže posledné ústne pojednávanie sa konalo 24. októbra 2017.
- 26 bb) Dátum, ktorý je relevantný pre zrušenie z dôvodu päťročného prerušenia používania podľa článku 58 ods. 1 písm. a) NOZS a článku 51 ods. 1 písm. a) NOZEÚ, nie je jasný, ani ešte nebol objasnený judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Objasnenie prejudiciálnej otázky sa najmä nedá odvodiť z rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 19. apríla 2018 (C-148/17, [omissis] P&C Hamburg/P&C Düsseldorf). Podľa neho sa článok 14 smernice 2008/95/ES v spojení s článkom 34 ods. 2 NOZS má vykladať v tom zmysle, že bráni výkladu vnútroštátnej právnej úpravy, podľa ktorého možno konštatovať *a posteriori* neplatnosť skoršej národnej ochrannej známky alebo zrušenie práv majiteľa tejto ochrannej známky, ktorej seniorita sa uplatňuje pre ochrannú známku Európskej únie, iba vtedy, ak sú splnené podmienky tejto neplatnosti alebo tohto zrušenia nielen v deň, keď došlo k vzdaniu sa tejto skoršej národnej ochrannej známky alebo keď zanikla, ale tiež v deň, keď bolo vydané súdne rozhodnutie obsahujúce toto konštatovanie (Súdny dvor Európskej únie, [omissis] bod 32 – P&C Hamburg/P&C Düsseldorf). Z toho nie je možné odvodiť žiadne indície pre odpoveď na prejudiciálnu otázku v tomto spore. V prejednávanej veci nejde o preskúmanie, či boli podmienky pre neplatnosť alebo zrušenie národnej známky splnené v deň, keď došlo k vzdaniu sa ochrannej známky alebo keď zanikla (pozri Súdny dvor Európskej únie, [omissis] bod 26 – P&C Hamburg/ P&C Düsseldorf). Skôr je potrebné preskúmať, či bola zrušená ochranná známka, ktorá sa naďalej nachádza v registri.

- 27 cc) Zohľadnenie dátumu konca ústneho pojednávania na odvolacom stupni sa vo vyššej miere ako zohľadnenie dátumu podania vzájomného návrhu zhoduje s cieľom uvedeným v odôvodnení 24 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie, podľa ktorého je priznanie ochrany ochrannej známke oprávnené len v prípade skutočného používania. Posledné uvedené môže viesť k tomu, že žaloba o porušení práv je úspešná a vzájomný návrh na zrušenie sa má zamietnuť, hoci sporná ochranná známka bola v okamihu rozhodnutia hodná výmazu. Zohľadnenie dátumu posledného ústneho pojednávania na odvolacom stupni zodpovedá aj hospodárnosti konania, keďže žalobca nie je odkázaný na opätovný vzájomný návrh alebo návrh na výmaz, pokiaľ počas sporu uplynulo obdobie päťročného nepoužívania. Jednotnosť ochrany ochrannej známky Európskej únie nie je zohľadnením dátumu posledného ústneho pojednávania závažným spôsobom dotknutá.

[omissis]

PRACOVNÝ DOKUMENT