

Vec C-62/21

**Zhrnutie návrhu na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 98 ods. 1
Rokovacieho poriadku Súdneho dvora**

Dátum podania:

2. február 2021

Vnútroštátny súd:

Bundesgerichtshof

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

19. november 2020

Žalobkyňa a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“:

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Žalovaní a odporcovia v konaní o opravnom prostriedku „Revision“:

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

Predmet konania vo veci samej

Žaloba na plnenia a určujúca žaloba, právny záujem, právo ochranných známk Európskej únie, návrh na zrušenie práv k ochrannej známke Európskej únie, nepoužívanie, zmluvná dohoda o nepodaní návrhu na zrušenie (dohoda o nenapadnutí)

Predmet a právny základ návrhu

Článok 267 ZFEÚ, výklad ustanovení práva ochranných známk Európskej únie, návrh na zrušenie práv, účinnosť a pôsobnosť dohody o nenapadnutí.

Prejudiciálne otázky

1. Má skutočnosť, upravená v článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a v článku 63 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001, v zmysle ktorej návrh na zrušenie ochrannej známky Európskej únie z dôvodu jej nepoužívania môže podať akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ako aj procesne spôsobilé záujmové združenie, za následok neúčinnosť zmluvnej dohody, na základe ktorej sa tretia osoba voči majiteľovi ochrannej známky Európskej únie zaviazala, že nepodá na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo návrh na zrušenie práv k tejto ochrannej známke z dôvodu jej nepoužívania?
2. Má skutočnosť, upravená v článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a v článku 63 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001, v zmysle ktorej návrh na zrušenie ochrannej známky Európskej únie z dôvodu jej nepoužívania môže podať akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ako aj procesne spôsobilé záujmové združenie, za následok, že sa na právoplatný rozsudok súdu členského štátu, ktorým sa žalovanému ukladá povinnosť vziať späť návrh na zrušenie práv k ochrannej známke Európskej únie, ktorý z dôvodu jej nepoužívania podal sám alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu, neprihliada v konaní vo veci zrušenia vedenom pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo a súdmi Únie?

Relevantné ustanovenia práva Únie

Článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva

Článok 63 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie

Zhrnutie skutkového stavu a konania

- 1 E. Leinfelder GmbH (ďalej len „žalovaná v 1. rade“) je podnikom pôsobiacim v oblasti obchodu a výroby šperkov. TL, SW a WL (ďalej len „žalované v 2., 3. a 4. rade“) sú fyzickými osobami a súčasne spoločníkmi a konateľmi žalovanej v 1. rade.
- 2 V roku 2010 bola na účely pokračovania v hodinárskej obchodnej činnosti žalovanej v 1. rade založená spoločnosť Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (ďalej len „žalobkyňa“). Žalovaní v 2., 3. a 4. rade nadobudli ako komanditisti celkovo 1 % a súkromný investor 99 % jej podielov.
- 3 V rámci založenia žalobkyne boli uzatvorené rôzne zmluvy.
- 4 Žalovaná v 1. rade predovšetkým previedla na žalobkyňu nemeckú slovnú ochrannú známku „Leinfelder“ zapísanú pre tovary triedy 18, konkrétne pre hodiny a príslušenstvo k hodinám (zmluva o čiastočnom prevode ochrannej známky). Táto zmluva obsahovala nasledujúcu zmluvnú podmienku: „Predávajúci sa zaväzuje, že sám nenapadne čiastočnú ochrannú známku a ani tretím osobám neposkytne podporu pri podaní takéhoto návrhu.“
- 5 Žalovaná v 1. rade zároveň previedla na žalobkyňu rôzne majetkové hodnoty, ako napríklad „rôzne nehmotné aktíva, ktoré sú súčasťou hodinárstva Leinfelder ... vrátane ... práv priemyselného vlastníctva“ (zmluva o kúpe aktív) a poskytla žalobkyňi bezodplatne na základe dvoch zmlúv právo používať označenie „Leinfelder“, ako súčasť obchodného mena žalobkyne (licenčné zmluvy o používaní obchodného mena).
- 6 Tak, ako zmluva o čiastočnom prevode ochrannej známky, aj zmluvy uvedené v bode 2 obsahovali zmluvné ustanovenia, v ktorých sa žalovaná v 1. rade zaviazala nenapadnúť práva, ktoré boli predmetom zmlúv (ďalej len „dohoda o nenapadnutí“).
- 7 V roku 2011 bola obrazová ochranná známka Európskej únie č. 009808205 „Leinfelder Meridian“ zapísaná v prospech žalobkyne pre tovary zaradené do tried 14 a 18, o.i. pre šperky a hodiny. Žalobkyňi okrem toho patrila aj slovná ochranná známka Európskej únie č. 013975461 „Leinfelder“ a obrazová ochranná známka Európskej únie č. 013975453 „EL“, obe zapísané pre triedu 18 (hodiny a príslušenstvo k hodinám), ktoré taktiež vznikli na základe čiastočného prevodu ochranných známok žalovanej v 1. rade (všetky tri ochranné známky ďalej spoločne ako „sporné ochranné známky Európskej únie“).
- 8 Právny zástupca XQ podal 10. augusta 2016 na EUIPO návrhy na zrušenie sporných ochranných známok Európskej únie žalobkyne z dôvodu ich nepoužívania. Pred tým žalovaní v 2., 3. a 4. rade oznámili, že vypovedajú spoločenskú zmluvu žalobkyne a plánujú podať návrhy na výmaz jej ochranných známok „Leinfelder“.

- 9 Žalobkyňa podala žalobu na Landgericht (Krajinský súd, Nemecko) a navrhla, po prvé, aby sa žalovaným v 1. až 4. rade uložila povinnosť, aby ich právny zástupca XQ vzal späť návrhy na zrušenie predložené na EUIPO (ďalej len „žaloba na plnenie“) a po druhé, aby sa konštatovalo, že žalovaní v 1. až 4. rade sú spoločne a nerozdielne povinní nahradiť žalobkyni škodu, ktorá vznikla alebo ešte vznikne v dôsledku podania návrhov na zrušenie (ďalej len „určovacia žaloba“).
- 10 Landgericht (Krajinský súd) žalobu zamietol ako nedôvodnú. Odvolanie žalobkyne namierené proti tomuto rozsudku bolo neúspešné.
- 11 Svojim opravným prostriedkom „Revision“ si žalobkyňa aj naďalej uplatňuje svoje žalobné návrhy. Žalovaní navrhujú opravný prostriedok „Revision“ zamietnuť.

Hlavné argumenty odvolacieho súdu a účastníkov konania vo veci samej

- 12 Odvolací súd považoval návrh žalobkyne na plnenie z dôvodu neexistencie právneho záujmu na poskytnutí ochrany za neprípustný. Podľa judikatúry Všeobecného súdu EÚ (rozsudok zo 16. novembra 2017, T-419/16, Carrera Brands/EUIPO [Carrera]) (ďalej len „rozsudok Carrera“) vnútroštátny súd nemôže nariadiť späťvzatie návrhu na zrušenie práv k ochrannej známke Európskej únie predloženého EUIPO. Keďže návrh na zrušenie nepredpokladá existenciu právneho záujmu na poskytnutí ochrany, nemôže mať dohoda o nenapadnutí vplyv na prípustnosť takéhoto návrhu. Na dohodu o nenapadnutí sa preto, za predpokladu, že je účinná a týka sa sporných ochranných známok, neprihliada a žaloba, ktorá je zameraná na jej späťvzatie, je neprípustná.
- 13 Určovací návrh žalobkyne bol podľa názoru odvolacieho súdu v každom prípade nedôvodný. Porušenie dohody o nenapadnutí, na ktorú sa neprihliada, nemôže od počiatku odôvodňovať nárok na náhradu škody, pretože takýto postup v skutočnosti možno prirovnať k uplatneniu nároku neuznaného právnym poriadkom prostredníctvom obchádzania zákona. Okrem toho neexistuje ani príčinná súvislosť medzi návrhom na zrušenie a škodou.
- 14 Žalobkyňa tvrdí, že dohoda o nenapadnutí obsahuje ako súkromnoprávna dohoda povinnosť zdržania sa podania návrhu na výmaz. Z dispozičného práva navrhovateľa, ktorý sa môže rozhodnúť, či podá návrh na zrušenie alebo ho neskôr vezme späť, vyplýva, že aj zmluvná dohoda o takýchto právach musí byť prípustná. Rozsudok vo veci Carrera sa v prejednávacom prípade neuplatní. Žaloba nie je podľa nej zameraná na vydanie súdneho príkazu na späťvzatie návrhu na zrušenie predloženého na EUIPO, ale sa týka uloženia povinnosti žalovaným vykonať úkon, ku ktorému sa zmluvne zaviazali. Vyššie uvedené nemožno považovať za neprípustný zásah do konania o zrušení, pretože zodpovedá najširšiemu dispozičnému právu, v zmysle ktorého môže navrhovateľ svoj návrh vziať späť kedykoľvek. V prípade skutkových okolností, ktoré predchádzali vyhláseniu rozsudku vo veci Carrera, sa naproti tomu dohoda

o nenapadnutí uplatnila priamo v konaní pred EUIPO s cieľom spochybníť právny záujem na podaní návrhu na zrušenie.

Zhrnutie odôvodnenia návrhu

- 15 Pre úspech v konaní o opravnom prostriedku „Revision“ je rozhodujúce to, či v prípade návrhu žalobkyne na plnenie existuje právny záujem na poskytnutí ochrany. Takýto právny záujem na poskytnutí ochrany chýba, ak žalobkyňa z dôvodov, ktoré vyplývajú z právnej úpravy ochrannej známky Európskej únie, nemôže prostredníctvom svojej žaloby v konaní o zrušení vedenom pred EUIPO alebo súdmi Únie za žiadnych okolností dosiahnuť výhodu, ktorej sa má poskytnúť ochrana. O takýto prípad ide na jednej strane vtedy, ak zmluvná dohoda, na základe ktorej sa osoba voči majiteľovi ochrannej známky Európskej únie zaviazala, že nepodá na EUIPO zrušujúci návrh z dôvodu nepožívania, vo všeobecnosti nie je zlučiteľná s právom ochrannej známky Európskej únie. Na druhej strane právny záujem na poskytnutí ochrany neexistoval vtedy, ak by sa neprihliadalo na právoplatný rozsudok, ktorým sa vyhovie návrhu na plnenie v konaní o zrušení vedenom pred EUIPO alebo pred súdmi Únie.
- 16 O prejudiciálnej otázke 1: právny záujem na poskytnutí ochrany v prípade návrhu na plnenie podaného žalobkyňou chýba, ak sa žalovaní v 1. až 4. rade od začiatku nemohli účinne zaviazat', že nenapadnú spornú ochrannú známku Európskej únie s cieľom jej zrušenia pre nepoužívanie. V tejto súvislosti vzniká otázka, či okolnosť, že návrh na zrušenie môže podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ako aj akékoľvek procesne spôsobilé záujmové [článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 resp. článok 63 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001], vedie k tomu, že zmluvná dohoda, ktorou sa osoba voči majiteľovi ochrannej známky Európskej únie zaviazala, že takýto návrh nepodá, nie je účinná.
- 17 Z pohľadu senátu by dohody o nenapadnutí, ktoré vylučujú podanie návrhu na zrušenie práv k ochrannej známke Európskej únie z dôvodu jej nepoužívania, mali byť prípustné a účinné, ak v jednotlivom prípade neodporujú kartelovej právnej úprave.
- 18 Podľa prevažujúceho názoru v judikatúre a literatúre týkajúceho sa skutkových podstat výmazu v nemeckom zákone o ochranných známkach, ktoré sa v podstatnej časti prekrývajú so skutkovými podstatami upravenými v nariadení o ochrannej známke Únie, v zásade dohody o nenapadnutí neodporujú právu ochranných znáмок. S takýmto názorom senát súhlasí. Právo k ochrannej známke predpokladalo povinnosť jej používania vyplývajúcu z dohody účastníkov. Keďže z relevantnej právnej úpravy nevyplýva kogentný zákaz ponechať v registri zapísané ochranné známky, ktoré sa nepoužívajú spôsobom nevyhnutným pre zachovanie práv, musí byť v zásade možné uzavrieť v rámci osobnej autonómie dohodu o nevznesení námietky nepoužívania.
- 19 Od odpovede na prejudiciálnu otázku 1 závisí aj dôvodnosť určovacieho návrhu žalobkyne. Žalovaným v 1. až 4. rade mohla vzniknúť zodpovednosť za náhradu

škody z dôvodu podania návrhov na zrušenie sporných ochranných známk Európskej únie len v tom prípade, ak je súvisiaca dohoda o nenapadnutí zlučiteľná s právom ochranných známk Európskej únie.

- 20 O prejudiciálnej otázke 2: Aj ak sú dohody o nenapadnutí v súlade s právom ochranných známk Európskej únie, právny záujem žalobkyne na podaní jej návrhu na plnenie chýba, ak sa z dôvodov vlastných konaniu o zrušenie podľa práva Únie svojou žalobou nemôže za žiadnych okolností domôcť výhody, ktorej by sa mala poskytnúť ochrana. V tejto súvislosti vzniká otázka, či okolnosť upravená v článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a článku 63 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001, že návrh na zrušenie ochrannej známky Európskej únie z dôvodu jej nepoužívania môže podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ako aj procesne spôsobilé záujmové združenie, odôvodňuje nezohľadnenie právoplatného rozsudku, ktorým sa vyhovel návrhu na plnenie, v zrušovacom konaní vedenom pred EUIPO alebo súdmi Únie.
- 21 Senát sa v zásade prikláňa k názoru žalobkyne, v zmysle ktorého sa rozsudok vo veci Carrera týka iných skutkových okolností ako tých, o aké ide v prejednávanom prípade.
- 22 Podľa názoru senátu by sa na právoplatný rozsudok členského štátu malo prihliadnuť v konaní o zrušení podľa predpisov práva Únie. Okolnosť, že podľa právnych predpisov práva ochranných známk Európskej únie môže návrh na zrušenie z dôvodu nepoužívania podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ako aj procesne spôsobilé záujmové združenie, nevylučuje, že predloženie návrhu v konkrétnom jednotlivom prípade z iných dôvodov, ako napríklad pre porušenie zmluvnej povinnosti, môže mať zneužívajúcu povahu. Na tejto skutočnosti nič nemení ani fakt, že iné osoby môžu kedykoľvek podať návrh na zrušenie. Keďže doby používania ktoré sa musia preukázať pre zachovanie práva, závisia podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001 (aj) od okamihu podania návrhu na zrušenie, nemožno vylúčiť, že späťvzatie návrhu na zrušenie stavia majiteľa ochrannej známky do výhodnejšej situácie, ani vtedy, ak sa následne podá nový návrh na zrušenie alebo takýto návrh je už predmetom prebiehajúceho konania.
- 23 Okrem toho konaniu o zrušenie podľa práva Únie nebráni, aby rozsah dohody o nenapadnutí, ako v prejednávanej veci, objasnili súdy členského štátu. Sporný prípad sa v tomto ohľade líši od skutkových okolností, ktoré boli predmetom rozsudku vo veci Carrera, pretože v uvedenom konaní bola dohoda o nenapadnutí uplatnená priamo v konaní o zrušení.