

Věc C-112/21

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce

Datum doručení:

25. února 2021

Předkládající soud:

Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko)

Datum předkládacího rozhodnutí:

19. února 2021

Žalobkyně:

X BV

Žalovaní:

Classic Coach Company vof

Y

Z

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (Nejvyšší soudní dvůr, Nizozemsko)

ZIVILKAMMER (občanskoprávní senát)

[*omissis*]

Dne 19. února 2021

ROZSUDEK

ve věci

X [žalobkyně] B.V.,

se sídlem v [místo sídla společnosti],

navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku [*omissis*], dále jen „žalobkyně“,

[omissis]

proti

1. V.O.F. CLASSIC COACH COMPANY, se sídlem v Almere (Nizozemsko),

2. Y [2. žalovaný],

bytem v [místo bydliště],

3. Z [3. žalovaný],

bytem v [místo bydliště],

odpůrcům v řízení o kasačním opravném prostředku [omissis], dále společně jen „CCC a další“,

[omissis]

1. Průběh řízení

[omissis] [informace o řízení]

2. Východiska a skutkový stav

2.1

Řízení o kasačním opravném prostředku vychází z následujících skutečností:

(i) V letech 1968 až 1977 byli bratři [2. dotčený] (dále jen „2. dotčený“) a [3. dotčený] (dále jen „3. dotčený“) společníky otevřené obchodní společnosti se sídlem v Amersfoortu (Nizozemsko), která provozovala zájezdovou autobusovou dopravu pod názvem „Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei“ (dále jen „Amersfoort's Bloei 1968“).

(ii) Společnost Amersfoort's Bloei 1968 působila od roku 1969 nebo 1970 do roku 1977 v oblasti přepravy cestujících zájezdovými autobusy, na nichž bylo umístěno „[B]“. [1. dotčený] byl otcem 2. dotčeného a 3. dotčeného a od roku 1935 do své smrti v roce 1971 provozoval příležitostnou autobusovou přepravu cestujících.

(iii) V roce 1975 založil 2. dotčený společnost s ručením omezeným [žalobkyně]. Žalobkyně má sídlo v [místo sídla společnosti] a provozuje dopravu zájezdovými autobusy. Od roku 1975 nebo 1978 používá žalobkyně obchodní názvy „[A]“ nebo „[žalobkyně]“.

(iv) V roce 1977 vystoupil 2. dotčený ze společnosti Amersfoort's Bloei 1968, přičemž 3. dotčený pokračoval v provozování tohoto podniku v podobě

společnosti s ručením omezeným pod názvem „Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei B.V.“ (dále jen „Amersfoort's Bloei B.V. 1977“) se sídlem v Amersfoortu (Nizozemsko), a to společně se svou manželkou jako další společníci.

(v) V roce 1991 založil 3. dotčený se svou manželkou z daňových důvodů otevřenou obchodní společnost „V.O.F. Amersfoort's Bloei“ (dále jen Amersfoort's Bloei 1991) se sídlem v Amersfoortu (Nizozemsko). Společnosti Amersfoort's Bloei B.V. 1977 a Amersfoort's Bloei 1991 existovaly paralelně.

(vi) Zájezdové autobusy používané společnostmi Amersfoort's Bloei B.V. 1977 a Amersfoort's Bloei 1991 byly v letech 1977 až 1997 označeny nápisy, jejichž součástí byl název „[3. dotčený]“.

(vii) V roce 1995, po smrti 3. dotčeného, pokračovali jeho dva synové v provozu společnosti Amersfoort's Bloei 1991 pod názvem „V.O.F. Classic Coach Company“ (dále jen „CCC“). Společnost CCC měla sídlo nejprve v Amersfoortu (Nizozemsko), od roku 1996 v Diemenu (Nizozemsko) a od roku 2006 také v Almere (Nizozemsko).

(viii) Od roku 2001 používala společnost CCC v rámci přepravy cestujících označení „[C]“. Několik posledních let je na zadní straně zájezdových autobusů společnosti CCC umístěno označení „[D] [3. dotčený]“.

(ix) Žalobkyně je majitelkou slovní ochranné známky Beneluxu [žalobkyně], která byla zapsána dne 15. ledna 2008 pod číslem [006] mimo jiné pro služby třídy 39 včetně služeb přepravy zájezdovými autobusy.

2.2

V tomto řízení žalobkyně mimo jiné navrhuje uložit společnosti CCC a dalším, aby ukončili jakékoliv porušování práv k její slovní ochranné známce Beneluxu [žalobkyně] a obchodním názvům [A] a [žalobkyně] a zdrželi se tohoto porušování i v budoucnosti.

Žalobkyně odůvodnila svou žalobu tím, že společnost CCC a další porušili její práva k ochranné známce vyplývající z čl. 2.20 odst. 1 písm. b) a d) (pův. znění) (nyní čl. 2.20 odst. 2 písm. b) a d)) Úmluvy Beneluxu o duševním vlastnictví (dále jen „BÜGE“) a její práva k obchodnímu názvu podle článku 5 Handelsnaamwet (zákon o obchodních názvech, dále jen „Hnw“) tím, že používali název „[3. dotčený]“.

2.3

Společnost CCC a další popřeli tvrzené porušování práv k ochranné známce a odvolávali se přitom mimo jiné na čl. 2.23 odst. 2 (pův. znění) BÜGE. Podle tohoto ustanovení nemůže majitel ochranné známky bránit užívání podobného

označení v obchodním styku, pokud je chráněno starším právem, které má jen místní působnost a je uznáváno právem některého ze států Beneluxu.

Proti tvrzenému porušení práv k obchodnímu názvu se společnost CCC a další bránili tím, že se odvolávali mimo jiné na zánik práva.

2.4

Rechtbank (okresní soud, Nizozemsko) žalobě podané žalobkyní vyhověl.

2.5

Hof (odvolací soud, Nizozemsko) rozsudek vydaný Rechtbank (okresní soud) zrušil a žalobu podanou žalobkyní zamítl.¹

Hof (odvolací soud) v této souvislosti uvedl v rozsahu, jenž je relevantní pro řízení o kasačním opravném prostředku, následující:

Ohledně tvrzeného porušení práv k ochranné známce

Žalobkyně považuje vytýkané používání názvu [3. dotčený] na zájezdových autobusech společnosti CCC za (součást) užívání ochranné známky a obchodního názvu. Společnost CCC a další mají za to, že toto používání je nutno klasifikovat výhradně jako užívání obchodního názvu. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je mezi účastníky řízení nesporná, považuje Hof (odvolací soud) vytýkané používání názvu [3. dotčený] každopádně za (součást) užívání obchodního názvu. Otázkou, zda se jedná rovněž o užívání ochranné známky, není nutno se s ohledem na následující výklad zabývat. Pokud společnost CCC a další používali název [3. dotčený] již v okamžiku zápisu ochranné známky dne 15. ledna 2008 stejným nebo podobným způsobem – každopádně jako (určující část) obchodní(ho) název(u) –, nemůže žalobkyně podle čl. 2.23 odst. 2 BÜGE tomuto užívání „staršího práva“ bránit. [omissis]

Hof (odvolací soud) vychází z toho, že společnost CCC od roku 2006 přepravovala cestující nejprve jedním a později dvěma moderními zájezdovými autobusy, na jejichž zadní straně byl umístěn název [3. dotčený] a pod ním resp. vedle něj internetová adresa www.[D].nl. Tento způsob používání názvu 3. dotčeného je nutno považovat za užívání obchodního názvu. Vzhledem k tomu se společnost CCC a další mohou úspěšně dovolávat čl. 2.23 odst. 2 BÜGE a návrhu, aby bylo nařízeno ukončení porušování práv k ochranné známce, nelze vyhovět. [omissis]

Ohledně tvrzeného porušení práv k obchodnímu názvu

¹ Gerechtshof Den Haag (Odvolací soud v Haagu, Nizozemsko), 12. února 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530.

Vzhledem k tomu, že společnost CCC a další uvádí, že žalobkyně používala tento obchodní název od roku 1978 a společnost CCC jej nepoužívala dříve než v roce 1991, má Hof (odvolací soud) za to, že žalobkyně má k tomuto obchodnímu názvu starší práva než společnost CCC. Z důvodu užívání vytýkaného obchodního názvu ([D] [3. dotčený]) společností CCC hrozí riziko, že veřejnost jej bude zaměňovat s obchodním názvem žalobkyně ([A] a [žalobkyně]). Ve všech těchto obchodních názvech je totiž název [žalobkyně] rozlišující součástí, přičemž účastníci řízení vykonávají totožné činnosti a navíc částečně na stejném území a ze sousedních podniků. [omissis]

Hof (odvolací soud) je toho názoru, že společnost CCC a další mohli legitimně očekávat, že žalobkyně nebude bránit užívání obchodního názvu [D] [3. dotčený] na zájezdových autobusech společnosti CCC. Hof (odvolací soud) přitom zohledňuje, že žalobkyně během let 1977 až 1997 strpěla skutečnost, že společnosti Amersfoort's Bloei a CCC používaly zájezdové autobusy opatřené obchodními názvy, v nichž byl název [žalobkyně] rozlišujícím, každopádně pro celkový obraz určujícím prvkem, že společnost CCC mohla rozumně vycházet z toho, že žalobkyně od roku 2007 strpěla skutečnost, že společnost CCC (opět) přepravovala cestující zájezdovými autobusy, které byly opatřeny obchodními názvy [3. dotčený] www.[D].nl / [D] [3. dotčený], že společnosti Amersfoort's Bloei a žalobkyně spolu po dobu zhruba dvaceti let spolupracovaly a že název [žalobkyně] jako obchodní název (resp. součást obchodního názvu) pochází z podniku společného dědečka účastníků řízení. Za těchto okolností není podle zásady dobré víry přijatelné, aby žalobkyně měla ještě na konci roku 2015 možnost se tomuto užívání bránit na základě svých starších práv k obchodnímu názvu. Konstatování, že společnost CCC a další mohli legitimně očekávat, že se žalobkyně nebude bránit užívání názvu [3. dotčený] na svých zájezdových autobusech, platí o to více, že žalobkyně po delší dobu strpěla skutečnost, že společnost CCC používala značku [C] na historických autobusech používaných na přepravu cestujících. Společnost CCC a další tvrdí, že tomu tak bylo od roku 1991. Žalobkyně s tím souhlasila, každopádně nepopřela, že společnost CCC disponovala od roku 1997 dvěma a od roku 2006 čtyřmi historickými autobusy, že na těchto autobusech byla každopádně od roku 2001 umístěna značka [C], o čemž měla povědomí. Žalobkyně tedy toto označení strpěla po dobu alespoň čtrnácti let. [omissis]

Dokonce i v případě, že by bylo nutno vycházet z toho, že žalobkyni nebylo od roku 2007 známo, že společnost CCC používá obchodní název žalobkyně na svých zájezdových autobusech, a ani by za tuto neznalost nebyla odpovědná, postačují zbývající okolnosti tohoto případu (strpění používání obchodního názvu žalobkyně na zájezdových autobusech mezi lety 1977 a 1997 a na historických autobusech od roku 2001, dlouholetá spolupráce mezi účastníky řízení a společný dědeček jako původ obchodního názvu) pro domněnku, že společnost CCC oprávněně očekávala, že žalobkyně nebude bránit tomu, aby na svých zájezdových autobusech používala obchodní název [D] [3. dotčený]. [omissis]

Výše uvedené vede k tomu, že se společnost CCC a další v rámci obhajoby proti nárokům z obchodního názvu mohou úspěšně dovolávat zániku práva a také tato část žaloby musí být zamítnuta. [*omissis*]

3 Analýza důvodu kasačního opravného prostředku v řízení o kasačním opravném prostředku

3.1

Části III až VIII důvodu kasačního opravného prostředku se týkají rozhodnutí vydaného Hof (odvolací soud) a jeho odůvodnění [*omissis*], že se společnost CCC a další mohou v obhajobě proti nárokům žalobkyně z obchodního názvu úspěšně dovolávat zániku práva.

Námítky uváděné v těchto částech nemohou kasačnímu opravnému prostředku dopomoci k úspěchu. [*omissis*] [procesní pravidla]

3.2

Část I napadá rozhodnutí Hof (odvolací soud), že se společnost CCC a další mohou úspěšně dovolávat čl. 2.23 odst. 2 (pův. znění) BÜGE.

V této části se mimo jiné uvádí, že Hof (odvolací soud) zastává nesprávný právní názor, protože [*omissis*] rozhodl, že se společnost CCC a další mohou dovolávat čl. 2.23 odst. 2 (pův. znění) BÜGE již tehdy, pokud obchodní název [3. dotčený] používali již před zápisem ochranné známky dne 15. ledna 2008 nebo v jeho okamžiku. V této části I je tvrzeno, že společnost CCC a další se mohou omezení podle čl. 2.23 odst. 2 (pův. znění) BÜGE dovolávat pouze tehdy, pokud je jejich obchodní název starší než obchodní název žalobkyně. Vzhledem k tomu, že Hof (odvolací soud) [*omissis*] uvedl, že práva žalobkyně k obchodnímu názvu jsou starší než práva společnosti CCC a dalších, a [*omissis*] rozhodl, že existuje nebezpečí záměny obchodních názvů žalobkyně a společnosti CCC a dalších, nedisponují společnost CCC a další „starším právem“ ve smyslu čl. 2.23 odst. 2 (pův. znění) BÜGE.

3.3.1

Rozhodující otázkou části I je otázka, kdy se jedná o „starší právo“ ve smyslu čl. 2.23 odst. 2 (pův. znění) BÜGE. Toto ustanovení zní:

„Výhradní právo k ochranné známce nezahrnuje právo bránit používání podobného označení v obchodním styku, pokud je chráněno starším právem, které se vztahuje jen k určité lokalitě a je uznáno právními předpisy některého ze států Beneluxu.“

3.3.2

Článek 2.23 odst. 2 (pův. znění) BÜGE prováděl čl. 6 odst. 2 zrušených směrnic týkajících se ochranných známek 89/104/EHS² a 2008/95/ES³. V posledně uváděné směrnici toto ustanovení zní:

„Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku starší právo, které má jen místní působnost, je-li toto právo uznáno právem dotčeného členského státu a je užíváno v rámci daného území.“

3.3.3

Článek 6 odst. 2 směrnice 2008/95/ES byl naposledy převzat do čl. 14 odst. 3 směrnice (EU) 2015/2436⁴ v téměř nezměněné podobě. Toto ustanovení provádí současný čl. 2.23 odst. 2 BÜGE, který je rovněž téměř totožný s čl. 2.23 odst. 2 (pův. znění) BÜGE relevantním v tomto řízení.

3.3.4

Dotčené řízení bylo zahájeno na konci roku 2015 (když žalobkyně vyzvala CCC a další, aby ukončily porušování práv k ochranné známce). Z tohoto důvodu se na řízení použije směrnice 2008/95/ES.⁵

3.3.5

Podle názoru Hoge Raad (nejvyšší soud) existují odůvodněné pochybnosti ohledně odpovědi na otázku, kdy lze vycházet z toho, že se jedná o „starší právo“ ve smyslu čl. 6 odst. 2 zrušené směrnice 2008/95/ES. Soudní dvůr Evropské unie se k této otázce dosud nevyjádřil.

3.3.6

Lze si představit, že pro domněnku „staršího práva“ ve smyslu tohoto ustanovení, jak se domnívá Hof (odvolací soud), postačuje, že třetí osoba používala právo uznávané právními předpisy dotčeného členského státu v obchodním styku před zápisem ochranné známky.

3.3.7

² První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

³ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).

⁴ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění), (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1).

⁵ Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 3. března 2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134 (Daimler), bod 19.

Myslitelné rovněž je, že se o „starší právo“ jedná pouze v případě, že podle relevantních vnitrostátních právních předpisů může majitel ochranné známky na základě tohoto staršího práva zakázat její užívání.

V této souvislosti je nutno připomenout, že italská delegace původně navrhla pro čl. 6 odst. 2 směrnice 89/104/EHS toto znění:⁶

„The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, an earlier right which only applies in a particular locality if such use is confined to the territory where that right is recognized by the laws of the Member State in question, *even though that right may no longer be invoked against the later registered trade mark.*“ [zvýraznění pouze zde] [„Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku starší právo, které má jen místní působnost, je-li toto právo uznáno právem dotčeného členského státu a je užíváno v rámci daného území, *i když starší právo již nelze vůči zapsané ochranné známce uplatnit.*“]

Zvýrazněná část nakonec nebyla do čl. 6 odst. 2 směrnice 89/104/EHS převzata.

Dále je nutno poukázat na to, že podle čl. 4 odst. 4 písm. c) směrnice 2008/95/ES a čl. 5 odst. 4 písm. b) směrnice (EU) 2015/2436 může každý členský stát stanovit, že ochranná známka nesmí být zapsána, a je-li zapsána, může být prohlášena za platnou, pokud užívání ochranné známky může být zakázáno na základě jiného staršího práva.⁷

3.3.8

Krom toho si lze představit, že je pro domněnku „staršího práva“ třetí osoby relevantní, zda majitel ochranné známky má ještě starší (právními předpisy dotčeného členského státu) uznané právo k označení zapsanému jako ochranná známka a pokud ano, zda užívání domněle „staršího práva“ této třetí osoby lze na základě tohoto ještě staršího práva zakázat (pro projednávanou věc viz bod 3.3.9 dále).

3.3.9

Hof (odvolací soud) v projednávané věci rozhodl, že žalobkyně jako majitelka ochranné známky disponuje ohledně označení „[žalobkyně]“ zapsaného jako ochranná známka ještě staršími právy k obchodnímu názvu než společnost CCC a

⁶ Poznámka 9377/86 ze dne 15. října 1986, s. 12, poznámka pod čarou 26: <https://www.civil.law.cam.ac.uk/projecteuropean-travaux/trade-marks-directive>.

⁷ Viz rovněž čl. 8 odst. 4 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce společenství (kodifikované znění), Úř. věst. 2009, L 78, s. 1, a čl. 8 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění), Úř. věst. 2017, L 154, s. 1.

další [omissis]. Hof (odvolací soud) se domnívá, že žalobkyně ale své právo zakázat společnosti CCC a dalším užívání obchodního názvu [3. dotčený] – domněle „starší právo“ společnosti CCC a dalších – na základě těchto starších práv k obchodnímu názvu pozbyla [omissis].

Podle nizozemského práva se lze domnívat, že došlo k zániku práva, pokud se majitel práva choval způsobem, který je podle zásady dobré víry neslučitelný s následným uplatňováním jeho práva nebo jeho oprávnění. Pouhé uplynutí doby k tomu nepostačuje. Musí existovat další zvláštní okolnosti, které u protistrany založily oprávněné očekávání, že majitel práva již svůj nárok nebude uplatňovat, nebo které by měly za následek nespravedlivé zatížení nebo znevýhodnění postavení protistrany, pokud by právo nebo oprávnění přesto bylo ještě uplatněno.⁸

S ohledem na výklad v bodě 3.1 je nutno v projednávané věci vycházet z toho, že se společnost CCC a další mohou v rámci své obhajoby proti nárokům žalobkyně na práva k obchodnímu názvu úspěšně dovolávat zániku tohoto práva. To má za následek, že žalobkyně nemůže společnosti CCC a dalším zakázat užívání obchodního názvu [3. dotčený] (domněle starší právo společnosti CCC a dalších) na základě ještě starších práv k obchodnímu názvu.

3.3.10

Vzhledem k tomu, že odpověď na otázku, jak má být vykládán pojem „starší právo“ ve smyslu čl. 6 odst. 2 zrušené směrnice 2008/95/ES, je v projednávané věci relevantní pro posouzení části I a na tuto otázku nelze odpovědět bez odůvodněných pochybností, předkládá Hoge Raad (nejvyšší soud) tuto předběžnou otázku k rozhodnutí Soudnímu dvoru Evropské unie.

3.4

[omissis] [informace o vnitrostátním řízení]

4. Popis skutkových okolností a východisek, z nichž by měl Soudní dvůr Evropské unie vycházet při svém výkladu

Hoge Raad (nejvyšší soud) odkazuje na fakta a východiska uvedená v bodech 2.1 až 2.5 a 3.3.9 výše, z nichž je nutno vycházet v odpovědi na předběžné otázky.

Dalším východiskem je skutečnost, že obchodní názvy „[A]“ a „[žalobkyně]“ žalobkyně a obchodní název [3. dotčený] společnosti CCC a dalších jsou právy uznanými v Nizozemsku ve smyslu čl. 6 odst. 2 zrušené směrnice 2008/95/ES.

⁸ [omissis].

5 Předběžné otázky

1. Je pro určení, že se jedná o „starší právo“ třetí osoby ve smyslu čl. 6 odst. 2 zrušené směrnice 2008/95/ES,

a) postačující, že tato třetí osoba užívala v obchodním styku právo uznané právem dotčeného členského státu před zápisem ochranné známky, nebo

b) nezbytné, aby tato třetí osoba mohla podle relevantních vnitrostátních právních předpisů zakázat užívání ochranné známky jejím majitelem na základě tohoto staršího práva?

2. Je pro odpověď na první otázku rovněž relevantní, zda majitel ochranné známky má ještě starší právo (uznané právem dotčeného členského státu) k označení zapsanému jako ochranná známka, a, pokud ano, je v tom případě relevantní, zda majitel ochranné známky může používání domněle „staršího práva“ třetí osobou zakázat na základě tohoto, ještě staršího uznaného práva?

6 Rozhodnutí

[*omissis*] [Hoge Raad (nejvyšší soud) pokládá uvedenou otázku, přerušeni řízení]

[*omissis*] [podpis]