

Věc C-62/21

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

2. února 2021

Předkládající soud:

Bundesgerichtshof (Německo)

Datum předkládacího rozhodnutí:

19. listopadu 2020

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

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Žalovaní a odpůrci v řízení o opravném prostředku „Revision“:

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

Předmět původního řízení

Žaloba na plnění a na určení; právní zájem; právo ochranných známek EU; návrh na zrušení práv vlastníka ochranných známek Evropské unie; neužívání; smluvní ujednání o tom, že nebude podán návrh na zrušení (dohoda o nezpochybnění)

Předmět a právní základ žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

Článek 267 SFEU; výklad ustanovení práva ochranných známek EU; návrh na zrušení práv vlastníka ochranných známek; platnost a dosah dohody o nezpochybnění

Předběžné otázky

- 1) Vede skutečnost, že návrh na zrušení ochranné známky Evropské unie z důvodu jejího neužívání může podat každá fyzická nebo právnická osoba, jakož i procesně způsobilá skupina nebo procesně způsobilý subjekt vytvořené k zastupování zájmů, jak je stanoveno v čl. 56 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a čl. 63 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001, k neplatnosti smluvního ujednání, kterým se třetí osoba vůči vlastníkovi ochranné známky Evropské unie zavazuje, že u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví nepodá návrh na zrušení práv vlastníka této ochranné známky Evropské unie z důvodu jejího neužívání?
- 2) Má skutečnost, že návrh na zrušení ochranné známky Evropské unie z důvodu jejího neužívání může podat každá fyzická nebo právnická osoba, jakož i procesně způsobilá skupina nebo procesně způsobilý subjekt vytvořené k zastupování zájmů, jak je stanoveno v čl. 56 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a čl. 63 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001, za následek, že v řízení o zrušení před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a unijními soudy nelze přihlídnout k pravomocnému rozsudku soudu členského státu, který žalovanému ukládá povinnost vzít zpět návrh na zrušení práv vlastníka ochranné známky Evropské unie z důvodu jejího neužívání, který podal on sám nebo jím pověřená osoba?

Uváděná ustanovení unijního práva

Článek 56 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství

Článek 63 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie

Stručné shrnutí skutkového stavu a řízení

- 1 Společnost E. Leinfelder GmbH (dále jen „první žalovaná“) je podnik činný v oblasti obchodu se šperky a jejich výroby. TL, SW a WL (dále jen „druhý žalovaný“, „třetí žalovaný“ a „čtvrtý žalovaný“) jsou fyzické osoby a současně společníci a jednatelé první žalované.
- 2 V roce 2010 byla za účelem dalšího provozování hodinářství první žalované založena společnost Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (dále jen „žalobkyně“). Druhý, třetí a čtvrtý žalovaný v ní dohromady převzali 1% podíl komanditistů, 99 % získal soukromý investor.
- 3 V rámci založení žalobkyně byly uzavřeny různé smlouvy.

- 4 První žalovaná zejména žalobkyni prodala německou slovní ochrannou známku „Leinfelder“ pro výrobky náležející do třídy 18, a to hodiny a příslušenství k hodinám (dále jen „smlouva o částečném převodu ochranné známky“). Tato smlouva obsahovala následující ujednání: „Prodávající se zavazuje, že oddělenou ochrannou známku sama nezpochybní, ani za účelem zpochybnění této ochranné známky neposkytne podporu třetím osobám.“
- 5 Dále první žalovaná žalobkyni prodala různá aktiva, mimo jiné „nehmotné statky náležející k hodinářství Leinfelder [...] včetně [...] práv průmyslového vlastnictví“ (smlouva o prodeji aktiv) a dvěma smlouvami žalobkyni bezúplatně poskytla právo užívat označení „Leinfelder“ jako součást obchodní firmy žalobkyně (licenční smlouvy k obchodní firmě).
- 6 Stejně jako smlouva o částečném převodu ochranné známky obsahovaly i smlouvy uvedené v bodě 5 tohoto shrnutí ujednání, ve kterých se první žalovaná zavázala, že nezpochybní práva, která byla předmětem daných smluv (dále jen „dohody o nezpochybnění“).
- 7 V roce 2011 byla žalobkyni zapsána obrazová ochranná známka Evropské unie č. 009808205 „Leinfelder Meridian“, a to pro výrobky náležející do tříd 14 a 18, mj. pro šperky a hodinky. Mimoto žalobkyni patřily slovní ochranná známka Evropské unie č. 013975461 „Leinfelder“ a obrazová ochranná známka Evropské unie č. 013975453 „EL“, a to vždy pro třídu 18 (hodiny a příslušenství pro hodiny), které vznikly na základě částečného převodu ochranných známek první žalované (všechny tři ochranné známky dále jen, společně, „sporné ochranné známky EU“).
- 8 Dne 10. srpna 2016 podal advokát XQ u EUIPO návrhy na zrušení práv žalobkyně ke sporným ochranným známkám EU z důvodu neužívání. Druhý, třetí a čtvrtý žalovaný předtím oznámili, že vypovídají společenskou smlouvu žalobkyně a podávají návrhy na výmaz jejich ochranných známek „Leinfelder“.
- 9 Žalobkyně podala žalobu k Landgericht (zemský soud, Německo), v níž se domáhala, aby soud zaprvé všem žalovaným uložil, aby dali advokátovi XQ pokyn ke zpětvzetí návrhů na zrušení podaných u EUIPO (dále jen „návrh na uložení povinnosti plnit“) a, zadruhé, aby určil, že všichni žalovaní jsou společně a nerozdílně povinni nahradit žalobkyni škody, které vznikly a ještě vzniknou na základě podání návrhů na zrušení (dále jen „návrh na určení“).
- 10 Landgericht (zemský soud) žalobu zamítl jako neopodstatněnou. Odvolání žalobkyně směřující proti tomuto rozhodnutí bylo neúspěšné.
- 11 Svým opravným prostředkem „Revision“ se žalobkyně i nadále domáhá, aby bylo vyhověno jejím žalobním návrhům. Žalovaní navrhují, aby byl opravný prostředek „Revision“ zamítnut.

Hlavní argumenty odvolacího soudu a účastníků původního řízení

- 12 Odvolací soud považoval návrh na uložení povinnosti plnit vznesený žalobkyní za nepřipustný z důvodu neexistence právního zájmu. Podle judikatury Tribunálu EU [rozsudek ze dne 16. listopadu 2017, Carrera Brands v. EUIPO - Autec (Carrera), T-419/16 (dále jen „rozsudek Carrera“)] nemůže vnitrostátní soud nařídit, aby byl návrh na zrušení práv vlastníka ochranné známky Evropské unie podaný u EUIPO vzat zpět. Vzhledem k tomu, že návrh na zrušení nevyžaduje právní zájem, nemůže mít dohoda o nezpochybnění vliv na přípustnost takového návrhu. Dohoda o nezpochybnění je tedy – za předpokladu, že je platná a vztahuje se na sporné ochranné známky – irelevantní, a žaloba, která směřuje k jeho zpětvzetí, nepřichází v úvahu.
- 13 Návrh na určení vznesený žalobkyní byl podle názoru odvolacího soudu v každém případě neopodstatněný. Porušení dohody o nezpochybnění, která je irelevantní, nemůže *a priori* zavazovat k náhradě škody, jelikož se to fakticky rovná nepřímému uspokojení nároku, který právní řád neuznává. Neexistuje ani příčinná souvislost mezi podáním návrhu na zrušení a jakoukoliv škodou.
- 14 Žalobkyně tvrdí, že dohoda o nezpochybnění jakožto soukromoprávní ujednání zahrnuje vzdání se práva na podání návrhu na výmaz. Dispoziční oprávnění navrhovatele, který může rozhodnout, zda podá návrh na zrušení nebo ho později vezme zpět, ukazuje, že musí být přípustné i smluvní ujednání o těchto právech. Rozsudek Carrera nelze na věc v původním řízení použít. Žaloba podle ní nesměřuje k tomu, aby soud nařídil zpětvzetí návrhů na zrušení podaných u EUIPO, nýbrž k tomu, aby byla žalovaným uložena povinnost učinit úkon, ke kterému se smluvně zavázali. V tomto postupu nelze spatřovat nepřipustný zásah do řízení o zrušení, jelikož je v souladu s dispoziční zásadou, která spočívá v tom, že navrhovatel může svůj návrh kdykoli vzít zpět. Ve věci, ve které byl vydán rozsudek Carrera, byla naproti tomu dohoda o nezpochybnění namítnuta přímo v řízení před EUIPO s cílem zpochybnit právní zájem na podání návrhu na zrušení.

Stručné shrnutí odůvodnění žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

- 15 Pro úspěch opravného prostředku „Revision“ je rozhodující, zda má žalobkyně právní zájem na podání návrhu na uložení povinnosti plnit. Takový právní zájem není dán, pokud žalobkyně z důvodů, které spočívají v právu ochranných známek EU, nemůže na základě své žaloby v řízení o zrušení před EUIPO nebo unijními soudy za žádných okolností získat výhodu, která je hodna ochrany. Tak je tomu zaprvé v případě, že smluvní ujednání, kterým se někdo vůči vlastníkovi ochranné známky Evropské unie zaváže, že u EUIPO nepodá návrh na zrušení z důvodu neužívání, je obecně neslučitelné s právem ochranných známek EU. Zadruhé právní zájem není dán, pokud by pravomocný rozsudek, jímž se vyhovuje návrhu na uložení povinnosti plnit, byl v řízení o zrušení před EUIPO nebo unijními soudy irelevantní.

- 16 K první předběžné otázce: Žalobkyně nemá právní zájem na podání návrhu na uložení povinnosti plnit, pokud se žalovaní od počátku nemohli platně zavázat, že sporné ochranné známky EU návrhem na zrušení z důvodu neužívání nezpochybní. V této souvislosti vyvstává otázka, zda skutečnost, že návrh na zrušení může podat každá fyzická nebo právnická osoba, jakož i procesně způsobilá skupina nebo procesně způsobilý subjekt vytvořené k zastupování zájmů [čl. 56 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, resp. čl. 63 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001], vede k tomu, že smluvní ujednání, kterým se někdo vůči vlastníkovvi ochranné známky Evropské unie zaváže, že takový návrh nepodá, je neplatné.
- 17 Z pohledu předkládajícího soudu by dohody o nezpochybnění, které vylučují podání návrhu na zrušení ochranné známky Evropské unie z důvodu neužívání, měly být přípustné a platné, pokud v daném případě neporušují kartelové právo.
- 18 Podle názoru, který v judikatuře a odborné literatuře převažuje ohledně důvodů pro výmaz, jež jsou uvedeny v německém Markengesetz (zákon o ochranných známkách) a jež se do značné míry shodují s důvody uvedenými v nařízení o ochranné známce Evropské unie, dohody o nezpochybnění v zásadě neporušují známkové právo. Předkládající senát s tímto názorem souhlasí. Známkové právo svěřilo vymáhání povinnosti užívat [ochrannou známku] procesní iniciativě stran. Vzhledem k tomu, že z ustanovení, která jsou v tomto ohledu relevantní, nevyplývá absolutní zákaz ponechání ochranných známek, které nejsou užívány způsobem vedoucím k zachování práv, v rejstříku, musí být v zásadě možné i uzavření soukromoprávní dohody o neuplatnění námitky, že ochranná známka není užívána.
- 19 Na odpovědi na první předběžnou otázku rovněž závisí opodstatněnost návrhu na určení, který žalovaná podala. Žalovaným mohla v důsledku podání návrhů na zrušení směřujících proti sporným ochranným známkám EU vzniknout povinnost k náhradě škody pouze v případě, že je příslušná dohoda o nezpochybnění slučitelná s právem ochranných známek EU.
- 20 Ke druhé předběžné otázce: I v případě, že jsou dohody o nezpochybnění s právem ochranných známek EU slučitelné, nemá žalobkyně právní zájem na podání návrhu na uložení povinnosti plnit, pokud z důvodů, které spočívají v řízení o zrušení podle unijního práva, na základě své žaloby za žádných okolností nemůže získat výhodu, která je hodna ochrany. V této souvislosti vyvstává otázka, zda skutečnost, že návrh na zrušení ochranné známky Evropské unie z důvodu jejího neužívání může podat každá fyzická nebo právnická osoba, jakož i procesně způsobilá skupina nebo procesně způsobilý subjekt vytvořené k zastupování zájmů, jak je stanoveno v čl. 56 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a čl. 63 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001, vede v řízení o zrušení před EUIPO nebo unijními soudy k irelevanci pravomocného rozsudku o tom, že se vyhovuje návrhu na uložení povinnosti plnit.

- 21 Předkládající senát v zásadě sdílí názor žalobkyně, že se rozsudek Carrera týká jiné situace než té, která nastala v projednávaném případě.
- 22 Podle názoru předkládacího soudu by se pravomocné rozsudky členských států měly v řízení o zrušení podle unijního práva brát v potaz. Skutečnost, že podle pravidel stanovených právem ochranných známek EU může návrh na zrušení z důvodu neužívání podat každá fyzická nebo právnická osoba, jakož i procesně způsobilá skupina nebo procesně způsobilý subjekt vytvořené k zastupování zájmů, nevylučuje, že podání takového návrhu může v daném konkrétním případě představovat zneužití práva z jiných důvodů, jako je například porušení smluvního závazku. Nic na tom nemění skutečnost, že návrh na zrušení by kdykoli mohly podat jiné osoby. Vzhledem k tomu, že období, ohledně nichž je třeba prokázat užívání vedoucí k zachování práv, jsou podle čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a čl. 58 odst. 1 a) nařízení 2017/1001 závislá (rovněž) na době podání návrhu, nelze vyloučit, že v případě zpětvzetí návrhu na zrušení nastane situace, která bude pro vlastníka ochranné známky výhodnější, a to dokonce i pokud bude okamžitě poté podán nový návrh na zrušení nebo je takový návrh již projednáván.
- 23 Mimoto okolnost, že dosah dohody o nezpochybnění bude – jako v projednávané věci – objasněn soudy členských států, nebude překážkou řízení o zrušení podle unijního práva. Projednávaná věc se od situace, o které Tribunál rozhodl v rozsudku Carrera, odlišuje v tom ohledu, že v ní byla dohoda o nezpochybnění namítnuta přímo v řízení o zrušení.