

Věc C-365/24

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce**Datum doručení:**

20. května 2024

Předkládající soud:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švédsko)

Datum předkládacího rozhodnutí:

20. května 2024

Navrhovatelka v odvolacím řízení:

Purefun Group AB

Odpůrkyně v odvolacím řízení:

Doggy AB

[*omissis*]

Odpůrkyně v odvolacím řízeníDoggy AB, [*omissis*]**PŘEDMĚT**

Porušení práv stanovených právní úpravou ochranných známek atd.; v současné době žádost o rozhodnutí o předběžné otázce předložená Soudnímu dvoru Evropské unie

ROZHODNUTÍ NAPADENÉ ODVOLÁNÍM

Rozsudek Patent- och marknadsdomstolen (patentový a obchodní soud, Švédsko) ze dne 16. prosince 2022 [*omissis*] Patent- och marknadsöverdomstolen (odvolací soud pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti, Švédsko) [vydává] následující

USNESENÍ (k oznámení dne 20. května 2024)

1. Odvolací soud pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti rozhodl o tom, že v projednávané věci předkládá Soudnímu dvoru Evropské unie žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podle článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie a že se tato žádost o rozhodnutí o předběžné otázce předkládá Soudnímu dvoru v souladu s přílohou A tohoto usnesení.
2. Odvolací soud pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti přerušuje řízení do doby, než Soudní dvůr Evropské unie rozhodne.

Proti tomuto usnesení nelze podat opravný prostředek.

[omissis]

Předmět sporu v původním řízení a relevantní skutkové okolnosti

- 1 Účastníky řízení jsou společnosti Doggy AB (dále jen „Doggy“) a Purefun Group AB (dále jen „Purefun“).
- 2 Doggy je výrobcem krmiva pro psy a kočky, přičemž podle popisu její podnikatelské činnosti je předmětem podnikání této společnosti mimo jiné i výroba krmiv a jiných výrobků pro zvířata, obchodování s nimi a provozování s tím souvisejících činností. Tato krmiva jsou prodávána v obchodech a na internetových stránkách maloobchodních prodejců.
- 3 Purefun je maloobchodním prodejcem produktů určených pro majitele psů, včetně krmiva a pamlsků pro psy. Prodeje se uskutečňují prostřednictvím internetových stránek společnosti s doménovým jménem doggie.se.

Řízení u patentového a obchodního soudu

- 4 V listopadu 2021 podala Doggy proti společnosti Purefun žalobu k patentovému a obchodnímu soudu. Doggy tvrdila, pokud jde o skutečnosti relevantní v této věci, že soud musí společnosti Purefun pod sankcí pokuty zakázat užívání označení DOGGIE v obchodním styku, při prodeji krmiv a jiných výrobků a doplňků pro zvířata, a uložit jí povinnost zaplacení náhrady společnosti Doggy ve výši 150 000 švédských korun (SEK) s úrokem ve stanovené výši.
- 5 Na podporu své žaloby uvedla Doggy, pokud jde o skutečnosti relevantní v této věci, v podstatě následující. Doggy je mimo jiné vlastníkem slovní ochranné známky DOGGY přihlášené národní cestou, pro výrobky zařazené do třídy 31, krmiva pro zvířata; obchodní firma této společnosti je Doggy AB. Purefun provozuje své činnosti pod doménovým jménem doggie.se. Purefun uvádí na trh a prodává různé výrobky a doplňky pro psy, včetně krmiv pro zvířata a předmětů určených ke žvýkání. Svou podnikatelskou činnost provozuje pod označením DOGGIE. Purefun nemá k používání tohoto označení svolení společnosti Doggy. Výrobky a služby, na které se vztahují ochranné známky a obchodní firma společnosti Doggy, jsou totožné se službami poskytovanými společností Purefun

pod označením DOGGIE, resp. mezi nimi v každém případě existuje velmi vysoký stupeň podobnosti. Druhé uvedené označení je navíc mimořádně podobné ochranné známce a obchodní firmě společnosti Doggy. Purefun porušuje výlučná práva společnosti Doggy k ochranné známce a obchodní firmě. Je namístě uložit společnosti Purefun povinnost zaplatit náhradu ve výši 150 000 SEK za užívání této ochranné známky a obchodní firmy.

- 6 Purefun zpochybnila nároky uplatňované společností Doggy a její tvrzení, že Purefun porušuje práva k její ochranné známce a obchodní firmě, neboť podle společnosti Purefun tato označení postrádají rozlišovací způsobilost. Podle společnosti Purefun je tato rozlišovací způsobilost v každém případě velmi slabá. Podobnost mezi výrobky a ochrannou známkou je navíc omezená, a neexistuje tedy pravděpodobnost záměny. Podle společnosti Purefun se prodeje na internetových stránkách doggie.se z velké části týkají jiného zboží určeného pro majitele psů, než jsou krmivo a pamlsky pro psy.
- 7 Patentový a obchodní soud vyhověl návrhovým žádáním společnosti Doggy. Soud tak rozhodl, že existuje pravděpodobnost záměny mezi ochrannými známkami a obchodní firmou společnosti Doggy na jedné straně a označením společnosti Purefun na straně druhé a že užívání [tohoto označení] společností Purefun zasahuje do práv společnosti Doggy. Podle názoru patentového a obchodního soudu tak byly dány důvody pro to, aby bylo společnosti Purefun zakázáno užívání tohoto označení a aby jí byla uložena povinnost zaplatit přiměřenou náhradu.
- 8 Patentový a obchodní soud nejprve zkoumal, zda je označení společnosti Purefun způsobilé záměny se slovní ochrannou známkou společnosti Doggy, přičemž dospěl k závěru, že tomu tak je, a následně konstatoval, že není žádný důvod pro odlišné posouzení ani ve vztahu k obchodní firmě společnosti Doggy.

Řízení u odvolacího soudu pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti

- 9 Purefun podala proti rozsudku patentového a obchodního soudu odvolání, v němž se domáhala, aby odvolací soud pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti návrhová žádání společnosti Doggy zamítl. Účastnice řízení předložily u odvolacího soudu pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti v podstatě stejnou argumentaci jako u patentového a obchodního soudu.
- 10 V řízení vedeném u odvolacího soudu pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti vstaly určité otázky týkající se výkladu unijního práva.

Relevantní ustanovení vnitrostátního a unijního práva

Švédské právo

Varumärkeslagen (2010:1877) (zákon č. 1877 z roku 2010 o ochranných známkách; dále jen „zákon o ochranných známkách“)

- 11 Tímto zákonem se mimo jiné provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „směrnice o ochranných známkách“).
- 12 Podle § 8 kapitoly 1 zákona o ochranných známkách požívá vlastník obchodní firmy nebo jiného obchodního názvu výlučná práva k tomuto označení jako obchodnímu označení.
- 13 Ustanovení § 10 kapitoly 1 zákona o ochranných známkách dále stanoví, že výlučné právo k obchodnímu označení podle § 8 kapitoly 1 zákona o ochranných známkách znamená, že žádná jiná osoba nemůže bez souhlasu vlastníka užívat v obchodním styku jakékoliv označení pro výrobky nebo služby, které je totožné s tímto obchodním označením nebo jemu podobné a je užíváno ve vztahu k výrobkům nebo službám stejného nebo podobného druhu, pokud existuje pravděpodobnost záměny, včetně nebezpečí, že by užívání takového označení mohlo vyvolat dojem asociace mezi uživatelem označení a vlastníkem obchodního označení.
- 14 Podle § 3 kapitoly 8 zákona o ochranných známkách může soud na návrh vlastníka obchodního označení podle § 8 kapitoly 1 zákona o ochranných známkách pod sankcí pokuty zakázat každému, kdo se dopustí porušení práv z ochranné známky, aby v tomto porušování pokračoval.
- 15 Podle § 4 kapitoly 8 zákona o ochranných známkách je osoba, která se dopustí porušení práv k ochranné známce, povinna zaplatit náhradu za její užívání.
Lagen (2018:1653) om företagsnamn (zákon č. 1653 z roku 2018 o obchodních firmách; dále jen „zákon o obchodních firmách“)
- 16 Podle § 1 kapitoly 1 zákona o obchodních firmách je obchodní firmou název, pod kterým obchodník provozuje své činnosti. Podle třetího odstavce tohoto ustanovení je výraz „obchodní název“ běžným výrazem používaným pro obchodní firmy a druhotná označení.
- 17 Podle § 2 kapitoly 1 zákona o obchodních firmách nabývá obchodník výlučná práva k obchodní firmě na základě zápisu této obchodní firmy nebo jejím užíváním.
- 18 Podle § 1 kapitoly 2 zákona o obchodních firmách může být obchodní firma zapsána pouze tehdy, je-li způsobilá odlišit činnost jejího vlastníka od činnosti jiných osob. Druhý odstavec dotčeného ustanovení uvádí, že při posuzování rozlišovací způsobilosti obchodní firmy se přihlíží k délce trvání a rozsahu jejího užívání. Dále platí, že pokud je obchodní firma tvořena pouze obecným označením povahy činnosti nebo výrobku či služby nabízených v rámci této činnosti nebo pokud je obchodní firma tvořena výlučně běžně používaným zeměpisným označením a podobně, nelze obchodní firmu samu o sobě považovat za název mající rozlišovací způsobilost. Obsahuje-li obchodní firma označení,

jako je společnost s ručením omezeným, partnerství nebo obchodní sdružení, či zkratku takového označení, nebude se k takovému označení v rámci tohoto posouzení přihlížet.

Unijní právo

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU)

- 19 Články 34 a 35 SFEU stanoví, že množstevní omezení dovozu a vývozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou mezi členskými státy zakázána.
- 20 Článek 36 SFEU stanoví, že články 34 a 35 SFEU nevylučují zákazy nebo omezení dovozu nebo vývozu odůvodněné, mimo jiné, ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

Směrnice o ochranných známkách

- 21 Podle článku 1 se směrnice o ochranných známkách vztahuje mimo jiné i na individuální ochranné známky pro výrobky nebo služby, které jsou předmětem zápisu nebo přihlášky v jednom z členských států.
- 22 Článek 5 odst. 1 písm. b) stanoví, že ochranná známka se nezapíše, a je-li zapsána, je možné ji prohlásit za neplatnou, pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se ochranné známky vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace se starší ochrannou známkou.
- 23 Podle čl. 5 odst. 4 písm. a) může členský stát stanovit, že zápisu pozdější ochranné známky brání jiné označení užívané v obchodním styku, pokud práva k tomuto jinému označení byla nabyta přede dnem podání přihlášky pozdější ochranné známky a toto jiné označení dává svému vlastníkovi právo zakázat užívání pozdější ochranné známky. Článek 5 odst. 4 písm. b) bod iv) dále stanoví, že užívání ochranné známky může být zakázáno na základě jiného staršího práva, než jsou práva uvedená v odstavci 2 a v písmenu a) tohoto odstavce, zejména práva průmyslového vlastnictví.
- 24 Podle čl. 10 odst. 1 platí, že ze zápisu ochranné známky vyplývají pro jejího vlastníka výlučná práva. Podle čl. 10 odst. 2 písm. b) je vlastník této zapsané ochranné známky oprávněn bránit všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly pro výrobky nebo služby jakékoli označení, je-li toto označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné a je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s výrobky nebo službami či podobné výrobkům nebo službám, pro něž je ochranná známka zapsána, jestliže existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace s ochrannou známkou. Článek 10 odst. 3 písm. d) dále stanoví, že pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2, může být zakázáno zejména užívat toto označení jako obchodní název nebo obchodní firmu nebo jako součást obchodního názvu nebo obchodní firmy.

- 25 Podle čl. 39 odst. 1 se výrobky a služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky, zaříd'ují podle systému třídění výrobků a služeb stanoveného Niceskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957. Článek 39 odst. 2 dále stanoví, že výrobky a služby, pro které je ochrana požadována, musí přihlašovatel označit dostatečně jasně a přesně, aby příslušné orgány a hospodářské subjekty byly na základě tohoto označení schopny určit rozsah požadované ochrany.

Důvody pro podání žádosti o rozhodnutí o otázkách týkajících se výkladu unijního práva odvolacím soudem pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti

Křížová ochrana

- 26 Podle zákona o ochranných známkách má vlastník obchodní firmy výlučné právo k této obchodní firmě jakožto obchodnímu označení. To například znamená, že užívání obchodního označení, které je zaměnitelné s obchodní firmou jiné osoby, může představovat zásah do výlučného práva k obchodní firmě podle zákona o ochranných známkách (tzv. „křížová ochrana“). Podle § 3 kapitoly 1 zákona o obchodních firmách podobně platí, že vlastník ochranné známky nebo jiného obchodního označení má výlučné právo k tomuto označení jako obchodnímu názvu.
- 27 Pokud tedy účastnice řízení tvrdí, že užívání určitého obchodního označení porušuje známkoprávní ochranu vyplývající ze zápisu obchodní firmy, je nutno na otázku porušení práv použít ustanovení zákona o ochranných známkách. Švédský zákon o ochranných známkách provádí směrnici o ochranných známkách. Právo obchodních firem sice není na unijní úrovni harmonizováno stejným způsobem jako právo ochranných známek, nicméně otázky týkající se obchodních firem spadají do harmonizované oblasti v důsledku uplatnění křížové ochrany.
- 28 Směrnice o ochranných známkách neobsahuje žádné ustanovení, které by upravovalo křížovou ochranu odpovídající § 8 kapitoly 1 zákona o ochranných známkách. Článek 5 odst. 4 písm. a) směrnice o ochranných známkách však stanoví, že členský stát může stanovit, že obchodní název (ve směrnici nazývaný „jiné označení užívané v obchodním styku“) může zabránit zápisu pozdější ochranné známky, pokud toto označení dává svému vlastníkovvi právo zakázat užívání pozdější ochranné známky. Směrnice však neupřesňuje podmínky, za kterých může být vlastník obchodní firmy oprávněn zabránit užívání určitého označení jako ochranné známky.

Práva stanovená právní úpravou ochranných známek, která vyplývají ze zapsané obchodní firmy

- 29 Zápis obchodní firmy znamená, že vlastník tohoto názvu automaticky požívá ochrany, jako by se jednalo o zapsanou ochrannou známku. Podle stávajícího režimu vnitrostátního práva se k tomu, aby bylo toto označení chráněno jako

obchodní označení, nevyžaduje, aby obchodník užíval svou obchodní firmu jako obchodní označení. Platí tedy, že i když například obchodní firma nebyla vůbec užívána jako obchodní označení, požívá vlastník této obchodní firmy ochrany vůči jiné osobě, která užívá obchodní označení, jež je způsobilé záměny s touto obchodní firmou. V takovém případě lze říci, že se na tuto obchodní firmu vztahuje ochrana jakožto na potenciální obchodní označení.

- 30 Práva stanovená právní úpravou ochranných známek, která vyplývají ze zapsané obchodní firmy, se však uplatní pouze v odvětví nebo v oblasti činnosti uvedené v popisu podnikatelské činnosti, který si nechala společnost zapsat společně s touto obchodní firmou. V tomto zápisu musí být specifikována povaha této podnikatelské činnosti a tato činnost musí být popsána a definována natolik jasně, aby byla snadno pochopitelná pro kohokoli, kdo chce o dané společnosti získat informace. Nestačí tedy například v popisu podnikatelské činnosti uvést, že společnost bude provozovat obchodování; v takovém případě je rovněž nezbytné uvést druh zboží, se kterým bude společnost obchodovat. Společnost tedy musí uvést jedno nebo více odvětví podnikání, v nichž bude své činnosti provozovat. Nejsou však stanoveny žádné další požadavky, pokud jde o prezentaci popisu podnikatelské činnosti, jako je systém třídění nebo požadavky týkající se jasnosti a přesnosti, které se vztahují na zapsané ochranné známky.
- 31 Je-li tedy obchodní označení srovnáváno s obchodní firmou, posuzuje se podobnost výrobků a služeb na základě toho, zda se obchodní označení týká výrobků nebo služeb souvisejících s popisem podnikatelské činnosti zapsaným ve vztahu k dané obchodní firmě. Vzhledem k tomu, že není stanoven žádný požadavek týkajícího se užívání obchodní firmy jako obchodního označení, lze mít za to, že znění švédského ustanovení zakotveného v § 8 kapitoly 1 zákona o ochranných známkách zakotvuje širší známkoprávní ochranu na základě zápisu obchodní firmy než na základě zápisu ochranné známky.
- 32 Vzhledem k tomu, že podobně neexistuje ani žádný systém třídění nebo výslovné požadavky na jasnost a přesnost ve vztahu k popisům podnikatelské činnosti, může v případě záměny nastat i situace, kdy bude obtížné určit, které druhy výrobků nebo služeb mají být v rámci posuzování podobnosti výrobků nebo služeb srovnávány. Posouzení pak musí být ve skutečnosti provedeno takovým způsobem, aby byly výrobky nebo služby posuzovány ve vztahu k odvětví, v němž je obchodní firma užívána. Toto specifické pravidlo týkající se práv stanovených právní úpravou ochranných známek je rovněž relevantní pro rozsah ochrany poskytované obchodní firmě na základě známkoprávní úpravy a mohlo by být považováno za pravidlo zakotvující širší ochranu poskytovanou podle práva ochranných známek na základě zápisu obchodní firmy než na základě zápisu ochranné známky.
- 33 Požadavek skutečného užívání je podstatnou podmínkou známkoprávní ochrany podle směrnice. Vystává tedy otázka, zda směrnice brání tomu, aby vnitrostátní právo přiznávalo známkoprávní ochranu obchodní firmě, přestože tato obchodní firma není užívána jako údaj o původu pro výrobky a služby. Podobně vystává

otázka, zda se známkoprávní ochrana může vztahovat na takový druh výrobků a služeb, které jsou zahrnuty v popisu podnikatelské činnosti, ale které nebyly v oblasti, na niž se tento popis podnikatelské činnosti vztahuje, ve skutečnosti užívány.

- 34 Takové vnitrostátní pravidlo by v zásadě mohlo umožňovat obcházení požadavku na jasnou a přesnou specifikaci druhů výrobků nebo služeb, pro které je známkoprávní ochrana požadována. Členský stát, který poskytne obchodníkovi známkoprávní ochranu ve větším rozsahu nebo za jiných podmínek, než je stanoveno ve směrnici o ochranných známkách, by tak mohl vytvářet překážky pro jiné obchodníky provádějící přeshraniční prodej zboží nebo služeb, neboť by bylo možno tvrdit, že tito obchodníci porušují práva stanovená právní úpravou ochranných známek v členském státě, která nevycházejí z unijního práva. Tím by mohl být ovlivněn volný pohyb zboží a služeb. Vystává zde otázka, zda vnitrostátní pravidlo, které se odchyluje od směrnice o ochranných známkách, jako je tomu v projednávané věci, vytváří překážky pro obchodníky provozující přeshraniční činnost.
- 35 Aby mohl odvolací soud pro duševní vlastnictví a hospodářské záležitosti ve věci rozhodnout, potřebuje odpověď na následující otázky.

Otázky týkající se výkladu

- 36 Uvedené otázky se týkají výkladu směrnice o ochranných známkách a zní následovně.
1. Je s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie a základní zásadu volného pohybu zboží a služeb podle unijního práva slučitelné s ustanoveními směrnice o ochranných známkách, zejména s článkem 1 a čl. 5 odst. 4, je-li podle vnitrostátního práva zaveden systém, podle kterého může být na základě staršího práva k obchodní firmě zakázáno užívání pozdějšího obchodního označení v celé oblasti činnosti, pro kterou je obchodní firma zapsána, a aniž by byl stanoven požadavek na to, aby byla tato obchodní firma užívána k odlišení výrobků nebo služeb?
 2. V případě záporné odpovědi na první otázku, je slučitelné se směrnicí o ochranných známkách a s unijním právem obecně, aby obchodní firma, která je užívána *per se* jako označení k odlišení určitých druhů zboží nebo služeb v oblasti činnosti, pro kterou je tato obchodní firma zapsána, zakládala důvod pro stanovení zákazu užívání pozdějšího obchodního označení ve spojitosti s jinými druhy výrobků nebo služeb, než pro které je tato obchodní firma užívána jako označení?

[omissis]