



Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie  
**TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 35/11**  
v Luxemburgu 12. apríla 2011

Rozsudok vo veci C-235/09  
DHL Express France SAS/Chronopost SA

**Zákaz porušovania práv z ochrannnej známky Spoločenstva vyhlásený vnútroštátnym súdom ako súdom pre ochranné známky Spoločenstva sa v zásade vzťahuje na celé územie Únie**

*Donucovacie opatrenie, akým je penále, ktoré slúži na zabezpečenie rešpektovania tohto zákazu, v zásade spôsobuje účinky na tomto istom území*

Nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva<sup>1</sup> vytvára režim Spoločenstva pre ochranné známky, ktorý poskytuje podnikom právo nadobúdať ochranné známky Spoločenstva, ktoré budú požívať jednotnú ochranu a vyvolávať účinky na celom území Únie.

Na účely zaručenia tejto ochrany nariadenie stanovuje, že členské štáty vytvoria na svojich územiach „súdy pre ochranné známky Spoločenstva“, do ktorých právomoci budú patriť žaloby proti porušeniam práv z ochranných známok Spoločenstva, a pokiaľ to vnútroštátne právo pripúšťa, aj žaloby proti hrozbám porušenia týchto práv. Ak súd pre ochranné známky Spoločenstva zistí porušenie alebo hrozbu porušenia ochrannej známky Spoločenstva, vydá príkaz zakazujúci porušiteľovi pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva. V súlade so svojím vnútroštátnym právom taktiež prijme také opatrenia, ktoré budú zamerané na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu.

Spoločnosť Chronopost SA je majiteľom ochrannej známky Spoločenstva a francúzskej ochrannej známky „WEBSHIPPING“, ktoré boli prihlásené v roku 2000 a následne zapísané najmä pre logistické služby a služby prenosu informácií, ako aj zberu a distribúcie pošty a správy expresných zásielok. Napriek tomuto zápisu DHL Express France SAS (právna nástupkyňa DHL International) používala ten istý pojem na označovanie služby správy expresných zásielok prístupnej najmä na internete.

Rozsudkom z 15. marca 2006 Tribunal de grande instance de Paris (Francúzsko), ktorý konal ako súd pre ochranné známky Spoločenstva, rozhodol, že DHL Express France sa dopustila porušenia práv vyplývajúcich z francúzskej ochrannej známky WEBSHIPPING, nerozhodol však o porušení práv z ochrannej známky Spoločenstva. Cour d'appel, na ktorý sa obrátila spoločnosť Chronopost, toto rozhodnutie 9. novembra 2007 potvrdil a pod hrozbou penále zakázal pokračovať v používaní označení „WEBSHIPPING“ a „WEB SHIPPING“ spoločnosťou DHL. Nevyhovel však návrhu spoločnosti Chronopost, aby rozšíril pôsobnosť účinkov tohto zákazu na celé územie Únie. Tento súd teda obmedzil účinky zákazu výlučne na francúzske územie. DHL podala kasačný opravný prostriedok. Tento opravný prostriedok bol síce zamietnutý, keďže však Chronopost podala vzájomný kasačný opravný prostriedok proti územnému obmedzeniu zákazu a penále, Cour de cassation sa domnieval, že je nevyhnutné predložiť túto otázku Súdnemu dvoru.

Po prvé Súdny dvor odpovedal, že dotknuté nariadenie sa má vykladať v tom zmysle, že **pôsobnosť zákazu vyhláseného vnútroštátnym súdom ako súdom pre ochranné známky Spoločenstva sa v zásade vzťahuje na celé územie Únie.**

<sup>1</sup> Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).

Súdny dvor totiž zdôrazňuje, že územná pôsobnosť zákazu nariadeného súdom pre ochranné známky Spoločenstva je určená dvoma skutočnosťami, jednak územnou pôsobnosťou tohto súdu a jednak výlučným právom majiteľa ochrannej známky Spoločenstva.

Na jednej strane **územná právomoc súdu pre ochranné známky** je výlučná, pokiaľ ide o rozhodovania o všetkých žalobách proti úkonom, ktoré porušujú práva z ochrannej známky Spoločenstva, a pokiaľ to vnútroštátne právo pripúšťa, ktoré hrozia porušením týchto práv. Tento súd má teda právomoc najmä rozhodovať o skutkoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením práv z ochrannej známky Spoločenstva na území akéhokoľvek členského štátu. Preto sa jeho právomoc v zásade vzťahuje na celé územie Únie.

Na druhej strane **výlučné právo majiteľa ochrannej známky Spoločenstva** sa v zásade vzťahuje na celé územie Únie, na ktorom ochranné známky Spoločenstva požívajú jednotnú ochranu a vyvolávajú svoje účinky.

Ochranná známka Spoločenstva má totiž jednotný charakter, ktorého cieľom je chrániť jednotným spôsobom na celom území Únie práva vyplývajúce z ochrannej známky Spoločenstva pred nebezpečenstvom ich porušenia. S cieľom zaručiť túto jednotnú ochranu sa teda zákaz pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením práv z ochrannej známky Spoločenstva, vyhlásený príslušným súdom pre ochranné známky Spoločenstva, v zásade musí vzťahovať na celé územie Únie.

V každom prípade územná pôsobnosť zákazu môže byť v niektorých prípadoch obmedzená. Výlučné právo majiteľa ochrannej známky Spoločenstva sa udeľuje na to, aby sa tomuto majiteľovi zaručilo, že táto ochranná známka bude schopná plniť svoje funkcie.<sup>2</sup> Preto musí byť výkon tohto práva vyhradený pre prípady, v ktorých používanie označenia treťou osobou zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky.

Preto ak súd pre ochranné známky Spoločenstva konštatuje, že sa úkony, ktoré porušujú alebo hrozia porušením ochrannej známky Spoločenstva, obmedzujú na jeden členský štát alebo na časť územia Únie najmä z dôvodu, že navrhovateľ zákazu obmedzil územnú pôsobnosť svojej žaloby alebo z dôvodu, že žalovaný predloží dôkaz, že používanie dotknutého označenia nezasahuje alebo nie je spôsobilé zasahovať do funkcie ochrannej známky, a to najmä z jazykových dôvodov, tento súd musí obmedziť územnú pôsobnosť zákazu, ktorý vyhlasuje.

Po druhé **donucovacie opatrenie nariadené súdom pre ochranné známky Spoločenstva na základe jeho vnútroštátneho práva tiež spôsobuje účinky v iných členských štátoch, než je členský štát tohto súdu.**

Súdny dvor pripomína, že donucovacie opatrenia, akým je penále (pokuta, ktorú je nutné zaplatiť v prípade nerešpektovania zákazu), nariadené súdom pre ochranné známky Spoločenstva na základe jeho vnútroštátneho práva slúžia na zaručenie rešpektovania ním vyhláseného zákazu pokračovania v úkonoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením práv z ochrannej známky Spoločenstva. Navyše tieto opatrenia môžu byť účinné len v prípade, že budú spôsobovať účinky na rovnakom území, ako je územie pôsobnosti účinkov samotného súdneho rozhodnutia.

Z tohto dôvodu, aby sa zaručilo rešpektovanie zákazu v prípade podania návrhu na súd členského štátu, v ktorom bol zákaz porušený, musí tento súd uznať a vykonať rozhodnutie sprevádzané donucovacími opatreniami v súlade s predpismi a spôsobmi stanovenými jeho vnútroštátnym právom. Na základe zásady lojálnej spolupráce sú totiž členské štáty a ich súdy povinné zaručiť súdnu ochranu práv, ktoré osobám spadajúcim pod ich súdnu právomoc vyplývajú z práva Únie.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Medzi tieto funkcie patria najmä ochrana pôvodu výrobku alebo služby a ochrana obrazu ochrannej známky.

<sup>3</sup> Bruselský dohovor o právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach podpísaný 27. septembra 1968 (Ú. v. ES L 299, 1972, s. 32), nahradený nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42) upravuje vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí medzi členskými štátmi.

V prípade, že vnútroštátne právo niektorého členského štátu neupravuje žiadne donucovacie opatrenia analogické s opatreniami nariadenými súdom pre ochranné známky Spoločenstva iného členského štátu, ktorý vyhlásil zákaz, konajúci súd prvého členského štátu musí splniť cieľ sledovaný uvedeným opatrením prostredníctvom relevantných ustanovení svojho vnútroštátneho práva, aby porovnateľným spôsobom zaručil rešpektovanie pôvodne vyhláseného zákazu.

---

**UPOZORNENIE:** Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

---

*Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.*

[Úplné znenie](#) rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki ☎ (+352) 4303 5499