



Tisk a informace

Soudní dvůr Evropské unie
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 35/11
V Lucemburku dne 12. dubna 2011

Rozsudek ve věci C-235/09
DHL Express France SAS / Chronopost SA

Zákaz porušení práv z ochranné známky vydaný vnitrostátním soudem rozhodujícím jako soud pro ochranné známky Společenství se v zásadě vztahuje na celé území Unie

Donucovací opatření, jako je penále, které má zajistit dodržování tohoto zákazu, má v zásadě účinky na tomtéž území

Nařízení o ochranné známce Společenství¹ vytváří společný režim pro ochranné známky, na jehož základě mohou podniky nabýt ochranné známky Společenství, jimž je poskytnuta jednotná ochrana a které mají účinky na celém území Unie.

K zajištění této ochrany nařízení stanoví, že členské státy určí na svém území soudy pro ochranné známky Společenství příslušné ve věcech všech žalob pro porušení, a pokud to připouští vnitrostátní právní předpisy, pro hrozící porušení ochranné známky Společenství. Zjistí-li soud pro ochranné známky Společenství, že byla porušena či že hrozí porušení ochranné známky Společenství, vydá příkaz, kterým osobě, jež se dopustila porušení práv z ochranné známky, zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství. Přijme rovněž podle vnitrostátních právních předpisů příslušná opatření k zajištění dodržování tohoto zákazu.

Společnost Chronopost je majitelkou ochranné známky Společenství a francouzské ochranné známky „WEBSHIPPING“, přihlášených v roce 2000 a zapsaných mimo jiné pro logistické služby a služby přenosu informací, a rovněž pro sběr a distribuci poštovních zásilek a správu expresní pošty. Společnost DHL Express France SAS (právní nástupkyně společnosti DHL International) užívala navzdory tomuto zápisu stejný výraz pro označení služby správy expresní pošty dostupné na internetu.

Rozsudkem ze dne 15. března 2006 Tribunal de grande instance de Paris (Francie), rozhodující jako soud pro ochranné známky Společenství, rozhodl, že společnost DHL Express France, právní nástupkyně společnosti DHL International, se dopustila porušení francouzské ochranné známky WEBSHIPPING, avšak nerozhodl o porušení ochranné známky Společenství. Na návrh společnosti Chronopost bylo zahájeno řízení před Cour d'appel, který toto rozhodnutí dne 9. listopadu 2007 potvrdil a zakázal pod hrozbou penále společnosti DHL pokračovat v užívání označení „WEBSHIPPING“ a „WEB SHIPPING“. Nevyhověl však návrhu společnosti Chronopost vztáhnout účinky tohoto zákazu na celé území Unie. Účinky zákazu tedy omezil pouze na území Francie. Společnost DHL podala kasační opravný prostředek. Tento opravný prostředek byl zamítnut, ale jelikož společnost Chronopost podala vzájemný kasační opravný prostředek proti územnímu omezení zákazu a penále, považoval Cour de cassation za nutné položit v této věci Soudnímu dvoru předběžné otázky.

Zprvce Soudní dvůr odpověděl, že nařízení musí být vykládáno v tom smyslu, že **zákaz stanovený vnitrostátním soudem, jenž rozhoduje jako soud pro ochranné známky Společenství, se vztahuje v zásadě na celé území Unie.**

¹ Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994 L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 40).

Soudní dvůr totiž uvádí, že územní působnost zákazu nařízeného soudem pro ochranné známky Společenství je dána dvěma faktory, a to místní příslušností tohoto soudu a výlučným právem majitele ochranné známky Společenství.

Na jedné straně má **soud pro ochranné známky výlučnou místní příslušnost** k rozhodování o porušení práv z ochranné známky, k nimž došlo, nebo, připouští-li to vnitrostátní právní předpisy, k nim hrozí dojít na území kteréhokoli členského státu. Tento soud je tak mimo jiné příslušný k rozhodování o porušení práv z ochranné známky na území kteréhokoli členského státu. Jeho pravomoc se tedy může v zásadě vztahovat na celé území Unie.

Na druhé straně se **výlučné právo majitele ochranné známky Společenství** v zásadě vztahuje na celé území Unie, na kterém je ochranným známkám Společenství poskytována jednotná ochrana a kde tyto známky vyvolávají účinky.

Jednotná povaha ochranné známky Společenství totiž směřuje k jednotnému způsobu ochrany práva vyplývajícího z ochranné známky Společenství proti nebezpečí porušení na území Unie. Aby byla tato jednotná ochrana zaručena, zákaz pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení práv z ochranné známky, stanovený soudem pro ochranné známky Společenství, se musí v zásadě vztahovat na celé území Unie.

Avšak územní působnost zákazu může být v určitých případech omezena. Výlučné právo majitele ochranné známky Společenství je mu totiž poskytnuto proto, aby mohl zajistit, že tato známka bude moci plnit své vlastní funkce². Výkon tohoto práva musí tedy být vyhrazen pro případy, kdy užívání označení třetí osobou zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky.

Jestliže tedy soud pro ochranné známky Společenství konstatuje, že jednání, které představuje porušení nebo hrozící porušení ochranné známky Společenství, je omezeno pouze na jeden členský stát nebo na část území Unie, poněvadž osoba požadující zákaz omezila územní působnost žaloby, kterou podává, nebo proto, že žalovaný předloží důkaz o tom, že užívání označení nezasahuje nebo nemůže zasáhnout do funkcí ochranné známky, zejména z důvodů jazykových, musí tento soud omezit územní působnost zákazu, který stanoví.

Zadruhé, **donucovací opatření nařízené soudem pro ochranné známky Společenství na základě jeho vnitrostátního práva má rovněž účinky v jiných členských státech, než je stát tohoto soudu.**

Soudní dvůr připomíná, že taková donucovací opatření, jako je penále (pokuta, která se platí v případě porušení zákazu), nařízená soudem pro ochranné známky Společenství na základě jeho vnitrostátního práva, mají zaručit dodržování zákazu pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení práv z ochranné známky, jež tento soud stanovil. Tato opatření mohou navíc být účinná pouze tehdy, jsou-li účinná na stejném území, na kterém má účinky samotné soudní rozhodnutí o zákazu.

Aby bylo zaručeno dodržování zákazu, rozhoduje-li soud členského státu, v němž byl zákaz porušen, musí tento soud uznat a vykonat rozhodnutí a k němu připojená donucovací opatření podle pravidel a postupů stanovených vnitrostátním právem. Na základě zásady loajální spolupráce jsou soudy členských států povinny zajistit soudní ochranu práv, která jednotlivcům vyplývají z práva Unie³.

² Mezi tyto funkce patří zejména ochrana původu výrobku či služby a ochrana image ochranné známky.

³ Bruselská úmluva podepsaná dne 27. září 1968 (Úř. věst. 1972 L 299, s. 32) o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, nahrazená nařízením Rady č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2001 L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42) upravuje vzájemné uznávání soudních rozhodnutí mezi členskými státy. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví. (Úř. věst. L 157, 30. 4. 2004, s. 45 – 86; Zvl. vyd. 17/02, s. 32).

V případě, že vnitrostátní právo členského státu nestanoví žádné donucovací opatření obdobné opatření nařízenému soudem pro ochranné známky Společenství jiného členského státu, jenž stanovil zákaz, musí soud, který rozhoduje, dosáhnout represivního cíle prostřednictvím využití příslušných ustanovení svého vnitrostátního práva tak, aby odpovídajícím způsobem zaručil dodržování původně stanoveného zákazu.

UPOZORNĚNÍ: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce umožňuje soudům členských států, aby v rámci sporu, který projednávají, položily Soudnímu dvoru otázky týkající se výkladu práva Unie nebo platnosti aktu Unie. Soudní dvůr nerozhoduje ve sporu před vnitrostátním soudem. Vnitrostátní soud musí věc rozhodnout v souladu s rozhodnutím Soudního dvora. Toto rozhodnutí je rovněž závazné pro ostatní vnitrostátní soudy, které případně budou projednávat podobný problém.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

[Úplné znění](#) rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki ☎ (+352) 4303 5499