

Vec C-365/24

Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dátum podania:

20. máj 2024

Vnútroštátny súd:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

20. máj 2024

Odvolateľka:

Purefun Group AB

Odporkyňa:

Doggy AB

...

Odporkyňa

Doggy AB,...

VEC

Porušenie ochrannej známky atď.; aktuálne návrh na začatie prejudiciálneho konania na Súdnom dvore Európskej únie

NAPADNUTÉ ROZHODNUTIE

Rozsudok Patent- och marknadsdomstolen (Súd pre duševné vlastníctvo a obchodnoprávne veci, Švédsko) zo 16. decembra 2022... Patent- och marknadsöverdomstolen (Odvolací súd pre duševné vlastníctvo a obchodnoprávne veci, Švédsko) [vydáva] toto

UZNESENIE (plánovaný dátum oznámenia: 20. mája 2024)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen (Odvolací súd pre duševné vlastníctvo a obchodnoprávne veci) nariaďuje postúpiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie, aby vydal rozhodnutie o prejudiciálnych otázkach podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a podať návrh na začatie prejudiciálneho konania na Súdny dvor Európskej únie podľa prílohy A k tomuto záznamu.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen (Odvolací súd pre duševné vlastníctvo a obchodnoprávne veci) rozhodol o prerušení konania až do rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie.

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

...

Predmet konania vo veci samej a relevantné skutočnosti

- 1 Účastníkmi konania sú spoločnosti Doggy AB (ďalej len „spoločnosť Doggy“) a Purefun Group AB (ďalej len „spoločnosť Purefun“).
- 2 Spoločnosť Doggy je výrobca krmiva pre psov a mačky a predmetom jej činnosti je podľa opisu jej podnikateľskej činnosti okrem iného výroba a obchodovanie s potravinami a inými výrobkami pre zvieratá a vykonávanie činností, ktoré sú s nimi zlučiteľné. Potravinárske výrobky sa predávajú v obchodoch a na webových stránkach, ktoré poskytujú maloobchodníci.

- 3 Spoločnosť Purefun je predajca výrobkov pre majiteľov psov vrátane krmiva a pochúťok pre psov. Predaj prebieha prostredníctvom webovej stránky spoločnosti pod doménovým názvom doggie.se.

Konanie na Patent- och marknadsdomstolen (Súd pre duševné vlastníctvo a obchodnoprávne veci)

- 4 V novembri 2021 podala spoločnosť Doggy žalobu proti spoločnosti Purefun na Patent- och marknadsdomstolen (Súd pre duševné vlastníctvo a obchodnoprávne veci). V tejto veci sa spoločnosť Doggy v relevantných bodoch domáhala toho, aby súd pod hrozbou pokuty zakázal spoločnosti Purefun používať označenie DOGGIE v rámci obchodnej činnosti pri predaji krmív pre zvieratá a iných výrobkov a pomôcok pre zvieratá a aby spoločnosti Purefun uložil povinnosť zaplatiť spoločnosti Doggy náhradu škody vo výške 150 000 švédskych korún (SEK) a stanovenú sumu úrokov.
- 5 Ako odôvodnenie svojej žaloby spoločnosť Doggy uviedla v relevantných bodoch v podstate toto. Spoločnosť Doggy je okrem iného majiteľom vnútroštátne registrovanej slovnej ochrannej známky DOGGY v triede 31 vo vzťahu k potravinám pre zvieratá a obchodnému menu spoločnosti Doggy AB. Spoločnosť Purefun vykonáva svoju činnosť pod doménovým názvom doggie.se. Spoločnosť Purefun uvádza na trh a predáva rôzne výrobky a pomôcky pre psov vrátane krmív pre zvieratá a predmetov na žuvanie. Svoju podnikateľskú činnosť vykonáva pod označením DOGGIE. Spoločnosť Doggy nepovolila spoločnosti Purefun toto označenie používať. Medzi tovarmi a službami, na ktoré sa vzťahujú ochranné známky a obchodné meno spoločnosti Doggy, na jednej strane a službami, ktoré poskytuje spoločnosť Purefun pod označením DOGGIE, na strane druhej, existuje totožnosť alebo v každom prípade mimoriadne vysoký stupeň podobnosti. Okrem toho je toto označenie veľmi podobné ochrannej známke a obchodnému menu spoločnosti Doggy. Spoločnosť Purefun porušuje výhradné práva spoločnosti Doggy na ochrannú známku a obchodné meno spoločnosti. Je odôvodnené, aby bola spoločnosti Purefun uložená povinnosť zaplatiť náhradu škody vo výške 150 000 SEK za používanie ochrannej známky a obchodného mena spoločnosti.
- 6 Spoločnosť Purefun spochybnila nároky spoločnosti Doggy a jej tvrdenie, že spoločnosť Purefun porušuje jej ochranné známky a obchodné meno spoločnosti, pretože podľa názoru spoločnosti Purefun tieto označenia nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa spoločnosti Purefun je rozlišovacia spôsobilosť v každom prípade veľmi slabá. Okrem toho je podobnosť medzi tovarom a ochrannou známkou obmedzená, a preto neexistuje pravdepodobnosť zámény. Podľa spoločnosti Purefun sa predaj na webovej stránke doggie.se vo veľkej miere týka iného tovaru pre majiteľov psov než krmiva a pochúťok pre psov.
- 7 Patent- och marknadsdomstolen (Súd pre duševné vlastníctvo a obchodnoprávne veci) nároky, ktoré uplatnila spoločnosť Doggy, potvrdil. Súd preto rozhodol, že existuje pravdepodobnosť zámény ochranných známok a obchodného mena

spoločnosti Doggy na jednej strane a označenia používaného spoločnosťou Purefun na strane druhej a že používanie tohto označenia spoločnosťou Purefun porušuje práva spoločnosti Doggy. Podľa názoru Patent- och marknadsdomstolen (Súd pre duševné vlastníctvo a obchodnoprávne veci) preto existovali dôvody na to, aby sa spoločnosti Purefun zakázalo používanie označenia a nariadilo sa jej zaplatiť primeranú náhradu.

- 8 Patent- och marknadsdomstolen (Súd pre duševné vlastníctvo a obchodnoprávne veci) najprv preskúmal, či označenie používané spoločnosťou Purefun mohlo byť zamenené so slovnou ochrannou známkou spoločnosti Doggy, čo potvrdil, a ďalej dospel k záveru, že neexistuje dôvod na odlišné posúdenie v súvislosti s obchodným menom spoločnosti.

Konanie na Patent- och marknadsöverdomstolen (Odvolací súd pre duševné vlastníctvo a obchodnoprávne veci)

- 9 Spoločnosť Purefun sa proti rozsudku Patent- och marknadsdomstolen (Súd pre duševné vlastníctvo a obchodnoprávne veci) odvolala a tvrdí, že Patent- och marknadsöverdomstolen (Odvolací súd pre duševné vlastníctvo a obchodnoprávne veci) by mal nároky, ktoré uplatnila spoločnosť Doggy, zamietnuť. Účastníci konania argumentovali na Patent- och marknadsöverdomstolen (Odvolací súd pre duševné vlastníctvo a obchodnoprávne veci) v zásade rovnako ako predtým na Patent- och marknadsdomstolen (Súd pre duševné vlastníctvo a obchodnoprávne veci).
- 10 V konaní na Patent- och marknadsöverdomstolen (Odvolací súd pre duševné vlastníctvo a obchodnoprávne veci) vyvstali otázky týkajúce sa výkladu práva EÚ.

Príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva a práva Únie

Švédske právo

Varumärkeslagen (2010:1877) (zákon č. 1877 z roku 2010 o ochranných známkach; ďalej len „zákon o ochranných známkach“)

- 11 Tento zákon implementuje okrem iného smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (ďalej len „smernica o ochranných známkach“).
- 12 Podľa § 8 kapitoly 1 zákona o ochranných známkach má majiteľ obchodného mena spoločnosti alebo iného komerčného označenia výlučné práva na toto označenie ako obchodné označenie.
- 13 V § 10 kapitoly 1 zákona o ochranných známkach sa ďalej stanovuje, že výlučné právo na obchodné označenie podľa § 8 kapitoly 1 zákona o ochranných známkach znamená, že žiadna iná osoba ako majiteľ nemôže bez jeho súhlasu

používať akékoľvek označenie pre tovary a služby v obchodnom styku, ak je toto označenie totožné s obchodným označením alebo je mu podobné a používa sa pre tovary alebo služby rovnakého alebo podobného druhu, ak existuje pravdepodobnosť zámieny, vrátane rizika, že používanie označenia môže viesť k dojmu, že existuje prepojenie medzi používateľom označenia a majiteľom obchodného označenia.

- 14 V súlade s § 3 kapitoly 8 zákona o ochranných známkach môže súd na návrh majiteľa ochrannej známky podľa § 8 kapitoly 1 zákona o ochranných známkach osobe, ktorá sa dopúšťa porušovania práv k ochrannej známke, pod hrozbou pokuty zakázať to, aby v tomto porušovaní pokračovala.
- 15 Podľa § 4 kapitoly 8 zákona o ochranných známkach je osoba, ktorá porušuje ochrannú známku, povinná zaplatiť náhradu za jej používanie.

Lagen (2018:1653) om företagsnamn (zákon č. 1653 z roku 2018 o obchodnom mene spoločnosti; ďalej len „zákon o obchodnom mene spoločnosti“)

- 16 Podľa § 1 kapitoly 1 zákona o obchodnom mene spoločnosti je obchodné meno spoločnosti označenie, pod ktorým obchodník vykonáva svoju činnosť. Podľa jeho tretieho odseku je pojem „komerčné označenie“ spoločným pojmom pre obchodné meno spoločnosti a sekundárne označenia.
- 17 Podľa § 2 kapitoly 1 zákona o obchodnom mene spoločnosti získava obchodník výhradné práva na obchodné meno spoločnosti registráciou alebo na základe používania.
- 18 Podľa § 1 kapitoly 2 zákona o obchodnom mene spoločnosti sa obchodné meno spoločnosti môže zaregistrovať len vtedy, ak je schopný odlíšiť činnosť vlastníka od činnosti iných osôb. V druhom odseku predmetného ustanovenia sa uvádza, že pri posudzovaní, či má obchodné meno spoločnosti rozlišovaciu spôsobilosť, sa má zohľadniť dĺžka trvania a rozsah používania obchodného mena spoločnosti. Okrem toho, ak obchodné meno spoločnosti pozostáva len zo všeobecného označenia povahy činnosti alebo výrobku či služby ponúkanej v rámci tejto činnosti alebo ak obchodné meno spoločnosti pozostáva len z bežne používaného názvu miesta alebo podobných slov, obchodné meno spoločnosti sa samo osebe nepovažuje za názov s rozlišovacou spôsobilosťou. Ak obchodné meno spoločnosti obsahuje označenie ako spoločnosť s ručením obmedzeným, partnerstvo alebo obchodné združenie alebo skratku takéhoto označenia, toto označenie sa pri posudzovaní nezohľadňuje.

Právo EÚ

Zmluva o fungovaní Únie (ZFEÚ)

- 19 Články 34 a 35 ZFEÚ stanovujú, že množstevné obmedzenia dovozu a vývozu a všetky opatrenia s rovnakým účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané.

- 20 Článok 36 ZFEÚ stanovuje, že ustanovenia článkov 34 a 35 ZFEÚ nevyklučujú zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru odôvodnené okrem iného ochranou priemyselného a obchodného vlastníctva.

Smernica o ochranných známkach

- 21 Podľa jej článku 1 sa smernica o ochranných známkach uplatňuje na každú ochrannú známku v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktorá je v členskom štáte predmetom zápisu alebo prihlášky ako okrem iného individuálna ochranná známka.
- 22 Článok 5 ods. 1 písm. b) stanovuje, že ochranná známka sa nezapíše alebo, ak už bola zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú, ak existuje z dôvodu jej totožnosti alebo podobnosti so staršou ochrannou známkou a totožnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; pravdepodobnosť zámény zahŕňa pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.
- 23 Podľa článku 5 ods. 4 písm. a) môže každý členský štát stanoviť, že iné označenie používané v obchodnom styku bráni zápisu neskoršej ochrannej známky, ak bolo získané pred dňom podania prihlášky neskoršej ochrannej známky a ak sa týmto označením jeho majiteľovi priznáva právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky. Článok 5 ods. 4 písm. b) bod iv) ďalej stanovuje, že používanie ochrannej známky sa môže zakázať na základe iného staršieho práva, než sú práva uvedené v odseku 2 a v odseku 4 písm. a), a to najmä priemyselného vlastníctva:
- 24 Podľa článku 10 ods. 1 zápisom ochrannej známky nadobúda majiteľ výlučné práva k nej. Podľa článku 10 ods. 2 písm. b) má majiteľ uvedenej zapísanej ochrannej známky právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali v súvislosti s tovarmi alebo službami akékoľvek označenie, ak je toto označenie zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo sú im podobné, pokiaľ existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; pravdepodobnosť zámény zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou. Článok 10 ods. 3 písm. d) ďalej stanovuje, že podľa odseku 2 možno zakázať najmä používanie označenia ako obchodného názvu, obchodného mena spoločnosti alebo ako súčasti obchodného názvu alebo obchodného mena spoločnosti.
- 25 Podľa článku 39 ods. 1 sa tovary a služby, pre ktoré sa žiada o zápis ochrannej známky, zatriedujú v súlade so systémom triedenia stanoveným Niceskou dohodou z 15. júna 1957 o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk. Článok 39 ods. 2 ďalej stanovuje, že tovary a služby, pre ktoré sa žiada o ochranu, má prihlasovateľ identifikovať dostatočne jasne a presne na to, aby

príslušným orgánom a hospodárskym subjektom umožnil určiť rozsah zamýšľanej ochrany len na tomto základe.

Dôvody, pre ktoré Patent- och marknadsöverdomstolen (Odvolací súd pre duševné vlastníctvo a obchodnoprávne veci) predkladá otázky týkajúce sa výkladu práva EÚ

Krížová ochrana

- 26 Podľa zákona o ochranných známkach má majiteľ obchodného mena spoločnosti výlučné práva na toto označenie ako obchodné označenie. To napríklad znamená, že používanie obchodného označenia, ktoré možno zameniť s obchodným menom inej spoločnosti, môže predstavovať porušenie výlučného práva na obchodné meno spoločnosti podľa zákona o ochranných známkach (tzv. krížová ochrana). Podľa § 3 kapitoly 1 zákona o obchodnom mene spoločnosti má podobne majiteľ ochrannej známky alebo iného obchodného označenia výlučné právo na označenie ako komerčné označenie.
- 27 Ak teda strana tvrdí, že používanie obchodného označenia porušuje ochranu ochrannej známky vyplývajúcu zo zápisu obchodného mena spoločnosti, na problematiku porušenia sa musia uplatniť ustanovenia zákona o ochranných známkach. Švédsky zákon o ochranných známkach implementuje smernicu o ochranných známkach. Hoci právo týkajúce sa obchodných mien spoločností nie je na úrovni EÚ harmonizované rovnakým spôsobom ako právo ochranných známk, záležitosti týkajúce sa obchodného mena spoločnosti patria do harmonizovanej sféry v dôsledku krížovej ochrany.
- 28 Smernica o ochranných známkach neobsahuje žiadne ustanovenie o krížovej ochrane, ktoré by zodpovedalo § 8 kapitoly 1 zákona o ochranných známkach. V článku 5 ods. 4 písm. a) smernice o ochranných známkach sa však uvádza, že členské štáty môžu stanoviť, že komerčné označenie (v smernici uvedené ako „iné označenie používané v obchodnom styku“) môže brániť zápisu následnej ochrannej známky, ak toto označenie oprávňuje majiteľa zakázať používanie neskoršej ochrannej známky. V smernici sa však bližšie neuvádzajú podmienky, za ktorých môže byť majiteľ obchodného mena spoločnosti oprávnený vylúčiť používanie označenia ako ochrannej známky.

Práva z ochrannej známky odvodené od zapísaného obchodného mena spoločnosti

- 29 Zápis obchodného mena spoločnosti znamená, že majiteľovi tohto obchodného mena sa automaticky poskytuje ochrana, ako keby išlo o zapísanú ochrannú známku. Podľa súčasného režimu vo vnútroštátnom práve sa na to, aby bolo označenie chránené ako obchodné označenie, nevyžaduje, aby obchodník používal svoje obchodné meno spoločnosti ako obchodné označenie. Teda napríklad, aj keď sa obchodné meno spoločnosti ako obchodné označenie vôbec nepoužíva, majiteľ obchodného mena spoločnosti má stále ochranu proti tomu, aby niekto iný používal obchodné označenie, ktoré je s obchodným menom spoločnosti

zameniteľné. V takom prípade možno povedať, že ochrana sa vzťahuje na obchodné meno spoločnosti ako potenciálne obchodné označenie.

- 30 Práva na ochrannú známku vyplývajúce zo zapísaného obchodného mena spoločnosti sa však uplatňujú len v rámci odvetvia alebo oblasti činnosti uvedenej v popise podnikateľskej činnosti, ktorý si spoločnosť zapísala spolu s obchodným menom spoločnosti. Podnikateľská činnosť musí byť uvedená z hľadiska jej povahy a musí byť tak jasne opísaná a vymedzená, aby ju mohol ľahko pochopiť každý, kto chce o spoločnosti získať informácie. Preto nestačí v popise podnikateľskej činnosti uviesť napríklad to, že spoločnosť má vykonávať obchod, ale v takom prípade je potrebné uviesť aj druh tovaru, s ktorým bude spoločnosť obchodovať. Spoločnosť preto musí uviesť odvetvie alebo odvetvia podnikania, v ktorých bude vykonávať svoju činnosť. Neexistujú však žiadne ďalšie požiadavky na prezentáciu popisu obchodnej činnosti, ako napríklad systém klasifikácie alebo požiadavky týkajúce sa jednoznačnosti a presnosti, ktoré sa vzťahujú na zapísané ochranné známky.
- 31 Ak sa teda obchodné označenie porovnáva s obchodným menom spoločnosti, podobnosť tovarov a služieb sa posudzuje na základe toho, či sa obchodné označenie týka tovaru alebo služieb súvisiacich s popisom podnikateľskej činnosti zapísaným v súvislosti s obchodným menom spoločnosti. Keďže sa nevyžaduje používanie obchodného mena spoločnosti ako obchodného označenia, znenie švédskeho ustanovenia v § 8 kapitoly 1 zákona o ochranných známkach by sa mohlo považovať za vyjadrenie širšej ochrany ochrannej známky prostredníctvom zápisu obchodného mena spoločnosti než prostredníctvom zápisu ochrannej známky.
- 32 Keďže rovnako tak neexistuje ani klasifikačný systém alebo výslovné požiadavky na jednoznačnosť a presnosť v súvislosti s popismi obchodných činností, v prípade zámeny by mohla nastať situácia, keď by bolo ťažké posúdiť, ktoré druhy tovaru alebo služieb sa majú porovnávať pri posudzovaní podobnosti tovaru alebo služieb. Posúdenie sa potom v skutočnosti musí vykonať tak, aby sa tovar alebo služby posudzovali vo vzťahu k odvetviu, v ktorom sa obchodné meno spoločnosti používa. Toto osobitné pravidlo vo vzťahu k právam z ochranných znáмок je relevantné aj pre rozsah ochrany poskytovanej obchodnému menu spoločnosti podľa práva v oblasti ochranných znáмок a mohlo by sa považovať za vyjadrenie širšej ochrany podľa práva v oblasti ochranných znáмок prostredníctvom zápisu obchodného mena spoločnosti než prostredníctvom zápisu ochrannej známky.
- 33 Požiadavka týkajúca sa skutočného používania je podstatnou podmienkou ochrany ochrannej známky podľa smernice. Vzniká preto otázka, či smernica bráni tomu, aby vnútroštátne právo poskytovalo ochranu ochrannej známky obchodnému menu spoločnosti bez toho, aby sa používal ako označenie pôvodu tovarov a služieb. Podobne vzniká otázka, či sa ochrana ochrannej známky môže vzťahovať na druhy tovarov a služieb, ktoré sú zahrnuté v popise podnikateľskej

činnosti, ale ktoré sa v oblasti, na ktorú sa vzťahuje popis podnikateľskej činnosti, skutočne nepoužívajú.

- 34 Takéto vnútroštátne pravidlo by v zásade mohlo umožniť obísť požiadavku jednoznačne a presne uviesť druhy tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana ochrannej známky. Členský štát, ktorý poskytne obchodníkovi ochranu ochrannej známky vo väčšom rozsahu alebo za iných podmienok, než aké sú stanovené v smernici o ochranných známkach, by tak mohol vytvoriť prekážky pre iných obchodníkov predávajúcich tovar alebo služby cez hranice, pretože sa tvrdí, že v členskom štáte porušujú práva z ochrannej známky, ktoré nie sú založené na práve EÚ. Môže to mať teda vplyv na voľný pohyb tovaru a služieb. To vyvoláva otázku, či vnútroštátne pravidlo, ktoré sa odchyľuje od smernice o ochranných známkach, ako je to v tomto prípade, nevytvára prekážky pre obchodníkov pôsobiacich cezhranične.
- 35 Na to, aby mohol Patent- och marknadsöverdomstolen (Odvolací súd pre duševné vlastníctvo a obchodnoprávne veci) vyniesť rozsudok, potrebuje odpovede na nasledujúce otázky.

Otázky týkajúce sa výkladu

- 36 Otázky sa týkajú výkladu smernice o ochranných známkach a znejú takto:
1. Je vzhľadom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a základnú zásadu voľného pohybu tovaru a služieb podľa práva EÚ v súlade s ustanoveniami smernice o ochranných známkach, najmä s článkom 1 a článkom 5 ods. 4, vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej skoršie právo k obchodnému menu spoločnosti môže byť základom pre zákaz používania neskoršieho obchodného označenia v celej oblasti činnosti, pre ktorú je obchodné meno spoločnosti zapísané, a to bez toho, aby sa vyžadovalo používanie obchodného mena spoločnosti na rozlíšenie tovarov alebo služieb?
 2. V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, je v súlade so smernicou o ochranných známkach a s právom EÚ vo všeobecnosti, aby obchodné meno spoločnosti, ktoré sa samo používa ako označenie na rozlíšenie určitých druhov tovarov alebo služieb v oblasti činnosti, pre ktorú je obchodné meno spoločnosti zapísané, predstavovalo dôvod na zákaz používania neskoršieho obchodného označenia v súvislosti s inými druhmi tovarov alebo služieb než sú tie, pre ktoré sa obchodné meno spoločnosti používa ako označenie?

...