

Věc C-322/24

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

30. dubna 2024

Předkládající soud:

Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante (Španělsko)

Datum předkládacího rozhodnutí:

27. listopadu 2023

Žalobkyně:

Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S. A.

Žalovaná:

Embutidos Monells, S. A.

Předmět původního řízení

Ochranná známka Evropské unie – Přihláška pozdější národní ochranné známky – Zlá víra – Žaloba na neplatnost – Vázanost vlastním jednáním – Zásada dobré víry – Zánik práva v důsledku strpění – Přerušení – Opatření k ukončení porušování práva v přiměřené lhůtě – Celkové chování vlastníka staršího práva

Předmět a právní základ žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Článek 267 SFEU – Nařízení (EU) 2017/1001 – Směrnice (EU) 2015/2436 – Žaloba na neplatnost – Zánik práva v důsledku strpění

Předběžné otázky

1) Musí být článek 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 a článek 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy **členských**

států o ochranných známkách, vykládány v tom smyslu, že vlastník staršího zápisu, který v předžalobní výzvě stanoví konkrétní lhůtu pro podání žaloby na neplatnost, která se jasně a jednoznačně shoduje s obecnou pětiletou lhůtou pro podání žaloby na neplatnost, je vázán svým vlastním jednáním, neboť vyvolal ve vlastníkově pozdější ochranné známky očekávání, že po uvedeném datu nebude žalován z důvodu možné neplatnosti? Je třeba v tomto ohledu považovat namítání zlé víry při žádosti o zápis v následném soudním řízení, a to za účelem vyhnutí se existence promlčecí lhůty, za jednání v rozporu s dobrou vírou, jestliže strana znala již v době odeslání dopisu do vlastních rukou [burofax] všechny skutečnosti nezbytné k tomu, aby mohla mít za to, že žádost o zápis byla podána ve zlé víře?

2) V případě kladné odpovědi na první otázku, musí být **článek 61** nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 a **článek 9** směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy **členských států** o ochranných známkách, vykládány v tom smyslu, že jednání žalobkyně, která aktivně vznesla námitky proti zápisu ochranných známek Evropské unie, jež se podstatně překrývají s napadenými národními ochrannými známkami a jejichž zápis byl v důsledku těchto námitek nakonec zamítnut, představuje snahu o nápravu tohoto stavu v přiměřené lhůtě?

Uplatňovaná ustanovení unijního práva

Smlouva o Evropské unii: čl. 6 odst. 3.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění): čl. 59 odst. 1 a článek 61.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách: čl. 9 odst. 1.

Rozsudek ze dne 19. května 2022, HEITEC, C-466/20, EU:C:2022:400 (dále jen „rozsudek HEITEC“).

Rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605 (dále jen „rozsudek Budějovický Budvar“).

Uplatňovaná ustanovení vnitrostátního práva

Právní předpisy

Código Civil (občanský zákoník), čl. 7 odst. 1: „Práva musí být vykonávána v souladu s požadavky dobré víry“.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (zákon č. 17/2001 ze dne 7. prosince 2001 o ochranných známkách):

Článek 51 odst. 1, který upravuje důvody absolutní neplatnosti. Podle tohoto ustanovení může být zápis ochranné známky prohlášen za neplatný buď z důvodu porušení absolutního zákazu (článek 5 tohoto zákona) nebo z důvodu zlé víry přihlašovatele při podání přihlášky ochranné známky.

Článek 52, který upravuje důvody relativní neplatnosti. Podle odstavce 1 tohoto ustanovení může být zápis ochranné známky prohlášen za neplatný z důvodu porušení relativního zákazu (články 6, 7, 8, 9 a 10 tohoto zákona). Odstavec 2 však stanoví, že vlastník staršího práva uvedeného v člancích 6, 7, 8 a čl. 9 odst. 1 nemůže žádat o prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou na základě svého staršího práva, pokud strpěl užívání zapsané pozdější ochranné známky po dobu pěti po sobě jdoucích let s vědomím takového užívání, ledaže přihláška pozdější ochranné známky byla podána ve zlé víře.

Judikatura

Některé rozsudky reprezentující stav vnitrostátní judikatury ve vztahu k zásadě dobré víry, doktríně vlastního jednání a doktríně neoprávněného prodlení mimo případy ochranných známek:

Rozsudek Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1 (Nejvyšší soud, první občanskoprávní senát, Španělsko) ze dne 19. října 2020 (ROJ: STS 3414/2020 – ES:TS:2020:3): obecně k doktríně vlastního jednání.

Rozsudek Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1 (Nejvyšší soud, první občanskoprávní senát) ze dne 17. července 2008 (ROJ: STS 3954/2008 – ES:TS:2008:3954): o vlastním jednání a promlčení.

Stručný popis skutkového stavu a původního řízení

- 1 SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. je vlastníkem ochranných známek Evropské unie:
- 2 **5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. DESDE 1879**, číslo 1 412 048, přihlášená dne 7. prosince 1999 a zapsaná dne 4. října 2006 pro třídu 29.



- 3 **5J**, číslo 9 335 662, přihlášená dne 26. srpna 2010 a zapsaná dne 5. července 2015 pro třídu 29.





- 4 Společnost EMBUTIDOS MONELLS, S. A. je vlastníkem španělských národních ochranných známek:
- 5 Španělská ochranná známka **5Ms** č. 3 003 995, přihlášená dne 31. října 2011 a zapsaná dne 9. února 2012 pro třídu 29:



- 6 Španělská ochranná známka **5Ps** č. 3 014 970, přihlášená dne 26. ledna 2012 a zapsaná dne 3. května 2012 pro třídu 29:



- 7 Dne 3. listopadu 2016 zaslala žalobkyně prostřednictvím odborné společnosti specializující se na právo ochranných známek žalované předžalobní výzvu, v níž bylo uvedeno následující
- 8 že ochranná známka **5J** číslo 9 335 662 je ochrannou známkou s dobrým jménem.
 1. že tato skutečnost je žalované známa, neboť společnost SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. podala u Oficina Española de Patentes y Marcas (Úřad pro patenty a ochranné známky, Španělsko) námitky proti zápisu označení 5Cs, přičemž tento Úřad na základě těchto námitek dne 12. července 2012 zápis tohoto označení zamítl.

- 9 Žalovaná je vlastníkem dalších dvou ochranných známek s podobnými charakteristikami jako ochranná známka 5C's, a to španělské ochranné známky **5Ms** č. 3 003 995 a španělské ochranné známky **5Ps** č. 3 014 970, proti nimž je nyní podána žaloba na neplatnost.
- 10 Pokud jde o španělskou ochrannou známku **5Ms** č. 3 003 995, přihlášenou dne 31. října 2011 a zapsanou dne 9. února 2012 pro třídu 29, uvádí se, že „proti této ochranné známce **lze podat žalobu na neplatnost do 28. února 2017**“. (Tučné písmo se objevuje v dopise do vlastních rukou [buofax]).
- 11 Pokud jde o španělskou ochrannou známku **5Ps** č. 3 014 970, přihlášenou dne 26. ledna 2012 a zapsanou dne 3. května 2012 pro třídu 29, uvádí se, že „proti této ochranné známce **lze podat žalobu na neplatnost do 18. května 2017**“. (Tučné písmo se objevuje v dopise do vlastních rukou [buofax]).
- 12 Poté, co žalovaná obdržela dopis do vlastních rukou [buofax], byla zahájena jednání, která skončila bez dohody dne 28. prosince 2016.
- 13 Dne 9. února 2017, tj. sotva tři měsíce po výzvě a 43 dní po ukončení jednání, podala žalovaná u EUIPO žádost o zápis dvou ochranných známek Evropské unie, které se v podstatě shodují s národními ochrannými známkami, jež má zapsány.
- 14 V návaznosti na námítky žalobkyně proti těmto novým zápisům došlo v případě ochranné známky 16 339 004  dne 2. června 2018 k zamítnutí. V případě ochranné známky 16 338 998  došlo k zamítnutí dne 2. prosince 2020.
- 15 Dne 2. listopadu 2021, jedenáct měsíců po zamítnutí poslední ochranné známky přihlášené žalovanou, podala společnost SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. žalobu na společnost EMBUTIDOS MONELLS, S. A., v níž se mimo jiné domáhala prohlášení neplatnosti pozdějších národních ochranných známek žalované. Žalovaná na tuto žalobu odpověděla dne 14. ledna 2022.

Hlavní argumenty účastnic původního řízení

- 16 Žalobkyně se domnívá, že žalovaná jednala ve zlé víře, když podala přihlášku k zápisu těchto národních ochranných známek podle článku 59 nařízení 2017/1001 a čl. 51 odst. 1 písm. b) zákona č. 17/2001 ze dne 7. prosince 2001 o ochranných známkách.
- 17 Žalovaná uplatňuje zánik práva v důsledku strpění na základě článku 61 nařízení č. 2017/1001 a čl. 52 odst. 2 zákona č. 17/2001 ze dne 7. prosince o ochranných známkách.
- 18 Za tímto účelem tvrdí, že zápis dotčených ochranných známek pochází z roku 2012, že žalovaná dlouhodobě tolerovala užívání těchto ochranných známek tím,

že až do 2. listopadu 2021 nepodala žádnou žalobu, a že předžalobní výzva podaná dne 3. listopadu 2016 a doručená dne 4. listopadu stanovila určitou lhůtu pro podání žaloby na neplatnost: 28. února 2017.

Stručné odůvodnění žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

Úvahy týkající se skutkových okolností

- 19 Z výzvy podané dne 28. února 2017 a ze skutečnosti, že sama žalobkyně stanoví *dies a quo* [začátek běhu lhůty] pro prekluzi žaloby na den zveřejnění zápisu, spolu se skutečností, že je nesporné, že k těmto datům žalobkyně namítala zápis jiných podobných národních ochranných známek, je zřejmé, že žalobkyně mohla důvodně namítat zápis národních ochranných známek.
- 20 Kromě toho je nesporné, že v roce 2012 měly ochranné známky žalobkyně ve Španělsku dobré jméno, takže v souladu s kritérii stanovenými ve věci C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), lze zápis pozdějších národních ochranných známek společností EMBUTIDOS MONELLS považovat za učiněný ve zlé víře.
- 21 S ohledem na výše uvedené se objevují pochybnosti o relevanci výzvy prostřednictvím dopisu do vlastních rukou [burofax], v níž právníci žalobkyně, kterým v té době muselo být známo, že okolnosti existující v době přihlášky pozdějších ochranných známek naznačují, že zápis ochranné známky byl proveden ve zlé víře, stanovily určitou lhůtu pro uplatnění žalob na neplatnost.
- 22 Existují tedy pochybnosti o tom, zda skutečnost, že vlastník staršího zápisu, přestože se odvolává na dobré jméno ochranné známky a povědomí o jiných zápisech ochranných známek, neuplatňuje ve výzvě existenci zlé víry vlastníka pozdějších ochranných známek a stanoví určitou lhůtu pěti let pro uplatnění žaloby na neplatnost, zjevně a jednoznačně, musí být považována za jeho vlastní jednání, které u vlastníka pozdější ochranné známky vyvolalo očekávání, že nebude žalován na základě možné neplatnosti výše uvedených pozdějších zápisů.
- 23 V tomto ohledu si lze klást otázku, zda se vlastník, který zná všechny skutkové okolnosti nezbytné k posouzení případné neexistence dobré víry žalované v době podání přihlášky ochranné známky, může následně dovolávat této neexistence dobré víry, aby se vyhnul uplatnění uvedené pětileté lhůty.
- 24 Stejně tak v případě, že strana byla vázána svým vlastním jednáním, a nemůže se tedy dovolávat zlé víry jako důvodu neplatnosti nebo jako důvodu nepromlčitelnosti, musí vnitrostátní soud rozhodnout, zda nastává zánik práva v důsledku strpení, a to s přihlédnutím k zásadám stanoveným v rozsudcích Budějovický Budvar a HEITEC.
- 25 Pokud jde o přihlášku k zápisu dvou ochranných známek Evropské unie, které jsou prakticky totožné s pozdějšími národními ochrannými známkami, jež jsou

předmětem projednávaného sporu, kterou žalovaná podala u EUIPO, existuje pochybnost o tom, zda námitky podané žalobkyní, které měly za následek zamítnutí žádosti, mohou být považovány za úkon přerušující zánik práva.

- 26 Zejména, zda jednání vlastníka starších ochranných známek, který aktivně brojil proti zápisu těchto ochranných známek Evropské unie, představuje snahu o nápravu tohoto stavu v přiměřené lhůtě.

K relevantnosti předběžných otázek

- 27 Toto řízení se týká použití článků 59 a 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění).
- 28 Soudní dvůr je zejména tázán na vzájemný vztah mezi obecnou právní zásadou dobré víry a výše uvedenými články. Jedná se o určení, zda jednání, které může být považováno za „vlastní jednání“, zavazuje stranu v tom smyslu, že zakládá vůči ní závazky, které vedou k prekluzi v případě, že ke dni uplynutí lhůty, kterou sama stanovila a která se shoduje s obecnou lhůtou 5 let pro podání žaloby na neplatnost, nepodala žalobu.
- 29 Tato otázka nebyla předmětem rozhodnutí v rámci unijního práva.
- 30 Účastnice řízení však zpochybňují relevanci předběžné otázky. Žalobkyně má za to, že lhůty pro podání příslušných žalob na neplatnost nejsou dispozičním právem, nýbrž veřejným právem, a tudíž nejsou v dispozici účastníků řízení. Skutečnost, že byl zaslán dopis do vlastních rukou [buřofax] se stanovením lhůty pro uplatnění žaloby na neplatnost, tedy nezavazuje účastníka ve vztahu k následnému soudnímu řízení v případě, že o zápis bylo požádáno ve zlé víře. Domnívá se, že jednání učiněná v letech 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021, a to jak ve správních, tak v soudních řízeních, je třeba považovat za přiměřenou snahu zabránit konsolidaci situace ohledně napadené ochranné známky.
- 31 Žalovaná tvrdí, že předložení předběžné otázky není nutné, neboť existuje ustálená judikatura Soudního dvora Evropské unie, která na položené otázky poskytuje odpověď. V tomto ohledu uvádí, pokud jde o první otázku, usnesení ze dne 25. října 2007, Nijs v. Účetní dvůr (C-495/06 P, EU:C:2007:644), body 54 až 56, a ze dne 24. června 2010, Kronopoly v. Komise (C-117/09 P, EU:C:2010:370). Zejména uvádí, že je třeba zohlednit usnesení Soudního dvora ze dne 13. února 2014, Marszałkowski v. OHIM (C-177/13 P, EU:C:2014:183). Má se tedy za to, že strana je vázána svým vlastním jednáním, a proto pokud byla stanovena lhůta pro podání žaloby, nemůže ji podat později. Pokud jde o druhou předběžnou otázku, má za to, že otázka již byla vyřešena v rozsudku HEITEC.

- 32 Argumenty účastnic řízení však nevyvracejí nástin, který učinil Tribunal de Primera Instancia (soud prvního stupně). Účastnice řízení se ve skutečnosti neshodnou na použití této zásady, což znamená, že odpověď není zřejmá.
- 33 V tomto ohledu je třeba připomenout, že výklad žalobkyně ohledně povahy lhůt pro podání žaloby na relativní neplatnost vychází z výkladu vnitrostátního práva, nikoli unijního práva ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie.
- 34 Za tímto účelem však není nutné vysvětlovat prekluzi z hlediska vnitrostátního práva, neboť tato otázka je výlučně unijní záležitostí, takže výklad prekluze, který případně mohou podat vnitrostátní soudy s ohledem na španělské právo, je irelevantní.
- 35 Kromě toho je Soudní dvůr žádán, aby objasnil svou judikaturu vycházející z rozsudků Budějovický Budvar a HEITEC. Tato otázka je relevantní vzhledem k tomu, že institut zániku práva v důsledku strpění je autonomním institutem unijního práva, jehož povaha a obrysy se liší od podobných vnitrostátních institutů, zejména od španělského vnitrostátního práva (promlčení a prekluze), přičemž v jednotlivých členských státech existují různé koncepce. Z tohoto důvodu se považuje za nezbytné kasuistické vymezení, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto institutu v různých členských státech.
- 36 V tomto ohledu jej nelze považovat za *acte clair* ani *acte éclairé* objasněný nedávnou judikaturou Soudního dvora, jelikož soudy z různých členských států mohou podat odlišnou odpověď. To znamená, že se nejedná o jasnou odpověď pro všechny soudy pro ochranné známky Evropské unie ve všech členských státech.

K první předběžné otázce

- 37 Zásada dobré víry je obecnou zásadou společnou všem členským státům. Jedná se rovněž o obecnou zásadu unijního práva. S ohledem na výše uvedené neexistuje důvod, proč by neměla být zohledněna jako parametr pro posouzení chování stran.
- 38 V tomto smyslu musí zaslání předžalobní výzvy vlastníkem dřívějšího zápisu, v němž je striktně stanovena lhůta pro uplatnění žaloby na neplatnost, zavazovat zasílající stranu, a to s ohledem na zásadu *nemo potest contra factum proprium venire*. Zejména pokud je touto lhůtou obecná lhůta 5 let stanovena pro podání žaloby na neplatnost.
- 39 Skutečnost, že zápis pozdějšího označení mohl být proveden ve zlé víře, je irelevantní, neboť vlastník dřívějšího označení znal v době odeslání tohoto dopisu do vlastních rukou [burofax] všechny skutečnosti nezbytné k prokázání, že tento zápis byl proveden ve zlé víře.
- 40 Současně je také irelevantní, zda výzvu podává sám vlastník staršího označení nebo jeho právníci. Je nepochybné, že skutečnost, že je zaslána jeho právníky, odborníky na právo ochranných známek, vyžaduje, aby strana byla vázána svým

vlastním jednáním, vzhledem k tomu, že u protistrany vyvolala očekávání, že žaloba na neplatnost nebude podána později.

- 41 Je tedy třeba považovat za jednání v rozporu s dobrou vírou, pokud se v rámci následného soudního řízení zahájeného čtyři roky po zaslání výše uvedeného dopisu do vlastních rukou [bufofax] dovolává existence zlé víry při podání žádosti o zápis, aby se vyhnula uplatnění obecné pětileté lhůty pro podání žaloby.
- 42 Z tohoto důvodu předkládající soud navrhuje, aby Soudní dvůr odpověděl na první otázku kladně. To znamená, že článek 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 a článek 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládány v tom smyslu, že vlastník staršího zápisu, který v předžalobní výzvě stanoví určitou lhůtu pro podání žaloby na neplatnost, je vázán svým vlastním jednáním, kterým vyvolal u vlastníka pozdější ochranné známky očekávání, že nebude žalován z důvodu možné neplatnosti po uvedeném datu, takže zlá víra vlastníka pozdějšího označení v době zápisu je irelevantní, pokud vlastník staršího označení znal všechny skutečnosti nezbytné k tomu, aby mohl mít za to, že toto jednání bylo uskutečněno v dobré víře.

K druhé předběžné otázce

- 43 Aniž je dotčena skutečnost, že žalobkyně nepodala žalobu na neplatnost v uvedené lhůtě, je třeba mít za to, že nedošlo k uplynutí lhůty z důvodu zániku práva v důsledku strpění ve smyslu uvedeném v evropských právních předpisech.
- 44 Soudní dvůr ve svém rozsudku HEITEC uvedl, že „pokud majitel starší ochranné známky nebo jiného staršího práva, přestože vyjádřil nesouhlas s užíváním pozdější ochranné známky výzvou, nepokračoval poté, co zjistil, že adresát této výzvy odmítl vyhovět této výzvě nebo zahájit jednání, ve svém úsilí v přiměřené lhůtě napravit tuto situaci, případně podáním správního nebo soudního procesního prostředku, je třeba z toho vyvodit, že tento majitel nepřijal opatření, která měl k dispozici, aby ukončil údajné porušování svých práv“ (bod 55).
- 45 Toto tvrzení však nelze vykládat v tom smyslu, že správní žaloba se musí týkat pouze a výlučně napadeného zápisu ochranné známky, ale že je třeba posoudit celkové jednání vlastníka staršího zápisu.
- 46 Za relevantní lze tedy považovat skutečnost, že se žalovaná pokusila u EUIPO zapsat dvě ochranné známky Evropské unie, které se v podstatě shodovaly se zapsanou národní ochrannou známkou, neboť rozlišovací a dominantní slovní prvek zůstal nezměněn, a že tyto zápisy byly zamítnuty právě z důvodu odmítavého postoje vlastníka staršího označení.
- 47 V tomto ohledu žalobkyně sice neučinila kroky k ukončení porušování svých práv ve vztahu k národním ochranným známkám napadeným v následném soudním

řízení, ale učinila kroky k ukončení porušování svých práv ve vztahu k podobným ochranným známkám při pokusech o jejich zápis u EUIPO.

- 48 V návaznosti na námitky žalobkyně proti těmto novým zápisům a následné zamítnutí těchto zápisů podala žalobkyně žalobu na neplatnost národních ochranných známek dne 2. listopadu 2021, tj. 11 měsíců po zamítnutí poslední ochranné známky přihlášené žalovanou.
- 49 Na základě výše uvedeného se navrhuje, aby Soudní dvůr na druhou otázku odpověděl v tom smyslu, že článek 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 a článek 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládány v tom smyslu, že jednání žalobkyně, spočívající v aktivním podání námitek proti zápisu ochranných známek Evropské unie, které se podstatně překrývají s dotčenými národními ochrannými známkami a jejichž zápis byl nakonec z důvodu těchto námitek zamítnut, představuje snahu o nápravu tohoto stavu v přiměřené lhůtě, když žaloba byla podána ve lhůtě jedenácti měsíců od zamítnutí poslední přihlášky ochranné známky žalované.